

## Premiers commentaires sur la loi contrefaçon n°2007-1544 du 29 octobre 2007

### 1. Contexte et généralités

La loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon<sup>1</sup> a été publiée au J.O du 30 octobre 2007, après discussion et adoption par l'Assemblée nationale<sup>2</sup> et le Sénat<sup>3</sup>. Cette loi transpose la directive communautaire n°2004/48/CE du 29 avril 2004<sup>4</sup> relative au respect des droits de propriété intellectuelle<sup>5</sup>. On peut même dire qu'elle va au-delà de la directive. Elle modifie nombre d'articles du code de la propriété intellectuelle<sup>6</sup>. Ses textes d'application sont attendus et définiront certains points importants (délais par exemple). La loi est d'ores et déjà applicable pour les dispositions qui ne nécessitent pas de textes d'application. Pour les autres dispositions, il conviendra d'attendre les textes. Formons le vœu que ceux-ci ne tardent pas...

La loi a fait l'objet d'une large concertation des milieux intéressés et des instances représentatives. Ayant son fondement dans une directive communautaire, l'on trouvera dans les autres pays européens des règles de droit sinon identiques, du moins en cohérence avec celles applicables désormais en France. Il sera d'ailleurs intéressant de savoir comment elle sera appliquée dans d'autres pays. Pour autant, le contentieux des droits de PI reste à ce jour national<sup>7</sup>.

La loi traite de tous les droits de PI : droit d'auteur, brevets, semi-conducteurs, obtentions végétales, marques, modèles<sup>8</sup> et indications géographiques. Ses buts sont d'assurer un meilleur respect des droits de PI tant en facilitant les poursuites en cas de contrefaçon alléguée, qu'en sanctionnant plus sévèrement la contrefaçon avérée. En outre, la loi tend à harmoniser les règles applicables aux différents droits de PI.

La loi conforte la procédure de saisie contrefaçon qui est l'une des caractéristiques historique du système français de preuve de la contrefaçon. Sur nombre de points, la loi apporte des novations importantes, voire même en rupture avec les règles antérieures (évaluation des dommages et intérêts, tribunaux compétents...). Mais, la loi se garde d'introduire en droit français la règle des dommages et intérêts punitifs connus dans la pratique américaine.

Au total, la nouvelle loi est de nature à aider les titulaires de droits de PI et à rendre la contrefaçon moins attractive. Symétriquement, elle devra conduire les industriels à redoubler de vigilance car, compte tenu du nombre toujours plus élevé de droits de PI, ils pourront se trouver en situation défensive, y compris en toute bonne foi. Dans ce cas, ils pourraient regretter les rigueurs nouvelles introduites par la loi...

### 2. Les trois points clés de la loi

#### 2.1 Renforcement des procédures simplifiées et accélérées de saisine du juge civil<sup>9</sup>

La loi instaure la possibilité d'obtenir, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon :

- interdire la poursuite des actes de contrefaçon ;
- subordonner la poursuite de l'activité arguée de contrefaçon à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur (par exemple sous forme d'un cautionnement) ;
- ordonner la saisie des produits pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ;
- accorder au demandeur des dommages et intérêts provisionnels lorsque l'existence du préjudice n'est pas sérieusement contestable ;

<sup>1</sup> Dénommée par la suite « la loi », sans autre précision

<sup>2</sup> Le 2 octobre 2007

<sup>3</sup> Les 19 septembre et 17 octobre 2007

<sup>4</sup> Dénommée par la suite « la directive », sans autre précision

<sup>5</sup> Par la suite PI

<sup>6</sup> Par la suite CPI

<sup>7</sup> On peut s'attendre, du moins l'on doit espérer, une relance du processus de l'EPLA concernant un système judiciaire centralisé des litiges en matière de brevets

<sup>8</sup> « Modèle » doit être compris par la suite comme signifiant dessin et modèle, le premier étant à 2 dimensions, le second à 3 dimensions

<sup>9</sup> Article 9 de la directive

- prononcer une saisie conservatoire si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts (risque d'insolvabilité).

L'éventail des mesures donne au juge une certaine latitude. D'aucuns ont émis des sur le caractère non contradictoire de la procédure. Mais, il est prévu d'une part, que l'action au fond devra être engagée dans un certain délai, d'autre part, que la juridiction pourra subordonner l'exécution des mesures ordonnées à la constitution de garanties. Cela devrait apporter les apaisements nécessaires.

## **2.2 Droit d'information destiné à lutter contre les réseaux de contrefaçon<sup>10</sup>**

Pour reprendre l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit d'une « innovation essentielle ». Pour chacun des droits de PI, le droit d'information peut, sauf empêchement légitime :

- être mis en oeuvre à l'encontre de personnes trouvées en possession de marchandises de contrefaçon, en train de fournir ou d'utiliser des services contrefaisants, mais aussi à l'encontre de personnes signalées par ces derniers comme ayant produit, fabriqué ou distribué ces marchandises ;
- porter sur toutes informations pertinentes et notamment sur le nom des personnes intervenues dans le « réseau de contrefaçon », les quantités de marchandises distribuées et les prix obtenus pour ces marchandises.

Le concept de contrefaçon à échelle commerciale, en vue d'un avantage économique ou commercial, direct ou indirect a été supprimé. C'est l'une des principales divergences entre la directive et sa transposition par la loi. Il a été estimé, non sans raison, que la notion d'échelle commerciale ouvrait la porte à contestation et était de nature à affaiblir le message de fermeté porté par la loi.

## **2.3 Amélioration de la réparation du préjudice du fait de la contrefaçon<sup>11</sup>**

La loi, qui transpose la directive pour tous les types de droit de PI, devrait permettre une meilleure réparation du préjudice. En effet, l'insuffisance des dommages et intérêts de contrefaçon est l'une des principales critiques couramment formulée à l'encontre du système français de la PI<sup>12</sup>.

La prise en compte des bénéfices injustement réalisés dans l'allocation des dommages et intérêts aux titulaires de droits constitue une nouveauté dans le CPI et même un bouleversement des principes de la réparation civile posés par l'article 1382 du code civil en vigueur depuis près de deux siècles.

La loi prévoit que le titulaire peut, à titre d'alternative, solliciter une indemnisation forfaitaire au moins égale au montant des redevances contractuelles qu'un licencié aurait dû acquitter.

Ensuite, la loi prévoit des sanctions plus sévères envers la contrefaçon qui porte atteinte à la santé et la sécurité des personnes et des animaux<sup>13</sup>.

Par ailleurs, elle renforce la spécialisation des juridictions dans le domaine de la PI, le contentieux en matière de propriété littéraire et artistique et de modèles nationaux, aujourd'hui relevant des tribunaux de commerce, étant transféré aux tribunaux de grande instance à titre exclusif. Ces derniers regrouperaient ainsi l'ensemble du contentieux de la PI. En outre, il est proposé de concentrer ce contentieux sur un petit nombre de tribunaux, comme l'a suggéré le Conseil supérieur de la propriété industrielle en avril 2007.

Enfin, la loi prévoit l'extension des compétences des douanes et des services judiciaires en matière de lutte contre la contrefaçon.

## **3. Principaux changements apportés au code de la propriété intellectuelle (CPI)**

### **3.1 Dispositions relatives aux modèles**

L'article L.521-2 précise, en matière de modèles, les personnes habilitées à agir en contrefaçon et étend cette possibilité aux licenciés, à l'instar de brevets et de marques.

---

<sup>10</sup> Article 8 de la directive

<sup>11</sup> Article 13.1 de la directive

<sup>12</sup> Cette critique doit cependant être relativisée. Parfois, les magistrats manquent simplement des données économiques et financières consistantes qui leur permettraient une évaluation correcte du préjudice subi par la victime de la contrefaçon

<sup>13</sup> Cette disposition, plutôt surprenante et à notre connaissance inédite à l'étranger, laisse accroire qu'il existerait une contrefaçon qui serait grave et une autre qui le serait moins. On peut craindre que cette disposition ait pour effet d'affaiblir le grief de contrefaçon dans les cas considérés comme « ordinaires »

L'article L.521-3 fixe à trois ans le délai de prescription de l'action civile en contrefaçon d'un modèle, actuellement décennal. La nouvelle durée est alignée sur celle déjà en vigueur en matière de brevets et de marques.

Le nouvel article L.521-4 détaille le nouveau régime juridique de la saisie contrefaçon en matière de modèles nationaux<sup>14</sup>. Ainsi, il instaure la possibilité de saisir « les matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants ». D'autre part, il allonge légèrement le délai pour agir au fond après la saisie. En effet, le délai actuel, fixé à quinze jours, est plus court que celui qui est prévu par la directive (alternative de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils, le requérant disposant du plus long de ces deux délais pour agir). Sur proposition de la commission des lois du Sénat, il est confirmé que l'huissier qui réalise la saisie contrefaçon peut être accompagné d'un expert désigné par le requérant, en pratique un conseil en propriété industrielle, à l'instar des procédures actuelles de saisie contrefaçon de marques, brevets ainsi que de logiciels et bases de données.

L'article L. 521-5 transpose, pour les modèles nationaux, le droit d'information (cf. 2.2).

L'article L. 521-6 transpose les mesures provisoires et conservatoires (cf.2.1).

L'article L. 521-7 transpose les nouvelles mesures d'indemnisation (cf. 2.3).

Il est inséré l'article L. 521-8 prévoyant la possibilité de prononcer à l'encontre d'un contrefacteur de modèle des mesures complémentaires de réparation du préjudice, au-delà des dommages et intérêts. Les deux nouveaux articles L. 521-11 et L. 521-12 créent de nouvelles sanctions pénales<sup>15</sup>.

Les six nouveaux articles L.521-14 à L.521-19 concernent l'action des douanes.

Il est maintenant indiqué que le régime juridique des modèles communautaires est aligné sur celui, rénové, des modèles nationaux.

### **3.2 Dispositions relatives aux brevets**

Les nouveaux articles L.613-17-1 et L.613-17-2 introduisent les dispositions requises pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n°816/2006 du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique (décision de l'OMC du 30 août 2003 sur la mise en oeuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha du 14 novembre 2001).

L'article 10 de la loi, introduit par voie d'amendement, modifie l'article L.614-7. Il confirme que le texte d'un brevet européen délivré est celui de la langue de la procédure<sup>16</sup>. Compte tenu de la ratification future de l'accord de Londres, qui vient d'être autorisée par le Parlement français, les brevets européens en allemand et en anglais ne seront plus traduits en français, comme aujourd'hui. Néanmoins, en cas de litige, le titulaire du brevet européen devra fournir une traduction. Cette disposition est du point de vue de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle, une source de nombreux problèmes complexes, en tout cas d'incertitude juridique pour les sociétés qui seront attirées devant les tribunaux en contrefaçon d'un brevet européen en allemand ou en anglais.

L'article L.615-3 transpose, en matière de brevets, les mesures provisoires et conservatoires (cf. 2.1).

L'article L.615-5 est réécrit afin de transposer la procédure de saisie contrefaçon, en l'harmonisant avec celle applicable aux modèles.

Il est inséré l'article L.615-5-2 afin de transposer le nouveau droit d'information (cf. 2.2).

L'article L. 615-7 est réécrit afin de transposer le nouveau mode de calcul de l'indemnisation versée au titulaire d'un brevet victime de contrefaçon (cf. 2.3).

Il est inséré l'article L. 615-7-1 prévoyant la possibilité de prononcer à l'encontre d'un contrefacteur de brevet des mesures complémentaires de réparation du préjudice, au-delà des dommages et intérêts.

---

<sup>14</sup> Etant précisé que cette procédure était déjà prévue par le CPI

<sup>15</sup> A noter qu'il existait déjà des sanctions pénales. La voie pénale est peu utilisée, mais son existence reste dissuasive

<sup>16</sup> On le rappelle : 66% anglais, 28% allemand et 6% seulement en français

Il est créé de nouvelles sanctions pénales pour réprimer les atteintes aux brevets (articles L.615-14-2 et L.615-14-3).

### **3.3 Dispositions relatives aux marques**

L'article L. 716-6 transpose, en matière de marques, les mesures provisoires et conservatoires (cf. 2.1).

L'article L. 716-7 est réécrit fin de transposer la procédure de saisie contrefaçon, en l'harmonisant avec celle applicable tant aux modèles qu'aux brevets.

Il est inséré l'article L. 716-7-1 afin de transposer le nouveau droit d'information (cf. 2.2).

L'article L.716-14 est réécrit afin de transposer le nouveau mode de calcul de l'indemnisation versée au titulaire d'une marque victime de contrefaçon (cf. 2.3).

Il est inséré l'article L.716-13 prévoyant la possibilité de prononcer à l'encontre d'un contrefacteur de marque des mesures complémentaires de réparation du préjudice, au-delà des dommages et intérêts.

L'article L.716-15 prévoit des mesures complémentaires de sanction pénale, harmonisées avec les mesures civiles.

Il est créé de nouvelles sanctions pénales pour réprimer les atteintes aux marques (article L.716-11-2).

Les articles L.716-8, L.716-8-1, réécrits et L.716-8-2 à L.716-8-6, nouvellement insérés concernent l'action des douanes.

### **3.4 Dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique**

On retrouve des dispositions analogues à celles qui précèdent. Ces dispositions concernent tant le droit d'auteur, les droits voisins et les droits sur les bases de données.

A l'instar des modèles, le contentieux relève désormais de certains tribunaux de grande instance et non des tribunaux de commerce.

La suppression de la référence à la contrefaçon d'« échelle commerciale » permet d'incriminer les téléchargeurs individuels qui, autrement auraient pu se prévaloir d'une limitation de la contrefaçon au cas de la recherche d'un « avantage économique et commercial direct ». Bien entendu, cette rigueur soulève l'ire d'un certain nombre d'associations invoquant les droits viviques des utilisateurs d'internet.

### **3.5 Divers**

La loi statue également sur les obtentions végétales, les indications géographiques et les produits semi-conducteurs, lesquels relèvent également du code de la propriété intellectuelle.

Enfin, dans un effort de clarification linguistique, la loi prévoit d'utiliser le mot « contrefaisant » au lieu du mot « contrefait », dans les expressions telles que « marchandises contrefaites », « objets contrefaits »... Il faut saluer cette initiative du président Béteille, rapporteur de la commission des lois du Sénat.

## **4. Conclusion**

Il faut se féliciter de la nouvelle loi qui renforcera la valeur des droits de PI et aidera leurs titulaires. Les entreprises françaises ont donc le plus grand intérêt à renforcer leurs portefeuilles, notamment de brevets, à l'instar des entreprises américaines, allemandes, japonaises, et même chinoises<sup>17</sup>. Car, c'est une évidence qu'il faut rappeler, on ne peut prétendre être victime d'une contrefaçon que pour autant que l'on dispose d'un droit de propriété intellectuelle en vigueur sur le territoire concerné.

---

<sup>17</sup> Cf. Derambure - *Position de la France en matière de brevets : faits et chiffres*. Lamy, juin 2007