

CONFÉRENCE

«O» **APRAM**



CONSTITUTION DE LA PREUVE EN DROIT BELGE & FRANÇAIS

CONTREFAÇON, NOTORIÉTÉ ET USAGE : RIEN À DÉCLARER ?

*Une présentation des différences et analogies
entre le droit belge et le droit français*

12 FÉVRIER 2026 · 18H00

AU BASSIN, QUAI AUX BRIQUES 74, 1000
BRUXELLES

CONFÉRENCE

«O» **APRAM**



Eric LE BELLOUR, CPI, WIPLAW
Olivier SASSERATH, Avocat, MVVP

➤ I. La preuve de l'usage sérieux

➤ II. La preuve de la renommée

➤ III. La preuve de la contrefaçon

- ❖ La preuve reine : la procédure de saisie-contrefaçon
- ❖ Alternatives à la saisie : le constat d'achat et le constat sur Internet
- ❖ Le droit à l'information: une procédure contradictoire
- ❖ La procédure de droit commun

I. La preuve de l'usage sérieux : les textes français

> Article L714-5 CPI :

« Encourt la **déchéance** de ses droits le titulaire de la marque qui, **sans justes motifs**, n'en a pas fait un **usage sérieux**, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une **période ininterrompue de cinq ans**. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la **date de l'enregistrement** de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

- 1) L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
- 2) L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie
- 3) L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
- 4) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation ».

Les textes dans le Benelux (1)

> Contenu similaire

> Article 2.23bis et 2.23 ter de la Convention Benelux sur la Propriété Intellectuelle (CBPI)

« Usage sérieux de la marque

1. Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet d'un **usage sérieux** par le titulaire dans le territoire Benelux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un **tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans**, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues aux articles 2.16bis, alinéas 1er et 2, 2.23ter, 2.27, alinéa 2, et 2.30quinquies, alinéas 3 et 4, **sauf juste motif** pour le non-usage.

(...)

5. Sont également considérés comme usage au sens de l'alinéa 1er:
 - a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des **éléments n'altérant pas son caractère distinctif** dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée;
 - b. l'apposition de la marque sur les **produits ou sur leur conditionnement** dans le territoire Benelux dans le seul but de **l'exportation**.
6. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. »

Les textes dans le Benelux (2)

> Article 2.23ter Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon:

Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 2.27, alinéas 2 à 5, [= *action en déchéance*] au moment où l'action en contrefaçon est intentée.

- > De manière générale, devant l'OBPI (Office Benelux pour la Propriété Intellectuelle), on se référera utilement aux Directives sur la procédure d'opposition (<https://www.boip.int/uploads/inline/Richtlijnen%20oppositie%20FR.pdf>, pages 63-69).



MAGIC FOR ALL



Dans quelles procédures et devant quelles instances la question de l'usage sérieux se pose-t-elle ? (1)

> Les actions

- ❖ Action en déchéance;
- ❖ Opposition (contestation de la validité du droit antérieur);
- ❖ Actions en contrefaçon (contestation de la validité du droit antérieur).

> Les instances

❖ France :

- > Action en déchéance pour non-usage de la marque: directement demandée devant l'INPI à titre principal depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, transposant la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015. Action reconventionnelle : devant les tribunaux judiciaires

❖ Benelux

- > Action en déchéance : peut être introduite devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, ou devant l'Office Benelux de La Propriété Intellectuelle (OBPI) (chapitre 6ter de la CBPI pour la procédure).

Devant quelles instances ? (2)

> Procédure devant l'OBPI: remarques

- ❖ Peut être introduite par tout intéressé mais aussi par un groupement professionnel dans l'intérêt de ses membres.
 - C'est aussi le cas en France

- ❖ En cas de procédures en déchéance concurrentes devant l'OBPI et devant un tribunal de l'ordre judiciaire, c'est le tribunal qui a la priorité - l'OBPI suspend en principe la procédure (art. 2.30 ter CBPI)
 - Inverse de l'EUIPO

- ❖ Si l'adversaire fait le mort, la demande est automatiquement déclarée fondée (une décision est rendue).
 - C'est aussi le cas en France.

Inversion de la charge de la preuve

- > La personne qui voudrait invoquer le non-usage se trouve devant une charge de la preuve négative impossible à apporter (*negativa non sunt probanda*).
- > Tant en France que dans le Benelux: une inversion de la charge de la preuve est prévue: le titulaire de la marque antérieure doit démontrer l'usage si l'autre partie le demande.
 - ❖ Disposition spécifique dans la CBPI (ex.: art. 2.23 ter CBPI - art. 2.30 quinquies CBPI)
 - ❖ Sur base des principes généraux du droit de la preuve devant les juridictions judiciaires

La jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE

Dans son arrêt Minimax (CJUE, affaire C-40/01, 11/03/2003, Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV, « Minimax », EU:C:2003:145), la Cour a établi les principes suivants :

- > L'usage sérieux est un **usage effectif** de la marque ;
- > L'usage sérieux est un **usage qui n'est pas effectué à titre symbolique**, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque ;
- > L'usage sérieux doit être **conforme à la fonction essentielle de la marque**, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service ;
- > L'usage sérieux suppose une **utilisation** de la marque **sur le marché des produits ou des services protégés** par la marque et **pas seulement au sein de l'entreprise concernée** ;
- > L'usage sérieux doit porter sur des **produits ou des services qui sont déjà commercialisés** ou dont la commercialisation est imminente ;
- > L'usage sérieux doit prendre en compte l'ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les **usages considérés comme justifiés** dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque ;
- > L'usage doit dans certains cas **prendre en compte la nature du produit ou du service** en cause, des **caractéristiques du marché concerné**, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque.

Les critères

- > **Les quantités de produits** : pas de minimum défini, dépend du marché en cause, des caractéristiques des produits, de la fréquence et la régularité de l'usage, etc.
- > **Le critère principal d'appréciation** : « *une marque fait l'objet d'un «usage sérieux» lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque* » (CJUE C-259/02, Laboratoire de la mer, EU :C:2004:50)
- > **L'utilisation de la marque par un seul client, importateur ?** Oui s'il apparaît que l'opération d'importation a une **réelle justification commerciale** pour le titulaire de la marque

La question de la territorialité

- > Les marques doivent faire l'objet d'un **usage sur le territoire dans lequel elles sont protégées** :
 - ❖ L'Union Européenne pour les marques de l'Union Européenne ;
 - ❖ Le territoire de l'état membre pour les marques nationales : France pour les marques françaises ou Benelux pour les marques Benelux ;
 - ❖ Les territoires des pays concernés pour les enregistrements internationaux).

- > Rappel: affaire Leno Merken (CJUE, affaire C-149/11, 28/03/2011, Leno Merken BV c. Hagelkruis Beheer BV):
 - « *l'importance territoriale de l'usage n'est que l'un des facteurs, parmi d'autres, devant être pris en compte pour déterminer si cet usage est sérieux ou non* » (point 30)

- > **France** : il faut prouver une véritable exploitation de la marque sur le territoire français, mais pas nécessairement sur tout le territoire

- > L'usage peut être **local ou régional**, dès lors qu'il est **réel, public et économiquement pertinent**.

Les cas des départements, régions et collectivités d'outre-mer

(ex DOM-TOM)

Le principe

- > Ces territoires font partie de la France, et donc l'usage sur l'un ou l'autre peut être considéré comme sérieux s'il remplit les conditions précitées
- > Des questions pourraient se poser pour la Polynésie française, où la protection est désormais soumise à une déclaration et le paiement d'une taxe spécifique.
- > Si la marque française ne couvre pas la Polynésie, un usage sur ce territoire permet-il le maintien de la marque ? *Probablement non*

Cas pratique

- > La société Parabole Réunion, qui commercialise des bouquets de chaînes de télévision par satellite sur les territoires de l'Ile de La Réunion, de l'Ile Maurice, de Mayotte et de Madagascar, est titulaire de la marque verbale française « I-Message » n° 3 209 724, déposée le 14 février 2003 – Elle attaque en contrefaçon la société Apple Inc., qui agit reconventionnellement en déchéance de sa marque
- > Cour de Cassation du 24 mai 2016 (14-17.533, Inédit, Parabole Réunion v. Apple) « *l'usage, même minime, d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque, et, ensuite, que l'importance territoriale de l'usage n'est qu'un des facteurs, parmi d'autres, devant être pris en compte* »

La question de la territorialité (2)

Benelux

- > Le Benelux est considéré comme un **territoire unique**.
- > L'usage d'une marque dans une partie substantielle du territoire Benelux peut suffire.
- > Il n'est **pas obligatoire** que la marque soit utilisée dans les **trois pays** (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) pour un usage « sérieux » (CJ Benelux, 27 janvier 1981, *Turmac c. Reynold*, aff. 80/1).
- > Un usage dans **un seul pays**, ou même dans une **région importante** (par exemple, uniquement aux Pays-Bas), peut être jugé suffisant pour maintenir les droits sur l'ensemble du Benelux.
- > La Cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs précisé que, pour apprécier l'existence d'un « *usage sérieux dans la Communauté* », il convient de **faire abstraction des frontières du territoire des États membres** (CJUE, 19 décembre 2006, *Leno Merken c. Hagelkruis Beheer*, C-149/11).

La question de la territorialité (3)

➤ Rappel: l'étendue géographique d'un usage sérieux au sein du Benelux :

- (a) n'est **pas en soi un critère déterminant** : ce qui compte c'est de démontrer un usage normal pour développer/maintenir des parts de marché ;
- (b) peut **varier suivant le type de produit** : on attendra généralement la démonstration d'une étendue géographique plus importante pour un produit de consommation courante, que pour un produit hyper-spécialisé, puisque les chiffres de ventes seront aussi différents.

Les moyens de preuve

- > Les règles sont les mêmes en France et en Belgique, tout moyen de preuve est acceptable, et les pièces doivent être appréciées dans leur globalité : Factures, extraits de sites internet ou de sites de vente, catalogues, revue de presse, publicités ;
- > Les pièces doivent être datées et non à usage interne ;
- > Site Wayback machine (<https://archive.org/>) reconnu comme source fiable par la jurisprudence européenne, française et Benelux;
- > E-Soleau en France / I-dépôt au Benelux ;
- > Constats internet par huissier/Commissaire de justice ;
- > Constats d'achat par huissier/Commissaire de justice.

Les moyens de preuve (2)

> **Remarque pour le Benelux** : l'OBPI ne semble pas toujours accorder la même valeur aux différents types de preuve :

> Catalogues, réclames :

❖ Force probante assez élevée pour démontrer la « manière » dont la marque est utilisée, et pour le territoire/la période (si indications suffisantes) ;

> Factures :

❖ Force probante élevée également,

❖ Attention: preuve de corrélation avec l'usage de la marque si la marque n'est pas mentionnée sur la facture

(ex.: marque figurative sur emballage: décision opposition OBPI, 28.03.2022 n°2016324, *Mission* : « la marque n'apparaît pas dans la description des biens livrés »)

Les moyens de preuve (3)

> Déclarations sous serment :

- ❖ Acceptées uniquement à titre d'élément de soutien d'une autre preuve ;

> Enquêtes de marché :

- ❖ Attention à la méthodologie (cfr. directives au niveau européen)
- ❖ Force probante moins élevée ?

> (Publicité sur) médias sociaux et sites internet:

- ❖ Nombre de « followers » et de visites de pages sont des données importantes
- ❖ Force probante moins élevée ?

Remarque additionnelle pour le Benelux

- > Articles 1.25 et 1.41 du Règlement d'exécution de la CBPI : les preuves d'usage doivent en principe comprendre des **indications** quant à :
 - ❖ le lieu,
 - ❖ la durée,
 - ❖ l'importance, et
 - ❖ la nature de l'usage.
- > Les exigences relatives à la preuve de l'usage sont cumulatives : pour chacun des éléments repris ci-dessus, le titulaire de la marque doit fournir des éléments de preuve.
- > Mais la suffisance de ces différents éléments doit être appréciée globalement, et non isolément. Donc, bien que certains documents pris seuls puissent ne pas suffire, leur combinaison peut démontrer l'usage sérieux de la marque.

Langue des preuves

France

- > En Français – les pièces en langues étrangères doivent être traduites, au moins pour les éléments nécessaires à la compréhension du document

Benelux

- > Procédure OBPI (Règle 1.20 du Règlement d'Exécution Benelux et Directives opposition, point 18.4.3.):
 - > Les pièces servant à étayer les arguments ou à prouver l'usage d'une marque ne doivent pas nécessairement être présentées dans la langue de la procédure, mais peuvent l'être dans leur langue d'origine.
 - > Les pièces ne seront prises en considération que si l'Office les considère comme suffisamment compréhensibles, eu égard au motif pour lequel elles ont été introduites (ex. : les factures sont généralement compréhensibles en tant que telles du fait de leur nature, de même que la publicité dans de nombreux cas).
- > Procédure judiciaire :
 - > On peut produire des pièces dans n'importe quelle langue mais le tribunal (et la partie adverse) peut demander une traduction s'il ne pratique pas la langue.

De quand doivent dater les preuves ?

> France et Benelux, même principes :

- > En principe, de la période de 5 ans pertinente.
- > Mais des éléments de preuve relatifs à des périodes antérieures ou postérieures aux cinq années pertinentes peuvent être pris en compte, pourvu qu'ils permettent de confirmer ou mieux apprécier l'usage pendant la période de référence.

Précisions procédure OBPI

- > Pour les oppositions et les demandes en déchéance dans lesquelles on demande des preuves d'usage, l'OBPI demande que la requête de preuve d'usage soit formulée dans un document propre, indépendant des autres demandes (nouvelles règles de procédures 13.09.2022).
- > Délai pour demander les preuves d'usage dans les procédures d'opposition : 2 mois après communication des arguments de l'opposant (règles 1.14 et 1.31. d Règlement d'Exécution).
- > Délai de 2 mois pour produire les preuves d'usage (idem).

Astuces et recommandations concernant la constitution des preuves (1)

(<https://www.boip.int/fr/professionnels-pi/actualites/usus-magister-est-optimus-5-astuces-pour-reussir-une-defense-ou-un>):

1ère recommandation : effectuer un enregistrement correct de la marque

- > Ne pas déposer pour des services qui sont des services internes à l'entreprise, mais pas les services qui sont offerts au public par l'entreprise.

Exemple : enregistrer pour des services tels que « publicité », « télécommunication » ou « publication » alors que le titulaire n'utilise de tels services que pour ses propres services, sans les fournir à des tiers.

2ème recommandation: s'assurer que les preuves répondent aux exigences pratiques

- > Les pièces justificatives doivent contenir un inventaire :
 - ❖ avec une numérotation et une description sommaire de chaque pièce
 - ❖ ainsi qu'une description du fait que chaque pièce prouve
 - ❖ les références doivent renvoyer aux pages concernées du document principal (requête, défense, réplique, etc.).
- > les passages pertinents des documents doivent être mis en évidence si le document contient également des informations non pertinentes.
- > Il est recommandé que les dossiers de pièces soient limités dans leur volume :

« L'expérience montre que la quantité des pièces est souvent inversement proportionnelle à leur qualité »

Astuces et recommandations concernant la constitution des preuves (2)

3ème recommandation : critères auxquels l'OBPI sera particulièrement attentif :

- > usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné ;
- > nature du produit ou service ;
- > caractéristiques du marché ;
- > étendue et fréquence de l'usage de la marque.

4ème recommandation: fournir des preuves pertinentes et variées

- > Il est vivement conseillé de limiter les pièces à un maximum de 110 pages.

5ème recommandation : ne pas contester chaque élément de preuve individuellement

- > Les éléments de preuve peuvent se compléter et se clarifier mutuellement : comme il n'est donc pas nécessaire que chaque élément de preuve contienne toutes les informations en termes de durée, de public visé, de territoire, etc...
- > Mais l'usage sérieux d'une marque ne peut cependant être démontré par des probabilités ou des présomptions : il est donc plus judicieux de mettre en évidence les failles des pièces justificatives dans « leur ensemble » plutôt que d'examiner chaque pièce séparément.



Illustration

> OBPI, décision d'annulation N° 3000733 du 24 décembre 2025

- ❖ Pas de représentation de la marque (figurative) sur les factures produites, uniquement dans un catalogue de vente,
- ❖ Pas de preuve que la marque a été utilisée de la manière dont elle a été déposée :

« The Office observes that, among all documents submitted by the defendant, the contested trademark in the form as registered appears only on one page of the product catalogue.

While catalogues may, in principle, contribute to establishing use, they must be assessed in conjunction with other evidence demonstrating that the goods were actually marketed under the contested trademark in the Benelux and during the relevant period. In the present case, the catalogue alone does not allow the Office to establish genuine use of the contested trademark in the Benelux. The sales tables and numerical data submitted by the defendant contain internal product codes and commercial references, but they do not indicate which trademark was used in relation to the goods sold. These documents do not make it possible to identify the sign appearing on the products, their packaging, or their presentation to consumers. As such, the Office is unable to verify whether the goods listed were marketed under the contested trademark or under another trademark”.

II. La preuve de la renommée

- > **Le territoire concerné par la connaissance de la marque** : cette connaissance ne peut pas être uniquement locale car elle doit être « connue d'un pourcentage substantiel du territoire concerné » (TUE, 24 avril 2024, Kneipp GmbH c/ EUIPO, aff. T-157/23, para 19)
 - ❖ Mais une marque locale peut avoir un rayonnement national : exemple un restaurant ou un hôtel très célèbre comme LE CRILLON ou LA TOUR D'ARGENT à Paris.
- > **Benelux**: arrêt *General Motors* de la CJUE: le territoire Benelux doit être assimilé au territoire d'un État membre (l'article 1er de la directive assimilant les marques Benelux à celles enregistrées dans un État membre).
 - > Dès lors, la condition de renommée doit être entendue comme une renommée acquise « **dans** » le territoire Benelux.
 - > Il ne peut toutefois être exigé que cette renommée s'étende à l'ensemble de ce territoire : il suffit qu'elle soit établie dans une partie substantielle de celui-ci, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une **partie seulement de l'un des États du Benelux**.
 - > JSP Néerlandaise :
 - > la renommée « *dans la région* » (pour un restaurant) est suffisante (Rb. Rotterdam, 3 avril 2019, *Huize Ten Dank*).
 - > Mais tout est affaire de circonstances... la renommée en Angleterre de la marque SPAM n'est pas suffisante (Rb. Den Haag, 9 octobre 2013, *Hormel Foods*)
 - > JSP OBPI: le fait que le titulaire a 6 magasins de mode dans le Benelux (5 en Belgique et un aux Pays-Bas), et le fait que 319.507 personnes ont visité son webshop, ne suffisent pas à démontrer la renommée dans le Benelux (décision du 22 avril 2022 - opposition n°2015540).
- > **La « connaissance » de la marque par le public** : pour établir cette connaissance étendue, la jurisprudence prend en considération tous les éléments pertinents pour apprécier la renommée, et « *notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.* » (CJUE, 14 septembre 1999, *General Motors Corporation c. Yplon SA*, aff. C-375/97, para 27)

Les moyens de preuve (1) - L'enquête de marché

- > EUIPO : « *Les sondages d'opinion et les études de marché constituent le moyen de preuve le mieux adapté pour fournir des informations sur le degré de connaissance de la marque, sa part de marché ou la position qu'elle occupe sur le marché par rapport aux produits concurrents* ». (Directives en matière de marques, Partie C, point 5.3.1.4.4.).
- > Mais critères stricts de fiabilité, de représentativité et de neutralité. (Cfr. les directives de l'EUIPO en matière de marques, partie A, point 10.4.3.3. – également d'application pour l'OBPI et l'INPI)
- > Elles doivent également être corrigées, si nécessaire, pour tenir compte de l'effet de « *leader du marché* », c'est-à-dire la tendance à associer spontanément un produit ou un signe à la marque dominante, indépendamment de la distinctivité réelle du signe.
- > Cette correction permet d'éviter de surévaluer la force de l'association attribuable uniquement à la position dominante sur le marché.

Les moyens de preuve (2) – Autres éléments de preuve pertinents

- > **Publicité:** les factures relatives aux campagnes publicitaires sont des preuves solides, surtout lorsqu'elles indiquent la période, la portée et le public visé. Une augmentation des ventes corrélée à ces campagnes constitue un complément significatif.
- > **Articles de presse, classements et récompenses:** les publications médiatiques, les classements, les nominations ou les prix reçus par un produit ou un service peuvent servir à démontrer la notoriété de la marque auprès du public pertinent.
- > **Réseaux sociaux:** la présence sur les réseaux sociaux constitue un indicateur important. Les canaux utilisés, le nombre de followers, ainsi que l'influence d'éventuels ambassadeurs ou influenceurs permettent de mesurer la portée et la visibilité de la marque.
- > **Statistiques de site web:** le trafic sur le site web de la marque apporte également des indications utiles. Le nombre de visiteurs, leur localisation et les pages les plus consultées permettent d'évaluer l'exposition de la marque auprès du public.
- > **Collaborations et sponsoring:** les partenariats avec d'autres entreprises ou le placement dans de grandes chaînes de distribution augmentent l'exposition au public. De même, le sponsoring d'événements majeurs contribue à accroître la notoriété de la marque.

Les moyens de preuve (3) – Autres éléments de preuve pertinents

- > **Part de marché:** les informations sur la part de marché, les chiffres de vente ou le chiffre d'affaires constituent des éléments probants, à condition d'être mis en perspective par rapport à la concurrence et au marché dans son ensemble. Ces données peuvent être issues de rapports annuels, d'études de marché ou d'articles spécialisés.
- > **Déclarations sous serment et témoignages:** des affidavits de clients, partenaires commerciaux ou experts peuvent renforcer l'argumentation, en précisant l'usage, la notoriété et l'image de la marque.
- > **Décisions de tribunaux ou d'autorités administratives:** les décisions nationales ou européennes ayant reconnu la réputation de la marque constituent un élément indicatif de notoriété, même si elles ne sont pas contraignantes.
- > **Audits et inspections:** les rapports d'audit internes détaillant les ventes, le chiffre d'affaires et la diffusion des produits sous la marque apportent des preuves tangibles de son usage et de sa présence sur le marché.
- > **Rapports annuels et documents commerciaux:** factures, contrats de distribution, accords de sponsoring ou correspondances commerciales permettent d'établir l'intensité, la durée et l'étendue géographique de l'utilisation de la marque.

Pas de « pourcentage » de connaissance par le public

> Pas de pourcentage de reconnaissance minimum par le public dans la JSP de la CJUE, ni de l'OBPI ni de l'INPI, pour que la marque soit « renommée »

❖ JSP Pays-Bas: 25% (!) est un minimum (Hof Den Haag, 15 juni 2014, *Kettle Food*) ;

❖ En tout cas... 97 % de reconnaissance pour « Médecins Sans Frontières » : marque renommée (OBPI : décision d'opposition N° 2018934 du 18 avril 2025)

Aspect temporel

> **Le principe : Le titulaire de la marque doit prouver sa renommée à la date de dépôt de la demande contestée et au cours de son exploitation.**

❖ *« que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a pris en considération les conditions antérieures d'exploitation de la marque, a pu déduire que cette dernière n'avait pas conservé aux yeux du public une renommée lui permettant de bénéficier de la protection élargie de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle » - Cour de cassation, chambre commerciale, 8 février 2017, n° 14-28.232, Christian LACROIX.*

> **Toutefois, la notoriété résiduelle peut aussi être prise en compte**

❖ *« La marque antérieure a joui d'un degré élevé de notoriété dans le passé, laquelle, à supposer même qu'elle ait pu diminuer au fil des ans, existait tout de même encore à la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque demandée, en 2019, de sorte qu'une certaine notoriété « résiduelle » a pu demeurer à cette date [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, points 46, 49 et 52] » TUE, 24/04/2024, T-157/23, Kneipp GmbH v/ EUIPO, affaire « Joy, Jean Patou »*

Aspect temporel (ii)

> **Benelux: idem**

> Dépend du type de procédure:

« caractère renommé à apprécier non seulement ex tunc mais également ex nunc s'il s'agit de donner un ordre de cessation qui est basé sur la renommée de la marque, et qui est destiné à avoir un effet pour présent et le futur »

(Hoge Raad, 16 février 2007, *Adidas/Marca* ; voir aussi Hof Den Haag, 2 octobre 2012, *The Bulldog/bulldog.com*).

III. La preuve de contrefaçon : Introduction

La contrefaçon est un fléau mondial qui cause un préjudice considérable aux acteurs économiques européens et nourrit le crime organisé, comme vient de le rappeler une étude conjointe de l'EUIPO et l'OCDE : <https://urls.fr/K9pWx7>

New OECD-EUIPO study reveals strong links between counterfeiting and labour exploitation

A new joint study by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) provides evidence that illicit trade in counterfeit goods is closely associated with labour exploitation, including forced labour, child labour and unsafe working conditions.



III. La preuve de la contrefaçon

- > Conformément au droit commun de la preuve prévu à l'article 9 du code de procédure civile (CPC) pour la France, la charge de la preuve repose sur le demandeur.
- > Idem en Belgique (articles 8.3. et 8.4. Code Civil) - avec un tempérament: renversement possible de la charge de la preuve
- > Le droit de la propriété intellectuelle connaît un **régime probatoire dérogatoire en matière de contrefaçon**, justifié par la difficulté pour les titulaires de droits d'accéder à des éléments matériels détenus par les présumés contrefacteurs.
- > Le régime actuel découle en grande partie de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative aux respects des droits de propriété intellectuelle:
 - > France : la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007.
 - > Belgique: articles 1369 bis et s. Code Judiciaire.
- > Cette directive a posé trois piliers fondamentaux (accès à la preuves, sanctions, application homogène et efficace en UE)
- > Les moyens d'accès à la preuve incluent le mécanisme de saisie-contrefaçon à l'article 7 de la Directive.

III-1 La saisie-contrefaçon en France et en Belgique

La requête unilatérale

> Présentation d'une requête par le titulaire de droit devant:

> **France:**

> le Président du Tribunal judiciaire compétent avant toute instance au fond ;

Ou

> Devant le Président de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée si une instance est en cours.

❖ Cass Com 22 mars 2023 n°21-21467 : « la requête en saisie-contrefaçon peut être demandée à tout moment, même en cours d'instance sans avoir à justifier de la dérogation au contradictoire ». => rare en pratique

> **Belgique:** le Président du tribunal de l'entreprise (ou pour les droits d'auteurs, dans certains cas: le Président du Tribunal de Première Instance) – se fait en principe avant l'intentement de l'instance (*effet de surprise*).

> Compétence territoriale: doit être compétent pour le lieu de la saisie, mais peut l'autoriser « en tous lieux », donc extension *de facto* de la portée de l'ordonnance.

> Par toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon - cette dernière permet d'établir le contexte du dossier

> Belgique: aussi pour titulaire d'un droit étranger, si preuve sur le territoire.

III-1 La saisie-contrefaçon en France et en Belgique

> La requête doit être motivée:

> France (article 494 du code de procédure civile), et préciser:

❖ Présentation des parties

❖ La preuve des droits invoqués (en vigueur)

❖ Les faits litigieux

❖ Éléments justifiant la saisie-contrefaçon et les produits concernés. Toutefois, la preuve de la contrefaçon n'est pas exigée, puisque la procédure de saisie-contrefaçon permet d'obtenir cette preuve : CA Paris 26 mai 2017 (arrêt concerne un brevet).

III-1 La saisie-contrefaçon en France et en Belgique

> La requête doit être motivée (Belgique - article 1369 bis1 CJ):

- ❖ Pour la partie saisie-description (par. 3):

- ❖ Apparence de validité du DPI invoqué

- ❖ marque = preuve d'enregistrement – quid du dépôt ? Pas encore de droit... mais...

- ❖ Droit peut avoir expiré tant que l'action en contrefaçon n'est pas prescrite

- ❖ Indices d'atteinte au DPI en cause, ou indices de menaces d'atteinte

- ❖ Pour la saisie-réelle (même requête ou requête ultérieure) (par. 5):

- ❖ Apparence de validité du DPI

- ❖ Atteinte au DPI « pas raisonnablement contestable »

- ❖ Balance d'intérêt par le juge

- ❖ Attention: possibilité pour le Président d'ordonner l'audition de la partie adverse – possibilité dans ce cas de retirer le volet « saisie réelle »

- ❖ Dans tous les cas: lister les actes qui pourront être posés par l'expert (et motiver le pourquoi)

- ❖ Attention: devoir de sincérité (ne pas cacher d'éléments au Président...)

> Election de domicile en Belgique

FRANCE : TEXTES CODIFIÉS (loi 29 octobre 2007)

DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	TEXTES APPLICABLES
Droit d'auteur	Article L.332-1 du CPI
Bases de données et logiciels	Article L.332-4 du CPI
Dessins et Modèles	Article L.521-4 du CPI
Brevets	Article L.615-5 du CPI
Obtentions végétales	Article L.623-27-1 du CPI
Marques	Article L.716-4-7 du CPI
Indications géographiques	Article L.722-4 du CPI

> *Textes complétés par les parties réglementaires correspondantes : par ex. R.521-2 et s., R.716-16 et s., CPI*

L'ordonnance de saisie contrefaçon (France)

L'ordonnance

- > Ordonnance jointe à la requête
- > Définit précisément les actes que le commissaire de justice est autorisé à réaliser pendant les opérations de saisie-contrefaçon :
 - ❖ Où (Lieux de la saisie-contrefaçon : siège social, établissement secondaire, usine)
 - ❖ Quand
 - ❖ Quoi (Actes autorisés, description, saisie réelle etc...)
 - ❖ En présence de qui (personnes autorisées à accompagner le Commissaire)
 - ❖ Dans quelles conditions

⚠ Depuis le 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires ont été fusionnés pour former une profession unique appelée « Commissaires de justice » (prévu par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite « Loi Macron », ayant donné lieu à une ordonnance du 2 juin 2016).

Lien utile : le Protocole EPP signé avec le Tribunal Judiciaire de Paris, 3ème Chambre - spécifique au TJ de Paris, consacre sa 1ère partie aux requêtes afin de SC :

guide de bonnes pratiques de cette procédure, accessible ici : : <https://urls.fr/Up4Va1>

L'ordonnance de saisie contrefaçon (Belgique)

L'ordonnance

- > Désignation d'un expert (peut être proposé par le requérant)
 - > Mention des actes précis qui peuvent être posés
 - ❖ Où (Lieux de la saisie-contrefaçon : siège social, établissement secondaire, usine)
 - ❖ Quoi (Actes autorisés, description, saisie réelle etc...)
 - ❖ En présence de qui (personnes autorisées à accompagner l'expert – en principe pas le requérant sauf motivation spéciale)
 - ❖ Les astreintes si le saisi ne se plie pas aux ordres de l'expert
 - > Mesures pour assurer le respect du caractère confidentiel de certaines informations
 - > Délai pour le dépôt du rapport (2 mois) et pour agir au fond (si pas: 20 jours ouvrables ou 31 jours du rapport)
 - > Possibilité d'imposer un cautionnement : expédition ne sera délivrée que contre preuve du paiement
- ⚠ Demander à pouvoir saisir en dehors des jours et heures normales de saisie (sinon l'huissier ne pourra pas signifier en dehors de ces heures);
- Saisie réelle: mesures peuvent être assorties d'astreintes et possibilité de saisir les sommes découlant de l'atteinte

Le commissaire de justice, les experts et autres personnes pouvant l'assister (France)

- > À la suite de l'obtention de l'ordonnance, le titulaire de droit devra ensuite obligatoirement saisir un commissaire de justice.
- > Il faut choisir un commissaire de **justice territorialement compétent** (ressort de la Cour d'appel).
- > Avant toute mesure d'opération, le commissaire de justice devra signifier au préalable l'ordonnance au saisi (article R716-18 CPI).
 - ❖ En pratique, 5 à 10 mn selon la longueur de l'ordonnance - Délai de 2mn jugé suffisant compte tenu de la brièveté de l'ordonnance et des échanges préalables entre les parties ([Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 19 Décembre 2012 - n° 10/23693](#))
- > La mission du commissaire de justice est définie strictement par l'ordonnance. Il peut être accompagné de toute personne autorisée et visée par l'ordonnance :
 - ❖ Conseil en propriété intellectuelle
 - ❖ Représentant de la force publique
 - ❖ Serrurier
 - ❖ Photographe et vidéaste
 - ❖ Experts techniques, informatiques, financiers, comptables
- > le requérant ou l'un de ses salariés ne peut pas participer aux opérations de saisie-contrefaçon

⚠ **Seul le commissaire de justice peut conduire les opérations. Les personnes qui l'accompagnent ont une simple mission d'assistance.**

L'expert et autres personnes pouvant l'assister (Belgique)

- > Signification de l'ordonnance par l'huissier (qui fera parfois un PV des premières opérations):
 - > Généralement l'huissier passera sur place et sera accompagné de la police et d'un serrurier
 - > La saisie devient alors une « expertise contradictoire »: les dispositions en matière d'expertise sont applicables, sauf exceptions.
- > La mission de l'expert est définie strictement par l'ordonnance
- > L'expert notera les remarques de la personne saisie
- > Demander dans la requête qu'il puisse être accompagné:
 - ❖ Experts techniques, informatiques, financiers, comptables
- > Le requérant ne peut pas participer aux opérations de saisie-contrefaçon

 **Seul l'expert peut conduire les opérations. Les personnes qui l'accompagnent ont une simple mission d'assistance.**

Cas particulier du Conseil en Propriété Industrielle

- > Débat au début des années 2000 sur l'indépendance du CPI
- > Débat tranché en 2005 par la cour de Cassation : « *Le conseil en propriété industrielle, fut-il le conseil habituel de la partie 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* » Cass Com 8 mars 2005, Miniplus / Capitole Carton.
- > Cas plus récent d'un commissaire de justice assisté par un conseil en propriété intellectuelle ayant réalisé une expertise privée sur l'éventuelle contrefaçon d'un produit protégé, l'ordonnance a été rétractée - CA Paris 27 mars 2018 n°17/18710 – arrêt cassé par la Cour de cassation :
 - ❖ « *Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie saisissante ait, à l'initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d'expert pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n'étant pas soumise au devoir d'impartialité et ne constituant pas une expertise judiciaire au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés* » - Cass Com 27 mars 2019 n°18-15.005, JC Bamford Excavators c. Manitou

Deux types de saisies, la saisie description et la saisie réelle (France et Belgique)

- > **Saisie description** : consiste en une description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons. Il est possible de prendre des photos et de faire des photocopies de documents
- > **Saisie réelle** : Très rare et déconseillée, car peut avoir des conséquences financières importantes, en cas de nullité de la saisie notamment
- > Le commissaire de justice peut faire **TOUT** ce qui est prévu par l'ordonnance **MAIS RIEN QUE** ce qui est prévu par l'ordonnance sous peine de nullité de la saisie-contrefaçon.
- > En pratique, plusieurs saisies-contrefaçon peuvent être diligentées simultanément en différents lieux afin de préserver l'effet de surprise et éviter la communication entre entités saisies.

La gestion des documents confidentiels: documents comptables, chiffres de vente, marge, liste des clients, etc. (France)

- > Définition à l'article L151-1 du Code de commerce (issu de la transposition de la Directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 :
 - ❖ Une pièce non généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
 - ❖ Une pièce revêtant une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
 - ❖ Une pièce faisant l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

- > Possibilité de mettre sous séquestre les informations confidentielles :
 - ❖ Si prévu par l'ordonnance de saisie-contrefaçon (très souvent le cas) – article R153-1 du code de commerce
 - ❖ À la demande du saisi

- > *Compte tenu de la jurisprudence actuelle, seul le régime du séquestre provisoire pourra être ordonné par le juge (Com., 1er février 2023, pourvoi n° 21-22.225).*

Le sort des documents confidentiels (France)

- > Transformation du séquestre provisoire en séquestre définitif à la demande du saisi dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance
 - ❖ Par l'introduction d'une demande de modification ou rétractation de l'ordonnance (article 497 CPC)
 - ❖ A défaut : levée du séquestre et transmission des pièces au requérant
- > Le juge saisi en référé est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle du séquestre
 - ❖ Le juge peut constater l'accord des parties ;
 - ❖ Le juge peut ordonner une expertise de tri des éléments appréhendés et placés sous scellés ;
 - ❖ Le juge fixe un délai pour la production par celui qui invoque le secret, sous peine d'irrecevabilité (article R153-3 Code de commerce) de :
 - ✓ Une version confidentielle intégrale de la pièce en cause
 - ✓ Une version non confidentielle ou un résumé
 - ✓ Un mémoire précisant les motifs de secret pour chaque information ou partie de la pièce en cause
 - ❖ Le juge sélectionne les pièces pertinentes à la solution du litige
 - ❖ Le juge ordonne la mainlevée des pièces non retenues
- > *Exemple de jurisprudence : CA Paris 28 juin 2023 Louis Vuitton, RG n° 22/17810*

Le sort des documents confidentiels (Belgique)

- > Rôle de l'expert (art. 1369 bis/6 CJ):

*« Sans porter préjudice au droit du requérant à la description, l'expert veille tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport, à la **sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur** et du détenteur des objets décrits, en particulier quant à la **protection des renseignements confidentiels**. »*

- > L'expert ne mettra dans son rapport que les **renseignements nécessaires** au but de la saisie.

- > En pratique, parfois: garder au devers lui ou remettre au tribunal un document avec les informations confidentielles.

- > Le Président peut prévoir que seul un **nombre limité de personnes** pourront prendre connaissance du contenu du rapport (art. 1369 bis/1 -3, 2° CJ : *« L'ordonnance précise les conditions auxquelles la description est soumise, notamment en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels »*).

- > Le saisissant ne peut utiliser les renseignements obtenus **que dans le cadre d'une procédure**, belge ou étrangère (art. 1369bis/7 CJ).

Quid du cercle de confidentialité ?

En France (article L.153-1 et suivants du Code de commerce):

Le **cercle de confidentialité** est un mécanisme procédural permettant, de limiter l'accès aux pièces à un nombre restreint de personnes (avocats, experts, parties désignées), afin d'éviter toute divulgation de secret. Il vise à concilier le respect du contradictoire avec la protection des informations sensibles.

En Belgique:

- Le Président peut prévoir que seul un nombre limité de personnes pourront prendre connaissance du contenu du rapport
(art. 1369 bis/1 -3, 2° CJ : « *L'ordonnance précise les conditions auxquelles la description est soumise, notamment en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels* »).
- Le tribunal peut former un cercle de confidentialité à propos d'informations qui répondent à la définition de « *secrets d'affaires* » (article 871bis CJ)

La fin des opérations de saisie-contrefaçon

France

- > Clôturer les opérations de saisie-contrefaçon
 - ❖ Signification du procès-verbal de saisie-contrefaçon par le commissaire de justice.
- > Se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, dans le délai légal
 - ❖ L'article R716-18 du CPI : « *Le délai imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description* ».

Belgique

- > Envoi du rapport par l'expert (et dépôt au greffe)
- > Action au fond (en ce compris en cessation), dans le délai légal: idem France, mais à partir de la réception du rapport.
 - > Sanction: nullité de la saisie.

Les moyens d'action du saisi (France)

- > **Référé rétractation** : le défendeur peut contester les conditions d'octroi de l'ordonnance, notamment en cas de désaccord avec l'ordonnance ou avec le déroulement de la saisie. Le référé peut être demandé par le saisi mais aussi par toute personne ayant un intérêt légitime devant le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête (art 496 & 497 CPC). Exemples :
 - ❖ *Manquement à l'obligation de loyauté* : Cass.com., 6 décembre 2023, n°22-11.071 ;
 - ❖ *Manquement à l'indépendance de l'expert* : Voir débat jurisprudentielle sur l'assistance du CPI.

- > **Demande en nullité** : le défendeur peut contester les conditions d'exécution de la saisie-contrefaçon dans le cadre de l'instance au fond.
 - ❖ *Non-respect des termes de l'ordonnance* (Cass.com 3 juillet 2019, Converse international Discount Development, pourvoi 16-28.543 – CA Paris 11 juin 2019 Moulages Plastiques du Midi c. Maisons du Monde, RG 17-04525 ;
 - ❖ *Erreur de texte* (CA Paris 15 janvier 2019, Legal-Box c. Altamys, RG 18-05537).

Les moyens d'action du saisi (Belgique)

> Tierce-opposition:

= Référé rétractation en France

- Pour contester que les conditions légales sont remplies;
- Pour obtenir une modification des conditions de la saisie (description ou réelle);
- Délai: 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance.

> Problèmes en relation avec l'exécution de la saisie (« incidents »):

- à porter devant le juge qui a rendu l'ordonnance (art. 1369bis/8 CJ).

> Ecartement du rapport en cas de faute de l'expert entraînant une atteinte aux droits de la défense

- Contacts répétés entre l'expert et la partie saisissante en cours de saisie (Anvers, 12 février 2025, 2021/AR/2031)

La responsabilité en cas de rétractation de l'ordonnance ou d'absence d'atteinte

- > Est-ce que le fait de procéder à une saisie-description (en particulier à une saisie réelle) qui est rétractée ou s'il apparaît a posteriori qu'il n'y a pas d'atteinte (par exemple si le droit est déclaré invalide) est « fautif » ?
- > Article 7.4. Directive 2004/48:
« dans les cas où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de la propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut condamner le requérant, sur demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures ».
- > JSP belge divisée:
 - > CA Gand 5 mai 2014: dédommagement mais sans preuve de faute du saisissant;
 - > CA Bruxelles 28 février 2018: pas de responsabilité « objective » si modèle nul.
- > CJUE: 11 janvier 2024, *Mylan*: les états membres peuvent choisir...

III-2 Alternatives à la saisie : le constat d'achat et le constat sur Internet (France)

> Objectif :

Le constat réalisé par commissaire de Justice fait foi jusqu'à preuve contraire
(il fait foi jusqu'à inscription de faux pour sa date).

Le constat sur internet a pour objectif de prouver l'existence et la commercialisation du produit argué de contrefaçon, sur le territoire français.

En boutique ou sur l'internet, le constat d'achat permet de démontrer la commercialisation et la réalité du produit argué de contrefaçon, et d'en obtenir un exemplaire.

Le constat d'achat et le constat sur Internet

Le constat sur internet répond à un ensemble de prérequis décrits dans la jurisprudence ZEFF DAVID de 2003

(description du matériel informatique, adresse IP, Proxys, navigateur et purge des cookies et caches)

Le constat d'achat est matérialisé par la description du comportement d'un consommateur lambda, neutre et indépendant, qui procède à l'achat du produit argué de contrefaçon.

❖ *Le CJ ne peut avoir de démarche active dans le cadre de ses constatations purement matérielles, ne peut pénétrer un lieu privé (même ouvert au public) sans autorisation (de l'exploitant ou judiciaire) et ne peut décrire le produit acheté (pas de saisie contrefaçon déguisée).*

Le tiers ne peut procéder à autre chose que l'achat
(par exemple des photographies dans la boutique).



Le constat d'achat

La qualité de tiers neutre

En l'état actuel de la jurisprudence, le tiers acheteur doit être neutre et indépendant ce qui signifie qu'il ne doit pas avoir de lien de dépendance (familiale ou économique) avec le requérant, son conseil ou le commissaire de justice.

Le stagiaire du cabinet d'avocat, après plusieurs revirements, peut avoir cette qualité à condition que le commissaire de Justice précise sa qualité dans son procès-verbal.

En l'état, le clerc du commissaire de Justice ne peut avoir cette qualité alors qu'il est assermenté devant le tribunal et que son impartialité est garantie.

III-2 Alternatives à la saisie : le constat d'achat et le constat sur Internet (Belgique)

> Observations :

- ❖ Le constat n'est pas régi par un texte légal particulier.
- ❖ Il sera d'habitude effectué par un huissier, qui est un officier ministériel et dont les constats ont valeur probante jusqu'à inscription en faux.
- ❖ Pour les constats sur internet, l'huissier utilisera en principe un protocole qu'il établit et dévoile (indication du matériel utilisé, vider les caches, etc.) pour que son constat soit le moins possible sujet à critique.
- ❖ L'huissier ne peut pénétrer dans des lieux privés sans autorisation, mais peut procéder à des achats, noter ce que les personnes lui disent (après avoir signalé sa qualité)
- ❖ L'achat peut être effectué par l'huissier ou par un représentant du titulaire de droit en présence de l'huissier, qui décrira l'achat effectué et les circonstances, et se fera remettre les produits achetés, qu'il joindra à son PV.

III-3 Le droit à l'information : une procédure contradictoire (France)

- > Le droit à l'information est prévu à l'article L716-4-9 CPI. (issu de la transposition de la directive 2004/48/CE)
- > « *Si la demande lui en est faite ; la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, **afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon** qui portent atteinte aux droits du demandeur, **la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur** ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon... ».*

III-3 Le droit à l'information : la procédure (France)

- > La demande peut être faite :
 - ❖ Devant le Juge de la mise en état (Cass.com 13 décembre 2011).
 - ❖ Ou devant le Tribunal judiciaire compétent
- > En pratique, procédure rarement utilisée en matière de marques. L'est davantage en matière de brevets.
- > La saisie-contrefaçon en cours d'instance peut être demandée, « *indépendamment de la possibilité de recourir à la procédure contradictoire du droit à l'information* » (Cass, Com, 22 mars 2023, n° 21-21.467 – *Bacchus Bollée SARL c. Rémy Martin & Co SASU*).

III-3 Le droit à l'information (Benelux)

> Benelux: art. 2.22.4. et 5 CBPI:

« A la demande du titulaire de la marque dans une action relative à une atteinte, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte à la marque et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée. »

« L'injonction visée à l'alinéa 4 peut être faite également à la personne qui est en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale, qui a utilisé des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a fourni, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes. »

III-4 L'article 145 du CPC : procédure de droit commun, en pratique rarement utilisée en matière de marques (France)

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de 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 ».

- > Comment articuler cette procédure du droit commun avec la saisie-contrefaçon ?
- > Cette procédure ne doit pas aboutir à une saisie-contrefaçon, elle n'a pas pour but de constituer une preuve de la contrefaçon. Parfois utilisée en complément d'une saisie-contrefaçon effectuée antérieurement.
- > TJ Paris, 5 janvier 2024, RG 23/10286 (en matière de droit d'auteur) → Les requêtes à double fondement sont admises. Cependant, il faut respecter les conditions de mise en œuvre de chacune, notamment l'obligation de justifier (art 493 CPC) la dérogation au principe du contradictoire s'agissant des mesures demandées sur le fondement de l'article 145 CPC.
- > Davantage utilisé en matière de brevets

III-4 Droit commun en droit belge: la saisie-preuve est admise par la Cour de Cassation, mais...

> Cass. 4 janvier 2024, RG C.22.0373.N

*« Il découle de l'ensemble des dispositions susmentionnées que le président peut, sur requête unilatérale et en vue de conserver des éléments de preuve, ordonner la remise à un séquestre de **pièces bien déterminées** qui se trouvent chez une partie ou un tiers, le président pouvant, le cas échéant, autoriser le séquestre à pénétrer dans le logement ou les locaux commerciaux où se trouvent les pièces et à les mettre sous séquestre. »*

> Ne pas contourner la procédure qui existe déjà et qui offre plus de garde-fous procéduraux

Merci pour votre attention !

Eric LE BELLOUR



www.wiplaw.com

e.lebellour@wiplaw.com

Olivier SASSERATH



www.mvvp.be

Olivier.sasserath@mvvp.be

CONFÉRENCE

«O» **APRAM**



MERCI