

La saisie-contrefaçon

Actualités

GRAPI 28 juin 2016

Thomas Bouvet

VÉRON **VA**
& ASSOCIÉS
A V O C A T S
Paris ■ Lyon

Actualités de la saisie-contrefaçon

Plan :

1. La saisie-contrefaçon (rappels)
2. Quelques statistiques
3. Actualité jurisprudentielle

VÉRON **VA**
& ASSOCIÉS
A V O C A T S

2

1. La saisie-contrefaçon (rappels)

Textes

- Pour les brevets, art. **L. 615-5** du C.P.I. modifié par la loi du 11 mars 2014 :

« La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

À 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 procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers (...).

...Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de **garanties** destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

La saisie-contrefaçon (rappels)

Textes

- Pour les brevets, toujours:

Article R. 615-1 : « 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 de la date de l'ordonnance ».

Article R. 615-2 La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 615-4, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l'article L. 615-2 sont remplies.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon. »

La saisie-contrefaçon (rappels)

Textes

« **Article R. 615-2-1** Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Article R. 615-3 Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et 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. »

Article R. 615-4 Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »

La saisie-contrefaçon (rappels)

Droit de propriété intellectuelle concernés

Articles du code de la propriété intellectuelle applicables (tous modifiés par la loi du 11 mars 2014)

- Marques : article L. 716-7
- Dessins et modèles : article L. 521-4
- Droits d'auteur : articles L. 332-1 à L. 332-3
- Logiciels : article L. 332-4

La saisie-contrefaçon (rappels)

Qu'est-ce qu'une saisie-contrefaçon ?

- Une saisie-contrefaçon n'est pas une mesure d'exécution
- Une saisie-contrefaçon n'est pas une mesure d'interdiction
- Une saisie-contrefaçon est une **procédure non contradictoire** permettant de réunir les **preuves de la contrefaçon**

La saisie-contrefaçon (rappels)

Une procédure non contradictoire

- Le défendeur n'est pas informé de l'existence de la requête
- Le défendeur n'est informé de la saisie-contrefaçon qu'immédiatement avant que celle-ci ne commence
- Le défendeur ne peut s'opposer au déroulement de la saisie-contrefaçon
- Le défendeur ne peut former de recours qu'a posteriori, une fois la saisie effectuée

La saisie-contrefaçon (rappels)

Recours à la disposition du défendeur

- Le défendeur peut contester :
 - ▶ les conditions d'octroi de l'ordonnance
 - ▶ les conditions d'exécution de la saisie
- Droit d'auteur : mainlevée et cantonnement
- Inscription de faux
- Abus de saisie (responsabilité civile: art. 1382 C. civ.)

La saisie-contrefaçon (rappels)

Autres modes de preuve de la contrefaçon

- Constats d'achat :
 - ▶ acte d'huissier : constater l'achat par un tiers de la marchandise contrefaisante
 - ▶ possibilité de constater l'achat via Internet
- Mesures d'instruction *in futurum* (art. 145 CPC)
 - Exceptionnel en propriétés intellectuelles, car toute mesure analogue à la saisie-contrefaçon serait annulée
 - Fréquent en matière de concurrence déloyale (où, en l'absence de droit de propriété intellectuelle, la saisie-contrefaçon n'est pas permise)

La saisie-contrefaçon (rappels)

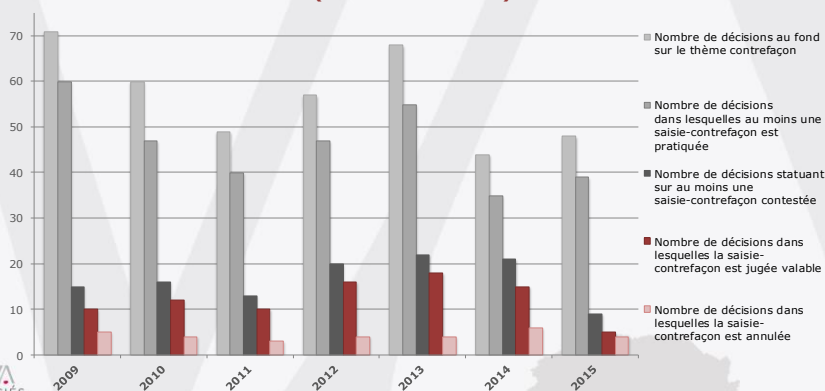
Autres modes de preuve de la contrefaçon

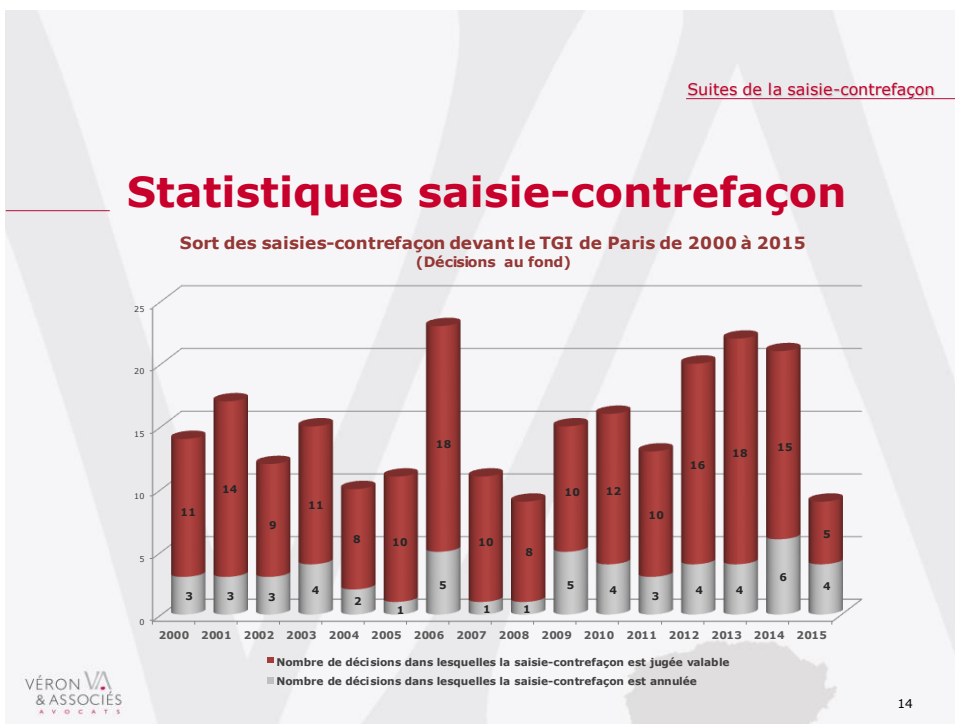
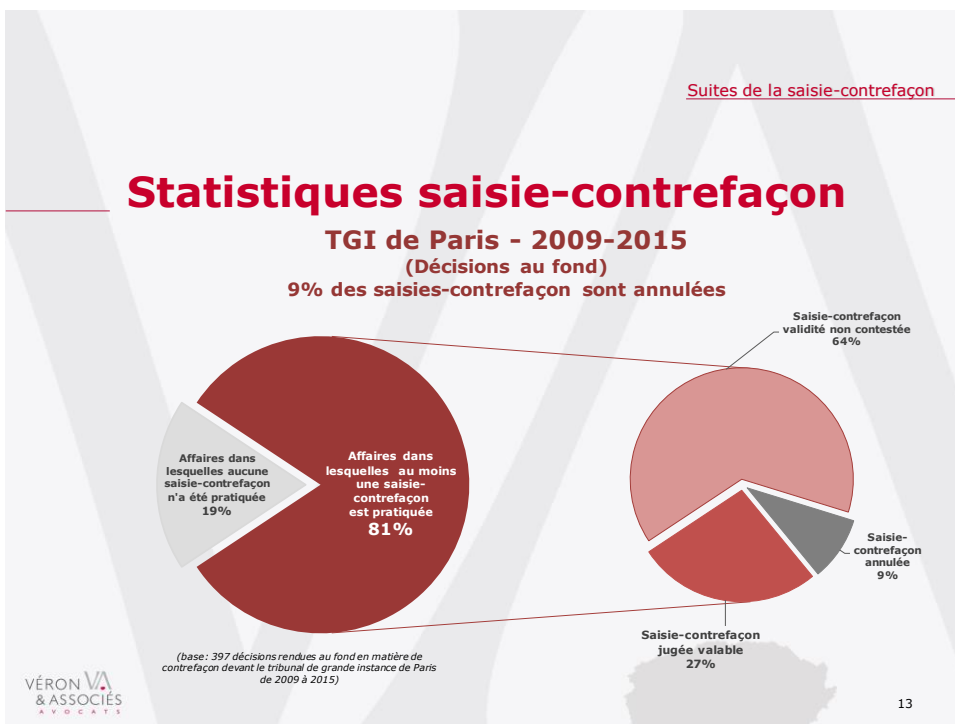
Droit d'information

- En droit communautaire :
 - ▶ article 8 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004
- En droit interne (depuis la loi de transposition du 29 octobre 2007, modifiée par la loi du 11 mars 2014) :
 - ▶ en droit des brevets : L. 615-5-2 C.P.I.
 - ▶ en droit des marques : L. 716-7-1 C.P.I.
 - ▶ en droit des dessins et modèles : L. 521-5 C.P.I.
- Le droit d'information pourra être mis en œuvre en référé par le président du TGI, par le JME ou au fond:
 - ▶ TGI Paris, 3^e chambre, 2^e section, JME, 5 février 2016 Horse's Light Foot Technology / Horse Shoes Distribution

2. Statistiques saisie-contrefaçon

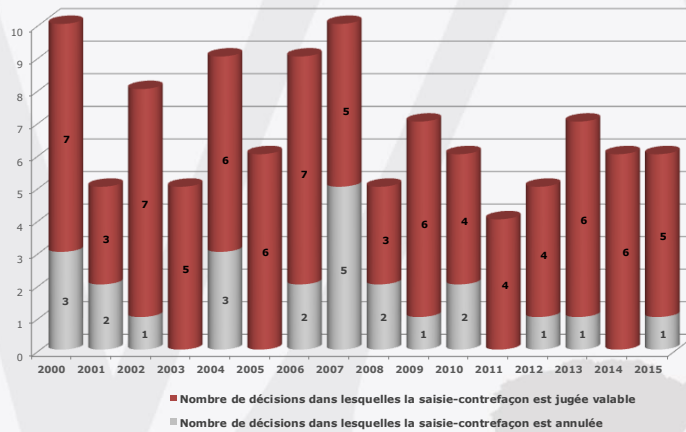
TGI de Paris - 2009 à 2015
Saisies-contrefaçon pratiquées, contestées et annulées
(Décisions au fond)





Statistiques saisie-contrefaçon

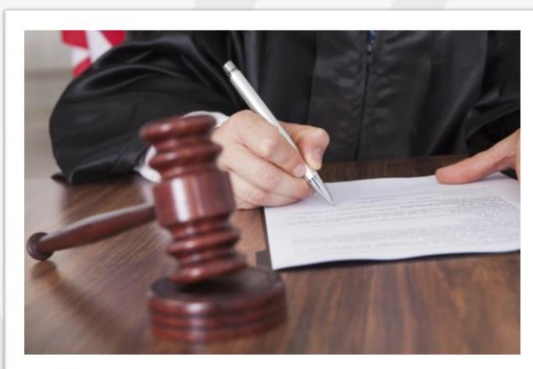
Sort des saisies-contrefaçon devant la CA Paris
de 2000 à 2015



3. Actualité Jurisprudentielle

- 3.1. – Requête et ordonnance
- 3.2. – Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon
- 3.3. – Validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon
- 3.4. – Suites de la saisie-contrefaçon

3.1. Requête et ordonnance



Requête et ordonnance ... des histoires de signature

NULLITÉ de l'ordonnance sur laquelle ne figure pas le nom du magistrat l'ayant rendue

TGI Paris, 3^e, 1^e, 23 octobre 2014, *Treesco c/ Textiss et autres*, RG n° 10/11218 (JurisData n° 2014-036565)

« Le tribunal relève que le nom du juge ayant autorisé le constat sur le salon TRADEXPO n'est pas mentionné et ne peut être identifié, seule la mention "Nous président du tribunal de grande instance de Bobigny" figurant sur l'ordonnance.

Il s'agit d'une nullité de fond faite de mention du nom du président ayant rendu l'ordonnance ».

(Décision relative à une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 145 du CPC, dont l'apport est transposable à une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon).

Requête et ordonnance ... des histoires de signature

VALIDITE

de la requête nonobstant l'illisibilité de la signature de l'avocat postulant

CA Rennes, 3^e, 31 mars 2015, **Piriou Ingénierie c/ Aris**, RG n° 14/03816 (JurisData n° 2015-020838)

« La requête aux fins de saisie contrefaçon du 29 octobre 2013 mentionne qu'elle est déposée à la requête de la société ARIS, représentée par M^e Prigent avocat au barreau de Rennes, et par M^e Langlais, avocat au barreau de Nantes.

Une lettre signée de M^e Prigent accompagnait cette requête, signée par M^e Prigent de la même signature que celle figurant sur la requête. Aucun doute n'est possible quant à la réalité de la postulation de M^e Prigent, avocat au barreau de Rennes. Les règles de postulation ont été respectées.

Il n'existe aucun vice de fond tenant à la validité de l'acte. L'illisibilité de la signature ne peut être qu'un vice de forme et il n'existe aucun grief ».

TGI Paris, 3^e, 1^e, 9 octobre 2014, **Cilag c/ Ocean Cosmetic**, RG n° 12/05907 (JurisData n° 2014-036557)

« Le tribunal relève que la signature apposée sur la requête est identique à celle figurant sur la lettre d'accompagnement de l'ordonnance suivie du nom de l'avocat. Les défendeurs ne démontrant pas qu'il ne s'agit pas de la signature de l'avocat indiqué sur la requête, l'irrégularité invoquée n'est pas établie ».

Requête et ordonnance ... des histoires de signature

VALIDITE

de la requête nonobstant l'inconstance de la signature de l'avocat postulant

CA Paris, 5^e, 2^e, 6 mars 2015, **Decathlon c/ Go Sport**, RG n° 12/17517 (JurisData n° 2015-020832)

« Considérant que l'intimée fait valoir que cette saisie est nulle au motif que le juge qui l'a ordonnée n'était pas valablement saisi, faute de signature de la requête par l'avocat postulant.

Considérant que l'intimée affirme que le défaut d'identification de signature équivaut à son défaut affectant la régularité de la saisine du juge et qu'il s'agit d'une nullité de fond, qu'il appartient au juge de procéder à une vérification d'écriture, que la démonstration par ce conseil d'une évolution de sa signature entre 2007 et 2012, voire selon une attestation de janvier 2015, n'emporte pas la conviction et qu'il prouve seulement "que Maître Delbecq est coutumière de laisser à tiers le soin d'apposer un gri-gri sur les documents prétendument produits en son nom en justice".

Que les documents que verse ce conseil, ainsi que la requête litigieuse font apparaître, sur une période de plusieurs années, une évolution de sa signature ; que l'invariance ne caractérisant pas la signature d'une personne physique, la modification incriminée (qui pourrait d'ailleurs s'analyser en une différence entre un paraphe et une inscription complète du nom) ne suffit pas pour affirmer que cette requête a été signée par un tiers et affecter, partant, la régularité de la saisine du juge ».

Requête et ordonnance ... des histoires de signature

VALIDITE

de la requête nonobstant le défaut de signature de l'avocat, en l'absence de grief

CA Paris, 5^e, 1^e, 19 janvier 2016, **Riechers Marescot c/ H&M**, RG n° 14/10676

« Qu'il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, le défaut de signature de la requête par l'avocat constitué ne constitue pas une nullité de fond mais une nullité de forme qui ne pourrait entraîner la nullité de l'acte que si était démontrée l'existence d'un grief causé par l'irrégularité ; que les sociétés H&M ne justifient pas d'un tel grief ».

Requête et ordonnance ... des histoires de signature

VALIDITE

de la requête nonobstant la signature par la seule collaboratrice de l'avocat présentant la requête

TGI Paris, 3^e, 4^e, 2 juillet 2015, **Vorwerk c/ Guy Demarle et Domar**
RG n° 12/11488

« L'article 813 du code de procédure civile prévoit que la requête est présentée par un avocat.

Il est reconnu que les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon ont été signées le 7 juin 2012 par Maître Amandine Métier, alors qu'elles sont présentées par Maître Pierre Véron, membre du cabinet Véron & associés, avocat de la société requérante.

Pour autant, il est justifié par les attestations produites qu' à cette date, Maître Amandine Métier, était avocate au barreau de Paris et collaboratrice au sein de la SCP Véron & associés depuis 2006, disposant des pouvoirs pour agir au nom du cabinet d'avocats dans l'intérêt des clients, incluant notamment la signature des actes tels que les requêtes.

Il en résulte que la signature de l'avocate collaboratrice du cabinet qui représente la partie requérante, suffit à satisfaire les conditions de l'article 813 du code de procédure civile ».

Requête et ordonnance

NULLITE de l'ordonnance sollicitée par un cessionnaire du brevet non inscrit au RNB au jour de la présentation de la requête

TGI Paris, 3^e, 1^e, 12 février 2015, **Simtech c/ Trucflex et Pronal**, RG n° 13/10718
(JurisData n° 2015-020873)

« Autorisée par ordonnances du Président du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2013, la société SIMTECH a fait procéder à deux saisies-contrefaçon : l'une dans les locaux de la société SYSTEM RES, le 15 mai 2013, l'autre dans les locaux de la société PRONAL, le 16 mai 2013. La cession des brevets FR 428 et FR 284 au profit de la société SIMTECH, intervenue le 19 janvier 2005, a été inscrite au Registre national des brevets le 13 mai 2014, soit très postérieurement à la date de transcription des cessions. L'article L. 613-9 du code propriété intellectuelle dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, le Registre National des Brevets, tenu par l'INPI. Faute d'inscription au Registre National des Brevets, le brevet n'est pas opposable aux tiers et le cessionnaire n'est donc pas recevable à solliciter une saisie-contrefaçon dont les opérations vont se dérouler chez un tiers auquel le brevet ne peut être valablement opposé. En conséquence, le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon par décision du 13 mai 2013 n'était pas valablement saisi par la requête et son ordonnance doit être annulée ainsi que toutes les opérations subséquentes. Les documents obtenus lors des deux saisies-contrefaçon effectués doivent donc être restitués aux sociétés saisies et ne peuvent servir de fondement aux demandes en contrefaçon formées par la société SIMTECH ».

Requête et ordonnance

Loyauté de la requête

NULLITE de la saisie-contrefaçon effectuée sur le fondement d'un brevet ayant cessé de produire effet à la date de présentation de la requête

TGI Paris, 3^e, 3^e, 19 décembre 2014, **Normalu c/ Newmatt**, RG n° 12/16313
(JurisData n° 2014-036564)

« Au soutien de sa demande de saisie-contrefaçon, la société Normalu a invoqué la seule revendication 1 du brevet FR 2 814 482. Dès lors que les revendications 1 à 3 de ce brevet avaient cessé de produire effet à la date de la requête, la saisie-contrefaçon du 24 octobre 2012, fondée sur un titre qui n'était plus en vigueur, doit être annulée ».

Historique :

- ▶ Brevet français délivré le 2 janvier 2004 et brevet européen sous priorité du brevet français délivré le 26 décembre 2006, sans procédure d'opposition ;
- ▶ Substitution du brevet européen au brevet français le 28 septembre 2007. Ordonnance de saisie-contrefaçon du 27 septembre 2012 sur la base du seul brevet français ;
- ▶ Saisie-contrefaçon effectuée le 24 octobre 2012.
- ▶ Il y avait un débat sur l'identité entre les deux brevets. Le tribunal retient que les revendications 1 à 3 sont identiques et qu'il y a donc bien eu substitution s'agissant de ces revendications.

Requête et ordonnance

Loyauté de la requête

VALIDITÉ

de la requête, en l'absence de déloyauté dans son obtention, la correspondance entre les conseils en propriété industrielle étant couverte par le secret professionnel

TGI Paris, 3^e, 3^e, Ordonnance de référé-rétractation, 10 mai 2015, **Coffrelite c/ Fixolite**, RG n° 15/02178 (JurisData n° 2015-020872)

« Il est ainsi reproché à la requérante de ne pas avoir mentionné dans sa requête et de ne pas avoir produit à l'appui de celle-ci, le courrier du conseil en propriété industrielle des défenderesses du 02 septembre 2014 adressé à l'avocat de la société FIXOLITE, portant contestation de la validité du brevet invoqué, en réponse à la mise en demeure à elles précédemment adressée par la société FIXOLITE.

Toutefois, en application des dispositions de l'article L.422-11 du code de la propriété intellectuelle, le conseil en propriété industrielle est soumis au secret professionnel absolu, qui "s'étend aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat", de sorte qu'à défaut de mention sur cette lettre pour en déterminer la nature ("officiel" ou "non confidentiel"), l'avocat destinataire du courrier ne pouvait produire ou évoquer ce document, sans s'exposer à une violation des règles déontologiques ou pénales régissant la matière ».

Requête et ordonnance

Périmètre des opérations

RETRACTATION

partielle de l'ordonnance autorisant une saisie dont le périmètre excède la portée du brevet

TGI Paris, 3^e, 3^e, Ordonnance de référé-rétractation, 14 novembre 2014, **Even Santé Industrie c/ Nutricia**, RG n° 14/15829 (JurisData n° 2014-036560)

« Le brevet ne porte donc pas sur un procédé de fabrication, mais uniquement sur la composition du produit. Le saisi ne peut donc obtenir des informations relatives au procédé de fabrication, qui appartiennent au savoir-faire de ESI.

L'ordonnance du 13 octobre 2014 doit être rétractée sur ce point.

Le saisi ne peut dans ces conditions, obtenir dans le cadre de la mesure de contrefaçon, des informations sur ces éléments qui ne figurent pas dans les revendications du brevet. L'ordonnance doit donc être rétractée en ses points 4 a et 8, selon les modalités exposées au dispositif de la présente ordonnance.

Eu égard au périmètre de la saisie-contrefaçon tel qu'il a été modifié suivant les motifs précités, il appartiendra à l'Huissier instrumentaire de restituer à ESI, les documents sous scellés, qui sont susceptibles de contenir les informations auxquelles le saisi ne peut avoir accès ».

Requête et ordonnance

Périmètre des opérations

VALIDITE

de l'ordonnance dressant une liste des termes de recherche pouvant être utilisés pour rechercher des preuves sur le serveur informatique de la partie saisie

TGI Paris, ord. réf., 10 oct. 2014, **3D Plus c. Spacekey**

« Les ordonnances ayant autorisé les saisies-contrefaçon contiennent une liste de mots-clés, et indiquent que l'huissier était autorisé à faire des recherches en utilisant ces mots-clés et, "sous la responsabilité et avec l'aide de l'expert informatique, de définir tous autres mots-clés qu'il jugera pertinent au regard de la mission confiée. Pour autant, la liste des mots-clés que l'huissier peut utiliser figure dans un paragraphe précisant les conditions dans lesquelles l'huissier peut accéder à tout système informatique de la partie saisie pour mener ces opérations "d'où pourrait ressortir la preuve de la contrefaçon, de son origine, de sa consistance, de sa destination et de son étendue...". **Ainsi, la recherche par mots-clés s'inscrit dans le cadre de la mission de recherche d'une preuve de contrefaçon du brevet, de sorte que l'objet même de ses investigations est encadré. Le recours à ces mots-clés, selon la rédaction de l'ordonnance, apparaît comme un moyen en vue d'établir l'existence d'une contrefaçon.**

Au vu de ce qui précède, et alors que les résultats de la recherche informatique menée lors de la saisie sont conservés sous scellés, l'importance de la liste des mots-clés ne saurait établir que la mission confiée à l'huissier dans les ordonnances autorisant la saisie -contrefaçon est trop large ou que la mission de l'huissier présente un caractère disproportionné, et que ces ordonnances doivent être rétractées. L'absence d'une limitation de la recherche par mots-clés menée par l'huissier dans le temps ne saurait davantage constituer une mission excessive confiée à l'huissier au vu des règles de prescription, dont l'appréciation et la détermination du point de départ relèvent du juge du fond. » 27

VÉRON
& ASSOCIÉS
AVOCATS

Requête et ordonnance

Requêtes mixtes

NULLITE

par ricochet de mesures *in futurum* prévues indistinctement par une ordonnance commune de saisie-contrefaçon, elle-même annulée

TGI Paris, 3^e, 4^e, 9 avril 2015, **Teamnet c/ Altamys et Legalbox**, RG n° 14/03596 (JurisData n° 2015-020871)

« Les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 11 février 2014 seront annulées en application des articles L332-4 et R 332-4 du code de la propriété intellectuelle. Pour limiter les effets de cette annulation, la société TEAMNET soutient que cette annulation ne concernerait que la seule saisie-contrefaçon des codes source des logiciels Documys et LEGALBOX, provenant de la saisie-contrefaçon, sans affecter les documents recueillis ultérieurement par Maître ALBOU en exécution de cette mesure. Pour ce faire, elle soutient que la requête présentée et ainsi l'ordonnance rendue avaient un double objet : d'une part, des mesures de saisie-contrefaçon au sens strict des logiciels objets du litige soumis aux articles sus-cités du code de la propriété intellectuelle et d'autre part, des mesures « in futurum » relevant d'une requête de droit commun reposant sur l'article 145 du code de procédure civile non soumise à ces exigences qui demeureraient valides. Pourtant, la société TEAMNET a fait le choix de ne présenter qu'une seule requête aux fins d'opérations de saisie -contrefaçon et l'a présentée devant le magistrat de la 3^{ème} chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, spécialement délégué pour les requêtes régies par le code de la propriété intellectuelle. La requête raturée et rédigée pour partie manuscritement montre d'ailleurs une hésitation de la société TEAMNET qui avait d'abord présenté sa demande devant le magistrat des requêtes de droit commun pour ensuite décider d'aller devant celui de la propriété intellectuelle au visa des articles L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle. L'ordonnance du magistrat est également unique et vise expressément le code de la propriété intellectuelle. Il ne peut être fait aucune distinction entre les mesures qui concerneraient explicitement une contrefaçon et celles « in futurum » qui seraient liées à la réparation d'un préjudice de concurrence déloyale, demande connexe à celles présentées pour contrefaçon. Dès lors, l'intégralité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 11 février 2014 par M^e Eric ALBOU dans les sociétés ALTAMYS et LEGALBOX seront annulées et il sera procédé à la restitution à chacune de ces sociétés des éléments saisis en suite de ces opérations et détenus tant par la société TEAMNET que par l'huissier instrumentaire ».

VÉRON
& ASSOCIÉS
AVOCATS

28

Requête et ordonnance

Preuves de la contrefaçon

Nécessité d'apporter des preuves de la contrefaçon pour obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie

- Cass. com., 22 juin 1999, **Alplast c/ Cypal**, pourvoi n° 97-12.699, JurisData n°1999-002744)
« Cette procédure (...) attribue au président du tribunal (...) le pouvoir de fixer les conditions et l'étendue de la saisie -contrefaçon, mais non celui de refuser l'autorisation d'y procéder qui lui a été demandée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi »
- CA Paris, 1^e, 3^e, 28 janvier 2014, **SFR c/ Huawei**, RG n°13/08128 (PIBD 2014, n°1003, III, p.273)
« La cour estime que s'agissant d'une mesure d'une exceptionnelle gravité puisqu'autorisant la saisie-contrefaçon et l'accès à des documents d'une société de manière non contradictoire, il convient que la demande ne repose pas sur de simples affirmations ou allégations non étayées par un minimum de pièces »
- TGI Marseille, 1^e ch., 2 décembre 2014
« Or, si la procédure sur requête est une procédure non contradictoire, il appartient malgré tout au juge qui en est saisi de s'assurer de la réalité du fait qui justifie la mesure d'investigation, en l'espèce la saisie-contrefaçon »

Requête et ordonnance

Preuves de la contrefaçon

Nécessité d'apporter des preuves de la contrefaçon pour obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie

- TGI Paris, 3^e, 1^e, ordonnance de référé-rétractation, 25 novembre 2014, **WL Gore & Associates c/ Lifepoint Sciences**, RG n° 14/09949 ; TGI Paris, 3^e, 1^e, ordonnance de référé-rétractation, 9 juillet 2015, **SCV c/ Philipps**, RG n° 15/01492 ; TGI Paris, 3^e, 1^e, ordonnance de référé-rétractation, 11 février 2016, **SPX Flow Technology c/ Cosmetolab**, RG n° 15/15073
« le juge saisi d'une demande de saisie-contrefaçon l'autorise dans la mesure où celui qui allègue subir une contrefaçon en rapporte un commencement de preuve au regard de ce qui lui est raisonnablement accessible »
- TGI Paris, 3^e, 4^e, ordonnance de référé-rétractation, 28 mai 2015, **LB Pack c/ CMAS**, RG n° 15/03751
« le juge saisi d'une demande de saisie-contrefaçon l'autorise valablement dès lors que celui qui sollicitait la mesure rapporte un commencement de preuve au regard de ce qui lui est raisonnablement accessible, étant rappelé que la saisie est en elle-même une mesure probatoire et qu'elle a pour objet, notamment, de permettre de vérifier l'existence de la contrefaçon soupçonnée »

Requête et ordonnance

Recours contre le refus d'autoriser la saisie

- **Article 493 CPC** « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse »
- **Article 496 CPC** « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse »
- ≠ de la voie de recours ouverte aux tiers par l'article 497 CPC « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ».

Requête et ordonnance

Recours contre le refus d'autoriser la saisie

- **Article 950 CPC** « L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur ».
- **Article 952 CPC** « Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision. Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour ».
- **Article 953 CPC** « L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance ».
- **Article 451 CPC** « Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité ».

3.2. Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon



Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon

- Identité de la partie saisie
- Signification de l'ordonnance
- Délai entre la signification et le début des opérations
- Mention des voies de recours
- Saisies simultanées
- Personnes assistant à la saisie
- Comportement de l'huissier

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – identité de la partie saisie

NULLITE des opérations de saisie-contrefaçon effectuées au sein d'une société non prévue par l'ordonnance

TGI Paris, 3^e, 3^e, 2 octobre 2015, **Salmane c/ Shabir**, RG n° 13/06835

« L'ordonnance présidentielle rendue le 27 mars 2013 autorise les requérants à faire procéder à la saisie réelle des articles litigieux ou tout produit similaire "ce dans l'enceinte de l'établissement exploité par Monsieur SHABIR et sous le nom commercial à EL BADR" sis 106 rue Jean-Pierre Timbaud à Paris et d'une manière générale dans tous les autres locaux ou établissements en dépendant".

Or, il ressort clairement de l'extrait du registre du commerce et des sociétés daté du 26 mars 2013 qu'à compter de cette date, Muhammad SHABIR n'exploitait plus en son nom et sous le nom commercial "EL BADR", peu important qu'il ait de fait poursuivi son activité dans le cadre de la cession du fonds au profit d'une autre société immatriculée postérieurement.

Il résulte de ces éléments que l'huissier instrumentaire a excédé le cadre de l'autorisation judiciaire dont les termes sont rappelés plus haut, ce qui affecte la validité de l'acte.

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 29 mars 2013 doit en conséquence être annulé ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – signification

NULLITE des opérations de saisie-contrefaçon en raison de l'absence de signification du bordereau de pièces accompagnant la requête

CA Paris, 5^e, 1^e, 24 mars 2015, **Mme Buisson c/ ADM Créations**, RG n° 13/23338 (JurisData n° 2015-020837)

« Considérant que le tribunal a débouté Mme Buisson de sa demande de validation de ce procès-verbal en se fondant sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 mai 2013 qui avait ordonné la mainlevée de la saisie ;

Que Mme Buisson fait valoir que cette décision, rendue en matière de référé, n'a pas autorité de la chose jugée ; qu'elle demande à la cour de constater que l'omission par l'huissier de justice du bordereau de pièces qui accompagnait la requête lors de la dénonciation de l'ordonnance n'a causé aucun grief à la société ADM Créations qui a pu contester la saisie en référé et obtenir, dans le cadre de cette procédure contradictoire, le bordereau et les pièces, et de valider en conséquence le procès-verbal ;

Considérant que s'il est vrai qu'un arrêt rendu en matière de référé n'a pas au principal autorité de la chose jugée, il demeure que l'irrégularité de la procédure suivie au regard des exigences de l'article 495 du code de procédure civile a causé un grief à la société intimée, qui n'a pas été en mesure, au moment où la saisie a été pratiquée, de connaître sur la base de quelles pièces elle avait été ordonnée et d'apprécier son bien fondé ; qu'il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Mme Buisson de sa demande ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – signification

VALIDITE

des opérations de saisie-contrefaçon nonobstant les différences rédactionnelles entre la requête notifiée lors de la saisie et celle versée aux débats

TGI Paris, 3^e, 4^e, 18 décembre 2014, **M. Cauchetier c/ AKG Images Paris**
RG n° 13/17216 (JurisData n° 2014-036562)

« La société AKG souligne que la requête à fins de saisie-contrefaçon versée aux débats est différente de celle qui lui a été notifiée lors de la saisie contrefaçon.

La seule différence entre la requête qui a été signifiée à la société AKG lors de la saisie-contrefaçon et celle communiquée par monsieur Cauchetier, constituée par la présence d'un tampon du tribunal et d'un numéro d'enregistrement sur l'exemplaire qui lui a été signifié lors de la saisie, ne saurait justifier la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, l'absence de ce tampon et de numéro sur l'exemplaire identique de monsieur Cauchetier étant sans effet sur la validité de la requête et de l'ordonnance prononcée ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – signification

NULLITE

des opérations de saisie-contrefaçon en raison de la signification de l'ordonnance au bailleur des locaux et non au représentant ou préposé du saisi

TGI Paris, 3^e, 1^e, 7 mai 2015, **Mme Mons c/ ST Dupont**, RG n° 14/03748 (JurisData n° 2015-020861)

« S'il est vrai que la saisie-contrefaçon peut être opérée chez un tiers autre que le contrefacteur mais détenteur de preuves de la contrefaçon, cependant pour que cette saisie soit régulière elle devra porter sur des biens dont le saisi est détenteur. Or, en l'espèce, il apparaît que la société C LAGENCE représenté par son directeur M. Carrère n'est que le bailleur de locaux occupés par la société MJ LE STUDIO et dans lesquels se trouvaient des biens et notamment l'ordinateur de Mme Jérôme, gérante de MJ LE STUDIO, dont la société C LAGENCE n'était pas détentrice et sur lequel les investigations de l'huissier de justice ont pourtant porté. La seule personne qui avait qualité à recevoir la signification de l'acte de saisie était Mme Jérôme en sa qualité de gérante de la société MJ LE STUDIO ou bien un préposé de la société MJ LE STUDIO habilitée à représenter cette dernière.

Pour ces raisons, le procès-verbal de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société C LAGENCE sera déclaré nul ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – signification

P
R
I
N
C
I
P
E

La signification est faite à la personne qui supporte l'exécution de la mesure

- **Article 493 CPC** « Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ».
- Cass, Civ., 2^e, 4 juin 2015, **Acxior c/ Prunier**, pourvoi n° 14-16.647, et **Ats-Be c/ Bel et Edaic**, pourvoi n° 14-14.233

« Attendu que pour rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient que la remise de la copie et de l'ordonnance à M. X...ne se heurtait à aucun obstacle alors que la mesure d'instruction était sollicitée dans la perspective d'un contentieux prud'homal qui risquait de s'engager si M. X...était licencié, celui-ci étant la personne à laquelle l'ordonnance était opposée ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

« Mais attendu que l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ;

Et attendu qu'ayant relevé que la mesure devait être exécutée dans les locaux des sociétés Bel et Edaic et que l'huissier de justice avait signifié la requête et l'ordonnance à M. Z..., en sa qualité de gérant de la société Bel, et à M. Y..., en sa qualité de cogérant de la société Edaic, de sorte que copie leur en avait été laissée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – signification

NULLITE

des opérations de saisie-contrefaçon en raison de la signification de l'ordonnance par téléphone

TGI Paris, 3^e, 1^e, 24 septembre 2015, **Design 4 Pilots c/ Boutique Aero**, RG n° 14/00539 (JurisData n° 2015-022276)

« L'huissier précise clairement que Monsieur Cédric LEMAITRE n'a été informé de la réalisation de la saisie-contrefaçon que par téléphone. Or, la lecture de l'ordonnance n'équivaut pas à sa remise accompagnée de la requête qui seule vise les pièces qui la fondent et dont la consultation préserve le principe de la contradiction. Aussi, les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées sans que le saisi ne soit régulièrement informé des termes de l'ordonnance et de la requête. Cette irrégularité prive les deux sociétés saisies de toute possibilité de comprendre la nature et la portée des opérations qu'elles subissent et de faire utilement valoir leurs droits : elle leur cause un grief qui justifie l'annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 20 décembre 2013 ».

TGI Paris, 3^e, 1^e, 7 mai 2015, **Mme Mons c/ ST Dupont**, RG n° 14/03748 (JurisData n° 2015-020861)

« La signification faite par l'huissier à Mme Jérôme par téléphone telle qu'elle est mentionnée sur le procès-verbal de saisie n'a aucune validité ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – signification

VALIDITE

des opérations de saisie nonobstant la signification de l'ordonnance à une personne ne maîtrisant pas parfaitement la langue française

TGI Paris, 3^e, 2^e, 12 décembre 2014, **Les Feux de la Mode c/ Chic Girl**,
RG n° 13/08858 (JurisData n° 2014-036558)

« La société CHIC LADY soutient que l'huissier de justice n'a pas pu signifier la requête et l'ordonnance au prétendu contrefacteur, Monsieur LIU, présent lors des opérations ne comprenant pas le français, et conclut en conséquence à la nullité de la saisie-contrefaçon. Il résulte cependant du procès-verbal de saisie-contrefaçon que lors des opérations étaient présents Monsieur LIU Robin, père du gérant se présentant comme le gérant de fait, et Madame Xin SUI, vendeuse, et que l'huissier de justice a indiqué Monsieur LIU "ne comprend pas bien la langue française" et "Mme Xin SUI me confirme que monsieur LIU ne comprend pas parfaitement le français". Ces constatations, à savoir une absence de compréhension parfaite de la langue française ne permettent pas de conclure comme le fait à tort la société défenderesse, à une absence totale de compréhension du français empêchant la signification de la requête et de l'ordonnance, alors que l'huissier de justice a déclaré dans ledit procès-verbal, non argué de faux, qu'après avoir lu l'ordonnance, il s'était "assuré qu'ils avaient parfaitement compris les termes", outre qu'il a précisé "Madame SUI, m'indique traduire tous les propos qu'il ne comprend pas à Monsieur LIU", et qu'il les a invités à demander toutes explications au cas ils ne comprendraient pas parfaitement. Il ressort en outre de l'extrait K-BIS versé au débat de la société LILY inscrite au registre du commerce de 2003 à 2013, que Monsieur LIU Robin en a été le dirigeant pendant dix ans, cet élément venant corroborer le fait qu'il possède une certaine pratique du français. Il s'ensuit que le procès verbal de saisie contrefaçon du 4 juin 2013 n'est pas entaché de nullité, et que la société CHIC LADY sera déboutée de sa demande à ce titre ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – décalage entre la signification de l'ordonnance et le début des opérations

NULLITE

des opérations de saisie-contrefaçon en raison de l'insuffisance du délai ☹

Décisions	Décalage	Commentaires
CA Paris, 5 ^e , 2 ^e , 5 juin 2015, Tintamar c/ Nocibe RG n° 14/17304 (JurisData n° 2015-020830)	Aucun	Heure de la signification et heure de début des opérations identiques
TGI Paris, 3 ^e , 3 ^e , 5 juin 2015, Eskiss Packaging c/ Cirmeca RG n° 13/07840 (JurisData n° 2015-020859)	Absence de mention	Opérations de saisie ayant débuté « sur le champ »
CA Paris, 5 ^e , 1 ^e , 7 avril 2015, François de Fonbelle c/ Vinessen RG n° 14/07503 (JurisData n° 2015-008797)	Mentions contradictoires	PV de signification de l'ordonnance (« signification à 9h16 ») PV de saisie-contrefaçon (« je lui ai signifié l'ordonnance dont je suis porteur à 9h22 »)
CA Paris, 5 ^e , 2 ^e , 13 février 2015, Undiz c/ Cool Cat France RG n° 14/10964 (JurisData n° 2015-02835)	Preuve insuffisante	Seul le PV de saisie-contrefaçon mentionnait une heure de début des opérations, à l'inverse du PV de signification de l'ordonnance

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – délai entre la signification de l'ordonnance et le début des opérations

VALIDITE

des opérations de saisie-contrefaçon en raison de la suffisance du délai ☺

Décisions	Délai	Commentaires
TGI Paris, 3 ^e , 1 ^{er} , 9 octobre 2014, Cilag c/ Ocean Cosmetic RG n° 12/05907 (JurisData n° 2014-036557)	1 min	Opérations débutant sur l'invitation du saisi, ce comportement démontrant une parfaite compréhension de la situation
TGI Paris, 3 ^e , 2 ^e , 14 novembre 2014, Ets Edouard Rousseau c/ Esse Bagno RG n° 13/01380 (JurisData n° 2014-036599)	3 min	Ordonnance de 2 pages et connaissance du litige par le saisi
CA Paris, 5 ^e , 2 ^e , 6 mars 2015, Decathlon c/ Intersport RG n° 12/13939	3 et 5 min	« Ordonnances de trois pages au pied de requêtes dont la motivation tient en deux moitiés d'une page »
CA Paris, 5 ^e , 2 ^e , 6 mars 2015, Decathlon c/ Go Sport RG n° 12/17517 (JurisData n° 2015-020832)	5 min	« Ordonnance de deux pages et demie au pied d'une requête dont la motivation tient en deux moitiés d'une page »
TGI Paris, 3 ^e , 4 ^e , 18 décembre 2014, Sofival c/ Pero's RG n° 12/14589 (JurisData n° 2014-036561)	7 min	Voir également : TGI Paris, 3 ^e , 2 ^e , 22 mai 2015, PI-Design c/ Yoko Design RG n° 12/06475 (JurisData n° 2015-020879)
TGI Paris, 3 ^e , 3 ^e , 13 février 2015, Guess c/ Donald Diffusion RG n° 12/03181 (JurisData n° 2015-020876)	12 min	-
TGI Paris, 3 ^e , 4 ^e , 18 décembre 2014, M. Cauchetier c/ AKG Images Paris RG n° 13/17216 (JurisData n° 2014-036562)	13 min	-
TGI Paris, 3 ^e , 2 ^e , 12 juin 2015, Abasic c/ SCM Mode RG n° 14/10259 (JurisData n° 2015-020875)	20 min	« Même si le gérant parlait peu français, l'un de ses employés lui a intégralement traduit l'acte et l'huissier lui a de surcroît rappelé qu'il pouvait s'entretenir avec son conseil et poser toute question utile au sujet de la mesure ».
TGI Paris, 3 ^e , 3 ^e , 12 février 2016, Plassier c/ SIB RG n° 13/04169		

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – délai entre la signification de l'ordonnance et le début des opérations

VALIDITE

des opérations de saisie-contrefaçon nonobstant l'absence de mention du délai

↳ Revirement ?

Décisions	Délai	Commentaires
CA Paris, 5 ^e , 2 ^e , 6 mars 2015, Decathlon c/ Go Sport RG n° 12/17517 (JurisData n° 2015-020832)	Absence de mention	« Il n'est fait état par l'intimée d'aucun grief particulier consécutif au vice de forme dénoncé si ce n'est l'invocation, en des termes généraux, des droits de la défense »
Cass., Civ. 1 ^{er} , 19 mars 2015, Libellule Corporation c/ Agaxa Pourvoi n° 13-25.311 (JurisData n° 2015-005813)	Absence de mention	« L'acte de signification de l'ordonnance précisait que cette formalité avait eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon »

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – mention des voies de recours

VALIDITE

des opérations de saisie nonobstant l'erreur dans les mentions des voies de recours possibles pour le saisi, en l'absence de justification d'un grief

TGI Paris, 3^e, 4^e, 9 avril 2015, **Teamnet c/ Altamys et Legalbox**, RG n° 14/03596 (JurisData n° 2015-020871)

« Les sociétés ALTAMYS et LEGALBOX reprochent à la signification faite par l'huissier de n'avoir pas visé les délais de l'article L.332-2 du code de la propriété intellectuelle et à l'inverse, d'avoir visé à tort l'article 496 du code de procédure civile. Cependant, il ne saurait s'agir que d'un vice de forme, et il revient alors aux demandeurs de démontrer l'existence d'un grief pour que cette irrégularité puisse entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. En l'occurrence, les sociétés ALTAMYS et LEGALBOX font valoir que l'ordonnance sur requête en date du 19 juin 2014 a été obtenue sans que le demandeur n'ait mentionné dans sa requête l'existence d'une procédure pendante devant la 3^{ème} chambre et ce, en violation de l'article 494 du code de procédure civile. Si la mention de la procédure en cours n'apparaît pas formellement dans la requête, il ne fait aucun doute que l'existence de celle-ci a bien été mentionnée lors de la présentation de la requête. En effet l'ordonnance en date du 18 juin 2014 autorisant la saisie contrefaçon a été rendue par madame HERVÉ, Vice-Présidente, qui a précisé agir en tant que vice-présidente de la 3^{ème} Chambre - 4^{ème} section du tribunal de grande instance et non comme déléguaire du Président du tribunal de grande instance de Paris comme cela aurait été le cas si aucune procédure était en cours. De fait, madame HERVÉ était bien, au mois de juin 2014, la présidente de la 4^{ème} section de la 3^{ème} chambre, formation devant laquelle l'affaire au fond était audiencée. Il ne fait dès lors pas de doute que, si elle a accepté la requête en cette qualité, c'est qu'elle était informée de l'affaire pendante devant sa section. Dès lors, le défaut de mention expresse de l'affaire au fond n'invalide pas l'ordonnance de saisie-contrefaçon. De même, si le juge madame HERVÉ a considéré que l'autorisation de saisie-contrefaçon qu'elle donnait ne nécessitait pas de procédure contradictoire et pouvait se faire sur requête, il n'appartient pas au tribunal de revenir sur cette appréciation. Aussi, les recours des saisis à l'encontre de la mesure n'avaient guère de chance d'aboutir, de sorte que l'indication erronée des voies de recours n'a pas fait grief ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – mention des voies de recours

VALIDITE

des opérations de saisie nonobstant l'omission de la mention des voies de recours possibles pour le saisi, en l'absence de justification d'un grief

CA Paris, 5^e, 1^e, 10 mars 2015, **Stéphane B. c/ Sociétés Artnet**, RG n° 13/09634 (JurisData n° 2015-020833)

« Considérant ceci exposé, que l'absence de mention des voies de recours sur la requête et l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon est une nullité de forme nécessitant la preuve d'un grief pour celui qui l'invoque conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 2 du code de procédure civile ;

Considérant que les sociétés ARTNET soutiennent que cette omission leur cause un grief en les privant de la possibilité de vérifier que les règles entourant la procédure spécifique de la saisie-contrefaçon ont bien été respectées et, le cas échéant, d'identifier précisément les recours susceptibles d'être mis en œuvre ;

Mais considérant qu'il ne s'agit que d'une énonciation générale et imprécise ne justifiant pas en quoi résiderait le préjudice effectivement subi de ce fait par les sociétés ARTNET ».

TGI Paris, 3^e, 3^e, 12 février 2016, **Plassier c/ SIB**, RG n° 13/04169

« Enfin, il est invoqué l'absence de mention des voies de recours, tant dans la requête que dans l'ordonnance autorisant les opérations. Toutefois, la mention portée en fin d'ordonnance comme en l'espèce suivant laquelle "il nous en sera référé en cas de difficulté" est suffisante pour avertir tout intéressé qu'il peut revenir en rétractation devant le juge qui a rendu l'ordonnance et est de nature à pallier l'omission ultérieure de l'indication d'une voie de recours dans un acte de signification et en outre, s'agissant d'un vice de forme, il appartient au saisi d'établir le grief que lui cause le défaut d'indication des voies de recours, lequel en l'espèce est inexistant, puisque le saisi a exercé le recours qu'il prétend ne pas lui avoir été indiqué ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – saisies simultanées

NULLITE des opérations de saisie-contrefaçon en raison de l'absence de détention par l'huissier de l'original de la minute de l'ordonnance

TGI Paris, 3^e, 4^e, 5 mars 2015, **Retail Royalty Company c/ Les Complices**, RG n° 13/12332 (JurisData n° 2015-020860)

« L'ordonnance du 24 juillet 2013 a autorisé la société RETAIL ROYALTY COMPANY à procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société LES COMPLICES et dans son établissement secondaire. Maître BENHAMOU a procédé le 31 juillet 2013 à 16 heures 15 à la signification de l'ordonnance l'autorisant à procéder à une saisie-contrefaçon à la société LES COMPLICES 120 -122 rue de Flandres 75020 PARIS, et y a commencé ses opérations de saisie à 16 heures 17. Maître LEROY-BEAULIEU a procédé le 31 juillet 2013 à 16 heures 15 à la signification de l'ordonnance l'autorisant à procéder à une saisie-contrefaçon à la société LES COMPLICES 20 rue Rabelais 93100 MONTREUIL et y a commencé ses opérations de saisie à 16 heures 30. Le procès-verbal de saisie dressé par Maître LEROY-BEAULIEU indique qu'il est porteur de l'original de la requête et de l'ordonnance, alors que celui dressé par Maître BENHAMOU indique agir "en vertu de l'ordonnance sus-mentionnée dont je suis porteur". Au vu de l'éloignement des lieux dans lesquels sont intervenues ces saisies, il n'apparaît pas possible que les deux huissiers aient été tous les deux porteurs de l'original de l'ordonnance du 24 juillet 2013. L'ordonnance sur requête étant exécutoire au seul vu de la minute selon l'article 495 du code de procédure civile, et seul maître LEROY-BEAULIEU indiquant dans son acte être porteur de l'original de l'ordonnance, maître BENHAMOU ne pouvait être porteur de la minute de cette décision lorsqu'il a procédé à la saisie-contrefaçon. L'affirmation par les demanderesse dans leurs conclusions de la présentation de la minute de l'ordonnance au siège social de la société LES COMPLICES rendait impossible sa présentation sur les lieux de la saisie effectuée rue de Flandre. Par conséquent, la remise par l'huissier Maître BENHAMOU d'une copie de l'ordonnance à la partie saisie étant insusceptible de couvrir la nullité des opérations de saisies du fait de l'absence de disposition de la minute par l'huissier lors de la signification de la décision, il convient de prononcer la nullité du procès-verbal dressé par cet huissier, qui n'avait pas alors capacité pour agir, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs dirigés par la société LES COMPLICES à l'encontre de cet acte ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – saisies simultanées

NULLITE des opérations de saisie-contrefaçon en raison de l'utilisation par l'huissier d'informations extérieures aux opérations de saisie et à la requête

TGI Paris, 3^e, 4^e, 5 mars 2015, **Retail Royalty Company c/ Les Complices**, RG n° 13/12332 (JurisData n° 2015-020860)

« L'ordonnance du 24 juillet 2013 précise notamment que l'huissier était autorisé à "faire toutes investigations, recherches et constatations utiles à fin de découvrir la nature, l'origine, l'étendue, le lieu, la consistance de la contrefaçon" et à "rechercher, à compiler, à se faire communiquer (...) copier (...) toutes pièces comptables (...) susceptibles d'établir la preuve, l'origine et l'étendue de la contrefaçon". Pour autant, il se déduit des termes de l'ordonnance que les recherches auxquelles était autorisé à procéder l'huissier s'entendaient comme des recherches effectuées sur les lieux de la saisie, soit s'agissant de l'huissier opérant au siège social de la société LES COMPLICES au 20 rue Rabelais à Montreuil sous bois, dans ces locaux même. Il ne pouvait au cours de ses opérations prendre l'attache de son confrère en train d'opérer une saisie contrefaçon dans les locaux secondaires dépendant de la société LES COMPLICES afin de se faire communiquer des références des produits argués de contrefaçon, si ces références n'étaient pas précisées dans la requête au vu de laquelle l'ordonnance du 24 juillet 2013 l'avait autorisé à procéder, ou s'il n'avait pas trouvé ces références sur place lors de ses propres investigations. L'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit être interprétée strictement, et faute de disposer de ces références dans la requête et de les avoir découvert au cours de ses opérations, l'huissier ne pouvait pas solliciter leur transmission de son confrère, sauf à outrepasser les termes de la mission qui lui était confiée et à procéder à une véritable enquête de police. Par conséquent, l'huissier n'avait pas le pouvoir, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, de procéder comme indiqué, de sorte que le procès-verbal qu'il a dressé sera annulé en son entier ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – personnes présentes

NULLITE des opérations de saisie-contrefaçon en raison de la présence du saisissant, même autorisée par l'ordonnance

CA Paris, 5^e, 2^e, 12 décembre 2014, **M. Chemoul c/ Armita**, RG n° 14/08433 (JurisData n° 2014-036554)

« Il ressort des mentions portées par l'huissier instrumentaire à ce procès verbal que les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées en présence de monsieur Patrick Chemoul, gérant de la société CFI, partie saisissante, qui au surplus a procédé lui-même, en lieu et place de l'huissier à des investigations pendant la saisie, en recherchant les vêtements estimés contrefaisants. Or, bien que l'ordonnance du 9 mai 2012 ait autorisé la présence de monsieur Chemoul, celui-ci ne pouvait assister à ces opérations de saisie contrefaçon. Sa présence se heurte, comme relevé par le tribunal, au caractère équitable du procès et au secret des affaires du saisi. Sa présence génère une pression non prévue par les textes avec un risque d'orienter les constatations de l'huissier.

C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que ces irrégularités affectent les opérations dans leur ensemble et a annulé le procès verbal de saisie contrefaçon et les pièces qui y sont jointes ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – personnes présentes

NULLITE des opérations de saisie-contrefaçon en raison de la présence de l'avocat du saisissant

TGI Paris, 3^e, 3^e, 29 août 2014, **Ferro Bulloni c/ Grillages Vermigli**, RG n° 12/10061 (JurisData n° 2014-036566)

« L'avocat du requérant, qui en tant que mandataire de son client agit en son nom et pour son compte, ne peut assister aux opérations de saisie qui doivent être conduites sous le seul contrôle d'un officier ministériel à l'impartialité non contestable.

Or en l'espèce, il ressort du procès-verbal du 29 juin 2012 que Maître Nathalia GARCIA-PETRICH, avocat au barreau de Paris et conseil de la société FERRO BULLONI France dans le cadre de la procédure de requête en saisie contrefaçon, a assisté à la saisie qui a eu lieu au dans les locaux de la société GRILLAGES VERMIGLI.

Si la requête autorisait la requérante "à se faire assister d'un conseil en marque, choisi par la société FERRO BULLONI France pour l'aider dans la description des produits argués de contrefaçon", il ne pouvait à l'évidence s'agir de son propre conseil.

La présence de celle-ci entache les opérations de saisie-contrefaçon d'une nullité de fond ne nécessitant pas la preuve d'un grief et entraîne l'annulation du procès-verbal du 29 juin 2012 ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – personnes présentes

VALIDITE

des opérations de saisie-contrefaçon nonobstant la présence du conseil en propriété industrielle du saisissant

CA Lyon, 1^e, A, 12 mars 2015, **Roctool c/ CP OR Devises**, RG n° 11/00311 (JurisData n° 2015-020842)

« *Le conseil en propriété industrielle, fût-il mandataire de la partie saisissante pour le dépôt de la demande de brevet, 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, cette mission ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile* ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – personnes présentes

VALIDITE

des opérations de saisie-contrefaçon nonobstant l'intervention d'un tiers interprète

TGI Paris, 3^e, 1^e, 29 janvier 2015, **MG Création c/ Jiang Men Wei Mei Knitting**, RG n° 13/13220 (JurisData n° 2015-020881)

« *Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 juillet 2013, que l'huissier de justice, qui livre des explications claires et détaillées du déroulement des opérations et de ses diligences, a précisé en langue anglaise le but et le contenu de sa mission à Madame Lin CHARMAY puis, en raison des réticences de cette dernière, a sollicité la commissaire du salon qui a proposé à 16 heures 35 l'intervention d'une stagiaire assistante commerciale du salon, Madame Katharina KHUN, à titre d'interprète en langue chinoise « pour une meilleure compréhension. Ainsi, l'interprète a agi sur la proposition d'un tiers dont l'impartialité est constante et ni la qualification de Madame Katharina KHUN ni la nature de son intervention n'ont été contestées par Madame Lin CHARMAY. Et, le fait que Madame Katharina KHUN ne soit pas assermentée ou n'appartienne pas aux catégories de personnes dont l'ordonnance de saisie-contrefaçon autorisait expressément l'intervention aux côtés de l'huissier n'est pas à lui, seul de nature à constituer une cause de nullité : éventuel vice de forme ne portant pas sur une formalité substantielle ou d'ordre public, il suppose la démonstration supplémentaire d'un grief conformément à l'article 114 du code de procédure civile. Or, si Madame Lin CHARMAY a pu manifester un certain agacement, celui-ci trouve à l'évidence sa cause dans sa volonté initiale de ne pas accéder spontanément aux requêtes de l'huissier et non dans une incompréhension quelconque de leur teneur puisque, tant en anglais qu'en chinois, elle n'a jamais opposé l'insuffisance ou l'inexactitude de la traduction des propos tenus par l'huissier, sa présence sur un salon international en France présupposant a minima sa connaissance de l'anglais. D'ailleurs, la correspondance entre les réponses consignées par celui-ci et les questions posées ainsi que l'adéquation de leurs contenus respectifs révèlent son parfait entendement des échanges avec l'interprète. En conséquence, le saisi ayant compris la mission de l'huissier qui lui a été signifiée en temps utile, l'intervention de l'interprète étant postérieure de 15 minutes à l'arrivée de l'huissier sur les lieux et les opérations n'ayant débuté qu'avec elle, ainsi que l'intégralité des questions posées, la société de droit chinois JIANG MEN WEI MEI KNITTING CO LTD, dont les droits ont été respectés, ne justifie d'aucun grief causé par l'éventuel vice de forme qu'elle invoque. Sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon sera en conséquence rejetée* ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – comportement de l'huissier

NULLITE des opérations de saisie-contrefaçon en raison de la présentation par l'huissier d'objets argués de contrefaçon

CA Paris, 5^e, 2^e, 12 décembre 2014, **M. Chemoul c/ Armita**, RG n° 14/08433 (JurisData n° 2014-036554)

« Il ressort des termes du procès verbal de saisie-contrefaçon du 18 novembre 2010 que l'huissier instrumentaire a présenté au gérant de la société Armita et son épouse, présents sur place, des modèles argués de contrefaçon achetés selon l'huissier dans sa boutique afin de recueillir leurs déclarations.

Cependant cet huissier **n'avait pas été autorisé par l'ordonnance** du 17 novembre 2010 à présenter aux personnes présentes les modèles litigieux en original de sorte qu'il a outrepassé les limites de sa mission ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – comportement de l'huissier

VALIDITE des opérations de saisie-contrefaçon nonobstant la présentation par l'huissier d'objets argués de contrefaçon

CA Paris, 5^e, 2^e, 10 octobre 2014, **Zuccolo Rochet c/ Gemstar**, RG n° 14/08433 (JurisData n° 2014-036553)

« Concernant le procès verbal de saisie-contrefaçon du 10 novembre 2010 les sociétés intimées reprochent à l'huissier d'avoir présenté dès le début de ses opérations le procès verbal de constat précité afin de provoquer des déclarations de la part de monsieur Lim, président de la société Gemstar, saisie.

Cependant **l'ordonnance missionnant cet huissier l'autorisait expressément à présenter ce procès verbal de constat** ce qui lui permettait de lister les modèles argués de contrefaçon parmi les nombreux articles proposés à la vente par la société Gemstar et donc de mieux cadrer ses opérations ce qui n'occasionne aucun grief aux sociétés intimées ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – comportement de l’huissier

VALIDITE

des opérations de saisie-contrefaçon nonobstant la présentation par l’huissier d’une pièce non prévue par l’ordonnance (K-Bis)

TGI Paris, 3^e, 4^e, 28 janvier 2016, *Shark c/ Tech Design*, RG n° 13/10277

« La société TECH DESIGN reproche à l’huissier d’avoir dépassé sa mission en apportant un extrait K-bis de la société TECH DESIGN, et l’avoir joint à son procès-verbal, s’agissant de l’introduction d’une pièce extérieure.

Il convient de relever que parmi les pièces jointes à la requête aux fins de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société TECH DESIGN, figurait le K-Bis de cette société.

Par ailleurs, le procès-verbal de saisie-contrefaçon indique que l’huissier a commencé par demander à monsieur MANUGUERRA, directeur du marché français rencontré sur place, de lui présenter un K-Bis de la société ; ce n’est qu’après que celui-ci ait indiqué ne pas en détenir que l’huissier a présenté le K-Bis qu’il avait apporté, et s’est vu confirmer par monsieur MANUGUERRA qu’il s’agissait bien de la société en question.

Dès lors, il apparaît que le fait pour l’huissier d’apporter un document visé par la requête, afin de vérifier l’identité de la société saisie et de s’assurer qu’il s’agit bien de la société en cause, ne saurait constituer un dépassement de sa mission, pas plus que le fait de l’avoir joint au procès-verbal de saisie ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – comportement de l’huissier

VALIDITE

des opérations de saisie-contrefaçon nonobstant la présence de trois huissiers accompagnant l’huissier instrumentaire

Cass. Com., 5 mai 2016, *Venaty c/ Pindièrre*, pourvoi n° 13-23.416

« Mais attendu, d’une part, qu’après avoir rappelé que l’ordonnance avait autorisé l’huissier instrumentaire "à se faire accompagner, le cas échéant, par tout représentant de la force publique et par un mandataire de la requérante pris en dehors de ses préposés" ainsi que par "tout photographe de son choix pour procéder à toute prise de vue qui serait jugée nécessaire en vue d’apporter la preuve de la contrefaçon alléguée", l’arrêt relève que l’acte de saisie-contrefaçon a été dressé par un huissier instrumentaire territorialement compétent, qui a personnellement accompli l’ensemble des diligences qui lui incombait, accompagné d’un officier de police dont la présence était de nature à garantir la régularité des opérations effectuées ; qu’après avoir relevé la nécessité pour l’huissier instrumentaire d’être accompagné au cours de cette opération, qui a duré plus de deux heures et a donné lieu à de nombreuses copies de listing et catalogues qu’il a visées et paraphées lui-même, l’arrêt constate que les trois huissiers qui l’accompagnaient se sont bornés à prendre les soixante-dix photographies accompagnant le procès-verbal, après avoir décliné leur qualité et présenté leur carte professionnelle, et que la société Venaty ne justifie d’aucun grief résultant de leur présence ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a justement retenu, sans méconnaître les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que ces circonstances ne justifiaient pas l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon et des actes qui en dépendaient ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – comportement de l'huissier

NULLITE des opérations de saisie au cours desquelles l'huissier passe une commande afin de palier une absence de stock

TGI Paris, 3^e, 4^e, 22 octobre 2015, **B@Tiroc-Protect c/ Idée Bat Méditerranée**
RG n° 13/04671

« Lors des opérations de saisies- contrefaçons, l'huissier instrumentaire, constatant qu'il n'existait aucun stock des produits argués de contrefaçon et notant les déclarations du président de la société IDEE BAT MEDITERRANEE qui indiquait "ne produire le produit argué de contrefaçon qu'après commande", décidait de passer commande de deux produits.

Les demandeurs arguent de ce qu'aucun texte ne restreint la possibilité de saisie réelle aux seuls produits présents au moment de la saisie- contrefaçon.

L'ordonnance présidentielle autorisant la saisie contrefaçon précisait qu'il pouvait être procédé à "la saisie réelle contre paiement de deux exemplaires" et qu'"en l'absence de produits ou de produits similaires sur les lieux, autorisons l'huissier instrumentaire à présenter aux personnes présentes les photographies et la documentation des produits annexées au soutien de la requête afin de recueillir leurs déclarations quant aux actes de contrefaçon".

Dès lors, l'huissier qui, en l'absence des produits en a passé commande, a bien outrepassé sa mission ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – comportement de l'huissier

NULLITE des opérations de saisie-contrefaçon en raison d'une appropriation par l'huissier des constatations dictées par l'homme de l'art

Cass., Com., 29 septembre 2015, **CDVI Digit c/ Sewosy**, pourvoi n° 14-12.430

« Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait du procès-verbal de saisie-contrefaçon que, conformément à l'ordonnance qui autorisait l'huissier de justice à se faire assister par un homme de l'art, celui-ci avait procédé au démontage et à la description du dispositif incriminé, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l'huissier instrumentaire a reproduit mot pour mot cette description, même lorsque, en déclarant que "ces deux rebords forment une aile médiane", l'homme de l'art s'était livré à une interprétation personnelle de ses propres constatations ; qu'il retient que l'huissier a repris, en l'absence de tout esprit critique, cette indication qui ne ressort pas de la photographie annexée sur laquelle seuls sont visibles les deux rebords de part et d'autre du dispositif, tenant pour acquis que ces rebords formaient une aile, par référence à la revendication 1 du brevet, déléguant ainsi ses pouvoirs de constatation à l'homme de l'art ;

qu'ayant ainsi fait ressortir qu'en s'appropriant les constatations dictées par l'homme de l'art, l'huissier de justice leur avait conféré foi jusqu'à preuve du contraire, cependant qu'elles n'avaient valeur que de simple témoignage, la cour d'appel a pu en déduire que la partie descriptive du procès-verbal était entachée de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – comportement de l'huissier

VALIDITE

des opérations de saisie-contrefaçon en raison d'une délimitation claire entre les constatations de l'huissier et celles du CPI

TGI Paris, 3^e, 2^e, 20 novembre 2015, **Le Prieuré c/ Le Galet Vert**, RG n° 13/06317

« Si, lors des opérations de saisie- contrefaçon, l'huissier a eu à plusieurs reprises recours à Monsieur TEXIER afin de procéder à la description et aux modalités de fonctionnement des bacs présents sur les lieux, l'huissier de justice distingue nettement dans son procès-verbal ce qui relève de ses propres constatations de ce qui est décrit par le Conseil en propriété industrielle. Ainsi, les propos de ce dernier lui sont clairement attribués par des guillemets ne laissant aucune ambiguïté sur le rôle respectif de l'huissier et de l'expert lors du déroulement des opérations.

En l'état de ces éléments, le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie -contrefaçon sera rejeté ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – comportement de l'huissier

NULLITE

des opérations de saisie-contrefaçon en raison d'un retour de l'huissier sur les lieux de la saisie

TGI Paris, 3^e, 1^e, 7 mai 2015, **Mme Mons c/ ST Dupont**, RG n° 14/03748 (JurisData n° 2015-020861)

« La société ST DUPONT reproche à l'huissier de justice opérant la saisie-contrefaçon à son siège social le 16 juillet 2013 d'être revenu sur les lieux pour récupérer des documents les 18 et 19 juillet 2013 alors que le droit de saisie était épuisé du fait de la clôture des opérations dès le 16 juillet 2013. Madame Marie MONS réplique que le fait que l'huissier soit retourné au siège de la société ST DUPONT après la clôture des opérations de saisie-contrefaçon ne constitue pas une nouvelle saisie, ni même le prolongement de celle-ci, que l'huissier n'est retourné sur les lieux de la saisie que pour recevoir deux documents réclamés le 16 juillet et que la société ST DUPONT s'est engagée à transmettre et dont l'insertion dans le procès-verbal était prévue dès le 16 juillet. Alors qu'il n'est pas contesté en demande que l'huissier est revenu deux fois sur les lieux de la saisie pour récupérer des documents intégrés en annexe du procès-verbal de saisie, l'huissier ne mentionne pas dans le procès-verbal le fait qu'il soit revenu sur les lieux de la saisie après avoir clôturé les opérations de saisie le 16 juillet 2013 et l'huissier n'a signifié le procès-verbal de saisie que le 19 juillet 2013 (pièce 13 en demande). S'il estimait que les opérations étaient clôturées le 16 juillet 2013 et que les 18 et 19 juillet 2013 seule une remise de documents manquants a été effectuée, l'huissier aurait dû signifier le procès-verbal le 16 juillet 2013 à la fin des opérations de saisie car en ne clôturant pas les opérations l'huissier de justice s'est autorisé à revenir pratiquer des saisies les jours suivants et a donc excédé sa mission. Cet excès de mission entache les opérations de saisie d'une irrégularité telle que le procès-verbal de saisie signifié le 19 juillet 2013 doit être déclaré nul ».

Déroulement des opérations de saisie-contrefaçon – comportement de l'huissier

VALIDITÉ

des opérations de saisie-contrefaçon nonobstant leur suspension et reprise

TGI Paris, 3^e, 1^e, 18 juin 2015, *Dr Weigert c/ Laboratoires Anios*, RG n° 13/12811

« Il est reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir transformé le procès-verbal du 11 juillet 2013 en procès-verbal de sursis, dans l'attente de ses investigations. Cependant, l'épuisement des effets de l'ordonnance ne fait pas obstacle à la suspension des opérations de saisie-contrefaçon lorsque cela s'avère nécessaire pour mener à bien la mission fixée ;

Or, en l'espèce, c'est dans le but de ne pas épuiser le stock de produits nécessaires au bon fonctionnement de l'hôpital dans lequel était pratiquée la saisie que l'huissier de justice a décidé de suspendre les opérations afin d'attendre le nouvel arrivage des produits allégués de contrefaçon. Cette suspension était nécessaire dans l'intérêt du saisi et ne peut donc entacher la régularité de la saisie.

Selon le défendeur, il n'est pas établi que Madame Chloé DUPONT, pharmacienne chef de service, présente lors de la poursuite des opérations de saisie-contrefaçon le 16 juillet 2013, a été informée précisément de l'objet de la mesure et de l'étendue des investigations autorisées. Cependant, au vu des pièces il apparaît que l'huissier a signifié et remis une copie de l'ordonnance et de la requête à la Fondation ophtalmologique ADOLPHE DE ROTHSCHILD, personne morale visée par la mesure, représentée par son directeur général adjoint, Monsieur LE HENANFF. Ce dernier a donc été, pendant l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon, le représentant de la Fondation ophtalmologique ADOLPHE DE ROTHSCHILD et le garant de ses droits, et ce même lors des opérations du 16 juillet 2013 ».

3.3. Validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon



Validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon

P R I N C I P E

La nullité du procès-verbal est une question de fond et non de procédure : elle doit être soulevée devant le tribunal et non devant le JME

TGI Paris, 3^e, 1^e, 23 octobre 2014, *Treesco c/ Textiss et autres*, RG n° 10/11218 (JurisData n° 2014-036565)

« La société TREESCO soutient que la nullité des actes de procédure doit être soulevée in limine litis de sorte que les demandes en nullité formées par les défendeurs ne seraient pas recevables.

Le tribunal rappelle que les procès-verbaux de constat et les saisies-contrefaçons ne sont pas des actes de procédure mais constituent des moyens de preuve dont la demande de nullité doit être soumise à l'appréciation du juge du fond.

Les sociétés défenderesses sont donc recevables à soulever la nullité des procès-verbaux de constat et de saisies-contrefaçons devant le tribunal saisi au fond et non devant le juge de la mise en état ».

Validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon

P R I N C I P E

Le JME est néanmoins compétent pour ordonner la production de pièces saisies et placées sous scellés, quand bien même la validité de la saisie serait par ailleurs contestée

TGI Paris, 3^e, 2^e, Ordonnance JME, 3 octobre 2014, *GK Productions c/ Protecop* RG n° 13/11952 (JurisData n° 2014-036556)

« La société PROTECOP soutient que le juge de la mise en état serait incompétent pour statuer sur les demandes de mesures d'instruction formées par la société GK PRODUCTIONS, car statuer sur ces demandes impliquerait de se prononcer sur la validité des saisies-contrefaçons ce qui n'entre pas dans son champ de compétence.

Toutefois si le juge de la mise en état est effectivement incompétent pour statuer sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, il résulte de l'article 770 du Code de procédure civile qui dispose : "le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces", qu'il a en revanche compétence pour ordonner la production de pièces.

La circonstance que les pièces dont la production est demandée ont été saisies et placées sous enveloppe scellée par l'huissier lors d'une saisie-contrefaçon dont la validité est contestée, n'obère pas les pouvoirs du juge de la mise en l'état en la matière, étant précisé que si les juges du fond devaient prononcer ultérieurement la nullité de la saisie-contrefaçon, les documents saisis seraient écartés des débats ».

Validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon

VALIDITE

du procès-verbal nonobstant l'absence de signature de l'huissier

TGI Paris, 3^e, 1^e, 9 octobre 2014, **Cilag c/ Ocean Cosmetic**, RG n° 12/05907 (JurisData n° 2014-036557)

« Les défendeurs relèvent que le procès-verbal n'a pas été signé de l'huissier chargé des opérations, qu'ils n'avaient aucune possibilité de connaître l'identité de l'huissier instrumentaire, faute pour le procès-verbal de contenir le nom et la signature de ce dernier.

Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que celui-ci a été signifié par remise aux parties suivant procès-verbal du même jour le 9.03.2012 par l'huissier M.LE ROY de sorte que les parties ont été en mesure de connaître l'identité de l'huissier instrumentaire de la SCP GOURET et LEROY ».

Validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon

VALIDITE

du procès-verbal nonobstant l'en-tête commune à l'étude d'huissiers

TGI Paris, 3^e, 4^e, 18 décembre 2014, **Sofival c/ Peros**, RG n° 12/14589 (JurisData n° 2014-036561)

« La société PERO'S soutient que l'huissier instrumentaire n'a pas indiqué ses nom et prénom mais a seulement indiqué la dénomination de la SCP. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 27 septembre 2012 indique en en-tête: "Nous, Société civile professionnelle Christophe Escoffier, Frédéric Heuze, Robin Dalmais titulaires d'un office d'huissiers de justice près le tribunal de grande instance de Lyon, soussigné par l'un deux".

A la fin du procès-verbal sont portés le tampon Robin DALMAIS huissier de justice et une signature.

Il ressort de ces mentions que c'est Monsieur Dalmais clairement identifié comme huissier de justice qui a diligencé l'acte de sorte que le moyen de nullité qui serait tiré de l'absence du nom de l'huissier instrumentaire est rejeté ».

Validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon

VALIDITE

du procès-verbal nonobstant l'absence d'identification de personnes ayant participé à la saisie

TGI Paris, 3^e, 4^e, 28 janvier 2016, **Shark c/ Tech Design**, RG n° 13/10277

« Si le procès-verbal mentionne que l'huissier était, lorsqu'il s'est rendu à la société TECH DESIGN, assisté du commissaire de police de la Ciotat et d'un serrurier, sa lecture révèle qu'ils n'ont pris aucune part active au déroulement de ces opérations, et notamment que le serrurier n'a pas eu à intervenir.

Par ailleurs, si le nom du commissaire de police n'est pas formellement indiqué, ses fonctions sont bien précisées, s'agissant du commissaire de police de la Ciotat, ce qui permet son identification et de s'assurer qu'il était territorialement compétent, étant au surplus relevé que sa présence était expressément prévue par l'ordonnance.

Dès lors, le défaut d'indication du nom de ces personnes n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie-contrefaçon en cause ».

Validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon

VALIDITE

du procès-verbal nonobstant les différences rédactionnelles entre la copie remise et le second original

TGI Paris, 3^e, 2^e, 14 novembre 2014, **Ets Edouard Rousseau c/ Esse Bagno**, RG n° 13/01380 (JurisData n° 2014-036559)

« La société ESSE BAGNO relève que le nom de Marc GALLI ne figure pas dans le second original du procès-verbal de saisie-contrefaçon produit par la demanderesse, alors qu'il est présent sur la copie qui lui a été remise, et que de même l'heure de début des opérations se trouve raturée sur la copie (12 heures corrigé en 10 heures), et non sur le second original.

Cependant, même si ces deux différences sont regrettables, elles ne sont pas de nature à entraîner le moindre grief pour la société ESSE BAGNO, qui connaissait pertinemment le nom de son représentant qui avait été présent lors des opérations litigieuses, puisqu'il s'agit de son gérant, et qui savait également à quelle heure précise l'huissier s'était présenté dans ses locaux ».

3.4. Suites de la saisie-contrefaçon



Suites de la saisie-contrefaçon

NULLITE des opérations de saisie en raison du non-respect du délai légal pour assigner au fond (ancien point de départ : date de l'ordonnance)

TGI Paris, 3^e, 4^e, 9 avril 2015, **Teamnet c/ Altamys et Legalbox**, RG n° 14/03596 (JurisData n° 2015-020871)

« L'article L.332-4 du code de la propriété industrielle, en vigueur avant le 13 mars 2014, stipulait : "A défaut d'assignation ou de citation dans un délai fixé par voie réglementaire, la saisie-contrefaçon est nulle".

L'article R.332-4, en vigueur jusqu'au 22 décembre 2014, précisait que ce délai est de "vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance".

L'ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-contrefaçon a été rendue le 20 janvier 2014.

Dès lors, l'assignation au fond délivrée à l'encontre des sociétés ALTAMYS et LEGALBOX le 3 mars 2014 dépasse ces deux délais.

Les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 11 février 2014 seront annulées en application des articles L.332-4 et R.332-4 du code de la propriété intellectuelle ».

Suites de la saisie-contrefaçon

NULLITE des opérations de saisie en raison du non-respect du délai légal pour assigner au fond (nouveau point de départ : date des opérations)

TGI Paris, 3^e, 3^e, ordonnance de référé-rétractation, 8 janvier 2016, **Viamedis c/ Jalma**, RG n° 15/17442

« En l'occurrence, la saisie a été exécutée le mardi 20 octobre 2015. Le délai de 20 jours ouvrables qui court à compter du jour d'exécution de l'ordonnance de saisie, expirait le mardi 17 novembre 2015, tandis que le délai de 31 jours expirait le vendredi 20 novembre 2015 à minuit, en application des dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.

L'assignation devant le juge des requêtes de la société JHS par la société Viamedis par acte du 07 décembre 2015, bien postérieure à cette dernière date, est manifestement irrecevable comme tardive, de sorte que l'argumentation développée à ce titre par la société Viamedis (légitimité des mesures sollicitées, existence de droits de propriété intellectuelle et titularité de ces droits, vraisemblance des faits de contrefaçon allégués) est sans objet ».

Suites de la saisie-contrefaçon

VALIDITE des opérations de saisie nonobstant l'absence d'une nouvelle assignation, la requête ayant été présentée alors qu'une procédure était déjà pendante

TGI Paris, 3^e, 4^e, 9 avril 2015, **Teamnet c/ Altamys et Legalbox**, RG n° 14/03596 (JurisData n° 2015-020871)

« la société LEGALBOX reproche à la société TEAMNET de n'avoir pas saisi la juridiction du fond dans le délai des articles L.332-4 et R.332-4 du code de la propriété intellectuelle postérieurement à la saisie-contrefaçon. Cependant, dès lors que la juridiction était déjà saisie d'une procédure en cours au moment de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, il n'y avait pas lieu à nouvelle saisine ».

Suites de la saisie-contrefaçon

P R I N C I P E Régularité des opérations de saisie ↳ compétence du juge du fond

TGI Paris, 3^e, 1^e, Ordonnance de référé-rétractation, 13 janvier 2015, **Les Grands Chais de France c/ MHCS**, RG n° 14/14935 (JurisData n° 2015-020877)

« La demande de rétractation a pour objet de réintroduire le contradictoire dans une procédure ex parte, la saisie-contrefaçon étant autorisée par une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance ou son délégué et ce conformément aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile qui dispose que s'il a été fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. À cette occasion, le juge qui a autorisé la saisie-contrefaçon entend les observations de la partie saisie ou du tiers intéressé si la saisie n'a pas eu lieu chez la personne contre laquelle est alléguée la contrefaçon, et apprécie si au jour où il a accepté d'autoriser cette saisie-contrefaçon et au vu des explications et pièces fournies par les parties demanderesse à la rétractation, il aurait rendu la même décision, l'aurait limitée ou ne l'aurait pas rendue. Il convient d'ajouter que le juge saisi d'une demande de saisie-contrefaçon l'autorise dans la mesure où celui qui allègue subir une contrefaçon en rapporte un commencement de preuve au regard de ce qui lui est raisonnablement accessible. Il est soutenu que l'huissier instrumentaire aurait saisi des documents qui n'auraient aucun lien avec les faits de contrefaçon allégués et n'aurait pas placé le second CDROM sous scellés. Ces moyens sont en fait relatifs à l'exécution de la saisie-contrefaçon et sont inopérants à fonder une demande en rétractation d'autant que l'huissier s'est conformé à la mission qui lui avait été impartie et a placé sous scellés les fichiers informatiques constitués des mails échangés entre les personnes citées limitativement dans l'ordonnance. Aucun élément que le juge aurait pu connaître avant sa décision et qui aurait modifié celle-ci n'est invoqué de sorte qu'il n'y a pas de motif de rétracter fut-ce partiellement l'ordonnance rendue le 2 septembre 2014 ».

Suites de la saisie-contrefaçon

P R I N C I P E MAIS : Incertitude

TGI Paris, 3^e, 2^e, 20 novembre 2015, **Le Priuré c/ Le Galet Vert**, RG n° 13/06317

« Le recours contre une ordonnance obtenue dans des conditions irrégulières relève du juge de la rétractation, et si devant ce juge l'ordonnance est maintenue, seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur la nullité de l'ordonnance ».

TGI Paris, 3^e, 2^e, 6 novembre 2015, **Au bonheur du fouineur c/ WW E-Services**, RG n° 14/03758

« Ce moyen, qui a trait aux conditions d'obtention de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, à savoir la signature de la requête par la collaboratrice de l'avocat de la requérante à la place de l'avocat lui-même, et non pas à l'exécution de l'ordonnance et au déroulement des opérations de saisie-contrefaçon, aurait dû faire l'objet de la procédure de référé-rétractation, voie ouverte devant le juge qui a autorisé la saisie-contrefaçon même si le juge du fond est saisi de l'affaire en application de l'article 497 du code de procédure civile, de sorte que la société WW E-SERVICES est irrecevable à la faire valoir devant la juridiction de jugement ».

Jurisprudence potentiellement contraire à la position de la chambre commerciale de la Cour de cassation...

« La compétence exclusive du juge qui a rendu l'ordonnance sur requête pour connaître du recours en rétractation, même si le juge du fond est saisi de l'affaire, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, puisse annuler un procès-verbal de saisie-contrefaçon pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon. » (Cass., Com., 17 mars 2015, **Brôtje Automaton c/ Ateliers de la Haute-Garonne**, pourvoi n°13-15.862).

...qui s'était alignée sur la jurisprudence dite « Les Inconnus » de la première chambre civile :

« Mais attendu que les dispositions de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, qui confèrent au juge qui a rendu l'ordonnance sur requête une compétence exclusive pour connaître du recours en rétractation institué par ce texte, ne font pas obstacle à ce que le juge du fond, appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, puisse annuler un procès-verbal de constat pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l'ordonnance sur requête » (Cass., Civ. 1^{re}, 14 novembre 2012, **Bourdon, Campan, Légitimus c/ Productions Paul Lederman**, pourvoi n° 11-18.045).

Suites de la saisie-contrefaçon

mesures complémentaires pouvant être ordonnées

- Article R. 615-4 CPI [...]: *À la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, [le président du tribunal] peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.* »
 - ▶ TGI Paris, 3^e ch., 1^e sect., ord. réf., 7 oct. 2014, **Lilly c/ Sanofi** (2 ordonnances): Placement de documents sous séquestre entre les mains de l'huissier instrumentaire jusqu'à ce qu'une décision statue sur la mainlevée
 - ▶ TGI Paris, ord. réf., 13 février 2015, **Univar, Novozymes c/ DSM IP Assets** : Mise en place d'un cercle de confidentialité (constitué des avocats et conseils en propriété industrielle des parties, et de membres du saisi) pour déterminer les pièces susceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon (avec ou sans expert)

Suites de la saisie-contrefaçon

mesures complémentaires pouvant être ordonnées

- Limitation de l'utilisation des documents dans les procédures étrangères
 - ▶ TGI Paris, 3^e, 2^e, 21 novembre 2014, **Ethypharm c/ Astra Zeneca**, RG n° 10/14073

« Tant qu'une décision au fond reconnaissant l'existence d'une contrefaçon n'est pas rendue le juge doit assurer l'équilibre entre les intérêts contradictoires des parties. Cette recherche doit le conduire à adopter des mesures proportionnées et notamment à ne permettre l'accès à des informations confidentielles que lorsque celui-ci apparaît nécessaire à la démonstration des faits de contrefaçon dont la juridiction française est saisie. Ainsi au regard des textes en vigueur, il n'y a pas lieu d'interdire la communication des documents non confidentiels dans le cadre de procédures étrangères dès lors que ceux-ci ont été recueillies licitement en vue d'établir des faits de contrefaçon en France. En revanche la recherche de l'équilibre des intérêts des parties dans la phase d'instruction de l'instance impose de limiter la communication des informations confidentielles aux strictes nécessités de la procédure engagée en France pour laquelle la saisie a été autorisée. »
 - ▶ T.Com, Romans-sur-Isère, Ord. Réf., **Biomet c/ Heraeus**, 2016R69 : Le Président du tribunal n'est pas compétent pour dire si les documents saisis peuvent être utilisés dans des procédures parallèles, seul le juge du fond étant compétent

Suites de la saisie-contrefaçon

P **Les frais relatifs à la saisie-contrefaçon ne sont**
R **pas compris dans les dépens et font partie des**
I **« frais irrépétibles » relevant de l'article 700**

N TGI Paris, 3^e, 3^e, 26 février 2016, **Lucas et TRW c/ Foundation Brakes**,
C RG n° 14/0779

I « La partie perdante sera condamnée aux dépens, lesquels ne comportent pas les
P frais de saisie-contrefaçon qui font partie des frais non compris dans les dépens visés
E par l'article 700, qui pourront être recouvrés directement contre elle par Maître (...),
pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, comme le prévoit
l'article 699 du code de procédure civile ».

Coordonnées

1, rue Volney
75002 Paris
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

3, cours Charlemagne
69002 Lyon
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

thomas.bouvet@veron.com
www.veron.com

**Merci pour
votre attention**

2.1. Requête et ordonnance

NULLITE de l'ordonnance rendue par un juge territorialement incompétent

TGI Paris, 3^e, 1^e, 23 octobre 2014, *Treesco c/ Textiss et autres*, RG n° 10/11218 (JurisData n° 2014-036565)

« Les défendeurs soulèvent la nullité de la saisie-contrefaçon au motif que le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a autorisé la saisie-contrefaçon au salon TRADEXPO par ordonnance en date du 10.01.2010 n'était pas compétent.

Si chaque tribunal de grande instance était compétent pour connaître des demandes relatives à la propriété littéraire et artistique dans son ressort avant la loi du 29 octobre 2007, celle-ci en a limité le nombre et le décret du 9 octobre 2009 a fixé les tribunaux de grande instance compétents en cette matière.

La requête en saisie-contrefaçon a été présentée par la société TREESCO le 11.01.2010 soit postérieurement à la parution du décret précité de sorte que le tribunal de grande instance de Bobigny ne faisait plus partie des juridictions compétentes visées au décret.

Le fait que l'ordonnance ait été rendue par un président de tribunal de grande instance qui n'avait pas compétence pour ce faire constitue une nullité de fond qui affecte la validité même de l'acte, puisqu'en matière de nullité de fond prévue par l'article 117 du code de procédure civile, celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief ».