

**La lutte contre la contrefaçon :  
Evolution récente du droit français  
au plan civil**

**Mme. Carole Thomas-Raquin**

Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation  
République Française

**Trois textes récents sont :**

**➤ Un texte européen :**

- La directive (n° 2004/48/CE) du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui a pour objet d'harmoniser, au sein de l'Union Européenne, les procédures civiles ouvertes aux titulaires des droits de propriété intellectuelle pour faire respecter leurs droits et améliorer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la contrefaçon.

**➤ Deux textes français :**

- Une loi (n°2007-1544) principale, du 29 octobre 2007, dite : « Lutte contre la contrefaçon », qui concerne tous les droits de propriété intellectuelle et a pour objet essentiel mais pas seulement de transposer la directive de 2004,

- et, accessoirement, une loi (n° 2008-776) du 4 août 2008, dite loi de modernisation de l'économie, qui concerne beaucoup d'autres domaines économiques mais qui comporte quelques dispositions relatives à la propriété industrielle complétant la loi de 2007.

## **La lutte contre la contrefaçon : Evolution récente du droit français au plan civil**

### **Ces textes modifient :**

- La recherche et la poursuite de la contrefaçon.
- Les sanctions de la contrefaçon.

## **I- La recherche et la poursuite de la contrefaçon**

### **Cinq modifications :**

#### **1. Elargissement des personnes pouvant engager une action en contrefaçon.**

Action ouverte désormais, pour tous les droits de propriété industrielle, non seulement aux titulaires de droits mais également aux licenciés, dès lors :

- qu'il s'agit d'un licencié exclusif ;
  - que le contrat de licence ne le lui interdit pas expressément,
  - et qu'il a mis préalablement le titulaire du droit en demeure d'agir.

En matière de propriété littéraire et artistique, même possibilité d'action reconnue au licencié d'un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes.

#### **2. Centralisation du contentieux en matière de propriété intellectuelle.**

- Compétence exclusive de neuf tribunaux de grande instance pour les actions en matière de P.L.A. (propriété littéraire et artistique) de D.M. (dessins et modèles), de marques et d'indications géographiques.

- Compétence du seul Tribunal de grande instance de PARIS en matière de brevet (décret du mois d'octobre 2009).

## La lutte contre la contrefaçon : Evolution récente du droit français au plan civil

### 3. Modification des conditions et des suites de la retenue en douane des marchandises qui ne relèvent pas du statut ou de la réglementation communautaire.

#### 4. Modification de la procédure de saisie contrefaçon.

#### 5. Instauration d'un droit d'information

Droit permettant au demandeur à une action civile (et non pénale) en contrefaçon d'obtenir :

- Du défendeur,
- Mais aussi de toute personne, qui n'est pas partie au procès mais qui a été trouvée en possession de marchandises contrefaisantes, ou qui a simplement été signalée comme intervenant dans leur production, fabrication ou distribution.

#### Différentes informations :

- sur l'origine des marchandises,
- sur les circuits de distribution,
- les quantités produites ou commercialisées,
- et les prix.

#### Conditions :

- absence d'empêchement légitime,
- interrogation : contrefaçon doit-elle être préalablement reconnue par le juge ?

## II. Sanctions de la contrefaçon

### A/ les mesures provisoires.

#### 1. Les nouvelles conditions pour ces mesures

##### Depuis 2007 :

- Assignation au fond préalable plus nécessaire ;
  - Aucune condition d'action à bref délai.
- Seule exigence : que «les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu'il ait été porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente»,

## **La lutte contre la contrefaçon : Evolution récente du droit français au plan civil**

- Possibilité, si les circonstances l'exigent, que des mesures provisoires soient sollicitées non contradictoirement.

### **2. Des mesures plus étendues**

Des mesures destinées à limiter aussi vite que possible les conséquences de la contrefaçon et à garantir au titulaire du droit l'indemnisation de son préjudice :

#### **Comme avant 2007 :**

- Mesures d'interdiction de poursuite des actes argués de contrefaçon ;

- Obtention de garantie par le présumé contrefacteur ;

#### **Mais aussi :**

- Remise des produits contrefaisants entre les mains d'un tiers pour empêcher leur commercialisation ;

- Obtention d'une provision,

- et, s'il est «justifié de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts», possible saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers du présumé contrefacteur, y compris le blocage de son compte bancaire.

- Les intérêts de la personne qui subit ces mesures sont protégés :

- Le demandeur peut être amené à fournir une garantie,

- et doit saisir le juge du fond dans un délai assez bref.

### **B/ Des sanctions plus lourdes et dissuasives**

#### **1- Evaluation du préjudice :**

Evolution vers des dommages-intérêts, qui bien que le législateur s'en soit défendu pourraient être qualifiés de « punitifs » avec une prise en compte :

## **La lutte contre la contrefaçon : Evolution récente du droit français au plan civil**

- Non seulement «des conséquences économiques négatives», ce qui vise le manque à gagner, la perte de chance et la perte subie par la victime et son préjudice moral, ce qui est classique,

- Mais également «des bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits»

### **2- Consécration de la possibilité d'allouer à la victime de la contrefaçon une somme forfaitaire à condition :**

- Qu'il en soit fait la demande,

- et que cette somme ne soit pas inférieure au montant des redevances qui auraient été dues si l'auteur de la contrefaçon avait sollicité.

L'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

### **3- Autres sanctions possibles consacrées par la loi :**

- Rappel, aux frais du contrefacteur, des marchandises contrefaisantes ainsi que des matériaux ayant permis de les fabriquer ;

- Confiscation ou destruction des marchandises, toujours aux frais du contrefacteur (l'accord ADPIC, art. 46).

- Mesures de publications (y compris sur internet).

## **En Conclusion :**

### **Des interrogations :**

- Sur les conditions de mise en œuvre du nouveau droit d'information.

- Sur l'étendue du contrôle de la Cour de cassation quant à l'évaluation du préjudice?

- Sur la suffisance des nouvelles mesures avec l'arrivée des nouvelles technologies surtout en PLA propriété littéraire et artistique.