

Protection de la propriété intellectuelle : avantages et dangers de la saisie-contrefaçon

2 Décembre 2011

Hakim Haouideg, avocat

Droits de propriété intellectuelle

- Deux familles de droits
 - Droits sur les créations
 - Droits sur les signes distinctifs

Créations

- Droit d'auteur : expression des œuvres originales
 - Exemples

Créations

- Brevets : inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle
 - exemples

Créations

- Droits voisins : phonogrammes, radiodiffusion, artistes interprètes
 - exemples

Créations

- Dessins et modèles : l'apparence d'un produit qui est nouvelle et présente caractère individuel
 - exemples

Créations

- Bases de données : éléments indépendants, classés et accessibles individuellement, pour l'obtention, la vérification ou la présentation desquels un investissement substantiel a été consenti
 - exemples

Créations

- Obtentions végétales :
 - Variétés végétales distinctes, homogènes, stables et nouvelles.
- Topographies de produits semi-conducteurs :
 - topographie qui résulte de l'effort intellectuel de son créateur et n'est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs.

Signes distinctifs

- Marques
 - exemples

Signes distinctifs

- Appellations d'origine (AOP) : caractéristiques liées aux facteurs humains ou naturels de la région (ex. fromage de Herve)
- Indications géographiques (IGP) : caractéristiques liées à la réputation de la région (ex. jambon d'ardenne)

Protection de la propriété intellectuelle

- Action au fond traditionnelle :
 - Ordre de cessation
 - Dommages et intérêts
 - Destruction des marchandises contrefaites
 - Publication du jugement
- Action au fond comme en référé :
 - Uniquement la cessation
 - Mais décision au fond

Protection de la propriété intellectuelle

- Action en référé
 - cessation au provisoire ou autres mesures urgentes
- Action pénale
 - Loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle
- Action en douanes
 - Interception et destruction des marchandises contrefaites
- ET....

Procédure en saisie-contrefaçon

- Sur requête unilatérale
- Description par un expert
- Saisie du stock
- Saisie des outils de fabrication

Procédure en saisie-contrefaçon



Procédure en saisie-contrefaçon

Point de vue des titulaires de droits

- Avantages pour les titulaires
 - Unilatéral
 - Très rapide
 - Très peu coûteux
 - Très efficace !

Procédure en saisie-contrefaçon

Point de vue des titulaires de droits

- Pourquoi ?
 - Prendre le contrefacteur “par surprise”
 - Avoir un accès rapide et aisé à toutes les informations sur la quantité et l’origine des contrefaçons
 - Parfois même le seul moyen (brevets de procédé – base de données)
 - Obtenir la saisie des marchandises contrefaites voire des outils de production
 - En vue d’une action au fond ou d’une négociation

Procédure en saisie-contrefaçon

Point de vue des titulaires de droits

- **Description** : « *procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de 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* ». (Art. 1369bis/1 Code judiciaire)

Procédure en saisie-contrefaçon

Point de vue des titulaires de droits

- **Pouvoir de l'expert** : « *prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de sa mission et dans les limites de celle-ci, et notamment prendre des extraits, copies, photocopies, photographies et enregistrements audiovisuels ainsi que se faire remettre des échantillons des biens (...) et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant* ». (Art. 1369bis/1 Code judiciaire)

Procédure en saisie-contrefaçon

Point de vue des titulaires de droits

- **Deux conditions** : Art. 1369bis/1 Code judiciaire
- « *un droit de PI dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable* »
 - Apparence de validité >< Validité
 - Cour d'appel de Bruxelles, 23 février 2011
- « *indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de PI ou il existe une menace d'atteinte* »
 - Pas de « fishing expedition »
 - Indices >< Preuve

Procédure en saisie-contrefaçon

Point de vue des titulaires de droits

- **En pratique** : scénario classique
 - J 0 : Appel du client – atteinte prétendue
 - J+ 1 : Dépôt de la requête (Président du Tribunal de commerce du ressort d'une Cour d'appel)
 - J+ 4 : Appel du greffe (levée de l'expédition)
 - J+ 4 : Contact avec l'expert et l'huissier
 - J+ 5-7 : Description (un représentant du titulaire ne peut assister que s'il y est expressément autorisé)

Procédure en saisie-contrefaçon

Point de vue des titulaires de droits

- **Ensuite** :
 - L'expert a en principe 2 mois pour déposer son rapport (Art 1369bis/1 CJ)
 - Le titulaire a en principe 20 jours ouvrables (ou 31 jours calendrier) pour citer au fond (Art 1369bis/10)
 - Peut être une juridiction étrangère
 - Sinon :
 - Ne peut pas faire usage du contenu du rapport
 - Ne peut pas le rendre public
 - S'expose à des dommages et intérêts

Procédure en saisie-contrefaçon

Point de vue des titulaires de droits

- **Saisie** : « 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. Il peut 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 ». (Art. 1369bis/1 Code judiciaire)

Procédure en saisie-contrefaçon

Point de vue des titulaires de droits

- **Trois conditions** : Art. 1369bis/1 Code judiciaire
- « *un droit de PI dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable* »
 - Idem
- « *l'atteinte ne peut être raisonnablement contestée* »
 - >< indice de contrefaçon
- « *pondération des intérêts en présence, en ce compris l'intérêt général* »
 - Au plus claire est l'atteinte, au plus l'intérêt du titulaire pèse, et inversement
 - Attention, intérêt général

Procédure en saisie-contrefaçon

Point de vue des titulaires de droits

- **Autres différences** :
- Si la saisie est demandée, le juge peut inviter le tiers visé pour l'entendre en chambre du conseil (Art. 1369bis/1 §4 Code judiciaire)
 - Avant de le faire, il en informe le titulaire qui peut alors renoncer à se mesurer de saisie
- Caution pour assurer l'indemnisation éventuelle du tiers visé (Art. 1369bis/3) (valable aussi pour la description mais en pratique plus rare)

Procédure en saisie-contrefaçon

Point de vue des tiers saisis

Procédure en saisie-contrefaçon

Point de vue des tiers saisis

- **Danger**
 - Être “par surprise”
 - Donner plus que requis
 - Obtenir la “visite” de représentants d’un concurrent
 - Avoir le couteau sous la gorge (saisie du stock ou saisie des appareils)
 - Faire des déclarations préjudiciables

Procédure en saisie-contrefaçon

Point de vue des tiers saisis

« Oui, je vois bien de quel sac il s'agit. C'est le style Longchamp mais ce n'est pas un faux parce qu'il n'y a pas la marque ! »

Procédure en saisie-contrefaçon

Point de vue des tiers saisis

- Que faire
 - Faire patienter l'expert et ses accompagnateurs dans une salle d'attente (vide!)
 - Ne pas laisser l'expert sans surveillance ou libre de se balader
 - Lire attentivement l'ordonnance (ou appeler son conseil pour le faire) : description de quoi ?, saisie ?, astreintes ? Autres personnes que l'expert ? etc...
 - Ne donner à l'expert que ce à quoi il a droit

Procédure en saisie-contrefaçon

Point de vue des tiers saisis

- Recours
 - Saisir le juge concernant incidents (quelles informations sont visées, expert trop exigeant, comportement inapproprié, etc.)
 - Tierce-opposition :
 - Citation, devant le même juge, dans le mois
 - Rétractation (annulation) : très difficile si simple description
 - Demander une garantie : idem
 - Si rétractation : interdiction d'utiliser
 - Autres.... (Schutzbriefs / protective letters) ?

Histoire vécue (1)

- X commercialise des tests pour la détection de variations génétiques
- Les tests sont basés sur l'usage d'amorces et de sondes
 - Amorces délimitent la région de l'ADN
 - Sondes détectent la variation
- Si la sonde se fixe à la région délimitée par les amorces, la variation génétique est présente.

Histoire vécue (2)

- La région testée est connue
- Mais X a pu combiner les séquences des sondes et des amorces pour différentes régions dans le même test.
- Résultat d'années de recherche
- Secrets d'affaires – capital de la société

Histoire vécue (3)

- 8 juillet 2010: Saisie description chez X
- L'expert demande les séquences
- X amène une partie des séquences mais aussi une enveloppe scellée contenant toutes les séquences
- Refus de les donner à l'expert - l'ordonnance de la Cour d'appel de Gand
 - Ne précise pas que toutes les séquences doivent être données
 - Il n'y a pas d'astreinte
 - X invoque l'article 1369bis/6 : « *Sans porter préjudice au droit du requérant à la description, l'expert veille, 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.* »

Histoire vécue (4)

- Profitant d'une minute d'inattention, l'expert s'empare de l'enveloppe
- Prétexte d'aller aux toilettes et monte dans sa voiture....

Histoire vécue (5)

- Après plusieurs coups de téléphone, l'expert accepte de revenir avec l'enveloppe
- L'huissier acte l'accord de l'expert de n'ouvrir l'enveloppe que si les séquences partielles ne sont pas suffisantes pour déterminer l'absence de contrefaçon

Histoire vécue (6)

- Le 13 juillet 2010, X saisit la Cour d'appel (incident):
 - Audience d'introduction le 20 juillet 2010 :
 - Demande d'ordonner à l'expert de rendre l'enveloppe sous peine d'astreinte;
 - A titre subsidiaire, leur interdire de l'ouvrir à moins qu'une procédure contradictoire ne soit respectée

Histoire vécue (7)

- Dans l'intervalle 13 juillet – 20 juillet ?
- Président du Tribunal de première instance, requête unilatérale (584 code judiciaire) pour interdire à l'expert d'ouvrir l'enveloppe jusqu'à ce que la Cour d'appel ne se soit prononcée sous peine d'astreinte (250.000 EUR)
- Accordée le 15 July 2010, signifiée le même jour.

Histoire vécue (8)

- A l'audience du 20 juillet, la Cour a suspendu l'audience pour laisser aux parties la possibilité de trouver un accord acceptable
- En deux heures, les parties sont parvenues) à un accord, avec l'expert sur la procédure à suivre si et quand l'enveloppe devait être ouverte.

Conclusions

- Saisie-contrefaçon outil efficace
- Pensez à l'utiliser
- Soyez prêts au cas où cela vous arrive