

# « Saisie-contrefaçon » : une perspective de droit comparé entre l'Espagne et la France

## « Saisie-contrefaçon »: a comparative law perspective between Spain and France

**Karen Bitton Fernández**

*Avocate chez Pellisé, Barcelone  
Diplômée du Master 2 Propriété intellectuelle  
et valorisation des biens immatériels, CEIPI*

**David Pellisé Urquiza**

*Associé chez Pellisé, Barcelone  
Membre honoraire du groupe espagnol de l'AIPPI  
Maître de conférences au Magister Lócentinos, Université d'Alicante*

*La Directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle régule les mesures de conservation des preuves qui encadrent tant la « saisie-contrefaçon » française que la version espagnole nommée « diligencias de comprobación de hechos » (« saisie-description »). Il s'agit dans cette étude d'aborder le régime de la saisie-description espagnole, lequel présente des différences sensibles par rapport à la saisie-contrefaçon française, et ce malgré leur objectif commun d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur. À noter néanmoins une moindre utilisation de la saisie-description en Espagne, que nous expliquerons par plusieurs facteurs.*

*Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights regulates the measures for preserving evidence which govern both the French "saisie-contrefaçon" and the Spanish version known as "diligencias de comprobación de hechos" ("saisie-description"). This study deals with the Spanish seizure-description regime, which differs significantly from the French saisie-contrefaçon, despite their common objective of ensuring a high, equivalent and homogeneous level of protection of intellectual property in the internal market. Nevertheless, it should be noted that the use of seizure-description is less common in Spain, which we will explain by several factors.*

### Introduction

Depuis quelques années l'Union Européenne dispose de la Directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette Directive établit une réglementation minimale à intégrer par chacun des pays concernant les mesures, procédures et réparations afin de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

L'article 7 de la Directive met, notamment, en place un système de mesures de conservation

des preuves qui « (...) peuvent inclure la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant ».

Plus précisément, cette disposition poursuit en prévoyant que de telles mesures peuvent être prises « le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout

retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve ».

Il est reconnu que cet article 7 est issu de l'article 50 de l'ADPIC<sup>1</sup>, et qu'il a été complété en s'inspirant de la « saisie-contrefaçon » française, ainsi que des ordonnances *Anton Piller* et *Doorstep*<sup>2</sup> du Royaume-Uni<sup>3</sup> (Tableau en Annexe 1).

Contrairement à la longue tradition de la « saisie-contrefaçon » en France, qui remonte au XIX<sup>ème</sup> siècle<sup>4</sup>, l'Espagne a dû attendre la loi sur les brevets de 1986<sup>5</sup> pour introduire une réglementation similaire, ce qui lui a été imposé par le Traité d'adhésion au Marché Commun de 1985<sup>6</sup>. Cette loi espagnole de 1986 permettait d'obtenir une description détaillée des faits objet du litige au sein des installations du défendeur, avec ou sans saisie réelle, dite *diligencia de comprobación de*

*hechos*, comparable à une « saisie-description ». De légères modifications sur certains articles ont été introduites en 2006<sup>7</sup>, afin que la loi soit en conformité avec la Directive 2004/48/CE. La loi espagnole actuelle sur les brevets de 2015<sup>8</sup> reprend pour l'essentiel la même réglementation déjà contenue dans la loi précédente de 1986, telle que modifiée en 2006.

Pour nos besoins, lorsque nous parlerons de « saisie-description », nous ferons référence au système en vigueur en Espagne, tandis que l'expression « saisie-contrefaçon » sera réservée au système français.

L'objet de cet article est précisément de réaliser une étude critique de la saisie-description telle qu'elle est réglementée et pratiquée en Espagne, en miroir à la saisie-contrefaçon française. En effet, bien que la saisie-description soit instaurée en Espagne depuis 35 ans dans le domaine de la propriété

---

<sup>1</sup> Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), conclu à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Son article 43 est rédigé comme suit : « Éléments de preuve. 1. Les autorités judiciaires seront habilitées, dans les cas où une partie aura présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve, dans les cas appropriés, qu'il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels. 2. Dans les cas où une partie à une procédure refusera volontairement et sans raison valable l'accès à des renseignements nécessaires ou ne fournira pas de tels renseignements dans un délai raisonnable, ou encore entravera notablement une procédure concernant une action engagée pour assurer le respect d'un droit, un Membre pourra habiliter les autorités judiciaires à établir des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, sur la base des renseignements qui leur auront été présentés, y compris la plainte ou l'allégation présentée par la partie lésée par le déni d'accès aux renseignements, à condition de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre au sujet des allégations ou des éléments de preuve. »

<sup>2</sup> Homologue anglais de la saisie-contrefaçon.

<sup>3</sup> Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, 25 février 2003, du Conseil de l'Union Européenne.

<sup>4</sup> Loi française du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, *Recueil Duvergier*, p. 553 ; Loi française du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce, *Recueil Duvergier*, p. 185 ; Loi française du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles, *JORF* du 19 juillet 1909.

<sup>5</sup> Articles 129 à 132 de la Loi espagnole n° 11/1986 du 20 mars 1986 sur les brevets.

<sup>6</sup> Protocole n° 8, concernant les brevets du Traité d'adhésion de l'Espagne au Marché Commun de 1985 : « 2. (...) Dans tous ces cas, le royaume d'Espagne introduira toutefois dans sa législation, avec effet au 7 octobre 1992, une procédure judiciaire de saisie-description. Par « saisie-description », on entend une procédure s'insérant dans le système visé aux alinéas précédents par laquelle toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut, par décision judiciaire rendue à sa requête, faire procéder, sur les lieux du contrefacteur présumé, par huissier assisté d'experts, à la description détaillée des procédés litigieux, notamment par prise de photocopie de documents techniques, avec ou sans saisie réelle. Cette décision judiciaire peut ordonner le versement d'un cautionnement, destiné à accorder des dommages et intérêts au contrefacteur présumé en cas de préjudice causé par la saisie-description ».

<sup>7</sup> Loi espagnole n° 19/2006 du 5 juin 2006 étendant les moyens de protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle et établissant des règles de procédure pour faciliter l'application de divers règlements communautaires.

<sup>8</sup> Loi espagnole n° 24/2015 du 24 juill. 2015 sur les brevets.

industrielle, elle est beaucoup moins utilisée que la saisie-contrefaçon en France. Les raisons de cette sous-utilisation seront décortiquées au fur et à mesure de cette étude. Tout d'abord nous allons analyser leur fonction protectrice des droits de propriété intellectuelle (I). Par la suite, les conditions requises à la saisie-description (II) et le développement de celle-ci seront examinées, ce qui permettra de les confronter avec les particularités de la saisie-contrefaçon (III), le tout avant d'exposer leurs effets (IV).

## I. Une fonction commune protectrice des droits de propriété intellectuelle

Dans le cas où la compétence juridictionnelle pour connaître de la contrefaçon est attribuée aux tribunaux espagnols, le moyen de preuve de la consistance des faits de contrefaçon dont disposent les parties est la « saisie-description » ou *diligencia de comprobación de hechos*<sup>9</sup>, comme cela a précédemment été exposé.

Il s'agit d'une procédure d'urgence qui se déroule toujours avant le procès judiciaire dans le but de protéger le titulaire du titre de propriété industrielle de l'acte de contrefaçon. Elle est régie par le principe du non-contradictoire, c'est pourquoi il est important que le contrefacteur en question n'ait aucune connaissance de la demande, ni de l'acceptation de la mesure par le tribunal jusqu'au moment de l'administration de ce moyen de preuve : le principe qui sous-tend cette mesure est la surprise. Autrement dit, la saisie-description sert à préparer la

<sup>9</sup> La régulation de la saisie-description (ou *diligencia de comprobación de hechos*) se trouve aux articles 123 à 126 de la Loi espagnole sur les brevets.

<sup>10</sup> OEP, OEPM et OMPI, « Los procedimientos judiciales en materia de patentes », 2004, p. 6-8. Le rapport est disponible sur : [www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04\\_14.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_14.pdf)

<sup>11</sup> La disposition additionnelle première de la Loi espagnole n° 17/2001 du 7 décembre 2001 relative aux marques prévoit une rémission expresse aux lois régulatrices de la juridiction et des normes de procédure conformément au Titre XIII de la Loi espagnole sur les brevets. Cependant, la saisie-description en marques reste traitée de façon abstraite et théorique car il sera difficile de prouver l'absence d'autres moyens qui ne permettent pas à

procédure judiciaire sur une base solide de preuves de la contrefaçon, qu'il est difficile ou même impossible d'obtenir par d'autres moyens, de sorte que l'effet de surprise est essentiel pour l'objectif visé<sup>10</sup>.

## A. Droits de propriété intellectuelle concernés

En Espagne, la demande de saisie-description peut avoir pour objet de protéger un titre de propriété industrielle valable, i.e. un brevet, un certificat d'utilité, une marque<sup>11</sup>, un dessin ou modèle<sup>12</sup> ou un certificat d'obtention végétale<sup>13</sup>, contre un acte de contrefaçon imminent ou même consommé. Il est aussi possible que la saisie-description soit réalisée en vue de protéger le requérant d'un acte de concurrence déloyale.

Ainsi, en Espagne, le titulaire d'un droit d'auteur ne peut avoir recours à la saisie-description qui est prévue pour les brevets ou marques. Comme le tribunal de commerce (*Juzgado de lo Mercantil*) de Barcelone l'a récemment souligné :

« La loi 24/2015, du 24 juillet, sur les brevets, contient des règles spécifiques et détaillées sur les procédures d'enquête (articles 123 et suivants). Toutefois, cette réglementation n'existe pas dans le texte unifié actuel de la loi sur la propriété intellectuelle (RDL 1/1996, du 12 avril). Sans préjudice du fait que, de *lege ferenda*, il serait souhaitable d'avoir un règlement spécifique sur la saisie-description pour la propriété intellectuelle, il est vrai que, de *lege lata*, une telle régulation spécifique n'existe pas. Là où le législateur a souhaité des dispositions sur la saisie-description, un

l'ayant droit de faire vérifier des faits contrefaisants d'une marque par un tiers, en tenant compte du fait que le produit contrefaisant sur lequel il est apposé une marque sera vraisemblablement disponible sur le marché.

<sup>12</sup> La disposition additionnelle première de la Loi espagnole n° 20/2003 du 7 juill. 2003 relative à la protection juridique du dessin industriel prévoit une rémission expresse aux lois régulatrices des mesures provisoires conformément au Titre XIII de la Loi espagnole sur les brevets.

<sup>13</sup> La disposition finale deuxième de la Loi espagnole n° 3/2000 du 7 janv. 2000 relative au régime juridique de la protection des obtentions végétales espagnole prévoit aussi la rémission expresse aux lois des inventions.

développement réglementaire spécifique et complet a été mis en œuvre ; mais le législateur, au moins pour l'instant, ne le souhaitait pas dans le domaine de la propriété littéraire et artistique. Et il n'y a pas de place ici pour une prétendue application analogique de la loi sur les brevets ou pour une interprétation extensive d'un seul paragraphe d'un article de la loi sur la procédure civile »<sup>14</sup>.

En revanche, rien n'empêche d'avoir recours à la procédure de saisie-contrefaçon en France sur la base de tel ou tel autre titre de propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de tout titre de propriété industrielle ou d'un droit d'auteur. La saisie-contrefaçon étant une mesure probatoire largement utilisée, les tribunaux français ont eu l'occasion de se prononcer quant aux spécialités liées à la qualité du demandeur selon la matière concernée qui, de manière générale, sont des personnes physiques ou morales ayant qualité pour agir en contrefaçon sur la base de tout titre de propriété intellectuelle.

## B. L'étendue des actes visés

Le terme de « saisie-contrefaçon » en France prête à confusion dès lors que cette mesure probatoire peut viser divers actes<sup>15</sup> :

- la saisie descriptive, qui consiste en la description des objets argués de contrefaçon d'une manière détaillée par l'huissier, généralement assisté par un expert ;
- la saisie réelle, seulement dans le cas où des échantillons des produits contrefaisants sont pris par l'huissier, le plus souvent moyennant le paiement de leur prix par le requérant ; ou

- la saisie de documents, soit de caractère technique (tels que des brochures, des fiches de fabrication ou des plans), soit de caractère commercial (des factures ou des bons de livraisons) soit de caractère comptable (les comptes annuels, par exemple).

C'est pour cette raison que l'expression « description détaillée, sans ou avec prélèvement d'échantillons » de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle français (ci-après CPI) est préférable pour être plus précise. Il s'agit aussi de la terminologie employée par le législateur espagnol.

S'agissant de l'Espagne, les actes visés par la saisie-description ne sont pas délimités par la loi, qui semble accepter une certaine élasticité en fonction de la complexité de l'affaire et la prudence requise dans le domaine du secret des affaires<sup>16</sup>. De ce fait, le tribunal pourrait accepter n'importe quel acte dont le but est de vérifier des faits constitutifs de la contrefaçon, comme le dit Castán<sup>17</sup>. En l'espèce, il s'agit d'obtenir du juge le droit de procéder à une description détaillée des méthodes et dispositifs de production et, le cas échéant, des produits à travers lesquels la contrefaçon est vraisemblablement menée à terme. À titre d'exemple, le titulaire d'un brevet ou d'un autre titre de propriété industrielle envisagé pourrait solliciter, par le biais de la saisie-description, la réalisation des actes suivants :

- l'obtention du registre des installations où les produits contrefaisants peuvent être fabriqués ou les procédures de fabrication réalisées, tels que des laboratoires, des usines ou des bureaux ;

<sup>14</sup> Tribunal de commerce de Barcelone (Juzgado de lo Mercantil), 8<sup>ème</sup> sect., 16 déc. 2019, ord. n° 291/2019, Autodesk Incorporated C/ Gram Arquitectura I Consultoria Urbana, S.L., Gram Arquitectura I Urbanisme, S.L.P, et Gram Facility Services, S.L., ID CENDOJ 0 8019470082019200006. L'expression droits de « propriété intellectuelle » ne comprend pas les droits de propriété industrielle, mais elle doit s'interpréter dans le sens des droits d'auteur.

<sup>15</sup> P. Véron, *Saisie-contrefaçon*, Dalloz, 3<sup>ème</sup> éd., 2012, p. 80-88.

<sup>16</sup> I. M. Villar Fuentes, « El régimen jurídico de la práctica de las diligencias preliminares en procesos de propiedad industrial », *Justicia : revista de derecho procesal* 2013, 1, p. 410-412.

<sup>17</sup> A. Castán Pérez-Gómez, « Las diligencias de comprobación de hechos », sous la direction de A. Bercovitz Rodríguez-Cano dans *La nueva Ley de Patentes*, Thomson Reuters Aranzadi, 2016, p. 557-559.

- la perquisition des zones de stockage où se trouvent les produits contrefaisants avant leur commercialisation ;
- l'inspection des machines et d'autres dispositifs qui servent à la mise en pratique de la procédure de fabrication, voire la fabrication des produits contrefaisants ;
- le prélèvement d'échantillons d'un produit contrefaisant ou obtenu d'après une procédure brevetée, le cas échéant, des substances ou composants liés à la protection du brevet ;
- l'analyse d'un expert des points les plus importants sur lesquels la contrefaçon sera évaluée, que ce soit des matériaux, des substances ou des procédures de fabrication ; et encore
- la vérification des documents qui portent sur la procédure de fabrication du produit, ainsi que des contrats, des factures ou des bons de livraisons ; même l'obtention d'une copie de ces documents.

Il découle de ce qui précède que les actes permis ne comprennent pas la saisie des objets ou matériaux contrefaisants, mais au mieux la saisie d'échantillons. Il faut noter que la saisie-description constitue une sorte de procédure d'inspection judiciaire, avec l'aide d'un expert en la matière, sur la base des allégations et des éléments de preuve fournis par le titulaire pour fonder sa requête de saisie-description.

Par analogie, il est donc évident que le fondement de cette diligence repose sur la preuve de *reconocimiento judicial* ou le constat judiciaire espagnol, tel que cela a été affirmé par Villar Fuentes<sup>18</sup>. En effet, la saisie-description et le constat judiciaire espagnol sont des mesures où le juge est à la charge d'une inspection qui aura des effets sur la procédure sur le fond, cependant les deux se distinguent principalement par le moment où elles ont lieu : le constat judiciaire est prévu au moment de la procédure orale sur le fond,

tandis que la saisie-description peut se dérouler même avant que le procès soit engagé. C'est pour cela qu'il semble approprié de faire application du régime du constat judiciaire, au moins quant à l'administration de la saisie-description, bien évidemment en ayant conscience que leur efficacité est différente.

### C. Délimitation de la saisie-description par rapport à d'autres institutions juridiques connexes en Espagne

Le principe de base est que la saisie-description permet la pleine liberté de choix pour demander la vérification de ce qui est indispensable pour la préparation d'une procédure en contrefaçon. Dans le même temps, cela entraîne une difficulté pour bien définir les limites entre la saisie-description et d'autres mesures généralistes que le Code de procédure civile espagnol (ci-après CPC) prévoit telles que (i) les mesures de sauvegarde de la preuve, (ii) les mesures provisoires, (iii) la procédure d'administration anticipée de la preuve et encore (iv) les mesures préliminaires.

Les quatre procédures mentionnées ci-dessus ont deux points communs : toutes se déroulent avant la procédure judiciaire sur le fond, et le défendeur en est préalablement informé. Néanmoins, la partie demanderesse pourra choisir entre l'une ou plusieurs d'entre elles en fonction de la finalité prévue pour chacune.

#### i. La sauvegarde de la preuve

La sauvegarde de la preuve<sup>19</sup> (ou *medidas de aseguramiento de la prueba*) sert, comme son nom l'indique, à préserver les sources de preuve jusqu'à leur administration, avant le procès ou au cours de celui-ci, et ce jusqu'au moment de la procédure prévu pour l'administration de cette preuve.

Au soutien de cette requête de sauvegarde de la preuve, il faut apporter des preuves raisonnablement disponibles afin que le Tribunal comprenne l'étendue de la

<sup>18</sup> I. M. Villar Fuentes, « El régimen jurídico de la práctica de las diligencias preliminares en procesos de propiedad industrial », préc., p. 419-426.

<sup>19</sup> Le régime de sauvegarde de la preuve se trouve réglé par les articles 297 et 298 du CPC espagnol.

contrefaçon alléguée, sans que le requérant n'ait à démontrer tous les éléments de la contrefaçon dans la requête<sup>20</sup>. Dans la plupart des cas, cette mesure va suivre le principe du contradictoire, la partie défenderesse sera informée et pourra s'opposer, en dehors de certaines situations exceptionnelles qui peuvent être réalisées *inaudita parte*.

La différence principale avec la saisie-description se trouve dans la finalité de la mesure. Alors que la saisie-description n'est prévue que pour la vérification des faits susceptibles de constituer une atteinte au droit exclusif conféré par le brevet, la sauvegarde de la preuve<sup>21</sup> n'a pour but que d'empêcher la disparition de la preuve, soit par le comportement humain, soit par des événements naturels qui peuvent détruire ou modifier les objets matériels ou l'état des choses, soit qu'elle devienne impossible à administrer, soit qu'elle devienne inutile à toute démonstration.

## *ii. Les mesures provisoires*

Les mesures provisoires<sup>22</sup> (*medidas cautelares*) abordent la question de l'efficacité des droits. Leur objectif est de faire cesser une atteinte, une situation illicite et ses effets défavorables<sup>23</sup> avant que le fond de l'affaire ne soit jugé, à la différence de la saisie-description, qui n'a pour objet que de constater les actes susceptibles d'être contrefaisants sur lesquels engager l'action en contrefaçon.

Cette procédure peut avoir lieu même avant que la demande sur le fond soit déposée à condition que celle-ci soit engagée ensuite dans le délai de 20 jours à compter de la prise de telles mesures. Normalement il s'agit

d'une procédure contradictoire où la partie défenderesse est préalablement informée, mais il se peut que ces mesures soient octroyées *inaudita parte* dans la mesure où le requérant justifie qu'il y ait des raisons d'urgence ou que la procédure orale soit susceptible de compromettre l'issue positive de la mesure provisoire.

## *iii. L'administration anticipée de la preuve*

L'administration anticipée de la preuve<sup>24</sup> (*práctica de la prueba anticipada*) est une mesure probatoire exceptionnelle qui suppose qu'il y ait un risque de perte de preuve, à cause de l'état des personnes ou de l'état des objets. En effet, il s'agit d'avancer l'administration d'une preuve afin d'éviter que cela ne puisse pas avoir lieu au moment originellement prévu de la procédure. Le but n'est pas la vérification comme c'est le cas de la saisie-description.

Cette mesure peut consister en la réalisation de constats judiciaires d'objets périssables ou d'interrogatoires aux témoins qui vont partir à l'étranger, même aux personnes âgées. Cette mesure peut être demandée aussi bien avant (par l'équivalent du référé), que pendant la procédure au fond (comme un incident de procédure).

## *iv. Les mesures préliminaires*

Les mesures préliminaires<sup>25</sup> (*diligencias preliminares*), au sens strict, ne peuvent se baser que sur les actes qui sont prévus à l'article 256, paragraphe 1<sup>er</sup>, du CPC espagnol. Il s'agit, notamment dans le domaine de la propriété industrielle :

---

<sup>20</sup> E. García García, « Las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes en España », colloque organisé le 28 novembre 2011 par l'OEPM, p. 3-7 ; disponible sur : [www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc\\_dilluns\\_C\\_P/Garcia-garcia\\_Diligencias\\_preliminares\\_litigios\\_patentes.pdf](http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc_dilluns_C_P/Garcia-garcia_Diligencias_preliminares_litigios_patentes.pdf).

<sup>21</sup> En fait, la mesure de conservation de preuves conçue par la Directive 2004/48/CE est beaucoup plus large que la saisie-description donc en outre d'empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis, cela permet de préserver les preuves de tels actes contrefaisants.

<sup>22</sup> Les dispositions concernant les mesures provisoires des articles 127 à 132 de la Loi espagnole sur les brevets doit se compléter par la régulation générale de telles mesures qui se trouve aux articles 725 à 747 du CPC espagnol.

<sup>23</sup> E. García García, « Las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes en España », préc., p. 3-7.

<sup>24</sup> Les articles 293 à 296 du CPC espagnol contiennent le régime applicable à l'administration anticipée de la preuve.

<sup>25</sup> La procédure des mesures préliminaires est réglée par les articles 256 à 263 du CPC espagnol.

- d'obtenir des données sur la personne du contrefacteur, ainsi que sur l'origine et les réseaux de distribution des produits ou services qui font l'objet de la contrefaçon (alinéa 7) ;
- d'obtenir la production devant le juge de documents à caractère bancaire, financier, commercial ou douanier sur les produits pendant une période déterminée, vraisemblablement en possession du contrefacteur, pour les activités pratiquées afin de connaître le montant des bénéfices économiques ou commerciaux (alinéa 8) ;
- de réaliser des enquêtes et d'autres mesures prévues par les lois spéciales (alinéa 9) ;
- d'identifier le prestataire d'un service de la société d'information sur lequel il y a des éléments qui donnent à penser que la mise à disposition ou diffusion des contenus, ouvrages ou prestations n'est pas conforme à la législation en matière de propriété industrielle et/ou intellectuelle (alinéa 10).

Ainsi, la saisie-description n'est qu'une des mesures préliminaires dont le titulaire pourrait se prévaloir afin de préparer la procédure judiciaire. Dans la classification *numerus clausus* ci-dessus exposée, la saisie-description est comprise dans les enquêtes et autres mesures prévues par les lois spéciales envisagées par l'alinéa 9, paragraphe 1<sup>er</sup> de l'article 256 du CPC espagnol.

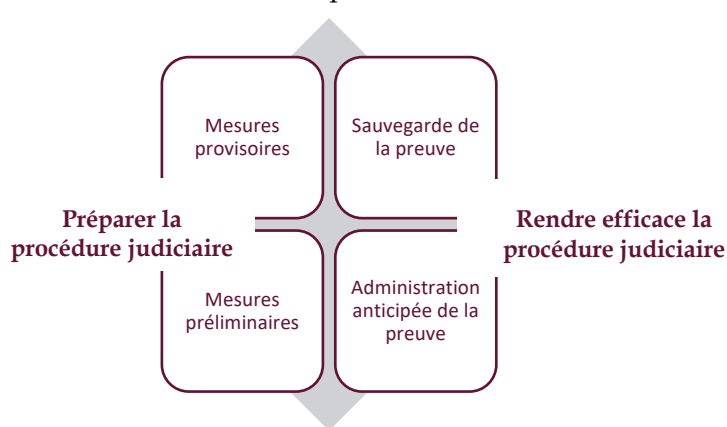
En conséquence, il y a une juxtaposition des normes procédurales. Donc, des mesures

<sup>26</sup> Le renvoi au Chapitre II, quant aux mesures préliminaires, du CPC espagnol doit se faire en accord avec l'article 263 du même Code : « Dans le cas des procédures visées à l'article 256.1.9, les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la législation spéciale sur la matière en question ».

<sup>27</sup> Cour d'appel (*Audiencia Provincial*) de Madrid, 28<sup>ème</sup> sect., 29 juin 2008, ord. n° 8357/2008, *Construcciones Guilmarro, S.L.*, ID CENDOJ 28079370282008200125. La Cour a signalé les différences entre la procédure des mesures

préliminaires seront cumulables si elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions spéciales de la saisie-description (25), notamment par rapport au caractère secret de la saisie-description<sup>26</sup>.

Enfin, le recours à l'une ou l'autre des procédures doit répondre à la finalité de préparation de la procédure judiciaire<sup>27</sup> (comme c'est le cas des mesures provisoires ou des mesures préliminaires, y compris la saisie-description), tandis que les mesures de sauvegarde de la preuve ou de l'administration anticipée de la preuve sont caractérisées par le besoin d'efficacité de la procédure judiciaire<sup>28</sup> et l'objectif de garantie d'administration de la preuve.



Au-delà de la finalité des mesures préliminaires, il sera également question de mener une réflexion sur le principe de surprise<sup>29</sup> qui régit la saisie-description, contrairement aux autres mesures préliminaires. Ainsi, la mission de sauvegarde des intérêts du titulaire prime sur le principe du contradictoire en vue d'empêcher le contrefacteur d'occulter ou modifier les circonstances de la contrefaçon.

préliminaires et l'administration anticipée de la preuve.

<sup>28</sup> I. M. Villar Fuentes, *Las diligencias preliminares de los procesos de propiedad industrial y competencia desleal*, Tirant lo Blanch, 2014, p. 37-40.

<sup>29</sup> Loi espagnole sur les brevets, art. 124, paragraphe 1 qui prévoit expressément « sans en aucun cas informer au préalable de sa pratique la personne qui est le juge, avec l'intervention de l'expert ou des experts à cette fin, et après avoir entendu l'avis de la personne avec laquelle comprendre la diligence, déterminer si, compte tenu de l'examen effectué, la prétendue contrefaçon de brevet pourrait être menée à terme ».

Ainsi, le cumul de la requête de saisie-description avec d'autres mesures préliminaires est tout à fait possible dans la mesure où ces dernières n'ont lieu qu'une fois la saisie-description réalisée, de crainte que son effet de surprise et, en conséquence, son efficacité disparaisse.

À titre d'exemple, peuvent être cumulées la sauvegarde de la preuve et la saisie-description dans le but d'atteindre le double objectif prévu aux mesures de conservation des preuves par la Directive 2004/48/CE, à savoir empêcher la commission d'actes de contrefaçon par la vérification des faits et conserver les éléments de preuves à travers la saisie.

## II. Les quatre éléments indispensables à la saisie-description

En droit espagnol, la saisie-description requiert la réunion de quatre conditions<sup>30</sup> : elle doit être invoquée **(A)** à la demande des personnes ayant qualité à la requérir, **(B)** il faut que l'acte soit vraisemblablement contrefaisant **(C)** et ne puisse pas être vérifié autrement, **(D)** le tout moyennant caution.



Une simple observation de ces éléments nous permet de constater que le régime de la saisie-description espagnole est beaucoup plus rigoureux que la saisie-contrefaçon française, notamment par l'exigence de nécessité de la mesure.

La procédure de la saisie-contrefaçon étant plus protectrice des droits du défendeur que du requérant, le requérant ne sera pas présent lors des opérations, voire il ne sera informé des actes que dans le cas où la contrefaçon s'avère effective. Cela rend les conditions préalables pour procéder à la saisie-description complètement disproportionnées.

Ces facteurs concourent à une protection accentuée lorsque des mesures de préservation de l'information confidentielle sont déjà instaurées par la loi en matière de droit de la concurrence<sup>31</sup> en combinaison avec les dispositions en matière de secret des affaires nationales, transposées après la Directive UE 2016/943<sup>32</sup> sur la protection des savoir-faire et des secrets d'affaires.

### A. Qualité pour agir dans le cadre d'une saisie-description

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon pourra demander une saisie-description. Il s'agit généralement du titulaire ou du licencié, conformément à la Directive 2004/48/CE<sup>33</sup>, notamment le licencié exclusif sauf si c'est expressément interdit par le contrat de licence. En outre, le licencié non-exclusif ne sera recevable pour l'exercice de la saisie-description que dans la mesure où, après notification au titulaire, celui-ci n'agit pas dans les trois mois suivants pour faire face à la contrefaçon<sup>34</sup>. Il sera donc nécessaire que le licencié informe le titulaire sur la demande de saisie-description.

De l'autre côté, l'opération de saisie-description pourra se dérouler contre tout contrefacteur présumé ou à l'égard des tiers qui sont en possession d'éléments de preuve de la matérialité ou de l'étendue de la

<sup>30</sup> Loi espagnole sur les brevets, art. 123.

<sup>31</sup> Art. 283 bis a) et suivants du CPC espagnol.

<sup>32</sup> Directive UE 2016/943 du Parlement Européen et du Conseil, du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, transposée par la Loi espagnole n° 1/2019 du 20 févr. 2019 relative aux secrets d'affaires.

<sup>33</sup> Art. 4 Directive 2004/48/CE : « Les États membres reconnaissent qu'ont qualité pour demander

l'application des mesures, procédures et réparations visées au présent chapitre : a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de la législation applicable, b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci, (...) ».

<sup>34</sup> Art. 117 de la Loi espagnole sur les brevets et art. 40 de la Loi espagnole sur les marques.



contrefaçon, lesquels pourront percevoir une indemnité en cas de préjudices subis.

Il faut tenir compte du fait que la saisie-description ne peut être demandée que dans le cas d'une atteinte à un titre de propriété industrielle<sup>35</sup>, soit une action en contrefaçon. Une telle mesure ne peut donc être sollicitée dans le cadre d'une autre action, telle qu'une action en nullité ou en déchéance.

## B. En raison d'une contrefaçon « *presumible* »

En lien avec ce qui a été noté précédemment, la Loi espagnole exige que l'acte soit « *presumible* » pour constituer une atteinte aux droits du propriétaire du titre de propriété industrielle. « *Presumible* » est un terme dont la traduction en français n'est pas aussi évidente qu'elle pourrait le paraître à première vue. Dans le langage commun il semble exiger un degré de probabilité plus élevé que plausible ou vraisemblable, celle-ci étant l'expression employée par le législateur français. Il convient toutefois de noter à ce stade l'interprétation juridique nuancée de l'exigence de « *presumible* » développée par la Cour d'Appel (*Audiencia Provincial*) de Barcelone à l'occasion de l'affaire *S.N.C. Star Fruits c/ Geslive*<sup>36</sup> :

« Il doit être convenu, pour l'interprétation de la deuxième condition, que le jugement circonstancié appréciant la présomption de contrefaçon du brevet, se fonde nécessairement sur des indications, et ne doit pas se contenter de la simple possibilité, comme une simple aptitude ou potentialité de la contrefaçon, mais qu'un niveau plus parlant (*elocuencia*) des preuves est requis, suffisant pour déduire la probabilité ou la

vraisemblance de l'infraction, bien que, en raison de la nature même de cette mesure [saisie-description], qui vise précisément à vérifier l'infraction, ce niveau d'accréditation, la probabilité, ne devrait pas être exigée à un degré élevé ou intense, conséquence logique du fait qu'il ne devrait pas être possible de vérifier la réalité de l'infraction si ce n'est en recourant à ces diligences. Il s'agit d'accepter la juste cause du recours à la procédure de vérification sur la base d'une probabilité moyenne et raisonnable compte tenu des circonstances concrètes, ce qui implique en soi une mesure d'incertitude ».

Sans qu'il soit nécessaire de justifier un *fumus boni iuris* ou de la probabilité de succès de l'affaire, le requérant doit convaincre le tribunal du caractère vraisemblable de la contrefaçon<sup>37</sup> à l'aide :

- de preuves de la contrefaçon raisonnablement disponibles qui permettent d'arriver à la conclusion que des actes d'exploitation directe ou indirecte ont été réalisés ou vont l'être de manière imminente ;
- de témoignages pour soutenir que le droit de propriété industrielle a été contrefait ou va l'être de manière imminente ;
- d'indications claires et précises au tribunal des actes qui font l'objet de la description détaillée sur l'infraction, avec ou sans prélèvement d'échantillons.

Conformément aux règles de procédure civile, la preuve incombe au demandeur. Néanmoins, le tribunal peut, à sa discrétion ou sur sollicitation du requérant, exiger des

verosimilitud de la violación, si bien, por la propia naturaleza de esta tutela instrumental, que se dirige precisamente a la comprobación de la infracción, no ha de ser requerida tal cualidad del acreditamiento, la probabilidad, en grado alto o intenso, lógica consecuencia de que no ha de ser posible comprobar la realidad de la infracción si no es recurriendo a estas diligencias. Se trata de aceptar la justa causa del recurso a las diligencias de comprobación sobre la base de una probabilidad media y razonable en atención a las circunstancias concurrentes, lo que de por sí conlleva una medida de incertidumbre ».

<sup>37</sup> A. Castán Pérez-Gómez, « Las diligencias de comprobación de hechos », préc., p. 559-560.

<sup>35</sup> C. Fernández-Nóvoa, *Manual de la Propiedad Industrial*, ed. Marcial Pons, 2009, p. 219-220.

<sup>36</sup> Cour d'Appel (*Audiencia Provincial*) de Barcelone, 15<sup>ème</sup> sect., 10 déc. 2007, ord. n° 8645/2007, *S.N.C. Star Fruits c/ Geslive*, ID CENDOJ 08019370152007200287. Voici l'extrait traduit : « Se ha de convenir, en la interpretación del segundo requisito, que el juicio circunstancial exigido a fin de apreciar que la violación de la patente se presenta como presumible, necesariamente asentado en indicios, no ha de detenerse en la constatación de la mera posibilidad, en cuanto simple aptitud o potencialidad de la infracción, sino que es preciso un nivel mayor de elocuencia de los indicios aportados, el suficiente para deducir la probabilidad o

rapports d'experts et ordonner des recherches avant de se prononcer sur la procédure de saisie-description<sup>38</sup>, tels que des rapports d'organismes publics relatifs aux médicaments ou aux produits de beauté, ou d'experts dans la matière<sup>39</sup>. En revanche, il peut être considéré que le tribunal ne doit pas pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, comme l'a déjà indiqué le Tribunal de commerce de Madrid dans l'affaire *Abbot Laboratories c/ Bexal Farmacéutica*<sup>40</sup>.

Que le degré de probabilité de la contrefaçon découlant de l'exigence du caractère « vraisemblable » du législateur français soit ou non équivalent ou inférieur au « *presumible* » du législateur espagnol, le fait est que l'effort de preuve exigé du requérant par les Tribunaux français n'est pas aussi strict. En France le demandeur n'a qu'à motiver d'une manière « relativement succincte »<sup>41</sup> les faits, selon les mots de Pierre Véron, tout en indiquant les atteintes alléguées. En effet, le requérant n'est pas tenu de justifier un commencement de preuve, mais il a un intérêt à produire tous les éléments de preuve disponibles afin de justifier la contrefaçon potentielle des droits invoqués comme la Cour de cassation française l'a souligné : « attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur le requérant la charge de la preuve du fait que la mesure demandée avait précisément pour objet de rapporter, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé le texte susvisé »<sup>42</sup>.

<sup>38</sup> Art. 123.2 de la Loi espagnole sur les brevets.

<sup>39</sup> E. García García, « Las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes en España », préc., p. 7-19.

<sup>40</sup> Tribunal de commerce (*Juzgado de lo Mercantil*) de Madrid, 2<sup>ème</sup> sect., 3 nov. 2004, ord. n° 7/2004, *Abbot Laboratories c/ Bexal Farmacéutica, S.A.*, ID CENDOJ 28079470022004200004. Dans l'affaire, le Tribunal a souligné le manquement d'un rapport d'expert dans la demande du requérant définissant l'absence de caractère nouveau ou d'activité inventive en prenant en compte les brevets dont Abbot n'est pas le titulaire, ce qui permet de rendre vraisemblable la contrefaçon, « mais, en l'absence d'un tel rapport, il n'y a pas de présupposé intellectuel minimum pour que ce genre de doute ou de soupçon puisse même être soulevé devant un tribunal » (p. 3).

<sup>41</sup> P. Véron, *Saisie-contrefaçon*, op. cit., p. 74-76.

### C. En l'absence d'autres moyens de preuve

En Espagne, le recours à la saisie-description doit être nécessaire pour le titulaire du titre dans le but de faire face à la contrefaçon, les autres moyens existants ne permettant pas d'établir une telle preuve. Il conviendra alors de s'interroger sur l'efficacité des autres méthodes qui permettent l'obtention des preuves de la contrefaçon ou bien qui servent à vérifier des actes qui font l'objet de celle-ci.

À l'occasion de l'affaire *Astur-Pharma c/ Beecham Group PLC et Smithkline & French* en 2005, la Cour de cassation espagnole (*Tribunal Supremo*)<sup>43</sup> a souligné l'exigence de nécessité pour l'obtention d'une saisie-description. Dès lors qu'un autre moyen d'obtention de la preuve existe, le titulaire du titre de propriété industrielle ne peut requérir une saisie-description<sup>44</sup>. Dans cette affaire, la preuve de la contrefaçon avait été obtenue par le biais d'un détective qui s'était présenté comme le représentant d'une société intéressée par l'acquisition du produit - obtenu à travers un procédé de fabrication brevetée. Comme nous pouvons le remarquer facilement, le moyen de preuve dont le titulaire du brevet s'est servi est contestable à l'heure actuelle et cela devrait faire l'objet d'une analyse de compatibilité avec la Directive UE 2016/943 sur la protection des savoir-faire et des secrets d'affaires.

À titre d'illustration, la saisie-description a été accordée dans le cas où les produits

<sup>42</sup> Cass. com., 10 févr. 2015, n° 14-11.909, *Quinta communications c/ Technicolor*.

<sup>43</sup> C. Fernández-Nóvoa, *Manual de la Propiedad Industrial*, préc., p. 219-220.

<sup>44</sup> Cour de Cassation (*Tribunal Supremo*) espagnole, 1<sup>ère</sup> ch., 4 mars 2005, n° 129/2005, *Astur-Pharma, S.A. c/ Beecham Group Plc Et Smithkline & French, S.A.*, ID CENDOJ 28079110012005100146, p. 2. Dans l'affaire, la Cour a précisé : « Le moyen est rejeté parce que la procédure susmentionnée, appelée dans la loi sur les brevets "Saisie-description", n'est pas la seule et exclusive que le titulaire du brevet doit nécessairement utiliser contre la personne dont il estime qu'elle lui porte préjudice. La loi n'établit en aucun précepte ces caractéristiques d'exclusivité et d'impératif, qui seraient évidentes au vu d'une telle restriction au principe de la liberté de la preuve. »

n'étaient pas encore commercialisés, mais qu'il était nécessaire de faire enregistrer le lieu de stockage des produits contrefaisants<sup>45</sup>. Il convient de préciser que le Tribunal a généralement considéré que ce critère général d'absence d'autres moyens de preuve est rempli dès lors qu'une mise en demeure a été notifiée au contrefacteur<sup>46</sup>. Cependant, une mise en demeure préalable peut estomper l'effet de surprise de la saisie-description.

La saisie-contrefaçon étant considérée comme le moyen le plus efficace de recueillir des preuves de contrefaçon en France, le juge français n'exige pas d'analyser s'il s'agit de la seule méthode probatoire disponible. Au lieu de démontrer qu'il n'y a pas d'autres moyens qui servent à vérifier ladite contrefaçon, la saisie-contrefaçon française est présidée par une obligation de loyauté de la part du demandeur qui doit présenter au Tribunal les faits de manière objective et l'informer de tout événement pertinent susceptible d'influencer sa décision, compte tenu du caractère non-contradictoire de la procédure. Le manquement à cette obligation de loyauté pourrait justifier une rétractation de l'ordonnance, comme cela a été jugé par le Tribunal de grande instance (TGI) devenu Tribunal judiciaire (TJ) de Paris dans l'affaire *Bouygues Telecom c/ Ericsson France*<sup>47</sup>.

#### D. Sous constitution d'une garantie

Après vérification des conditions précédemment exposées, le requérant devra constituer une garantie afin de répondre des

éventuels préjudices résultant de la procédure de saisie-description<sup>48</sup>.

Vu que la loi espagnole sur les brevets ne prévoit rien en termes de garanties, il convient de se référer au droit commun régissant par le Code de procédure civile national, qui accepte toute méthode de disponibilité immédiate du montant requis dans le délai de trois jours à partir de la notification de l'ordonnance qui autorise l'administration de la saisie-description<sup>49</sup>. À défaut, le secrétaire judiciaire ordonnera le classement de l'affaire par voie d'ordonnance.

Néanmoins, un délai si court est totalement contraire aux intérêts de la partie requérante, surtout quand l'ayant droit est étranger, tout en ayant conscience que cette partie voudra certainement que la saisie-description soit réalisée dès que possible. Dans la pratique, il peut être demandé une extension du délai de consignation de la garantie qui est généralement octroyée par le tribunal.

En revanche, en France, il n'est plus obligatoire de constituer une garantie depuis la loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon. Auparavant le droit français exigeait la garantie dans les saisies descriptives des dessins et modèles engagées par des étrangers<sup>50</sup>.

Cependant, le président du TJ de Paris peut toujours subordonner la saisie-contrefaçon à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou si la saisie est annulée<sup>51</sup>. En pratique, le recours à ces garanties ne reste

<sup>45</sup> OEP, OEPM et OMPI, « Los procedimientos judiciales en materia de patentes », préc., p. 6-8.

<sup>46</sup> A. Castán Pérez-Gómez, « Las diligencias de comprobación de hechos », préc., p. 561.

<sup>47</sup> TGI de Paris, ord. de référé, 3<sup>ème</sup> ch., 3<sup>ème</sup> sect., 29 mars 2013, n° RG 12/16718 : « Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'en cachant l'existence des licences, peu importe que leur périmètre et leur application soient discutés, la société High Point n'a pas mis en mesure le juge des requêtes de se déterminer au vu de l'ensemble des éléments objectifs des dossiers. Il en résulte qu'elle l'a empêché de porter une appréciation éclairée sur les éléments soumis à son appréciation ».

<sup>48</sup> Art. 123.4 de la Loi espagnole sur les brevets : « En acceptant, le cas échéant, la pratique de la procédure

demandée, le juge, en accord avec les dispositions du code de procédure civile, établira la garantie à fournir par le demandeur pour répondre de tout dommage qui pourrait être occasionné ».

<sup>49</sup> A. Castán Pérez-Gómez, « Las diligencias de comprobación de hechos », préc., p. 561-562.

<sup>50</sup> CPI, art. L. 521-1 qui disposait : « le président a la faculté d'autoriser le requérant à se faire assister d'un officier de police ou du juge du tribunal d'instance du canton et d'imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder à l'opération : ce cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie ».

<sup>51</sup> CPI, art. L. 615-5, alinéa 4.

que très exceptionnel dans le cas où l'activité du saisi peut se voir affectée.

### III. La procédure et l'administration de la saisie-description en Espagne

#### A. Première étape : la requête

La requête en saisie-description doit indiquer l'action particulière demandée et la finalité de la procédure. À ce titre, le requérant ne peut se satisfaire de demander la saisie-description en raison de son brevet, il faut préciser le ou les actes dont la constatation est nécessaire selon le requérant, tel que dans le cadre de la saisie-contrefaçon française.

L'une des principales différences de la saisie-description par rapport à la saisie-contrefaçon est précisément la personne en charge de ces opérations : le juge espagnol.

La contextualisation de la saisie-description a un intérêt particulier pour la procédure espagnole vu le prérequis selon lequel la saisie-description doit être le seul moyen pour vérifier les faits<sup>52</sup>.

Il est impératif que la requête en saisie-description soit soumise par un avocat à l'aide d'un représentant (*procurador*), résidu historique qui demeure à l'heure actuelle afin de représenter formellement le client<sup>53</sup>. Seulement un nombre limité des tribunaux de commerce sont compétents en matière de procédures civiles sur brevets en Espagne<sup>54</sup>.

Normalement, sera compétent pour connaître de la saisie-description le même

tribunal qui a la compétence au fond, conformément au critère matériel de compétence.

Dans la pratique, cela peut soulever des dysfonctionnements quand la saisie-description doit avoir lieu dans un cadre territorial localisé en dehors de la compétence territoriale du tribunal requérant. Bien qu'il soit théoriquement possible que ce tribunal ordonne une mesure en dehors de sa circonscription, les tribunaux préfèrent souvent se coordonner par le moyen de l'entraide judiciaire (*exhorto judicial*) basée sur la collaboration des tribunaux du lieu où doivent avoir lieu les autres saisies-description<sup>55</sup>.

C'est le cas lorsque plusieurs saisies-description doivent être diligentées simultanément en différentes circonscriptions judiciaires, afin de préserver l'effet de surprise et d'éviter la communication entre les entités saisies<sup>56</sup>.

Cependant, ces situations impliquent un risque de perte d'efficacité des mesures étant donné la complexité de la saisie-description en matière de brevet. Des problèmes surviennent aussi du fait que le juge qui procède à la saisie-description ne sera pas autant informé, ni parfois compromis, que le serait le juge requérant<sup>57</sup>.

Des alternatives se présentent à cette situation en regardant le déroulé de la procédure en France : soit à travers l'ancienne obligation imposant d'obtenir autant d'ordonnances que de lieux saisis puisque des TJ distincts étaient territorialement compétents<sup>58</sup>, soit en centralisant la

<sup>52</sup> CPC espagnol, art. 256, paragraphe 2 : « La requête de mesures préliminaires doit être motivée, avec une référence détaillée à l'objet du procès à préparer ».

<sup>53</sup> CPC espagnol, art. 257, paragraphe 2 : « Dans les cas des numéros 6, 7, 8 et 9 du paragraphe 1 de l'article précédent, la Cour compétente sera celle devant laquelle l'action particulière doit être portée. Si, dans ce cas, une nouvelle procédure est demandée, suite à l'issue de la procédure jusqu'à présent, la même Cour peut être saisie ou celle qui, en raison des faits de l'affaire dans la procédure précédente, serait compétent pour prendre connaissance de la même demande ou des nouvelles demandes qui pourraient éventuellement s'accumuler ».

<sup>54</sup> Conformément aux accords adoptés par la commission permanente du Conseil général du

pouvoir judiciaire le 21 déc. 2016, 2 févr. 2017 et 18 oct. 2018, les tribunaux de commerce suivants sont compétents en matière de brevets : les tribunaux de commerce de Barcelone, Madrid, Valence, Grenade, Las Palmas de Gran Canaria, La Corogne et Bilbao.

<sup>55</sup> A. Castán Pérez-Gómez, « Las diligencias de comprobación de hechos », préc., p. 563-564.

<sup>56</sup> Cour d'appel (*Audiencia Provincial*) de Barcelone, section 15<sup>ème</sup>, 19 juill. 2007, ord. n° 7187/2007, *Almirall Prodesfarma, S.A. c/ Merck*, ID CENDOJ 08019370152007200219.

<sup>57</sup> A. Castán Pérez-Gómez, « Las diligencias de comprobación de hechos », préc., p. 563-564.

<sup>58</sup> P. Véron, *Saisie-contrefaçon*, op. cit., p. 31-33.

compétence en matière de saisie-contrefaçon auprès du même organe judiciaire, le TJ de Paris.

Le problème pratique susmentionné sur la compétence territoriale pour l'administration de la saisie-description en Espagne ne se pose pas en France, puisque le tribunal français se limite à autoriser la procédure, sans être chargé de son administration, ce qui correspond à autant d'huissiers nécessaires en fonction des territoires. De cette manière, la compétence territoriale en France correspond exclusivement au président du TJ qui pourra autoriser la saisie-contrefaçon<sup>59</sup> ; cependant, dans le cas où le procès est déjà engagé, ce sera le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée qui sera compétent<sup>60</sup>.

## B. Deuxième étape : l'ordonnance

Une fois la requête reçue par le tribunal compétent, ce dernier doit procéder à l'évaluation des actes demandés. Cette analyse se focalise sur les conditions posées, ainsi que sur la finalité de la saisie (le terme « saisie » comprend à la fois la saisie-description et la saisie-contrefaçon). Elle aboutira à une ordonnance (*auto*) dûment motivée faisant droit ou non à la demande<sup>61</sup>.

Lorsque le tribunal considère la demande bien fondée, il doit rendre une ordonnance qui précise l'étendue de la saisie, le déroulement de la saisie-description et, le cas échéant, l'intervention d'un expert en la matière et ses missions dans le cadre de la saisie-description. En tout état de cause, il est absolument nécessaire que l'ordonnance rendue par le juge espagnol, et français, prévoit l'intervention d'un expert dans le déroulement de la saisie, soit d'un huissier en France, soit d'un secrétaire judiciaire en Espagne.

En principe, la décision du tribunal doit se produire dans les cinq jours suivant le dépôt

de la requête, mais cela peut prendre plus de temps<sup>62</sup>.

Enfin, seule l'ordonnance de refus – total ou partiel – peut faire l'objet d'un appel. Il y a deux effets à cet appel : (a) dévolutif, donc cela suppose que la Cour d'appel (*Audiencia Provincial*) peut réviser l'ordonnance faisant l'objet de l'appel, et (b) suspensif, afin de ne pas procéder à l'administration de la saisie-description, notamment dans le cas où la saisie-description est partiellement acceptée. Par exemple, si l'appel a un effet suspensif de l'ordonnance (donc appel partiel de la requête en saisie-description), l'entrée dans les locaux du contrefacteur pourra avoir lieu, mais l'analyse du produit litigieux par un expert ne pourra se faire.

## C. Troisième étape : le déroulement de la saisie et l'obligation de confidentialité

De peur que les preuves se perdent, il est nécessaire que l'administration de la saisie-description ne soit pas ajournée, vu le caractère urgent de cette mesure et du risque de perte de preuves. En effet, la saisie-description ne sera plus secrète à partir du moment où le juge arrive avec le secrétaire judiciaire (*Letrado de la Administración de Justicia*) aux lieux désignés par l'ordonnance. Se rapprochant de la personne qui se trouve à l'endroit indiqué, le juge devra s'identifier et présenter la décision judiciaire qui ordonne la saisie-description. En pratique, l'absence du contrefacteur ou même de son avocat ne peut pas reporter la réalisation de la saisie-description, même si ce droit de présence du contrefacteur ainsi que son droit à exprimer une quelconque opposition sont essentiels et devraient être pris en compte par le juge avant de procéder à la saisie-description<sup>63</sup>.

C'est ici que l'on trouve à notre avis la différence la plus notable par rapport à la saisie-contrefaçon française : à la différence du juge qui exécute la saisie-description en

<sup>59</sup> Le président du TJ est compétent, cela résulte des articles L. 615-5 et R. 615-2 du CPI (en matière des brevets d'invention), art. L. 716-5.2 du CPI (marques), art. L. 521-3.1 du CPI (dessins et modèles) et art. R. 623-51.1 du CPI (obtentions végétales).

<sup>60</sup> CPC français, art. 812 établit que « la répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le

président du tribunal ou par le président de la chambre saisie ou à laquelle elles ont été distribuées».

<sup>61</sup> CPC espagnol, art. 258 du CPC espagnol et Loi espagnole sur les brevets art. 123.5.

<sup>62</sup> CPC espagnol, art. 258.

<sup>63</sup> Loi espagnole sur les brevets, art. 124.

Espagne, les opérations de saisie-contrefaçon en France sont diligentées par un huissier de justice<sup>64</sup>, dit « huissier instrumentaire ». Le requérant sera libre de choisir l'huissier qui procédera à la saisie dans les limites de sa compétence territoriale, sans nécessairement qu'il soit nommément désigné dans la requête ni l'ordonnance. Ce sera ainsi à l'huissier seul d'entreprendre les actes expressément visés dans les limites prévues par l'ordonnance, faute de quoi la saisie-contrefaçon peut être déclarée nulle. En plus, l'huissier devra garder le contrôle des actes et poser les questions nécessaires à la réalisation de sa mission, mais il peut se faire assister.

En effet, l'huissier de justice n'a pas d'homologue en Espagne compte tenu de ses fonctions. Le *Letrado de la Administración de Justicia* serait l'institution la plus proche, tous les deux étant des officiers publics qui établissent des actes authentiques. Cependant, ce n'est pas tout à fait comparable en ce que l'huissier français est revêtu :

- de prérogatives additionnelles telles que l'exécution des décisions de justice en procédant aux expulsions et aux saisies<sup>65</sup> ;
- d'une liberté de choix par le requérant dans les limites de sa compétence territoriale qui correspond à présent aux juges, aux notaires, aux agents de justice, aux avocats ou aux représentants en Espagne.

En Espagne, le juge sera à la tête des opérations de la saisie-description et le secrétaire judiciaire rédigera en même temps un procès-verbal de saisie-contrefaçon qui synthétise le déroulement de la procédure et les constatations du juge, tel que la description du produit ou procédé argué de contrefaçon, les documents saisis, les photographies, les échantillons saisis, etc. Ce procès-verbal aura

la force probante requise devant le tribunal où l'action en contrefaçon sera portée.

Dès lors que l'objet de la contrefaçon porte sur des questions techniques, il se trouve que l'intervention d'un expert sera plutôt nécessaire au cours de la saisie pour préciser, tant au juge espagnol qu'à l'huissier en France, toute information quant aux machines, produits ou installations en général. À cet effet, la doctrine espagnole est divisée quant à l'origine de l'intervention de l'expert technique. Certains auteurs soulignent que rien n'empêche la partie requérante de proposer un expert technique puisque ce n'est pas interdit par la loi<sup>66</sup>, et d'autres considèrent que la proposition d'expert par la partie requérante aurait un effet préjudiciable compte tenu du principe d'égalité entre les parties, ainsi il est préférable de désigner judiciairement l'expert<sup>67</sup>.

C'est encore la législation française qui offre une alternative, dans le nouvel article L. 615-5.2 CPI : « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur ». En conséquence, le requérant peut demander que l'huissier se fasse assister au cours de la saisie-contrefaçon d'un ou plusieurs experts techniques de son choix et totalement indépendants des parties sous peine de nullité de la saisie<sup>68</sup>.

Cependant, il convient de préciser que l'expert technique en France correspond généralement au conseil en propriété industrielle du titulaire du droit, qui n'a qu'un rôle d'assistance de l'huissier au cours de la saisie-contrefaçon afin de l'orienter dans son examen des objets contrefaisants. Son impartialité est assurée par ses obligations déontologiques. En tant que simple assistant, le conseil en propriété industrielle ne doit pas poser directement de

<sup>64</sup> M. Santarelli, « La saisie-contrefaçon : l'originalité du système judiciaire français en matière de preuves de la contrefaçon et ses perspectives d'adaptation en Europe », *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual*, hommage à A. de Elzaburu Márquez, AIPPI, p. 603-610.

<sup>65</sup> Décret français n°56-222 du 29 févr. 1956 pris pour l'application de l'ord. du 2 nov. 1945 relative au statut des huissiers de justice.

<sup>66</sup> A. Castán Pérez-Gómez, « Las diligencias de comprobación de hechos », préc., p. 566-567.

<sup>67</sup> I. M. Villar Fuentes, *Las diligencias preliminares de los procesos de propiedad industrial y competencia desleal*, op. cit., p. 187-199.

<sup>68</sup> J.-P. Stenger, « Saisie-contrefaçon. Introduction. Ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon », *JurisClasseur Brevets*, 2020, fasc. 4631.

questions au saisi. Par ailleurs, il est exclu que l'huissier incorpore des descriptions faites par le conseil en propriété industrielle comme si elles étaient de lui-même, et les explications fournies par l'expert peuvent être contestées par le saisi devant le tribunal du fond.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire assister à la saisie-description le conseil en propriété industrielle ou autre spécialiste qui soit familiarisé avec les brevets du requérant et avec la technique correspondante. Cela s'avère extrêmement important dans le but d'interpréter le brevet et de remarquer les éléments de la contrefaçon et, de ce postulat, l'on conditionne le succès des mesures octroyées dans l'ordonnance.

L'absence du requérant lors de la saisie-description constitue une garantie de la confidentialité des informations du saisi, tel que cela est affirmé au préambule de la loi espagnole. En fait, ce sera au juge de veiller à ce que la saisie-description ne serve pas de moyen de violation des secrets industriels ou pour réaliser des actes de concurrence déloyale selon ce qui est prévu à l'article 124, 2<sup>ème</sup> paragraphe de la Loi espagnole sur les brevets.

Le procès-verbal rédigé par le secrétaire judiciaire sera normalement accompagné d'un rapport par l'expert avec toute l'information technique ou scientifique, afin que le requérant puisse faire valoir cette information à l'occasion de son assignation en contrefaçon et, le cas échéant, demander des nouveaux rapports sur la base de celui qui contient les informations obtenues<sup>69</sup>.

En outre, il est également envisageable de demander au tribunal l'assistance de tiers professionnels qui pourraient être utiles dans le cadre des opérations de la saisie tel qu'un technicien de laboratoire, un serrurier, un informaticien, un mécanicien ou un transporteur<sup>70</sup>, voire même un représentant

de la force publique, tel qu'un commissaire de police.

Pour autant, la saisie-description peut être terminée dès que le juge constate l'absence des faits qui rendent vraisemblable un acte de contrefaçon de la part de la personne suspectée, ce qui a pour but d'assurer la confidentialité de toute information. En ce cas, le secrétaire judiciaire fera les démarches pour traiter la saisie-description comme une affaire séparée à caractère secret, tout en informant le requérant de l'absence des résultats de la procédure<sup>71</sup>.

## IV. La suite et ses effets

### A. Le délai pour poursuivre

Ces mesures servent à préparer la procédure judiciaire au fond et ont une vocation probatoire. Ainsi, le juge délivrera, à l'issue de la saisie, une copie du procès-verbal à chacune des parties seulement dans le cas où le résultat de la saisie-description est positif.

Bien que le délai général pour poursuivre après la finalisation des mesures préliminaires est d'un mois, le principe de spécialité reproduit à l'article 263 du CPC espagnol nous oblige à faire application de la réglementation prévue par la dernière Loi espagnole 24/2015 sur les brevets quant à la saisie-description selon laquelle le requérant n'aura que 30 jours ouvrables pour engager l'action en contrefaçon conformément à l'article 125, 2<sup>ème</sup> paragraphe ; à défaut, les actes réalisés au cours de la saisie-description seront rendus inopérants et ne pourront pas être utilisés au sein d'autres procédures judiciaires.

Aux fins de l'analyse comparative entre les deux mesures, le demandeur de la saisie-contrefaçon doit se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale dans le délai de 20 jours ouvrables ou, si ce délai est plus long, de 31

<sup>69</sup> E. García García, « Las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes en España », préc., p. 13-19.

<sup>70</sup> Tribunal de commerce de Barcelone, 1<sup>ère</sup> sect., 6 févr. 2013, ord. de clarification de la précédente ord. de 21 janv. 2013, *Coventya S.A.S., Coventya Technologies, S.L. c/ Ingalcinc, S.A.*

<sup>71</sup> Loi espagnole sur les brevets art. 124.2 : « 2. Lorsque le juge estime que, compte tenu de l'examen

effectué, il n'y a pas de présomption d'atteinte au brevet, il met fin à la procédure, ordonne la constitution d'un dossier distinct dans lequel sera incluse la procédure, qui sera tenue secrète, et ordonne au greffier de notifier au requérant qu'il n'y a pas lieu de l'informer du résultat de la procédure effectuée ».

jours civils à compter de la date de l'ordonnance, selon les articles L. 615-5 et R. 615-1 CPI.

En tout état de cause, le délai pour se pourvoir au fond tant suite à la saisie-description qu'à la saisie-contrefaçon s'avère remarquablement court si l'on prétend analyser toutes les informations obtenues au cours des mesures et notamment obtenir ainsi un rapport d'expert.

## B. Les frais

En tant que mesure à la discrétion du demandeur, le principe de base aux deux pays voisins est identique : le requérant devra prendre en charge les frais de la saisie-description ou saisie-contrefaçon.

En Espagne, la nouvelle Loi sur les brevets de 2015 précise à l'article 126 que le requérant pourra en tout cas demander le cautionnement des dépenses et dommages qu'il aurait subi en conséquence de la saisie-description, mais le paiement ne s'effectuera que si l'action en contrefaçon n'est pas engagée ou si elle est totalement refusée. Il est alors possible que le saisi demande la réparation des dommages et intérêts suite à la décision déboutant la contrefaçon ou en totale absence d'une telle action engagée.

Cependant dans le cas où une telle décision confirme l'existence d'actes de contrefaçon, le demandeur pourra être remboursé des frais engagés lors de la saisie-description comme l'a signalé la Cour d'appel de Barcelone dans l'affaire *Coventya S.A.S. c/ Ingalcinc, S.A., Atotech España, S.A.U., Atotech Deutschland GmbH*<sup>72</sup>.

La différence la plus remarquable entre les deux procédures quant aux frais réside dans le tarif des huissiers, lequel n'est pas uniformisé, ce qui n'a pas lieu d'être pour le secrétaire judiciaire en Espagne.

## Conclusion

Bien que la saisie-description espagnole et la saisie-contrefaçon française sont développées dans le cadre législatif de l'article 7 de la Directive 2004/48/CE sur les mesures de

conservation des preuves, elles présentent des différences sensibles qui expliquent le moindre succès du régime espagnol.

Il est contestable que le législateur espagnol exige, pour accorder une saisie-description, qu'il s'agisse du dernier moyen de preuve disponible pour que le titulaire du titre puisse vérifier tel acte de contrefaçon. De cette façon, la loi espagnole impose au titulaire la charge procédurale de montrer qu'il n'existe pas d'autres moyens de preuve alternatifs, ce que le texte européen n'exige pas.

Les compétences attribuées à l'huissier français s'avèrent différentes de celles du tribunal espagnol en matière de saisie-description. Alors que c'est le tribunal français qui ordonne la saisie-contrefaçon et l'huissier qui l'exécute, en Espagne le tribunal qui l'ordonne est aussi en charge des opérations et sera accompagné par le secrétaire judiciaire.

Le résultat de la saisie-description est influencé par le manque d'assistance en Espagne de l'agent en propriété industrielle du requérant qui pourrait offrir une vue plus précise sur la portée du brevet.

Cette analyse conduit à la conclusion que la transposition de l'article 7 de la Directive 2004/48/CE sur les mesures de conservation des preuves dans la loi espagnole sur les brevets est plus restrictive que ce qui est établi par le texte européen. Par conséquent, le titulaire du titre n'engage en Espagne la procédure de saisie-description que dans un nombre très limité d'affaires vu les conditions si strictes posées et, dont l'efficacité est donc beaucoup plus limitée que prévue.

**K. B. F. et D. P. U.**

<sup>72</sup> Cour d'appel de Barcelone, 15<sup>ème</sup> sect., 26 juill. 2018, jugement n° 550/2018, *Coventya S.A.S. C/ Ingalcinc*,

*S.A., Atotech España, S.A.U, Atotech Deutschland GmbH*, ID CENDOJ 08019370152018100499.



# Annexe 1

	Art. 50 ADPIC	Art. 7 Directive UE
Objet	Mesures provisoires.	Mesures provisoires <u>qui incluent la description détaillée ou la saisie réelle.</u>
Finalité(s)	<p>(a) <u>Pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement ;</u> et</p> <p>(b) Pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.</p>	Pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée.
Preuve	Tout élément de preuve raisonnablement accessible <u>pour acquérir conviction avec une certitude suffisante.</u>	Des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations.
Caution	Constituer une caution ou une garantie équivalente <u>suffisante.</u>	Constituer une caution ou une garantie équivalente <u>adéquate.</u>
Poursuite de la procédure	Le demandeur doit engager une action dans un délai raisonnable qui, en absence de détermination, ne dépasse pas 20 jours ouvrables ou 31 jours civils.	Le demandeur doit engager une action dans un délai raisonnable qui, en absence de détermination, ne dépasse pas 20 jours ouvrables ou 31 jours civils.
Réparation des dommages	Dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.	Dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.