

# ÉTUDES ET COMMENTAIRES



## La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

par Matthieu Dhenne, Docteur en droit

**L'essentiel** > La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon a été l'occasion, pour le législateur français, de rappeler sa volonté de protéger efficacement les biens intellectuels. Les réformes, qui touchent autant à la recherche qu'à la poursuite de la contrefaçon, apparaissent cependant maigres, voire discutables.

2

1 - A Rome, les auteurs rivalisaient d'idées pour dénoncer la contrefaçon. Horace assimile le contrefacteur à la corneille raillée lorsque les autres oiseaux réclament leurs plumes, dont elle se pare<sup>1</sup>. Martial, dans ses *Épigrammes*, s'attaque à Fidentinus, qui lui aurait volé des vers devenant ainsi un « *plagiarius* »<sup>2</sup>, autrement dit un voleur d'esclaves ou celui achetant ou vendant une personne libre<sup>3</sup>. Ce comportement dénoncé par les auteurs romains n'a jamais été sanctionné par la loi. C'est à l'aune de la Renaissance qu'est née la propriété intellectuelle et, *in fine*, sa protection. Bientôt, le contrefacteur encourrait une condamnation au carcan, voire aux galères<sup>4</sup>.

2 - Le temps du carcan et des galères est révolu. Cependant, l'ampleur de la contrefaçon apparaît aujourd'hui inédite<sup>5</sup>. Une garantie des droits appelle, par conséquent, un renforce-

ment des moyens dont disposent les propriétaires de biens intellectuels. La directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 visait ce but<sup>6</sup>. Le législateur l'a transposée en droit interne par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007<sup>7</sup>. La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 tend à appuyer cette lutte contre la contrefaçon<sup>8</sup>.

3 - Comment renforcer la lutte contre la contrefaçon? De prime abord, la nouvelle législation se présente, quant à la forme, comme une énumération de mesures applicables à tous les droits de propriété intellectuelle. Ce formalisme tient à l'absence d'une réforme structurelle (souhaitable) du code de la propriété intellectuelle. Quant au fond, il convient de noter quelques réformes accessoires: l'établissement d'une formation continue obligatoire pour les conseils en propriété indus-

(1) Horace, *Épîtres*, texte établi et trad. par F. Villeneuve, Les belles-lettres, Universités de France, 1989, livre I, III, nos 15 s., p. 51-52. Il s'agit d'une allusion à une fable célèbre de la corneille ou du choucas paré des plumes de divers oiseaux ou d'un paon. V. J. de la Fontaine, *Fables choisies mises en vers*, t. I, texte établi et présenté par F. Gohin, Les belles-lettres, Universités de France, 1934, livre IV, p. 147. (2) Martial, *Épigrammes*, t. I (livre I-VII), texte établi et trad. par H. J. Izaac, Les belles-lettres, Universités de France, 3<sup>e</sup> éd, 1969, livre I, XXXVIII, p. 26, LII, p. 31, LIII, p. 31, LXXXII, p. 38. (3) F. Gaffiot, *Le Grand Gaffiot. Dictionnaire latin-français*, 3<sup>e</sup> éd. revue et augmentée par P. Flobert, v° *Plagiarius*. (4) A.-C. Renouard, *Traité des droits d'auteur*, t. 1<sup>er</sup>, J. Renouard et Cie, 1838, p. 88, 90 et 428. (5) V. les chiffres cités par C. Roda, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle. Droit français, belge, luxembourgeois, allemand, anglais, Litec, CEIPI*, t. 58, n° 1, p. 13. (6) Dir. n° 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, 29 avr. 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, JOUE L 157, 30 avr. 2004, p. 45. V. J.-C. Galloux, *La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle*, RTD com. 2004. 698. (7) L. n° 2007-1544, 29 oct. 2007 de lutte contre la contrefaçon, JO 30 oct., p. 17775. V. T. Azzi, *La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. Présentation générale*, D. 2008. 700; C. Caron, *La loi du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon »*, JCP 2007. I. 205; J. Azéma et J.-C. Galloux, *La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon*, RTD com. 2008. 278; J.-P. Gasnier, *Quelques observations à propos de la loi de lutte contre la contrefaçon*, Prop. industr. 2007. Etude 25; F. Pollaud-Dulian, *La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon*, RTD com. 2008. 70. (8) L. n° 2014-315, 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, JO 12 mars, p. 5112. V. N. Binctin, *La loi renforçant la lutte contre la contrefaçon*, JCP 2014. Act. 416; M. Ouaniche, *Renforcement du dispositif législatif dans l'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon*, JCP E 2014. 1194; R. Yung, *Loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon*, CCE 2014. Entretien 4.

truelle (art. 17); l'apport de précisions sur la contrefaçon des indications d'origine contrôlée (art. 20).

4 - Parmi les dispositions diverses, nous devons souligner l'importance particulière de l'harmonisation des délais de prescription des actions. En effet, l'article 16 augmente le délai de la prescription de l'action en contrefaçon de trois à cinq ans pour l'ensemble de la propriété intellectuelle. Cette mesure est favorable aux créateurs. En revanche, le législateur a pareillement aligné la prescription des actions en paiement des droits perçus par les sociétés civiles de perception et de répartition des droits (SPRD) sur la prescription de droit commun, passant ainsi de dix à cinq ans. Cette réduction fragilise la situation des créateurs. La question aurait mérité davantage d'attention, car le défaut de paiement des SPRD est fréquent. De plus, aucune disposition dédiée au droit transitoire n'a été introduite à ce propos. La question du droit transitoire n'allait pourtant pas de soi lors de l'application de la loi du 29 octobre 2007<sup>9</sup>. S'agissant d'une règle portant sur l'administration de la preuve résultant de l'instance, on estime, en principe, que c'est une règle de procédure directement applicable au litige<sup>10</sup>. Au-delà de ces éléments accessoires, on note surtout des innovations touchant à la recherche (I) et à la poursuite (II) de la contrefaçon.

## I - La recherche de la contrefaçon

5 - La contrefaçon constitue un fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. Néanmoins, sa démonstration s'avère souvent malaisée. Certains instruments ont ainsi été mis en place afin de la faciliter, de manière à préserver la propriété intellectuelle. Sur ce point, la loi du 11 mars 2014 contient des nouveautés concernant les instruments probatoires, d'une part (A), et l'intervention douanière, d'autre part (B).

### A - Les instruments probatoires

6 - Désormais, la contrefaçon est le plus fréquemment organisée et systématisée à grande échelle. C'est un pan d'une criminalité s'appuyant sur des réseaux et exerçant des activités diverses, telles que, notamment, le terrorisme ou le proxéné-

tisme. Le démantèlement de ces réseaux n'est possible qu'avec le concours de leurs participants. On peut, dès lors, imaginer recourir aux règles du droit commun pour exiger d'eux la production de pièces utiles au démantèlement. Le code de procédure civile impose, en effet, une collaboration des parties et des tiers à la démonstration de la vérité (art. 10 c. civ.)<sup>11</sup>. Il prévoit en ce sens qu'une partie ou un tiers soit en mesure de demander la production d'une pièce (art. 11 et 138). A condition, bien évidemment, que la pièce existe et qu'elle soit utile à la manifestation de la vérité. En outre, cette production ne doit pas se heurter à un empêchement légitime, du moins lorsqu'elle est requise d'un tiers, lequel dispose cependant du droit de relever appel de cette décision (art. 141 c. pr. civ.)<sup>12</sup>. A défaut de rapporter la preuve d'un tel empêchement, le tiers encourt une condamnation à une astreinte ou à une amende civile ainsi qu'à des dommages-intérêts.

7 - Toutefois, le droit commun n'exige la production de pièces qu'au cours de l'instance. Cette restriction de la production de pièces au cadre de l'instance explique l'adoption de dispositifs particuliers, tels que le droit d'information et la saisie-contrefaçon, concernant les biens intellectuels. Le texte commenté ne comporte aucune innovation majeure quant aux mesures probatoires susceptibles d'aider le titulaire des droits lors de la démonstration de la contrefaçon. Son article 3 précise néanmoins le droit d'information, qui avait été introduit par la loi du 29 octobre 2007 (1), tandis que ses articles 4 et 5 harmonisent la procédure de saisie-contrefaçon pour l'ensemble de la propriété intellectuelle (2).

### 1 - Le droit d'information

8 - Le propriétaire d'un bien intellectuel dispose d'un droit d'information (et non droit à l'information) en vertu duquel toute personne impliquée dans une atteinte supposée à sa propriété est obligée de lui transmettre les informations relatives à l'origine des produits, aux circuits de distribution, ou à l'identité des tiers engagés dans la production ou dans la distribution des marchandises litigieuses. Cette prérogative est apparue au sein des législations de l'Allemagne<sup>13</sup> et des pays du Benelux<sup>14</sup>, avant d'être intégrée dans la directive du 29 avril

(9) V. J.-C. Galloux, A propos de l'application dans le temps de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, D. 2008. 302. V., sur la question des dispositions transitoires, S. Amrani-Mekki, Le temps et le procès civil, Dalloz, Nouv. bibl. th., 2002, nos 378 s., p. 374 s. Une proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France recommandait l'insertion de ce type de disposition dans la loi du 11 mars 2014. V. Prop. de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon. Obs. de la CCI Paris Ile-de-France en partenariat avec son Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) : « Une disposition sur l'application de la loi dans le temps devrait être intégrée sous la forme suivante : "I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'est pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que le délai total ne puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure. III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation" ». (10) H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. I, Sirey, 1961, n° 35, p. 37. V. aussi P. Roubier, Le droit transitoire, Dalloz, 2<sup>e</sup> éd., 1960, p. 545. (11) L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, PUF, coll. Thémis droit, 2<sup>e</sup> éd., 2013, n° 260, p. 861, spéc. p. 863-864; G. Couchez et X. Lagarde, Procédure civile, Sirey, coll. Sirey Université, 17<sup>e</sup> éd., 2014, nos 322 s., p. 349 s.; S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, Droit interne et droit de l'Union européenne, Dalloz, coll. Précis Dalloz, 31<sup>e</sup> éd., 2012, nos 564 s., p. 451 s.; P. Julien et N. Fricero, Procédure civile, LGDJ, coll. Manuel, 4<sup>e</sup> éd., 2011, n° 578, p. 286. (12) Les textes n'instaurent pas une règle identique pour la partie adverse. V. néanmoins, Soc. 27 janv. 1999, n° 96-44.460. (13) § 19 du *Markengesetz*. (14) Art. 2.22(4) de la Conv. Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).

2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. En France, elle a constitué l'innovation essentielle de la loi du 29 octobre 2007 (art. L. 331-1-2, L. 521-5, L. 615-5-2, L. 623-27-2, L. 716-7-1 et L. 722-5 CPI).

**9** - La loi du 11 mars 2014 inclut deux changements touchant au droit d'information. Son article 3 précise les contours de sa mise en œuvre et son objet. Concernant la première, sous la loi ancienne, la question s'était posée de savoir si elle était ou non subordonnée à la constatation de la contrefaçon <sup>15</sup>. Dans l'affirmative, le droit d'information ne pouvait être ordonné par le juge des référés ou par le juge de la mise en état. L'interprétation était étonnante. Quel aurait été l'intérêt d'une reconnaissance expresse d'un droit d'information en cours d'instance alors qu'il était déjà compris par l'article 11, alinéa 2, du code de procédure civile ? Sans oublier que cette interprétation est contredite par l'article 8 (3), *d*), de la directive du 29 avril 2004, ainsi que par les travaux préparatoires de la loi du 29 octobre 2007 <sup>16</sup>. La chambre commerciale de la Cour de cassation a donc naturellement déclaré que le droit d'information pouvait être exercé avant toute décision relative à la matérialité de l'infraction <sup>17</sup>. L'article 3 du texte commenté consacre cette solution. Ce changement n'aura pas d'impact sur la pratique, puisque l'interprétation était déjà admise par la jurisprudence.

**10** - Le législateur a, par la suite, précisé l'objet du droit d'information. L'article L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle prévoyait auparavant une liste des informations transmissibles au titulaire du droit. On s'était alors demandé si cette énumération était exhaustive. Elle ne semblait être qu'exemplative, mais en l'absence de précision supplémentaire, un doute persistait. Le législateur a supprimé la liste en cause, pensant certainement mettre de la sorte un terme à toute incertitude. Ce choix s'avère pourtant discutable. N'aurait-il pas mieux valu conserver l'énumération antérieure en indiquant son caractère exemplatif, à l'aide de l'adverbe « notamment » ? L'octroi d'une liberté totale au juge ne tend-il pas à accroître les hésitations concernant l'objet du droit d'information ? Parallèlement à ces indications inadéquates relatives au droit d'information, les parlementaires ont réalisé une harmonisation louable de la saisie-contrefaçon pour l'ensemble de la propriété intellectuelle.

## 2 - La saisie-contrefaçon

**11** - La saisie-contrefaçon se définit comme « une mesure probatoire spécifique aux divers domaines de la propriété intellectuelle » <sup>18</sup>. L'expression « saisie-contrefaçon » induit, en soi, en erreur. En effet, il n'existe une véritable saisie qu'en présence d'une confiscation d'objets prétendument contrefaisants. Or, de fait, la saisie consiste parfois seulement dans une description. De plus, elle vise la constatation d'un fait, sans présumer sa qualifi-

cation de contrefaçon. Finalement, nous comprenons pourquoi, au sein de la loi, les références à la description détaillée ou à la saisie réelle sont préférées au terme de « saisie-contrefaçon ».

**12** - L'article 7 de la directive du 29 avril 2004 a introduit, en droit européen, un système de mesures conservatoires s'inspirant de la saisie-contrefaçon française. Une réforme de cette dernière était toutefois obligatoire pour qu'elle épouse le texte européen. Ainsi, avec la loi du 29 octobre 2007, la saisie a remporté de nouveaux territoires, grâce à une extension aux indications géographiques d'origine contrôlée, aux produits semi-conducteurs et aux bases de données. De plus, comme sous le droit antérieur, la saisie demeure ordonnée par voie de requête et elle peut consister soit dans une description, soit dans une saisie réelle. Néanmoins, la loi de 2007 a rajouté la possibilité de confisquer les matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les marchandises prétendument contrefaisantes, ainsi que les documents, notamment comptables. Cette législation a, par ailleurs, systématisé la présence d'un ou de plusieurs experts lors des opérations de saisie. Elle a, enfin, harmonisé les textes la concernant pour la propriété industrielle.

**13** - Les articles 4 et 5 de la loi du 11 mars 2014 harmonisent les règles relatives à la saisie-contrefaçon pour tous les biens intellectuels. La première disposition aligne les procédures de saisie de la propriété littéraire et artistique, du droit des logiciels et du droit des bases des données sur la procédure déjà applicable en droit des brevets. Il s'agit d'une saisie réelle ou d'une description, voire d'une saisie du matériel utilisé pour produire ou distribuer la contrefaçon.

**14** - L'innovation principale concerne l'engagement de la procédure. En droit d'auteur, l'article L. 332-1 ancien du code de la propriété intellectuelle prévoyait que la saisie d'une œuvre était réalisée par un commissaire de police ou, à défaut, par le juge d'instance, à la demande de l'auteur d'une œuvre protégée, de ses ayants droit ou de ses ayants cause. Dorénavant, tel que cela était déjà le cas pour la propriété industrielle, seul un huissier, le cas échéant accompagné d'un expert, est compétent pour réaliser la saisie. Cette harmonisation de la saisie-contrefaçon nous semble être de bon augure, car l'efficacité des règles de la propriété industrielle donne pleinement satisfaction à ses utilisateurs. Nous y décelons également une simplification du droit garantissant un système plus transparent.

**15** - Par ailleurs, le texte précise que le juge est compétent pour prononcer d'office, ou à la demande des parties, toute mesure d'instruction légalement admissible. Cette disposition se contente de reprendre le principe du droit commun posé à l'article 143 du code de procédure civile. Une telle indication démontre que la saisie-contrefaçon n'est pas un préalable obligatoire à l'action en contrefaçon. De plus, elle consacre une

(15) E. Hoffman, Le droit d'information à l'épreuve des procédures, Gaz. Pal. 4 janv. 2014, p. 11. (16) J.-C. Galloux, Premier bilan de l'application de la loi n° 2007-1544 du 27 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon », Propr. intell. 2009, n° 33, p. 342, spéc. p. 344-345. (17) Com. 13 déc. 2011, n° 10-28.088, D. 2012. 90, et 1362, obs. S. Durrande ; RTD com. 2012. 107, obs. J. Azéma ; CCE 2012. Comm. 14, note C. Caron. (18) P. Véron (dir.), Saisie-contrefaçon, Dalloz, coll. Dalloz référence, 3<sup>e</sup> éd., 2012, n° 011, p. 3.

éventuelle concurrence de procédure, en particulier avec l'expertise préventive prévue à l'article 145 de ce code. On pourrait de la sorte imaginer qu'en l'absence d'une demande de saisie-contrefaçon, le juge serait en mesure d'ordonner d'office toute mesure conservatoire capable de préserver la preuve de la contrefaçon. Mieux encore, un demandeur pourrait préférer la voie de l'article 145, parce qu'elle offre au magistrat des instruments plus variés que la simple saisie-contrefaçon. Le juge serait, à ce titre, en mesure de recueillir les déclarations des parties et des tiers et de réaliser des constatations personnelles ou déléguées<sup>19</sup>. La seule restriction consiste dans l'article 147, selon lequel la mesure doit être suffisante pour la solution du litige tout en étant la plus simple et la moins onéreuse.

**16** - Enfin, l'article 5 de la loi nouvelle harmonise les conséquences de l'absence d'une action au fond dans les délais. Antérieurement, les articles L. 332-2 et L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle disposaient qu'en l'absence d'action au fond dans des délais fixés par décret, le saisi ou le tiers saisi pouvaient demander la mainlevée ou le cantonnement de la saisie. Concrètement, en cas de mainlevée, il était mis fin à la saisie réelle, mais la description demeurait valable. A l'inverse, en matière de propriété industrielle, une nullité de la saisie dans son entier - saisie réelle et description - était prononcée. Désormais, quel que soit le bien intellectuel concerné, l'absence d'action au fond entraînera la nullité de la saisie. La proposition de loi prévoyait, au contraire, une généralisation de la mainlevée. La disposition finalement retenue paraît plus adéquate. Une différence de régimes entre la saisie-description et la saisie réelle n'est pas souhaitable. Surtout la mainlevée autorisait l'utilisation d'une description, alors même qu'aucune action n'avait été engagée dans les délais. Outre ces réformes relatives à la preuve de la contrefaçon, le législateur a également renforcé les moyens dont disposent les douanes.

## B - L'intervention douanière

**17** - L'avènement du marché commun s'est accompagné du développement d'un droit douanier de la propriété intellec-

tuelle<sup>20</sup>. L'importance des échanges internationaux conduit aujourd'hui à s'interroger sur le statut des marchandises en transit provenant d'États tiers à l'Union incorporant des biens intellectuels protégés dans le pays traversé. La loi du 29 octobre 2007 contenait, à ce sujet, quelques modifications du système de la retenue douanière. La réforme essentielle consistait dans la possibilité pour les douanes d'agir de leur propre chef sans demande préalable du titulaire des droits. La loi nouvelle emporte des changements de l'objet de l'intervention douanière (1) et de ses moyens (2).

### 1 - L'objet de l'intervention

**18** - L'article 6 de la loi du 11 mars 2014 étend l'objet des mesures douanières au transbordement. Ce dernier se définit comme le passage d'un moyen de transport à un autre, directement ou par un séjour intermédiaire en magasin ou sur une aire de dédouanement. C'est une opération factuelle de transfert de marchandises de nature à survenir lors de leur transit<sup>21</sup>, autrement dit de leur « passage à travers un Etat d'une marchandise dont la destination finale est dans un autre Etat »<sup>22</sup>. La question s'est posée de savoir si une retenue douanière pouvait être effectuée sur des marchandises en transit. En principe, seule une mise en libre pratique autorise leur appréhension. Néanmoins, la Cour de justice a admis qu'une telle appréhension était possible en présence d'un risque de commercialisation sur le territoire traversé ou en cas de revendication frauduleuse du régime du transit<sup>23</sup>. A l'inverse, une juridiction française avait accepté la retenue douanière de marchandises transbordées sur le territoire français et qui ne lui étaient pas destinées<sup>24</sup>. Cette solution est consacrée par l'article 6 de la loi nouvelle.

**19** - Pourquoi adopter un texte contraire au droit européen ? Deux raisons ont été exposées au cours des travaux préparatoires<sup>25</sup>. D'abord, on a pris en compte le fait que le gouvernement français défend, au niveau européen, l'élargissement de la qualification de la contrefaçon au transbordement. Ensuite, il a été avancé que la renégociation de la directive sur les

(19) L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, *op. cit.*, n° 261, p. 865 ; G. Couchez et X. Lagarde, *op. cit.*, n°s 338 s., p. 360 s. ; S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, *Procédure civile, op. cit.*, n°s 573 s., p. 456 s. (20) N. Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle*, LGDJ, coll. Manuel, 2<sup>e</sup> éd., 2012, n°s 1170 s., p. 823 s. V. Règl. CE n° 1383/2003, 22 juill. 2003, JOUE L 196, 2 août, p. 7 ; Règl. CE n° 1891/2004, 21 oct. 2001, JOUE L 328, 30 oct. ; Règl. UE n° 608/2013, 12 juin 2013, JOUE L 181, 29 juin, p. 15. V. aussi N. Binctin, *Le nouveau règlement européen de défense des droits de la propriété intellectuelle par saisie douanière*, *Propr. industr.* 2014. Etude 2 ; J.-C. Galloux, *Nouvelle réglementation de l'intervention douanière à l'égard des marchandises contrefaisantes*, *RTD com.* 2004. 289. (21) J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, Précis, 7<sup>e</sup> éd., 2012, n° 1742, p. 996, spéc. p. 997. (22) G. Cornu (dir.), *Vocabulaire juridique, op. cit.*, v° Transit. (23) CJCE 18 oct. 2005, aff. C-405/03, *Class International*, *Rec. CJCE* I-8735 ; *Propr. intell.* 2006, n° 18, p. 75, obs. G. Bonet ; 9 nov. 2006, aff. C-281/05, *Montex Holdings*, *Rec. CJCE* I-10881 ; PIBD 2007. III. 45 ; *Propr. industr.* 2007. Comm. 2, note A. Folliard-Monguiral ; 1<sup>er</sup> déc. 2011, aff. C-446/09 et C-495/09, *Philips et Nokia*, D. 2011. 2994 ; *RTD eur.* 2012. 264, obs. A. Thillier ; *Propr. industr.* 2012. Comm. 13, note A. Folliard-Monguiral. V. N. Binctin, *Regard sur l'actualité du droit du transit en droit de la propriété intellectuelle*, *CCE* 2012. Etude 15 ; I. Leroux et B. Martinet, *Transit de marchandises contrefaisantes : quelles actions depuis la loi du 29 octobre 2007 ?*, *Propr. industr.* 2009. Etude 7. (24) TGI Paris, 12 nov. 2008, n° 2006/09211, D. 2010. 851, obs. S. Durrande ; PIBD 2009. III. 772. V. néanmoins, Paris, 30 janv. 2009, n° 2007/13213, D. 2010. 851, obs. S. Durrande ; PIBD 2009. III. 772 ; TGI Paris, 4 juin 2010, n° 2009/00940, PIBD 2010. III. 712. (25) M. Delabarre, *Rapport sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon*, Sénat, 13 nov. 2013, n° 133, p. 18, ainsi que p. 31-32 ; J.-M. Clément, *Rapport sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon*, AN, 22 janv. 2014, n° 1720, p. 72-73. Il est en outre à noter que le rapporteur de la commission des lois du Sénat avait de même proposé, le 12 nov. 2013, un amendement insérant les termes « lorsqu'il existe un doute sérieux de mise sur le marché » après le terme de « transbordement » afin d'assurer la conformité du droit français au droit européen. Mais cet amendement a finalement été retiré.

marques devrait, en principe, consacrer la position française. Ces arguments paraissent particulièrement maigres. Aucune conclusion ne peut être tirée à l'avance de l'action du gouvernement au cours de négociations européennes. En outre, l'applicabilité même de la nouvelle disposition paraît compromise, dès lors que le droit européen prime sur le droit national. Ce malencontreux élargissement de la contrefaçon au transbordement s'est cependant accompagné d'une amélioration des moyens de l'intervention douanière.

## 2 - Les moyens de l'intervention

**20** - Le législateur s'est attaché à renforcer les moyens dont disposent les douanes lors de leur intervention. Ainsi, l'article 7 harmonise la procédure de retenue douanière avec le droit européen (Règl. n° 608/2013, 12 juin 2013) et l'étend aux biens intellectuels pour lesquels elle n'existait pas (inventions, obtentions végétales et indications d'origine contrôlée). La retenue mise en place ne concerne que des marchandises provenant de pays tiers à l'Union européenne. Elle peut être effectuée à la demande du titulaire des droits ou d'office par l'administration. La loi rajoute que, pour les inventions et les marques, la personne habilitée à exploiter le bien intellectuel bénéficie aussi d'une telle prérogative. En tout cas, le demandeur est susceptible de solliciter l'administration douanière pour retenir, dans le cadre de ses contrôles, les marchandises prétendument contrefaisantes. Cette retenue est notifiée au demandeur, au détenteur et au procureur de la République. La notification indique la quantité réelle ou estimée et comprend des images des marchandises. La retenue est levée de plein droit si le demandeur ne justifie pas auprès des douanes, dans un délai en principe de dix jours et de trois en cas de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue, soit de mesures conservatoires décidées par une juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou par la voie pénale et d'avoir constitué les garanties suffisantes pour une éventuelle indemnisation du détenteur des marchandises si la contrefaçon n'était pas reconnue, soit d'avoir déposé une plainte. Il est aussi envisageable que l'administration engage d'office la procédure, lors de contrôles, en présence de marchandises suspectes. Au cours de la retenue, le demandeur est susceptible d'exiger une inspection des marchandises, l'administration peut récupérer des échantillons. On note, enfin, l'introduction d'une procédure de destruction simplifiée. Cette dernière pouvant être mise en œuvre par le demandeur à condition qu'il démontre le caractère contrefaisant des marchandises en cause grâce à une expertise détaillée, qu'il consente à la destruction sous sa responsabilité et que le détenteur des marchandises y consente également.

**21** - Les articles 9 et 10 étendent la compétence des douanes, respectivement, aux opérations d'infiltration et de « coups d'achat », qui étaient auparavant limitées aux marques, ainsi qu'aux dessins et modèles contrefaisants. Ces opérations sont réalisées sous le contrôle du procureur de la République à qui il revient de les autoriser. De manière générale, l'article 67 *bis* du code des douanes permet, depuis 1991, des opérations d'infiltration consistant dans le fait de « surveiller des personnes

suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude ». Elles sont en l'occurrence limitées à des infractions spécifiques : la contrebande (art. 414 c. douanes) ; les opérations financières entre la France et l'étranger par exportation, importation, transfert ou compensation et portant sur des fonds provenant d'une infraction prévue par le code des douanes ou par la législation sur les substances ou les plantes vénéneuses classifiées comme stupéfiants (art. 415 c. douanes). Par ailleurs, l'article 10 étend la compétence des douanes en permettant des opérations de coups d'achat (art. 67 *bis*-1 c. douanes) en présence de marchandises contrefaisantes.

**22** - Ces réformes relatives à l'action des douanes sont à approuver, car elles assurent d'un côté une meilleure articulation du droit national et du droit européen, puis de l'autre, une harmonisation du champ d'action des douanes dans l'ensemble des secteurs de la propriété intellectuelle. Elles tendent, en outre, à renforcer les moyens et donc l'efficacité des douanes pour ces infractions.

**23** - Parallèlement, les articles 12 à 15 réduisent la protection des saisis ou des tiers saisis. Ils assouplissent, en effet, les règles relatives à l'accès aux locaux et aux bases de données des prestataires postaux et des entreprises de fret. En vertu de l'article 12, les agents des douanes ont désormais accès, non seulement aux locaux des prestataires de services postaux, mais aussi à ceux des entreprises de fret, hormis la partie de ces locaux assignée à un usage privé. Un accès aux locaux professionnels affectés à l'habitation n'est toutefois envisageable qu'avec l'autorisation de son occupant. L'intervention ne doit pas non plus porter atteinte au secret des correspondances. Cet assouplissement de la protection des personnes subissant la saisie devra être strictement encadré, de façon à ne pas porter atteinte à leur vie privée. Le législateur marque ici encore sa volonté de faciliter la recherche de la contrefaçon. Il a aussi tenté d'en améliorer la poursuite.

## II - La poursuite de la contrefaçon

**24** - La recherche de la contrefaçon a pour objectif la constitution de preuves capables de soutenir une éventuelle poursuite des faits en cause. Au sujet de cette poursuite, la loi du 11 mars 2014 comprend plusieurs dispositions relatives, d'une part, à l'introduction de l'instance en contrefaçon (A) et, d'autre part, à son issue (B).

### A - L'introduction de l'instance

**25** - Le texte commenté continue le mouvement de spécialisation des juridictions engagé en 2007. La proposition de loi déposée par le sénateur Yung attribuait en ce sens une compétence exclusive au profit du tribunal de grande instance de Paris en matière d'indications d'origine contrôlée. Cette disposition a été retirée à la suite d'un amendement proposé par la commission des lois du Sénat. Cet abandon est à approuver,



dès lors que le contentieux visant ce bien intellectuel s'inscrit dans un cadre régional.

**26** - En revanche, la seconde proposition visant la compétence juridictionnelle, l'attribution d'une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour les inventions de salariés, a été conservée. Or, si la spécialisation des juridictions est souhaitable, elle l'est uniquement en présence de questions techniques, qui l'exigent effectivement. Par exemple, le monopole du tribunal de grande instance parisien pour les inventions se justifie aisément. À l'inverse, la fixation d'une rémunération supplémentaire ou d'un juste prix ne constitue nullement une question technique appelant une spécialisation du juge compétent. Au surplus, le manque de moyens et l'engorgement des prétoires sont autant de raisons, appelant une restriction des litiges pour lesquels le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent. Au-delà de la compétence juridictionnelle, la poursuite de la contrefaçon soulève surtout des interrogations quant à ses conséquences en termes de dommages-intérêts.

## B - L'issue de l'instance

**27** - La contrefaçon a des conséquences autant civiles que pénales pour son auteur. S'agissant des premières, les droits continentaux s'en tiennent au principe de la réparation du préjudice subi. La sanction ne remplit pas de fonctions de prévention, d'incitation, de dissuasion ou encore de rétablissement dans la situation antérieure. Cependant, un courant favorable aux dommages-intérêts dits « punitifs » - inspirés des *punitive damages* anglo-saxons <sup>26</sup> - préconise un dépassement du principe traditionnel de la réparation de manière à ce que la sanc-

tion revête un caractère dissuasif en présence de fautes lucratives ou de fautes délibérées particulièrement graves <sup>27</sup>. L'avant-projet de réforme du droit des obligations dirigé par Pierre Catala <sup>28</sup> ainsi que le rapport Bêteille-Anziani sur la responsabilité civile <sup>29</sup> ont tous deux pris cette direction. D'ailleurs, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les dommages-intérêts punitifs ne sont pas, en eux-mêmes, contraires à l'ordre public. Ils ne l'étaient que si la somme allouée était disproportionnée par rapport au préjudice subi ou par rapport aux manquements du débiteur à ses obligations <sup>30</sup>. De manière générale, il a été remarqué que les dommages-intérêts punitifs ont déjà fait des apparitions en droit français, autant par l'intermédiaire de la réparation du préjudice moral, avec la préservation des droits extrapatrimoniaux par exemple, que *via* la réparation d'un préjudice matériel, avec l'astreinte ou la clause pénale, par exemple <sup>31</sup>.

**28** - La contrefaçon est souvent constitutive, comme le parasitisme et l'atteinte à l'image, d'une faute lucrative, c'est-à-dire que les conséquences profitables pour son auteur ne sont pas neutralisées par les dommages-intérêts <sup>32</sup>. C'est pourquoi le législateur français tend dans ce domaine, depuis la loi du 29 octobre 2007, à se diriger vers une consécration des dommages-intérêts punitifs <sup>33</sup>, grâce à de nouveaux modes d'évaluation du préjudice <sup>34</sup>. Il a ainsi élargi l'évaluation analytique en introduisant la prise en compte du préjudice moral résultant de la contrefaçon et des bénéfices réalisés par le contrefacteur. De même, une méthode forfaitaire alternative a été instaurée, laquelle autorise la fixation d'une somme ne pouvant être inférieure au montant qui aurait été versé en cas d'autorisation d'exploitation du bien intellectuel. Mais, en dépit des évolutions constatées, les condamnations demeurent

(26) A. Levasseur, Quels dommages... en droit louisianais?, in Etudes offertes à P. Malinvaud, Litec, 2007, p. 353. Cette notion a notamment été développée dans les secteurs de la propriété intellectuelle. V. S. Naumann, Les dommages-intérêts punitifs : le système juridique des Etats-Unis, in L'efficacité des mesures de lutte contre la contrefaçon : étude comparée, Colloque du 9 déc. 2005, Société de législation comparée, Colloques, vol. 4, 2006, p. 87. (27) S. Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, LGDJ, coll. Bibl. de droit privé, t. 250, 1995; C. Coutant-Lapalus, Le principe de la réparation intégrale en droit privé, PUAM, 2002, nos 507 s.; A. Jault, La notion de peine privée, LGDJ, coll. Bibl. de droit privé, t. 442, 2005; Y.-M. Laithier, Clause pénale et dommages et intérêts incitatifs, in C. Jamin (dir.), Droit et économie du contrat, LGDJ, coll. Droit et économie, 2008, p. 141; Y. Guenzoui, La notion d'accord en droit privé, LGDJ, coll. Bibl. de droit privé, t. 502, 2009, nos 346 et 347, p. 363 s.; H. Lécuyer, Indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon : comment la loi nouvelle est-elle reçue?, Gaz. Pal. 11 juin 2011, p. 15; G. Viney, Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile, D. 2009. 2944; G. Viney et P. Jourdain, Les effets de la responsabilité, LGDJ, coll. Traité de droit civil, 3<sup>e</sup> éd., 2010, n° 6.7, p. 20. (28) P. Catala, Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription. Rapp. au garde des Sceaux, 22 sept. 2005, art. 1371 : « L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs ». V. M. Chagny, La notion de dommages-intérêts punitifs et ses répercussions sur le droit de la concurrence. Lectures plurielles de l'article 1371 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations, JCP 2006. I. 149. (29) L. Bêteille et A. Anziani, Rapport d'information relatif à la responsabilité civile, Sénat, 15 juill. 2009, n° 558, p. 79 s. (30) Civ. 1<sup>re</sup>, 1<sup>er</sup> déc. 2010, n° 09-13.303, D. 2011. 24, obs. I. Gallmeister, 423, note F.-X. Licari, 1374, obs. F. Jault-Seseke, et 2434, obs. L. d'Avout; Rev. crit. DIP 2011. 93, note H. Gaudemet-Tallon; RTD civ. 2011. 122, obs. B. Fages, et 317, obs. P. Rémy-Corlay; RTD com. 2011. 666, obs. P. Delebecque; JCP 2011. 140, note J. Juvénal. (31) P. Brun, Les peines privées : rapport français, in L'indemnisation. Journées québécoises, Société de législation comparée, Trav. Assoc. Capitant, t. LIV, 2008, p. 155, spéc. n° 28, p. 170; P. Jourdain, Rapport général : les peines privées, in L'indemnisation. Journées québécoises, préc., p. 25, spéc. n° 16, p. 35. (32) R. Méas, La consécration d'une responsabilité civile punitive : une solution au problème des fautes lucratives?, Gaz. Pal. 21 nov. 2009, p. 15; Précisions sur la notion de faute lucrative et son régime, JCP 2012. I. 625; L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profits illicites comme sanction des fautes lucratives, D. 2012. 2754. (33) M. Behard-Touchais, Comment indemniser la victime de la contrefaçon de façon satisfaisante?, in La contrefaçon. L'entreprise face à la contrefaçon de dommages-intérêts punitifs, Colloque (actes du colloque organisé par l'IRPI à Paris le 17 déc. 2002), Litec, IRPI, t. 23, 2003, p. 105, spéc. n° 13; P.-Y. Gautier, Fonction normative de la responsabilité : le contrefacteur peut être condamné à verser au créancier une indemnité contractuelle par équivalent, D. 2008. 727. (34) N. Binctin, La preuve de l'évaluation du préjudice, CCE 2010. Etude 7; J. Schmidt-Szalewski, La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, Propr. industr. 2007. Etude 22.

insuffisantes en pratique, notamment en raison des preuves exigées des demandeurs <sup>35</sup>.

**29** - L'article 2 de la loi du 11 mars 2014 rapproche encore davantage la somme allouée au propriétaire du bien intellectuel des dommages-intérêts punitifs. D'abord, les juridictions devront maintenant prendre en compte chaque chef de préjudice distinctement : conséquences économiques négatives de l'atteinte au droit, préjudice moral, bénéfices, y compris économies d'investissements, réalisés par le contrefacteur, sont à considérer individuellement. La portée pratique de la solution devrait se révéler limitée. En effet, il suffira au juge de distinguer les chefs de préjudice lors de l'attribution de dommages-intérêts. En outre, le législateur a précisé le *quantum* de la somme allouée *via* la méthode forfaitaire. Tandis qu'antérieurement la somme allouée ne devait pas être inférieure aux redevances versées s'il y avait eu autorisation, désormais elle devra nécessairement leur être supérieure.

**30** - La principale nouveauté du texte commenté concernant l'indemnisation consiste dans l'insertion d'un nouveau chef de préjudice : les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels. Cette notion soulève des interrogations. En premier lieu, ces économies sont très intimement attachées aux bénéfices, comme cela ressort d'ailleurs de l'article 2 (« les bénéfices, y compris les économies d'investis-

sements »). A tel point que nous voyons très difficilement quel intérêt présente la précision, dans la mesure où des économies d'investissements se traduisent forcément par des bénéfices. En second lieu, la notion renvoie, selon le sénateur Yung, au parasitisme <sup>36</sup>. En d'autres termes, il s'agirait d'évaluer le préjudice lié à ce dernier dans le cadre de l'évaluation du préjudice généré par la contrefaçon. Ne risque-t-on pas, ce faisant, d'enlever toute efficacité, voire toute légitimité, à la sanction, indépendante, du parasitisme ? La restitution des fruits de la contrefaçon, recommandée auparavant par MM. Yung et Béteille, était plus ambitieuse <sup>37</sup>. Un tel mécanisme autoriserait en effet une remise des choses en l'état, parce que le contrefacteur a fait siens les fruits d'un bien qui ne lui appartenait pas.

**31** - En fin de compte, la loi du 11 mars 2014 présente le mérite de rappeler l'importance fondamentale de la lutte contre la contrefaçon. Au-delà, ce texte à la forme absconse ne contient que quelques maigres innovations. Certes, les procédures de saisie-contrefaçon ont été harmonisées et les pouvoirs des douanes ont été renforcés. Toutefois, ces avancées mineures s'accompagnent de modifications gênantes, telles que, notamment, l'interdiction du transbordement ou l'introduction de la notion d'économie d'investissement. La législation adoptée semble créer plus de questions qu'elle n'en résout. De telle sorte que nous en viendrions presque à nous interroger sur le réel intérêt de cette réforme.

(35) M. Cousté et F. Guillot, Réforme de l'indemnisation du préjudice de la contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain ? Point de vue des praticiens, Propr. industr. 2007. Etude 26 ; A. Furlon, Bilan et perspectives sur l'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon, LPA 2011, n° 122, p. 8 ; C. Maréchal, L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon, RTD com. 2012. 245.

(36) R. Yung, Rapport sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, Sénat, 12 juill. 2011, n° 754, p. 38. Le Rapp. Yung précise qu'il convient de tenir compte des économies d'investissements parce que « le contrefacteur se livre le plus souvent à des activités de parasitisme puisqu'il cherche à s'approprier, de manière indue et déloyale, la réputation ou le savoir-faire d'un concurrent qui sont les fruits de plusieurs années d'investissements intellectuels ». (37) L. Béteille et R. Yung, Rapport d'information sur l'évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, Sénat, 9 févr. 2011, n° 296, p. 32.