

17 mars 2021

La difficile articulation entre la procédure de saisie-contrefaçon et les nouvelles exigences en matière de procédure civile

En application des nouvelles dispositions de la procédure civile (décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020), les demandeurs devront solliciter une date d'audience au greffe du tribunal judiciaire afin de **valablement délivrer l'assignation à la partie adverse**. Cette assignation, telle qu'elle est signifiée au défendeur, devra donc comporter la date, l'heure et le lieu d'une première audience. Le défendeur se trouvera ainsi convoqué à cette première audience.

La réforme de la procédure civile a pour objectif la simplification de **l'ensemble de la procédure contentieuse** en unifiant les modes de saisine des juridictions et en imposant **l'assignation avec prise de date** (article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 codifié au nouvel article 751 du Code de procédure civile). Cette assignation avec prise de date **ne simplifie cependant pas la tâche** des titulaires de droits de propriété intellectuelle ayant procédé à une **saisie-contrefaçon**.

• La procédure en saisie-contrefaçon : rappel des règles en vigueur

La saisie-contrefaçon permet à un titulaire de droits de propriété intellectuelle de faire procéder par huissier à une **description détaillée ou une saisie réelle des produits prétendus contrefaisants** et de **tout document se rapportant à ces produits**. Cela **inclut les documents comptables**, fondamentaux car ils permettront de déterminer les bénéfices réalisés par le présumé contrefacteur et d'évaluer au mieux le préjudice subi.

Afin d'obtenir du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à procéder à une saisie-contrefaçon, le titulaire de droit doit :

- Justifier de la titularité des droits,
- Justifier d'un commencement de preuve des faits de contrefaçon allégués.

A compter de la saisie-contrefaçon, le titulaire de droits de propriété intellectuelle dispose de **20 jours ouvrables ou 31 jours calendaires si ce délai est plus long** pour se pourvoir au fond, c'est-à-dire **pour assigner le défendeur**. La sanction en cas de non-respect de ce délai est la **nullité de plein droit** : le saisi (i) n'a pas à motiver sa demande d'annulation, dans la mesure où le seul dépassement du délai suffit, et (ii) peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la saisie-contrefaçon annulée. Cette exigence est commune à toutes les dispositions régissant la saisie-contrefaçon et **quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné** (Articles R. 332-2 du CPI pour le droit d'auteur, R. 521-4 du CPI pour les dessins et modèles, R. 615-5 du CPI pour les brevets, R. 716-15 du CPI pour les marques).

• La difficile articulation entre la saisie-contrefaçon et l'assignation avec prise de date

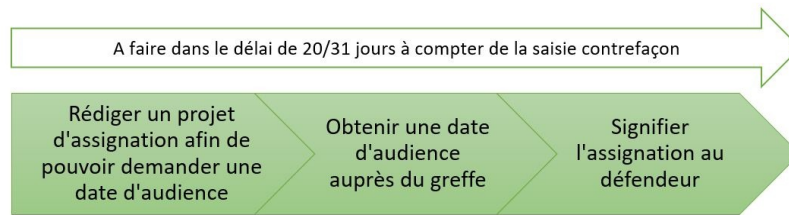
A compter du 1er juillet 2021 (date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333), les titulaires de droit devront, **dans le délai** de 20 jours ouvrables ou 31 jours calendaires à compter de la saisie-contrefaçon, **obtenir une date d'audience** auprès du greffe du Tribunal et, par la suite, **signifier l'assignation** à la partie adverse.

En raison de la **surcharge des tribunaux judiciaires spécialisés en propriété intellectuelle**, dont le nombre est limité à dix en France (articles L. 211-10 et D. 211-5 et suivants du Code de l'organisation judiciaire), il existe un risque que le tribunal judiciaire saisi de la demande **mette plus de 20 ou 31 jours avant d'octroyer une date d'audience**. Les conséquences pour les titulaires de droit de propriété intellectuelle seraient alors très lourdes : l'intégralité de la saisie-contrefaçon sera **annulée**.

• Seconde exigence : la communication d'un projet d'assignation

Lorsque les titulaires de droits entament les démarches pour obtenir une date d'audience, ils sont confrontés à une seconde difficulté : ils doivent **présenter un projet d'assignation** (article 1er du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 modifiant le nouvel article 751 du Code de procédure civile). De façon pratique, cela signifie que le titulaire de droits de propriété intellectuelle (i) fait

procéder à la saisie-contrefaçon puis (ii) prépare immédiatement un **projet d'assignation** pour le présenter au greffe afin d'obtenir une date d'audience qui lui permettra (iii) de **signifier l'assignation** à la partie adverse dans le délai de 20 ou 31 jours.



Le cumul de ces dispositions complexifie la situation des titulaires de droits qui entament une course contre la montre à compter de la saisie-contrefaçon. Ils doivent se préparer à **faire preuve d'une rapidité exemplaire** pour respecter les délais imposés par le Code de la propriété intellectuelle. La rédaction d'une assignation nécessite **un travail en collaboration entre l'Avocat et le titulaire de droits** : les courts délais imposeront une **réelle anticipation de la stratégie qu'ils développeront dans leurs écritures** afin d'obtenir le plus rapidement possible un accord sur l'assignation.

• Vers une évolution de la procédure de saisie-contrefaçon ?

Le délai imposé pour se pourvoir au fond suite à une saisie-contrefaçon s'explique par la volonté du législateur de protéger le saisi face à cette mesure très intrusive et exorbitante du droit commun. La saisie-contrefaçon ne doit exister **que si elle se place dans une procédure judiciaire**. Dès lors, serait-il opportun de **modifier le droit de la propriété intellectuelle afin de prendre en compte l'évolution de la procédure civile** ? Le délai actuel de 20 ou 31 jours pour assigner la partie adverse pourrait-il devenir un **délai pour demander une date d'audience au greffe du tribunal judiciaire** ? Cette demande de date semble démontrer, au même titre que l'assignation, une volonté du titulaire des droits d'engager une procédure. Si le législateur n'anticipe pas ces questions, les titulaires de droits de propriété intellectuelle subiront les contraintes de ce cumul de contraintes.

Pour toutes autres informations, veuillez contacter l'auteure, Catherine Verneret [1] ou [notre équipe Propriété Intellectuelle, Technologie, Data](#).



Catherine Verneret

Avocate Associée

verneret@dsavocats.com

Paris

1. Cette brève a été rédigée avec le concours de Sarah Brière, Stagiaire DS Avocats

Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Brussels, Barcelona, Madrid, Milano, Stuttgart, Québec, Montréal, Toronto, Vancouver, Ottawa, Buenos Aires, Lima, Santiago, Beijing, Shanghai, Ho Chi Minh City, Singapore, Dakar

DS Avocats
6, rue Duret
75116 PARIS
contact@dsavocats.com



www.dsavocats.com

www.ds-savoirfaire.com