

LA SAISIE-CONTREFAÇON : ANALYSE DE DROIT COMPARÉ FRANCE – BELGIQUE

MICHEL ABELLO

*Avocat à la Cour, Paris.
European Patent Attorney.
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle.
Cabinet Loyer & Abello
Professeur de droit à l'Ecole Centrale Paris*

VINCENT CASSIERS

*Chercheur à l'Université Catholique de Louvain
Faculté de droit - CRIDES
Avocat au barreau de Bruxelles
Association Sybarius*

Prix Académique de l'AIPPI 2010

SOMMAIRE

1.	Introduction	3
2.	Historique.....	3
2.1.	Développement des procédures de saisie-contrefaçon en France	3
2.1.1.	Les origines de la saisie-contrefaçon.	3
2.1.2.	La loi de 1844 sur les brevets : un modèle pour les autres droits de PI.	4
2.1.3.	Les lois ultérieures sur les marques et les dessins et modèles.....	5
2.1.4.	Traits historiques fondamentaux de la procédure de saisie-contrefaçon.....	5
2.2.	Développement des procédures de saisie-contrefaçon en Belgique.....	6
2.2.1.	Les lois du XIX ^{ème} siècles sur les brevets d'invention et sur le droit d'auteur. ...	6
2.2.2.	La refonte du Code judiciaire.....	7
2.2.3.	L'arrêt de la Cour constitutionnelle relatif à la saisie-contrefaçon	7
2.2.4.	L'Accord sur les A.D.P.I.C., la directive 2004/48 et la réforme de mai 2007	8
3.	Le cadre juridique.....	8
3.1.	Le cadre juridique international	8
3.2.	Le cadre juridique en droit communautaire.....	10
3.3.	Les cadres juridiques nationaux	11
3.3.1.	Le cadre juridique en France.....	11
3.3.2.	Le cadre juridique en Belgique	11
4.	Les mesures de description et de saisie	12
4.1.	La mesure de description	12
4.1.1.	Nature de la mesure de description	12
4.1.2.	Conditions d'octroi de la mesure de description	13
4.2.	La saisie réelle	27
4.2.1.	Nature de la mesure de saisie réelle	27
4.2.2.	Conditions d'octroi de la mesure de saisie réelle.....	30
4.2.3.	La mise en œuvre de la saisie.....	33
5.	Les règles de compétence et de procédure	34
5.1.	Les droits concernés	34
5.1.1.	En droit belge.....	34
5.1.2.	En droit français	34
5.2.	Les titulaires du droit d'action	34
5.2.1.	En droit français	34
	Le copropriétaire	34
	Le licencié exclusif ou bénéficiaire d'une licence obligatoire ou d'office.....	35
	Le licencié non-exclusif	35
	Le cessionnaire	35
5.2.2.	En droit belge.....	36
5.3.	L'autorité compétente.....	36
5.3.1.	En France	36
5.3.2.	En Belgique : le Président du tribunal de commerce	38
5.4.	Les règles de procédure.....	39
5.4.1.	En droit belge.....	39
5.4.2.	En droit français	42
6.	La sauvegarde des intérêts légitimes de la partie saisie	45
6.1.	Les mesures visant à protéger les intérêts de la partie saisie en droit belge.....	45
6.1.1.	La protection des renseignements confidentiels.	45
6.1.2.	Les garanties.....	47
6.1.3.	L'indemnisation de la partie visitée.....	47
6.2.	Les mesures visant à protéger les intérêts de la partie saisie en droit français.....	48
6.2.1.	La protection des renseignements confidentiels.	48
6.2.2.	Les garanties.....	49
6.2.3.	L'indemnisation de la partie visitée	49
7.	Conclusion	49

Michel Abello¹ & Vincent Cassiers²

1. Introduction

La procédure de saisie-contrefaçon est une procédure judiciaire unilatérale spécifique à la propriété intellectuelle et dont l'objectif principal est de permettre à la victime d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ou à celui qui identifie une menace d'atteinte à son droit, d'obtenir des preuves de la contrefaçon et de son étendue. Accessoirement, la saisie-contrefaçon peut donner lieu à une mesure de saisie réelle des objets contrefaisants et des matériaux et instruments ayant servi à les fabriquer.

Cette procédure est connue de longue date aussi bien en droit français qu'en droit belge, ce dernier s'étant d'ailleurs construit sur la base du droit français. La saisie-contrefaçon, vu son succès, s'est désormais largement internationalisée par le biais de l'article 50 ADPIC et, de manière plus précise et contraignante, en vertu de la directive 2004/48. Il est dès lors intéressant d'examiner comment les deux régimes, français et belge, issus de législations largement similaires à l'origine, ont évolués et se situent aujourd'hui dans un cadre juridique harmonisé.

2. Historique

2.1. Développement des procédures de saisie-contrefaçon en France

2.1.1. Les origines de la saisie-contrefaçon

La procédure de saisie-contrefaçon est apparue avec les premières lois révolutionnaires qui ont permis l'octroi de droits exclusifs aux inventeurs et aux auteurs³. La loi du 7 janvier 1791 relative aux auteurs des découvertes utiles accordait pour la première fois, de manière générale, à l'auteur d'une découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres de l'industrie, un véritable droit de propriété temporaire sur cette invention. Selon l'article 12 de cette loi, « le propriétaire d'une patente jouira privativement de l'exercice et des fruits des découverte, invention ou perfection pour lesquelles ladite patente aura été obtenue ; en conséquence, il pourra, en donnant bonne et suffisante caution, requérir la saisie des objets contrefaits, et traduire les contrefacteurs devant les tribunaux. Lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ils seront condamnés, en sus de la confiscation, à payer à l'inventeur des dommages-intérêts proportionnés à l'importance de la contrefaçon [...] »⁴.

Pour assurer la pleine efficacité du monopole du breveté, l'Assemblée nationale constituante introduisit d'emblée la procédure de saisie. L'exégèse de cet article révèle que la saisie est envisagée, dès l'origine, comme un moyen d'arrêter la fabrication ou la commercialisation illicite, en confisquant les objets litigieux mais aussi à titre probatoire. Un jugement du Tribunal de Paris résume ce double effet de la saisie-contrefaçon : « Attendu que la loi qui autorise la saisie veut que non seulement on puisse obtenir des pièces de conviction, mais aussi qu'il soit ménagé au breveté une indemnité par la confiscation à son profit des marchandises contrefaites »⁵.

Curieusement, l'Assemblée nationale constituante, par une loi additionnelle du 25 mai 1791 a supprimé de l'article 12 les termes « en donnant bonne et suffisante caution, requérir la saisie des objets contrefaits » et certains commentateurs de l'époque soutiendront que la procédure de saisie-contrefaçon serait mort-née, quelques mois seulement après son introduction. Il semble toutefois qu'il

¹ Avocat à la Cour, Paris. European Patent Attorney. Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle. Cabinet Loyer & Abello, Professeur de droit à la l'ECP

² Avocat au barreau de Bruxelles. Association Sybarius. Chercheur à l'Université Catholique de Louvain (Faculté de droit – CRIDES).

³ Sous l'Ancien Régime, des « privilèges » pouvaient être accordées en pure opportunité par le Roi.

⁴ Voy. J. FOYER, « Naissance et histoire du brevet d'invention », in *La propriété intellectuelle dans le domaine du vivant*, Paris, Technique et documentation, 1995 ; P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t. 1 et 2, Paris, Librairie du recueil Sirey, 1952 ; B. REMICHE & V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 19 et s.

⁵ Trib. de Paris, 22 septembre 1827, *Houllé c. Blondel*, cité par NOUGUIER, *Des brevets d'invention et de la contrefaçon*, Librairie de la Cour de Cassation, 1856.

s'agisse d'une erreur de plume et que le législateur n'ait eu pour intention que de supprimer l'obligation de fournir une caution préalable⁶. Quoiqu'il en soit, la saisie-contrefaçon a continué à être mobilisée pour la constatation des actes de contrefaçon, et il ne ressort pas des ouvrages de l'époque que des saisies aient été annulées pour défaut de base légale.

A la lecture de l'article 12 précité, aucune disposition procédurale n'encadre la saisie-contrefaçon, qui n'est prévue que dans son principe, ce qui a engendré une certaine insécurité juridique. Nougier constate ainsi que « de grandes variations se manifestaient dans la pratique. Les uns s'adressaient, pour procéder aux saisies ou descriptions, aux juges de paix qui faisaient des descentes sur les lieux ; d'autres présentaient requête au Président du Tribunal civil et agissaient en vertu de son ordonnance ; d'autres encore, réclamaient le seul concours des commissaires de police qui, officiers de police judiciaire, se croyaient le droit d'opérer les constatations nécessaires ; d'autres, enfin, employaient le ministère d'huissiers qui, seuls ou assistés d'hommes de l'art, prenaient acte plus ou moins régulier des faits matériels »⁷ ! Les débuts de la procédure de saisie-contrefaçon sont donc marqués par l'absence d'encadrement formel de cette procédure exorbitante.

Quelques jours après la première législation sur les brevets, l'Assemblée nationale constituante a consacré, par la loi du 19 janvier 1791, ce que l'on dénomme aujourd'hui le droit de représentation en faveur des auteurs. Il faudra attendre la loi du 19 juillet 1793 pour que soit consacré, le droit de reproduction des auteurs : « les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et les dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République et d'en céder la propriété en tout ou en partie » (article 1^{er}).

Pour constater les faits de contrefaçon, l'article 3 de cette loi a instauré une procédure de saisie-contrefaçon plus précise qu'en matière de brevets : « les officiers de paix seront tenus de faire confisquer à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres et dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées, sans la permission formelle pas écrit des auteurs ». La confiscation prévue par ce texte n'a jamais imposé, en pratique, la saisie de tous les objets argués de contrefaçon. Le plus souvent, quelques échantillons étaient saisis pour apporter la preuve des actes reprochés. En raison d'une incertitude sur la détermination des « officiers de paix », une loi du 25 prairial an III précisa que « les fonctions attribuées aux officiers de paix par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1793, seront à l'avenir exercées par les commissaires de police, et par les juges de paix dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police ».

La loi du 19 juillet 1793 était applicable également aux « dessins ». Une loi du 18 mars 1806 est venue compléter la loi de 1793 en visant spécifiquement les dépôts de dessin de l'industrie textile (protection étendue progressivement à tous types de dessins). Une procédure spécifique de saisie-contrefaçon a été prévue aux articles 10 à 12⁸.

La procédure de saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique connaîtra très peu de changements jusqu'à la loi du 11 mars 1957, aujourd'hui codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle. En revanche, le législateur a revu intégralement la loi sur les brevets en 1844, y compris les dispositions relatives à la saisie. Cette loi servira de modèles aux législations ultérieures.

2.1.2. La loi de 1844 sur les brevets : un modèle pour les autres droits de PI

En adoptant la loi du 5 juillet 1844, le législateur français a précisé la procédure de saisie-contrefaçon, dont nous avons relevé qu'elle faisait l'objet de pratiques diversifiées, en définissant un cadre pour cette procédure. L'article 47 de la loi prévoit que :

« Les propriétaires de brevet pourront, en vertu d'une ordonnance du Président du tribunal de première instance, faire procéder par tous huissiers à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits. L'ordonnance sera rendue sur simple requête, et sur la représentation du brevet ; elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description. Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance pourra imposer au requérant un

⁶ En ce sens : Jurisprudence du XIX^{ème} siècle, Tome troisième, Dalloz, 1825, p.280 selon lequel il ne faut attribuer cette erreur « qu'à la précipitation que l'assemblée constituante était souvent obligée d'apporter dans les détails de ses immenses travaux ».

⁷ NOUGIER, *op. cit.*, § 838

⁸ Pour une analyse de ces textes et leur application, voir POUILLET, *Traité théorique et pratique des dessins et modèles*, 5^{ème} éd., 1911, par TAILLEFER & CLARO, p.568 et s.

cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant d'y faire procéder Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger breveté qui requerra la saisie. Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant; le tout, à peine de nullité et de dommages intérêts contre l'huissier. »

Ce texte est très proche des dispositions actuellement applicables. La seule différence textuelle importante est la suppression – assez récente – de l'obligation de fournir un cautionnement pour les requérants étrangers, notamment en raison du principe de non-discrimination communautaire.

Pour le reste, la doctrine et la jurisprudence se sont surtout penchées sur les interprétations de ce texte et les questions posées sont les mêmes que de nos jours : le breveté peut-il être présent lors des opérations ? Les documents comptables et financiers peuvent-ils être saisis ? Quid en cas de difficulté⁹ ? La lecture des auteurs contemporains indique de nombreuses divergences sur ces questions, ce qui démontre, si besoin était, que le contentieux de la saisie-contrefaçon a toujours été important.

Une innovation majeure de la loi de 1844 est l'instauration d'un délai pour saisir un tribunal après l'exécution d'une saisie. En effet, pour éviter les saisies abusives, le législateur a introduit une obligation pour le saisissant d'engager une action judiciaire, sous peine de nullité de la saisie. L'objet d'une telle disposition est de ne pas permettre au requérant de prolonger indûment l'état de suspicion sur le saisi et « l'espèce d'interdit qui résulte de la saisie, lorsqu'elle est autorisée »¹⁰. En ce sens, l'article 48 dispose donc : « A défaut, par le requérant, de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets saisis ou décrits et le domicile du contrefacteur, receleur, introducteur ou débitant, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lieu, dans la forme prescrite par l'article 36 ». Ce délai a toujours été considéré comme trop court par les praticiens.

Postérieurement à la loi de 1844 et jusqu'à aujourd'hui, la procédure de saisie-contrefaçon en matière de brevets n'a plus connu de changements majeurs.

2.1.3. Les lois ultérieures sur les marques et les dessins et modèles

La première législation générale sur les marques est la loi du 23 juin 1857. L'article 18 de cette loi est une copie quasi-conforme de l'article 47 de la loi sur les brevets de 1844. Les seules différences relevées par Pouillet sont :

- qu'en matière de marques, le juge de paix peut être compétent s'il n'existe pas de tribunal civil dans le lieu où se trouvent les produits contrefaisants, alors qu'en matière de brevet, le Président du tribunal civil est exclusivement compétent¹¹ ;
- un délai de quinzaine pour assigner après la saisie, plus long que le délai de huitaine en matière de brevet.

En matière de dessins et modèles, la loi du 14 juillet 1909 a remplacé la loi de 1806 qui n'était plus adaptée aux développements de l'industrie. L'article 15 de cette loi s'inspire très largement également de la loi sur les brevets de 1844¹². Il faut noter, qu'en matière de dessins et modèles, la loi de 1793 est également applicable, de manière cumulative ou alternative au choix du requérant. Il s'agit d'une manifestation procédurale particulière du principe de l'unité de l'art.

2.1.4. Traits historiques fondamentaux de la procédure de saisie-contrefaçon

De l'analyse historique succincte de la saisie-contrefaçon, il est possible de relever plusieurs principes « fondamentaux » de la saisie-contrefaçon :

- la saisie-contrefaçon a toujours été considérée comme la procédure privilégiée pour constater les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Cependant, la saisie n'a jamais été un

⁹ Sur toutes ces questions, voir notamment NOUGUIER, *op. cit.*, § 837 et suivants, qui dresse un panorama des opinions doctrinales et des solutions jurisprudentielles. Voir aussi *Répertoire de Législation*, Tome sixième, Dalloz, 1847, p. 626-627

¹⁰ POUILLET, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale*, 1875, p. 200,

¹¹ POUILLET, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale*, 1875, p.191 et s.

¹² Pour une analyse détaillée : POUILLET, *Traité théorique et pratique des dessins et modèles*, 5^{ème} éd., 1911, par TAILLEFER & CLARO, p.568 et s.

préalable obligatoire à l'introduction d'une action en contrefaçon. En matière délictuelle, tous les moyens de preuve sont en effet légalement admissibles. Le corollaire de ce principe est que la nullité de la saisie ne met pas fin à l'action. Comme le note Pouillet, « la saisie tombe seule, l'action subsiste ; seulement le poursuivant doit chercher ailleurs que dans la saisie, les preuves de la contrefaçon dont il se plaint ».

- la propriété littéraire et artistique est soumise à un régime particulier (notamment absence d'autorisation du Président du tribunal civil, absence de délai pour assigner sous peine de nullité). Ces différences expliquent encore aujourd'hui l'absence d'unité entre les différents droits de propriété intellectuelle concernant la saisie.
- En matière de propriété industrielle, la saisie est généralement ordonnée par le Président du tribunal civil, sur requête du propriétaire du droit. Le Président a le droit de moduler l'étendue de la saisie (simple description, saisie de quelques exemplaires, saisie de tous les objets contrefaisants). Le Président a toujours eu le droit d'exiger une caution préalablement aux opérations de saisie.
- En matière de propriété industrielle, la saisie est exécutée par un huissier, éventuellement assisté d'un expert.
- L'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ne peut être frappée d'appel, mais en cas de difficultés, il en sera référé au magistrat qui a rendu l'ordonnance.
- En matière de propriété industrielle, un délai pour saisir un Tribunal après une saisie est prévu, sous peine de nullité.

2.2. Développement des procédures de saisie-contrefaçon en Belgique

2.2.1. Les lois du XIX^{ème} siècles sur les brevets d'invention et sur le droit d'auteur

La première procédure de saisie-contrefaçon ayant existé en droit belge a été inscrite dans les articles 6 à 12 de la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention¹³. Cette législation s'inspirait largement de la loi française de 1844¹⁴. On ne s'étonnera dès lors nullement de ce que, dès l'origine, les deux mesures caractérisant la saisie-contrefaçon – la mesure de description et la mesure de saisie – aient été présente dans la loi de 1854.

La mesure de description formait l'objet principal de la procédure et elle avait, selon les termes employés par la Cour de Cassation, un caractère « préparatoire »¹⁵ : il s'agissait de faciliter l'obtention des preuves de la contrefaçon et l'identification du contrefacteur. La mesure de saisie¹⁶ était une mesure conservatoire, accessoire à la mesure de description, anticipant sur la confiscation qui pouvait être imposée au contrefacteur de mauvaise foi, ce qui était rarement le cas dans la pratique.

Cette première procédure présentait deux particularités en regard de la situation actuelle. Le bénéficiaire de la mesure était obligé d'assigner le saisi dans un délai ne dépassant pas huit jours suivant la description, avant même le dépôt du rapport de l'expert. L'assignation était dès lors effectuée « à l'aveuglette »¹⁷. En outre, l'ordonnance du Président du tribunal étant rendue dans le cadre de la juridiction gracieuse, elle n'était pas susceptible d'appel mais seulement d'opposition, ce qui constituait la seconde particularité de cette première forme de saisie-contrefaçon en droit belge.

¹³ A propos de cette loi, voy. TH. BRAUN & P. STRUYE, *Précis des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle*, Bruxelles, Bruylant, 1935 ; L. ANDRE, *Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle*, t. 1 et t. 2, Bruxelles, Bruylant, 1899.

¹⁴ Voy. TH. TILLIÈRE, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation*, Bruxelles, Ch. Vanderauwera, 1854, p. 18 et s.

¹⁵ Cass., 29 novembre 1963, *J.T.*, 1964, p. 91.

¹⁶ La loi du 24 mai 1854 ne mentionnait pas le terme de « saisie » ; elle permettait en revanche au Président du tribunal d'interdire au détenteurs des objets contrefaits de s'en dessaisir, d'autoriser le breveté à constituer un gardien ou de mettre les objets sous scellés: voy. L. ANDRE, *Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle*, t. 2, Bruxelles, Bruylant, 1899, n° 1495, p. 224 et n° 1556, p. 255.

¹⁷ A. BRAUN, « La saisie en matière de contrefaçon : perspectives d'avenir », in F. GOTZEN (ed.), *Beslag inzake namaak – La saisie-contrefaçon – Anton pillar orders*, Bruxelles, Ed. Story Scientia, 1991, p. 113.

Trente-deux ans après l'adoption de la loi de 1854 en matière de brevets, le législateur belge décida de pourvoir les titulaires de droits d'auteur de cet outil probatoire dans le cadre de la première loi belge en matière de droits d'auteur: la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur (articles 29 à 35)¹⁸. La saisie-contrefaçon en droit d'auteur était presque identique à celle existant en matière de brevets sous réserve de deux différences notables : la saisie pouvait porter, à titre conservatoire, sur les sommes d'argent obtenues à la suite de la contrefaçon¹⁹ et le bénéficiaire de la mesure disposait d'un délai de huitaine à compter de l'envoi du rapport de l'expert descripteur (et non pas à compter de la description) pour assigner le saisi. On relèvera que la saisie-contrefaçon en matière de droits d'auteur fut le plus souvent mise en œuvre pour la protection des modèles industriels, soumis au droit d'auteur par l'arrêté royal du 29 janvier 1935. Son application demeura rare dans le cadre de la contrefaçon d'œuvres littéraires ou artistiques²⁰.

2.2.2. La refonte du Code judiciaire

Les deux régimes distincts de saisie-contrefaçon exposés ci-dessus furent abrogés par la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (C.J.) et remplacés par un régime unique inscrit aux articles 1481 à 1488 dudit Code.

La refonte de cette procédure donna l'occasion au législateur de l'élargir à de nouveaux objets tels que les obtentions végétales, et plus tard, aux logiciels, aux certificats complémentaires de protection et aux bases de données. On observera que le législateur avait, en revanche, expressément exclu le droit des marques du champ d'application de la saisie-contrefaçon²¹. De la même manière, le législateur a élargi l'étendue de la description. Là où les lois en matière de brevet et de droit d'auteur permettaient au Président du tribunal d'ordonner « la description des appareils, machines et objets prétendus contrefaits »²², le Code judiciaire visait la description des « appareils, machines, ouvrages, variétés, matériel de reproduction et de multiplication et [de] tous objets et procédés prétendument contrefaits ainsi que des plans, documents, calculs, écrits, plantes ou partie de plantes de nature à établir la contrefaçon prétendue, et des ustensiles qui ont directement servi à la fabrication incriminée ».

2.2.3. L'arrêt de la Cour constitutionnelle relatif à la saisie-contrefaçon

L'impossibilité de mettre en œuvre la saisie-contrefaçon en cas de contrefaçon de marques fini par exaspérer plaideurs et ayants-droits de sorte qu'à l'aube du XXI^{ème} siècle, la jurisprudence belge entrepris de combler cette lacune. Dans un premier temps, la cour d'appel de Gand interpréta le Code judiciaire et la législation Benelux en matière de marques de manière très libérale afin d'ouvrir la procédure de saisie-contrefaçon aux titulaires de marques²³. Cette interprétation, contraire à la volonté exprimée par le législateur belge et par le législateur Benelux dans les travaux préparatoires, fut critiquée par la doctrine à juste titre²⁴.

Dans un second temps, le juge des saisies de Louvain, mieux inspiré, décida de demander à la Cour constitutionnelle²⁵ si l'article 1481 du Code judiciaire était conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, relatifs aux principes d'égalité et de non discrimination entre les citoyens belges, en ce que cette disposition interdisait aux titulaires de marques d'agir en saisie-contrefaçon alors qu'elle offrait cette possibilité aux titulaires des autres catégories de droits intellectuels²⁶. Par un arrêt du 24 mars 2004²⁷, la Cour d'arbitrage a semblé valider l'interprétation antérieurement proposée par la Cour

¹⁸ A propos de cette loi, voy. A. BERENBOOM, *Le droit d'auteur*, Bruxelles, Larcier, 1984.

¹⁹ Article 29 de la loi du 22 mars 1886. Voy. Bruxelles, 6 avril 1978, *Ing-Cons.*, 1979, p. 29.

²⁰ A. BRAUN, « La saisie ... », *loc. cit.*, p. 114.

²¹ Cette exclusion était motivée par le fait que le législateur considérait que la loi sur les marques du 1^{er} avril 1879 offrait déjà une protection suffisante à celles-ci : voy. O. MIGNOLET, « La saisie-description », in D. KAESMACHER (coord.), *Les droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 510.

²² Article 6 de la loi du 24 mai 1854.

²³ Gand, 22 février 2000, *R.W.*, 2000-2001, p. 664. Dans le même sens : Civ. Anvers, 4 septembre 2002, *I.R. D.I.*, 2003, p. 144 et Civ. Bruges, 28 avril 1998, *R.D.C.*, 1998, p. 416.

²⁴ D. KAESMACHER & O. MIGNOLET, « La saisie en matière de contrefaçon: le Code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels », *J.T.*, 2004, p. 63-64.

²⁵ Anciennement appelée Cour d'arbitrage.

²⁶ Civ. Louvain, 27 mai 2003, R.G. 03/259/B, inédit.

²⁷ C. Const., 24 mars 2004, arrêt nr. 53/2004, *M.B.*, 29 juin 2004, p. 52913; *J.T.*, 2004, p. 615, note PH. PETERS; *Ing-Cons.*, 2004, p. 71; *R.D.C.*, 2004, p. 530, note A. PUTTEMANS.

d'appel de Gand suivant laquelle la loi Benelux en matière de marques autorisait les titulaires de marques à mettre en œuvre la saisie-contrefaçon tout en soulignant que si tel n'était pas le cas, il convenait alors de décider que l'article 1481 du Code judiciaire était frappé d'inconstitutionnalité. La Cour constitutionnelle prononça encore un arrêt similaire en matière de dessins et modèles en 2007²⁸.

Ces arrêts donnèrent lieu à une controverse quant à leur portée opposant les partisans d'une intervention du législateur et les partisans du *statu quo*²⁹. Cette controverse était appelée à s'éteindre avec la réforme du contentieux en matière de propriété intellectuelle.

2.2.4. L'Accord sur les A.D.P.I.C., la directive 2004/48 et la réforme de mai 2007

La nécessité de mettre le droit belge en conformité à l'Accord sur les A.D.P.I.C. et l'obligation de transposer la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle³⁰, auxquels s'ajoutait le souhait des praticiens de voir le législateur belge remédier aux lacunes du système de contentieux en matière de propriété intellectuelle (action en cessation, saisie-contrefaçon...) créèrent un contexte favorable à une réforme en profondeur des sanctions et procédures en matière de droits intellectuels. Cette réforme donna lieu à l'adoption de trois lois en mai 2007³¹.

La réforme de mai 2007 a introduit trois types de modifications dans la procédure belge de saisie-contrefaçon³². Elle a élargit le champ d'application de la procédure à des droits intellectuels qui étaient antérieurement exclus de celle-ci, tels que le droit des marques. Elle a introduit plusieurs limitations visant à protéger la partie saisie, dont la mise en œuvre était nécessaire pour se conformer à l'Accord A.D.P.I.C et à la directive 2004/48. La réforme a enfin précisé les pouvoirs du juge et de l'expert agissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon.

Ces trois types de modifications n'ont pas entraîné de changements fondamentaux par rapport au régime de saisie-contrefaçon établi par les anciens articles 1481 à 1488 C.J. dont les éléments essentiels sont restés intacts. La jurisprudence établie sur base de l'ancien régime conserve donc toute sa pertinence ainsi que le confirme l'exposé des motifs des projets de lois relatifs à la réforme de mai 2007³³.

3. Le cadre juridique

3.1. Le cadre juridique international

L'article 50 ADPIC invite les Etats membres à permettre aux autorités judiciaires³⁴ d'ordonner « l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces (...) b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à [une] atteinte alléguée ».

Bien que sa portée s'étende à l'ensemble des mesures provisoires et qu'il ne prescrive pas la mise en œuvre de régimes de saisie-contrefaçon *stricto sensu* dans tous les Etats membres, l'article 50 ADPIC s'applique notamment à ces régimes.

²⁸ C. Const., 27 juin 2007, arrêt n° 97/2007, *M.B.*, 2 août 2007, p. 40810.

²⁹ Voy les références citées par O. MIGNOLET, « La saisie-description », *loc. cit.*, p. 512.

³⁰ Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, *J.O.U.E.*, L 157, 30 avril 2004; rectificatif, *J.O.U.E.*, L 195, 2 juin 2004.

³¹ Loi du 9 mai 2007 relative aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle, *M.B.*, 10 mai 2007, p. 25704, *err.*, *M.B.*, 15 mai 2007, p. 26677 ; loi du 10 mai 2007 relative aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, *M.B.*, 10 mai 2007, p. 25694, *err.*, *M.B.*, 14 mai 2007, p. 2612 et loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, *M.B.*, 18 juillet 2007, p. 38734.

³² P. BRUIER & F. DE VISSCHER, « Preuve des atteintes aux droits de propriété intellectuelle: impact de la transposition en droit belge de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle », in P. JADOUL & A. STROWEL (dir.), *Nouveautés en matière d'expertise et de propriété intellectuelle*, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 91 et s.

³³ Projet de loi I relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et Projet de loi II relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, Exposé des motifs, *Doc. Parl.*, Ch., sess. ord. 2006-07, Doc. 51, nr. 2943/001, p. 51. Ci-après « Projet de loi ».

³⁴ L'article 50.8 ADPIC autorise implicitement que les mesures provisoires soient ordonnées par des autorités administratives.

Au-delà de l'invitation adressée aux Etats membres par l'article 50.1 ADPIC, la suite de la disposition énonce une série de limitations destinées à prévenir tout abus dans le recours aux mesures provisoires.

Le premier type de limitation concerne les éléments qui peuvent être demandés au requérant. Il est ainsi prévu que le requérant produise des éléments de preuve indiquant qu'il est détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente³⁵. Si nécessaire, le requérant peut être « tenu de fournir d'autres renseignements nécessaires à l'identification des marchandises considérées par l'autorité qui exécutera les mesures provisoires »³⁶.

Le deuxième type de limitation porte sur le respect des droits de la défense. On relèvera à cet égard que les mesures provisoires doivent être portées à la connaissance de l'autre partie au plus tard lors de leur exécution lorsque ces mesures auront été ordonnées sans qu'elle en soit avisée³⁷. Dans ce cas, l'article 50.4 ADPIC permet à l'autre partie d'être entendue à sa demande et, le cas échéant, de solliciter une révision pouvant mener à la modification, à l'abrogation ou au maintien des mesures.

Le troisième type de limitation consiste dans la précarité des mesures. En effet, l'article 50.6 ADPIC prévoit que les mesures « cesseront de produire leurs effets (...), à la demande du défendeur, si une procédure conduisant à une décision au fond n'est pas engagée dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures (...) [ou, à défaut], dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long ».

Enfin, le quatrième type de limitation envisagé par l'article 50 ADPIC est relatif à l'indemnisation de l'autre partie. A cet égard, l'article 50.3 ADPIC permet d'exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus ». En outre, l'article 50.7 ADPIC prévoit la possibilité d'indemniser l'autre partie dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent de produire leurs effets et dans les cas où l'absence d'atteinte au droit intellectuel est constatée ultérieurement³⁸.

On relèvera avec intérêt que l'ensemble des limitations établies par l'article 50 ADPIC constituent le cœur des régimes de saisie-contrefaçon français et belges.

Aux quatre types de limitations mentionnées dans l'article 50 ADPIC s'ajoutent encore les « obligations générales » mentionnées à l'article 41 ADPIC. Cette disposition prévoit que les procédures, les mesures et les réparations concernant les atteintes à la propriété intellectuelle soient loyales et équitables; permettent une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle; constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure; ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses; ne comportent pas de délais déraisonnables ni n'entraînent des retards injustifiés mais qui soient aussi appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

Les articles 41 et 42 ajoutent à ces obligations, une série de précisions visant à garantir le respect du principe du contradictoire. On observera encore que la nécessité de protéger les renseignements confidentiels est mise en exergue par les articles 42 et 43 ADPIC.

Enfin, l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus s'inscrit dans le cadre de l'objectif de l'Accord ADPIC rappelé à l'article 7 de l'Accord et dont l'utilité pour l'interprétation des dispositions de l'Accord ne saurait être sous-estimée³⁹.

³⁵ Article 50.3 ADPIC.

³⁶ Article 50.5 ADPIC.

³⁷ Article 50.4 ADPIC.

³⁸ L'article 48 ADPIC prévoit la possibilité d'octroyer un dédommagement raisonnable au défendeur pour le préjudice qu'il a subi ainsi que le remboursement de ses frais en ce compris les honoraires d'avocats.

³⁹ L'article 7 ADPIC prévoit que « La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations ». A ce sujet, voy. B. REMICHE & V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 56 et s.; J.-C. VAN EECKHAUTE, « Réglementation internationale de la propriété intellectuelle et intérêt général: la cas des discussions sur la propriété intellectuelle et l'accès aux médicaments », in B. REMICHE (dir.), *Brevet, innovation et intérêt général*, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 511-527.

Ce cadre normatif international, souvent décrit comme très protecteur des intérêts des titulaires de droits, contient ainsi une série de limitations, d'obligations et de principes généraux tendant à assurer la protection des intérêts de « l'autre partie » et qui doivent être respectés aussi bien par les Etats dans le cadre de leurs actions législatives que par les juridictions chargées d'appliquer et d'interpréter les législations de manière conforme à ces principes⁴⁰.

3.2. Le cadre juridique en droit communautaire

Concernant la procédure de saisie-contrefaçon en droit communautaire, c'est naturellement vers la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle⁴¹, bien connue des praticiens, que l'on est amené à se tourner. L'objet de cette directive est d'harmoniser « les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle »⁴² sur les plans civils et administratifs⁴³. Cette directive transpose en droit communautaire, les dispositions de l'Accord A.D.P.I.C. relatives au respect des droits de propriété intellectuelle dont elle reprend parfois le texte mot à mot et, le cas échéant, qu'elle transpose en les renforçant⁴⁴.

Relevons d'emblée que l'article 3 de la directive 2004/48 reproduit assez fidèlement les « obligations générales » établies par l'article 41 ADPIC susmentionné. Néanmoins, ce sont surtout les articles 7 et 9 de la directive 2004/48 qui retiendront ici notre attention. Ces dispositions sont largement inspirées de l'article 50 ADPIC dont elles reprennent les éléments essentiels : le principe permettant aux autorités judiciaires d'ordonner des mesures provisoires visant à la conservation des éléments de preuve de l'atteinte au droit intellectuel et les quatre limitations mentionnées dans l'article 50 ADPIC. Les articles 7 et 9 de la directive constituent, sur ce plan, une transposition correcte de l'article 50 ADPIC. On notera cependant quatre différences entre les deux dispositions :

1° Là où l'article 50 ADPIC mentionne uniquement des « mesures provisoires », l'article 7 de la directive précise expressément que ces mesures provisoires « peuvent inclure la description (...) ou la saisie réelle ». La directive est davantage explicite que l'article 50 ADPIC.

2° L'article 7 de la directive, dès son premier paragraphe, rappelle la nécessité de protéger les renseignements confidentiels alors que l'article 50 ADPIC reste muet sur ce point. Il ne s'agit toutefois que d'une simple différence formelle : la protection des renseignements confidentiels dans le cadre de la collecte des preuves est expressément visée par l'article 42 ADPIC.

3° L'article 7, §5 de la directive permet aux Etats membres de prendre des mesures relatives à la protection des témoins. Il s'agit là d'une différence réelle avec l'Accord A.D.P.I.C. qui ne semble pas contraire à l'Accord dont aucune des dispositions ne semble interdire à un Etat membre d'adopter de telles mesures.

⁴⁰ F. DE VISSCHER, « La preuve des atteintes aux droits de propriété intellectuelle – Réforme de la saisie-description (articles 6 à 8 de la directive 2004/48) », in F. BRISON (éd.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 150. Sur le principe d'interprétation conforme au droit communautaire, voy. C.J.C.E., 13 novembre 1990, *Marleasing*, C-106/89, *Rec.*, 1990, I, p. 4135; Voy. A. OHLY, « Three principles of European IP enforcement law: effectiveness, proportionality, dissuasiveness », in J. DREXL, R.M. HILTY, L. BOY, C. GODT & B. REMICHE, *Technologie et concurrence. Mélanges en l'honneur de Hanns Ullrich*, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 257-274.

⁴¹ Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, *J.O.U.E.*, L 157, 30 avril 2004; rectificatif, *J.O.U.E.*, L 195, 2 juin 2004.

⁴² Sur la notion de « droit de propriété intellectuelle au sens de cette directive voy. Déclaration 2005/295/CE de la Commission concernant l'article 2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle, *J.O.U.E.*, L 94, 13 avril 2005.

⁴³ Article 1^{er} de la directive 2004/48. Sur la directive 2004/48, voy. Y. VAN COUTER & H. DHONDT, « De Richtlijn handhaving Intellectuele Eigendomsrechten: Een Europese storm in een Belgisch glas water ? », *R.D.C.*, 2005, p. 699; M. BUYDENS, « Brève présentation de la nouvelle directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle », *I.R. D.I.*, 2004, p. 133.

⁴⁴ Certains auteurs y ont vu une forme de « ADPIC plus » ou « TRIP's plus »: M.-C. JANSSENS, « Het internationaal en Europees kader van de nieuwe Belgische wetten inzake de handhaving van intellectuele rechten », in F. BRISON (éd.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 23.

4° Enfin, on relèvera que les articles 7 et 9 de la directive ne visent que les pouvoirs des autorités judiciaires alors que l'article 50.8 ADPIC permet implicitement aux autorités administratives de prononcer des mesures provisoires et ce, même si l'Accord A.D.P.I.C. favorise manifestement l'intervention des autorités judiciaire à cet égard.

Il n'en demeure pas moins que conformément à l'article 2 de la directive, une autorité administrative d'un Etat membre pourrait éventuellement se voir reconnaître une compétence en matière de saisie-contrefaçon si cela semblait « plus favorable aux titulaires de droits » et pour autant que les obligations générales rappelées à l'article 3 de la directive soient respectées.

3.3. Les cadres juridiques nationaux

3.3.1. Le cadre juridique en France

La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007⁴⁵ transpose avec un léger retard la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (dont le délai de transposition expirait le 29 avril 2006). Les praticiens attendaient depuis longtemps une harmonisation du contentieux de la propriété intellectuelle. André Bertrand regrettait que cette harmonisation n'ait pas eu lieu lors de l'adoption du code de la propriété Intellectuelle⁴⁶. A l'instar du législateur belge, le législateur français a profité de la loi de transposition de la directive pour harmoniser largement le contentieux de la propriété intellectuelle. Il a donc fallu patienter encore quinze ans pour que cette réforme purement technique voit enfin le jour.

En ce qui concerne la procédure de saisie-contrefaçon, les nouveaux textes applicables (articles L.521-4, L.615-5, L.622-7, L.623-27-1, L.716-7 et L.722-4 du Code de la Propriété Intellectuelle) sont quasiment identiques pour les différents droits de propriété industrielle concernés (dessins et modèles, brevets, produits semi-conducteurs, certificats d'obtention végétale, marques et indications géographiques).

En ce qui concerne la procédure de saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique (PLA), à savoir les articles L.332-1 à L.332-4, la procédure reste sensiblement différente de celle désormais en vigueur en matière de propriété industrielle, ce que l'on peut regretter, compte tenu de la règle de l'unité de l'art qui permet de cumuler à la fois la protection par droit d'auteur et par dessin et modèle enregistré⁴⁷.

Deux questions restaient en suspens après la promulgation de la loi du 29 octobre 2007:

- le délai fixé au demandeur pour se pourvoir au fond afin de valider la saisie, devait être fixé par voie réglementaire : depuis le décret n° 2008-624 du 27 juin 2008, ce délai a été fixé à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils, si ce délai est plus long à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description, à savoir le maximum prévu par l'article 7.4 de la directive 2004/48 et par l'article 50.6 ADPIC ;
- les tribunaux compétents pour connaître des requêtes en saisie-contrefaçon, qui devaient être des juridictions spécialisées fixées par voie réglementaire, pour une meilleure cohérence et prévisibilité de la jurisprudence dans cette matière complexe : ces juridictions ont été désignées par les décrets du 9 octobre 2009 n° 2009-1904 et 2009-1905 (cf. *infra*).

3.3.2. Le cadre juridique en Belgique

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, la procédure de saisie-contrefaçon est connue de longue date en droit belge. Anciennement régie par les articles 1481 à 1488 du Code judiciaire, elle est désormais régie par les articles 1369*bis*/1 et suivants du Code judiciaire⁴⁸ comme suite à la réforme intervenue en mai 2007 pour transposer en droit belge, la directive 2004/48. Les articles 1369*bis*/1 à 1369*bis*/10 du Code judiciaire sont complétés par l'article 588 du Code judiciaire pour ce qui concerne la compétence matérielle et par l'article 633*quinquies* du même Code pour ce qui concerne la compétence territoriale. On soulignera encore l'application des dispositions du Code judiciaire

⁴⁵ Cette loi a été publiée au Journal Officiel du 30 octobre 2007 et est entrée en vigueur le 31 octobre suivant.

⁴⁶ Etudes « La preuve de la contrefaçon » in *R.D.P.I.*, n° 49, octobre 1993 p. 14

⁴⁷ Le principe de cumul de protection est reconnu notamment à l'article 96 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires

⁴⁸ Le droit belge est accessible sur Internet à l'URL : www.juridat.be.

relatives à l'expertise - il s'agit des articles 962 et suivants du Code judiciaire - à l'exception des dispositions dont l'application est expressément écartée par l'article 1369bis/10 C.J.⁴⁹

En résumé, la procédure belge de saisie-contrefaçon permet aux *personnes habilitées à agir en contrefaçon* de demander au *Président du tribunal de commerce*, par *requête unilatérale*, la désignation d'un *expert* habilité à pénétrer dans les locaux du prétendu contrefacteur, pour procéder à une *description de la contrefaçon* (volet probatoire). En outre, elle permet au Président du tribunal de commerce d'ordonner une *mesure de saisie réelle* des objets contrefaisants (volet conservatoire) qui est conçue comme un accessoire de la mesure de description.

4. Les mesures de description et de saisie

On sait que l'article 7, §1^{er} de la directive 2004/48 envisage explicitement les deux mesures qui caractérisent toutes les procédures de saisie-contrefaçon : la mesure de description (mesure probatoire) et la mesure de saisie réelle (mesure conservatoire). Ces deux mesures, leur nature, leurs conditions d'octroi et leur mise en œuvre sont présentées ci-dessous.

4.1. La mesure de description

4.1.1. Nature de la mesure de description

4.1.1.1. Nature de la mesure de description en droit belge

La mesure de description consiste à faire « décrire » par un ou plusieurs experts désignés par le juge « tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci »⁵⁰. Cette liste (« les objets, éléments, documents ou procédés... ») doit être interprétée largement et n'a aucun caractère limitatif ou exhaustif⁵¹ : il faut et il suffit que l'objet de la description soit de nature à prouver la contrefaçon, son étendue et le circuit de production et de distribution. Il s'agit de mettre à jour tout le circuit de la contrefaçon en identifiant tous les contrefacteurs, lesquels peuvent être différents de la personne visée par la mesure de description et/ou de saisie⁵². En particulier, l'examen de la comptabilité et des relevés d'acheteurs et de fournisseurs du prétendu contrefacteur devrait être très utile à cet effet⁵³.

En regard de l'ancien article 1481 du Code judiciaire, l'article 1369bis/1, §1^{er} C.J. tend à élargir la mesure de description. L'article 1481 C.J. portait presque exclusivement sur des éléments « prétendus contrefaits » et limitait à certains éléments, essentiellement comptables, la possibilité de décrire ce qui était « de nature à établir la contrefaçon prétendue ». Désormais, ce dernier critère, plus large, est applicable à tous les éléments faisant l'objet d'une description.

L'élargissement induit par l'article 1369bis/1, §1^{er} C.J. doit cependant être relativisé : la Cour de Cassation avait déjà interprété avec souplesse la notion d'objets « prétendus contrefaits » en décidant : « Qu'il résulte de l'économie de [l'article 1481 C.J.] qu'il y a lieu d'entendre par les objets contrefaits visés à l'alinéa 2 de cet article, non seulement les objets entièrement terminés et les ustensiles, mais aussi les composants dont la description est nécessaire; [que] 'les objets contrefaits' sont non seulement 'les objets ou les appareils dans leur ensemble, mais aussi (...) les pièces dont ils sont composés et même (...) les éléments qui sont clairement destinés à leur fabrication' et [il est sans

⁴⁹ L'article 1369bis/10 C.J. exclut l'application des dispositions suivantes du Code judiciaire en matière d'expertise lorsque l'expert intervient dans le cadre d'une saisie-contrefaçon : articles 962 à 965, 973, alinéas 2 et 3, 978 et 985. Voy. O. MIGNOLET, « Nouveautés en matière d'expertise: le régime général de l'expertise modifié par la loi du 15 mai 2007 et la saisie en matière de contrefaçon, modifiée par la loi du 10 mai 2007 », in P. JADOUL & A. STROWEL (dir.), *Nouveautés en matière d'expertise et de propriété intellectuelle*, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 9 et s.; P. BRUIER & F. DE VISSCHER, *loc. cit.*, p. 100 et s.

⁵⁰ Article 1369bis/1, §1^{er} C.J.

⁵¹ Projet de loi, Exposé des motifs, p. 57. Voy. Cass., 28 juin 1991, *Pas.*, I, 1991, 941; *J.T.*, 1992, p. 180; *Arr. Cass.*, 1991, p. 1073; Civ. Bruxelles (sais.), 16 juin 2004, *I.R. D.I.*, 2005, p. 188; A. BRAUN, « La saisie en matière de contrefaçon: perspectives d'avenir », in F. GOTZEN (éd.), *Beslag inzake namaak – La saisie-contrefaçon – Anton piller orders*, Bruxelles, Story-Scienza, 1991, (p. 111-121) p. 116; F. DE VISSCHER & B. MICHAUX, *Précis du droit d'auteur et des droits voisins*, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 527.

⁵² Cass., 29 novembre 1963, *J.T.*, 1964, p. 91.

⁵³ Projet de loi, Exposé des motifs, p. 58; Gand, 13 décembre 1994, *R.W.*, 1995-96, p. 403.

pertinence à cet égard] que ces éléments 'n'étaient pas encore assemblés', 'étaient librement disponibles dans le commerce et pouvaient être utilisés à des fins multiples' »⁵⁴. Le nouveau régime de saisie-contrefaçon confirme ainsi la jurisprudence antérieure.

4.1.1.2. Nature de la mesure de description en droit français

La mesure de description en droit français est très proche de l'approche retenue par la législation et la jurisprudence belges. Les textes⁵⁵ prévoient que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder [...] à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons » des produits, objets, procédés ou services prétendus contrefaisants « ainsi que de tout document s'y rapportant ». Comme en Belgique, « 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 (de l'atteinte à une indication géographique). »⁵⁶

La mesure de description a une finalité essentiellement probatoire, et comprend également la prélèvement d'échantillons (à ne pas confondre avec la saisie du stock de produits argués de contrefaçon, qui serait une mesure conservatoire).

Il est constant que si seule une saisie descriptive est autorisée, et que l'huissier saisit des documents qui « avaient été remis à l'huissier à sa demande, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci avait outrepassé les termes de sa mission »⁵⁷. Ce faisant la Cour de Cassation rappelle que « la saisie réelle s'entend de celle qui porte sur des produits ou procédés prétendument contrefaisants » et que « la saisie de document publicitaires et de tarifs »⁵⁸ ou « des photocopies d'extraits du catalogue et de factures »⁵⁹ doivent être assimilées à une description.

4.1.2. Conditions d'octroi de la mesure de description

4.1.2.1. Conditions d'octroi de la mesure de description en droit belge

L'article 1369bis/1, §3 C.J. impose le respect de deux conditions pour que la mesure de description puisse être ordonnée : le requérant doit démontrer qu'il dispose d'un droit intellectuel en apparence valable et il doit prouver l'existence d'indices sérieux d'une atteinte, ou d'une menace d'atteinte, à ce droit⁶⁰.

4.1.2.1.1. Un droit intellectuel

La preuve de l'existence du droit intellectuel

Pour que la requête en saisie-contrefaçon soit déclarée fondée, il peut être exigé du requérant qu'il produise la preuve de l'existence du droit de propriété intellectuelle. La preuve à rapporter par le requérant varie selon qu'il s'agit d'un droit donnant lieu à l'accomplissement d'une formalité ou d'un droit dont l'existence ne dépend pas de l'accomplissement d'une formalité quelconque.

Dans ce dernier cas, le requérant n'est pas tenu *a priori* d'apporter la preuve de l'existence de son droit. Cependant, dès lors que l'article 1369bis/1, §3 C.J. oblige le juge à vérifier « si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable », le requérant sera bien inspiré de souligner dans sa requête les éléments permettant de conclure à l'existence et à la validité de son droit⁶¹. A défaut de trouver la trace de ces éléments dans la requête,

⁵⁴ Cass., 28 juin 1991, *J.T.*, 1992, p. 180.

⁵⁵ Articles L.521-4, L.615-5, L.622-7, L.623-27-1, L.716-7 et L.722-4 CPI.

⁵⁶ Les nouveaux textes applicables depuis le décret du 27 juin 2008 sont les articles R. 521-2. R. 615-2 R. 623-51 R. 716-2 et R. 722-2 CPI.

⁵⁷ Cass. com., 19 décembre 2006, R.G. n° 05-14431 Publié au bulletin 2006, IV, n° 265, p. 287.

⁵⁸ Cass. Com., 20 mars 2007 n°05-12.626 publié au bulletin.

⁵⁹ C.A. Douai.

⁶⁰ Article 1369bis/1, §3 C.J.; Cass., 26 novembre 2009, *I.C.I.P.*, 2009, p. 540; Bruxelles, 18 décembre 1998, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 181; *I.R. D.I.*, 1999, p. 65.

⁶¹ Il s'agira notamment d'énoncer les éléments originaux d'une œuvre prétendument protégée par le droit d'auteur ou d'établir la réalité des investissements substantiels consentis pour l'obtention, la vérification ou la présentation des données comprises dans une base de données prétendument protégée par un droit *sui generis*.

le Président du tribunal pourrait soit considérer que la validité du droit n'est pas établie, soit convoquer le requérant afin d'entendre ses explications sur ce point.

Si le droit intellectuel concerné est un droit dont l'existence dépend de l'accomplissement d'une formalité, l'article 1369bis/2, alinéa 2 C.J. mentionne précisément les éléments de preuve devant être produits par le requérant. Cette disposition prévoit que : « Le requérant produit, selon le cas, les pièces justificatives ainsi qu'une copie du brevet d'invention, du certificat complémentaire de protection, du droit d'obtenteur ou de la demande inscrite de droit d'obtenteur, de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, de l'accusé de réception du dépôt du dessin ou modèle ou de la marque ou de la publication de leur enregistrement ».

Le droit des brevets présente ici deux particularités. D'une part, à la différence des autres droits, dont le droit des marques, il n'est pas admis que la requête en saisie-contrefaçon se fonde sur le dépôt d'une simple demande de brevet⁶². D'autre part, si les brevets européens doivent faire l'objet de traduction pour produire un effet en Belgique⁶³, il n'est pas indispensable que la traduction ait déjà été déposée à l'Office de la propriété industrielle (O.P.R.I.) lorsque la requête en saisie-contrefaçon est présentée dans un délai ne dépassant pas trois mois suivant la publication de la mention de la délivrance du brevet par l'Office européen des brevets (O.E.B.)⁶⁴. En outre, la preuve visée à l'article 1369bis/2, alinéa 2 C.J. est assurément le texte du brevet européen dans la langue dans laquelle celui-ci a été délivré. L'article 70, §1^{er} de la Convention de Munich (C.B.E.) stipule en effet que seul cette version linguistique du brevet « fait foi dans toutes les procédures (...) et dans tous les Etats contractants »⁶⁵.

On relèvera que le non-respect de l'obligation de joindre la preuve de l'accomplissement de la formalité imposée par l'article 1369bis/2, alinéa 2 C.J. n'est pas expressément sanctionné⁶⁶ mais il se conçoit difficilement qu'une saisie-contrefaçon soit autorisée si le Président du tribunal ne dispose pas de la preuve de l'existence du droit⁶⁷.

La validité du droit intellectuel

S'agissant de la validité du droit, l'article 1369bis/1, §3 C.J. oblige le Président à vérifier que le droit invoqué soit « selon toutes apparences, valable ». Il s'agit d'un examen *prima facie* et il n'appartient pas au Président de statuer sur la validité du droit⁶⁸ ou sur la régularité d'une cession⁶⁹ : ces questions dépassent la compétence qui lui est reconnue par l'article 1369bis/1, §3 C.J.⁷⁰.

De la même manière, le Président ne peut exiger que la validité du droit apparaisse certaine, qu'elle soit incontestable, voire même incontestée.

La jurisprudence des tribunaux belges indique une grande souplesse à cet égard ainsi que l'illustrent les décisions rendues en matière de brevets.

Dans cette matière, les tribunaux belges ont, de tout temps, considéré qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre les brevets délivrés sans examen et les brevets délivrés après un examen de brevetabilité lorsqu'il s'agissait de vérifier la validité apparente du brevet invoqué à l'appui de la requête⁷¹.

⁶² D. KAESMACHER & O. MIGNOLET, *loc cit.*, p. 62-63, n° 35; K. ROOX, « Actiemogelijkheden naar Belgisch recht op basis van een octooiaanvraag, maar dan een recht op redelijke vergoeding ? », *I.R. D.I.*, 2005, p. 428. Anvers, 28 septembre 1988, *R.W.*, 1989-90, p. 235. Contra: Civ. Termonde, 9 janvier 1990, *R.W.*, 1990-91, p. 236, note H. VANHEES.

⁶³ B. REMICHE & V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 267-272.

⁶⁴ Civ. Gand (sais.), 19 novembre 2004 et 7 décembre 2004, *I.R. D.I.*, 2005, p. 285.

⁶⁵ Liège, 5 décembre 2006, R.G. 2006/236: « en exécution de cette disposition légale applicable en Belgique [l'article 70, §1^{er} LBI], le juge belge doit recevoir le brevet dans la langue du brevet, c'est-à-dire dans la langue de sa demande et de la procédure devant l'Office des brevets européens ».

⁶⁶ Civ. Bruxelles (sais.), 5 juillet 2002, *I.R. D.I.*, 2004, p. 173.

⁶⁷ Civ. Liège, 25 février 2008, *I.R. D.I.*, 2008, p. 181.

⁶⁸ Civ. Bruxelles (sais.), 13 mai 2005, *I.R. D.I.*, 2005, p. 432; Civ. Bruxelles (sais.), 16 juin 2004, *I.R. D.I.*, 2004, p. 188.

⁶⁹ Civ. Bruxelles (sais.), 18 février 1997, *Ing.-Cons.*, 1997, p. 273.

⁷⁰ Civ. Bruxelles (sais.), 26 mai 2003, *I.R. D.I.*, 2003, p. 273.

⁷¹ Il n'y a pas lieu de faire ici une distinction entre les brevets délivrés sans examen et les brevets délivrés après un examen par l'O.E.B.: Bruxelles, 29 juin 2004, *I.R. D.I.*, 2004, p. 402. Contra: Anvers,

Les tribunaux belges ont également montré qu'ils étaient peu enclins à tenir compte des procédures d'annulation des déclinaisons étrangères d'un brevet européen, correspondantes au brevet belge qui étaient pendantes devant les juridictions étrangères, voire même des décisions prononçant la nullité des déclinaisons étrangères du brevet européen⁷² ainsi que des procédures de recours disponibles à l'O.E.B.

A titre d'exemple, on citera l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 25 juin 1990 intervenu dans une affaire où la cour était amenée à statuer sur une décision du tribunal de première instance faisant droit à une requête en saisie-contrefaçon. Au moment où la cour était amenée à se prononcer, le brevet européen concerné avait été révoqué par une division d'opposition de l'O.E.B. et le déposant avait introduit un recours (ayant un effet suspensif conformément à l'article 106, 1° de la C.B.E.) contre la décision de révocation. Malgré les indices sérieux indiquant que la validité du brevet était à tout le moins contestable, la cour d'appel décida de confirmer la décision du premier juge au motif que pour qu'il soit fait droit à la requête en saisie-contrefaçon « il suffit que le droit intellectuel soit vraisemblable, qu'il ne soit pas manifestement non fondé. Il n'est pas requis que le titre soit incontestable ou incontesté »⁷³.

Toute autre est la situation dans laquelle le droit intellectuel invoqué à l'appui de la requête est expiré à la date à laquelle la requête est présentée sans que l'action en contrefaçon relative aux atteintes commises à l'encontre de ce droit ne soit déjà prescrite. Confronté à une telle situation, le Président peut-il faire droit à la requête ?

Une partie de la doctrine répond favorablement à cette question au motif que rien n'interdirait au Président d'ordonner une saisie-contrefaçon dès lors que l'action en contrefaçon elle-même, n'est pas prescrite⁷⁴. Cette doctrine a déjà trouvé un écho dans la jurisprudence⁷⁵.

Nous ne pouvons souscrire à ce raisonnement. L'article 1369bis/1, §3 C.J. stipule en effet que le Président « statuant sur une requête », c'est-à-dire au moment où il statue sur la requête, doit examiner « si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable ». Cette disposition – qui emploie l'indicatif présent et n'envisage aucune alternative – ne permet pas au Président de prononcer la mesure de description si le droit intellectuel n'est plus valable au moment où il statue sur la requête⁷⁶.

23 mai 2007, *I.R. D.I.*, 2007, p. 261, note B. VANDERMEULEN; Civ. Bruxelles (sais.), 13 mai 2005, *I.R. D.I.*, 2005, p. 432.

⁷² Par exemple, la Cour d'appel de Bruxelles a jugé que « la constatation que certaines conclusions du brevet ont été invalidées à l'étranger ne porte pas atteinte à la validité *prima facie* des droits invoqués » (Bruxelles, 29 juin 2004, *I.R. D.I.*, 2004, p. 402). Civ. Bruxelles, 11 mars 2008, *I.C.I.P.*, 2008, p. 555; Civ. Bruxelles (sais.), 13 mai 2005, *I.R. D.I.*, 2005, p. 432; Civ. Bruxelles (sais.), 26 mai 2003, *I.R. D.I.*, 2003, p. 273; Civ. Bruxelles (sais.), 13 juin 2003, *I.R. D.I.*, 2003, p. 275; Civ. Bruxelles (sais.), 16 juin 2004, *I.R. D.I.*, 2004, p. 188. Dans le même sens également: C.J.C.E., 13 juillet 2006, *Roche c. Primus*, C-539/03, *Rec.*, 2006, p. I-6535; *Ing.-Cons.*, 2006, p. 530; *I.E.R.*, 2006, p. 267, note R. DE RANITZ; *B.I.E.*, 2006, p. 73; *J.T.*, 2006, p. 722, note F. THIRIAN. A. KUR; *R.D.C.*, 2007, p. 493, note S. SZYCHOWSKA; *I.I.C.*, J.; 2006, p. 654; *J.D.E.*, 2006, p. 212.

⁷³ Anvers, 25 juin 1990, *Ing.-Cons.*, 1991, p. 249. Dans le même sens: Bruxelles, 8 octobre 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 297; G. GLAS, « La saisie-description en matière de brevets d'invention en Belgique », in *Jura vigilantibus*, Antoine Braun, Bruxelles, Larcier, 1997, p. 199.

⁷⁴ P. BRUWIER & F. DE VISSCHER, *loc. cit.*, p. 99.

⁷⁵ Le brevet délivré peut être expiré au moment de l'introduction de la requête dès lors que la mesure de description tend à permettre la preuve d'une contrefaçon passée: Anvers, 2 novembre 2005, *I.R. D.I.*, 2006, p. 148. La jurisprudence souligne toutefois que la procédure de saisie-contrefaçon ne peut servir à prolonger la durée de l'exclusivité conférée par le brevet: Civ. Bruxelles (sais.) 13 mai 2005, *I.R. D.I.*, 2005, p. 432

⁷⁶ Voy également l'article 9, §3 de la directive 2004/48 (« Les autorités judiciaires sont habilitées, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, à exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquiescer avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente » - le temps employé est le présent de l'indicatif) bien que cette disposition soit tempérée par l'article 7, §1^{er} de la directive (« étayer les allégations selon lesquelles il a été porté atteinte... ») et par l'article 2 de la directive, lequel permet aux Etats membres d'adopter des régimes plus favorables aux titulaires de droits. L'article 50.3 ADPIC emploie également l'indicatif présent (« ... est le détenteur du droit (...) il est porté atteinte à son droit... »).

Un droit intellectuel étranger

La souplesse des tribunaux belges en matière de saisie-contrefaçon se manifeste également à l'égard des droits étrangers : il est admis par les juridictions belges que la requête en saisie-contrefaçon peut être fondée sur un droit intellectuel étranger ne produisant aucun effet sur le territoire belge et ce, pour autant que des éléments de preuve de l'atteinte réalisée à l'étranger soient situées sur le territoire belge.

La Cour de Cassation a validé ce courant jurisprudentiel dans un arrêt remarqué du 3 septembre 1999. Dans cet arrêt, la Cour souligne que l'article 1481 du Code judiciaire (aujourd'hui remplacé par l'article 1369*bis* C.J.) « n'exclut pas que le texte visé par cet article soit un brevet étranger; que si les brevets ne sont valables que dans les limites de l'Etat qui les a octroyés, les mesures conservatoires de droit visant plus spécialement la protection des modalités de preuve par le possesseur du brevet ne sont pas soumises aux mêmes restrictions »⁷⁷.

Précisons que cette jurisprudence est antérieure au règlement 44/2001⁷⁸ mais ce dernier devrait rester sans effet sur celle-ci, vu l'article 31 du règlement 44/2001 stipulant que « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond »⁷⁹.

Il n'en demeure pas moins que la jurisprudence de cassation précitée avait été critiquée par une partie de la doctrine sur la base de motifs sérieux⁸⁰. Il semble aujourd'hui qu'un consensus se dessine en doctrine pour considérer que le titulaire d'un droit intellectuel étranger puisse requérir une mesure de description mais qu'il ne puisse pas requérir une mesure de saisie⁸¹. Du reste, on observera que le législateur belge a confirmé à l'occasion des travaux préparatoires de la réforme de 2007, sa volonté de permettre à des titulaires de droits intellectuels étrangers d'engager la procédure de saisie-contrefaçon lorsque des éléments de preuve d'atteinte à ce droit sont susceptibles d'être découverts sur le territoire belge⁸².

4.1.2.1.2. Une atteinte au droit

Conformément à l'article 50.3 ADPIC et à l'article 7, §1^{er} de la directive 2004/48, l'article 1369*bis*/2 C.J. invite le requérant à présenter au Président appelé à statuer sur sa requête, « des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte ».

⁷⁷ Cass., 3 septembre 1999, *Pas.*, 1999, I, p. 433; *Ing.-Cons.*, 1999, p. 603; *R.D.C.*, 2000, p. 128, note M. PETERGAS SENDER; *B.I.E.*, 2000, p. 117, note M. PETERGAS SENDER.

⁷⁸ Règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, *J.O.C.E.*, 16 janvier 2001, L 12, p. 1.

⁷⁹ Voy. cependant C.J.C.E., 28 avril 2005, C-104/03, *Rec.*, p. I-3481.

⁸⁰ Louis Van Bunnem avait ainsi exposé que : « En vertu de notre droit international privé, comme l'observe à juste titre Mme Pertegas Sander, il est unanimement admis que l'imposition de sanctions est régie par la loi applicable aux rapports juridiques entre les parties, en l'occurrence la loi belge sur les brevets. Or, notre loi sur les brevets ne reconnaît aucun effet aux brevets étrangers. Il est donc contradictoire de dire que 'les droits conférés par le brevet ne valent qu'à l'intérieur de l'Etat qui les accorde' et de permettre néanmoins (en vertu de l'article 24 de la Convention de Bruxelles) une mesure de saisie-contrefaçon sur base d'un titre extraterritorial, dépourvu de toute efficacité dans notre pays. Limiter l'autorisation à la description et refuser la saisie réelle (...) est, certes, plus conforme à la notion de 'mesure conservatoire' dont question à l'article 24 de la Convention de Bruxelles. Il n'en reste pas moins qu'il y a là une permission de perquisition domiciliaire opérée par surprise sur base d'un document sans effet en Belgique, ce qui nous semble disproportionné et injustifiable. A quoi, d'autre part, peut-il servir d'offrir à un titulaire de brevet étranger la possibilité de prouver qu'en Belgique ont eu lieu des actes fabrication ou de vente d'un produit sur lequel il n'a aucune exclusivité et qui y sont parfaitement licites ? » (L. VAN BUNNEN, « Examen de jurisprudence (1996-2001): brevets d'invention », *R.C.J.B.*, 2001, p. 231, nr. 23).

⁸¹ F. DE VISSCHER, « La preuve des atteintes... », *loc. cit.*, p. 163, note 33. Voy. cependant B. MICHAUX & E. DE GRUYSE, « De handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd », *R.D.C.*, 2007/7, p. 629, nr. 13.

⁸² Projet de loi, Exposé des motifs, p. 56.

On relèvera d'emblée que la formulation employée par le législateur belge diffère de celle retenue dans l'Accord A.D.P.I.C. et dans la directive 2004/48, ces deux instruments mentionnant une atteinte actuelle ou « imminente »⁸³. L'article 1369bis/2 C.J. élargit ici le champ d'application de la saisie-contrefaçon aux simples « menaces » d'une atteinte. Il est dès lors admis que la requête en saisie-contrefaçon vise des actes préparatoires à la contrefaçon, même si l'atteinte n'est pas imminente⁸⁴.

Il n'en demeure pas moins que le requérant reste tenu de présenter des indices sérieux à cet égard. Il ne suffit pas, ainsi que la Cour de Cassation eut l'occasion de le rappeler, de faire état de la titularité d'un droit intellectuel et d'un lien de concurrence direct avec la personne à l'encontre de laquelle la mesure est demandée : le simple risque théorique d'une atteinte ne constitue pas la preuve de la menace d'une atteinte⁸⁵. Le requérant doit ainsi mentionner les éléments susceptibles de donner lieu à une présomption de contrefaçon, c'est-à-dire les éléments donnant à penser qu'il est porté atteinte à son droit ou que la menace réelle d'une telle atteinte existe. A ce sujet, la Cour de Cassation⁸⁶ a indiqué que l'article 1369bis/1, §3 C.J. devait être interprété de manière conforme à l'article 7, §1^{er} de la directive 2004/48, lequel exige que le requérant ait « présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations ».

La jurisprudence de cassation enseigne encore que « selon le législateur il y a lieu d'entendre par indices au sens de l'article 1369bis/1, § 3, du Code judiciaire, que le requérant doit présenter des éléments qui rendent plausibles le fait qu'une atteinte au droit de propriété intellectuelle pourrait être commise. Les faits allégués doivent être de nature telle que lors d'une appréciation à première vue, ceux-ci fassent naître en soi ou en combinaison, une présomption d'une atteinte ou d'une menace d'atteinte »⁸⁷. De tels indices pourront, par exemple, être tirés d'expertises unilatérale sur la contrefaçon alléguée⁸⁸ et/ou de jugements étrangers constatant une atteinte identique au droit étranger équivalent⁸⁹.

A l'inverse, « de simples soupçons suffisent, sans qu'une démonstration de la réalité de cette contrefaçon puisse être exigée du requérant, les mesures demandées ayant précisément pour but d'apporter pareille démonstration »⁹⁰.

C'est en définitive au Président du tribunal qu'il appartiendra d'apprécier si les actes dénoncés par le requérant sont susceptibles de constituer une atteinte au droit invoqué au sens de la loi relative à ce droit. Même lorsque le requérant aura fait état d'indices sérieux, le Président pourra décider « qu'à première vue, la prétendue atteinte au droit intellectuel alléguée et décrite par le requérant ne constitue en rien une contrefaçon et ne justifie dès lors pas que soit accordée une mesure de saisie-contrefaçon »⁹¹.

4.1.2.1.3. Le pouvoir d'appréciation du magistrat

Le Président saisi de la requête peut décider que le droit n'est pas « selon toutes apparences, valables » et/ou que le requérant n'établit pas une menace réelle d'atteinte à son droit.

⁸³ Voy. article 50.3 ADPIC et articles 7, §1^{er} et 9, §3 de la directive 2004/48.

⁸⁴ Civ. Bruxelles, 13 mai 2005, *I.R. D.I.*, 2005, p. 432. Bruxelles, 6 avril 2000, *D.A. O.R.*, 2001, p. 58, note G.L. BALLON; *I.R. D.I.*, 2001, p. 306; Civ. Bruxelles (sais.), 13 mai 2005, *I.R. D.I.*, 2005, p. 432.

⁸⁵ Cass., 26 novembre 2009, *I.C.I.P.*, 2009, p. 540.

⁸⁶ Cass., 26 novembre 2009, *I.C.I.P.*, 2009, p. 540.

⁸⁷ Cass., 26 novembre 2009, *I.C.I.P.*, 2009, p. 540.

⁸⁸ Civ. Bruxelles, 26 mai 2003, *I.R. D.I.*, 2003, p. 273; Civ. Bruxelles, 16 juin 2004, *I.R. D.I.*, 2004, p. 188.

⁸⁹ Bruxelles, 12 mai 1993, *J.T.*, 1993, p. 193; Civ. Bruxelles, 5 juillet 2002, *I.R. D.I.*, 2004, p. 173.

⁹⁰ Projet de loi, Exposé des motifs, p. 57; Cass., 9 mars 2000, *Pas.*, 2000, I, p. 165; Bruxelles, 14 juillet 2008, *R.D.C.*, 2009, p. 413, note T. DE HAAN; Liège, 28 février 2006, *J.L.M.B.*, 2006, p. 1449; Prés. Comm. Anvers, 30 septembre 2008, *R.A.B.G.*, 2008, p. 1290; Anvers, 6 février 2008, *I.R. D.I.*, 2008, p. 173; Anvers, 10 décembre 2003, *I.R. D.I.*, 2004, p. 166; Bruxelles, 6 avril 2000, *D.A. O.R.*, 2001, p. 58, note G.L. BALLON; *I.R. D.I.*, 2001, p. 306; Anvers, 2 novembre 2005, *I.R. D.I.*, 2006, p. 148; Civ. Bruxelles (sais.), 13 juin 2003, *I.R. D.I.*, 2003, p. 275; Bruxelles, 29 juin 2004, *I.R. D.I.*, 2004, p. 402; Bruxelles, 17 septembre 2007, *I.R. D.I.*, 2008, p. 50; M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Bruxelles, Larcier, 1999, p. 206-209, n° 402.

⁹¹ D. KAESMACHER & O. MIGNOLET, *loc. cit.*, p. 59, n° 18; Bruxelles, 6 avril 2000, *D.A. O.R.*, 2001, p. 58, note G.L. BALLON. Voy. Cass., 9 mars 2000, *Pas.*, 2000, I, p. 165.

En revanche, lorsqu'il a admis l'existence (i) d'un droit apparemment valable et (ii) d'indices suggérant qu'une atteinte à ce droit a été commise ou menacée d'être commise, le Président saisi d'une requête formellement valable est tenu de prononcer la mesure de description. Le Président du tribunal ne peut pas apprécier l'opportunité de la mesure de description⁹² ni exiger la preuve d'éléments non prévus par la loi: l'urgence, le risque d'un préjudice grave difficilement réparable...⁹³. Il ne peut pas non plus rejeter la mesure au motif que le requérant disposerait d'autres moyens de prouver l'atteinte à son droit⁹⁴. A titre d'illustration, on relèvera que la Cour de Cassation a considéré, à juste titre, que la description de biens du service public ne portait pas atteinte au principe de la continuité des services publics⁹⁵.

4.1.2.2. Conditions d'octroi de la mesure de description en droit français

Contrairement au droit belge, en France, la loi n'impose pas expressément que le requérant démontre qu'il dispose d'un droit intellectuel en apparence valable ni qu'il prouve l'existence d'indices sérieux d'une atteinte, ou d'une menace d'atteinte, à ce droit.

4.1.2.2.1. Un droit intellectuel

Le droit français exige seulement que le requérant justifie de l'existence de son titre, et non de sa validité, ni même de son apparence de validité. En matière de brevets, et de certificats complémentaires de protection, les textes⁹⁶ exigent que le requérant produise une copie du titre de propriété et s'il s'agit d'une demande en cours de délivrance, une copie certifiée conforme accompagnée de la justification de sa publication ou de sa notification préalable au contrefacteur présumé⁹⁷. Pour les autres catégories de droits de propriété industrielle, les textes réglementaires sont silencieux.

L'ancien article L.521-1 CPI prévoyait bien la « production du certificat de dépôt » pour les modèles. Or, cette disposition a été supprimée de l'article L.521-1 lors de la modification législative intervenue le 27 octobre 2007, sans que cette disposition ne soit reprise ailleurs. Étonnamment le décret du 27 juin 2008 qui a modifié la partie réglementaire du CPI, a oublié de réinsérer cette disposition.

Le requérant doit également établir que le titre est en vigueur⁹⁸. L'arrêt de la Cour de Cassation., rendu, le 30 janvier 2008, pose comme règle en matière de brevets, mais qui est tout à fait transposable pour tous les droits de propriété industrielle, que « le requérant est tenu, non seulement de présenter le brevet sur lequel il se fonde, mais aussi de justifier que ce titre est en vigueur et s'il n'en est le propriétaire initial, qu'il est en droit d'en invoquer le bénéficiaire, en indiquant précisément, conformément à l'article 494 du nouveau code de procédure civile, les pièces invoquées à l'appui de sa requête ».

En cas d'urgence, et selon la pratique habituelle, il ne sera pas exigé de produire un état de paiement d'annuités dont la délivrance par l'INPI peut prendre plusieurs jours, les récépissés de redevances

⁹² Projet de loi, Exposé des motifs, p. 57; Bruxelles, 13 mars 2001, R.G., 2000/2464; Bruxelles, 18 décembre 1998, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 181 Cass., 26 mars 2005, R.G. C040006N; Cass., 16 octobre 1984, *Ing.-Cons.*, 1985, p. 164, obs. F. DE VISSCHER; Civ. Bruxelles (sais.), 4 octobre 2005, *I.R. D.I.*, 2006, p. 58; Bruxelles, 29 juin 2004, *I.R. D.I.*, 2004, p. 402; Civ. Bruxelles (sais.), 13 mai 2005, *I.R. D.I.*, 2005, p. 432; Civ. Bruxelles, 1^{er} avril 2003, R.G. 02/11997/A.

⁹³ Projet de loi, Exposé des motifs, p. 58.

⁹⁴ Civ. Bruxelles, 13 juin 2003, *I.R. D.I.*, 2003, p. 275.

⁹⁵ Cass., 30 septembre 1993, *Ing.-Cons.*, 1993, p. 307, *J.L.M.B.*, 1994, p. 290; *R.W.*, 1993-94, p. 954, note; *Pas.*, 1993, I, p. 769; *Arr. Cass.*, 1993, p. 778; voy. P. LEWALLE, *Le projet d'insertion d'un article 1412 bis dans le code judiciaire et l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public dans le droit judiciaire rénové*, Larcier, 1994, p. 151; Bruxelles, 4 octobre 1989, *Ing.-Cons.*, 1989, p. 293.

⁹⁶ R. 615-2 et R. 623-51 CPI.

⁹⁷ Par un arrêt du 9 avril 2002 la Cour suprême semble avoir quelque peu assoupli la règle, en jugeant que le visa « des pièces produites » dans l'ordonnance présidentielle et l'identification précise des brevets par leurs références et leur objet dans la requête, apportaient la preuve que le brevet avait été régulièrement produit à l'appui de la requête Cass. Com., 9 avril 2002, n° 99-15657 – *contra* C.A. Paris, 12 mai 2004, *P.I.B.D.*, n° 792, III, 471.

⁹⁸ Il a été jugé qu'en requérant une saisie-contrefaçon de brevet alors que l'INPI avait prononcé la déchéance du brevet pour défaut de paiement des annuités, « au jour de la présentation de la requête, en saisie-contrefaçon, la société Profilfix ne disposait d'aucun titre » (C.A. Paris, 12 mai 2004, *P.I.B.D.*, n° 792, III, 471).

dûment enregistrés par l'INPI et qui sont en possession des conseils en propriété industrielle, pouvant y suppléer.

Pour les autres droits de propriété industrielle, il est généralement admis que le requérant doit produire :

- pour les dessins et modèles un certificat d'identité du dessin ou modèle, en application de l'article R.512-19 CPI, justifiant de ses renonciations ou prorogations éventuelles ;
- pour les marques un certificat d'identité de la marque, en application de l'article R.714-8 CPI, justifiant de ses renonciations ou renouvellements éventuels ;
- pour les produits semi-conducteurs une copie de la déclaration de dépôt complétée par la représentation accessible au public et la publication de la mention de l'enregistrement du dépôt au BOPI, en application de l'article R.622-1 à R.622-6 CPI.

Cas particulier des brevets

En matière de brevet, si l'invention est protégée à la fois par un titre français et par un titre européen (généralement sous priorité française), toute ordonnance rendue sur le fondement d'un brevet français qui a cessé de produire ses effets (en raison de la expiration du délai ou de la procédure d'opposition concernant le brevet européen) est nulle⁹⁹, en application de l'article L614-13 CPI.

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de Londres, la France a renoncé à l'exigence de traduction de la description des brevets publiés en anglais et en allemand. N'est désormais disponible en français que la traduction des revendications lors de la publication du fascicule du brevet, conformément à la règle 71(3) de la CBE 2000. L'article L614-7 2ème alinéa CPI s'écrit : « En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français. »¹⁰⁰.

Ainsi, l'article L614-7 n'exige pas du requérant de produire la traduction du brevet. Toutefois, il nous semble prudent de produire cette traduction au juge de la saisie qui est en droit de l'exiger pour rendre son ordonnance. En effet, au même titre que les autres pièces versées à l'appui de la requête, le brevet doit être traduit en français, car la langue de la République française est le français, tout au moins devant les institutions judiciaires, sauf à ne pas tenir compte des parties non traduites du brevet.

Ce faisant, en cas d'urgence, il peut être admis que la description (qui peut être très longue) ne soit pas traduite au stade de la requête, sachant que l'abrégé est disponible en français (traduction et publicité assurée normalement par l'INPI dans les trois mois de la publication de la demande de brevet, en vertu de l'article L.614-8), et que les revendications en français accompagnées des dessins (même si les légendes ne sont pas traduites) sont raisonnablement intelligibles pour le magistrat, qui à ce stade n'a pas à étudier le fond de l'action.

Par ailleurs, le présumé contrefacteur, qui est absent lors de la phase initiale devant le juge de la saisie, serait en droit d'exiger cette traduction dans le cadre d'une procédure de référé rétractation

Cas particulier des droits d'auteurs

En matière de droit d'auteur, où le droit existe sans formalités particulières, la pratique veut que le requérant justifie de la preuve de la création et de sa date par tout moyen : les magistrats demandent que les requérants produisent des pièces ayant date certaine (factures commerciales, divulgations dans la presse, factures de fournisseurs, etc.). En effet, la jurisprudence prévoit qu'en raison de la divulgation d'une œuvre sous le nom d'une personne morale ou physique, et en l'absence de revendication des auteurs, cette personne morale est présumée titulaire des droits sur l'œuvre et investie à ce titre des droits d'auteur attachés à cette œuvre, en vertu des dispositions de l'article L.113-5 CPI¹⁰¹

Portée plus large qu'en Belgique : les demandes de titre

Contrairement à la Belgique, les textes prévoient expressément la possibilité d'agir en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet ou une demande d'enregistrement, soit publiée, soit non

⁹⁹ TGI Paris, 5 mai 1999, *P.I.B.D.*, 2000, n° 689, III, 6.

¹⁰⁰ Applicable depuis l'entrée en vigueur de l'accord de Londres le 1^{er} mai 2008.

¹⁰¹ Cass. Com., 20 juin 2006, Pourvoi n° R 04-20.776.

publiée, mais dans ce cas après notification au contrefacteur présumé d'une copie (certifiée) de la demande¹⁰². Selon certains auteurs, il existe un doute pour les demandes de brevet européen non publiées¹⁰³. Dans le cas où la demande brevet est modifiée, en étendant la portée des revendications initiales, il est nécessaire de les notifier également au présumé contrefacteur¹⁰⁴.

Portée plus restreinte qu'en Belgique : les droits étrangers

Selon les dispositions de l'article 31 du règlement CE n° 44/2001, il résulte que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si une juridiction d'un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond.

Toutefois, en général, la jurisprudence française¹⁰⁵ n'admet pas que la procédure de saisie puisse être utilisée en l'absence de droits de propriété intellectuelle en France. Une procédure de constat sur ordonnance de droit commun selon l'article 145 du Code de procédure civile aurait pu être mise en œuvre. A noter cependant, que la mesure de constat sur ordonnance n'est pas un droit pour le requérant, contrairement à la saisie, et peut donc être refusée par le juge, outre le fait que par cette voie ne permet pas à l'huissier de saisir les pièces¹⁰⁶.

4.1.2.2. Une atteinte au droit

Jusqu'à présent, le droit français n'exige pas que le requérant justifie d'une atteinte à son droit pour qu'il soit fait droit à une demande de description¹⁰⁷. On peut néanmoins se demander si cette jurisprudence doit être maintenue au regard de l'article 7.1 sur les « mesures de conservation des preuves » de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Le Professeur Jean Yves Galloux constate « que le texte communautaire paraît plus exigeant que le texte français sur ce point. Il faudrait donc en conclure que, à la différence de la pratique antérieure, le requérant devra apporter des éléments permettant au Président de s'assurer de la réalité soit de la menace de contrefaçon, soit de celle-ci »¹⁰⁸. Toutefois, le Professeur Jean Yves Galloux considère que la pratique antérieure doit être maintenue, compte tenu des travaux parlementaires de la loi de transposition de cette directive et de l'avis que le service juridique du Conseil de l'Union aurait rendu par écrit au Gouvernement français.

Mais, le doute persiste, car d'une part, les textes communautaires s'imposent au législateur français, les travaux parlementaires ne pouvant déroger à une exigence du texte communautaire, et, d'autre part, il est constant que les avis du Conseil de l'Union n'ont pas de force obligatoire, seule la Cour de Justice de l'Union Européenne étant habilitée à donner une force obligatoire à son interprétation des textes communautaires.

Il peut sembler légitime que le requérant apporte au juge de la saisie les éléments de preuve en sa possession pour justifier sa requête. Ainsi, le juge de la saisie serait en droit de refuser une saisie contrefaçon en l'absence de toute preuve ou commencement de preuve. Il devrait, en revanche, autoriser cette saisie, dès lors que le requérant fournit un commencement de preuve, en appréciant de manière souple cette exigence, car l'on ne peut naturellement exiger du requérant qu'il rapporte la preuve de la contrefaçon alors que la procédure de saisie a précisément pour objet de rechercher cette preuve.

La pratique antérieure ne devrait pas en être bouleversée, car en pratique, les requêtes font généralement déjà état des preuves ou des commencements de preuve de la contrefaçon alléguée.

¹⁰² L521-1, L615-4 et L716-2 CPI.

¹⁰³ §11.91 in *Saisie-Contrefaçon*, 2^{ème} édition, 2005, Dalloz, Pierre Véron.

¹⁰⁴ C.A. Nancy, 28 décembre 1982, *Ann. Prop. Ind.*, 1982, 237 ; TGI Paris, 3^e ch., 2^e sect., 6 avril 2007, *P.I.B.D.*, n°855, III, 427 ; §11.63 in *Saisie-Contrefaçon*, 2^{ème} édition, 2005, Dalloz, Pierre Véron.

¹⁰⁵ C.A. Paris, 4^eB, 28 septembre 2007, R.G. n° 05.23159, *Scott c. Bifratex*, inédit : en l'espèce étaient invoquées la contrefaçon de marques suisses.

¹⁰⁶ C.A. Douai, 24 mars 2009, *P.I.B.D.*, 2009, n° 898, III, 1129.

¹⁰⁷ A l'inverse, pour obtenir une mesure d'interdiction provisoire, notamment sur requête, les textes exigent que le requérant (eg L.615-3 CPI) démontre le caractère vraisemblable de l'atteinte à ses droits.

¹⁰⁸ J.C. GALLOUX, « Les mesures probatoires, provisoires et conservatoires » Recueil Dalloz, 13 mars 2008, n° 11 p. 714.

Ce n'est que dans l'hypothèse où un requérant solliciterait une saisie « à l'aveugle » sur la base simplement de soupçons non étayés par la moindre preuve ou début de preuve que le juge serait en droit de refuser l'autorisation sollicitée. Ce refus pourrait être justifié par le risque que la saisie contrefaçon soit utilisée comme moyen d'espionnage des concurrents. En outre, pratiquer une saisie contrefaçon à l'aveuglette est probablement le meilleur moyen d'aboutir à une saisie infructueuse. Les praticiens savent combien il est déjà difficile de recueillir les éléments de preuve souhaités, lorsque le requérant sait ce que l'huissier doit rechercher, sans s'aventurer à aller à la pêche aux informations chez le saisi.

C'est également la position actuelle du groupe de travail sur le projet de Cour des Brevets de l'Union Européenne¹⁰⁹, car l'article 35a(1) du projet sur les mesures conservatoires et probatoires pouvant être ordonnées par la Cour, a repris textuellement la formulation de la directive européenne, et exige donc que le requérant présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations.

4.1.2.2.3. Le pouvoir d'appréciation du magistrat

La saisie était généralement considérée par la doctrine et la jurisprudence¹¹⁰ comme un droit, ne pouvant être refusée par les juridictions. Dans une affaire où le défendeur reprochait au juge de la saisie de s'être « borné » pour justifier la saisie-contrefaçon, à énoncer que la requérante justifiait être propriétaire de la marque, la Cour de Cassation a statué comme suit : « qu'ayant relevé que la société Alnaco était propriétaire d'une marque enregistrée, ce dont il résultait qu'aux termes de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, elle était " en droit de faire procéder" à une saisie-contrefaçon de produits qu'elle prétendait "marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits", c'est à bon droit que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes eu égard au texte précité »¹¹¹.

Le droit à faire procéder à une saisie est très rarement refusé, sauf exceptions : dans une affaire de marque, une autorisation de saisie avait été sollicitée à l'encontre d'un prestataire d'accès internet aux fins de décrire un site portant atteinte à une marque enregistrée, et d'obtenir les coordonnées de l'éditeur du site incriminé. Cette autorisation a été rejetée au motif que « cette demande qui s'analyse en une demande d'informations ne dépend pas de la procédure spéciale de saisie-contrefaçon » renvoyant ainsi le requérant à présenter une requête aux fins de constat sur ordonnance.

Mais, dans la pratique, la jurisprudence française n'est guère éloignée de la position belge : « si je juge ne peut refuser l'autorisation de procéder et la saisie contrefaçon qui lui a été réclamée dans les formes et avec les justificatifs prévus par la loi, soit titre de propriété industrielle invoqué, droits qui lui permettent de l'invoquer, il a le pouvoir et le devoir de fixer les conditions et l'étendue de la saisie-contrefaçon, de délimiter les pouvoirs de l'huissier, donc de contrôler les modalités de la saisie sollicitée qui ne doit pas porter une atteinte injustifiée au saisi »¹¹².

Ce faisant, « le Président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués »¹¹³, ce qui permet au requérant, par exemple, de solliciter du juge de la saisie, l'autorisation de procéder à une expertise sur les produits saisis ou de faire ouvrir les scellés dans le cadre d'une expertise de tri.

4.1.2.3. Le déroulement de la mesure de description

4.1.2.3.1. En Belgique : la description par l'expert judiciaire

Les pouvoirs de l'expert

¹⁰⁹ Draft Agreement on the European Union Patent Court – Working document n° 11270/08 PI 32 COUR 32 of the Presidency of the EU Council – June 30, 2008 “*The Court may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, on application by a party who has presented reasonably available evidence to support the claim...*”.

¹¹⁰ C.A. Douai, 4 février 2002, *P.I.B.D.*, n° 741, III, 206 : « *en effet, la saisie-contrefaçon est une mesure à visée uniquement probatoire et donc le requérant n'a pas à donner de justificatif quelconque à sa requête, n'a pas à apporter de commencement de preuve de l'existence de la contrefaçon alléguée* ».

¹¹¹ Cass. Com., 9 octobre 2001, *P.I.B.D.*, n° 743, III, 243.

¹¹² C.A. Douai, 4 février 2002, *P.I.B.D.*, n° 741, III, 206.

¹¹³ Articles R. 521-5. R. 623-53-1 R. 716-5 et R. 722-5 CPI.

En Belgique, la description est effectuée par un ou plusieurs expert(s) désigné(s) par le Président du tribunal saisi de la requête. L'expert peut être un huissier¹¹⁴. Dans la pratique, il s'agira le plus souvent d'un professionnel dont l'expertise est reconnue pour le domaine concerné (informatique, chimique, mécanique...) et qui est inscrit sur la liste des experts judiciaires tenue par le tribunal.

L'article 1369bis/1, §2 C.J. précise que l'expert peut « prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de sa mission [mais uniquement] dans les limites de celle-ci ». Les limites de la mission confiée à l'expert sont déterminées d'une part, par le Président du tribunal et, d'autre part, par les dispositions du Code judiciaire relatives à l'expertise¹¹⁵.

Conformément à l'article 1369bis/1, §2 C.J., c'est au Président qu'il appartient de préciser quelle est l'étendue du pouvoir de l'expert et notamment s'il peut « prendre des extraits, copies, photocopies, photographies et enregistrements audiovisuels ainsi que (...) des échantillons des biens soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle (...) et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant »¹¹⁶. La formulation de cette disposition a un caractère exemplatif, ainsi que l'indique l'usage de l'adverbe « notamment » dans l'article 1369bis/1, §2 C.J.¹¹⁷. Toutefois, le Président ne pourrait permettre, dans le cadre de la description, que l'expert pose des actes relevant d'une mesure de saisie.

La distinction entre les deux mesures n'est pas toujours aisée. A cet égard, on relèvera que la mention de la prise d'échantillons parmi les mesures de description dans le texte de loi confirme, au besoin, que ce pouvoir peut être confié à l'expert sans que les conditions relatives à la saisie réelle ne doivent être réunies. De la même manière, il est admis que le Président puisse ordonner à la partie visitée de ne pas déplacer et/ou modifier les éléments visés par les opérations de description en vue de permettre à l'expert d'accomplir sa mission et ce, sans que ces contraintes ne soient assimilées à des mesures de saisies à condition qu'elles soient limitées *ratione materiae* et *ratione temporis* à ce qui est strictement nécessaire pour la description¹¹⁸.

S'agissant des limites imposées par la loi aux pouvoirs de l'expert, la Cour de Cassation a souligné que « en vertu de l'article 11 du Code judiciaire, les juges ne peuvent déléguer leur juridiction. En vertu de l'article 962 du même code, le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. Le rapport d'expertise ne peut concerner que des constatations ou un avis technique »¹¹⁹.

De la même manière, les travaux préparatoires de la réforme de 2007 indiquent que « l'expert doit s'en tenir dans son rapport aux strictes limites de sa mission et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur la réalité de la contrefaçon ou sur la validité des droits du saisissant¹²⁰. Son rapport a pour objet une description et non un avis: il lui faut décrire avec clarté et précision les objets et procédés argués de contrefaçon, de même que les éléments propres à déterminer l'ampleur, la destination et l'origine de la contrefaçon, sans plus. Si l'expert dépasse le cadre de sa mission, le rapport d'expertise ne sera pas déclaré nul mais le juge veillera à écarter les éléments d'information qui ont résulté de ce dépassement »¹²¹.

On relèvera encore que l'expert ne peut pas décrire, au-delà des éléments propres à établir l'atteinte au droit du requérant, les éléments établissant la violation de son savoir-faire: la saisie-contrefaçon ne

¹¹⁴ Projet de loi, Exposé des motifs, p. 58; article 516 C.J.; P. BRUIER & F. DE VISSCHER, *loc. cit.*, p. 98, n° 9.

¹¹⁵ Voy. articles 962 et s. C.J. et article 1369bis/10 C.J.

¹¹⁶ Article 1369bis/1, §2 C.J. Anvers, 2 novembre 2005, *I.R. D.I.*, 2006, p. 148. Voy. Bruxelles, 14 juillet 2008, *R.D.C.*, 2009, p. 413, note T. DE HAAN; Civ. Bruxelles, 11 mars 2008, *I.C.I.P.*, 2008, p. 555.

¹¹⁷ Projet de loi, Exposé des motifs, p. 58; Cass., 28 juin 1991, *Pas.*, I, 1991, 941; *J.T.*, 1992, p. 180.

¹¹⁸ F. DE VISSCHER, « La preuve des atteintes... », *loc. cit.*, p. 165.

¹¹⁹ Cass., 27 février 2009, C.07.0527.N. En outre, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier la valeur probante des constats de l'expert, le cas échéant en tenant compte des observations des parties: Cass., 7 mai 2009, C.08.0207.F.

¹²⁰ Civ. Bruxelles, 22 janvier 2004, *I.R. D.I.*, 2005, p. 415, note K. ROOX; Civ. Bruxelles (sais.), 5 juillet 2002, *I.R. D.I.*, 2004, p. 173; Mons, 14 juin 2007, *I.C.I.P.*, 2007, p. 592; *J.T.*, 2007, p. 858.

¹²¹ Projet de loi, Exposé des motifs, p. 68. Dans le même sens: Bruxelles, 14 juillet 2008, *R.D.C.*, 2009, p. 413, note T. DE HAAN. Voy. Civ. Anvers, 29 février 2008, *I.R. D.I.*, 2008, p. 184; Mons, 26 mars 2001, *J.T.*, 2002, p. 170; Civ. Tournai (cess.), 10 mai 2004, *Ing.-Cons.*, 2004, p. 384.

permet pas de protéger le savoir-faire¹²². La loi insiste sur le respect par l'expert, des limites de sa mission. L'expert ne peut décrire des éléments qui sont sans rapport avec la contrefaçon prétendue et il doit se concentrer sur les éléments qui concernent directement cette contrefaçon¹²³.

Les opérations de description

Juste avant le début des opérations de description afin de ne pas alerter le contrefacteur présumé, comme le requiert l'article 1369bis/1, §6 C.J, la signification de l'ordonnance au détenteur des objets contrefaits est effectuée par voie d'huissier. Ce dernier peut se faire assister des forces de l'ordre si nécessaire et en particulier si l'accès aux lieux lui est refusé¹²⁴.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation¹²⁵, c'est à l'occupant des lieux où les opérations de description sont exécutées que l'ordonnance doit être signifiée et ce, même s'il s'agit d'un simple tiers détenteur des objets contrefaisants qui n'en est pas le propriétaire et qui n'est pas le contrefacteur présumé¹²⁶. L'accomplissement de la signification n'est pas prescrit à peine de nullité mais il est indispensable pour faire courir le délai de tierce-opposition et pour rendre exigibles d'éventuelles astreintes.

Immédiatement après la signification, l'expert peut entreprendre la description : l'expert examine les objets, leur nature, leur nombre, en prend note, les photographie si nécessaire et peut en emporter un échantillon si le juge l'a autorisé. L'expert peut, dans les mêmes conditions, emporter des documents afin de les examiner dans ses bureaux. Il devra alors les restituer à bref délai.

On rappellera que l'expert ne peut pas se prononcer sur la réalité de la contrefaçon car il excèderait alors sa mission. Il doit uniquement décrire les éléments susceptibles de permettre au requérant, sur la base de la description, de démontrer l'existence de la contrefaçon. De façon générale, « l'expert doit veiller, tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur et du détenteur des objets décrits, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels »¹²⁷.

Après la descente sur les lieux et les constats posés, l'expert rédige son rapport de description. Dans le délai fixé dans l'ordonnance, et à défaut dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance¹²⁸, l'expert est tenu de déposer son rapport au greffe et d'en envoyer « aussitôt » une copie à toutes les personnes désignées dans l'ordonnance et, à défaut, au requérant, au saisi et, le cas échéant, au détenteur des objets décrits. Le Code judiciaire ne prévoit cependant aucune sanction en cas de dépassement du délai. Celui-ci ne peut certainement pas entraîner la nullité du rapport ou son écartement¹²⁹.

L'expert est par ailleurs tenu de se conformer aux dispositions du Code judiciaire en matière d'expertise (les règles relatives à la récusation de l'expert, à la remise des pièces, au contrôle du juge, à la prolongation du délai et au remplacement de l'expert¹³⁰) sous réserve des dispositions dont l'application est écartée par l'article 1369bis/10 C.J.¹³¹. Parmi ces dernières, on relèvera l'article 978

¹²² Gand, 1er décembre 2008, *I.R. D.I.*, 2009, p. 58, note F. PETILLION; Civ. Namur (sais.), 13 novembre 1981, *Cah. Dr. Jud.*, 1992, p. 19; Civ. Liège (réf.), 29 septembre 2000, *Ing.-Cons.*, 2001, p. 152; J. VAN HOOF, « Het beslag inzake namaak: een algemeen overzicht », in F. GOTZEN, *op. cit.*, p. 9, n° 8.

¹²³ Bruxelles, 4 décembre 2009, *I.C.I.P.*, 2009, p. 513.

¹²⁴ Articles 1369bis/5 et 1504 C.J.

¹²⁵ Cass., 29 novembre 1963, *Pas.* 1964, I, p. 340.

¹²⁶ Cass., 29 novembre 1963, *Pas.*, 1964, I, p. 340; Civ. Verviers (sais.), 3 avril 1998, *A.M.*, 1999, p. 74; *I.R. D.I.*, 1998, p. 230.

¹²⁷ Article 1369bis/6 C.J. Sur le déroulement de l'expertise, voy. O. MIGNOLET, *L'expertise judiciaire*, Bruxelles, Larcier, 2009; O. MIGNOLET, « Nouveautés en matière d'expertise... », *loc. cit.*, p. 9. Voy. Bruxelles, 4 décembre 2009, *I.C.I.P.*, 2009, p. 513.

¹²⁸ Articles 1369bis/7, §1^{er} C.J.

¹²⁹ P. BRUWIER & F. DE VISSCHER, *loc. cit.*, p. 103, nr. 17.

¹³⁰ O. MIGNOLET, « Nouveautés en matière d'expertise... », *loc. cit.*, p. 74-90; F. DE VISSCHER, « La preuve des atteintes... », *loc. cit.*, p. 178-183.

¹³¹ Il s'agit cependant des anciennes dispositions du code judiciaire en matière d'expertise et non pas des nouvelles dispositions introduites par la réforme du 15 mai 2007. Voy. O. MIGNOLET, « Nouveautés en matière d'expertise... », *loc. cit.*, p. 76. O. MIGNOLET, « La saisie-description », *loc. cit.*, p. 524-530, n° 661-669.

C.J. relatif au caractère contradictoire de l'expertise. Or, les travaux préparatoires mentionnent que « le saisi peut (...) faire valoir ses observations auprès de l'expert, qui les acte le cas échéant dans son rapport conformément à l'article 978 du code judiciaire. Le caractère unilatéral de la procédure ne s'oppose en effet pas à ce que l'expertise elle-même soit contradictoire »¹³².

Cet extrait des travaux préparatoires est ambigu. Il convient de l'interpréter de la manière suivante. L'expertise, dans le cadre de la saisie-contrefaçon, est une expertise unilatérale de sorte que l'article 978 C.J. ne s'y applique pas ; l'expert ne doit donc pas procéder à des préliminaires, lesquels anéantiraient l'effet de surprise recherché dans le cadre de cette procédure. En revanche, l'expert peut acter dans son rapport, les remarques éventuelles de la partie visitée sans que l'expertise devienne contradictoire. Par ailleurs, le caractère contradictoire de l'expertise peut être obtenu par la partie visitée entre le moment où les opérations de description proprement dites ont été effectuées et le dépôt du rapport de l'expert¹³³.

4.1.2.3.2. En France : la description par l'huissier ou le commissaire de Police

Contrairement à la Belgique, ce n'est pas un expert désigné par le Président du Tribunal qui procèdera aux opérations, mais un huissier territorialement compétent (qui peut être désigné par le Président mais laissé en général au choix du requérant) assisté d'un expert choisi cette fois par le requérant.

Le choix de l'expert

Jusqu'à récemment, il était toléré comme en Belgique, dans certaines circonstances, qu'un expert salarié du requérant assiste l'huissier dans ses opérations.

Mais depuis deux arrêts récents de la Cour suprême rendus sous le visa de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - CEDH – la jurisprudence considère que l'expert doit être indépendant des parties, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être un préposé ou représentant légal ou le conseil habituel du requérant, sauf si l'expert exerce une profession reconnue indépendante comme celle de conseil en propriété industrielle ou d'expert judiciaire¹³⁴.

Depuis, une série de décisions récentes ont semblé remettre en cause le principe établi par la Cour suprême. Selon ces décisions, le juge des requêtes aurait la faculté d'apprécier de manière générale les mesures utiles afin de procéder à la saisie et donc d'autoriser la présence des préposés du requérant, et il revient au saisi de démontrer que lors de l'exercice des opérations de saisie, ces derniers auraient manqué à ce principe d'impartialité¹³⁵. La Cour de Cassation a (pour l'instant) mis fin à cette divergence jurisprudentielle dans un arrêt remarqué en 2008¹³⁶.

C'est également la position actuelle du groupe de travail sur le projet de Cour des Brevets de l'Union Européenne¹³⁷, car l'article 35a(3) du projet dispose que le requérant ne devra pas être présent sur les lieux de la saisie, mais devra être représenté par un professionnel indépendant identifié dans l'ordonnance.

¹³² Projet de loi, Exposé des motifs, p. 68. D. KAESMACHER & O. MIGNOLET, *loc. cit.*, p. 66-68, n° 56-68.

¹³³ Voy. les commentaires de O. MIGNOLET, « Nouveautés en matière d'expertise... », *loc. cit.*, p. 79-84. O. MIGNOLET, « La saisie-description », *loc. cit.*, p. 527-528, n° 667. Contra: M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 217, n° 413; J. VAN HOOF, « Het beslag inzake namaak: een algemeen overzicht », in F. GOTZEN (éd.), *op. cit.*, p. 22, n° 24; G. GLAS, « La saisie-description en matière de brevets d'invention en Belgique », in X., *Jura vigilantibus. Antoine Braun. Les droits intellectuels. Le barreau*, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 203.

¹³⁴ Cass. Civ., 16 juillet 2000, Bulletin 2000, I, n° 210, p. 136 ; *P.I.B.D.*, n° 714, III, 87 ; Cass. Com., 28 avril 2004, Bulletin 2004, IV, n° 75, p. 78 ; *P.I.B.D.*, n° 791, III, 431 ; C.A. Paris, 4eA, 14 mai 2002, *P.I.B.D.*, n° 753, III, 552.

¹³⁵ TGI Paris, 3^e ch. 3^e sect., 25 février 2003, R.G. n° 01/12680; TGI Paris 3e ch., 1^{ère} sect., 17 novembre 2004, R.G. n° 01/1141 ; C.A. Paris, 4eB, 8 avril 2005, R.G. n° 03/06289 ; C.A. Paris, 4eB, 15 décembre 2006, R.G. n° 05/06449 ; C.A. Paris, 4^e B, 9 février 2007, R.G. n° 05/11655.

¹³⁶ Cass. Com., 8 juillet 2008, R.G. n° 07/15075, Publié au bulletin.

¹³⁷ Draft Agreement on the European Union Patent Court – Working Document n° 11270/08 PI 32 COUR 32 of the Presidency of the EU Council – June 30, 2008 «*At the inspection of the premises the requesting party shall not be present itself but may be represented by an independent professional practitioner whose name has to be specified in the Court's order*».

L'expert (par exemple, l'expert informatique) peut valablement assister l'huissier, dès lors qu'il est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas le conseil habituel du requérant, sauf s'il exerce lui-même une profession indépendante comme celle de conseil en propriété industrielle ou d'expert judiciaire¹³⁸. L'expert ne doit pas être confondu avec l'expert judiciaire. Contrairement à la Belgique la saisie contrefaçon est une mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile¹³⁹.

Les pouvoirs de l'huissier

Les pouvoirs de l'huissier sont précisément et limitativement définis dans l'ordonnance présidentielle. Si l'huissier outrepassé les pouvoirs ainsi définis, ses opérations sont susceptibles d'être annulées en application des dispositions des articles 117 et suivants du CPC.

Les pouvoirs qui lui sont généralement conférés par le juge sont pour l'essentiel les mêmes que ceux conférés à l'expert en Belgique. Ce faisant, en France, il est constant que l'expert ne peut qu'assister l'huissier dans sa mission, ce dernier devant conduire les opérations et conserver le contrôle et la maîtrise des opérations.

Ont été jugées irrégulières les opérations de saisie au cours desquelles le conseil en propriété industrielle a mené des opérations à la place de l'huissier, en interpellant directement le saisi¹⁴⁰. L'huissier ne peut déléguer un conseil en propriété industrielle pour effectuer les connexions sur Internet ou pour effectuer une analyse de fichiers informatiques¹⁴¹.

En particulier, l'huissier doit formellement distinguer les déclarations et les constatations de l'expert des siennes, car la force probante attachée aux constatations de l'huissier et celle attachée aux constatations de l'expert n'est pas la même, les constatations de l'huissier de justice valant jusqu'à inscription de faux contrairement à celles de l'expert¹⁴².

Il est fréquent que l'expert qui assiste l'huissier instrumentaire, établisse des documents préparatoires, tels que plans, dessins, schémas ou description, en vue d'assister le plus efficacement possible l'huissier au cours de ses opérations. Ces documents ainsi que les objets argués de contrefaçon précédemment acquis doivent rester et restent généralement des documents préparatoires et ne sont pas utilisés au cours de la saisie, à moins que le Président ne l'autorise expressément¹⁴³.

Les opérations de description

Comme en Belgique, l'ordonnance doit être signifiée¹⁴⁴ par huissier au saisi avant le début des opérations, mais à la différence de la Belgique, c'est en général le même huissier qui poursuit les opérations.

Il a été jugé qu'« un délai d'une minute entre la signification de l'ordonnance à la société BIJOUX HOHL et le début des opérations de saisie-contrefaçon ne saurait constituer un délai raisonnable dans la mesure où il ne permet pas au saisi de prendre connaissance des motifs justifiant cette mesure et de l'étendue des investigations autorisées. Admettre qu'un tel délai puisse être qualifié de raisonnable aurait comme conséquence de vider de son sens la remise préalable de l'ordonnance au saisi »¹⁴⁵.

¹³⁸ C.A. Paris, 4^eB, 11 mars 2005, R.G. n° 03/14305; C.A. Paris, 4eB, 3 mars 2006, R.G. n° 04/02858; C.A. Paris, 4eB, 15 décembre 2006, R.G. n° 05/06449; C.A. Paris, 4^eA, 18 juin 2008, R.G. n° 07/11080; TGI Paris, 5 mai 2009, *P.I.B.D.*, n° 900, III, 1205.

¹³⁹ Cass. Com., 8 mars 2005, Bulletin 2005, IV, n° 53, p. 58; C.A. Paris, 4^eB, 11 mars 2005, R.G. n° 03/14305; C.A. Paris, 4^e Ch A, 3 décembre 2008, *P.I.B.D.*, n° 892, III, 879.

¹⁴⁰ C.A. Paris, 4^e A, 5 avril 2006, R.G. n° 05/10728; Cass. Com., 3 mars 2009, *P.I.B.D.*, 2009, n° 894, III, 943, TGI Paris, 3^e ch. 3^e sec., 17 février 2004, *P.I.B.D.*, n° 787, III, 325.

¹⁴¹ C.A. Paris, 4^e A, 26 avril 2006, R.G. n° 05/10192; TGI Paris, 3^e ch., 1^e sec., 9 mars 2010, *P.I.B.D.*, n° 920, III, 385.

¹⁴² Cass. Com., 6 avril 1999, pourvoi n° 97-14193, Bulletin 1999, IV, n° 78, p. 63; C.A. CA Paris, 1^{ère} ch., audience solennelle, *P.I.B.D.*, n° 720, III, 258; TGI Paris, 3^e chambre 2^{ème} section, 12 février 2010, *P.I.B.D.*, n° 919, III, 339; TGI Strasbourg, 28 février 2008, R.G. n° 03/06182 et TGI Strasbourg, 13 mai 2008, R.G. n° 03/06023; TGI Paris, 3^e ch 2^e sec., 6 juillet 2007, R.G. n° 06/2621; voir aussi TGI Paris 3^e ch., 6 octobre 2000, *P.I.B.D.*, n° 713, III, 52; TGI Paris, 5 mai 2009, *P.I.B.D.*, n° 900, III, 1205.

¹⁴³ C.A. Paris, 4^e Ch B, 28 novembre 2008, *P.I.B.D.*, n° 891, III, 873; Cass. Civ. 12 avril 2009, *P.I.B.D.*, n° 896, III, 1077; Cass. Com., 7 juillet 2009, R.G. n° 08/18.598 publié au Bulletin.

¹⁴⁴ Article 495 CPC et articles R. 521-3. R. 615-2-1 R. 623-51-1 R. 716-3. R. 722-3 CPI.

¹⁴⁵ TGI Paris, 3^e ch. 1^{ère} sec., 6 octobre 2009, R.G. n° 08/02618.

Ont été jugés irréguliers le fait de :

- regarder, fouiller et prélever directement des pièces, avant de signifier l'ordonnance¹⁴⁶ ;
- copier les disques durs des ordinateurs, et de signifier l'ordonnance qu'ultérieurement, une fois les opérations terminées, alors que le saisi entrainait dans le bureau, ou de laisser l'ordonnance sur une table se trouvant dans une salle de réunion où le saisi s'installe habituellement¹⁴⁷ ;

Selon une jurisprudence constante, la requête doit être signifiée avec l'ordonnance, pour respecter le principe du contradictoire. A défaut, le saisi ne peut vérifier si les mesures ordonnées sont conformes aux demandes du requérant et si ses demandes sont fondées et justifiées dans la requête¹⁴⁸. 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.

En matière de marque, l'article R.722-3 CPI ajoute « toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services ».

La jurisprudence est plus hésitante sur la question de savoir si l'huissier doit signifier l'ordonnance au seul saisi (solution traditionnelle) mais également à la personne que le requérant entend poursuivre. La Cour de Cassation a récemment pris position pour une signification au deux¹⁴⁹, mais les juridictions de fond semblent résister¹⁵⁰.

Le commissaire de Police

La saisie-contrefaçon en droit d'auteur se distingue historiquement du régime appliqué aux autres droits de propriété intellectuelle. En effet, l'article 3 de la loi du 19 juillet 1793 prévoit que « les officiers de paix seront tenus de faire confisquer à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres et dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées, sans la permission formelle pas écrit des auteurs ». La confiscation prévue par ce texte n'a jamais imposé, en pratique, la saisie de tous les objets argués de contrefaçon. Le plus souvent, quelques échantillons étaient saisis pour apporter la preuve des actes reprochés. En raison d'une incertitude sur la détermination des « officiers de paix », une loi du 25 prairial an III précisa que « les fonctions attribuées aux officiers de paix par l'article .3 de la loi du 19 juillet 1793, seront à l'avenir exercées par les commissaires de police, et par les juges de paix dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police ».

Ainsi, initialement, la voix du commissaire de police et, à défaut, du juge de paix, a été privilégiée au lieu de la procédure sur requête auprès du Président du Tribunal de Grande Instance.

La loi du 11 mars 1957 a réformé la matière en adoptant un régime dual. Aujourd'hui, l'article L. 332-1 du CPI énonce :

« Les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée par le livre Ier, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du Président du

¹⁴⁶ C.A. Paris, 4^e, 15 septembre 2000, *P.I.B.D.*, n° 726, III, 429.

¹⁴⁷ C.A. Paris, 4^eA, 26 avril 2006, R.G. n° 05/10192 « *Que d'autre part, aucune copie de cette ordonnance n'a été remise à Jean-Pierre LEVIONNOIS, l'huissier ayant décidé de la laisser sur une table se trouvant dans une salle de réunion où Jean-Pierre LEVIONNOIS s'installe habituellement, de sorte que n'ont pas été respectées les exigences impératives de l'article 495 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que, si une ordonnance sur requête est exécutoire sur minute, une copie de la requête et de l'ordonnance doit être délivrée à la personne à laquelle elle est opposée* ».

¹⁴⁸ Cass Civ2 18 nov. 2004 Publié au bulletin 2004 II N° 499 p. 425- dans le même sens Cass civ2 10 janvier 2008 n°06-21816 Publié au bulletin - CA Paris 8 avril 2005 RG n° 03/06289 - CA Paris 9 nov 2007 4^e B RG 06/12164- TGI Paris 3^e chambre 2^{ème} section 12 fév. 2010 PIBD n°919 III 339

¹⁴⁹ Cass. Civ2 9 avril 2009 RG 08-12503

¹⁵⁰ TGI Paris 3^e ch. 1^{ère} sec. 6 oct. 2009 RG 08/02618

tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requête. Le Président du tribunal de grande instance peut également, dans la même forme, ordonner :

1° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi que de tout document s'y rapportant ;

3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

4° (Abrogé) ;

5° La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ;

Le Président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 5° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II.

Le Président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant »

Selon les mesures souhaitées et le degré d'urgence, le titulaire des droits d'auteur ou ses ayants cause dispose donc d'une option. Il peut s'adresser soit au commissaire de police (ou à défaut au juge d'instance) soit au Président du Tribunal de Grande Instance sur requête, comme pour les autres droits de propriété intellectuelle.

Lorsque l'auteur requiert le commissaire de police, ce dernier ne peut que « saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ».

Toutefois, en matière de logiciels et de bases de données, l'article L. 332-4 du CPI prévoit que seul le Président du TGI saisi sur requête peut ordonner une saisie-contrefaçon. Le régime de cette saisie-contrefaçon se rapproche davantage de celui prévu pour les droits de propriété industrielle. Il est expressément prévu que l'huissier ou le commissaire de police puisse être accompagné d'un expert désigné par le requérant.

En effet, conformément à l'article L. 332-4, al.4 du CPI, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie. Ainsi, dans ce cadre, les commissaires de police ne peuvent pas procéder à une véritable saisie réelle mais la possibilité de copier le logiciel revient à une preuve analogue.

4.2. La saisie réelle

4.2.1. Nature de la mesure de saisie réelle

4.2.1.1. Nature de la mesure de saisie réelle en droit belge

A côté de la mesure de description, le requérant peut également solliciter du Président, l'octroi d'une mesure de saisie réelle portant sur les objets contrefaisants, les matériels et les instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens et sur les documents s'y rapportant¹⁵¹.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, peuvent être saisis « non seulement les objets entièrement terminés et les ustensiles, mais aussi les composants dont la description est nécessaire [c'est-à-dire] les objets ou les appareils dans leur ensemble, mais aussi les pièces dont ils

¹⁵¹ Article 1369bis/1, §4, al. 1^{er} C.J.

sont composés et même les éléments qui sont clairement destinés à leur fabrication [même si] ces éléments [ne sont] pas encore assemblés, [sont] librement disponibles dans le commerce et [peuvent] être utilisés à des fins multiples »¹⁵². Dans certains cas exceptionnels, la mesure de saisie peut être limitée à une partie de ces biens¹⁵³.

La « saisie » consiste à « faire défense aux détenteurs d'objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant, de s'en dessaisir, de les déplacer ou d'y apporter toute modification affectant leur fonctionnement »¹⁵⁴. Alternativement, le Président du tribunal peut aussi « permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à revenus, autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu'ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue ».

S'agissant de la saisie des revenus¹⁵⁵, il est nécessaire que le requérant démontre un lien direct entre la contrefaçon et l'existence des revenus¹⁵⁶. La saisie des revenus est une saisie purement conservatoire d'une éventuelle créance future en dommages et intérêts du requérant¹⁵⁷.

La saisie est à la fois un moyen de preuve complémentaire destiné à individualiser les objets argués de contrefaçon et le cas échéant les instruments ayant servi à les fabriquer, mais c'est aussi une mesure conservatoire visant à bloquer ou freiner l'activité contrefaisante et à en limiter les effets¹⁵⁸. Toutefois, si le Président n'a pas imposé la mise sous scellés, la saisie empêchera uniquement le détenteur des objets, de se dessaisir des machines arguées de contrefaçon, c'est-à-dire les vendre ou les louer, mais elle ne lui interdira pas de continuer à s'en servir sur place¹⁵⁹.

Compte tenu de l'objectif préventif qu'elle poursuit, il est normal que la durée de la saisie se prolonge après le dépôt du rapport de l'expert¹⁶⁰. En règle, la durée de la saisie n'est pas limitée dans l'ordonnance sauf si le requérant a lui-même demandé qu'elle soit limitée dans le temps ou si le Président a décidé de sa propre initiative de fixer une telle limite¹⁶¹. A cet égard, il a été jugé qu'« il n'est pas essentiel au caractère raisonnable des mesures [de saisie] demandées qu'elles soient limitées dans le temps »¹⁶².

La cour d'appel de Bruxelles a souligné que « la saisie description en matière de brevet (comme dans tout le domaine de la contrefaçon), poursuit deux objectifs; (...) l'objectif principal de cette procédure est celui de la description, permettant notamment au titulaire d'un brevet de prouver l'existence et l'ampleur de l'atteinte à ses droits; (...) l'objectif complémentaire de cette procédure vise la préservation des droits du titulaire du brevet, notamment en bloquant les objets contrefaits »¹⁶³.

Dans son arrêt, la cour d'appel insiste sur le caractère complémentaire de la mesure de saisie. Il s'ensuit que la mesure de saisie ne peut pas être obtenue si la mesure principale, la description, n'a

¹⁵² Cass., 28 juin 1991, *Pas.*, I, 1991, 941; *J.T.*, 1992, p. 180; *Arr. Cass.*, 1991, p. 1073.

¹⁵³ Projet de loi, Exposé des motifs, p. 61.

¹⁵⁴ Article 1369bis/1, §4 C.J.

¹⁵⁵ Ce terme recouvre notamment le liquide, les chèques et les avoirs bancaires (Projet de loi, Exposé des motifs, p. 60).

¹⁵⁶ F. DE VISSCHER, « La preuve des atteintes... », *loc. cit.*, p. 171.

¹⁵⁷ Article 1369bis/1, §4 C.J.; Projet de loi, exposé des motifs, p. 60.

¹⁵⁸ Cass., 16 novembre 1984, *Pas.*, 1985, I, p. 339; *R.W.*, 1985-86, p. 1030-1031; *Ing.-Cons.*, 1985, p. 164 et note F. DE VISSCHER; Bruxelles, 19 août 1994, *Pas.*, II, 1994, p. 108; Bruxelles, 7 décembre 1999, *I.R. D.I.*, 2000, p. 34; Civ. Bruxelles (sais.), 3 octobre 2000, *A.M.*, 2001, p. 255, note E. VAN MELKEBEKE; Gand, 16 mai 1995, *I.R. D.I.*, 1996, p. 34, note G. GLAS. Contra: Gand, 17 septembre 1991, *T.G.R.*, 1992, p. 15-16.

¹⁵⁹ Gand, 28 novembre 1928, *Pas.*, 1929, II, 157; voy. F. DE VISSCHER, « La preuve des atteintes... », *loc. cit.*, p. 170.

¹⁶⁰ Projet de loi, Exposé des motifs, p. 60; G. GLAS, « Het verbod uit handen te geven in het kader van het beslag inzake namaak », note sous Gand, 16 mai 1995, *I.R. D.I.*, 1996, p. 36; Bruxelles, 7 décembre 1999, *I.R. D.I.*, 2000, p. 34; Bruxelles, 19 août 1994, *Pas.*, 1994, II, p. 108.

¹⁶¹ D. KAESMACHER & O. MIGNOLET, *loc. cit.*, p. 58-60, n° 10.

¹⁶² Anvers, 25 juin 1990, *Ing.-Cons.*, 1991, p. 249.

¹⁶³ Bruxelles, 18 décembre 1998, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 181; Anvers, 25 juin 1990, *Ing.-Cons.*, 1991, p. 249; voy. Civ. Mons, 27 mars 1997, *Ing.-Cons.*, 1997, p. 102

pas été accordée¹⁶⁴. De la même manière, la requête en saisie-contrefaçon ne peut pas avoir pour objet principal, l'octroi d'une mesure de saisie. Tel sera par exemple le cas lorsque le requérant aura déjà pu inspecter les biens prétendument contrefaisants dans le cadre d'une saisie en douane¹⁶⁵ et qu'il poursuit, en réalité, davantage une mesure de saisie qu'une nouvelle description.

4.2.1.2. Nature de la mesure de saisie réelle en droit français

Par le Président du TGI

Les textes français prévoient désormais pour tous les titres de propriété intellectuelle, la possibilité de solliciter du Président, l'octroi d'une mesure de saisie réelle portant sur les produits, objets, procédés ou services contrefaisants, sur les documents s'y rapportant, ainsi que sur les matériels et les instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens¹⁶⁶. La formulation du texte de loi français est ainsi très similaire à celle utilisée dans le Code judiciaire belge.

A la différence de la Belgique, la question demeure ouverte de savoir si cette mesure de saisie doit être comprise comme une alternative à la description ou bien si elle peut-être mise en œuvre à côté de la mesure de description, cette question n'étant pas tranchée par les plus hautes juridictions.

Comme en Belgique, la saisie réelle revêt une forme conservatoire et elle peut porter sur tout le stock de produits contrefaisants.

La mesure de saisie réelle était prévue dans les textes en France avant la transposition de la directive en 2007, mais la jurisprudence avait tendance à lui accorder une portée restreinte ; il s'agissait de saisir des échantillons et non tout le stock (sauf en matière de marques où le texte distinguait déjà le prélèvement d'échantillons et la saisie réelle).

De tous temps, la saisie réelle a été peu pratiquée en France, y compris à l'époque où cela était possible pour les marques et le droit d'auteur. Cet état de fait s'explique probablement par les craintes des praticiens quant aux conséquences d'une saisie non fondée. En effet, si la contrefaçon n'est finalement pas établie, le requérant est tenu d'indemniser la victime de la saisie, qui est toujours diligente aux risques et aux périls du requérant. En outre, le Président sera enclin à assortir une telle mesure de saisie de garanties, qui risquent de rendre dissuasive l'exécution d'une telle mesure.

Enfin, même la saisie réelle conserve une finalité probatoire en droit français, ce qui explique sans doute pourquoi le prélèvement d'échantillons suffise en général au bonheur du requérant.

Par le Commissaire de Police (en droit d'auteur)

La saisie en matière de droit d'auteur peut être mise en œuvre par le commissaire de police. Ici également, en pratique, seuls quelques exemplaires des produits allégués de contrefaçon sont saisis pas le commissaire. En effet, même si le texte permet une saisie de l'intégralité des contrefaçons, la saisie en droit d'auteur reste mise en œuvre aux risques et périls de l'auteur. En revanche, il résulte de ce texte, et par opposition à l'alinéa 2 de l'article L. 332-1, que le commissaire ne dispose pas de pouvoirs aussi larges que ceux d'un huissier agissant sur autorisation d'une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance.

Ainsi, le commissaire n'est pas autorisé à saisir tous éléments de preuves permettant de déterminer l'étendue de la contrefaçon. Néanmoins, la jurisprudence admet qu'il puisse consigner les déclarations des saisis voire même placer sous scellés des objets se rattachant directement à la contrefaçon lorsqu'ils sont remis par le saisi¹⁶⁷.

L'article L. 332-1, al.2 prévoit, d'autre part, une mesure de saisie sur requête en s'adressant au Président du Tribunal de Grande Instance. Cette procédure est similaire à celle prévue pour les autres

¹⁶⁴ Bruxelles, 18 décembre 1998, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 181; *I.R. D.I.*, 1999, p. 65; Cass., 16 novembre 1984, *Ing.-Cons.*, 1985, p. 164 et note F. DE VISSCHER; *Pas.*, I, 1985, p. 339; *R.W.*, 1985-86, p. 1030; *J.T.*, 1986, p. 439; *Arr. Cass.*, 1984-1985, p. 380.

¹⁶⁵ Civ. Anvers (sais.), 28 septembre 2004, *I.R. D.I.*, 2005, p. 201.

¹⁶⁶ Articles L.521-4, L.615-5, L.622-7, L.623-27-1, L.716-7 et L.722-4 CPI

¹⁶⁷ Voy. Cass. crim., 19 mars 1997 : Bull. crim. 1997, n° 113 : « les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle n'interdisent pas au commissaire de police de placer sous scellés les documents se rapportant directement à la saisie-contrefaçon, lorsqu'ils sont remis, comme en l'espèce, par la personne qui fait l'objet de cette procédure ».

droits de propriété intellectuelle. Il faut noter néanmoins que le Président peut ordonner la saisie de toutes les recettes provenant de la contrefaçon. Cette possibilité s'avère assez théorique eu égard au risque important de condamnation du saisissant si la contrefaçon n'est pas reconnue ultérieurement.

Avant la loi du 29 octobre 2007, l'article L. 332-1 du CPI ne prévoyait pas explicitement la possibilité de saisir les documents comptables relatifs à la contrefaçon. Une jurisprudence minoritaire en avait déduit que le commissaire ou l'huissier outrepassait ses pouvoirs en procédant à la saisie des éléments comptables¹⁶⁸.

Le débat est clos depuis la loi du 29 octobre 2007 qui a modifié l'article L. 332-1 en prévoyant que le juge pouvait ordonner la saisie de tout document se rapportant à la saisie-contrefaçon.

4.2.2. Conditions d'octroi de la mesure de saisie réelle

4.2.2.1. Conditions d'octroi de la mesure de saisie réelle en droit belge

La mesure de saisie est une mesure nettement plus grave que la description aussi bien sur le plan des principes que sur le plan de ses effets. Aussi, le code judiciaire impose-t-il des conditions plus sévères pour l'octroi d'une mesure de saisie que celles exposées ci-dessus pour la mesure de description¹⁶⁹.

4.2.2.1.1. Un droit intellectuel

A l'instar de ce qui a été exposé au sujet de la mesure de description, la mesure de saisie ne peut être prononcée que si le requérant a rapporté la preuve de l'existence d'un droit intellectuel selon toutes les apparences, valable. En ce qui concerne cette première condition, la Cour de Cassation a décidé que le contrôle du Président ne pouvait pas être plus strict que pour la mesure de description : il convient de se limiter à un contrôle de validité apparente du droit invoqué¹⁷⁰.

4.2.2.1.2. Une atteinte au droit

Comme pour la mesure de description, le requérant doit aussi établir une atteinte à son droit. Toutefois, l'article 1369bis/1, §5 C.J. requiert ici un degré de certitude quant à l'atteinte plus élevé que pour la description. Il faut que l'atteinte ne puisse pas « être raisonnablement contestée » ; de simples indices ne suffisent pas¹⁷¹. De la même manière, une simple menace d'atteinte ne permet pas d'obtenir une mesure de saisie.

A l'inverse, on ne pourrait exiger du requérant qu'il produise une preuve formelle de la contrefaçon pour prétendre à l'octroi d'une mesure de saisie : la procédure de saisie-contrefaçon vise précisément à permettre au requérant de réunir des preuves de la contrefaçon.

Si le requérant ne dispose pas d'éléments suffisants pour faire état d'une atteinte qui ne soit pas raisonnablement contestable, il pourra, dans un premier temps, limiter sa requête à la mesure de description et, sur la base des éléments découverts lors de la description, solliciter une mesure de

¹⁶⁸ Voy. C.A. Bourges, 19 février 2001, jurisdata n° 2001-141008 : « en matière de droit d'auteur, la saisie-contrefaçon est limitée à l'appréhension des exemplaires argués de contrefaçon, à la suspension de la fabrication et éventuellement à la saisie des produits financiers générés par celle-ci. Qu'elle ne saurait en revanche permettre au saisissant d'obtenir communication des documents comptables et commerciaux du saisi ».

¹⁶⁹ Bruxelles, 18 décembre 2000, *R.W.*, 2002-03, p. 428; Bruxelles, 18 décembre 1998, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 181; *I.R. D.I.*, 1999, p. 65; Cass., 16 novembre 1984, *Ing.-Cons.*, 1985, p. 164 et note F. DE VISSCHER; *Pas.*, I, 1985, p. 339; *J.T.*, 1986, p. 439; Cass., 3 janvier 2002, *Pas.*, 2002, I, p. 14.

¹⁷⁰ Cass., 25 mars 2005, *Ing.-Cons.*, 2005, p. 197; *I.R. D.I.*, 2005, p. 298; *A.M.*, 2008/2, p. 106, note F. DE VISSCHER & P. BRUWIER; *Pas.*, 2005, p. 731; Bruxelles, 18 décembre 1998, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 181; *I.R. D.I.*, 1999, p. 65. Projet de loi, Exposé des motifs, p. 62: à titre d'exemple d'éléments « non raisonnablement contestables », les travaux préparatoires mentionnent un rapport d'expertise unilatérale et des jugements rendus à l'étranger concernant une atteinte identique au même droit.

¹⁷¹ Article 1369bis/1, §5 C.J.; Civ. Bruxelles (sais.), 13 mai 2005, *I.R. D.I.*, 2005, p. 432; Bruxelles, 29 juin 2004, *I.R. D.I.*, 2004, p. 402; Cass., 16 novembre 1984, *Ing.-Cons.*, 1985, p. 164 et note F. DE VISSCHER; *Pas.*, I, 1985, p. 339; *R.W.*, 1986-1987, p. 1030; *J.T.*, 1986, p. 439; *Arr. Cass.*, 1984-1985, p. 380; Bruxelles, 18 décembre 2000, *R.W.*, 2002-03, p. 428.

saisie : l'article 1369bis/1, §5 C.J. prévoit expressément que la saisie soit autorisée « par la même ordonnance [que la description] ou par une ordonnance distincte ».

4.2.2.1.3. La balance des intérêts en présence

L'article 1369bis/1, §4 et §5 C.J. requiert encore que la saisie soit « nécessaire pour la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué » et « raisonnable compte tenu des circonstances propres à la cause »¹⁷² et compte tenu « des intérêts en présence, dont l'intérêt général ». La mesure de saisie n'est donc pas automatique : le Président dispose ici d'un réel pouvoir d'appréciation et l'article 1369bis/1, §5 C.J. l'oblige à en user « avec prudence et discernement »¹⁷³ : l'ordonnance doit en effet être expressément motivée sur ce point.

La réforme de 2007 a ici confirmé la jurisprudence de la Cour de Cassation¹⁷⁴ : le Président doit apprécier ces mesures de saisie « selon leur opportunité étant donné que celles-ci doivent être raisonnables en équité, aussi bien du point de vue des intérêts respectifs des parties que de ceux des tiers intéressés »¹⁷⁵. Constituent des circonstances justifiant l'octroi d'une mesure de saisie, la nécessité de la saisie pour permettre au requérant de se maintenir sur le marché, vu le risque d'éviction généré par la présence des produits contrefaisants¹⁷⁶ ainsi que la nécessité de la saisie pour permettre le bon déroulement des opérations de description¹⁷⁷.

Quant à la pondération des intérêts en présence, les travaux préparatoires de la réforme de 2007 ont expressément relevé qu'ils comprenaient les intérêts des tiers : « par exemple, lorsque le retrait du marché du produit pharmaceutique en cause provoquerait des conséquences dommageables dans le chef des patients sous traitement. Si le juge estime déraisonnable de bloquer l'ensemble du stock d'objets prétendument contrefaisants, il peut ordonner la saisie d'un seul exemplaire de chaque objet différent. Il refusera par ailleurs d'accorder des mesures de saisie dans l'hypothèse où les désavantages occasionnés par ces mesures aux tiers seraient, de manière disproportionnée, supérieurs aux avantages qu'elles offriraient au requérant »¹⁷⁸. Ici également, le législateur a confirmé une jurisprudence bien établie sous l'ancien régime de la saisie-contrefaçon¹⁷⁹.

Si le pouvoir discrétionnaire du Président est ici plus large que pour la mesure de description, il ne peut pas davantage qu'en ce qui concerne cette mesure, imposer le respect de conditions non prévues par la loi (urgence, conditions relatives aux saisies conservatoires de droit commun¹⁸⁰...). Par exemple, il avait été jugé, sous l'ancien régime de saisie-description, que l'existence de procédures

¹⁷² Article 1369bis/1, §4, al. 1^{er} C.J.; Cass., 25 mars 2005, *Ing.-Cons.*, 2005, p. 197; Cass., 16 novembre 1984, *J.T.*, 1986, p. 439; Bruxelles, 12 mai 1993, *Ing.-Cons.*, 1993, p. 193; Gand, 16 mai 1995, *I.R. D.I.*, 1996, p. 34, note G. GLAS; Civ. Bruxelles (sais.), 3 octobre 2000, *I.R. D.I.*, 2001, p. 32; *A.M.*, 2001, p. 255, note E. VAN MELKEBEKE; Civ. Bruxelles, 13 mai 2005, *I.R. D.I.*, 2005, p. 432.

¹⁷³ Projet de loi, Exposé des motifs, p. 60. Le législateur considère que la mesure de saisie devrait se limiter « aux cas flagrants, lui conférant par la même occasion un caractère exceptionnel » (Projet de loi, Exposé des motifs, p. 63). Voy. Cass, 26 mars 2005, C040006N.

¹⁷⁴ Cass., 16 novembre 1984, *J.T.*, 1986, p. 439; Cass., 3 janvier 2002, *Pas.*, I, 2002, p. 14; Cass., 25 mars 2005, *Ing.-Cons.*, 2005, p. 197.

¹⁷⁵ Bruxelles, 12 mai 1993, *Ing.-Cons.*, 1993, p. 193. Il a été jugé que la mesure de saisie pouvait être refusée lorsque le requérant pouvait protéger ses droits en utilisant d'autres moyens moins préjudiciables au saisi: Civ. Bruxelles, 13 juin 2003, *I.R. D.I.*, 2003, p. 275.

¹⁷⁶ Mons, 17 novembre 1997, *J.L.M.B.*, 1998, p. 331; Bruxelles, 18 décembre 1998, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 181; *I.R. D.I.*, 1999, p. 65; Bruxelles, 7 décembre 1999, *I.R. D.I.*, 2000, p. 34.

¹⁷⁷ Cass., 30 septembre 1993, *Pas.*, 1993, I, p. 769; Gand, 17 septembre 1991, *T.G.R.*, 1992, p. 15.

¹⁷⁸ Projet de loi, Exposé des motifs, p. 63; Cass., 3 janvier 2002, *Pas.*, 2002, I, p. 14; Bruxelles, 12 mai 1993, *Ing.-Cons.*, 1993, p. 193; Civ. Bruxelles (sais.), 15 juillet 1993, *J.T.*, 1993, p. 628; Bruxelles, 18 septembre 2001, *R.W.*, 2002-03, p. 428, note; Bruxelles, 18 décembre 1998, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 181.

¹⁷⁹ Bruxelles, 12 mai 1993, *Ing.-Cons.*, 1993, p. 193; Civ. Bruxelles (sais.), 13 juin 2003, *I.R. D.I.*, 2003, p. 275; Bruxelles, 17 septembre 2007, *I.R. D.I.*, 2008, p. 50; Mons, 17 novembre 1997, *J.L.M.B.*, 1997, p. 1219; Civ. Bruxelles, 15 juillet 1993, *J.T.*, 1993, p. 628; Civ. Gand (sais.), 30 août 2000, *R.W.*, 2001-02, p. 461; Bruxelles, 12 mai 1993, *Ing.-Cons.*, 1993, p. 193; Bruxelles, 10 avril 1997, *A.M.*, 1997, p. 259; Gand, 17 septembre 1991, *T.G.R.*, 1992, p. 15; Civ. Gand (sais.), 30 août 2000, *R.W.*, 2001-02, p. 461; Civ. Bruxelles (sais.), 16 juin 2004, *I.R. D.I.*, 2004, p. 188.

¹⁸⁰ J. VAN HOOFF, « Het beslag inzake namaak: een algemeen overzicht », in F. GOTZEN (éd.), *op. cit.*, p. 13, n° 8; Civ. Anvers (sais.), 23 février 1989, *Ing.-Cons.*, 1991, p. 262, confirmé par Anvers, 25 juin 1990, *Ing.-Cons.*, 1991, p. 249; Gand, 16 mai 1995, *I.R. D.I.*, 1996, p. 34, note G. GLAS.

contradictoires - et dès lors plus respectueuses des droits de la défense (action en cessation, action en référé,...) - permettant au requérant de faire valoir ses droits, pouvait constituer un motif adéquat pour refuser une mesure de saisie¹⁸¹.

Cette jurisprudence avait été critiquée en doctrine¹⁸², notamment parce que la procédure contradictoire ne permettait pas de protéger les droits du requérant de manière aussi efficace que la procédure unilatérale de saisie-description. Ces critiques restent actuelles et, pas davantage que sous l'ancien régime, le Président ne peut imposer d'autres conditions que celles mentionnées dans le code judiciaire; il ne pourrait refuser la mesure de saisie au motif que d'autres procédures existent¹⁸³ ou parce que le requérant aurait tardé à agir¹⁸⁴.

Par contre, le Président peut sanctionner un détournement de procédure lorsque la saisie-contrefaçon ne vise pas à obtenir, à titre principal, une mesure de description mais plutôt une mesure de saisie ou lorsque cette procédure est mise en œuvre pour vérifier l'exécution d'un jugement¹⁸⁵. Un détournement de procédure se produit notamment lorsqu'elle est mise en œuvre après une mesure de rétention en douane des biens concernés ayant offert au requérant, la possibilité d'inspecter ces biens¹⁸⁶.

De la même manière, le Président peut sanctionner un abus de droit dès lors que la pondération des intérêts en présence à laquelle il est tenu de procéder lui permet d'identifier un tel abus.

En cas de doute quant à la nécessité ou au caractère raisonnable de la mesure de saisie, l'article 1369bis/1, §4 C.J. autorise le Président du tribunal à entendre la personne visée par la mesure de saisie en chambre du conseil et ce, en présence du requérant. Toutefois, avant de convoquer la personne visée par la saisie, le Président doit faire part de son intention au requérant. Ce dernier peut alors décider de limiter sa requête à la mesure de description afin que la personne visée ne soit pas entendue¹⁸⁷, ce qu'il ne manquera pas de faire.

En effet, l'élément de surprise conditionne le plus souvent l'efficacité de la description: il s'agit de « surprendre » le contrefacteur dans l'exercice d'activités illicites pour obtenir des preuves et éventuellement, saisir. Le législateur lui-même relève que « l'effet de surprise (...) est essentiel afin d'éviter que l'autre partie ne dissimule les preuves d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause »¹⁸⁸.

D'évidence, la convocation du contrefacteur présumé alertera ce dernier quant à l'imminence d'une saisie-contrefaçon dans ses locaux. Dans de telles circonstances, le premier réflexe du contrefacteur présumé sera de faire disparaître toutes les preuves de la contrefaçon, privant la procédure de toute son efficacité.

Il est donc indispensable que le requérant puisse préserver l'élément de surprise en renonçant – le cas échéant, provisoirement – à la mesure de saisie. Du reste, la mesure de saisie peut encore être demandée après que la description ait été effectuée et sur la base des résultats de celle-ci¹⁸⁹. L'article 1369bis/1, §4, alinéa 1er C.J. précise en effet que la mesure de saisie peut être ordonnée soit par la même ordonnance que celle autorisant la description, soit par une ordonnance séparée¹⁹⁰.

¹⁸¹ Civ. Bruxelles (sais.), 3 octobre 2000, *I.R. D.I.*, 2001, p. 32; Bruxelles, 18 décembre 1998, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 181; Mons, 17 novembre 1997, *J.L.M.B.*, 1998, p. 331 et s.; L. VAN BUNNEN, « Examen de jurisprudence (1992-1995): brevets d'invention », *R.C.J.B.*, 1997, p. 101, n° 19.

¹⁸² E. VAN MELKEBEKE, « Het beslag inzake namaak en de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten », note sous Civ. Bruxelles (sais.), 3 octobre 2000, *A.M.*, 2001, p. 255.

¹⁸³ Projet de loi, Exposé des motifs, p. 63; Bruxelles, 14 juillet 2008, *R.D.C.*, 2009, p. 413, note T. DE HAAN.

¹⁸⁴ Sous réserve de l'abus de droit, voy. E. VAN MELKEBEKE, *loc. cit.*, p. 261, n° 9; L. VAN BUNNEN, *loc. cit.*, p. 100-101, n° 19; Bruxelles, 18 décembre 1998, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 181; *I.R. D.I.*, 1999, p. 65.

¹⁸⁵ Voy. Bruxelles, 14 juillet 2008, *R.D.C.*, 2009, p. 413, note T. DE HAAN.

¹⁸⁶ Civ. Anvers (sais.), 28 septembre 2004, *I.R. D.I.*, 2005, p. 201.

¹⁸⁷ Article 1369bis/1, §4, al. 2 C.J.

¹⁸⁸ Projet de loi, Exposé des motifs, p. 59 et p. 56; E. DIRIX, « De rol van de beslagrechter », in F. GOTZEN (éd.), *op. cit.*, p. 47; Liège, 8 janvier 2004, *I.R. D.I.*, 2004, p. 169.

¹⁸⁹ B. MICHAUX & E. DE GRUYSE, *loc. cit.*, p. 631, n° 17; Anvers, 31 janvier 2007, *I.R. D.I.*, 2007, p. 150.

¹⁹⁰ Liège, 28 février 2006, *J.L.M.B.*, 2006, p. 1449; *I.C.I.P.*, 2007, p. 327; G. GLAS, *loc. cit.*, p. 203.

4.2.2.2. Conditions d'octroi de la mesure de saisie réelle en droit français

Ces conditions sont les mêmes que pour les mesures de description en droit français. Ainsi, contrairement au droit belge :

- la mesure de saisie peut être obtenue alors que la mesure de description n'aurait pas été sollicitée ;
- il n'est pas demandé de degré de certitude plus élevé quant à l'atteinte au droit que pour la mesure de description ;
- la saisie réelle est un droit du requérant au même titre que la saisie description, sauf pour les mesures de saisie des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits, qui relèvent de l'appréciation du Président.

Le commissaire requis n'a pas davantage le pouvoir d'apprécier la réalité de la contrefaçon. Il ne peut, en principe, pas refuser sa réquisition, sauf à vérifier l'apparence de la qualité d'auteur ou d'ayant droit du requérant. La réquisition est en principe écrite mais elle peut également être orale¹⁹¹.

En droit français, le Président n'a pas le pouvoir de convoquer le contrefacteur présumé ni le saisi, contrairement au droit Belge, ce qui se comprend bien pour préserver l'effet de surprise. Le respect des droits de la défense est assuré par la possibilité de saisir en référé le Président de toute difficulté dès les opérations de saisie commencées

4.2.3. La mise en œuvre de la saisie

4.2.3.1. La mise en œuvre de la saisie en droit français

En général, l'huissier ou le commissaire de Police remet les produits au requérant conformément à leur requête. Mais, les personnes à qui les objets saisis doivent être remis sont généralement précisées dans l'ordonnance.

La saisie réelle s'effectue généralement par la mise sous scellés des produits contrefaisants, le saisi pouvant être constitué gardien des objets sous scellés. En général un exemplaire est déposé au greffe du Tribunal compétent, sous réserve que le greffe l'accepte (ce qu'il peut refuser en raison de l'encombrement ou de la conservation du produit), ou bien l'huissier instrumentaire en est constitué gardien.

Le requérant se voit généralement remettre un ou plusieurs exemplaires sous scellés afin de lui permettre de faire les constatations et analyses complémentaires qu'il jugera utiles afin de rapporter la preuve de la contrefaçon reprochée.

La jurisprudence juge avec constance qu'en cas de saisie infructueuse, c'est-à-dire si l'huissier ne retrouve pas sur le lieu de la saisie les objets argués de contrefaçon et ne procède à aucune saisie ni réelle ni descriptive de ces derniers, il doit s'abstenir de poursuivre sa mission dont l'objet devient alors indéterminé. Il doit notamment s'abstenir de toute autre interpellation et de toute saisie de documents notamment comptables¹⁹².

Il en va de même en matière de droit d'auteur pour le commissaire de Police¹⁹³.

La saisie en cette matière ne répond pas aux règles de la saisie-exécution, contrairement à la Belgique.

¹⁹¹ C.A. Paris, 10 septembre 1999, jurisdata n° 1999-107099.

¹⁹² TGI Paris, 3^{ème} chambre 1^{ère} section, 23 octobre 2007, *P.I.B.D.*, n° 866, III-32 ; C.A. Paris, 24 février 2006, *P.I.B.D.*, n° 829, III, 332 ; TGI Paris, 12 octobre 2001, *R.D.P.I.*, 2002, n°136, p. 34. Voir également TGI Paris, 3^{ème} chambre 1^{ère} section, 2 mai 2007, R.G. n° 06/03290 ; C.A. Paris, 4^{ème}B, 10 décembre 2004, R.G. n° 2002/3941, *Marketing Displays* ; « *La saisie-contrefaçon* » sous la direction de Pierre VERON, 2^{ème} éd., Dalloz, §13.130 et 13.133. Dans le même sens : TGI Strasbourg, 8 juin 2009, R.G. n° 06/07439.

¹⁹³ C.A. Paris, 7 octobre 1998, *P.I.B.D.*, 1999, n° 667, III, 16. Voir également C.A. Versailles, 25 novembre 2004, *Gaz. Pal.*, 5-7 juin 2005 ; C.A. Paris, 30 mars 2007, 4eB, R.G. n° 05/12257.

4.2.3.2. La mise en œuvre de la saisie en droit belge

Lorsqu'elle est autorisée, la saisie est pratiquée par l'huissier qui se conforme aux règles de la saisie-exécution. La saisie ne prend pas fin avec la remise du rapport de l'expert: les mesures de saisies continuent de sortir leurs effets même après la remise du rapport de l'expert « sauf décision contraire du juge des saisies dans son ordonnance »¹⁹⁴.

5. Les règles de compétence et de procédure

5.1. Les droits concernés

5.1.1. En droit belge

En droit belge, la procédure de saisie-contrefaçon peut être mobilisée pour la protection de tous les droits de propriété intellectuelle : brevets, certificats complémentaires de protection, droits d'obtenteur, topographies de produits semi-conducteurs, marques, dessins et modèles, droits d'auteur, droits voisins, droits des producteurs d'une base de donnée, appellations d'origine et indications géographiques¹⁹⁵. L'origine (nationale, Benelux, ou communautaire) du droit est sans importance à cet égard : les marques, les dessins et modèles et les certificats d'obtention végétales communautaires de même que les brevets européens désignant la Belgique ouvrent sont également couverts par la procédure de saisie-contrefaçon.

En revanche, la procédure de saisie-contrefaçon ne permet pas de protéger directement ou indirectement, le savoir-faire secret, ce dernier n'étant pas protégé par un droit de propriété intellectuelle¹⁹⁶. Il s'ensuit que l'expert descripteur ne peut pas, dans son rapport, décrire une atteinte au savoir-faire : sa description ne peut porter que sur les seuls éléments permettant d'établir une atteinte à un droit intellectuel¹⁹⁷.

5.1.2. En droit français

Le droit français est identique au droit belge quant aux droits concernés par la saisie-contrefaçon.

5.2. Les titulaires du droit d'action

5.2.1. En droit français

La personne qui est en droit de requérir une saisie contrefaçon est la même que celle qui peut engager les poursuites en contrefaçon : il s'agit pour l'essentiel du déposant s'il est toujours titulaire, du copropriétaire, du licencié exclusif, voire du licencié non-exclusif et/ou du cessionnaire.

Le copropriétaire

En matière de brevet et de certificat d'obtention végétale, il existe un régime de copropriété légale, supplétif, auquel il peut être dérogé par un règlement de copropriété¹⁹⁸.

Dans le silence du contrat, l'article L613-29.b) prévoit que « chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification ». Dès lors, le copropriétaire d'un brevet ou d'un certificat d'obtention végétale est bien fondé à agir en saisie-contrefaçon, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété.

Pour les autres droits de propriété industrielle, il n'existe pas de texte spécial. Il convient donc d'appliquer le droit commun de l'indivision selon les articles 815-2 1er alinéa et 815-3 dernier alinéa du

¹⁹⁴ Anvers, 25 juin 1990, *Ing.-Cons.*, 1991, p. 249.

¹⁹⁵ Article 1369bis/1 C.J.

¹⁹⁶ Voy. Gand, 1er décembre 2008, *I.R. D.I.*, 2009, p. 58, note F. PETILLION ; Civ. Liège (réf.), 29 septembre 2000, *Ing.-Cons.*, 2001, p. 152; Bruxelles, 19 février 2002, R.G. 2002/QR/9. La Déclaration 2005/295/CE de la Commission concernant l'article 2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle (*J.O.U.E.*, L 94, 13 avril 2005) confirme que le savoir-faire n'est pas considéré comme un droit de propriété intellectuelle au sens de la directive 2004/48.

¹⁹⁷ Bruxelles, 4 décembre 2009, *I.C.I.P.*, 2009, p. 513.

¹⁹⁸ Article L.613-29 à 32 et L.623-24 CPI.

Code civil, à défaut de règlement de copropriété selon l'article 815-1 du Code civil. La question est de savoir si une procédure de saisie-contrefaçon est un acte de conservation des biens ou d'administration que tout copropriétaire peut diligenter. La question n'est pas tranchée en doctrine ni en jurisprudence¹⁹⁹.

Le licencié exclusif ou bénéficiaire d'une licence obligatoire ou d'office

Le licencié exclusif, ou bénéficiaire d'une licence obligatoire, peut agir en saisie contrefaçon (sans obligation de mise en demeure préalable du titulaire), sauf clause contraire du contrat de licence²⁰⁰. Dans tous le cas, la licence doit préalablement à la présentation de la requête, être inscrite au Registre compétent, pour être opposable aux tiers, et donc au contrefacteur présumé et au saisi²⁰¹.

A défaut, le licencié est irrecevable à requérir une saisie, pour défaut de qualité à agir, en application de l'article 122 CPC et l'ordonnance doit être rétractée. L'inscription ultérieure de la licence n'est pas susceptible de régulariser l'irrecevabilité affectant la requête initiale, car cette régularisation ne peut intervenir après que le juge ait statué, c'est-à-dire après que l'ordonnance de saisie ait été rendue, en application de l'article 126 CPC²⁰².

Le licencié non-exclusif

Le licencié simple (ou non-exclusif) ne peut agir en contrefaçon et donc a fortiori n'est pas habilité à requérir une saisie²⁰³, sauf pour les marque et dessin et modèle communautaires²⁰⁴. Le licencié non-exclusif peut seulement intervenir à l'action en contrefaçon en cours pour demander réparation de son propre préjudice, quand bien même sa licence ne serait pas inscrite au Registre national, conformément à la nouvelle loi du 4 août 2008.

Les travaux sur la future Cour des Brevets de l'Union Européenne²⁰⁵, prévoient à l'article 27(2) que le licencié exclusif sera en droit d'agir sous la seule réserve de justifier en avoir préalablement avisé le propriétaire, sauf stipulation contraire du contrat, et selon l'article 27(3), le licencié non exclusif sera également en droit d'agir sous la double réserve que le contrat le prévoit expressément et que le propriétaire en soit préalablement avisé.

En matière de certificats d'obtentions végétales communautaires, certains commentateurs²⁰⁶ interprètent l'article 104-1 du règlement CE 2100/94 comme limitant le droit d'action au seul licencié exclusif et bénéficiaire d'une licence obligatoire, mais ceci ne ressort pas expressément des textes.

Le cessionnaire

Si le requérant n'est pas le propriétaire initial du titre, son droit de propriété ou son droit de licence doit être inscrit au Registre compétent, exactement comme pour le licencié exclusif.

La jurisprudence dominante²⁰⁷ considère que si une inscription accomplie en cours d'instance permet d'écarter a posteriori l'irrecevabilité à agir, elle ne permet pas de valider rétroactivement une saisie-contrefaçon commise antérieurement.

¹⁹⁹ CHAVANNE & BURST, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 5^{ème} éd. ; § 11.483 in *Saisie-Contrefaçon*, 2^{ème} éd., 2005, Dalloz, Pierre Véron.

²⁰⁰ Article L.521-2, L.615-2, L623-25, L.716-5 CPI, 22 du Règlement CE n°40/94 et 32.3 du Règlement CE n°40/94, et 104-1 du Règlement CE n°2100/94.

²⁰¹ Articles L513-3, L613-9 L622-7, L623-24 et L714-7 CPI.

²⁰² Cass. Com., 31 octobre 2006, Bulletin 2006, IV, n° 206, p. 226; TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 15 avril 2005, *P.I.B.D.*, n° 816, III, 563; C.A. Paris, 4e ch. Sect. A, 29 mai 2002, *P.I.B.D.*, n° 752, III, 499, *Ronis c. Systec*.

²⁰³ Contra §11.482 in *Saisie-Contrefaçon*, 2^{ème} éd., 2005, Dalloz, Pierre Véron : « *il n'est pas exclu que ce droit, appartenant au propriétaire de la marque puisse être délégué contractuellement au licencié* ».

²⁰⁴ Article 22 du Règlement CE n°40/94 et 32.3 du Règlement CE n°40/94.

²⁰⁵ Draft Agreement on the European Union Patent Court – Working Document n° 11270/08 PI 32 COUR 32 of the Presidency of the EU Council – June 30, 2008.

²⁰⁶ §11.434 in *Saisie-Contrefaçon*, 2^{ème} éd., 2005, Dalloz, Pierre Véron.

²⁰⁷ C.A. Paris, 29 mai 2006, *P.I.B.D.*, 1996, n° 618, III, 481 ; C.A. Paris, 29 mai 2002, *P.I.B.D.*, n° 752, III, 499 ; TGI Paris, 3^e ch 3^e sec, 4 juin 2008, R.G. n° 07/00545 ; Cass. Com. 31 octobre 2006, Bulletin 2006, IV, n° 206, p. 226.

5.2.2. En droit belge

L'article 1369*bis*/1, §1^{er} C.J. réserve le droit d'engager la procédure en saisie-contrefaçon aux « personnes qui sont habilitées à agir en contrefaçon ». Selon les travaux préparatoires, les termes « partie habilitée à agir en contrefaçon » désignent « les personnes qui, en vertu des différentes lois relatives aux droits de propriété intellectuelle, peuvent agir en justice afin de faire constater une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et ordonner la cessation de celle-ci »²⁰⁸.

Les « personnes habilitées à agir en contrefaçon » sont identifiées dans chaque loi en matière de propriété intellectuelle. On retiendra ici que le droit belge est, sur ce point, très similaire au droit français. Le titulaire du droit, ou son mandataire, disposent toujours du droit d'action. Le licencié exclusif et le titulaire d'une licence obligatoire disposent également du droit d'action. En revanche, le licencié simple n'a, en règle, pas le droit d'engager la procédure de saisie-contrefaçon. Dans tous les cas, il conviendra de respecter les formalités d'enregistrement des éventuelles cession ou licences pour rendre ces dernières opposables aux tiers et un enregistrement tardif ne permettra pas de rendre rétroactivement recevable et fondée, une requête de saisie-contrefaçon qui ne l'était initialement pas²⁰⁹.

On relèvera enfin que les titulaires de droits intellectuels étrangers sont autorisés à engager une procédure de saisie-contrefaçon en Belgique pour autant que des éléments de preuve relatifs à la contrefaçon prétendue soient situés sur le territoire belge²¹⁰. Dans ce cas, seule une mesure de description peut être obtenue.

5.3. L'autorité compétente

5.3.1. En France

5.3.1.1. Compétence matérielle

Contrairement aux textes de loi antérieurs, la nouvelle loi du 27 octobre 2007²¹¹ ne fait plus référence au Président du TGI, mais ce sont les textes réglementaires²¹² qui donnent compétence au Président du Tribunal de Grande Instance. Toutefois, en matière de droit d'auteur, le commissaire de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, le juge d'instance restent également compétents.

La loi du 29 octobre 2007 a introduit le principe de spécialisation du contentieux en matière de propriété intellectuelle, qui n'existait auparavant que pour les brevets²¹³ et COV²¹⁴, et dans une moindre mesure pour les marques: Elle a notamment mis fin à la compétence des tribunaux de commerce pour les litiges en droit d'auteur et dessins et modèles entre commerçants.

Près de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, les décrets du 9 octobre 2009 n° 2009-1904 et 2009-1905 viennent modifier respectivement le code de la propriété intellectuelle et le code de l'organisation judiciaire. Les nouvelles règles de compétence sont les suivantes :

- En matière de brevets, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, seul le Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent en première instance (art. D. 211-6 du COJ). En appel, la Cour d'appel de Paris a compétence exclusive.

²⁰⁸ Projet de loi, commentaire des articles, p. 32.

²⁰⁹ Voy. B. REMICHE & V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 336, 362 et 522 et s.

²¹⁰ Projet de loi, Exposé des motifs, p. 56; Cass., 3 septembre 1999, *Pas.*, 1999, I, p. 433; *Ing.-Cons.*, 1999, p. 603; *R.W.*, 1999-00, p. 876; *I.R. D.I.*, 2000, p. 71; *Arr. Cass.*, 1999, p. 1027; *R.D.C.*, 2000, p. 128, note M. PETERGÁS SENDER; *B.I.E.*, 2000, p. 117, note M. PETERGÁS SENDER. Contra: L. VAN BUNNEN, « Examen de jurisprudence (1996-2001): brevets d'invention », *R.C.J.B.*, 2001, p. 231, n° 23; A. PUTS, « L'intervention du juge des référés par une interdiction 'Cross border' en matière de contrefaçon internationale de brevet », *Ing.-Cons.*, 1998, p. 120; J. VAN HOOF, « Het beslag inzake namaak. Een algemeen overzicht », in F. GOTZEN (éd.), *op. cit.*, p. 10.

²¹¹ Articles L.521-4, L.615-5, L.622-7, L.623-27-1, L.716-7 et L.722-4 CPI.

²¹² R. 521-2. R. 615-2 R. 623-51 R. 716-2 et R. 722-2 CPI.

²¹³ TGI Bobigny, 7 septembre 2005, *P.I.B.D.*, n° 817, III, 611 et TGI Paris, 3e ch. 1^{ère} sect., 23 octobre 2007, *P.I.B.D.*, n° 866, III, 32 ; TGI Paris (incompétence TGI Versailles), 7 janvier 2009, R.G. n° 08/00116.

²¹⁴ TGI Paris 3^e ch. 2^{ème} sect., 6 juillet 2007, R.G. n° 06/02621, *Corneal c. Xcelens*.

- En matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, 9 Tribunaux de Grande Instance sont désormais exclusivement compétents : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France (art. D. 211-6-1 du COJ). En appel, les 9 Cours d'appel correspondant aux ressorts des Tribunaux précités sont exclusivement compétentes. Le gouvernement a donc opté pour une spécialisation plus importante que ne le prévoyaient les spécialistes eux-mêmes.
- En matière d'obtentions végétales, les décrets du 9 octobre 2009 n'ont pas modifié la compétence des Tribunaux, à savoir dix Tribunaux de Grande Instance (art. D. 211-5 du COJ).
- En matière de marques et de modèles communautaires, seul le TGI de Paris est compétent en application de l'article R211-7 COJ (sauf pour la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, et la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, selon les art L.811-4 et R.811-1).²¹⁵

Ces nouvelles règles de compétence sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication des décrets, soit le 1er novembre 2009. On relèvera que l'entrée en vigueur de ces décrets n'aura pas d'influence sur les litiges en cours. En effet, il est expressément prévu que « la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ».

Selon une pratique ancienne, il était possible au requérant de mettre en œuvre des saisies-contrefaçon en cours d'instance, sous réserve de faire signifier des conclusions additionnelles au fond dans l'instance pendante devant la Cour d'appel dans le délai de quinzaine²¹⁶. Il a été jugé que des conclusions d'incident ne sauraient suffire²¹⁷.

Il nous semble légitime d'imposer au requérant de saisir le tribunal de demandes portant expressément sur la saisie pratiquée, pour éviter, d'une part, tout risque de multiplication intempestive de saisies en cours de procédure et, d'autre part, de laisser le défendeur dans l'incertitude sur l'exploitation que le requérant entend réserver au résultat de la saisie.

Toutefois, la jurisprudence récente considère que si la juridiction est déjà saisie au fond, seul l'article 812 du code de procédure civile est applicable à l'exclusion de l'article L. 716-7 CPI 218. Autrement dit, les textes spéciaux sur la saisie contrefaçon sont inapplicables et cette solution doit s'appliquer à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle²¹⁹.

5.3.1.2. Compétence territoriale

Les nouveaux textes applicables en matière de saisie contrefaçon depuis le décret du 27 juin 2008 sont les articles R. 521-2. R. 615-2 R.622-6 R. 623-51 R. 716-2 et R. 722-2 CPI.

Il y a lieu de distinguer entre d'une part les brevets, les produits semi-conducteurs et les COV, pour lesquels, le TGI compétent est l'un des TGI spécialement désignés dans le ressort duquel les

²¹⁵ Toutefois, il a été jugé en application des articles 92 et 99 du règlement CE du 20 décembre 1993 qu'« une mesure de saisie-contrefaçon est une mesure provisoire et conservatoire qui peut être demandée en application de l'article précité à toute juridiction matériellement compétente suivant le droit national, cette disposition ne régissant pas exclusivement les conflits de compétence entre les tribunaux des marques communautaires d'États différents. Aussi en application, des dispositions combinées des articles susvisés, une mesure de saisie-contrefaçon peut être demandée au Président de n'importe quel tribunal territorialement compétent, puisqu'il ne s'agit pas d'une compétence exclusive du tribunal des marques communautaires » TGI Paris, 3^e ch. 3e sect. 31 octobre 2007, *P.I.B.D.*, n° 865, III, 12.

²¹⁶ Cass. Com., 26 octobre 1993, Bulletin 1993, IV, n° 357, p. 259; TGI Paris, 3^e ch. 2^e sect., 9 juillet 2004, R.G. n° 02/19049, *Solo c. Beuret*. Contra §14.140 in *Saisie-Contrefaçon*, 2^{ème} éd., 2005, Dalloz, Pierre Véron ; TGI Paris, 3^e ch. 3^e sect., 17 février 2004, *P.I.B.D.*, 2004, n° 787, III, 323 ; TGI Paris, Ord. ME, 4 septembre 2000, R.G. n° 98/18966, inédit ; C.A. Paris, 19 octobre 2007, Communication – Commerce électronique, mai 2008, comm. 65.

²¹⁷ TGI Paris, 3e ch. 1^{ère} sect., 23 octobre 2007, *P.I.B.D.*, n° 866, III, 32.

²¹⁸ Cass. Com., 26 mars 2008, publié au bulletin, *P.I.B.D.*, n° 875, III, 340.

²¹⁹ Comm. Comm. Elec., mai 2008, comm. 65, C. Caron ; C.A. Paris, 14^e B, 1^{er} juillet 2005, R.G. n° 2005/5372, *Morgan c. Folia* confirmée en cassation : Cass. Com., 26 mars 2008, publié au bulletin, *P.I.B.D.*, n° 875, III, 340 ; TGI Paris, 3^e ch. 1^{ère} sec., 24 novembre 2009, R.G. n° 07/03839 ; TGI Paris, 14 janvier 2009, *P.I.B.D.*, n° 901, III, 1267.

opérations de saisie doivent être effectuées, ce qui est la solution classique²²⁰ et, d'autre part, les autres droits de propriété industrielle (dessins et modèles, marques et indications géographiques), pour lesquels le nouveau décret dispose que le TGI compétent est celui compétent pour connaître du fond et non le Président de l'un des TGI compétents pour connaître du fond.

Il est difficile de savoir si cette différence de rédaction est une erreur de plume ou une volonté de prévoir un régime différent selon les droits de propriété industrielle, ce qui serait assez incohérent avec la volonté du législateur d'harmoniser tous les droits de propriété industrielle sur le plan procédural.

Cette différence de rédaction provient sans doute du fait que le nouvel article R. 615-2 sur les brevets n'a pas été véritablement modifié sur sa teneur par rapport à l'ancien article R. 615-1 et que les articles R.622-6 concernant les produits semi-conducteurs et R. 623-51 concernant les COV renvoient respectivement à l'article R. 615-2 ou en reproduisent la teneur, alors que les autres articles R. 521-2, R. 716-2 et R. 722-2 sur les dessins et modèles, les marques et les indications géographiques ont été substantiellement modifiés et harmonisés. Cette différence de rédaction ne peut s'expliquer davantage par la nature du titre de propriété, car en matière de droit d'auteur, le commissaire de police, le juge d'instance ou bien le Président du TGI compétent reste comme pour les brevets celui qui est compétent dans le ressort duquel les opérations doivent être exécutées

Ainsi, selon une interprétation littérale, la juridiction qui ordonne la saisie doit être la même que celle qui devra statuer sur le fond : si des délits de contrefaçon sont commis dans le ressort de plusieurs tribunaux susceptibles d'être compétents, le requérant devra solliciter l'autorisation de saisie auprès du Président d'un seul et même tribunal auprès duquel il devra diligenter ultérieurement les poursuites.

Cette interprétation littérale a le mérite de simplifier l'obtention des ordonnances, qui auparavant devaient être obtenues auprès des présidents de chacun des tribunaux compétents dans le ressort desquels les opérations devaient être effectuées. Ainsi, comme en matière de marque ou modèle communautaire, un seul TGI serait compétent pour ordonner des saisies sur l'ensemble du territoire français.

Elle a cependant l'inconvénient, d'obliger le requérant à déterminer au stade de la présentation de la requête le TGI qui sera saisi sur le fond, et également à en justifier auprès du juge des requêtes, pour que celui-ci accepte de rendre une ordonnance à portée territoriale nationale. En outre, l'issue de la saisie pourrait inciter le requérant à engager les poursuites devant un autre tribunal.

La jurisprudence sera amenée à trancher cette question

En tout état de cause, le TGI compétent sera déterminé conformément aux règles classiques de compétence territoriale, à savoir au choix du requérant :

- le TGI du lieu où demeure l'un des défendeurs (art. 42 CPC) ;
- le TGI du lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi (art. 46 CPC).

5.3.2. En Belgique : le Président du tribunal de commerce

La compétence matérielle pour la procédure de saisie-contrefaçon appartient au Président du tribunal de commerce²²¹. Quant à la compétence territoriale²²², c'est le Président du tribunal de commerce établi au siège d'une Cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations de description et, le cas échéant, de saisies ou certaines d'entre elles, doivent avoir lieu qui est compétent²²³.

²²⁰ C.A. Paris, 4^eB, 30 juin 2006, R.G. n° 04.18890, *Fournier c. Ethypharm*.

²²¹ Article 1369bis/1, §1^{er} – article 633quinquies, §3 C.J.

²²² Voy. article 633quinquies, §3 C.J.

²²³ Voy. en matière de brevets: F. DE VISSCHER, « La nouvelle loi sur les brevets d'invention », *J.T.*, 1985, p. 387, n° 37; F. DE VISSCHER, « La saisie-description en Belgique: état des lieux et quelques réflexions pour l'avenir », in M.-C. JANSSENS (éd.), *Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, C.I.R., vol. 19, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 45-46, nr. 33; Anvers, 10 février 1993, *Ing.-Cons.*, 1993, p. 203; *R.W.*, 1993-94, p. 265; Civ. Louvain (sais.), 9 juillet 2002, *I.R. D.I.*, 2004, p. 153; Civ. Bruges (sais.), 30 avril 2003, *I.R. D.I.*, 2006, p. 377.

Contra: Bruxelles, 7 mai 2003, *I.R. D.I.*, 2004, p. 150; *R.W.*, 2004-05, p. 673; *J.L.M.B.*, 2005, p. 393, note Y. VAN COUTER & B. VANBRABANT; *A.M.*, 2003, p. 377, note N. IDE; Civ. Malines (sais.), 16 juillet

L'article 1369bis/1, §1er C.J. précise expressément que le Président est compétent pour ordonner des mesures « en tous lieux ». Une seule ordonnance peut ainsi donner lieu à des mesures de description et de saisies susceptibles d'être mises en œuvre sur tout le territoire national ; il n'est pas nécessaire d'agir dans chaque ressort où des opérations doivent avoir lieu²²⁴. Il est néanmoins requis, pour fonder la compétence territoriale du Président, qu'au moins l'une des opérations de description ou de saisie, doive être mise en œuvre dans le ressort de la Cour d'appel dont il dépend²²⁵.

On notera encore que si la mesure de saisie est demandée après la mesure de description, elle devra être sollicitée du Président territorialement compétent pour la saisie, lequel peut être différent de celui qui a prononcé la mesure de description²²⁶.

5.4. Les règles de procédure

5.4.1. En droit belge

5.4.1.1. Modes d'introduction de la procédure

La demande de saisie-contrefaçon est introduite par requête unilatérale²²⁷. La requête doit contenir les éléments visés à l'article 1022 du Code judiciaire et elle doit respecter les conditions de l'article 1026 C.J., prescrites à peine de nullité²²⁸. Si le droit invoqué est un droit donnant lieu à une formalité de dépôt, d'enregistrement ou de délivrance, une copie du certificat de dépôt, d'enregistrement ou de délivrance doit être annexée à la requête.

La requête doit notamment indiquer le(s) lieu(x) où les opérations doivent se dérouler pour permettre au Président de vérifier sa compétence territoriale. S'il n'a ni domicile, ni résidence en Belgique, le requérant doit faire élection de domicile en Belgique²²⁹.

En revanche, le requérant ne doit pas identifier, dans la requête, le contrefacteur présumé: les mesures demandées ont précisément pour finalité d'identifier le(s) contrefacteur(s). Naturellement, le requérant pourra indiquer l'identité du détenteur des objets s'il la connaît. A défaut, la demande d'autoriser l'exécution des mesures « à l'encontre de celui qui sera trouvé en possession des objets contrefaisants » sera suffisante²³⁰.

De manière plus générale, afin de garantir l'efficacité maximale de la procédure et compte tenu du fait qu'une opération de description peut permettre de découvrir d'autres lieux où des contrefaçons sont disponibles, il est conseillé de solliciter des mesures non seulement à l'encontre de telle personne et des objets se trouvant dans tel lieu mais aussi à l'encontre « de tout détenteur des objets contrefaisants et en tout lieux où ils se trouvent »²³¹ de sorte qu'une nouvelle procédure ne sera pas nécessaire pour étendre le champ d'investigation du requérant.

5.4.1.2. L'ordonnance de saisie-contrefaçon

Dans son ordonnance, le Président doit indiquer « les conditions auxquelles la description est soumise », à savoir les mesures autorisées, leur portée territoriale²³², éventuellement les jours et

2004, *I.R. D.I.*, 2005, p. 53, note L. VAN BUNNEN; Civ. Anvers (sais.), 23 février 1989, *R.W.*, 1989-90, p. 59; O. MIGNOLET, « La saisie-description », *loc. cit.*, p. 520-521, n° 644.

²²⁴ B. MICHAUX & E. DE GRUYSE, *loc. cit.*, p. 628, n° 11.

²²⁵ Projet de loi, Exposé des motifs, p. 56.

²²⁶ Liège, 28 février 2006, *J.L.M.B.*, 2006, p. 1449; *I.C.I.P.*, 2007, p. 327; Civ. Bruxelles (sais.), 5 mars 1991, *Ing.-Cons.*, 1991, p. 277.

²²⁷ Articles 1369bis/1, §1^{er} et 1025 et s. C.J.; G. DE LEVAL, *Eléments de procédure civile*, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 95 et s. Il s'agit d'un élément essentiel pour l'efficacité de la procédure: Projet de loi, exposé des motifs, p. 56; E. DIRIX, « De rol van de beslagrechter », in F. GOTZEN (éd.), *op. cit.*, p. 47.

²²⁸ Sur le régime des nullités, voy. articles 860 à 867 C.J.

²²⁹ Article 1369bis/2, al. 1^{er} C.J.

²³⁰ M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 204, n° 395.

²³¹ L. GOLVERS, « Investigations judiciaires en matière d'usage illicite de programmes et/ou de données », in M.-C. JANSSENS (éd.), *Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 69.

²³² L'article 1369bis/1 C.J. prévoit que le Président puisse autoriser la mesure « en tous lieux »; il est donc possible d'obtenir une autorisation valable pour l'ensemble du territoire du Royaume dans le cadre d'une seule procédure (Projet de loi, exposé des motifs, p. 56).

heures auxquelles la mesure peut être exécutée, les personnes autorisées à assister aux opérations²³³, les conditions visant à la protection des renseignements confidentiels²³⁴ et les pouvoirs de l'expert²³⁵.

Si l'ordonnance autorise une mesure de saisie, le Président doit clairement motiver la prise en compte de tous les intérêts en présence²³⁶.

En règle, l'ordonnance indique le délai dans lequel l'expert est tenu de déposer son rapport. Sauf si des circonstances particulières justifient l'octroi d'un délai plus long – lesquelles doivent alors être mentionnées dans l'ordonnance – le délai ne peut excéder deux mois à compter de la signification de l'ordonnance²³⁷. Ce délai de deux mois sera également applicable si l'ordonnance ne mentionne aucun délai.

L'ordonnance est en règle, exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement²³⁸. Si le Président décide d'imposer un cautionnement au requérant, ce dernier ne pourra obtenir l'expédition de l'ordonnance (la formule exécutoire permettant de faire exécuter les mesures) que moyennant la preuve du cautionnement.

5.4.1.3. Les voies de recours

L'ordonnance de saisie-contrefaçon peut faire l'objet de recours intentés soit par le requérant qui ne serait pas satisfait de la décision prise par le Président, soit par la personne visée par les mesures, après qu'elle en ait été informée.

Le requérant dispose de deux voies de recours. La première est constituée de l'appel²³⁹, en particulier si l'une des mesures sollicitées est refusée. La procédure d'appel conserve un caractère unilatéral: ni la requête d'appel, ni l'arrêt ne sont signifiés à la partie contre laquelle la procédure est diligentée et ce, pour préserver l'effet de surprise.

La seconde possibilité dont le requérant dispose est celle de revenir à tout moment devant le Président pour lui demander de rétracter ou de modifier son ordonnance lorsque les circonstances ont changé²⁴⁰.

De manière plus générale, le Président qui a autorisé la mesure dispose de la compétence de connaître de tout incident relatif aux mesures de description et de saisie²⁴¹. Sa compétence ne disparaît pas avec le prononcé de l'ordonnance. Par exemple, le Président peut ordonner à une partie visitée récalcitrante de fournir toutes les informations en sa possession qui seraient réclamées par l'expert, le cas échéant, sous peine d'astreinte²⁴².

La personne visée par la procédure de saisie-contrefaçon, et plus généralement tout tiers intéressé, dispose de la tierce-opposition contre l'ordonnance de saisie-contrefaçon²⁴³. La tierce-opposition permettra de s'opposer aux mesures déjà ordonnées de manière unilatérale et/ou d'obtenir qu'il soit imposé au saisissant de fournir une caution ou que le montant de la caution éventuellement déjà imposée soit relevé.

La tierce-opposition pourra aussi être mobilisée en vue d'obtenir toute modification de l'ordonnance jugée utile par l'opposant tel que par exemple, une limitation des personnes autorisées à prendre connaissance du rapport de l'expert.

²³³ Bruxelles, 18 septembre 2001, *R.W.*, 2002-03, p. 428.

²³⁴ Articles 1369bis/1, §3, al. 2 et 1369bis/7, §1^{er}, alinéa 2 C.J.

²³⁵ Article 1369bis/1, §3, alinéa 2 C.J.

²³⁶ Article 1369bis/1, §5 C.J.

²³⁷ Article 1369bis/1, §3, alinéa 2 C.J.

²³⁸ Article 1029, alinéa 2 C.J.

²³⁹ Bruxelles, 11 février 1977, *J.T.*, 1977, p. 525.

²⁴⁰ Articles 1369bis/1, §7, alinéa 2 et 1032 C.J.

²⁴¹ Article 1369bis/8 C.J.

²⁴² P. BRUWIER & F. DE VISSCHER, *loc. cit.*, p. 102, n° 15. Anvers, 2 novembre 2005, *I.R. D.I.*, 2006, p. 148.

²⁴³ Article 1032 et 1125 C.J. Voy. Civ. Anvers (sais.), 25 octobre 2004, *Ing.-Cons.*, 2005, p. 391, note L. VAN BUNNEN; Gand, 1er décembre 2008, *I.R. D.I.*, 2009, p. 58, note F. PETILLION.

La tierce-opposition doit être formée par citation dans le mois de la signification de l'ordonnance à l'opposant²⁴⁴. Elle n'a pas d'effet suspensif mais le Président saisi d'une tierce-opposition peut décider de suspendre l'exécution des mesures qu'il a ordonnées²⁴⁵.

Le plus souvent, la tierce opposition sera formée après que les opérations de description aient été effectuées de sorte qu'elle aura essentiellement trois objets: obtenir une caution, augmenter la protection des renseignements confidentiels de l'opposant et obtenir la mainlevée de la saisie si une mesure de saisie a été ordonnée. Pour obtenir la mainlevée de la saisie, l'opposant devra démontrer qu'elle ne se justifie pas²⁴⁶.

5.4.1.4. L'obligation d'assigner la partie saisie

Epilogue obligatoire de toute procédure de saisie-contrefaçon, l'assignation de la personne visée par les mesures de description et, le cas échéant, de saisie est commandée par l'article 1369bis/9 C.J. Cette disposition impose au requérant d'assigner le prétendu contrefacteur devant « une juridiction compétente » au moyen d'une « citation au fond ».

Les termes « citation au fond » ne visent pas le mode d'introduction de l'instance (citation ou comparution volontaire) mais la nature de la procédure. Il doit s'agir d'une action ayant pour objet de faire constater l'atteinte au droit de propriété intellectuelle par le juge du fond²⁴⁷. Tout type d'action ayant cet objet satisfait à l'exigence légale : action en contrefaçon, action en cessation-contrefaçon²⁴⁸, demande reconventionnelle dans le cadre d'une instance déjà pendante devant le juge du fond²⁴⁹. La citation au fond peut également précéder la saisie-contrefaçon: une telle citation, bien qu'antérieure à la requête en saisie-contrefaçon, est valable en regard de l'article 1369bis/9 C.J.²⁵⁰.

En revanche, il semble que l'action en cessation-pratiques du marché ne soit pas considérée comme une action au fond visée par l'article 1369bis/9 C.J.²⁵¹.

La notion de « juridiction compétente » comprend non seulement les juridictions belges mais aussi les juridictions étrangères: « la généralité des termes [de l'article 1369bis/9 C.J.] et la possibilité de faire décrire sur la base d'un droit étranger, ainsi que la primauté des règles internationales de compétence judiciaire viennent à l'appui de cette solution »²⁵².

Le requérant est tenu d'agir dans le délai fixé dans l'ordonnance présidentielle et, à défaut dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours calendrier²⁵³, étant entendu que le délai le plus long s'applique²⁵⁴.

²⁴⁴ Article 1032 C.J.; Cass., 29 novembre 1999, *J.L.M.B.*, 2000, p. 101; Civ. Gand (sais.), 20 janvier 2004, *I.R. D.I.*, 2004, p. 181. La langue de la tierce-opposition doit être celle de la Région du domicile du requérant (voy. Cass., 26 novembre 1999, *J.L.M.B.*, 2000, p. 101, obs G. DE LEVAL; *J.T.*, 2000, p. 419, obs. H. BOULARBAH & J. ENGLEBERT; *Arr. Cass.*, 1999, p. 1503; *R.W.*, 2000-01, p. 772; O. MIGNOLET, « La saisie-description », *loc. cit.*, p. 532, n° 671.

²⁴⁵ Article 1027 C.J.; Liège, 8 janvier 2004, *R.D.C.*, 2004, p. 1029, note H. BOULARBAH; Gand, 19 novembre 2004, *I.R. D.I.*, 2005, p. 439.

²⁴⁶ A cet égard, on relève une décision de la Cour d'appel de Bruxelles dans une affaire où le requérant avait toléré l'existence des contrefaçons pendant plusieurs années avant de mettre en œuvre la procédure. Dans cette affaire, la Cour a décidé que « l'opportunité des poursuites en matière de contrefaçon appartient au titulaire du brevet, en manière telle qu'aucun argument en faveur de la levée de mesures de saisie réelle ne peut être déduit du fait de l'abstention éventuelle antérieure du titulaire du brevet » (Bruxelles, 18 décembre 1998, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 181; Mons, 17 novembre 1997, *J.L.M.B.*, 1998, p. 331 et s.).

²⁴⁷ Mons, 26 mars 2001, *J.T.*, 2002, p. 170.

²⁴⁸ T. HEREMANS, « De stakingsvordering inzake het auteursrecht », *I.R. D.I.*, 1996, p. 125; Mons, 26 mars 2001, *A.M.*, 2001, p. 367; *J.T.*, 2002, p. 170. Mais il ne peut pas s'agir d'une action en nullité: Civ. Anvers, 22 mars 2002, *I.R. D.I.*, 2002, p. 249.

²⁴⁹ Civ. Bruxelles, 29 janvier 1996, *Ing.-Cons.*, 1997, p. 92.

²⁵⁰ Liège, 28 février 2006, *J.L.M.B.*, 2006, p. 1449; *I.C.I.P.*, 2007, p. 327; Civ. Bruxelles, 29 janvier 1996, *Ing.-Cons.*, 1997, p. 92; Bruxelles, 4 octobre 1989, *Ing.-Cons.*, 1989, p. 293; L. VAN BUNNEN, « Examen de jurisprudence (1996-2001): brevets d'invention », *R.C.J.B.*, 2001, p. 243, nr. 32: « le seul risque que prend le demandeur en agissant ainsi est d'être débouté faute de preuve ».

²⁵¹ Bruxelles, 21 décembre 2000, *J.T.*, 2001, p. 820.

²⁵² P. BRUWIER & F. DE VISSCHER, *loc. cit.*, p. 104, n° 18.

²⁵³ Ces délais sont prescrits par l'article 50 ADPIC et par l'article 7, §3 de la directive 2004/48.

Les conséquences de l'inaction du requérant ou d'un dépassement du délai ne sont pas minces. D'une part, l'ordonnance cesse de plein droit²⁵⁵ de produire ses effets et le requérant ne peut ni utiliser le contenu du rapport de l'expert, ni le rendre public²⁵⁶. Le rapport de l'expert est, de plein droit, frappé de nullité: il ne peut plus servir ni dans le cadre d'une action en contrefaçon, ni dans le cadre d'une autre action²⁵⁷. Il en va de même du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La mesure de saisie éventuellement accordée est elle aussi, anéantie.

Certes, rien n'interdit au requérant d'agir après l'écoulement du délai mais il ne pourra, dans ce cas, plus exploiter le rapport de description et le procès-verbal de saisie-contrefaçon²⁵⁸. Ainsi, la citation introduite tardivement, n'est pas frappée de nullité mais le rapport est écarté des débats²⁵⁹. Cette sanction est valable quel que soit la procédure intentée hors délai par le requérant, telle qu'une action en concurrence déloyale²⁶⁰.

D'autre part, en cas d'inaction ou de non-respect du délai pour agir au fond, le requérant s'expose très sérieusement à un risque de condamnation l'obligeant à indemniser la partie visitée²⁶¹. L'écoulement du délai suffit à entraîner la sanction et le requérant ne peut y échapper en faisant état d'excuses telles que l'existence de pourparlers entre les parties²⁶².

On observera enfin que si le requérant souhaite engager une action à l'encontre de contrefacteurs qui n'ont pas été visés par la procédure de saisie-contrefaçon mais qui ont été découverts grâce à cette procédure, il sera bien inspiré de le faire également dans le délai fixé dans l'ordonnance ou, à défaut, par la loi. A défaut, conformément à la jurisprudence de cassation, le requérant ne pourra pas non plus utiliser le rapport de l'expert à l'encontre de ces tiers contrefacteurs²⁶³.

5.4.2. En droit français

5.4.2.1. Modes d'introduction de la procédure

Il n'y a pas de différences fondamentales avec la procédure belge. Selon l'article 58. 2° CPC, la requête contient à peine de nullité « l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social »²⁶⁴.

²⁵⁴ Dans tous les cas, le requérant doit avoir eu l'occasion de prendre connaissance du rapport de l'expert avant de prendre une décision quant à l'opportunité d'agir au fond: les constatations de l'expert servent logiquement de fondement à l'action et celle-ci peut s'avérer inutile si le rapport de l'expert permet de démontrer l'absence de contrefaçon.

²⁵⁵ Bruxelles, 21 décembre 2000, *J.T.*, 2001, p. 820; voy. Civ. Anvers, 22 mars 2002, *I.R. D.I.*, 2002, p. 249; Bruxelles, 19 février 2002, R.G. 2002/QR/9. Sur l'annulation du rapport d'expertise pour cause de manque d'indépendance de l'expert (refus), voy. Civ. Huy, 28 mars 1994, *J.L.M.B.*, 1994, p. 938.

²⁵⁶ L'usage public du rapport semble en toutes hypothèses interdit par l'article 1369bis/7, §2 C.J. Voy. Bruxelles, 21 décembre 2000, *J.T.*, 2001, p. 820, note; Gand, 5 février 1999, *I.R. D.I.*, 1999, p. 220. Le juge peut également interdire l'utilisation du rapport sous peine d'astreinte: Civ. Anvers, 22 mars 2002, *I.R. D.I.*, 2002, p. 249. La méconnaissance de cette obligation engage la responsabilité du requérant: Civ. Bruxelles, 29 septembre 1994, *R.G.D.C.*, 1995, p. 338.

²⁵⁷ Prés. Comm. Tongres (cess.), 26 septembre 2006, *Ann. prat. comm. conc. 2006*, p. 607; Bruxelles, 21 décembre 2000, *J.T.*, 2001, p. 820; voy. Civ. Anvers, 22 mars 2002, *I.R. D.I.*, 2002, p. 249; Gand, 5 février 1999, *I.R. D.I.*, 1999, p. 220; Civ. Bruxelles, 29 septembre 1994, *R.G.D.C.*, 1995, p. 338.

²⁵⁸ Gand, 5 février 1999, *I.R. D.I.*, 1999, p. 220.

²⁵⁹ Civ. Anvers, 22 mars 2002, *I.R. D.I.*, 2002, p. 249.

²⁶⁰ Prés. Comm. Tongres (cess.), 26 septembre 2006, *Ann. prat. comm. conc. 2006*, p. 607.

²⁶¹ Article 1369bis/3, §2 C.J.; P. BRUIER & F. DE VISSCHER, *loc. cit.*, p. 111-112, n° 37. Comp. Cass., 11 mars 2005, *A.M.*, 2005, p. 396, note F. DE VISSCHER; *I.R. D.I.*, 2005, p. 238; *Ing.-Cons.*, 2005, p. 154; *J.L.M.B.*, 2005, p. 1313.

²⁶² Civ. Namur, 25 juin 1990, *J.L.M.B.*, 1992, p. 1177; Liège 26 juin 1992, *J.L.M.B.*, 1992, p. 1184.

²⁶³ Cass., 1^{er} octobre 2009, C.08.0064.N; Civ. Bruxelles, 8 janvier 1973, *Ing.-Cons.*, 1974, p. 111; Civ. Mons, 13 avril 1999, *Rev. gén. dr.*, 2000, p. 360. Cette jurisprudence est néanmoins critiquée: F. DE VISSCHER, « La saisie-description en Belgique: état des lieux et quelques réflexions pour l'avenir », in M.-C. JANSSENS (éd.), *Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 55, nr. 51. Voy. Anvers, 12 mai 1997, *R.W.*, 1997-98, p. 1341.

²⁶⁴ CA Paris 4^e 7 mai 1996 PIBD n°617 III 454

Ce faisant si l'identité du saisi n'est pas connue du requérant, avant les opérations de saisie, « l'absence de désignation de la personne physique ou morale saisie n'est pas une cause de nullité de la saisie-contrefaçon », dès lors que l'ordonnance « est suffisamment précise dans sa localisation »²⁶⁵.

Généralement, l'ordonnance prévoit que l'huissier est autorisé à effectuer ses recherches et constatations, dans tout autre lieu ou établissement, dépendant ou non de la société saisie visée initialement dans la requête, et qui serait révélé par les opérations de saisie-contrefaçon, et situé dans le ressort du tribunal²⁶⁶.

5.4.2.2. L'ordonnance de saisie-contrefaçon

Là non plus il n'y a pas de différences fondamentales avec la procédure belge. Selon, l'article 455 CPC « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date », ce qui est généralement fait en matière d'ordonnance aux fins de saisie par la mention « vu la requête ci-dessus et les pièces à l'appui ».

Ce faisant, en général, le Président de fixe pas de délai à l'huissier pour remettre copie de son procès-verbal de saisie à la partie saisie, contrairement à la pratique belge. Les nouveaux textes applicables depuis le décret du 27 juin 2008²⁶⁷ prévoient simplement que « copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie », comme cela était déjà le cas auparavant pour les brevets.

Les usages font que le procès-verbal de saisie est généralement laissé au saisi à l'issue des opérations, sous réserve par exemple de la remise des épreuves photographiques le temps nécessaire à leur développement. Il semble également admissible que l'huissier puisse procéder à la dactylographie de son procès-verbal avant sa remise. En revanche, une remise postérieure à l'assignation serait probablement jugée tardive.

Par ailleurs, le Président impartit généralement un délai, par exemple deux ou trois mois, à compte du jour où l'ordonnance est rendue, pour exécuter les opérations, sous peine de caducité de l'ordonnance²⁶⁸.

5.4.2.3. Les voies de recours

Pour les droits de propriété industrielle

Selon l'article 496, premier alinéa : « 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 ». Cette possibilité est toutefois purement théorique, car une saisie est généralement pratiquée dans l'urgence et les délais d'instruction d'un appel semblent incompatibles avec ce degré d'urgence.

Selon les articles 496 et 497 CPC : « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance » et « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ». Ainsi, le tiers saisi ou le tiers poursuivi en contrefaçon ont la faculté de contester l'ordonnance par la voie du référé rétractation et non par le biais de la tierce opposition comme en Belgique. L'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées. Le contradictoire initialement absent lors de la présentation de la requête pour ménager « l'effet de surprise » n'est que différé et rétablit dès les opérations de saisie commencées (en pratique à l'issue des opérations de saisie).

Il est utile de préciser que la procédure de rétractation ouverte au saisi pour contester la validité de l'ordonnance rendue n'est pas une procédure de régularisation : autrement dit, la procédure de rétractation permet au Juge de la rétractation de rétracter une ordonnance initialement régulière si au jour où il statue elle ne l'est plus, et non de rendre régulière une ordonnance initialement irrégulière.

Le juge statuant sur une demande de rétractation est saisi en la forme des référés : sa compétence n'est donc pas soumise aux conditions d'urgence ni subordonnée à l'absence de contestation

²⁶⁵ CA Lyon 22 mars 2007 RG 05/06557 Aff. Lejaby

²⁶⁶ TGI Paris 3e Ch. 1^{ère} sect. 17 nov. 2004 RG 01/1141

²⁶⁷ articles R. 521-3. R. 615-2-1 R. 623-51-1 R. 716-3. et R. 722-3 CPI.

²⁶⁸ Cass Civ2 14 dec 2006 Bulletin 2006 II N° 353 p. 325 - CA Paris 29 avril 2009 RG 08/07623

sérieuse posées par l'article 808 CPC²⁶⁹. Comme toutes les décisions de référés, l'ordonnance statuant sur une demande de rétractation est soumise au délai d'appel de 15 jours, en application de l'article 490 CPC.

Mais, le déroulement de la saisie-contrefaçon échappe à la compétence du juge de la saisie²⁷⁰, et la validité des opérations menées par l'huissier relève du pouvoir du tribunal saisi du fond : notamment si la saisie est exécutée en vertu d'une ordonnance illégale ou entachée d'une irrégularité²⁷¹, ou si la saisie est exécutée en violation des termes de l'ordonnance. La doctrine et la jurisprudence dominantes considèrent que seul le Tribunal est compétent, pour apprécier la validité des moyens de preuve, qui touchent au fond de l'affaire et aux moyens de défense²⁷².

En droit d'auteur

Le saisi ou le tiers saisi a la possibilité de demander au Président du tribunal de grande instance la mainlevée ou le cantonnement de la saisie en droit d'auteur. Seul le Président du Tribunal statuant en référé est compétent pour prononcer la mainlevée ou le cantonnement de la saisie, à l'exclusion du juge de la mise en état lorsque le Tribunal est saisi au fond²⁷³. La procédure de demande de mainlevée et de cantonnement propre au droit d'auteur est exclusive de la procédure de droit commun de rétractation²⁷⁴.

S'il fait droit à cette demande, le juge des référés peut ordonner au demandeur en mainlevée « la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre ». Cette demande de mainlevée ou de cantonnement ne peut intervenir que dans le délai de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la saisie, prévu par l'article R. 332-3 du CPI.

Passé ce délai, le saisi ou le tiers saisi ne peuvent plus solliciter la mainlevée ou le cantonnement de la saisie, sauf en cas d'absence d'assignation par le saisissant dans ce même délai. Contrairement aux droits de propriété industrielle, aux logiciels et aux bases de données, l'absence de saisine d'une juridiction dans ce délai n'entraîne pas la nullité de la saisie puisqu'il existe une voie de recours spécifique²⁷⁵.

Si l'auteur ou son ayant droit a saisi la juridiction compétente dans le délai imparti et que le saisi et le tiers saisi n'ont pas formé dans ce même délai une demande de mainlevée ou de cantonnement, la saisie-contrefaçon ne pourra plus être limitée pendant la procédure au fond subséquente mais pourra seulement être contestée devant les juges du fond dans les conditions de droit commun²⁷⁶.

5.4.2.4. L'obligation d'assigner la partie saisie

Il n'y a pas de différences fondamentales avec la procédure belge. A noter cependant qu'une action peut être engagée aussi bien au civil qu'au pénal, l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle étant susceptible d'être sanctionnée par une peine d'amende et de prison en droit français

Les nouveaux textes applicables prévoient également qu'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. ».

Ce délai 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 depuis le décret du 27 juin 2008 (au lieu de 15 jours selon l'ancienne loi, qui étaient considérés par les praticiens comme très court pour analyser les

²⁶⁹ Cass. Com., 9 octobre 2001, *P.I.B.D.*, n° 743, III, 243.

²⁷⁰ C.A. Douai, 4 février 2002, *P.I.B.D.*, n° 741, III, 206.

²⁷¹ TGI Paris, 3^e chambre, 1^{ère} section, 21 mai 2007, R.G. n° 03/04960.

²⁷² C.A. Lyon, 22 mars 2007, R.G. n° 05/06557, *Lejaby. Contra* en faveur du juge de la mise en état : TGI Paris, 3^e ch. 3^e sect. Ord., 24 mai 2006 et 21 juin 2006, R.G. n° 04/17031 et TGI Paris, 3^e ch. 3^e sect., 19 mars 2008, *P.I.B.D.*, n° 876, III, 356.

²⁷³ Article L. 332-2 du CPI - TGI Paris, Ord. JME, 19 décembre 2008, RG n°08/00746, inédit.

²⁷⁴ Cass. Civ., 1^{ère}, 30 mai 2000, n° 97-16548.

²⁷⁵ C.A. Paris, 12 mai 2000, jurisdata n° 2000-120013.

²⁷⁶ Cass. Civ., 1^{ère}, 6 mai 2010, n° 08-15897.

résultats de la saisie et rédiger une assignation)²⁷⁷. Ce nouveau délai est applicable aux mesures probatoires ordonnées et non encore exécutées avant son entrée en vigueur le 30 juin 2008.

6. La sauvegarde des intérêts légitimes de la partie saisie

S'agissant d'une procédure unilatérale susceptible de donner lieu à des mesures de description et de saisies décidées sur la base des seules allégations du requérant, la procédure de saisie-contrefaçon peut faire l'objet d'une instrumentalisation visant davantage à préjudicier la partie contre laquelle les mesures sont dirigées qu'à établir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

En elles-mêmes, les mesures de description et de saisie peuvent préjudicier la partie saisie en ce qu'elles risquent d'entraîner une divulgation de son savoir-faire, de sa comptabilité et des autres informations de l'entreprise. La descente sur les lieux peut, en outre, causer un préjudice en termes d'image et risque de freiner les activités de l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des opérations de description. Enfin, si elle a été autorisée, la mesure de saisie pourra paralyser tout ou partie des activités de l'entreprise en cas de mise sous scellés.

Ces risques justifient les mesures destinées à prévenir toute utilisation abusive de la saisie-contrefaçon présentes dans tous les instruments normatifs relatifs à cette procédure²⁷⁸.

6.1. Les mesures visant à protéger les intérêts de la partie saisie en droit belge

Le législateur belge a prévu trois types de mesures visant à sauvegarder les intérêts légitimes de la partie contre laquelle la procédure de saisie-contrefaçon est dirigée : les mesures visant à la protection des renseignements confidentiels, la constitution d'une caution et l'obligation d'indemniser la partie visitée dans certains cas.

6.1.1. La protection des renseignements confidentiels.

Le législateur belge n'a pas complètement transposé les articles 6 et 7 de la directive 2004/84 obligeant les Etats membres à assurer la protection des renseignements confidentiels dans le cadre des procédures en matière de propriété intellectuelle.

Les travaux préparatoires de la réforme de 2007 indiquent que la problématique de la protection des renseignements confidentiels est une problématique transversale qui ne concerne pas seulement la propriété intellectuelle et mérite dès lors un traitement distinct... qui se fait toujours attendre²⁷⁹. Pour autant, le législateur n'a pas complètement ignoré cette problématique en matière de saisie-contrefaçon et il a prévu une série de mesures destinées à protéger les renseignements confidentiels de la partie saisie.

En premier lieu, l'article 1369bis/1, §3, alinéa 2 C.J. précise que lorsqu'il détermine les conditions dans lesquelles la description peut être effectuée en ce compris les pouvoirs de l'expert²⁸⁰, le Président doit indiquer les conditions visant à assurer la protection des renseignements confidentiels²⁸¹ : préciser si le requérant peut assister aux opérations de description, les lieux visités, les pouvoirs de l'expert et les personnes autorisées à prendre connaissance du rapport d'expertise.

Le Président ne peut toutefois imposer des conditions qui restreindraient l'efficacité de la saisie-contrefaçon. Il ne peut, par exemple, anéantir l'effet de surprise ni écarter la description d'éléments utiles à l'établissement de la contrefaçon: le droit du requérant à la description doit prévaloir sur le droit de la partie visitée à la protection de ses renseignements confidentiels, ce qui est confirmé par l'article 1369bis/6 C.J.²⁸².

²⁷⁷ articles L.521-4, L.615-5, L.622-7, L.623-27-1, L.716-7 et L.722-4 et R. 521-4. R. 615-3 R. 623-53 R. 716-4. et R. 722-4 CPI

²⁷⁸ Voy. article 50.3 ADPIC, article 6, article 7, §1^{er} à 3 et article 4 à 7 de la directive 2004/48.

²⁷⁹ Projet de loi, exposé des motifs, p. 15; F. DE VISSCHER, « La preuve des atteintes... », *loc. cit.*, p. 153.

²⁸⁰ Voy. B. VAN REEPINGHEN & L. VAN REEPINGHEN, « Les droits intellectuels renforcés: la contrefaçon en point de mire », *J.T.*, 2008, p. 149.

²⁸¹ Article 1369bis/1, §3, al. 2 C.J. Contra: Bruxelles, 14 juillet 2008, *R.D.C.*, 2009, p. 413, note T. DE HAAN, décide sur base de la formulation de l'article 1369bis/1 que c'est l'expert qui doit veiller à la protection des renseignements confidentiels de la partie visitée.

²⁸² La disposition précise que « sans porter préjudice au droit du requérant à la description, l'expert veille (...) à la protection des renseignements confidentiels ». Projet de loi, exposé des motifs, p. 67;

En second lieu, le Code judiciaire précise que le requérant, son représentant ou toute autre personne dépendant du requérant²⁸³ (en ce compris les avocats²⁸⁴ et les conseils techniques du requérant²⁸⁵) ne peut assister à la description que s'il y a été expressément autorisé en vertu de l'ordonnance²⁸⁶. L'autorisation doit être spécialement motivée pour chaque personne qui est autorisée à assister aux opérations « en tenant compte de la protection des renseignements confidentiels »²⁸⁷.

De plus, les personnes autorisées à assister aux opérations peuvent se voir imposer le respect de certaines conditions²⁸⁸, telles que, par exemple, la signature d'un engagement de confidentialité.

Troisièmement, l'article 1369bis/6 C.J. oblige l'expert à veiller « tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport », à la protection des renseignements confidentiels. En particulier, « l'expert doit s'assurer que les photocopies, photographies ou enregistrements ne contiennent pas d'éléments qui soient sans rapport avec la prétendue contrefaçon, son origine, sa destination ou son importance »²⁸⁹.

Quatrièmement, l'article 1369bis/6 C.J. précise que le rapport de l'expert « ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d'information collectés à l'occasion des opérations de description sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant droit que dans le cadre d'une procédure, belge ou étrangère, au fond ou en référé »²⁹⁰.

On rappellera qu'en vertu de l'article 1369bis/9 C.J., si la saisie-contrefaçon n'est pas suivie d'une citation au fond, le rapport ne peut plus être utilisé ni rendu public par le requérant. De la même manière, « en vertu de l'article 1382 du Code civil et de la loyauté commerciale, le demandeur engagerait sa responsabilité en faisant usage d'éléments confidentiels venus à sa connaissance grâce à la description à d'autres fins que la preuve de l'atteinte à ses droits »²⁹¹.

Il est toutefois admis que le rapport de l'expert et le procès-verbal de saisie-contrefaçon puissent être utilisés contre des personnes qui n'ont pas été parties à la procédure²⁹². Le Président peut aussi limiter, dans l'ordonnance, le nombre de personnes autorisées à prendre connaissance du rapport d'expertise et/ou désigner celles-ci²⁹³.

P. BRUWIER & F. DE VISSCHER, *loc. cit.*, p. 101, n° 13; Gand, 13 décembre 1994, *R.W.*, 1995-96, p. 403. Comp. O. MIGNOLET, « Nouveautés en matière d'expertise... », *loc. cit.*, p. 85; M. BUYDENS, *op. cit.*, p. 216-217, n° 411-413; F. DE VISSCHER & B. MICHAUX, *Précis du droit d'auteur et des droits voisins*, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 528, nr. 661; J. VAN HOOFF, « Het beslag inzake namaak: een algemeen overzicht », in F. GOTZEN (éd.), *op. cit.*, p. 22, n° 23. E. DIRIX, « De rol van de beslagrechter », in F. GOTZEN (éd.), *op. cit.* p. 52; Civ. Bruxelles (sais.), 15 octobre 1984, *Computerrecht*, 1986, p. 50.

²⁸³ Sur la volonté du législateur d'appliquer cette règle d'autorisation à toute personne assistant aux opérations, voy. F. DE VISSCHER, « La preuve des atteintes... », *loc. cit.*, p. 168.

²⁸⁴ Civ. Charleroi (sais.), 25 janvier 1989, *J.L.M.B.*, 1989, p. 892; Civ. Liège (sais.), 22 décembre 1988, *J.L.M.B.*, 1989, p. 890, note D. DESSARD.

²⁸⁵ P. BRUWIER & F. DE VISSCHER, *loc. cit.*, p. 102, n° 16.

²⁸⁶ Bruxelles, 18 septembre 2001, *R.W.*, 2002-03, p. 428, note. On relève que la présence de personnes non spécialement autorisées par le Président lors des opérations de saisie-contrefaçon n'entraîne pas la nullité des opérations ou du rapport de l'expert (Contra: Bruxelles, 18 septembre 2001, *R.W.*, 2002-03, p. 428 prononce la nullité du rapport de l'expert en raison de la présence de représentants non autorisés du titulaire du droit aux opérations de description et de saisie. Dans le même sens: E. Dirix & K. Broecks, « Beslag », *A.P.R.*, Kluwer, 2001, nr. 497). En revanche, la partie visitée peut refuser l'entrée dans ses locaux à toute personne qui n'y a pas été autorisée par le président. De plus, la personne qui assiste aux opérations sans y avoir été autorisée commet une faute et engage sa responsabilité à l'égard de la partie visitée (Projet de loi, exposé des motifs, p. 67).

²⁸⁷ Article 1369bis/4, §1^{er} C.J.; Bruxelles, 18 septembre 2001, *R.W.*, 2002-03, p. 428.

²⁸⁸ Article 1369bis/4, §2 C.J.

²⁸⁹ Projet de loi, exposé des motifs, p. 58. Voy. Bruxelles, 4 décembre 2009, *I.C.I.P.*, 2009, p. 513.

²⁹⁰ Article 1369bis/6 C.J. Voy. article 1369bis/9 C.J.: si la saisie-contrefaçon n'est pas suivie d'une citation au fond, le rapport ne peut plus être utilisé ni rendu public par le requérant.

²⁹¹ G. GLAS, «La saisie-description en matière de brevets d'invention en Belgique», in *Jura vigilantibus. Antoine Braun*, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 193; Bruxelles, 18 décembre 1998, *Ing.-Cons.*, 2000, p. 181; *I.R. D.I.*, 1999, p. 65.

²⁹² Anvers, 12 mai 1997, *R.W.*, 1997-98, p. 1341. Une certaine jurisprudence requiert toutefois que ces personnes aient également été assignées dans le délai prévu par l'article 1369bis/9 C.J.

²⁹³ Article 1369bis/1, §3, al. 2 C.J.

6.1.2. Les garanties

La deuxième mesure visant à sauvegarder les intérêts légitimes de la partie visée par la procédure de saisie-contrefaçon est explicitement mentionnée à l'article 50.3 ADPIC et à l'article 7,§2 de la directive 2004/48. Il s'agit de l'obligation imposée au requérant de fournir une caution ou une garantie équivalente destinée à garantir l'indemnisation du préjudice causé par les opérations de saisie-contrefaçon si, ultérieurement, il apparaissait que le recours à cette procédure était fautif. Cette mesure est expressément prévue par l'article 1369bis/3, §1^{er} C.J.

L'obligation de fournir une caution peut être prescrite par le Président directement dans l'ordonnance ou à la suite d'une tierce-opposition introduite par la partie visitée après le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon²⁹⁴. La tierce-opposition peut aussi être introduite en vue de relever le montant initial de la caution.

Afin de déterminer le montant de la caution, le Président tiendra compte de l'importance du préjudice susceptible d'être causé par les mesures qu'il autorise²⁹⁵. Il s'ensuit logiquement que le montant de la caution dépendra notamment de la nature et de l'étendue des mesures autorisées, des risques de captation des secrets d'affaire et des renseignements confidentiels, du lieu de l'exécution des mesures (public ou privé) et du discrédit susceptible d'en découler pour celui qui les subi....

A l'inverse, le montant de la caution ne pourra pas non plus être à ce point élevé qu'il entrave l'action du requérant²⁹⁶. C'est en définitive au Président qu'il appartiendra de fixer le montant adéquat²⁹⁷.

Si une caution a été imposée dans l'ordonnance, l'expédition de l'ordonnance n'est délivrée que moyennant la production de la preuve du cautionnement²⁹⁸ ce qui signifie que ni la mesure de description, ni la mesure de saisie ne peuvent être exécutées avant que le cautionnement ait été fourni²⁹⁹. Cette précision emporte deux conséquences. D'une part, le requérant pourra décider de l'opportunité de fournir la caution en pleine connaissance de cause: il pourra tenir compte du contenu de l'ordonnance et dès lors, des mesures qu'elle autorise (description, saisie, prélèvement d'échantillons...) ainsi que du montant de la caution avant de décider de poursuivre ou de renoncer à la saisie-contrefaçon. D'autre part, le requérant pourra faire appel de la décision d'ordonner la consignation, par exemple lorsque le montant de la caution semble excessif³⁰⁰.

Il appartient au juge du fond, et non pas au Président, de décider du sort de la caution après les opérations de saisie-contrefaçon: celle-ci sera soit restituée au requérant, soit transférée à la partie lésée. En effet, la caution peut être octroyée à toute partie lésée par la saisie-contrefaçon et être déduite du montant de l'indemnité³⁰¹.

6.1.3. L'indemnisation de la partie visitée

L'ordonnance de saisie-contrefaçon est toujours exécutée aux risques du saisissant. L'article 1369bis/3, §2 C.J. rappelle l'application de l'article 1382 du Code civil à la procédure de saisie-contrefaçon. Conformément à cette disposition, le requérant peut être condamné à indemniser toute partie lésée par la saisie-contrefaçon: (i) si les mesures de description ou de saisie cessent d'être applicables soit parce que le requérant a omis d'agir au fond dans le délai prévu, soit parce que l'ordonnance a été rétractée ou réformée³⁰²; ou (ii) si le juge du fond constate ultérieurement qu'il n'y a pas eu d'atteinte au droit intellectuel³⁰³.

²⁹⁴ Liège, 8 janvier 2004, *R.D.C.*, 2004, p. 1025; Bruxelles, 8 avril 2004, *J.L.M.B.*, 2004, p. 420; Civ. Bruxelles (sais.), 15 juillet 1993, *J.T.*, 1993, p. 628.

²⁹⁵ Cass., 11 mars 2005, *A.M.*, 2005, p. 396, note F. DE VISSCHER; *I.R. D.I.*, 2005, p. 238; *Ing.-Cons.*, 2005, p. 154; *J.L.M.B.*, 2005, p. 1313.

²⁹⁶ Projet de loi, exposé des motifs, p. 65.

²⁹⁷ Civ. Bruxelles (sais.), 15 juillet 1993, *J.T.*, 1993, p. 628.

²⁹⁸ La caution peut être constituée sous différentes formes: garantie bancaire, dépôt d'un chèque certifié....

²⁹⁹ L'expédition est en effet le titre revêtu de la formule exécutoire.

³⁰⁰ P. BRUIER & F. DE VISSCHER, *loc. cit.*, p. 104, n° 20.

³⁰¹ Projet de loi, exposé des motifs, p. 64; Civ. Gand, 12 juin 2002, *I.R. D.I.*, 2003, p. 122, note R. PEETERS & B. VANDERMEULEN; Civ. Bruxelles (sais.), 7 janvier 2004, *I.R. D.I.*, 2004, p. 163.

³⁰² La rétractation ou la modification visée par l'article 1369bis/3, §2 C.J. est celle qui intervient à la suite d'une tierce-opposition du saisi et non pas celle susceptible d'intervenir à la demande du requérant lorsque les circonstances ont changé. En effet, la Cour de Cassation a déjà jugé que: « conformément à l'article 1398, alinéa 2 du code judiciaire l'exécution d'un jugement dont l'exécution

Il faut évidemment que la partie lésée établisse l'existence et l'étendue de son préjudice conformément au principe indemnitaire. Comme l'ont soulignés certains commentateurs, la formulation du nouveau texte légal - « le tribunal peut condamner »³⁰⁴ - manque de précision, mais invalide sans aucun doute la jurisprudence de la Cour de Cassation, antérieure à la réforme de 2007, au terme de laquelle le caractère fautif de la saisie-contrefaçon ne peut pas être déduit du simple fait que le droit ayant servi de fondement à la procédure n'a pas été ensuite reconnu par le juge du fond³⁰⁵.

Bien que la question fasse l'objet d'une controverse en doctrine, nous considérons que le simple fait de faire exécuter une ordonnance de saisie-contrefaçon est, en soi, constitutif d'une faute civile si les mesures de description ou de saisie cessent d'être applicables en raison de toute omission du requérant ou s'il apparaît ultérieurement qu'il n'y a pas eu d'atteinte au droit intellectuel³⁰⁶ et qu'en décider autrement serait non seulement peu compatible avec les principes du droit de la responsabilité civile mais créerait en outre, *de facto*, une forme d'impunité encourageant le recours abusif à la saisie-contrefaçon³⁰⁷.

6.2. Les mesures visant à protéger les intérêts de la partie saisie en droit français

Le législateur français a été beaucoup plus économe que son homologue belge quant aux mesures visant à sauvegarder les intérêts légitimes de la partie contre laquelle la procédure de saisie-contrefaçon est dirigée.

6.2.1. La protection des renseignements confidentiels

Les nouveaux textes applicables depuis le décret du 27 juin 2008 sont les articles R. 521-5, R. 623-53-1, R. 716-5 et R. 722-5 CPI. Ils sont rédigés sur le modèle de l'ancien article R.615-4 qui est resté inchangé et qui ne diffère que par des détails de rédaction : « 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 ». En revanche, rien n'est prévu en matière de droits d'auteur.

Ainsi contrairement au droit belge, les textes français ne prévoient pas de préserver *a priori* la confidentialité des éléments du saisi. La protection des éléments confidentiels du saisi est censée être assurée par une action *a posteriori* du saisi.

Toutefois, en pratique, le Président du tribunal veille à la protection de ces éléments confidentiels, en refusant notamment la présence d'un salarié du requérant lors des opérations, ou d'un expert qui ne

provisoire a été autorisée, est poursuivie aux risques de celui-ci qui donne instruction d'exécuter. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à l'exécution d'une décision qui a été rétractée en application de l'article 1419, alinéa 2 du code judiciaire, qui autorise le saisi à postuler la modification ou le retrait de l'autorisation de procéder à une saisie contrefaçon en cas de changement de circonstances » (Cass., 10 septembre 2004; *A.M.*, 2008, p. 105, note F. DE VISSCHER; *Pas.*, 2004, p. 1294; *Ing.-Cons.*, 2005, p. 205; *R.W.*, 2006-07, p. 1082; Cass., 7 avril 1995, *Pas.*, 1995, p. 396).

³⁰³ Article 1369bis/3, §2 C.J.; P. BRUWIER & F. DE VISSCHER, *loc. cit.*, p. 111-112, n° 37. Civ. Bruxelles (sais.), 15 septembre 1988, *Ing.-Cons.*, 1988, p. 256. Comp. Cass., 11 mars 2005, *A.M.*, 2005, p. 396, note F. DE VISSCHER; *I.R. D.I.*, 2005, p. 238; *Ing.-Cons.*, 2005, p. 154; *J.L.M.B.*, 2005, p. 1313.

³⁰⁴ Article 1369bis/3, §2 C.J.

³⁰⁵ Cass., 11 mars 2005, *A.M.*, 2005, p. 396, note F. DE VISSCHER; *I.R. D.I.*, 2005, p. 238; *Ing.-Cons.*, 2005, p. 154; *J.L.M.B.*, 2005, p. 1313; V. PEDE, « Enkele beschouwingen aangaande de aansprakelijkheid van de beslagrechter bij een onterecht beslag inzake namaak in het licht van twee recente cassatiearresten », *I.R. D.I.*, 2005, p. 379; P. BRUWIER & F. DE VISSCHER, *loc. cit.*, p. 111-113, n° 37. Ces auteurs pointent en outre la confusion des travaux préparatoires sur ce point. Voy. O. MIGNOLET, « La saisie-description », *loc. cit.*, p. 506, n° 633, note 2. Voy. cependant la critique justifiée des travaux préparatoires sur ce point: F. DE VISSCHER, « La preuve des atteintes... », *loc. cit.*, p. 186.

³⁰⁶ Dans le même sens: D. DESSARD, « Les abus de la saisie-description », *Ing.-Cons.*, 2005, p. 303; L. VAN BUNNEN, « Examen de jurisprudence (2004-2008): brevets d'invention », *R.C.J.B.*, 2009, p. 142, n° 23.

³⁰⁷ Voy. B. REMICHE & V. CASSIERS, *op. cit.*, p. 555, note 1987. Comp. F. DE VISSCHER, note sous Cass., 11 mars 2005, *A.M.*, 2005, p. 402; F. DE VISSCHER, « La preuve des atteintes... », *loc. cit.*, p. 186-187; V. PEDE, « Enkele beschouwingen aangaande de aansprakelijkheid van de beslagrechter bij een onterecht beslag inzake namaak in het licht van twee recente cassatiearresten », *I.R. D.I.*, 2005, p. 379; Gand, 22 décembre 2008, R.G. 2007/2325.

serait pas indépendant. Lorsque des éléments confidentiels doivent être saisis, le Président peut ordonner dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, qu'ils soient mis sous scellés, en attendant une expertise de tri qui aura pour objet de faire le tri entre les éléments nécessaires à la preuve de la contrefaçon alléguée et les éléments qui ne doivent pas être communiqués au requérant.

En pratique, les huissiers acceptent souvent de mettre sous pli scellé les éléments recueillis lors de la saisie, à la demande la partie saisie si elle invoque la confidentialité, le sort de ces éléments pouvant être réservé à un débat devant le juge de la mise en état ou en référé devant le juge de la saisie³⁰⁸

6.2.2. Les garanties

Les nouveaux textes applicables³⁰⁹ depuis le décret du 27 juin 2008 ont une portée sensiblement identique à celle en droit belge, à la différence près que le législateur français parle de « constitution de garanties » et non de « caution ».

Une différence dans la mise en œuvre de la garantie réside dans le fait que l'expédition de l'ordonnance est délivrée sans avoir à justifier de la constitution des garanties. En revanche, l'huissier ne doit pas procéder sous peine de nullité aux opérations de saisie avant d'avoir notifié l'acte constatant la constitution des garanties³¹⁰. En matière de droit d'auteur les textes sont silencieux sur ce point, mais il est probable que le Président ordonne la constitution préalable des garanties dans le texte de son ordonnance.

6.2.3. L'indemnisation de la partie visitée

Les textes applicables³¹¹ depuis le décret du 27 juin 2008 ont une portée sensiblement identique à celle en droit belge. Comme en Belgique rares sont les décisions qui sanctionnent une saisie nulle en raison d'une irrégularité commise par le requérant ou en raison du rejet de l'atteinte aux droits invoqués. En effet, les juridictions de fond ont tendance à confondre une indemnisation pour abus du droit d'ester en justice qui est rarement reconnu et une indemnisation pour une saisie reconnue ultérieurement infondée, alors qu'elle a nécessairement causé un préjudice au saisi, ne serait-ce qu'un trouble dû aux opérations le jour de la saisie.³¹²

7. Conclusion

La directive 2004/48 avait pour but de réduire les disparités existant entre les régimes des États membres, en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. L'analyse comparée des législations nationales en France comme en Belgique, après transposition de cette directive 2004/48, nous a permis de relever encore de nombreuses différences, dont les plus saillantes sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Analyse comparée	Belgique	France
Conditions d'octroi de la mesure de description	Le DPI ³¹³ est selon toutes apparences valable + indices sérieux d'une atteinte au DPI	Justification de l'existence du DPI
Conditions d'octroi de la mesure de saisie réelle	Condition renforcée : l'atteinte au DPI n'est pas raisonnablement contestable et balance des intérêts	Mêmes conditions que pour la mesure de description
Mesure fondée sur une demande de DPI ?	OUI sauf en brevet	OUI
Mesure de description ordonnée sur la base d'un DPI étranger ?	OUI	NON (procédure de constat sur ordonnance Art 145 CPC)
Juridiction compétente	Tous les Présidents des Tribunaux de commerce	Président d'une liste de 9 TGI pour les marques, modèles et droit d'auteur, liste élargie à 10 TGI pour les COV ou

³⁰⁸ Saisie-Contrefaçon 2^{ème} édition 2005 Dalloz Pierre Véron

³⁰⁹ L.332-1 L.521-4 L.615-5 L623-27-1 L.716-7 et L. 722-4 CPI

³¹⁰ R. 521-3 R615-2-1 R.623-53-1 R.716-5 et R.722-5 CPI

³¹¹ L.332-1 L.521-4 L.615-5 L623-27-1 L.716-7 et L. 722-4 CPI

³¹² C.A. Paris, Pôle 5 chambre 1, 14 avril 2010, R.G. n° 08/17297.

³¹³ DPI = Droit de Propriété Intellectuelle

		Président du TGI Paris en brevet et en marques et modèles communautaires ou commissaire de Police en droit d'auteur
Compétence pour ordonner les mesures en tout lieu ?	OUI, l'un des tribunaux dans le ressort des opérations	OUI le tribunal qui doit être saisi du fond, sauf en droit d'auteur
Qui peut exécuter les mesures de description ou de saisie	En général, un huissier accompagné d'un expert judiciaire désigné par le Président, qui peut être assisté d'un salarié du requérant	Huissier assisté d'un expert (non judiciaire) choisi par le requérant, mais indépendant du requérant, ou commissaire de Police
Délai pour déposer le rapport après les opérations	Sauf décision du Président, la loi prévoit un délai 2 mois	En général, le PV de saisie est remis au saisi à l'issue des opérations ou peu après
Délai pour contester l'ordonnance de saisie	1 mois après la signification de l'ordonnance	Pas de délai, sauf en droit d'auteur où la demande de mainlevée ou de cantonnement doit intervenir dans le délai de 20 jours ouvrables ou 31 et jours civils, à compter de la saisie
Protection des renseignements confidentiels	Le Juge peut désigner les personnes autorisées à connaître du rapport de l'expert	Le saisi doit agir sans délai pour préserver la confidentialité de certains éléments saisis, sauf en droit d'auteur où rien n'est prévu
Délai de validation de la saisie	Le plus long de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils, sous peine de nullité	Idem, sauf en droit d'auteur, où aucune nullité n'est prévue, mais seulement une éventuelle mainlevée ou cantonnement de la mesure

Force est de constater que les disparités sont encore nombreuses et parfois substantielles, ce d'autant plus que la transposition de la directive n'a pas toujours été complète : ainsi, en France, la légalité de la procédure de mainlevée en matière de droit d'auteur qui ne sanctionne pas la saisie ou la description par la nullité, faute de saisine du tribunal dans le délai prescrit, pourrait être remise en question au visa de l'article 7.3 de la directive qui exige l'abrogation ou la cessation de ses effets.

Ces disparités conduisent les co-auteurs de cette étude à proposer quelques pistes d'évolution pour la procédure de saisie-contrefaçon :

- dans l'intérêt général : une harmonisation procédurale complète des procédures en matière de saisie pour l'ensemble des DPI est souhaitée pour éviter que la validité des procédures de ne puissent être remise en cause pour des irrégularités tenant à des détails et pour une plus grande sécurité juridique de cette procédure particulièrement intrusive pour le saisi
- dans l'intérêt particulier des titulaires de DPI : la lutte contre la contrefaçon transfrontalière, en particulier la contrefaçon indirecte (*contributory infringement* – objet de la Q204 et Q204P), ne serait-elle pas plus efficace, si à l'instar de la Belgique, il était possible de diligenter une saisie-contrefaçon dans ce pays sur le fondement d'un DPI étranger pour rapporter la preuve de la contrefaçon de ce DPI à l'étranger ? Dans l'affirmative, cette saisie contrefaçon devrait-elle être autorisée uniquement si elle a une finalité probatoire (description) ou également dans un but coercitif (saisie réelle) ? Des conditions supplémentaires devraient-elles être exigées, comme la preuve de la vraisemblance de la contrefaçon ?
- dans l'intérêt du saisi : par souci de proportionnalité et de respect des droits de la défense, ne devrait-on pas considérer que le recours à la procédure de saisie-contrefaçon est constitutif d'une faute civile, dès lors que la mesure sollicitée est jugée irrégulière ou que l'action au fond est rejetée pour défaut de validité ou de contrefaçon du DPI : dans l'affirmative, cette faute pourrait être sanctionnée par une indemnité de principe comme cela est le cas dans la jurisprudence française pour réparer l'atteinte au monopole, afin de ne pas dissuader le recours à cette procédure.

Enfin, l'AIPPI pourrait-elle se saisir de la question, pour contribuer à une future harmonisation communautaire plus poussée ?