

FICHE n°15 a

Comment administrer les preuves d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ?

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle bénéficient d'une action spécifique en réparation de leur préjudice : l'action en contrefaçon, dont le régime juridique est désormais largement harmonisé quels que soient les droits en cause.

La Directive (CE) 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a été transposée en droit interne par la Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, elle-même complétée par la Loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon et la Loi n°2016-731 du 3 juin 2016.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, le demandeur doit justifier de l'existence matérielle des faits argués de contrefaçon.

Les juridictions sont fréquemment amenées à juger que des pièces constituées par le demandeur lui-même, telles que des copies d'écrans de pages d'un site internet, sont dénuées de force probante.

Les demandeurs ont donc le plus grand intérêt à communiquer des pièces non ambiguës quant à leur contenu et ayant date certaine (telles que des factures d'achat, publicités, prospectus et autres catalogues de commercialisation...). De même, ils ont fréquemment recours aux procès-verbaux d'huissier et aux constats sur Internet.

Outre ces modes habituels de preuve, il existe en la matière deux procédures spécifiques : la saisie-contrefaçon et celle dite du droit d'information, ces procédures spécifiques excluant le recours à la procédure de l'article 145 du code de procédure civile.

1. La saisie-contrefaçon

a) Obtention d'une ordonnance sur requête

Exorbitante du droit commun, l'efficacité de la procédure de saisie-contrefaçon est bien souvent subordonnée à l'effet de surprise que doit provoquer la venue inopinée d'un huissier de justice dans les locaux du supposé contrefacteur. C'est la raison pour laquelle la **décision** autorisant les opérations de saisie est **rendue sur requête, c'est-à-dire de façon non contradictoire**, par le président du tribunal judiciaire compétent.

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de solliciter des mesures de saisie-contrefaçon. Il peut donc s'agir du titulaire des droits ou sous certaines conditions d'un licencié exclusif, mais pas d'un simple licencié.

Conformément à l'obligation de motivation posée à l'article 494 du code de procédure civile, la requête doit expressément préciser le droit de propriété intellectuelle revendiqué et identifier les faits argués de contrefaçon.

En pratique, le requérant a la possibilité de solliciter, **soit la description détaillée**, avec ou sans prélèvement d'échantillons, **soit la saisie réelle** des produits ou services

prétendus contrefaisants ainsi que de tout document (comptable notamment) s'y rapportant.

A titre très exceptionnel, le président du tribunal judiciaire peut ordonner la saisie réelle de l'ensemble du stock des produits argués de contrefaçon. La saisie n'est alors plus simplement probatoire, mais permet également de bloquer la mise sur le marché des produits litigieux et d'empêcher que le préjudice du requérant ne s'aggrave encore d'avantage. Cette saisie réelle peut être subordonnée à la constitution de garanties par le requérant, destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

b) Respect de l'ordonnance

L'étendue de la mission confiée à l'huissier de justice est strictement délimitée par les termes de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire compétent : seules les mesures d'investigation qui y sont précisément listées sont donc autorisées. Le non-respect des termes de l'ordonnance constitue une **irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'huissier**, indépendamment de tout grief.

À titre d'exemple, l'huissier de justice ne peut apporter des échantillons des produits prétendument contrefaits ou argués de contrefaçon sur les lieux de la saisie que s'il y a été expressément autorisé, sous peine d'annulation de l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon.

De même, si le requérant souhaite que l'huissier instrumentaire puisse se faire assister d'experts (conseil en propriété industrielle, photographe, informaticien, serrurier, déménageur ...), il lui appartient de le faire préciser dans l'ordonnance présidentielle.

c) Action au fond

La saisie ne doit pas être exercée dans le but de perturber l'activité d'un concurrent ou d'avoir accès à des informations confidentielles, sauf à détourner cette mesure de sa finalité probatoire. Pour cette raison, après la mise en œuvre des opérations de saisie-contrefaçon, le requérant a l'**obligation de se pourvoir au fond, par la voie civile ou pénale, dans les 20 jours ouvrables ou 31 jours civils, si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie.**

À défaut, l'intégralité de la saisie est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à la motiver et sans préjudice des dommages et intérêts qu'il peut réclamer.

En matière de droit d'auteur, l'article L.332-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets.

2. La procédure dite du « droit d'information »

La Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 a mis en place une procédure permettant au demandeur à une action en contrefaçon de demander à la juridiction saisie (et notamment au juge de la mise en état) d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, **la production de tout document ou information permettant de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argués de contrefaçon.**

Les mesures autorisées par l'ordonnance peuvent tout aussi bien s'imposer aux défendeurs à l'action en contrefaçon qu'à des tiers ou intermédiaires trouvés en possession de marchandises arguées de contrefaçon. L'**objectif poursuivi** par ce droit d'information est en effet, avant même qu'une condamnation au fond ne soit intervenue, de **mettre le demandeur en mesure de découvrir l'identité des donneurs d'ordre et de remonter ainsi la chaîne de la contrefaçon.**

Dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, la juridiction saisie met en balance les intérêts en présence pour décider du type de mesures qu'elle ordonne ainsi que les conditions de communication des informations (prononcé d'une astreinte, montant de l'astreinte...). Il lui appartient alors de vérifier qu'aucun « empêchement légitime » (préservation de la vie privée, secret professionnel...) ne s'oppose aux mesures de communication sollicitées.

Plus généralement, la juridiction doit s'assurer que les mesures d'instruction sollicitées ne sont **pas disproportionnées au regard notamment des éléments de preuve d'ores et déjà versés aux débats** (rendant plus ou moins vraisemblable l'existence d'une atteinte).

version avril 2020