



INNOVATION - TECHNOLOGIES & PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE • PAROLES D'EXPERTS

La « saisie-contrefaçon déguisée » : comment éviter le risque de requalification

L'ère du numérique a offert aux constats d'achat une nouvelle jeunesse. La procédure classique du constat d'achat s'est muée avec Internet en une pratique protéiforme, source de fluctuations juridiques. Ces constats, ainsi que ceux ordonnés sur la base de l'article 145 du Code de procédure civile, souvent critiqués, risquent la requalification en « saisie-contrefaçon déguisée ».



Boriana Guimberteau,
avocat associé

SUR L'AUTEUR

Boriana Guimberteau est avocat associé du cabinet **FTPA**, elle co-anime le département propriété intellectuelle.

Elle accompagne les entreprises françaises et groupes internationaux dans l'optimisation de la protection et de la sauvegarde de leurs actifs de propriété intellectuelle. Son activité se partage entre le conseil et le contentieux.

Elle a développé une expertise dans les secteurs de la mode, du luxe, des télécommunications et des médias.

La preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tout moyen. Néanmoins, la saisie-contrefaçon apparaît comme le mode de preuve incontournable par son efficacité et son exhaustivité. Il est fréquent que préalablement à la saisie, un constat d'achat soit effectué pour permettre d'établir la matérialité de la contrefaçon.

Si les règles en matière de constats d'achat « physiques » semblent établies, l'ère du numérique leur a offert une nouvelle jeunesse avec une riche actualité jurisprudentielle. Ainsi, plusieurs décisions de justice ont pu annuler de tels constats, les qualifiant de « saisie contrefaçon déguisée ». En outre, les constatations réalisées sur le fondement de l'article 145 du CPC n'échappent pas non plus au risque de requalification en « saisie-contrefaçon déguisée ». Si une telle requalification devait être prononcée, les constats seraient déclarés nuls, emportant avec eux la preuve des faits litigieux. Il est dès lors important de connaître les conditions de validité, en constante évolution, des constats d'achat,

ainsi que celles relatives aux mesures *in futurum* de l'article 145 du CPC.

Les conditions de validité des constats d'achat

Il convient de rappeler que les constats d'huissier sont régis par l'Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 qui permet à l'huissier d'effectuer des « constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ». Il en résulte que l'huissier doit avoir un rôle passif dans la réalisation de ses constatations. En matière de constats « physiques », il est établi que l'achat doit être

effectué par une tierce personne. L'huissier constate l'opération depuis l'extérieur du magasin, relatant l'entrée du tiers et sa sortie muni d'un sac contenant le produit litigieux.

Ainsi, les limites de l'intervention de l'huissier ont été énoncées par la jurisprudence :

- L'huissier ne peut pénétrer dans un lieu privé, il doit effectuer ses constatations dans un lieu public. À ce titre, le stand d'un salon a été considéré comme un lieu privé¹ né-

cessitant une ordonnance pour y intervenir.

- L'huissier ne doit pas procéder à l'achat lui-même².

- L'huissier ne peut valablement, dans le cadre d'un constat d'achat, recueillir ou solliciter les déclarations de quiconque³ ou se livrer à un interrogatoire⁴.

- L'huissier ne doit pas joindre au PV les photographies des conditions de vente du produit litigieux pris par la personne l'accompagnant et effectuant l'achat⁵.

Qu'en est-il en matière de constats d'achat sur Internet ?

La transposition du schéma classique du constat d'achat « physique » au secteur du virtuel devrait permettre de respecter les prescriptions légales. Le procès-verbal ne souffrirait pas de vice de forme ou de fond dans le cas où l'huissier se tiendrait derrière son client ou l'un de ses préposés qui effectuerait lui-même l'achat en ligne. Aucune jurisprudence n'est en effet venue sanctionner un tel déroulé de l'opération.

Bien entendu, l'huissier doit effectuer certaines vérifications techniques au préalable de ses constatations :

- Il doit vider la mémoire cache en supprimant les fichiers temporaires, l'historique de navigation⁶.

- Il doit vérifier que la connexion est établie sans serveur proxy⁷.

« LA SAISIE-CONTREFAÇON APPARAÎT COMME LE MODE DE PREUVE INCONTOURNABLE PAR SON EFFICACITÉ ET SON EXHAUSTIVITÉ »

Par Boriana Guimberteau, avocat associé. **FTPA**

LES POINTS CLÉS

- Le recours au constat d'achat est courant en matière de contrefaçon. Néanmoins, les conditions de validité des constats d'achat en ligne demeurent incertaines.
- Même sur Internet, l'huissier ne doit pas intervenir de manière active dans l'achat du produit litigieux. Il est recommandé qu'un tiers l'assiste lors d'un tel achat.
- Les mesures de l'article 145 ne doivent pas être confondues avec celles de la saisie-contrefaçon, au risque de les voir annulées pour détournement de procédure.



© FTPA

En outre, il ne doit pas :

- Procéder à des descriptions matérielles des objets achetés sur Internet⁶. À défaut, ces constatations seront considérées comme une saisie-description ne pouvant être ordonnée que par un tribunal.

- « Aspirer » le site internet, à savoir reproduire une partie ou la totalité d'un site sur un disque dur dans l'optique d'une consultation ultérieure hors connexion⁹.

Au-delà de ces précisions, qu'en est-il de la compétence propre de l'huissier pour effectuer seul l'achat en ligne ?

Dans un arrêt du 20 mars 2014¹⁰, la Cour de cassation a considéré que constituait une saisie-contrefaçon déguisée le constat d'achat réalisé par un huissier qui ouvre un compte client sur un site internet en déclarant sa qualité dans la rubrique « complément d'adresse » (et non dans la rubrique « complément d'information »), commande et prend livraison du produit argué de

contrefaçon puis le place sous scellé. Il semble en résulter que l'huissier ne peut pas commander lui-même le produit litigieux en ligne. Néanmoins, cet arrêt laisse subsister certaines incertitudes quant à l'éventuelle validité du constat si l'huissier avait renseigné sa qualité dans la rubrique adéquate.

Tant que la jurisprudence n'est pas fixée sur ce point, il convient de demeurer prudent et de faire intervenir un tiers pour procéder à la commande du produit.

Les constats dits « 145 » : une saisie-contrefaçon déguisée ?

Contrairement aux constats d'achat, les constatations établies sur le fondement de l'article 145 du CPC sont ordonnées sur requête ou en référé.

Cette mesure d'instruction *in futurum*, lorsqu'elle est accordée de manière non contradictoire, pourrait concurrencer la saisie-contrefaçon. En effet, les informations obtenues dans le cadre des deux procédures peuvent être les mêmes sans pour autant que le demandeur « 145 » soit lié par un délai pour engager l'action au fond. Néanmoins, il a été jugé que l'article 145 du CPC ne peut pas être utilisé dans les domaines réservés de la saisie-contrefaçon¹¹.

En outre, la Cour de cassation a édicté le principe de nullité des mesures d'instruction qui constitueraient des opérations de « saisie-contrefaçon déguisée¹² ». Ainsi, la Cour de cassation a confirmé la motivation de la Cour d'appel selon laquelle « les procès-verbaux n'ont pas été effectués dans le cadre juridique de la procédure de saisie-contrefaçon strictement réglementée au

regard de son caractère exorbitant et dérogeant du droit commun » et qu'il s'agit dès lors d'une nullité de fond pour détournement de procédure.

Afin de ne pas doter l'huissier d'un pouvoir général d'investigation, les juges ont fixé certaines limites quant aux mesures pouvant être ordonnées. Ainsi, ces mesures doivent être impérativement identifiées et déterminées. Cette délimitation doit être géographique (à certains bureaux ou locaux), matérielle (à certaines affaires, produits ou relations contractuelles), circonscrite aux faits dénoncés et ne pas porter atteinte à une liberté fondamentale¹³.

Enfin, il convient de démontrer l'existence d'un « motif légitime » lié à un potentiel litige dont l'objet et le fondement doivent être suffisamment définis et qui ne doit pas apparaître « manifestement voué à l'échec ». Ainsi, la similarité des activités, la baisse du chiffre d'affaires, le transfert de clientèle ou encore le débauchage de salarié ont été considérés comme des motifs légitimes¹⁴. Toutes ces précautions devraient limiter le risque de nullité permettant ainsi de sécuriser la preuve dans le cadre de l'action.

¹ CA Paris, 7 mai 2014, n°12/02428

² CA Paris, 25 novembre 2009

³ TGI Paris, 3 mai 1996

⁴ TGI Paris, 7 janvier 2011, n°09/08436

⁵ TGI Paris, 1^{er} oct. 2010, n°09/16991, TGI Paris,

6 mai 2010, n°09/03268

⁶ CA Paris, 23 mars 2012, n°10/25086

⁷ CA Douai, 30 novembre 2012, n°11/05422

⁸ TGI Paris, 30 sept 2009, n°09/07376

⁹ CA Paris, 25 octobre 2006, n°11/11787

¹⁰ Cass, 1^{er} Civ, 20 mars 2014 n°12-18518

¹¹ CA Paris 15 novembre 2012, n°10/06807

¹² Cass civ 1^{er}, 28 novembre 2012, n°11/20531

¹³ Cass. Com, 14 novembre 2013, n°12-26930

¹⁴ Cass, 2^e Civ, 20 mars 2014, 13-11135