



CABINET PLASSERAUD

# La saisie-contrefaçon

23 mai 2014 ADELEPI

[www.plass.com](http://www.plass.com)





CABINET PLASSERAUD

# LA SAISIE-CONTREFAÇON

## Généralités

---

- Moyen de preuve le plus efficace dans une action en contrefaçon
- Utilisée dans 80% des actions en contrefaçon de brevet
- 600 saisies-contrefaçons sont autorisées chaque année par le TGI de Paris



# Objectif de la saisie-contrefaçon

Son objectif est de faire la preuve de

- la matérialité,
- l'origine,
- la destination
- l'étendue

de la contrefaçon.





CABINET PLASSERAUD

# Initiation de la procédure

---

- La saisie doit être autorisée par le Président du TGI de Paris (Brevet)
- Requête ex-parte présentée par l'avocat du demandeur
- Le défendeur n'est pas informé de la requête
- Seule exigence à remplir par le demandeur : prouver qu'il est propriétaire ou licencié exclusif d'un titre en vigueur (brevet, certificat d'utilité, certificat complémentaire ou une demande)



CABINET PLASSERAUD

# LA SAISIE-CONTREFAÇON

## Contenu de la requête

- Qualité à requérir la saisie (titulaire ou licencié exclusif) et justification d'un titre en vigueur
- lieu(x) de la saisie, identité du détenteur de l'objet à saisir
- objet(s) visé(s) (revendiqué(s)) : produit ou procédé, et atteintes alléguées
- mesures sollicitées: elles doivent être **ajustées et exhaustives**



→ La requête définit **limitativement** le périmètre des opérations autorisées à l'huissier



# Quels types de preuves recueillir? (Brevet)

1. Produits et procédés prétendus contrefaisants :
  - Description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillon, ou saisie réelle
2. « *tout document s'y rapportant* » (même en l'absence des produits et procédés prétendus contrefaisant ; explicitement depuis la loi de mars 2014) :
  - Documents techniques
  - Documents commerciaux et comptables.
3. Matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants :
  - Saisie réelle ou Description détaillée ( explicitement depuis Loi de mars 2014)



CABINET PLASSERAUD

# LA SAISIE-CONTREFAÇON

## L'ordonnance (1)

- Elle est rendue par le président du TGI compétent, (le TGI de Paris en matière de brevet).
- Le président ne peut pas :
  - refuser une saisie contrefaçon contenant *a minima* une saisie description
  - autoriser des mesures non prévues dans la requête.
- Le Président peut refuser toute mesure inutile à la collecte de preuve et susceptible de causer un grief non justifié au saisi.

# LA SAISIE-CONTREFAÇON

## L'Ordonnance (2)

- Périmètre des investigations limité par l'ordonnance
  - lieu des opérations et limitations dans le temps
  - Intervenants
  - liste des pièces examinées / photocopiées : documents commerciaux (brochures), comptables (état des ventes et des stocks, factures...), juridiques (études de liberté d'exploitation) et techniques, **y compris confidentiels**
  - échantillons prélevés et saisie réelle (des produits et/ou des outils de fabrication)







CABINET PLASSERAUD

# LA SAISIE-CONTREFAÇON

## Compétence de l'Huissier

---

La saisie est réalisée exclusivement par un huissier, qui :

- est choisi par le saisissant, parmi les huissiers compétents territorialement
- peut être accompagné d'un expert (bien souvent le conseil en propriété industriel du saisissant) si l'ordonnance l'autorise
- doit **respecter** les termes de l'ordonnance, sous peine de nullité de la saisie.



CABINET PLASSERAUD

# EXECUTION DE LA SAISIE

## Remise préalable de l'ordonnance

### Art . 495 du Code de Procédure Civile et R. 615-2-1 CPI

l'huissier doit donner copies de l'**ordonnance** et de la **requête**

- au **détenteur** des objets saisis ou décrits
- **préalablement** aux opérations de saisie

Le défaut de remise est une cause de nullité de la saisie et ouvre droit à des dommages intérêts contre l'huissier.

➔ **Objectif** : permet à la partie saisie de connaître les opérations autorisées à l'huissier et d'agir en conséquence.



# EXECUTION DE LA SAISIE

## Déroulement de la saisie

Sous peine de nullité de la saisie, l'huissier, dans les limites de ses fonctions :

1. peut poser toutes questions nécessaires à l'accomplissement de la saisie, mais ne doit pas transformer la saisie contrefaçon en interrogatoire
2. doit, si présence d'un expert, autant que possible, procéder lui même à la description de l'objet prétendu contrefaisant, et non se limiter à retranscrire les constatations de ce dernier.
3. doit dissocier dans son PV ses constatations personnelles de celles de l'expert.



# APRES LA SAISIE

## Obligations pour le saisissant

Une fois les opérations de saisie achevées

1. L'huissier doit remettre une copie du procès verbal (R.615-2-1 CPI) au détenteur des objets saisis ou décrits,
2. Le saisissant doit se pourvoir au fond dans un délai de 20 jours ouvrables **ou** de 31 jours civiles à compter du jour de la saisie contrefaçon. (le plus long s'appliquant) (L. 615-5 et R615-3 CPI):



À défaut d'assignation, le saisi peut demander la nullité de l'intégralité de la saisie, sans besoin de motiver sa demande



CABINET PLASSERAUD

# APRES LA SAISIE

## facultés d'actions du saisi

Le saisi peut:

- Immédiatement après les opérations de saisie :
  - demander au président de modifier ou rétracter son ordonnance de saisie, par voie de référé (Art 497 CPC )
  - demander au président du tribunal de prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. (art R. 615-4 CPI)
  
- Au cours de l' action en contrefaçon :
  - invoquer la nullité de la saisie (motifs de fond ou de forme)
  - invoquer le caractère abusif de la saisie et solliciter des dommages intérêts



CABINET PLASSERAUD

# Conseils pratique pour la partie saisie

## 1. Au début de la saisie

A l'arrivée de l'huissier :

- Faire patienter l'huissier :
  - Lui demander de faire la lecture entière de l'ordonnance et éventuellement de la requête
  - Lui réclamer une copie du (des) brevet(s) invoqué(s)
  - Lui remettre des documents publics (brochures, plaquette d'entreprise ...)
  
- Pendant ce temps, faxer l'ordonnance au Conseil en PI et attendre son arrivée.



# Conseils pour la partie saisie

## 2. Pendant la saisie

---

- Vérifier si chaque demande de l'huissier est bien prévue dans l'ordonnance
- Lui remettre uniquement ce qu'il demande
- Observer l'attitude du Conseil en PI accompagnant l'huissier : il ne peut pas dicter à l'huissier ni vous interpellé directement
- Demander à l'huissier de consigner dans son PV ce qui vous semble important



# Conseils pour la partie saisie

## 3. Pendant la saisie

- Identifier les informations confidentielles et :
  - soit les faire placer sous scellés
  - soit les barrer (noms et adresses des clients ; autres produits mentionnés sur les factures)
- Ne pas être proactif
- Ne signer aucune attestation
- Ne pas mentir, préférer le silence ou l'ignorance
- Ne pas résister abusivement
- Demander à conserver une copie des documents et échantillons saisis
- Lire le PV à la fin pour vérifier qu' il retranscrit fidèlement la saisie et notamment vos déclarations, ne pas le signer !





CABINET PLASSERAUD

*Merci de votre attention*

**Denis BOUBAL (boubal@plass.com)**

*Conseil en Propriété Industrielle*

*Mandataire agréé près l'Office Européen des Brevets*