

**Arrêt rendu le vingt-huit juillet deux mille vingt sur requête d'appel contre l'ordonnance du 6 juillet 2020 déposée le 21 juillet 2020 au greffe de la Cour par les sociétés SOC1.) S.A. et SOC2.) S.A. représentée par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.**

---

**LA COUR D'APPEL :**

septième chambre, a rendu à l'audience publique du 28 juillet 2020, après instruction en chambre du conseil,

**l' a r r ê t**

qui suit:

Par ordonnance du 6 juillet 2020, un juge des référés du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en remplacement du président du tribunal empêché a déclaré irrecevable la requête de la société **SOC1.)** aux fins de saisie-description de biens contrefaits, motif pris que la requête se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue par le même magistrat en date du 3 février 2020 en ce sens que la requérante n'avait invoqué aucun élément factuel nouveau et inexistant au moment où cette ordonnance a été rendue.

Par ordonnance du 3 février 2020, les requêtes de la société **SOC1.)** et de la société **SOC2.)** en saisie-description avaient été déclarées non fondées, au motif que l'apparence de validité du droit de propriété intellectuelle invoqué par la société **SOC1.)** n'était pas établie à suffisance de droit et que la requête n'était dès lors pas fondée sur base de l'article 23 (2) 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 droit de propriété intellectuelle (ci-après la loi du 22 mai 2009).

Par ordonnance du 24 février 2020, le même juge des référés avait déclaré irrecevable les nouvelles requêtes aux fins de saisie-description de biens contrefaits déposées au greffe du même tribunal en date du 21 février 2020 par les sociétés **SOC1.)** S.A. et **SOC2.)** au motif que ces requêtes avaient les mêmes cause et objet que les requêtes déposées le 28 janvier

2020 et qu'à défaut de tout élément nouveau, elles se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 3 février 2020.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 juillet 2020, la société **SOC1.)** a régulièrement relevé appel de l'ordonnance du 6 juillet 2020.

Invoquant l'article 23 (2) de la loi du 22 mai 2009, l'appelante estime, en ce qui concerne la condition de l'apparence de validité du droit de propriété intellectuelle invoqué, avoir versé plusieurs pièces probantes établissant son droit parmi lesquelles, la convention conclue avec l'Etat du Grand-Duché, un aperçu des investissements effectués par la société **SOC1.)**, ainsi que des salaires par elle payés en rapport avec le développement du logiciel durant la période de 2015 à 2019.

De même estime-elle avoir justifié de l'existence d'indices de l'atteinte à son droit de propriété, la société **SOC3.)** ayant revendu en date du 25 septembre 2019 à la société **SOC4.)** l'intégralité du code source et de ses APIs ainsi que l'intégralité de la documentation du logiciel **LOG1.)** nécessaire au support des clients **SOC4.)** jusqu'à la dernière version en date pour la somme de 508.223 euros, sans l'accord de la société **SOC1.)**.

L'appelante critique la motivation de l'ordonnance du 6 juillet 2020 en faisant valoir que l'ordonnance sur requête serait dépourvue d'autorité de chose jugée et que l'exigence d'éléments factuels nouveaux serait dépourvue de base légale.

Elle estime en tout état de cause avoir fait état d'éléments nouveaux dans sa requête, à savoir de pièces de nature à établir que la société **SOC3.)** se serait adressée à la société **SOC4.)** aux fins de voir annuler le contrat de vente du 25 septembre 2019 (pièces n° 22 - 24).

Elle conclut par conséquent, par réformation, à ce qu'il soit fait droit à sa demande.

#### Appréciation de la Cour

C'est à tort que la société **SOC1.)** fait plaider qu'une ordonnance de référé serait dépourvue d'autorité de chose jugée.

En effet, si les juges du fond ne sont pas tenus par les décisions de référé, cette circonstance n'empêche pas que le juge des référés soit, lui, tenu par les décisions qu'il rend, ses décisions étant dotées d'une autorité de chose jugée au provisoire en tant qu'elles sont des décisions de justice.

La Cour approuve en conséquence le magistrat de première instance d'avoir relevé qu'une ordonnance ne peut être modifiée qu'en cas de circonstances nouvelles.

Ne constituent pas de circonstances nouvelles permettant la modification ou la rétractation d'une ordonnance de référé, les faits antérieurs à la date de l'audience et connus du défendeur à qui il appartenait de les invoquer (Cass. 3<sup>ème</sup> civ. 16 décembre 2003, n° 02-17.316, Bull.civ. n° 230).

Peut constituer une circonstance nouvelle tout fait, dont ni le juge ni la partie qui s'en prévaut n'avaient connaissance lors de sa première décision, et qui est un élément d'appréciation nécessaire à la décision ou ayant une incidence sur elle (Cass.com., 6 juillet 1993, Bull.civ. IV, n° 288). La nouveauté doit avoir lieu en fait. A défaut de changement dans la situation dont il avait été saisi, le juge des référés est lié par ses ordonnances et par les mesures qui en résultent ( Jcl Procédure civile, Fasc. 1300-10 : Référés. – Ordonnance . – Caractéristiques . – Exécution provisoire . – Voies de recours et de contestation . – Mesures, n° 11 et suiv. éd.numérique 11 juillet 2019).

Il a été jugé qu'un acte simplement envisagé mais non encore réalisé lors de sa première ordonnance peut constituer un fait nouveau (Cass. 3<sup>ème</sup> civ., 12 juillet 1995, n° 93-18.552).

Afin de justifier l'existence de circonstances nouvelles, l'appelante renvoie à un courrier que le mandataire de la société **SOC3.)** a adressé le 20 mars 2020 au mandataire de la société **SOC4.)** lui indiquant « *que le contrat qui prévoyait une vente de certains éléments liés au logiciel en quatre termes distincts, ne peut être poursuivi en l'état, d'autant que Monsieur A.), via l'une de ces structures, a une nouvelle fois assigné la société **SOC3.)** en date du 17 mars 2020* ».

Dans son courrier en réponse du 26 mars 2020, le mandataire de la société **SOC4.)** insiste « *sur la complète exécution* » du contrat de vente relatif au logiciel litigieux conclu avec la société **SOC3.)** le 25 septembre 2019.

Ces courriers qui sont postérieurs à l'ordonnance du 3 février 2020, de sorte que ni la société **SOC1.)** ni le magistrat de première instance n'en avaient connaissance, contiennent des faits nouveaux nécessaires à l'appréciation de la décision à intervenir.

La requête en saisie-description est dès lors, par réformation, à déclarer recevable.

Aux termes de l'article 23(2) de la loi du 22 mai 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 ».*

La mesure de saisie-description est ainsi 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.

Les droits de propriété intellectuelle invoqués par la société **SOC1.)** résultent à suffisance de droit d'une convention conclue le 21 décembre 2016 par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg avec les sociétés **SOC1.)** et **SOC3.)** et des investissements réalisés par la société **SOC1.)** dans le développement du logiciel **LOG1.)** (pièces n° 2 et 6 de l'appelante).

Le contrat de vente que la société **SOC3.)** a conclu le 24 septembre 2019 avec la société **SOC4.)** et qui avait pour objet le logiciel **LOG1.)** de même que les nouvelles pièces actuellement invoquées par la société **SOC1.)** contiennent des indices au sens de l'article 23 (b) de la loi précitée de nature à établir qu'il a été porté atteinte aux droits d'auteur de la société **SOC1.)** sur le logiciel **LOG1.)** par la société **SOC3.)**.

La requête en autorisation de saisie-description est dès lors fondée, sauf à préciser que l'injonction sollicitée par la société **SOC1.)** à l'égard de la société **SOC4.)** dans le dispositif de sa requête n'est pas une mesure de description au sens de l'article 23 (2) de la loi du 22 mai 2009.

Quant au libellé de la mission à confier à l'expert, il y a encore lieu de faire abstraction des alinéas suivants : « *...ou qu'un gardien sera désigné* », « *disons que la nécessité de la saisie est donnée après pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et les pièces versés* », « *autorisons le représentant légal de la société **SOC1.)**... à assister à l'une ou l'autre des saisies, éventuellement, s'il le désire, assisté d'un expert en la matière* ».

Concernant ce dernier alinéa, il convient de relever qu'une expertise judiciaire est contradictoire, de sorte que la mention telle que demandée par la société **SOC1.)** est superflue.

Au vu de la complexité de la mission à exécuter, le délai accordé à l'expert pour le dépôt du rapport d'expertise est fixé à quatre mois.

**Par ces motifs,**

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en chambre du conseil en matière de saisie-description,

reçoit l'appel,

le dit fondé,

**réformant,**

déclare la demande recevable et fondée, sauf à retrancher de la mission à confier à l'expert les éléments plus amplement spécifiés dans la motivation du présent arrêt,

nomme expert M. Thomas LORANG, demeurant à L-5290 Neihaischen, 19, Kiischtewee, avec la mission de :

- se rendre au domicile de M. **B.**), (...) à L-(...);
- se faire remettre par lui-même les codes d'accès à la plateforme de développements du code source **LOG1.)** et de ses composants ;
- se rendre à (...) au siège de la succursale de la société de droit suisse **SOC4.)**, (...), L-(...);
- se faire remettre par le représentant légal de la succursale **SOC4.)** à (...) les codes d'accès à la plateforme de développements du code source **LOG1.)** et de ses composants ;

a) s'agissant de la partie « infrastructure de réseau et d'hébergement » :

- obtenir l'accès à l'ensemble de l'infrastructure informatique, spécifiquement mais non exclusivement, le(s) pare-feu et les machines de développement ;
- examiner l'infrastructure du bureau local pour déterminer s'il existe des serveurs de développement locaux ;
- se faire remettre la documentation afférente ;

- examiner les connexions VPN, ssh et autres pour déterminer l'emplacement physique de tout serveur de développement distant ;
- obtenir un accès « root » (Racine) aux serveurs de développement ;
- déterminer le système d'exploitation et le type de virtualisation (le cas échéant) sur les serveurs de développement ;
- si la virtualisation est utilisée, répertorier toutes les machines virtuelles en cours d'exécution ou non sur chaque serveur de développement ;
- si la virtualisation est utilisée, obtenir un accès root à toutes les machines virtuelles répertoriées ;
- établir une liste de tous les services logiciels pertinents exécutés sur les serveurs de développement ;

b) s'agissant de la partie « outils de développement logiciel et infrastructure » :

- déterminer quels services sont utilisés à des fins de développement (par exemple, subversion, gît, etc.) ;
- obtenir un accès administrateur aux services identifiés ;
- établir une liste de tous les utilisateurs ayant accès aux services identifiés, ainsi que leur rôle d'utilisateur (par exemple, administrateur, développeur, etc.) ;
- examiner la structure et l'organisation de la gestion des versions du code développé : Crawl, DataGenerator, Main, Performance testing, Project, Reports template, traintdocuments, Website, and other ;
- déterminer s'il reste du code source qui utilise le nom commercial d'**LOG1.**) ;
- examiner l'arborescence de développement et le contenu pour détecter des signes de développement ou de soutien des clients suivants : **CL1.), CL2.), CL3.), CL4.), bank CL2.) (bahrain), CL5.), CL6.), CL7.), CL8.), CL9.), CL10.), CL11.), CL12.), CL12.)-exchange, CL12.) v6, CL13.), CL14.), CL15.), CL16.), CL17.), CL18.), CL19.), CL20.), CL21.), CL22.), CL23.)** ;
- vérifier l'arborescence de développement et le contenu de la branche « base » ;
- effectuer la saisie-description des objets argués de contrefaçon et/ ou des faits de la contrefaçon et des ustensiles qui ont directement servi ou servent à les accomplir ;

dit que l'expert désigné pourra étendre ses investigations, à partir des systèmes informatiques situés au Luxembourg, dans ses systèmes informatiques éventuellement situés à l'étranger ;

dit que l'expert pourra procéder au prélèvement d'échantillons, d'extraits, de photocopies et photographies selon l'article 23 alinéa 2 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 droit de propriété intellectuelle ;

dit que l'expert procédera à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci, de manière à éclairer la juridiction compétente, mais sans se prononcer sur les composantes juridiques de la contrefaçon ;

dit que l'expert collectera et s'assurera la conservation de tous documents (factures, courriers commerciaux et autres) de nature à démontrer la contrefaçon ;

fixe la provision à valoir sur la rémunération de l'expert au montant de 1.000.- euros, l'avance devant être faite par la société anonyme **SOC1.)** S.A. pour le 14 août 2020 au plus tard ;

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la 7<sup>ième</sup> chambre de la Cour d'appel le 20 novembre 2020 au plus tard ;

charge le premier conseiller Elisabeth WEYRICH du contrôle de cette mesure d'instruction ;

dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ladite magistrate et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire ;

dit que si l'expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en référer à cette même magistrate ;

dit qu'en cas de refus ou d'empêchement du consultant commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance de la magistrate chargée du contrôle de la mesure d'instruction ;

fait défense au détenteur des objets contrefaisants de s'en dessaisir ;

dit que les objets contrefaisants, les matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces biens ainsi que des documents s'y rapportant seront placés sous scellés, voire autorise la société anonyme **SOC1.)** à en constituer gardien,

commet M. Yves TAPPELLA, huissier de justice à Esch/Alzette, aux fins de procéder à la signification du présent arrêt et d'organiser la saisie des objets argués de contrefaçon et des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces biens ainsi que des documents s'y rapportant;

réserve les frais ;

ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt, sur minute, avant enregistrement et caution.

Ainsi fait et jugé en chambre du conseil de la Cour d'appel, septième chambre et prononcé en l'audience publique du vingt-huit juillet deux mille vingt où étaient présents:

Elisabeth WEYRICH, premier conseiller, président;  
Henri BECKER, conseiller;  
Carole BESCH, conseiller;  
Daniel SCHROEDER, greffier.