

MOTS CLEFS : Contrefaçon – Marques – Requête en saisie contrefaçon – Nullité des opérations de saisie contrefaçon – Procès-verbaux de saisie contrefaçon

*Une nécessaire transparence dans la procédure de requête en saisie contrefaçon*

La loyauté est un principe selon lequel le juge et les parties doivent, en procédure, faire preuve de bonne foi et de probité. Dans une décision en date du 6 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, à l'occasion d'un litige opposant la société Puma à la société Carrefour, clarifie l'application du devoir de loyauté en matière de procédure de saisie-contrefaçon.

**Faits :** La société de droit européen Puma spécialisée dans la conception, la confection et la commercialisation d'articles de sports et de vêtements, est titulaire de marques figuratives internationale ainsi que de l'Union Européenne. Une société commerciale, filiale française de Puma est titulaire d'une licence d'exploitation sur la marque internationale.

Cette dernière soutient que la société Carrefour commercialisait une chaussure de tennis reproduisant, sur sa partie latérale, un élément figuratif constituant l'imitation des marques figuratives précitées. La société Puma avait ouvert une procédure d'opposition à l'enregistrement de la marque relative au signe litigieux par la société Carrefour.

**Procédure :** La société ainsi que la filiale ont obtenu l'autorisation de saisie contrefaçon le 25 août 2017. A la suite des opérations de saisies ayant eu lieu les 1ers et 4 septembre 2017, les sociétés ont assigné la dite société pour atteinte aux marques renommées, contrefaçon de marques et concurrence déloyale. La société prétendument contrefaisante soulève la nullité des opérations de saisie contrefaçon. A la suite d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 26 novembre 2021, la société de droit européen forme un pourvoi en cassation.

Les sociétés Puma contestent leurs condamnations solidaires et l'annulation des procès-verbaux ainsi que le procès-verbal complémentaire de contrefaçon.

Est reproché à la société Puma, le fait de ne pas avoir communiqué au juge des requêtes « les informations dont elles disposaient sur des procédures d'opposition à l'enregistrement de marques mettant en cause les mêmes signes que ceux faisant l'objet du litige en contrefaçon ». De plus, a également été dissimulé de la connaissance du juge des requêtes, la décision de l'instance administrative compétente quant à la non constitution du signe en question comme imitation des marques opposées et donc ne créant aucune confusion. L'arrêt retient que, par ces agissements, la société appelant à la requête en contrefaçon, a privé le juge des requêtes d'une pleine appréciation des enjeux de la saisie-contrefaçon. La société Européenne, à travers la requête de sa filiale française, a manqué à son devoir de loyauté.

**Problème de droit :** Il est alors judicieux de s'interroger quant à la requête de saisie-contrefaçon. En effet, le devoir de loyauté en matière de saisie-contrefaçon nécessite-t-il la communication des précédentes procédures relatives au signe présumé contrefaisant ?

**Solution :** La Cour de cassation rappelle les dispositions permettant au titulaire de droit de propriété intellectuelle d'agir en requête de saisie-contrefaçon. De plus, cette dernière opère également un rappel du principe de loyauté des débats énoncé à l'article 10 du code civil et à l'article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004. Ainsi, la Cour relève que la société Puma, à l'initiative de la requête en saisie-contrefaçon a dissimulé les informations relatives à la titularité de la société Carrefour sur des



marques françaises et européennes portant sur le signe litigieux. De plus, les demandeurs se sont également abstenus de mentionner leur opposition à l'enregistrement desdites marques ainsi que l'exclusion de l'imitation par les instances administratives. Enfin, la Cour rappelle que la décision de ces dernières ne lie pas le juge mais doit être recueillie dans le cadre de la requête en saisie-contrefaçon. Par ces motifs, la cour d'appel a correctement justifié sa décision, les sociétés Puma ont manqué à leur devoir de loyauté. Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Les procès-verbaux de saisie-contrefaçon seront annulés.

#### Sources :

Dalloz Jurisprudence

WATHELET, Joachim. « La loyauté en droit de la propriété intellectuelle ». univ-amu.fr. Presses universitaires. 2019. Web. 11

#### NOTE :

##### *I / Le rappel nécessaire des dispositions nationales protégeant le titulaire de droit de propriété intellectuelle*

A travers un litige opposant la société Européenne Puma et la société Carrefour, la Cour de cassation a vocation à rappeler l'intérêt fondamentale du principe de loyauté dans la procédure, notamment en matière de contrefaçon.

En effet, la société Puma s'est vu rejetée sa contestation de protection de marque déposée par Carrefour. Malgré le rejet de l'opposition, Puma assigne Carrefour pour contrefaçon de marques. Cependant, aucune mention concernant le rejet de l'opposition n'est faite devant le juge en charge de la procédure.

Cet arrêt est également l'occasion pour la cour de cassation d'opérer un état actuel des dispositions protégeant les droits de propriété intellectuelle.

Pour cela, la Cour de cassation expose les dispositions probatoires relatives à la contrefaçon dont dispose l'article L.716-4-7 alinéas 1 et 2 du Code de propriété intellectuelle (CPI). Cette dernière dresse un état des lieux sur la procédure actuelle afin de montrer que ces dispositions permettent aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de faire valoir leurs

droits à travers cette procédure sans avoir à se justifier pour bénéficier d'une procédure non contradictoire. En effet, l'arrêt rappelle que le juge saisi ne peut refuser d'accueillir une demande si cette dernière a été réalisée dans les conditions prévues par la loi. La Cour a vocation à reprendre minutieusement les principes régissant la procédure en matière de contrefaçon. Cette dernière, dans son argumentaire, fait référence à des décisions antérieures ayant déjà consacré certains principes (Com., 22 mars 2023, pourvoi n°21-21.467). Dans la première partie de l'attendu de sa décision, la Cour ne fait qu'un rappel détaillé des dispositions relative à la procédure en matière de contrefaçon.

Enfin, par esprit de clarté, l'arrêt revient également sur les conséquences d'un refus d'opposition au dépôt d'une marque. Dans son argumentaire, la société Puma explique que la communication des informations relative à la contestation antérieure n'est pas importante car cette dernière ne lie pas le juge.

En effet, le refus de désignation comme imitation lors de la contestation d'un dépôt de marque ne lie pas le juge lorsqu'il est saisi d'une requête en saisie-contrefaçon. La Cour de cassation, dans son arrêt, consacre une partie de son argumentaire à rappeler ce principe. Elle s'appuie notamment sur l'article 10 du code civil. La juridiction nous montre l'étendue des textes garantissant le devoir de loyauté en



matière procédurale. On comprend alors l'importance que doit revêtir ce principe.

En effet, l'objectif poursuivi par l'arrêt n'est pas de montrer un durcissement de la procédure de saisie-contrefaçon ou même de dresser un tempérament à cette procédure permettant une nuance à la protection des droits de propriété intellectuelle.

Dans cet arrêt, l'enjeu reposait sur la juste réaffirmation des principes de propriété intellectuelle tout en opposant l'application stricte du devoir de loyauté sur la procédure de saisie-contrefaçon.

## **II / Sous l'influence des directives Européennes le principe de loyauté érigé comme principe de la transparence de la requête en saisie-contrefaçon**

Joachim WATHELET disait dans son ouvrage « La loyauté en propriété intellectuelle » que le devoir de loyauté est un cadre pour le droit de la propriété intellectuelle. Il en module l'exercice pour que celui-ci se déploie de la manière la plus juste et adéquate. J. WATHELET explique que cette application raisonnable et équilibré dictée par le devoir de loyauté est un gage de légitimité pour notre droit de la propriété intellectuelle. Cet arrêt du 6 décembre 2023 de la Cour de cassation poursuit la même doctrine sous l'influence du droit Européen.

En effet, après son rappel des dispositions relatives à la forme de la procédure de saisie-contrefaçon, l'arrêt met en lumière l'article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004. Cette directive du parlement européen est relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette dernière exige que les procédures relatives à la protection des droits de propriété intellectuelles des Etats membres doivent être loyales et proportionnées.

L'arrêt poursuit directement par un parallèle entre les dispositions nationales du CPI citées dans le début de son attendu et la directive. En effet, ce dernier emploie l'expression « lues à la lumière de la directive ». Par conséquent, la Cour réaffirme non seulement le principe de

loyauté de la directive en matière de propriété intellectuelle mais fait également transparaître la conciliation entre les dispositions nationales et européennes en matière de propriété intellectuelle.

La juridiction explique que le devoir de loyauté s'inscrit dans une démarche de donner au juge le pouvoir d'autoriser une mesure proportionnée. On comprend qu'à l'instar des idées de Joachim WATHELET dans l'ouvrage « La loyauté en droit de la propriété intellectuelle », l'arrêt poursuit également un but d'encadrement de la propriété intellectuelle à travers ce principe de loyauté dans la procédure. La Cour nous montre clairement une volonté de transparence dans la procédure de saisie-contrefaçon.

Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, l'abstention des sociétés Puma quant à la communication au juge de la procédure antérieure de contestation de dépôt de marque ainsi que la décision rendue par les juridictions administratives à ce propos, est un manquement au principe de loyauté. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la Cour d'appel a retenu à juste titre le manquement au devoir de loyauté de la société Puma.

Cet arrêt est très intéressant dans la mesure où le caractère inquisitoire de cette procédure de saisie-contrefaçon permet, sous couvert de préparation d'une action en justice, d'acquérir des données sensibles chez un concurrent. Par conséquent, cette procédure a donné lieu à de nombreux abus. La loi du 30 juillet 2018 sur le secret des affaires n'a que partiellement endigué ces abus. Le principe de loyauté rappelé dans cet arrêt vient en amont de la procédure exiger cette transparence préventive à ces abus.

Cet arrêt n'est pas un tournant majeur de la propriété intellectuelle. En effet, un arrêt du 7 juin 2005 (1<sup>re</sup> Civ., 7 juin 2005, n°05-60.044) avait déjà détaillé la portée du principe de loyauté pour en dégager l'exigence de communication en temps utile « les éléments en leur possession, en particulier lorsqu'ils sont susceptibles de modifier l'opinion des juges ».



Par conséquent, cet arrêt est une déclaration d'un renforcement *ab initio* du principe de loyauté dans la procédure de saisie-contrefaçon.

Hugo CATELAN  
Master 2 Droit de la création artistique et du  
numérique  
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

**Arrêt : Cour de cassation - Chambre commerciale : Arrêt 6 décembre 2023 / n°22-11.071**

{...}

pourvoi n° 97-12.699, Bull. 1999, IV, n° 138).

8. Aux termes de l'article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, 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 vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.

9. La Cour de cassation juge que ces dispositions permettent au titulaire d'un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d'y recourir de manière non contradictoire, et sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun (Com., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-21.467), le juge saisi ne pouvant refuser d'accueillir la demande dès lors qu'elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (Com., 29 juin 1999,

10. Selon l'article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les Etats membres doivent être loyales et proportionnées.

11. En application de l'article 10 du code civil, les parties ont l'obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu'ils sont susceptibles de modifier l'opinion des juges (1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241).

12. Il en résulte que les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu'il fasse preuve de loyauté dans l'exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d'autoriser une mesure proportionnée.

13. L'arrêt relève que les sociétés Puma se sont abstenues, lors de la présentation de leur requête en saisie-contrefaçon, de faire connaître, d'une part, que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l'Union européenne



portant sur le signe figuratif incriminé,  
d'autre part, qu'elles-mêmes s'étaient  
opposées à l'enregistrement de ces marques  
auprès, respectivement, de l'Institut  
national de la propriété industrielle et de  
l'Office de l'Union Européenne pour la  
propriété intellectuelle, sur la base de leurs  
marques antérieures, invoquées dans le  
litige mais que ces instances  
administratives avaient exclu toute  
imitation des marques de la société Puma  
et donc tout risque de confusion,  
antérieurement à la présentation de la  
requête en saisie-contrefaçon.

REJETTE le pourvoi ;

{...}

14. Il ajoute que si la décision rendue par  
l'instance administrative, statuant en  
matière d'opposition à l'enregistrement  
d'une marque, ne lie pas le juge saisi d'une  
demande en contrefaçon, les éléments de  
preuve destinés à être produits dans une  
procédure judiciaire doivent néanmoins  
être recueillis dans des conditions  
exemptes de déloyauté.

15. Il en déduit que la partie qui sollicite  
l'autorisation de faire pratiquer une saisie-  
contrefaçon doit présenter, au soutien de sa  
requête, l'ensemble des faits objectifs de  
nature à permettre au juge d'appréhender  
complètement les enjeux du procès en vue  
duquel lui était demandée cette autorisation  
et ainsi d'exercer pleinement son pouvoir  
d'appréciation des circonstances de la  
cause.

16. En cet état, la cour d'appel a  
exactement retenu que, les sociétés Puma  
ayant manqué à leur devoir de loyauté à  
l'occasion de la présentation de la requête,  
les procès-verbaux de saisie-  
contrefaçon devaient être annulés.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

