

COMMISSION OUVERTE
**PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE**

Responsable : FABIENNE FAJGENBAUM



Mercredi 16 octobre 2013
**Point d'actualité sur la
saisie-contrefaçon**

Intervenants :

Alain Cléry et Jacques Armengaud

Avocats à la Cour

Eric Halphen

Vice-président de la 3^{ème} Chambre 2^{ème} section
du Tribunal de grande instance de Paris

Eric Albou

Huissier de Justice à Paris



*Présentes à cette occasion, les éditions Lexbase
vous proposent de retrouver un compte-rendu
de cette réunion.*

Revue

Lexbase Hebdo édition affaires n°360 du 28 novembre 2013

[Propriété intellectuelle] Événement

Point d'actualité sur la saisie-contrefaçon — Compte rendu de la réunion de la Commission ouverte Propriété intellectuelle du barreau de Paris du 16 octobre 2013

N° Lexbase : N9548BTS



par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo — édition affaires

La Commission ouverte Propriété intellectuelle du barreau de Paris (COMPI) a tenu, le 16 octobre 2013, une réunion sous la responsabilité de Maître Fabienne Fajgenbaum, avocat au barreau de Paris. A cette conférence, qui avait pour thème "Point d'actualité sur la saisie-contrefaçon", sont intervenus Maîtres Alain Cléry et Jacques Armengaud, avocats au barreau de Paris, Monsieur Eric Halphen, Vice-président de la troisième chambre, deuxième section, du TGI de Paris et Maître Eric Albou, huissier de justice à Paris. Présentes à cette occasion, les éditions juridiques Lexbase vous proposent de retrouver le compte rendu de cette réunion.

Comme le relève Maître Fajgenbaum dans ses propos introductifs, le but de cette conférence est de se mettre à jour sur la saisie-contrefaçon, dont le contentieux s'est particulièrement développé depuis 10 à 15 ans.

Maître Alain Cléry rappelle qu'historiquement la saisie-contrefaçon est une institution française qui remonte au décret des 19 et 24 juillet 1793, pour la sauvegarde du droit de reproduction. Cette procédure, qui ne concernait à l'origine que le droit d'auteur, s'est peu à peu étendue aux autres domaines de la propriété intellectuelle. Elle est aujourd'hui considérée comme la "reine des preuves" puisqu'elle permet au titulaire des droits d'obtenir l'ensemble des éléments probatoires nécessaires au succès de son action au fond.

Jusqu'à la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L2091DY4), la saisie-contrefaçon n'était connue qu'en France et en Belgique. Ce texte européen invite en effet les Etats membres à introduire dans leur législation nationale une procédure, si ce n'est identique, à tout le moins similaire à celle que nous connaissons. A bien des égards, cette nouvelle procédure suscite toutefois des interrogations, tant chez les avocats étrangers qui la découvrent, que chez les avocats français et les magistrats de permanence non spécialisés en droit de la propriété intellectuelle.

Si, autrefois, la procédure de saisie-contrefaçon ne présentait pas de difficulté particulière, les temps ont changé et la présentation d'une requête n'est plus un exercice si évident, si bien que Charles de Haas a pu considérer qu'il s'agissait d'une "*formidable machine à produire de l'insécurité juridique*".

I — Avant la saisie : la nécessité d'une ordonnance

– Juge compétent

Comme le rappelle Alain Cléry, se pose la question de savoir s'il convient de saisir le président du TGI du lieu de l'infraction ou celui du procès à venir au fond.

Cette question n'est pas définitivement tranchée. En effet, si en matière de brevet, de marque ou de dessins et modèles, la compétence du juge du procès à venir au fond semble acquise, des difficultés spécifiques se posent encore en matière de droit d'auteur.

Pour le juge Eric Halphen, il apparaît opportun et pratique de saisir le juge du ressort dans lequel sont effectuées les opérations de saisie, dans la mesure où aucun texte ne s'y oppose.

Pour Jacques Armengaud, la jurisprudence illustre les difficultés soulevées par cette question en droit d'auteur. Il est à noter au préalable, qu'avant l'entrée en vigueur de la compétence exclusive du TGI de Paris en matière de brevet, il fallait s'adresser au président du TGI territorialement compétent (cf. TGI Paris, 22 novembre 2012, n° 09/19 107 N° Lexbase : A9943I4Z). En matière de droit d'auteur, la jurisprudence récente pêche par son manque de cohérence. Ainsi, dans un jugement du 31 janvier 2012, le TGI de Paris (TGI Paris, 3ème ch. 1ère sect., 31 janvier 2012, n° 10/09 060 N° Lexbase : A4656IGK) a retenu que seuls sont compétents, y compris pour ordonner une saisie-contrefaçon, les tribunaux désignés par le décret du 9 octobre 2009 (décret n° 2009-1205 N° Lexbase : L8531IEP). Au contraire, dans un arrêt du 21 juin 2013, la cour d'appel de Paris a validé une saisie-contrefaçon ordonnée par le TGI de Bobigny, alors que l'appelant arguait de l'incompétence de cette juridiction en application des dispositions du décret n° 2009-1205, conférant compétence exclusive au TGI de Paris dans le ressort de la cour d'appel de Bobigny pour connaître des actions au fond et ordonner des mesures de saisie-contrefaçon (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 21 juin 2013, n° 13/04 840 N° Lexbase : PANIER). Deux semaines plus tard, le 5 juillet 2013, la même cour a rendu une solution allant dans le même sens en soulignant que, à la différence des brevets (C. prop. intell., art. R. 615-2 N° Lexbase : L9527IA4), des marques (C. prop. intell., R. 716-2 N° Lexbase : L9844IAT) et des dessins et modèles (C. prop. intell., R. 521-2 N° Lexbase : L9517IAQ), aucun texte ne prévoit une compétence particulière en matière de propriété intellectuelle, "*de sorte que les contestations et actions prévues par l'article L. 331-1 (N° Lexbase : L3425IQW) ne peuvent être assimilées aux requêtes non contradictoires tendant à une mesure provisoire*". Il s'ensuit que le juge territorialement compétent, faute de texte contraire, et de procédure en cours, était, à l'époque, le juge du droit commun des requêtes, en l'espèce le président du tribunal du lieu de l'exécution de la mesure sollicitée (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 5 juillet 2013, n° 12/10 770 N° Lexbase : A4367KIL).

Pour Alain Cléry, il existe également des interrogations lorsqu'une instance est en cours. La position de la cour d'appel de Paris est la suivante : le juge compétent pour ordonner une saisie-contrefaçon en cours d'instance est le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée jusqu'à la désignation du juge de la mise en état, puis ce dernier statuant en tant que juge des requêtes (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 20 janvier 2012, n° 10/00 626 N° Lexbase : A1222IBU). Maître Pierre Véron, avocat au barreau de Paris, présent dans l'assistance, a indiqué qu'une affaire sur cette question est pendante devant la Cour de cassation en matière de brevet. Il a, par ailleurs, rappelé que le juge de la mise en état, saisi d'une requête de saisie-contrefaçon, ne devait pas rendre son ordonnance en tant que JME mais en tant que délégué du Président.

– Pièces à fournir

Maître Cléry rappelle que les pièces à fournir sont assez classiques. Les formalités à respecter au sein de la requête sont également basiques : date et signature, liste des pièces. Il est, en outre, exigé une présentation loyale de la requête, c'est-à-dire que le demandeur doit faire état de tous les éléments objectifs connus de lui.

Maître Armengaud a relevé plusieurs jurisprudences récentes sur cette question :

- la cour d'appel de Lyon a annulé une ordonnance de saisie-contrefaçon au motif qu'aucun bordereau de communication de pièces n'avait été signifié en même temps que l'ordonnance et la requête (CA Lyon, 21 mai 2013, n° 12/00 727 N° Lexbase : A5619KDH);

- la cour d'appel de Paris a annulé une saisie-contrefaçon pour absence de mention de la date de la requête et de la signature du requérant, précisant qu'il s'agit d'une irrégularité affectant d'une nullité de forme l'acte litigieux "*dont les mentions ne pouvaient servir à établir l'effectivité du pouvoir de la personne présentant cette requête et la réalité des faits allégués*" (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 14 décembre 2012, n° 11/20 455 N° Lexbase : A2947IZ8);

- de même, la cour d'appel de Paris a rétracté une ordonnance de saisie-contrefaçon, relevant que l'absence de signature de l'avocat postulant au pied de la requête constitue une irrégularité affectant d'une nullité de fond l'acte litigieux, dont les mentions ne pouvaient servir à établir la réalité de la postulation (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 13 décembre 2012, n° 11/13 072 N° Lexbase : A8715IYG);

- enfin, la cour d'appel de Paris a retenu que l'absence de mention des relations commerciales existant entre le requérant et le saisi et l'absence de mention d'un dépôt de modèle français correspondant au produit contrefaisant par le saisi constituaient une présentation déloyale de la requête (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 21 décembre 2012, n° 12/06 314 N° Lexbase : A1895IZ9).

Maître Alain Cléry rappelle qu'après avoir rédigé la requête, le requérant doit justifier des droits qu'il invoque. De simples copies des enregistrements suffisent de moins en moins, les juges de la troisième chambre ayant tendance à exiger les originaux (c'est-à-dire un certificat complet, le plus récent possible), sauf en cas d'urgence. En matière de droit d'auteur où aucun titre n'existe, le juge Eric Halphen précise que les magistrats exigent que le requérant rapporte la preuve de la titularité des droits qu'il revendique, notamment afin de s'assurer que ces droits n'ont pas été cédés. Cette preuve s'avèrera particulièrement délicate à rapporter, en matière de mode notamment.

Maître Armengaud relève qu'au-delà de la preuve, il est de la responsabilité même de l'avocat du requérant de se procurer le titre officiel, qui ne présente aucune difficulté en matière de droit de la propriété industrielle. Ces documents peuvent être obtenus à une très modeste somme auprès de l'INPI. Concernant le droit d'auteur, il est nécessaire de préciser les droits revendiqués dans la requête de façon suffisamment précise pour faire ressortir l'originalité.

La cour d'appel de Paris a ainsi considéré dans un arrêt du 28 septembre 2012 que l'ordonnance de saisie-contrefaçon devait être annulée en raison d'une absence de définition précise des créations revendiquées dans la requête (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 28 septembre 2012, n° 10/11 535 N° Lexbase : A6351ITE). La cour d'appel de Bordeaux est même allée jusqu'à annuler une ordonnance pour absence de mention de l'originalité des créations revendiquées (CA Bordeaux, 27 février 2012, n° 10/05 640 N° Lexbase : A4588IDB).

Pour le juge Eric Halphen, cette dernière solution est excessive dans la mesure où le juge chargé de statuer sur une demande de saisie-contrefaçon n'est pas juge de l'originalité et de la contrefaçon. Marie Salord, magistrate présente dans l'assistance, ne partage pas cette approche et considère que s'il est une chose de caractériser l'originalité, il en est une autre de juger cette originalité. En effet, le juge des requêtes peut considérer que le demandeur a fait un effort de caractérisation de l'originalité de l'œuvre, et donc faire droit à sa demande de saisie-contrefaçon, sans pour autant s'être prononcé sur le caractère effectivement protégeable au titre du droit d'auteur de cette œuvre.

Maître Eric Albou, huissier de justice à Paris, attire l'attention des avocats, afin qu'ils ne mentionnent plus dans leur requête que l'huissier de justice pourra se rendre, outre la personne visée par l'ordonnance, chez tout "grossiste, détaillant, distributeur, importateur, ou fabricant". Il considère en effet cette mention comme nulle, dans la mesure où un huissier ne peut pas se rendre chez un tiers avec une ordonnance qui vise une personne déterminée. Il convient donc d'obtenir une nouvelle ordonnance pour procéder à une saisie chez ces autres personnes. D'ailleurs, Eric Halphen conseille aux avocats de prévoir une requête (et donc une ordonnance) par lieu de saisie, afin de se prémunir contre tout risque d'annulation de l'une des ordonnances ou de l'une des saisies.

Lorsque le contrefacteur est une société importante et qu'il existe un risque que les produits contrefaisants ne se trouvent pas à son siège social, Maître Albou invite les avocats à insérer des photographies des œuvres contrefaites dans la requête, afin d'en permettre l'identification au cours des opérations de saisie.

II — Déroulement de la saisie

– Remise de la copie de la requête et de l'ordonnance

Alain Cléry rappelle qu'il a été jugé que le défaut de remise préalable de la copie de la requête n'est sanctionné

par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon que s'il en est résulté un grief. La cour d'appel de Paris a eu l'occasion de retenir le 22 mai 2013 que le grief peut notamment résulter de l'absence de possibilité pour le saisi de s'assurer de "*la réalité et de la portée des droits de propriété industrielle invoquée*" par le saisissant ; de même, le saisi n'a donc pas été mis en mesure d'exercer en toute connaissance de cause les voies de recours à sa disposition (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 22 mai 2013, n° 10/06 602 (N° Lexbase : A6760KDQ)).

La Cour de cassation a également jugé que le défaut de remise préalable au saisi de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon constitue une irrégularité de forme (Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-21.920, F-D N° Lexbase : A3223IWB).

– Présentation de la minute

Maître Albou relève que les juges veillent au strict respect des conditions de la saisie, comme en témoignent deux jurisprudences "H&M".

— TGI Paris, 3ème ch., 27 janvier 2012, n° 09/10 119 (N° Lexbase : A4498IGP) : dans cette affaire deux huissiers de la même SCP ont effectué simultanément deux saisies-contrefaçons, l'une au siège social de la société, l'autre dans un magasin. Or, l'huissier qui s'est rendu dans le magasin n'était pas porteur de la minute, ce qui constitue une nullité de fond des opérations de saisie : l'ordonnance n'étant exécutoire qu'au seul vue de la minute, la présentation de cette minute est en effet indispensable à la validité des opérations (C. proc. civ., art. 495 N° Lexbase : L6612H7Z et 503 N° Lexbase : L6620H7C).

— CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 29 mai 2013, n° 11/19 182 (N° Lexbase : A2438KEZ) : la saisie est annulée au motif que l'huissier n'a pas mentionné qu'il était porteur de la minute, alors qu'il en était bien porteur. Il est donc conseillé aux huissiers de justice de mentionner par écrit qu'ils sont porteurs de l'original.

– Nécessité de présenter l'ordonnance et la requête au saisi

Sur la question de la nécessité de présenter la requête, l'ordonnance et les pièces au saisi, le tribunal de grande instance de Paris a récemment prononcé la nullité d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif qu'il ne précisait pas si elles avaient été signifiées préalablement aux opérations de saisie, "*ne permettant pas au tribunal de s'assurer que le saisi a été en mesure de prendre connaissance des termes de la requête et de l'ordonnance et ce préalablement aux opérations de saisie contrefaçon et, dans ces conditions, de garantir une certaine contradiction*" (TGI Paris, 3ème ch., 4ème sect., 11 avril 2013, n° 11/18 338 N° Lexbase : A0594KHH).

Un problème spécifique s'est posé lorsque les pièces à saisir ne sont pas trouvées sur place et que les opérations sont poursuivies sur la base de pièces apportées de l'extérieur. Comme le relève Alain Cléry, la Cour de cassation a réglé cette difficulté en jugeant que l'huissier de justice instrumentaire excède les limites de sa mission en produisant à la personne présente sur les lieux de la saisie l'œuvre prétendument contrefaite et des exemplaires d'articles argués de contrefaçon, afin de recueillir ses déclarations, si l'ordonnance ne le prévoit pas expressément (cf., par ex., Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-13.034, F-D N° Lexbase : A0860KCT, qui valide toutefois cette pratique dans la mesure où elle est prévue par l'ordonnance). La cour d'appel de Paris a ainsi récemment jugé que, "*en l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne pouvait, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire à la personne présente les objets argués de contrefaçon afin de recueillir ses déclarations spontanées quant aux actes incriminés et qu'en procédant ainsi, il a excédé les limites de sa mission*" (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 13 mars 2013, n° 11/14 616 N° Lexbase : A6367I9P).

Face à cette jurisprudence, le juge Eric Halphen invite les avocats à bien mentionner cette possibilité dans la requête. Pour Maître Armengaud, cette solution est de bon sens car la pratique récente qui consiste à présenter les objets au saisi lui apparaît critiquable, l'huissier ne devant s'en remettre qu'au strict contenu de l'ordonnance.

– Délais entre la notification de l'ordonnance et la saisie

Le saisi doit être informé des motifs justifiant la mesure de saisie-contrefaçon. Le délai entre la signification de l'ordonnance de saisie-contrefaçon et le début des opérations est un élément important qui atteste de la réalisation de cette condition. La jurisprudence, relevée par Maîtres Cléry et Armengaud, démontre la difficulté qu'éprouvent les juges (et donc les praticiens) à déterminer ce qui doit être considéré comme un délai suffisant. Ainsi, la cour d'appel de Paris a pu juger que le délai d'une minute entre la signification et le début des opérations est insuffisant (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 18 janvier 2012, n° 10/07 007 N° Lexbase : A0668IBD). Le 2 octobre 2013, la même cour a, en revanche, confirmé un jugement du TGI qui avait considéré que le délai de cinq minutes entre la remise de l'ordonnance et le commencement des opérations de saisie-contrefaçon apparaît comme ayant été suffisant pour

permettre au saisi d'être parfaitement informé des motifs justifiant la mesure de saisie-contrefaçon et de l'étendue des investigations autorisées, "*étant relevé que l'ordonnance ne fait que quatre pages*" et que la personne ayant reçu notification de l'ordonnance "*n'a présenté aucune observation et a été en mesure de téléphoner à sa direction pour en référer*" (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 2 octobre 2013, n° 11/23 300 N° Lexbase : A1105KMU).

De même, ont été annulés des procès-verbaux de saisie-contrefaçon lorsque :

— l'heure de signification de la requête et de l'ordonnance n'était pas mentionnée (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 5 juillet 2013, n° 12/10 770 N° Lexbase : A4367KIL);

— l'heure de signification et l'heure de début des opérations n'étaient pas mentionnées (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 13 février 2013, n° 11/14 124 N° Lexbase : A8110I7I);

— l'heure de signification de l'ordonnance et l'heure de signification du procès-verbal de saisie étaient trop proches (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 14 septembre 2012, n° 11/15 529 N° Lexbase : A7599ISA).

– La participation des conseils aux opérations de saisie-contrefaçon

Comme le rappelle Maître Cléry, l'avocat du saisissant n'a pas à intervenir lors des opérations de saisie-contrefaçon.

Par ailleurs, Maître Albou précise que l'intervention d'un huissier requis par le saisi pour contrôler les opérations de son confrère est strictement interdite par la déontologie de la profession. Le cas échéant, il est envisageable pour le saisi de requérir un huissier à la suite des opérations de saisie-contrefaçon pour faire constater les dégradations excessives causées par l'huissier instrumentaire dans l'exécution de sa mission.

Marie Salord évoque un cas de figure qui a tendance à se développer et qui soulève des incertitudes : il s'agit de l'hypothèse dans laquelle l'huissier de justice est filmé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Pour Maître Albou, cette pratique est à condamner ; il estime qu'il lui appartiendrait de stopper les opérations et de faire appel à la force publique afin de faire cesser l'enregistrement vidéo, lui permettant ainsi de reprendre sereinement le cours des opérations. Au contraire, pour le juge Eric Halphen, rien n'interdit au saisi de filmer les opérations de saisie-contrefaçon dans le but d'une éventuelle diffusion à destination de la seule autorité judiciaire.

Quant à la présence de l'avocat du saisi, Jacques Armengaud estime qu'il s'agit là d'une position, à la fois déontologiquement très délicate puisqu'il ne doit en aucun cas intervenir dans le déroulé des opérations, et contreproductive pour la défense des intérêts de son client. Pour Eric Halphen, rien ne s'oppose à la présence de l'avocat du saisi dans la mesure où ses interventions sont consignées dans le procès-verbal dressé par l'huissier et que le tribunal tranchera en cas de problème.

– Obligation de collaborer du saisi

Pour rassurer les saisissants, Alain Cléry rappelle que le saisi a une obligation de collaborer aux opérations puisque le refus de collaborer a pu être considéré comme une preuve de sa culpabilité. Le saisi récalcitrant pourra également être pénalement condamné au titre du délit d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (C. pén., art. 433-3 [LXB= L6173IGQ] ou de rébellion (C. pén., art. 433-6 N° Lexbase : L2033AMA). Il en sera également ainsi en cas de destruction de preuve, en application de l'article 434-4 du Code pénal (N° Lexbase : L2016AMM).

– Rôle du CPI

L'expert doit se limiter à assister l'huissier, lequel doit faire ses propres constatations. Ainsi dans un jugement du 3 avril 2012, le TGI de Paris a annulé une saisie-contrefaçon au motif que l'huissier n'a fait que retranscrire entre guillemets les propos du conseil en propriété industrielle et n'a fait pratiquement aucune constatation personnelle, retenant que les rôles entre l'huissier et le conseil en propriété industrielle ont ainsi été inversés (TGI Paris, 3ème ch., 3 avril 2012, n° 09/18 271 N° Lexbase : A9908IIS).

D'ailleurs, Maître Armengaud relève que, bien souvent dans le cadre de saisies-contrefaçons de brevet, le vocabulaire utilisé par les huissiers dans leurs procès-verbaux est très proche de celui des revendications. Des doutes s'installent lorsque les termes choisis par l'huissier sont trop stéréotypés. Or, cette mesure de précaution peut également servir aux huissiers, leur permettant d'éviter la mise en jeu de leur responsabilité, notamment par le biais de l'inscription de faux, lorsqu'ils s'approprient les termes techniques du CPI. Selon lui, la jurisprudence sur la question des rôles respectifs de l'huissier et du CPI est équilibrée ; les experts ne doivent en aucun cas mener les opérations de saisie.

De même, concernant un clerc d'huissier, le TGI a annulé une saisie-contrefaçon au motif que le procès-verbal ne faisait pas mention de sa présence : pour le tribunal, il apparaissait que les mentions figurant sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon étaient incomplètes, de sorte que le juge (qui ne connaissait pas le rôle tenu par le clerc lors de la saisie-contrefaçon) n'était pas en mesure de déterminer exactement comment avaient été accomplies les diligences requises. Pour le tribunal, il n'apparaissait pas suffisamment établi que le saisi avait eu connaissance de l'identité de l'huissier de justice ayant procédé aux opérations de saisie-contrefaçon. Cette circonstance qui le privait de la possibilité de vérifier sa capacité à agir, lui a causé un grief et justifiait que soit prononcée la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon (TGI Paris, 3ème ch., 10 janvier 2013, n° 10/17 511 N° Lexbase : A0341KAU).

– Sites classés Seveso, le secret-défense et le secret des affaires

Pour les sites classés Seveso ou secret-défense, il convient de prévenir les difficultés d'accès puisque, dans la plupart des cas, l'ordonnance ne suffira pas. En ce qui concerne les documents secret-défense, l'huissier est obligé de suspendre les opérations en attendant la nomination d'un expert habilité à consulter de tels documents par le magistrat. Pour les documents qui relèvent du secret des affaires, ces derniers peuvent faire l'objet d'une saisie par l'huissier qui les mettra sous scellés pour qu'ils fassent ensuite l'objet d'une expertise sous le contrôle du juge.

– Saisie sur internet

Alain Cléry rappelle que la tendance à Paris est *a priori* que l'huissier de justice ne peut pas commander lui-même un produit contrefait depuis son étude sur internet et dresser ensuite un constat d'achat, cela pouvant être considéré comme une saisie-contrefaçon déguisée. Maître Albou relève toutefois, en matière de brevet, un arrêt récent de la cour d'appel de Paris qui a validé cette pratique dès lors que l'huissier tire de l'article 1 § 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le droit de procéder à des constatations à la requête de particuliers, qu'il est habilité à le faire sans autorisation préalable, qu'il a procédé à un achat à domicile sans pénétrer dans la propriété d'un tiers et qu'il a dûment décliné son identité avant de procéder à l'achat litigieux sur le site marchand. Aucun excès de pouvoir ne saurait lui être reproché du fait qu'il n'a fait qu'effectuer des constatations matérielles portant sur l'offre à la vente sur un site marchand ayant opté pour une gestion automatisée des commandes ainsi que sur la réception des objets commandés qu'il a placés sous scellés (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 26 avril 2013, n° 12/07 634 N° Lexbase : A7029KCC).

En matière de constat sur internet l'huissier doit, désormais, seulement vider les caches, mentionner qu'il n'est pas connecté à un proxy serveur, définir l'ordinateur utilisé pour le constat et l'adresse IP du site. Dans un arrêt du 27 février 2013, la cour d'appel de Paris a en effet abandonné sa jurisprudence qui exigeait que l'huissier se réfère à la norme AFNOR (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 27 février 2013, n° 11/11 785 N° Lexbase : A645618M). Elle a ainsi retenu que la norme AFNOR NFZ67-147 n'a pas un caractère obligatoire et ne constitue qu'un recueil de recommandations de bonnes pratiques, de sorte que les griefs fondés uniquement sur le non-respect de cette norme, notamment pour la vérification des serveurs DNS, ne sont pas pertinents. En l'espèce, dans les procès-verbaux de constats contestés, il apparaît que les huissiers de justice ont bien respecté les diligences préalables nécessaires et suffisantes à la validité et à la force probante d'un constat effectué sur internet (description du matériel ayant servi aux constatations, indication de l'adresse IP de l'ordinateur ayant servi aux opérations de constat, caches de l'ordinateur vidés préalablement à l'ensemble des constatations, désactivation de la connexion par proxy, suppression de l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur ainsi que l'ensemble des cookies et l'historique de navigation).

Selon Maître Albou, cette solution est bienvenue, bien qu'elle soulève des interrogations sur les actions en responsabilité intentées contre des huissiers qui n'auraient pas rempli cette condition de validité des procès-verbaux de constat sur internet avant l'abandon de cette exigence.

– Dépassement par l'huissier de sa mission

La saisie de la comptabilité est un élément important pour l'évaluation du préjudice de la victime de la contrefaçon, mais soulève des difficultés spécifiques (cf. également sur cette question les développements abordés dans le III, *in fine*). En effet, dans de nombreux cas, la comptabilité n'est pas présente sur le lieu de la saisie. Or, comme le relève Maître Albou, l'expert-comptable est un tiers à la saisie, de sorte que l'huissier ne peut pas se rendre dans ses locaux pour procéder à une saisie de la comptabilité du contrefacteur sur la base de l'ordonnance obtenue contre ce dernier. Maître Fajgenbaum relève qu'en pratique, dans la plupart des cas, les huissiers ne clôturent pas les opérations et donnent un délai pour se faire transmettre les pièces comptables. Pour Marie Salord, le droit à l'information est un moyen efficace pour palier le défaut de saisie de la comptabilité. Dans ce cadre, le JME fixe une provision et ordonne une mesure de production des éléments comptables certifiés sous astreinte.

Dans la mesure où l'ordonnance de saisie-contrefaçon fixe le cadre de la mission de l'huissier, celui-ci doit stricte-

ment en respecter les termes, sans outrepasser sa mission. Ainsi le TGI de Paris a jugé que l'huissier qui présente au cours de ses opérations un modèle sans y avoir été autorisé, outrepassé les termes précis de sa mission ; il en va de même si l'officier ministériel saisit en vitrine un pull sans rapport avec la procédure, alors que l'ordonnance ne l'a autorisé à pratiquer qu'une saisie réelle de prospectus, catalogues, notices et tarifs à l'exclusion de vêtements. Il n'en demeure pas moins que ces irrégularités ne peuvent affecter que partiellement la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 3 février 2012, n° 11/09 866 N° Lexbase : A83031B7).

De même, la saisie-contrefaçon est annulée dès lors que l'huissier qui n'a pas trouvé les objets contrefaisants dans les locaux de la société où il était autorisé à pratiquer les opérations de saisie-contrefaçon, a fait commander et importer les produits litigieux, alors que l'ordonnance ne l'y autorisait pas (CA Douai, 24 janvier 2012, n° 09/01 615 N° Lexbase : A79381CY).

III — Après la saisie

Pour le juge Eric Halphen, dans le cadre de l'instance au fond, la saisie-contrefaçon est une preuve comme une autre ; rien n'oblige le juge à examiner ladite preuve. Ainsi, lorsque le saisi reconnaît avoir vendu les produits contrefaits et que les opérations n'ont pas permis la saisie de la comptabilité pour l'évaluation du préjudice, il est sans objet de s'intéresser à la saisie-contrefaçon et à la nullité de celle-ci. Eric Halphen relève, pour la déplorer, une véritable inflation à soulever la nullité des opérations de saisie-contrefaçon quand bien même ces dernières n'auraient apporté aucun élément pertinent.

– Contentieux de l'obtention et de la délivrance de l'ordonnance

Ceci étant, pour le Vice-président de la troisième chambre du TGI de Paris, il doit être relevé un réel manque d'uniformité de la jurisprudence en ce qui concerne la nullité des conditions d'obtention de la saisie-contrefaçon et en particulier de l'ordonnance elle-même. Ainsi, en ce qui concerne la compétence du juge pour connaître du contentieux de l'obtention et de la délivrance de l'ordonnance, certains juges du fond se prononcent, alors qu'en principe cela relève du référé rétractation de l'article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6613H73).

De même, se pose la question de savoir s'il relève du pouvoir du juge du fond d'apprécier la loyauté du saisissant, la façon dont les pièces ont été remises au juge des requêtes et la façon dont l'ordonnance est rédigée. La section du juge Eric Halphen, qui, précise-t-il, n'est pas nécessairement majoritaire sur cette question, estime que ces éléments relèvent du référé-rétractation et qu'au fond, le juge n'a à se préoccuper que des conditions de réalisation de la saisie et non de l'obtention du titre. Certaines sections sont plus regardantes sur ces derniers éléments. Il existe donc un réel risque judiciaire.

– Remise du PV de saisie

Il a été jugé que l'huissier peut retourner à son étude pour finaliser le procès-verbal et la mention dans l'acte selon laquelle il a remis une copie du procès-verbal au détenteur des objets saisis vaut jusqu'à inscription de faux. Cependant, en l'absence de mention de l'heure et/ou de la date de la remise de l'acte par l'huissier, le tribunal ne dispose pas de la preuve que la remise du procès-verbal de saisie au détenteur des objets saisis a été faite dans un délai raisonnable. Cette carence entraîne la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, dans la mesure où le fait de ne pas pouvoir se pourvoir en rétractation devant le juge ayant autorisé la saisie, quels que soient les motifs invoqués, cause nécessairement grief aux saisis (TGI Paris, 3ème ch., 13 janvier 2012, n° 10/00 251 N° Lexbase : A45561GT).

Par ailleurs, le TGI de Paris a rappelé dernièrement que si aucun délai n'est prévu pour la remise de la copie des opérations de saisie dans l'article R. 615-2-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9519IAS), il convient de préciser que le texte dit que la copie du procès-verbal de saisie doit être "laissée" au saisi ce qui signifie que l'huissier ne peut quitter les lieux sans remettre une copie au saisi. Il faut donc considérer que la remise du procès-verbal de saisie au saisi doit se faire sans délai à compter de la clôture des opérations de saisie et ne peut être différée. En effet le saisi qui s'est vu déposséder d'un certain nombre de documents techniques, commerciaux voire comptables doit avoir concomitamment à cette dépossession la preuve que ces documents ont été saisis par un huissier. Le procès-verbal de signification des opérations de saisie ayant été signifié cinq jours après, l'huissier n'a pas accompli les diligences qui lui sont imposées par l'article R. 615-2-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9519IAS) de sorte que le procès-verbal de saisie est déclaré nul (TGI Paris, 3ème ch., 3 octobre 2013, n° 11/11 930 N° Lexbase : A1410KNK).

– Assignation au fond

Selon l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1822H3U), sur la saisie-contrefaçon de brevet, *"à 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"*.

Pour la cour d'appel de Paris, l'abrogation ou la cessation des effets des mesures conservatoires doit conduire le demandeur à engager une action judiciaire dans le délai de quinzaine prévu sans ambiguïté par le dernier alinéa de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle. Le terme "saisie" doit donc s'interpréter comme recouvrant la saisie descriptive et la saisie réelle afin de respecter l'objectif fixé par la Directive 2004/48 qui est d'abroger les mesures ordonnées pour garantir le respect des droits de la défense en l'absence d'une assignation dans le délai de quinzaine fixé par l'article L. 615-5 (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 20 janvier 2012, n° 10/00 626 N° Lexbase : A1222IBU).

Par ailleurs, il faut noter que dans le cas où plusieurs saisies sont autorisées par une même ordonnance, chacune d'elles constitue une saisie contrefaçon distincte faisant courir le délai imposé au requérant pour se pourvoir au fond (CA Caen, 6 décembre 2012, n° 05/227 N° Lexbase : A4211IYM). En outre, lorsqu'une saisie a été pratiquée à l'encontre de deux sociétés, l'assignation de l'une d'elles dans les délais suffit pour ne pas faire annuler la saisie (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 14 novembre 2012, n° 10/21 432 N° Lexbase : A8317IWX).

– Indemnisation du préjudice subi par le saisissant

Comme le relève l'ensemble des conférenciers, des problèmes spécifiques se posent lorsqu'aucune comptabilité n'a pu être saisie par l'huissier, faute de présence des documents sur le lieu des opérations (cf. les développements abordés sur cette question dans le I).

Pour le Vice-président Halphen dans ces cas, qui se présentent souvent particulièrement en ce qui concerne les saisies-contrefaçons dans domaine de la mode, le magistrat peut tenir compte de la réticence du saisi pour l'allocation des dommages-intérêts, bien qu'il existe hélas une prime au silence.

La Vice-présidente Salord rappelle qu'il appartient à l'avocat du demandeur qui revendique la titularité des droits d'apporter d'autres éléments d'évaluation du gain manqué en l'absence de comptabilité du contrefacteur (chiffre d'affaires réalisé par le demandeur par la vente des produits contrefaits, évaluation du nombre de ventes réalisées par le contrefacteur...). Pour Maître Fajgenbaum, on se retrouve alors dans une situation ubuesque dans laquelle le demandeur se "découvre" et le contrefacteur n'apporte aucun élément, ce qui entraîne souvent une totale incompréhension et un désarroi chez les titulaires des droits. A cela s'ajoute le fait que le défaut de tenue d'une comptabilité, pourtant réprimé par le Code pénal, désintéresse totalement les parquets qui ne poursuivent que très rarement. La saisie réelle peut être une solution intéressante pour pallier ces insuffisances et faire cesser les atteintes, bien que certains juges soient réticents à l'autoriser.