

La saisie-contrefaçon

et les autres modes de preuve de la contrefaçon

*Formation continue des magistrats
Les propriétés intellectuelles
École Nationale de la Magistrature • 22 mars 2016*

Fabienne Laval, huissier de justice
Pierre Véron, avocat

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS
Paris ■ Lyon

[La saisie-contrefaçon](#)

Sommaire

1. La saisie-contrefaçon
2. Les autres modes de preuve de la contrefaçon
3. Le droit d'information

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

2

La saisie-contrefaçon

1. La saisie-contrefaçon

- 1.1. Textes
- 1.2. Principes généraux
- 1.3. L'ordonnance de saisie-contrefaçon
- 1.4. Exécution de la saisie-contrefaçon
- 1.5. Suites de la saisie-contrefaçon


3

La saisie-contrefaçon

Sources d'information



www.saisie-contrefaçon.fr


4

1.1. Textes: la loi

Pour les brevets d'invention, art. L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, 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.

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

1.1. Textes: la loi

Pour les brevets d'invention, art. L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, modifié par la loi du 11 mars 2014 (suite) :

« ...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.

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 »

1.1. Textes : décrets

Art. R. 615-1 à R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle, pour les brevets d'invention

« **Article R. 615-1** Le délai prévu au dernier alinéa de [l'article L. 615-3](#) (sic) et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, 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. »

1.1. Textes : décrets

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. »

1.1. Textes : décrets

« **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. »

1.1. Textes (droits autres que les brevets)

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

Plan

1.2. Principes généraux

- Qu'est-ce qu'une saisie-contrefaçon ?
- Où faire pratiquer une saisie ?
- Identification des cibles
- Opérations coordonnées

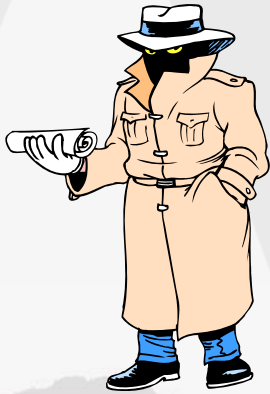
Qu'est-ce qu'une saisie-contrefaçon?

- Une saisie-contrefaçon constitue un moyen de **réunir les preuves** de la contrefaçon
- Une saisie-contrefaçon n'est pas une mesure d'interdiction
- Une saisie-contrefaçon n'est pas une mesure d'exécution

La saisie-contrefaçon

Où faire pratiquer la saisie-contrefaçon ?

- Le but de la saisie-contrefaçon n'est pas de chercher la contrefaçon, c'est de la prouver !
- Le titulaire de droit doit, au préalable, identifier les informations et documents à rechercher pour prouver, en fonction de la portée des titres :
 - ▶ la matérialité de la contrefaçon
 - ▶ son origine
 - ▶ son étendue




13

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

La saisie-contrefaçon

Identification des cibles

- lieu de fabrication ou de mise en œuvre
- lieu de stockage
- lieu de détention des données comptables
- lieu d'exposition
- lieu de vente
- douanes
- administrations



14

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

Opérations coordonnées

- Des saisies simultanées sont parfois nécessaires (siège et usine, fournisseur et revendeur...)
- Coordination indispensable pour préserver l'effet de surprise
- Prévoir matériellement l'intervention : le rôle de chacun, les éléments matériels (gants, flacons, glacières, scellés...)

Plan

1.3. L'ordonnance de saisie-contrefaçon

- Droits de propriété intellectuelle concernés
- Demandeurs
- Procédure non contradictoire
- Un droit pour le requérant

La saisie-contrefaçon

Droits de propriété intellectuelle concernés

- Brevets d'invention
- Certificats d'obtention végétale
- Marques
- Dessins et modèles
- Logiciels
- Droit d'auteur
- Topographies de semi-conducteurs
- Indications géographiques
- Bases de données

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

17

La saisie-contrefaçon

Les demandeurs (depuis la loi du 29 octobre 2007)

	Brevet		COV		Marque		Dessin et modèle		Droit d'auteur	Logiciel Base de données	Topographies de semi-conducteurs	Indication géographique
	FR	EP	FR	COM	FR	COM	FR	COM				
Titulaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Licencié exclusif, sauf stipulation contraire, après mise en demeure infructueuse du titulaire	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	?	?	?	
Licencié exclusif, sauf stipulation contraire, sans mise en demeure préalable du titulaire				?								✓
Licencié non exclusif, sauf stipulation contraire, avec l'accord du titulaire						?		?				✓
Licencié non contractuel, après mise en demeure infructueuse du titulaire	✓	✓	✓									
Licencié non contractuel, sauf stipulation contraire, sans mise en demeure préalable du titulaire				?								
Organismes collectifs									✓			✓

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

18


La saisie-contrefaçon

Plan

Procédure non contradictoire

- Préparation de la requête
- Juge compétent
- Présentation de la requête

19



La saisie-contrefaçon

Préparation de la requête

- Par l'avocat du demandeur, souvent en relation avec le conseil en propriété intellectuelle et l'huissier
- Réunir les documents nécessaires
 - ▶ copie du titre de propriété industrielle
 - ▶ état de paiement des annuités
 - ▶ état des inscriptions
 - ▶ en cas d'urgence : attestations

20



Définir les investigations utiles

Rédiger sur mesure, en concertation avec l'huissier instrumentaire et le conseil en propriété industrielle:

- identification du saisi
- objets de la saisie réelle et leur destination
- documents pouvant être demandés
- apport d'échantillons pour reconnaissance par le saisi
- opérations autorisées (prélèvements, démontage, mise en route)
- photographies, films
- personnes autorisées



Prévoir les personnes utiles


- Un expert qui aide l'huissier dans sa description des objets contrefaisants :
 - ▶ indépendant des parties
 - ▶ généralement un conseil en propriété industrielle
- Toute personne possédant des compétences utiles pour la saisie (expert informatique, expert-comptable, technicien, serrurier, photographe)
- Un ou plusieurs représentants de la force publique



La saisie-contrefaçon

Définir les éléments pouvant faire l'objet de la saisie-contrefaçon

- Recherche et description de la contrefaçon
- Achat d'échantillons
- Copie des documents techniques, commerciaux et comptables
- Saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés contrefaisants
- Droit d'auteur : suspension des représentations et fabrications, saisie des recettes



23

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

La saisie-contrefaçon

Saisie des stocks ?

- Avant la loi du 29 octobre 2007
 - ▶ en droit des brevets : impossibilité de saisir la totalité du stock lors d'une saisie-contrefaçon (limitation de la saisie réelle à un nombre déterminé de produits)
 - ▶ en droit des marques : possibilité de saisir l'ensemble du stock lors d'une saisie-contrefaçon
- Depuis la loi du 29 octobre 2007
 - ▶ fonction exclusivement probatoire de la saisie-contrefaçon : impossibilité d'effectuer une saisie réelle des stocks en droit des brevets (art. L. 615-5 du C.P.I.) comme en droit des marques (art. L. 716-7 du C.P.I.) et en droit des dessins et modèles (art. L. 521-4 du C.P.I.) **mais** la jurisprudence devra confirmer cette interprétation
 - ▶ seules les dispositions relatives aux mesures provisoires et conservatoires peuvent désormais permettre de saisir les stocks (cf. art. L. 521-6, L. 615-3 et L. 716-6 du C.P.I.)

24

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

La saisie-contrefaçon

Plan

La juridiction compétente pour autoriser la saisie-contrefaçon

- TGI de Paris: saisie-contrefaçon sur le fondement d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection ou de topographie de produits semi-conducteurs, de marque communautaire ou de dessin ou modèle communautaire
- TGI spécialisés: saisie-contrefaçon sur le fondement des autres droits de propriété intellectuelle
- cas particulier de la saisie-contrefaçon demandée en cours de procès

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

25

La saisie-contrefaçon

En matière de brevets, CCP et semi-conducteurs, seul le TGI de Paris est compétent

- Article R. 615-2 C.P.I. (D. 2008-624 du 27 juin 2008)
« la saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance énumérés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées »
- Art. D. 631-2 C.P.I. (D. 2009-1204, 2009-1205 du 9 octobre 2009)
seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent depuis 2009 (contre 7 auparavant : Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Lyon, Paris, Toulouse)
- **Conséquence : en matière de brevets d'invention, CCP et semi-conducteurs, seul le président du TGI de Paris est compétent pour autoriser une saisie-contrefaçon**

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

26

En matière de marque communautaire ou de dessin ou modèle communautaire, seul le TGI de Paris est compétent

- Article R. 522-1 du C.P.I. « *Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire* »
- Article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire (décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)) « *Le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris* »

Pour les autres droits de propriété intellectuelle, plusieurs TGI sont compétents

- En matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques
10 tribunaux compétents : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, **Nanterre**, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, **Fort-de-France**
tableau VI annexé article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire
- En matière de certificats d'obtention végétale
10 tribunaux compétents : Bordeaux, Lille, **Limoges**, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, **Toulouse**
tableau V annexé article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire

Autres droits de propriété industrielle : tribunal du lieu de la saisie, du lieu de la contrefaçon ou tribunal compétent pour le fond ?

- Avant la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, le tribunal territorialement compétent était toujours celui dans le ressort duquel les opérations de saisie-contrefaçon devaient être effectuées
- Règle remise en cause par le décret d'application n° 2008-624 du 27 juin 2008
- Les articles R. 521-2, R. 716-2 et R. 722-2 attribuent désormais compétence pour ordonner la saisie-contrefaçon au président du tribunal de grande instance « *compétent pour connaître du fond* »
- Aucune disposition pour la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique (la pratique donne le choix : tribunal du lieu de la saisie ou tribunal compétent pour connaître du fond)

Cas particulier des saisies-contrefaçon pratiquées pendant une instance

- Une requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée à l'occasion d'une instance en cours doit être présentée (art. 812 alinéa 3 du code de procédure civile) :
 - ▶ au président de la chambre du tribunal de grande instance à laquelle l'affaire a été distribuée ou
 - ▶ au « juge » déjà saisi (théorique en matière de contrefaçon)
- Cass. com. 26 mars 2008 : « *dès lors que la juridiction est saisie au fond, seul l'article 812 du code de procédure civile est applicable à l'exclusion de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle* »
- Le juge de la mise en état n'est jamais compétent pour ordonner une saisie-contrefaçon, car il ne peut statuer sur requête (il ne peut statuer que les avocats entendus ou appelés)

Présentation de la requête

- La saisie-contrefaçon est de droit (« *toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers... »*) : si le requérant justifie de l'existence de son droit, le juge doit autoriser la saisie-contrefaçon
- Le requérant n'est pas tenu d'apporter de preuve de la contrefaçon (mais il a intérêt à présenter les éléments dont il dispose)
- Mais le juge peut :
 - ▶ n'ordonner qu'une partie des mesures demandées
 - ▶ subordonner son autorisation au dépôt d'une consignation par le requérant (exceptionnel en France)

Une procédure non contradictoire

- Le défendeur n'est pas informé de la présentation de la requête et de la délivrance de l'ordonnance
- Le défendeur n'est informé de la saisie-contrefaçon qu'au début des opérations

La saisie-contrefaçon

Plan

1.4. Exécution de la saisie-contrefaçon

- La saisie-contrefaçon est pratiquée par l'huissier de justice
- Respect des règles de procédure
- Qui peut participer à la saisie?
- Quels éléments peuvent être saisis?
- La confidentialité

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

33

La saisie-contrefaçon

La saisie-contrefaçon est pratiquée par l'huissier de justice

- L'huissier de justice pratique la saisie-contrefaçon (dans le cas des sociétés civiles professionnelles, il doit être personnellement identifié)
- C'est l'huissier qui dirige les opérations
- L'expert qui l'accompagne n'est là que pour l'aider dans la description et ne peut prendre la direction des opérations

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

34

Respect des règles de procédure

- Signification de l'ordonnance et de la requête
- Identification de l'huissier
- Identification des personnes accompagnant l'huissier
- Distinction des déclarations des personnes accompagnant l'huissier et des constatations de l'huissier
- Signature par les participants et, si elles acceptent, les parties saisies
- Remise de la copie du procès-verbal

Qui peut participer à la saisie ?

- Seules peuvent participer à la saisie-contrefaçon les personnes autorisées par l'ordonnance
- La présence d'un salarié du requérant est rigoureusement prohibée
- La présence de l'avocat du requérant est déconseillée

Quels éléments peuvent être saisis ?

- Seuls peuvent être saisis les éléments prévus par l'ordonnance

Confidentialité



- La partie saisie peut demander le placement sous enveloppe scellée de documents contenant des données confidentielles
- Le juge des référés ou le juge de la mise en état désignera un expert pour déterminer :
 - ▶ les documents (même confidentiels) utiles pour la détermination de la contrefaçon
 - ▶ les documents sans rapport avec la contrefaçon

1.5. Après la saisie-contrefaçon

- Le demandeur doit faire délivrer une assignation
- Le défendeur peut former un recours
- Le demandeur peut requérir des mesures complémentaires

Le demandeur doit engager une procédure en contrefaçon

- Le demandeur doit assigner dans un délai de 31 jours civils ou 20 jours ouvrables si ce délai est plus long (décret n° 2008-624 du 27 juin 2008)
 - ▶ à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description
 - ▶ à peine de nullité de l'intégralité de la saisie
- Droit d'auteur :
 - ▶ alignement sur le régime en vigueur pour les droits de propriété industrielle depuis la loi du 11 mars 2014



Recours à la disposition du défendeur

- Le défendeur peut contester :
 - ▶ les conditions d'octroi de l'ordonnance (référé en rétractation)
 - ▶ les conditions d'exécution de la saisie-contrefaçon (demande en nullité de la saisie dans le cadre de l'instance au fond)
- Droit d'auteur : mainlevée et cantonnement (art. L. 333-2 du C.P.I.)
- Inscription de faux
- Abus de saisie-contrefaçon (responsabilité civile: art. 1382 C. civ.)

Mesures complémentaires (article R. 615-4 C.P.I.)

« 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. À 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. »

2. Autres modes de preuve de la contrefaçon

- Constats d'achat
- Expertises
- Mesures d'instruction *in futurum* de l'article 145 du code de procédure civile
- Retenue en douane
- Renversement de la charge de la preuve (brevets de procédé)

Autres modes de preuve de la contrefaçon

Constats d'achat

- Constatation par huissier de justice, sans décision de justice, de l'offre en vente ou de la vente et acquisition :
 - ▶ en magasin : constater l'achat par un tiers de la marchandise contrefaisante
 - ▶ sur un site Internet
- Jurisprudence abondante, fluctuante et parfois sévère, annulant les constats d'achat chaque fois qu'ils peuvent s'analyser en une saisie-contrefaçon déguisée

La saisie-contrefaçon

Autres modes de preuve de la contrefaçon

Expertises

- Expertises amiables, quelquefois pour la matérialité de la contrefaçon (mesures ou analyses qui ne peuvent être faites durant la saisie-contrefaçon)
- Expertises judiciaires (très rares) pour la preuve de la contrefaçon: seule exception, analyses ou mesures qui ne peuvent être faites durant la saisie-contrefaçon, s'il existe un risque de contestation (par exemple, en matière d'obtentions végétales, cultiver une plante saisie jusqu'à floraison ou fructification)
- Par principe, le juge ne peut déléguer à l'expert la question de savoir s'il y a ou non contrefaçon, qui est une question juridique

VÉRON VA & ASSOCIÉS
AVOCATS

45

La saisie-contrefaçon

Autres modes de preuve de la contrefaçon

Mesures d'instruction *in futurum*

- Article 145 du code de procédure civile : « *S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé* »
- 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)

VÉRON VA & ASSOCIÉS
AVOCATS

46

Autres modes de preuve de la contrefaçon

Retenue en douanes

- C'est souvent l'antichambre de la saisie-contrefaçon
- Retenue communautaire (pour les marchandises non communautaires, c'est-à-dire en provenance d'États tiers): règlement (UE) no 608/2013 du 12 juin 2013
- Retenue nationale (pour les produits de statut communautaire, c'est-à-dire en provenance d'un autre État membre, qui ne sont pas en libre pratique au sens douanier dans l'Union européenne), C.P.I. art. L. 614-32 pour les brevets, art. L. 716-8 pour les marques, art. L. 521-14 pour les dessins et modèles, art. L. 722-9 pour les indications géographiques

Autres modes de preuve de la contrefaçon

Renversement de la charge de la preuve

Renversement de la charge de la preuve en matière de contrefaçon de brevet de procédé, article L. 615-5-1 C.P.I. :

« Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d'apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants :


- a) Le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;*
 - b) La probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.*
- Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et de commerce. »*

[La saisie-contrefaçon](#)

3. Droit d'information

- 3.1. Textes
- 3.2. Principes généraux
- 3.3. Controverse liée au stade de la mise en œuvre du droit d'information

49



[La saisie-contrefaçon](#)

Droit d'information

3.1. Textes

- 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.

50



Droit d'information

3.1. Textes : article L. 615-5-2

« Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou mettant en œuvre des procédés argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

Droit d'information

3.2. Principes généraux

- Un droit destiné à lutter contre les réseaux de contrefaçon
- Documents ou informations pouvant être obtenus
- Restriction apportée par le législateur français

Droit d'information

Un droit destiné à lutter contre les réseaux de contrefaçon

À la demande du titulaire du droit de propriété industrielle, le tribunal peut :

- afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argués de contrefaçon
- ordonner la production de tous documents ou informations
- détenus par le défendeur ou par toute personne qui est intervenue dans les faits de contrefaçon

Droit d'information

Documents ou informations pouvant être obtenus

- Tous documents permettant d'établir l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argués de contrefaçon

Droit d'information

**Restriction apportée
par le législateur français**

- La production de documents ou d'informations ne peut être ordonnée que **s'il n'existe pas d'empêchement légitime**
- N.B. : cette limite ne figure pas dans la directive 2004/48/CE
- TGI Paris, 3^e ch., 4^e section, ord. JME, 10 mai 2012 : « *le caractère confidentiel des informations commerciales sollicitées ne suffit pas à faire obstacle à la demande de droit à l'information tel que prévu par l'article L. 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle et le juge de la mise en état apprécie la proportionnalité des demandes au regard des intérêts respectifs des parties* »

Droit d'information

**3.3. Controverse liée au moment de la
mise en œuvre du droit d'information**

- La loi du 29 octobre 2007 n'indiquait pas à quel moment de la procédure il était possible de bénéficier du droit d'information
- Deux thèses se sont affrontées :
 - ▶ pour la 1^e section de la 3^e ch. du TGI de Paris : le droit d'information était une demande additionnelle à laquelle le juge ne pouvait faire droit qu'une fois la contrefaçon jugée
 - ▶ les 2^e et 3^e sections de la 3^e ch. du TGI de Paris se sont prononcées pour la mise en œuvre du droit d'information dès le cadre de la mise en état, solution approuvée par Cass. Com., 13 déc. 2011, n° 10-28.088 : « *les dispositions de l'article L. 716-7-1 C.P.I. permettent au juge de la mise en état d'ordonner les mesures qu'il prévoit avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon* »

La saisie-contrefaçon

Droit d'information

3.3. Controverse liée au moment de la mise en œuvre du droit d'information (suite)

- La loi du 11 mars 2014 prévoit désormais que le droit d'information pourra être mis en œuvre :
 - ▶ au fond
 - ▶ en référé par le président du TGI
- Application récente dans le cadre de la mise en état :
TGI Paris, 3^e chambre, 2^e section, JME, 5 février 2016
Horse's Light Foot Technology / Horse Shoes
Distribution

57



La saisie-contrefaçon

Droit d'information

3.3. Controverse liée au moment de la mise en œuvre du droit d'information (fin)

Cette question rejoint celle du juge compétent :

- Juge des référés → avant l'engagement d'une action au fond
- Juge de la mise en état → au stade de l'instruction de l'affaire
- Tribunal → au stade de l'examen au fond de la contrefaçon

58

