

Arrêt référé

Audience publique du 11 juillet deux mille douze

Numéro 38460 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre;

Odette PAULY, conseiller;

Mireille HARTMANN, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme O),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Nadine TAPPELLA, en remplacement de l'huissier de justice Tom NILLES d'Esch/Alzette en date du 30 mars 2012,

comparant par Maître Marc GOUDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société C) Inc.,

intimée aux fins du susdit exploit TAPPELLA du 30 mars 2012,

comparant par Maître Héloïse BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l'huissier de justice du 30 mars 2012 signifiée à la société C) Inc., (ci-après la société C)), la société anonyme O) (ci-après la société O)) a interjeté appel contre une ordonnance du 13 mars 2012 du Président du tribunal d'arrondissement rendue sur requête unilatérale sur base de l'article 23 de la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires (ci-après la Loi de 2009) et lui signifiée le 16 mars 2012 autorisant la société C) à faire procéder à la saisie-description de toutes les chaussures C) prétendument contrefaisantes, ainsi que des instruments ayant directement servi à l'accomplissement de la contrefaçon et de toute documentation de nature à établir l'atteinte, l'origine, la destination et l'étendue de cette atteinte aux droits de propriété intellectuelle, se trouvant entre les mains de la société O) et dans les autres établissements ou locaux de la société O). L'ordonnance contient en outre certaines mesures accessoires.

La société O) soutient que les conditions légales pour une mesure de saisie-description ne sont pas données, que la seule preuve que la société C) a fournie pour démontrer l'atteinte alléguée était un « Affidavit » établi par B), « Global Director of Brand of Protection at C) Inc. », rédigé par la société C) elle-même en vue de la procédure de saisie-description, et que le document ne démontre aucunement la contrefaçon, ni même des indices de contrefaçon.

La société O) fait valoir qu'elle dispose de toutes les assurances qu'il s'agit de produits C) authentiques et que les chaussures achetées par elle ont une provenance communautaire. La partie appelante estime que la motivation de la société C) serait d'empêcher le secteur de la grande distribution de vendre ses produits et de découvrir les réseaux des ventes parallèles.

En ordre subsidiaire, la société O) critique la décision entreprise pour ne pas limiter la saisie-description aux modèles pour lesquels il y aurait un risque de contrefaçon, critiquant encore le point 6 de la mission de l'expert visant l'identité des fabricants, distributeurs, etc., et toutes les informations concernant les prix demandés et/ou obtenus, qui dépasserait clairement la détermination d'une contrefaçon.

Aux termes de l'article 23(2) de la Loi de 2009, le président du tribunal d'arrondissement, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine:

a) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée, est, selon toutes apparences valable;

b) s'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte.

Ce texte est en partie identique à l'article 1369bis / 1 § 3 du Code judiciaire belge et il est la transposition de l'article 7 de la directive 2004/48/CE disant que : « Avant même l'engagement d'une action au fond, les Etats membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée...».

La mesure de saisie-description est conditionnée par la vérification de deux paramètres: la validité *prima facie* des droits intellectuels de la partie requérante et l'existence d'indices permettant de conclure à l'existence d'une menace d'atteinte à ces droits ou à leur atteinte effective. Il ne peut évidemment être exigé du demandeur en saisie-description, à ce stade de la procédure, de rapporter la preuve de la contrefaçon invoquée puisque, par définition, la saisie-description a pour objet de parfaire cette preuve (cf. Arrêt de la Cour d'appel de Mons 26 avril 2010).

En l'occurrence, la propriété intellectuelle dont la protection est invoquée n'est pas contestée par la partie appelante.

Quant aux conditions d'application de l'article 23 de la Loi de 2009, le présent litige est limité à la question de savoir si la requête de la société C) a permis au juge saisi de vérifier s'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle de la société C).

Conformément à l'article 7 de la Directive, la partie requérante « doit présenter des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations ».

Selon l'arrêt de la Cour de cassation belge du 26 novembre 2009, les faits allégués doivent être de nature telle que lors d'une appréciation à

première vue, ceux-ci fassent naître en soi ou en combinaison, une présomption d'une atteinte ou d'une menace d'atteinte.

En droit luxembourgeois, l'article 23(6) alinéa 2 de la Loi de 2009 dit que l'ordonnance en cause n'est pas susceptible d'opposition. Cette disposition s'oppose à l'article 7 premier point un alinéa deux de la directive 2004/48/CE qui prévoit que: « Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont adoptées sans que l'autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées ».

Etant donné qu'en droit luxembourgeois la partie affectée par la saisie-description n'a pas le droit d'être entendue en première instance, il appartient au juge saisi en première instance de vérifier avec une attention particulière si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut pas être raisonnablement contestée, et si les « indices » présentés consistent dans des éléments clairs, concrets et objectifs.

Dans le cadre de l'appréciation des éléments de preuve, il importe de souligner que le respect des exigences posées par la Loi de 2009 ne peut pas être vérifié sur la base des résultats de la mesure obtenue, sous peine de vider de son sens le contrôle, même marginal, confié au juge saisi sur requête unilatérale, étant donné que la juridiction saisie du recours contre l'ordonnance de saisie-description doit se placer au moment du dépôt de la requête et des informations qui étaient alors communiquées; il s'agit en principe de vérifier si, au moment où le juge de première instance a statué, la décision était correcte en droit et en fait (cf. Cour d'appel de Bruxelles du 31 mars 2011 no. du rôle 09AR2099).

Il découle de ce principe que les développements de la société C) se basant sur les attestations de P), vice-président de l'activité « Retail Branding and Information Solutions » auprès de A), société qui développe et vend les étiquettes des chaussures C), sont à écarter.

En l'occurrence, l'intimée, dans sa requête initiale, expose que sur base d'un examen d'authenticité elle a établi le caractère contrefaisant des neuf paires de chaussures achetées par un huissier auprès du magasin exploité par l'appelante. La société C) explique qu'elle a mis en place un système de codes digitaux figurant sur la languette interne des chaussures C), que ces codes peuvent être entrés dans sa base de données spécifique, que les codes correspondants des sept paires de chaussures de la nouvelle génération acquis auprès de la société O) sont apparus dans sa base de données comme

« invalides » et/ou « inconnus », que le fait que les codes digitaux figurant sur la languette d'une paire de chaussures et ne correspondant à aucun code connu, prouverait que la société C) n'a jamais fabriqué, ni autorisé de chaussures avec ces codes, que donc les produits qui possèdent un code inconnu ou invalide seraient des contrefaçons. La société C) soutient que les deux paires de chaussures de l'ancienne génération ne portent pas de nouveau code, mais que ni la police de caractère de l'étiquette, ni la position de l'étiquette sur la languette ne correspondent à celles d'un produit authentique.

A l'appui de sa requête, la société C) a produit un « affidavit » d'un employé, en l'occurrence de son directeur mondial de la protection de la marque, qui confirme qu'il a accès tant au manuel d'utilisation de la production des chaussures CHUCK TAYLOR ALL STARS (ci-après CTAS) définissant les étapes essentielles de la fabrication d'authentiques chaussures C), qu'à la base de données dont il peut tirer et comparer les références des différents types d'informations relatives aux chaussures authentiques, notamment le code de l'usine, le mois et l'année de production, le code de destination, le numéro d'unité de stock, la description de la couleur. Le directeur de la société C) écrit que « les informations apparaissant sur l'étiquette de languette ne correspondent pas aux informations reprises dans la base de données », respectivement apparaissent sous « non trouvé ».

La société C) omet de préciser en quoi il y a concrètement contrefaçon des chaussures litigieuses. Elle se contente de dire que le code des chaussures en cause ne correspond pas aux informations de sa base de données ou ne s'y trouve pas. Il appartient à la société C) de caractériser l'inexactitude du code des chaussures acquises auprès de la société O), de dire si éventuellement le code de l'usine de fabrication est faux et d'en expliquer l'imitation, respectivement si le code de destination n'est pas exact, il appartiendrait à l'intimée de préciser qu'il s'agit d'importations parallèles de produits authentiques et de soutenir alors qu'il n'y a pas eu épuisement de son droit de marque.

Contrairement à l'ordonnance du Vice-Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles du 7 juillet 2010 invoquée par la société intimée, cette dernière ne fait pas valoir en l'espèce d'indices établissant « des différences visibles » ou des « éléments matériels visibles de différenciation » entre les chaussures C) authentiques et celles achetées auprès de la société O).

En l'espèce, les indices invoqués par la société C) se limitent à des allégations selon lesquelles, pour les chaussures de la nouvelle génération, les codes des chaussures ne figurent pas dans sa base de données ou ne

correspondent pas aux informations y reprises, respectivement pour les chaussures CTAS de l'ancienne génération, l'étiquette a une qualité inférieure d'impression du texte et un mauvais positionnement sur la languette. Toutefois, ces différences ne sont pas vérifiables sur la photo reproduite dans le rapport de B).

Il ne s'agit pas d'exiger du saisissant la démonstration de la contrefaçon, mais il lui incombe de fournir au juge saisi sur requête unilatérale des éléments probants d'indices matérialisant ses soupçons de contrefaçon. Mais, eu égard à la spécificité de la procédure en droit luxembourgeois ne prévoyant pas de débat contradictoire en première instance sur la requête ou l'ordonnance de saisie-description, il appartient à la partie requérante de préciser et d'étayer ses soupçons de contrefaçon par des éléments matériels de preuve qui sont clairs.

En l'espèce, les seuls indices avancés au moment du dépôt de la requête se fondaient en définitive sur les propres déclarations de la société C) dès lors qu'elle se limitait à verser les déclarations d'un de ses directeurs. Cette seule pièce n'a aucun caractère contradictoire, il s'agit d'une simple déclaration d'un employé de la société intimée. Malgré les dires de l'intimée, il ne s'agit pas d'un « affidavit », car les déclarations ne sont pas faites sous serment.

Autrement dit, les soupçons de contrefaçon exprimés par la requérante ne se basaient en définitive que sur ses propres déclarations, ce qui ne saurait être admis sous peine d'ôter toute signification aux exigences posées par l'article 23 (2) de la LOI de 2009.

La partie intimée se réfère encore à l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Bruxelles du 7 juillet 2010 qui retient qu'une déclaration effectuée par un employé de Nike, la société mère de C), concernant la nature contrefaite de chaussures C) peut « constituer un indice, sauf à considérer que ces personnes mentent ».

Cette motivation est contraire à l'article 7 de la directive 2004/48/CE qui prévoit la présentation d'éléments de preuve. Une simple déclaration d'un demandeur n'est pas un élément de preuve. Ce raisonnement a également été réfuté par l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 26 avril 2010, qui rétracte une ordonnance sur requête dont « les seuls indices avancés au moment du dépôt de la requête se fondaient en définitive sur les propres déclarations des demanderesses, dès lors qu'elles se limitaient à reproduire les déclarations d'une société chargée de la défense de leurs intérêts », et par l'arrêt de la Cour de Cassation belge du 25 novembre 2011 ci-avant cité qui a rejeté le recours contre l'arrêt entrepris.

Il n'y a pas lieu d'analyser autrement les pièces 5 à 8 versées en cause par la société C) étant donné que celles-ci sont tirées de l'exécution même de la mesure de description et que seuls les éléments produits au moment du dépôt de la requête peuvent servir à vérifier le respect des conditions légales.

Partant, en considération de ces développements, il y a lieu de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 13 mars 2012.

Eu égard à l'issue de l'instance d'appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie intimée en allocation d'une indemnité de 5.000.- € sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande de la partie appelante en allocation d'une indemnité de 1.500.- € sur la base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter, la condition d'iniquité posée par la loi n'étant pas donnée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d'appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l'appel en la forme,

le déclare fondé,

dit nulle et non avenue l'ordonnance du 13 mars 2012,

rejette les demandes des parties en cause basées sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la partie intimée aux frais et dépens de l'instance.