

## AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie.

Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur : ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l'utilisation de ce document.

D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite de ce travail expose à des poursuites pénales.

Contact : [portail-publi@ut-capitole.fr](mailto:portail-publi@ut-capitole.fr)

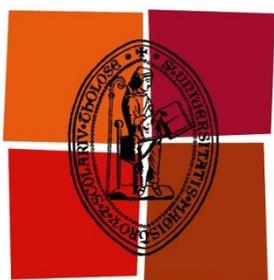
## LIENS

Code la Propriété Intellectuelle – Articles L. 122-4 et L. 335-1 à L. 335-10

Loi n°92-597 du 1<sup>er</sup> juillet 1992, publiée au *Journal Officiel* du 2 juillet 1992

<http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg-droi.php>

<http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm>



Université  
de Toulouse

# THÈSE

En vue de l'obtention du

## DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

Délivré par : Université Toulouse 1 Capitole (UT1 Capitole)

Discipline : Droit de la propriété intellectuelle

---

Présentée et soutenue par Yves FAURE

Le 5 décembre 2014

Titre : Le contentieux de la contrefaçon

*La réponse du droit français à l'atteinte aux droits de propriété  
intellectuelle*

---

### JURY

Jean-Pierre CLAVIER, Professeur des Universités, Université de Nantes

Jacques LARRIEU, Professeur des Universités, Université Toulouse 1  
Capitole

Alexandra MENDOZA-CAMINADE, Maître de conférences, Université  
Toulouse 1 Capitole

Pascale TREFIGNY, Maître de conférences, Université Grenoble Alpes

---

Ecole doctorale : École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques

Unité de recherche : Centre De Droit Des Affaires

Directrice de Thèse : Alexandra MENDOZA-CAMINADE, Maître de conférences,  
Université Toulouse 1 Capitole



## Remerciements

Je dois adresser tous mes remerciements à ma directrice de thèse qui m'a toujours apporté soutien et écoute, et m'a permis de mener ce projet.

Je remercie ma compagne et mes parents pour leur patience et leur appui.

Pour leurs encouragements, je dois aussi remercier mes amis.

## Sommaire

*(Les chiffres renvoient aux numéros de page)*

<b>RESUME.....</b>	<b>5</b>
<b>PRINCIPALES ABREVIATIONS.....</b>	<b>6</b>
<b>INTRODUCTION.....</b>	<b>7</b>
<b>PARTIE I. LE PRECONTENTIEUX DE L’ACTION EN CONTREFAÇON .....</b>	<b>23</b>
<b>Titre I. La saisie-contrefaçon .....</b>	<b>26</b>
Chapitre I. La mise en œuvre de la saisie-contrefaçon .....	26
Chapitre II. L’évolution de la saisie-contrefaçon .....	106
<b>Titre II. Les moyens de droit commun au service du précontentieux de la contrefaçon .....</b>	<b>120</b>
Chapitre I. Le recours à l’article 145 du Code de procédure civile.....	120
Chapitre II. Préconstitution de la preuve de la contrefaçon en droit de la procédure civile .....	150
<b>Titre III. Le concours des autorités douanières .....</b>	<b>178</b>
Chapitre I. L’action des autorités douanières .....	179
Chapitre II. Les suites procédurales de l’action des douanes .....	192
<b>PARTIE II. LE CONTENTIEUX AU FOND DE LA CONTREFAÇON.....</b>	<b>213</b>
<b>Titre I. L’unité des fondamentaux dirigeant l’action en contrefaçon .....</b>	<b>214</b>
Chapitre I. Éléments constitutifs de la contrefaçon .....	214
Chapitre II. L’engagement de la défense des droits de propriété intellectuelle .....	278
<b>Titre II. La diversité du traitement juridictionnel de l’action en contrefaçon .....</b>	<b>322</b>
Chapitre I. Le traitement de l’action en contrefaçon par la voie civile .....	322
Chapitre II. Le traitement de l’action en contrefaçon par la voie pénale .....	455
<b>Titre III. La sanction de la contrefaçon.....</b>	<b>547</b>
Chapitre I. Des diverses sanctions de la contrefaçon.....	547
Chapitre II. Les enjeux de la sanction.....	567
<b>CONCLUSION.....</b>	<b>582</b>
<b>BIBLIOGRAPHIE .....</b>	<b>585</b>
<b>INDEX.....</b>	<b>624</b>
<b>TABLE DES MATIERES.....</b>	<b>630</b>

## Résumé

Le droit de la propriété intellectuelle est un domaine juridique connaissant une expansion constante, car c'est celui des créations et des innovations issues du génie de l'esprit de l'Homme, permettant alors d'en assurer la protection et d'en recueillir les fruits.

Celui-ci est alors logiquement l'objet de nombreuses attaques potentiellement constitutives d'actes de contrefaçon.

Le travail de recherche s'est alors attaché à effectuer un panorama du contentieux de la contrefaçon au niveau national. L'enjeu fut de traiter de l'ensemble des matières de la propriété intellectuelle et des différentes voies pour aborder les litiges afférents aux atteintes subies par ces droits.

L'originalité d'un tel contentieux est ainsi de permettre une approche tant par la voie civile, que par la voie pénale, tout en ne négligeant pas la possibilité de recourir à la transaction et à l'arbitrage.

C'est donc une étude globale de l'action en contrefaçon qui a été ici effectuée, en abordant la problématique de façon chronologique.

Il a ainsi été tout particulièrement exposé le sujet de la phase précontentieuse où la constitution de la preuve est déterminante du devenir de l'action au fond.

Le sujet s'est attaché de plus à considérer dans les différentes phases de ce contentieux l'efficacité de la réponse offerte par le droit à un tel contentieux. Le développement de ce dernier ne pourra qu'être croissant au regard de la multiplication des objets protégés et de l'importance des enjeux.

Ce travail de recherche offre donc une vision d'ensemble du contentieux de la contrefaçon, où la problématique de l'efficacité procédurale est fondamentale.

The intellectual property laws are a legal domain knowing a constant expansion, because it is the one creations and innovations stemming from the genius of the spirit of the Man, allowing then to assure the protection and to collect fruits.

This one is then logically the object of numerous potentially essential attacks of acts of forgery.

The research work then attempted to make a panorama of the dispute of the forgery at the national level. The stake was to deal with all the materials of the intellectual property and with the various ways to handle disputes relative to infringements undergone by these rights.

The originality of such a dispute so is to allow an approach both by the civil way, and by the penal way, while not neglecting the possibility of resorting to the transaction and to the arbitration.

It is thus a global study of the action in forgery which was made here, by approaching the problem in a chronological way.

The subject of the precontentious phase was quite particularly exposed where the constitution of the proof is determining of the future of the trial.

The subject attempted furthermore to consider in the various phases of this dispute the efficiency of the answer offered by the right to such a dispute. The development of this last one can only be increasing towards the multiplication of the protected objects and the importance of the stakes.

This research work thus offers a vision of the whole dispute of the forgery, where the problem of the procedural efficiency is fundamental.

## Principales Abréviations

Aff. : Affaire  
Ann. propr. ind. Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire  
Ass. Plén. : Assemblée plénière.  
Bull. civ. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambre civile)  
Bull. crim. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambre criminelle)  
CA : Cour d'appel  
Cass. : Cour de cassation  
Cass. Civ. : Chambre civile  
Cass. Com. : Chambre commerciale  
Cass. Crim. : Chambre criminelle  
CCE : Communication Commerce électronique  
CE : Conseil d'Etat  
CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes  
CJUE Cour de justice de l'Union européenne  
Cons. Cont. : Conseil Constitutionnel  
D. : Recueil Dalloz  
Doc. fr. : La Documentation française  
Dr et proc. : Revue Droit et procédures  
EDPI : L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle  
JCI : LexisNexis JurisClasseur  
JCP E : JurisClasseur périodique, édition Entreprise  
JCP G : JurisClasseur périodique, édition Générale  
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence  
LPA : Les Petites Affiches  
Propr. industr. : Propriété Industrielle  
RD propr. int. : Revue du droit de la propriété intellectuelle  
Rép. pr. civ. Dalloz : Répertoire de procédure civile Dalloz  
RIDA : Revue internationale du droit d'auteur  
RJDA : Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires  
RTD civ. : Revue trimestrielle de droit civil  
RTD com. : Revue trimestrielle de droit commercial  
T. com. : Tribunal de commerce  
T. corr. : Tribunal correctionnel  
TGI : Tribunal de grande instance

## Introduction

« *Tous les hommes aiment à s'approprier le bien d'autrui. C'est un sentiment général. La manière seule de le faire en est différente*<sup>1</sup> ».

1. Traiter de la contrefaçon et de ses litiges conduit à mener une étude s'axant autour de la notion de copie et de ses effets. La copie est une notion universelle, elle relève des fondamentaux culturels de la société humaine. Il est alors à considérer la particularité du concept de copie faisant l'objet de cette étude. Il s'agit en effet ici de l'incidence de la copie dans le domaine spécifique des droits de propriété intellectuelle. En cette matière la violation des prérogatives exclusives du titulaire des droits par la survenance d'une action de copie est alors constitutive d'une contrefaçon. Le principe inhérent à cette dernière exige un éclairage sur la nature des droits de propriété intellectuelle, ceux-ci se trouvant également désignés en tant que droits de l'immatériel. La détermination en est liée à la caractérisation par les philosophes du 18<sup>ème</sup> siècle de la notion d'œuvre de l'esprit, et de ce fait de la juste rémunération dont doit pouvoir bénéficier le créateur de celle-ci lorsqu'une exploitation en a lieu. C'est alors que le droit d'auteur apparaîtra dans les suites immédiates de la Révolution du fait de la loi des 13 et 19 janvier 1791 accordant dans un premier temps aux seuls auteurs dramatiques un monopole d'exploitation sur la représentation de leurs œuvres, puis la loi des 19 et 24 juillet 1793 étend les dispositions du texte de 1791 à l'ensemble des auteurs. Le droit d'auteur est donc un droit fondateur de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, il sera alors suivi en 1800 par la survenance du droit des brevets visant à protéger l'exploitation des inventions, ceci du fait d'un arrêté du Gouvernement du 5 vendémiaire an IX<sup>2</sup>. Ces deux matières sont à l'origine du droit de la propriété intellectuelle moderne et fondent alors la *suma divisio* entre les droits de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle telle qu'elle se retrouve depuis la promulgation du Code de la propriété intellectuelle par la loi n° 92-597 du 1<sup>er</sup> juillet 1992. Ce Code précité encadre alors spécialement une série d'objets devant répondre à des critères déterminés afin de bénéficier du régime de protection offert par les textes. De fait il s'agit fondamentalement d'objets relevant du droit des biens, mais dont la nature intrinsèque est particulière, conséquemment la propriété étant exclusive, la violation de celle-ci est ici constitutive d'une contrefaçon.

2. La notion de contrefaçon apparaît aujourd'hui comme spécifique des violations dont ont à connaître les droits de la propriété intellectuelle, mais le terme peut connaître une assertion plus grande. Le vocable signalé est en effet relevé pour la

---

<sup>1</sup> Alain-René Lesage, Extrait de : Histoire de Gil Blas de Santillane, 1735.

<sup>2</sup> C'est ici que le terme de brevet est inscrit pour la première fois dans l'article 1<sup>er</sup> de l'arrêté du Gouvernement du 5 vendémiaire an IX, correspondant au 27 septembre 1800, disposant « *que les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation [sont délivrés tous les trois mois]* ».

première fois dans l'édition de 1718 du dictionnaire de l'Académie française<sup>3</sup>, précédemment à l'émergence des droits de propriété intellectuelle à proprement parler, aujourd'hui il se conçoit comme dédié aux transgressions subies par l'ensemble des droits encadrés par le Code de la propriété intellectuelle. Cette spécialisation linguistique attire alors l'attention sur l'importance accordée à la protection à cette matière juridique récente. L'étude s'est ainsi attachée à étudier l'ensemble du contentieux en relevant, y procédant alors au niveau national car les droits de propriété intellectuelle relèvent d'une logique territoriale. Conséquemment il a fallu s'attacher à exposer la réponse apportée par le droit positif, et rechercher l'efficacité de la réponse à y apporter. Préalablement il est ici nécessaire de présenter la problématique de la contrefaçon et de son contentieux. C'est le concept même de copie pouvant donner lieu à la caractérisation d'une contrefaçon qu'il convient d'étudier ici. Il doit ainsi être procédé en traitant de la notion de copie et de celle de contrefaçon (I), puis en exposant les enjeux de la contrefaçon (II).

## **I. Les notions de copie et de contrefaçon**

3. L'étude de la copie et celle de la contrefaçon ne peuvent qu'être intimement liées, ceci du simple fait que l'acte de contrefaçon, caractérisé juridiquement par une atteinte aux prérogatives du titulaire du droit de propriété intellectuelle, se résume fondamentalement à un processus de copie. Le tiers à l'origine des actes contrefaisants se place en effet dans une situation où il procède à une copie. Celle-ci peut alors être caractérisée dans le contexte spécifique de la contrefaçon par deux approches de cette notion, soit la réalisation concrète d'un objet dupliquant plus ou moins fidèlement l'original, soit le fait d'agir tel que le ferait le titulaire du droit de propriété intellectuelle utilisant alors les prérogatives de ce dernier, copiant donc celui-ci dans l'usage qu'il ferait de son droit. Il faut considérer désormais la notion de copie en elle-même, permettant alors d'ouvrir le propos sur les différentes approches de la copie, dont celles conduisant à la commission d'un acte de contrefaçon (A). Cette dernière notion, pour être mieux appréhendée, sera traitée d'un point de vue historique (B).

### **A. Du principe de la copie**

4. S'intéresser ici tout particulièrement à la notion de copie conduit à en considérer la nature dans le contexte de la contrefaçon. Mettre en œuvre les processus intellectuels afin de copier un élément de l'environnement n'est pas anodin pour un être humain, cela répond à une finalité dépassant le simple cadre de la mécanique physiologique. Il est donc à porter la réflexion sur les thématiques afférentes à l'acte de copie en lui-même (1), puis il sera indispensable d'orienter ce propos vers les conceptions du phénomène de copie lorsqu'il s'agit de questions touchant à des pratiques contrefaisantes (2).

---

<sup>3</sup> Précision se trouvant apportée par le dictionnaire Littré, voir : <http://www.littre.org/definition/contrefaçon>.

## 1. Du fait de copier

5. Le fait de copier est celui de s'engager dans un processus de reproduction, c'est une considération banale, mais elle permet d'en relever simplement le caractère universel. La société humaine s'est en effet bâtie sur la notion de copie, les prémices du développement de celle-ci se fondèrent sur l'imitation du milieu naturel l'environnant. Il en fut ainsi par exemple pour le développement de l'agriculture qui consistait alors à mimer le procédé originel de la graine devant être enfouie préalablement à ce que le végétal puisse se développer. La mise en place de procédés agricoles conduisant alors à la socialisation des individus devant se regrouper. De relever encore la présence évidente de la notion de copie dans de multiples traits fondamentaux de la société humaine. Il est ainsi à noter que le concept d'apprentissage est naturellement fondé sur la pratique d'une imitation du comportement d'un référent, que ce soit donc par exemple celui de l'enfant vis-à-vis de ses parents ou celui de l'élève vis-à-vis de son maître. De poursuivre en relevant que cette notion d'apprentissage est bien évidemment plus importante que ces exemples factuels, car le développement même de la société des hommes se fonde sur cette notion. Le moteur de l'évolution exceptionnelle de l'espèce humaine au sein du règne animal réside dans sa capacité à transmettre l'ensemble du savoir des générations précédentes à celles à venir. La notion de transmission entre les individus est présente largement dans les autres espèces animales, mais cela ne dépasse pas le cadre des exigences nécessaires à la survie de l'individu. Chez l'Homme la passation intergénérationnelle de la connaissance se fonde alors sur le fait de copier, puis de mémoriser, de perfectionner, et de transmettre, chaque nouveau cycle étant alors initié par un processus de copie. C'est ainsi qu'originellement l'être humain en copiant les pratiques de ses pairs ayant pu déjà par le passé aller au-delà de la simple survie, connaît par la suite la faculté de les enrichir et d'améliorer encore sa situation, enrichissant alors d'autant plus les informations pouvant être transmises. De la sorte une nouvelle phase d'évolution émerge en se fondant toujours initialement sur la copie de la précédente avant d'aller plus loin.

6. La mise en œuvre d'un processus de copie apparaît alors particulièrement inhérente à la nature humaine. Il faut l'observer de façon plus spécifique dans les matières afférentes à la propriété intellectuelle. La notion de copie est également ici cardinale de ce domaine juridique, car elle est tout à fait naturellement un moteur de celle-ci, Paul Valéry affirmait en effet avec justesse « *c'est en copiant qu'on invente* »<sup>4</sup>, ce qui se vérifie en observant les matières ici encadrées. Cette approche est ainsi particulièrement avérée dans le sujet du droit des inventions, les brevets sont en effet couramment la copie de procédés ou d'éléments se retrouvant dans le monde naturel. Il faut citer pour exemple le cas fameux de la bande Velcro, dénommée aussi bande autoagrippante, inventée par l'ingénieur suisse George de

---

<sup>4</sup> Voir : M. Jarrety, Paul Valéry, Fayard, 2008.

Mestral en 1941 en constatant que des fleurs issus de la grande bardane s'accrochaient spontanément à ses vêtements par simple contact. De citer encore l'industrie pharmaceutique copiant les processus chimiques naturels pour les appliquer à l'Homme, et ici aussi de relever le notoire exemple de la découverte du premier antibiotique par le médecin écossais Alexander Fleming constatant en 1928 les effets de la moisissure de penicillium. Ce sont là des illustrations fameuses de la mise en œuvre de la notion de copie en elle-même dans les domaines intéressant la propriété intellectuelle, et plus spécialement la branche de la propriété industrielle. De relever qu'en matière de propriété littéraire et artistique, la copie est également une notion tout à fait présente, Bernardin de Saint-Pierre n'écrivait-il pas au 18<sup>ème</sup> siècle « *Artistes, poètes, écrivains, si vous copiez toujours, on ne vous copiera jamais* »<sup>5</sup>. L'étude des aînés en passant par la copie de ceux-ci, est un aiguillon essentiel de la création. Revenant alors à l'importance de la notion même de copie, il est d'ailleurs à noter que l'imitation de la nature est désormais une science à part entière constituée par le biomimétisme<sup>6</sup>, étudiant donc l'ensemble de ces phénomènes qu'il serait utile de copier. D'illustrer encore ce propos en relevant que cette science de la copie ne relève absolument pas du passé et offre des opportunités pour l'avenir. Il a ainsi été découvert que des nano-fibrilles permettaient de stimuler les battements de cœur de la baleine à bosse, il est alors à envisager de stimuler le rythme cardiaque du cœur humain de la même manière par le biais d'un nano câblage. Cette nouvelle invention supplanterait le pacemaker traditionnel pour un moindre coût.

7. Il apparait suite à ces éléments que la notion même de copie est une des composantes essentielles de la société humaine. Elle lui est de fait indispensable, car c'est un moteur tant d'un point de vue général en ayant permis son évolution, que particulier dans la matière des droits de la propriété intellectuelle intéressant cette étude. Il vient donc d'être traité du processus de copie en ce qu'elle représente de positif. En tant que tel la pratique de la copie n'est donc pas négative, mais il faut à présent considérer des situations où elle le devient. Il est donc à traiter de la copie au regard de la problématique de la contrefaçon et des atteintes se trouvant alors portées aux droits de propriété intellectuelle.

## **2. Des pratiques contrefaisantes**

8. Il s'agit ici d'observer la notion de copie dans l'atteinte qu'elle porte aux droits de propriété intellectuelle, et donc de quelle manière elle peut constituer une violation constituant un acte de contrefaçon. Ce n'est plus là le processus de copie ayant un rôle d'entraînement, mais celui représentatif d'un obstacle qu'il faut désormais traiter.

---

<sup>5</sup> Bernardin de Saint-Pierre, Extrait de : Mémoire sur la ménagerie, 1792.

<sup>6</sup> Voir : Quand la nature inspire la science - Histoires des inventions humaines qui imitent les plantes et les animaux, M. Fournier, Ed. Plume de carotte, 2011.

9. Les droits de propriété intellectuelle furent institués progressivement en France à partir du 18<sup>ème</sup> siècle afin de permettre l'exploitation des fruits de l'esprit humain, et d'installer ainsi sur le même plan le bénéfice du travail émanant du génie de l'Homme et celui provenant de sa force. Il fut alors procédé, comme il a été relevé, à l'institution d'un droit de propriété à part entière sur les objets protégés par ce régime, relevant donc pleinement du droit des biens. Le fait qu'il soit procédé à l'inscription de ces droits nouveaux au sein du régime juridique de la propriété durant la période révolutionnaire est particulièrement révélateur de l'importance y étant accordée. Le droit de propriété est effet parmi les premiers à être sacralisé dans le cadre de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, il se trouve en effet aux articles 2 et 17 de ce texte fondateur, ce dernier précisant spécialement à son propos que « *la propriété étant un droit inviolable et sacré [...]* ». Le droit de propriété est donc un droit fondamental, conséquemment les matières afférentes au droit de la propriété intellectuelle bénéficient pleinement d'une telle prééminence. C'est dans ce cadre qu'il faut traiter de l'incidence de la notion de copie sur ceux-ci.

10. La notion de copie lorsqu'il s'agit de la confronter aux droits de la propriété intellectuelle doit être abordée logiquement de deux manières, la copie autorisée et celle ne l'étant pas.

11. La première hypothèse est naturellement à évacuer rapidement dans le cadre de cette étude puisqu'elle ne sera pas constitutive d'actes de contrefaçon, mais elle doit être présentée puisqu'il s'agit de la situation de référence. Ainsi le fait de copier, lorsque le titulaire des droits de propriété intellectuelle l'y autorise, relève de l'usage usuel de ce droit dans le cadre de son exploitation patrimoniale. C'est ainsi la vocation même d'un droit de propriété intellectuelle se trouvant exploité que des copies en soit effectuées afin qu'un revenu en soit tiré au bénéfice du titulaire des droits. Cette notion de copie autorisée est là à entendre largement. La copie peut être très concrètement la reproduction matérielle en de multiples exemplaires du support d'un bien relevant de la propriété intellectuelle, tel qu'une œuvre musicale sur disque audio ou encore une œuvre littéraire imprimée, exemples donnés parmi d'autres. La copie peut également résider dans le fait d'utiliser des procédés industriels protégés, par exemple en droit des brevets, de reproduire des techniques ou utiliser des technologies avec l'autorisation, voire la supervision, du titulaire des droits de propriété intellectuelle en cause. La copie peut s'entendre largement ainsi qu'il a été envisagé, dans le fait de reproduire les comportements du titulaire des droits, et dès lors dans le cadre d'une autorisation, ce peut être par exemple celle donnée à la vente des produits pour le compte de ce dernier, c'est le cas de la distribution de marque. Le fait d'autoriser à copier est donc de la nature même des droits de propriété intellectuelle, et relève de la mise en œuvre des attributs du droit de propriété, à savoir l'*usus*, le *fructus* et l'*abusus* de la chose, caractérisant l'exclusivité de celui-ci. Ces droits ont ainsi pour fonction de permettre au titulaire

d'en maîtriser les usages effectués et d'en tirer en conséquence un revenu, mais également, de façon plus spécifique à certaines matières, d'en assurer le respect.

**12.** La deuxième hypothèse est celle intéressant centralement ce propos, il s'agit de la copie effectuée d'un objet protégé par le droit de la propriété intellectuelle sans qu'une autorisation n'y soit donnée par le titulaire de ces droits, un tel comportement conduisant alors le tiers y procédant à commettre un acte de contrefaçon. Il ne s'agit donc plus ici de la copie présentant un caractère bénéfique pour la société, car elle serait source d'évolution ou de profit, mais de celle portant une atteinte au droit de propriété d'un titulaire, niant pour le moins l'existence de celui-ci voire lui nuisant en s'attaquant aux propres traits définissant ce bien protégé. Il doit alors être observé que la notion de copie non autorisée est à entendre ici dans une large acception, tout comme cela fut le cas précédemment en la considérant d'une perspective positive. Le fait de copier en violation des droits de propriété intellectuelle d'un titulaire dépasse bien évidemment la notion de reproduction pure et simple. Les développements principaux s'intéressent à la qualification des actes de nature à même d'être constitutifs de contrefaçon, mais ici il faut aborder plus généralement le processus de copie dans la violation qu'il représente du droit de propriété intellectuelle. Il faut donc souligner que la conception de la copie se trouvant ici symptomatique d'une contrefaçon est celle reconnue dans l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété en lui-même. Le bénéfice d'un droit de propriété intellectuelle est en effet à concevoir comme l'appropriation d'un domaine apparaissant autour du bien protégé par ce régime, c'est là une idée force soutenant cette étude. L'analogie avec le droit de propriété traditionnel issu de la tradition romano-germanique est ici complète, seule la nature immatérielle de l'objet diffère, il ne doit pas être toléré que le champ de la propriété alors acquis soit rogné par un tiers quelconque, quelque que soit les caractéristiques de celui-ci. La contrefaçon est donc constituée par toutes les formes d'occupation réalisées dans le domaine relevant de l'objet de propriété intellectuelle. Cette approche conduit donc à définir la contrefaçon en tant qu'atteinte à ce droit, s'observant alors qu'il s'agisse tant d'une copie pure et simple que d'un objet présentant des caractères allant au-delà de la simple inspiration. De noter incidemment que ce dernier point est bien évidemment des plus sujets à débat lors des procès ayant à trancher ce propos, car l'appréciation de l'atteinte est une problématique à part entière dans un tel litige et faisant l'objet de développements y étant dédiés dans cette étude.

**13.** La contrefaçon relève donc foncièrement de la notion de copie en violation des droits de propriété intellectuelle, car celle-ci se trouve non autorisée. La copie ici en cause peut alors présenter divers degrés, mais cela n'est pas une entrave à la reconnaissance de la contrefaçon, puisque le principe, en soutenant le concept même, réside dans le fait qu'un droit de propriété exclusif est ici violé. Un tel acte de copie échappe alors à la légitime maîtrise de celui ayant acquis la titularité, voyant alors ses prérogatives de propriétaire méprisées en pareille hypothèse. Constatant

cela il est ouvert à ce dernier la faculté de s'engager dans une voie contentieuse afin d'obtenir une réparation du préjudice qu'il subit.

14. Exposer ici la notion de copie dans ce qu'elle peut induire tant positivement que négativement, permet d'aborder les fondamentaux présidant à la contrefaçon. Il faut à présent donner des repères historiques quant à la pratique de la contrefaçon.

## **B. Observation historique de la contrefaçon**

15. Le droit de la propriété intellectuelle est un domaine juridique apparu relativement récemment dans le système juridique français, qui fut d'ailleurs un État pionnier à ce propos, puisque les prémices sont à situer à la fin du 18<sup>ème</sup> siècle tel qu'il a déjà été précédemment relevé. Les fondements de ce droit sont à l'opposé particulièrement anciens puisque se trouvant dans le droit de propriété issu de la Rome antique. Il faut alors observer qu'il en est de même au sujet de la pratique de la contrefaçon. La notion de contrefaçon et du contentieux afférent est concomitante à l'émergence du droit de la propriété intellectuelle, mais l'apparition des premiers actes de contrefaçon est bien plus ancienne, il est donc ici à en donner un aperçu historique.

16. Aborder historiquement la contrefaçon fait apparaître que l'acte de contrefaire est à placer dans l'échelle du temps au moment où la socialisation de l'humanité lui permit d'atteindre un degré suffisant ouvrant alors la voie aux premiers échanges commerciaux. Il est ainsi à noter que la pratique de la contrefaçon est immédiatement liée à l'émergence des enjeux économiques, et logiquement des premières hypothèses de fraude dans lesquelles la contrefaçon joua indubitablement un rôle notable. Il faut illustrer le propos en relevant que le Musée de la Contrefaçon<sup>7</sup> contient dans ses collections certainement une des premières traces connues de contrefaçon, il s'agit du sceau d'une amphore datant de la période de l'empire romain utilisée dans le commerce du vin. Époque où le commerce présentait un degré d'importance certain, entraînant de nombreux mouvements de marchandises dont des traces ont pu nous parvenir, mais il n'est pas à douter que de telles pratiques existaient antérieurement. De fait cette preuve historique établit que c'est donc un type de contrefaçon encore réalisé de nos jours, puisqu'il s'agit fondamentalement de duper en copiant un signe reconnu afin d'en tirer un profit frauduleux, qui était ainsi pratiqué il y a déjà plus de 2000 ans. C'est là l'illustration tout à fait remarquable de l'initiation de la pratique des actes de contrefaçon, et il ne semble pas depuis que celle-ci ait discontinué. La contrefaçon est ainsi un sujet historique, car il faut en relever un autre type ayant eu un impact majeur sur des civilisations et dépassant alors le simple intérêt économique de quelques individus peu scrupuleux, c'est là le sujet de la fausse monnaie. Ce procédé fut au fil des époques mis en œuvre par les parties belligérantes afin de déstabiliser le système économique de l'adversaire. Il y a été massivement recouru durant le Moyen-âge par les dirigeants des nations

---

<sup>7</sup> Musée de la Contrefaçon - 16, rue de la Faisanderie 75016 Paris

s'opposant afin de diminuer la capacité des rivaux à commercer et à se fournir. Il faut ainsi noter que la France fut un acteur important de cette pratique au 13<sup>ème</sup> siècle dans la mise en œuvre de procédés visant à frapper de la « *fausse monnaie sarrasine* », ceci ayant alors pour but de participer tant à des questions commerciales que stratégiques. Il faut rappeler que l'Académie française date au 13<sup>ème</sup> siècle l'apparition du terme de « *contrefaçon* », formé donc sur le modèle de « *faire contre* », c'est-à-dire en opposition aux intérêts d'autrui. Cette concomitance temporelle entre ces pratiques massives du faux monnayage et l'émergence de ce terme spécifique n'est probablement pas fortuite, traduisant donc l'importance du phénomène et son intemporalité. Il est à noter incidemment ici que l'empreinte historique laissée par les problématiques de la fausse-monnaie, tout comme les enjeux majeurs que celle-ci représente pour les États, ont entraîné la création de régimes tout à fait spécialisés à ce sujet, se détournant alors des questions plus générales afférentes à la contrefaçon, bien qu'il s'agisse fondamentalement d'un acte en relevant. C'est ainsi qu'en France notamment, ce sujet est l'objet d'un chapitre lui étant dédié au sein du Code pénal<sup>8</sup>.

17. Il faut poursuivre l'approche historique de la contrefaçon, en observant que c'est logiquement l'avènement de la Révolution industrielle lors du 19<sup>ème</sup> siècle qui est le moment clé marquant véritablement l'initiation de la contrefaçon moderne, telle qu'elle peut se concevoir de nos jours, c'est-à-dire massive et lucrative. Il faudra revenir plus loin sur les enjeux économiques afférents à la contrefaçon, il est ici à relever le tournant historique de cette pratique. C'est à cette époque que le libre entrepreneuriat encouragé par la doctrine du libéralisme économique conduit à l'industrialisation de la contrefaçon en elle-même, dans une époque où les droits de propriété intellectuelle sont encore naissants mais déjà reconnus. En avançant dans le temps il est à proposer une illustration anecdotique du phénomène de contrefaçon. Il faut là se placer dans le contexte suivant la Seconde Guerre mondiale, et de relance de l'industrie dans le Japon d'après-guerre. Il y fut alors mis en place un système dédié à l'appropriation des technologies étrangères en les imitant, plus ou moins fidèlement, puis en les exportant. Il s'agit déjà là fréquemment d'hypothèses propres à caractériser des actes de contrefaçon, mais la caractéristique la plus édifiante de la pratique réside dans le processus de commercialisation de ces biens. La méthode mise en œuvre fut celle du recours à un subterfuge afin de procéder à l'exportation de ceux-ci, il était en effet mentionné sur ces derniers non pas la mention « *made in Japan* », alors fort dépréciée, mais celle de « *made in USA* », bien plus vendeuse. Il était alors fait référence officiellement à la ville d'Usa située au sud de l'archipel nippon<sup>9</sup>, mais le but était bien évidemment de faire croire au public qu'il s'agissait là d'une production originaire des États-Unis d'Amérique. C'est là une hypothèse de tromperie tout à fait notable et installée par un État au 20<sup>ème</sup> siècle. Il faut tout de même bien relever que cette illustration est tout à fait topique car propre

<sup>8</sup> Voir : Code pénal, articles 442-1 à 442-16 du Code pénal.

<sup>9</sup> La ville d'Usa est située dans la préfecture d'Oita sur l'île de Kyushu.

à un contexte bien déterminé, mais qui devait être signalée car elle est dans l'Histoire récente tout à remarquable. En s'attachant à la pratique de la contrefaçon de façon contemporaine, où les droits de propriété intellectuelle se trouvent désormais institués au niveau international, il faut observer que le mouvement de mondialisation a donné un nouvel élan à celle-ci. Ce qui est appelé aussi la globalisation est apparue dès l'après-guerre, et continue encore à croître, du fait de l'interconnexion, voire de l'intrication, toujours plus importante des marchés économiques grâce à l'amélioration des moyens de transport et de communication. Les échanges de biens se faisant dorénavant à l'échelle de la planète, le marché de la contrefaçon est désormais mondial. Le dernier élément en date participant à l'augmentation du phénomène est celui de la numérisation de plus en plus importante des objets. Cela touche essentiellement les éléments les plus à même de dématérialisation, car ceux-ci doivent être utilisés sur un appareillage que l'utilisateur doit posséder. L'exemple typique est celui des œuvres cinématographiques et musicales se trouvant alors numérisées et diffusées sur le réseau Internet. Il faut voir là qu'une nouvelle évolution majeure des pratiques contrefaisantes du fait de la numérisation est en cours de développement, il s'agit de l'impression tridimensionnelle qui permettra de reproduire à domicile des objets dès lors que le modèle en est numérisé. Il y a là un gisement important de risques de pillage des créations et autres modèles ou objets protégés, et une vigilance particulière est donc nécessaire sur cette innovation.

18. La pratique des actes de contrefaçon d'un point de vue historique apparaît comme des plus anciennes suite à ces développements. Ce qui est alors notable est la constante logique d'accroissement de ceux-ci. Il a en effet été observé que d'une pratique des actes de contrefaçon restreinte à certaines hypothèses, celle-ci est désormais absolument généralisée. Ceux-ci font alors l'objet tant d'un véritable commerce international occulte, que d'une forme de « contrefaçon domestique » réalisée majoritairement par l'usage de contenus numérisés sans l'accord des titulaires des droits de propriété intellectuelle. Quel qu'en soit la forme, la violation des prérogatives exclusives des ayants droit est constitutive d'actes de contrefaçon dont l'importance apparaît en croissance continue. L'ampleur du phénomène conduit à présent à traiter des enjeux de la contrefaçon, ce qui conduisant notamment à en exposer l'impact économique.

## **II. Les enjeux de la contrefaçon et du contentieux afférent**

19. Les développements précédents relatifs à la nature de la contrefaçon et à son évolution historique conduisent à s'interroger sur les enjeux actuels que celle-ci recouvre. Le régime juridique de protection des droits de propriété intellectuelle reflète la volonté du législateur national d'y accorder la plus grande attention, celui-ci relevant d'une logique de sévérité toujours plus importante. Une telle position du législateur est une réponse à l'ampleur des violations subies par les droits de propriété intellectuelle. Ceci conduit à considérer l'impact de la contrefaçon d'un

point de vue concret (A), puis à exposer la réponse qu'apporte cette étude au contentieux afférent à la contrefaçon (B).

### A. L'impact de la contrefaçon

20. La pratique des actes de contrefaçon relève d'une logique historique, elle apparaît pour ainsi dire aussi ancienne que l'activité humaine, elle s'est donc développée parallèlement ainsi qu'il a été vu, bénéficiant alors de toutes les innovations apparues au fil du temps. La mécanisation de la société industrielle donna un élan majeur à celle-ci dès le 19<sup>ème</sup> siècle. C'est aujourd'hui l'apport du réseau Internet qui, par la numérisation des contenus et l'ouverture à une forme de commerce international, continue encore ce mouvement d'amplification de la pratique des actes de contrefaçon. La conjonction de ces éléments amène alors légitimement à s'interroger sur l'impact concret de la contrefaçon, à considérer d'un point de vue économique ; mais il apparaît de plus que la contrefaçon représente toujours un enjeu géopolitique.

21. Il est utile de donner ici quelques indications chiffrées dénotant l'ampleur du phénomène répondant donc à une logique d'industrialisation de la contrefaçon. Le rapport d'activité des douanes françaises de l'année 2013<sup>10</sup> permet de percevoir l'importance de la production des objets en cause. Il a en effet été saisi durant cette période 7,6 millions d'articles de contrefaçon, dont 1,3 million de médicaments<sup>11</sup>. Le nombre d'articles de contrefaçon est donc indubitablement extrêmement important, et d'attirer l'attention sur le fait que ce chiffre concerne uniquement le territoire national. Il convient de s'attarder un instant sur ces chiffres, en relevant qu'une importante fraction du nombre d'articles saisis provient des médicaments contrefaits, et de relever alors que cette valeur est majoritairement le résultat d'une seule et unique saisie en date du 17 mai 2013 où 1,2 million de sachets d'aspirine de contrefaçon furent captés. Ceci permet de considérer la problématique des cas de contrefaçon passant au travers des mailles du filet des contrôles douaniers. Il faut en effet relever que les douanes françaises n'avait saisi en 2012 que 100 000 médicaments de contrefaçon<sup>12</sup> en plusieurs opérations, alors que cette seule action du 17 mai 2013 conduisit à cette importante saisie. Il faut noter là un effet levier tout à fait remarquable dans les chiffres des saisies réalisées par les services douaniers

<sup>10</sup> Voir : <http://www.douane.gouv.fr/>

<sup>11</sup> Il est intéressant de présenter plus en détails ces saisies afin de percevoir les principaux domaines en connaissant, ainsi : médicaments 1,3 million ; vêtements 1,075 million ; accessoires personnels 445 089 ; chaussures 369 157 ; jouets, jeux 350 083 ; téléphones mobiles 293 190 ; produits alimentaires 261 570 ; produits de soins corporels 171 712 ; équipement électrique, électronique, informatique 98 515 ; CD, DVD, logiciels 73 542.

<sup>12</sup> Il faut noter que la plus importante saisie de médicaments de contrefaçon à ce jour eu lieu en Afrique en juillet 2012. Une opération douanière internationale avait alors permis de saisir dans 16 grands ports africains 82 millions de doses de médicaments dits « illicites », la valeur englobe donc les produits de contrefaçon *stricto sensu* et ceux de contrebande, c'est-à-dire distribué sans autorisation.

relativement aux infractions de contrefaçon constatées. Cet effet levier et la variabilité des chiffres constatés sont confirmés en observant les données présentées par les services de la Direction générale des douanes<sup>13</sup>. C'est ainsi qu'il est à observer qu'en 2011, 8,8 millions d'articles de contrefaçon furent saisis, alors qu'en 2012 ce chiffre retombait à 4,5 millions, pour remonter donc à 7,6 millions en 2013. Les valeurs sont donc fondamentalement tout à fait considérables, mais apparaissent des plus variables d'une année à l'autre. Ceci conduit à la conclusion que la pratique est donc désormais pour les contrefacteurs de livrer en masse les marchandises, certaines étant appréhendées, d'autres non, les services douaniers agissant alors aléatoirement au milieu de ce flot d'objets de contrefaçon. Il est donc évident que les marchés de distribution de ces produits de contrefaçon, et notamment la France, sont inondés par ces marchandises, seul un certain pourcentage en est saisi par les douanes.

**22.** L'ampleur des chiffres actuels de la contrefaçon est absolument édifiant, il est alors également des plus intéressants d'en observer l'évolution récente. Le Comité Colbert<sup>14</sup> présente ainsi des informations à ce propos<sup>15</sup> quant à la multiplication fulgurante des actes de contrefaçon, il est à constater qu'en 1994 le nombre d'articles de contrefaçon saisis s'élevait à 200 000, et c'est un facteur 40 qui sépare ce chiffre de l'actuel proche des 8 millions d'articles saisis. Il faut poursuivre l'examen des chiffres de la contrefaçon en constatant que l'accroissement de ceux-ci va de pair avec le développement de ses canaux de distribution. C'est ainsi que parallèlement aux arrivages massifs de marchandises dans les ports de commerce internationaux français par container, s'amplifient les transferts de telles marchandises par envois postaux ou fret express. En France les saisies de contrefaçon transitant par cette voie représentaient 16% en 2011 contre seulement 2% pour l'année 2006. C'est bien évidemment le développement du commerce électronique par le biais du réseau Internet qui est à l'origine d'une telle croissance. Le mouvement d'aggravation du nombre des actes de contrefaçon connaît une progression constante, le contentieux qui en découle doit donc y répondre le plus justement possible avec un souci d'efficacité afin de s'assurer de ne pas laisser perdurer les violations constatées.

**23.** Il faut noter également l'impact économique des actes de contrefaçon en observant que le Comité National Anti-Contrefaçon<sup>16</sup> estime qu'entre 30 000 et 40 000 emplois sont perdus par an en France conséquemment à ceux-ci, ainsi que

---

<sup>13</sup> Voir : [http://www.inhesj.fr/sites/default/files/files/ondrp\\_ra-2013/ft\\_21\\_contrefacons-douanes\\_cr.pdf](http://www.inhesj.fr/sites/default/files/files/ondrp_ra-2013/ft_21_contrefacons-douanes_cr.pdf)

<sup>14</sup> Le Comité Colbert est une association fondée en 1954 à l'initiative de Jean-Jacques Guerlain, qui se consacre à la promotion et à la protection de l'industrie française, particulièrement dans le domaine du luxe en France et à l'étranger. Il rassemble 78 maisons du luxe français et 14 grandes institutions culturelles, son siège est situé au 2 bis, rue de la Baume, 75008 Paris.

<sup>15</sup> Voir : <http://www.comitecolbert.com/>, La lutte anti-contrefaçon de l'industrie du luxe, Comité Colbert, 2012.

<sup>16</sup> Voir : <http://www.cnac-contrefacon.fr/>

parallèlement 6 milliards d'euros de pertes pour l'économie nationale. À titre informatif il faut alors observer à une échelle plus grande, ainsi en Europe la Direction générale du Marché intérieur et des services de la Commission européenne rapportait en 2010 que la contrefaçon et le piratage sont responsables d'une perte de 186 600 emplois et de 60 milliards d'euros en terme de recouvrement de TVA pour le G20. De plus de noter qu'à l'échelle mondiale la Chambre de commerce internationale relevait en 2011 que le coût global de la contrefaçon était de 1 000 milliards de dollars.

**24.** Il faut également évoquer les enjeux géopolitiques que porte la contrefaçon actuellement. Il a été évoqué précédemment que la mise en œuvre de certaines pratiques de la contrefaçon, tout spécialement celles afférentes à la fausse monnaie, se trouvait instituées au niveau des États dans les contextes de conflit. Le contexte international ayant heureusement globalement évolué vers une pacification des relations interétatiques, ce sont désormais les menaces terroristes qui concentrent l'inquiétude des sociétés modernes. Il est alors à observer qu'à ce sujet la pratique de la contrefaçon connaît d'une incidence tout à fait notable. C'est ainsi qu'il faut relever que lors du Congrès mondial sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage qui s'étant tenu à Lyon les 14 et 15 novembre 2005, le secrétaire général d'Interpol, Ronald K. Noble, a déclaré : *« Nul pays ne peut à lui seul venir à bout des infractions de ce type. En ces temps où les responsables de police sont concentrés sur le terrorisme et sur d'autres formes de grande criminalité, il importe qu'ils ne sous-estiment pas le préjudice que les atteintes à la propriété intellectuelle causent à nos économies, ni le danger potentiel qu'elles représentent pour la sécurité publique »*. D'ajouter à ce propos que dès le mois de juillet 2003, Ronald K. Noble soulignait que *« le lien entre les groupes du crime organisé et les produits de contrefaçon est bien établi, mais nous tirons la sonnette d'alarme, car l'atteinte à la propriété intellectuelle est en train de devenir la méthode de financement préférée des terroristes »*. Cet observateur averti a donc attiré l'attention sur le fait que l'impact de la contrefaçon dépasse celui déjà très important de l'économie, pour se placer sur le terrain de la stabilité géopolitique internationale. Il est donc essentiel que chaque État, à son échelle, participe activement à la lutte contre la contrefaçon, afin de ne pas avoir à connaître des conséquences graves que cela pourrait entraîner tant sur le plan intérieur qu'extérieur.

**25.** Ces propos permettent de relever que la France connaît sévèrement l'impact des actes de contrefaçon, les enjeux en sont alors multiples, et ainsi qu'il a été dit les conséquences peuvent en être tant sur son économie, que sur sa sécurité voire sa stabilité. Il doit donc être mis en œuvre un traitement efficace de la contrefaçon, c'est ce que propose ce travail en s'attachant à étudier le contentieux de la contrefaçon.

## **B. L'étude du contentieux de la contrefaçon**

26. Les enjeux gravitant autour de la contrefaçon sont des plus considérables, la pratique de celle-ci ne fait que s'accroître, touche à tous les domaines de l'activité humaine et présente aujourd'hui un impact tant économique que géopolitique. L'ordre juridique français se doit donc d'y répondre le plus justement possible en cherchant à donner la plus grande efficacité envisageable aux mesures qu'il institue afin de s'assurer de traiter le fléau de la contrefaçon. Le droit a pour vocation de garantir la paix sociale, il faut alors bien noter qu'en matière de contrefaçon cette finalité connaît de multiples résonances au regard des problématiques relevées précédemment à ce sujet. Il est en effet à insister encore sur le caractère des plus concrets des conséquences de la contrefaçon, et notamment en France, à savoir l'appauvrissement de l'économie nationale entraînant une diminution du taux d'emploi<sup>17</sup>, mais également un risque inversement proportionnel d'enrichissement d'une économie souterraine aux effets des plus négatifs.

27. Le système juridique français doit donc défendre les droits de propriété intellectuelle afin que les actes de contrefaçon l'affectant soient efficacement poursuivis et sanctionnés. La défense de ces droits donne alors lieu logiquement à la mise en œuvre d'un contentieux de la contrefaçon faisant l'objet de cette étude.

28. La problématique de cette étude est dès lors de traiter de la réponse en droit français de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Il est alors à exposer le traitement donné, c'est ainsi qu'à cette fin il apparaît nécessaire de s'attacher à la thématique de l'efficacité de ce contentieux (1), ce qui conduit à énoncer la démarche adoptée à cette fin (2).

### **1. De l'interrogation relative à l'efficacité du contentieux de la contrefaçon**

29. Le sujet de la contrefaçon et du contentieux y étant afférent est une préoccupation tout à fait remarquable du législateur national. Cet intérêt est à relever des prémices du droit de la propriété intellectuelle jusqu'à la période actuelle, il est cependant tout à fait notable que depuis la promulgation du Code de la propriété intellectuelle créée par la loi n° 92-597 du 1<sup>er</sup> juillet 1992 le mouvement législatif s'est particulièrement accentué à ce sujet. Il faut ainsi relever que les textes se succèdent dans la période récente, d'indiquer à ce propos les lois n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et n° 2014-315 du 11 mars 2014 où le terme de contrefaçon est donné dans le nom même du texte de loi, dénotant donc l'importance du sujet aux yeux du législateur.

---

<sup>17</sup> Le taux d'emploi se définit comme la proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles en âge de travailler, c'est-à-dire de 15 à 64 ans, selon l'OCDE. L'INSSE ajoutant qu'il s'agit de la capacité d'une économie à utiliser ses ressources en main-d'œuvre.

**30.** Ces multiples évolutions doivent être considérées au regard de la nature même de la contrefaçon, les développements précédents relatifs à l'évolution dans l'histoire de celle-ci ont mené à noter l'importance, ainsi que l'incidence, toujours croissante de la contrefaçon. Dans un tel contexte la loi doit donc s'adapter à l'importance des enjeux, essayant alors d'y donner la réponse la plus satisfaisante. Ceci conduit à s'interroger sur l'efficacité des solutions offertes par les textes, et plus généralement sur l'efficacité de la pratique dans le cadre de l'action en contrefaçon. Aborder alors la question de l'efficacité de l'action en contrefaçon d'un point de vue global nécessite de porter un intérêt tout particulier à la question de la preuve de la contrefaçon. C'est pourquoi il est exposé dans ce travail une volonté d'enrichissement de la matière probatoire dans le contexte de l'action en contrefaçon, avec l'objectif d'assurer la démonstration de la violation des droits de propriété intellectuelle ainsi que l'ampleur de ces violations avec le plus d'exactitude possible. Ceci ayant alors pour vocation de tendre vers une action rapide souffrant le moins possible de contestations.

**31.** La recherche d'efficacité doit être considérée tant au niveau de la matière juridique en elle-même, que de la pratique de celle-ci. Le droit de la propriété intellectuelle connaît en effet une fragmentation inhérente au fait qu'il propose un régime de protection dédié à chacun des objets juridiques en relevant, ceci gouvernant logiquement un éclatement des textes, et des éventuelles difficultés d'adéquation de ceux-ci. La thématique contentieuse n'est pas sans connaître certains écueils à ce propos, et de relever ainsi que l'unité textuelle, tout de même relative, du traitement du contentieux de la propriété littéraire et artistique, devrait certainement inspirer le législateur à procéder de même en matière de propriété industrielle. Relativement à la question de la pratique d'un tel contentieux, la question probatoire en matière de contrefaçon apparaît de fait extrêmement concentrée autour du recours à la procédure de saisie-contrefaçon. Il est alors à attirer l'attention sur la mise en œuvre d'autres procédures relevant du droit commun, tout particulièrement le recours à la mesure d'instruction *in futurum* de l'article 145 du Code de procédure civile, permettant de consolider la preuve de la commission des actes de contrefaçon. De plus outre l'essentielle question probatoire, dont l'enrichissement préside la direction d'une action en contrefaçon prompt où il est donc fait montre d'efficacité, cette étude doit également traiter de l'efficacité de la sanction de la contrefaçon. Ce sujet est en effet une problématique à part entière en la matière, car le questionnement environnant le préjudice connaît une réponse non satisfaisante actuellement. Ce sont les thématiques relatives à l'évaluation et à l'indemnisation, ainsi que plus globalement la nature même du préjudice, qui doivent également être traitées ici.

**32.** L'étude du contentieux de la contrefaçon amène à en apprécier l'efficacité en traitant des diverses facettes le composant, c'est donc une approche globale du sujet pour lequel il faut exposer la démarche adoptée.

## **2. De la démarche adoptée dans l'étude du contentieux de la contrefaçon**

**33.** Cette étude traite le contentieux de la contrefaçon par une approche pratique de celui-ci, tachant alors de répondre aux enjeux le gouvernant avec une telle orientation. Il a ainsi été choisi de présenter les développements selon le déroulement même d'un tel contentieux, entraînant dès lors à requérir une approche chronologique du sujet. Le découpage chronologique du contentieux de la contrefaçon permet de traiter de la mécanique même du contentieux en distinguant chaque phase de celui-ci.

**34.** Il est ainsi dans un premier temps à étudier la phase précontentieuse. La caractérisation à proprement parler d'une telle période dans un litige, pour l'instant en devenir, de la contrefaçon est un bénéfice remarquable offert par le droit de la propriété intellectuelle français. Ceci du fait de l'existence au sein de ce droit de la procédure spécifique de saisie-contrefaçon, mesure dédiée par nature à la constitution de la preuve en vue d'une action en contrefaçon. C'est une procédure d'origine française ayant connu désormais une diffusion européenne car son apport dans le règlement des différends de la contrefaçon est des plus importants. La saisie-contrefaçon a d'ailleurs été l'objet d'une grande attention du législateur français qui en fait connaitre aujourd'hui l'ensemble des matières de la propriété intellectuelle, la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 ayant procédé récemment à une vaste harmonisation de celle-ci au sein du Code de la propriété intellectuelle. Cette mesure de saisie-contrefaçon est donc celle fondant le concept de phase précontentieuse de l'action en contrefaçon, elle permet de collecter des éléments probatoires dans la seule perspective de s'engager ultérieurement dans une voie conduisant à une action au fond. Cette procédure spéciale conduit donc à s'interroger sur l'usage d'autres moyens juridiques permettant de collecter la preuve des actes de contrefaçon dans une telle optique précontentieuse. L'objectif de cette phase précontentieuse est de permettre de constituer, préalablement à l'action en contrefaçon, la démonstration de la violation des droits de propriété intellectuelle. La mise en œuvre d'une telle phase précontentieuse est des plus opportunes pour le titulaire des droits de propriété intellectuelle s'estimant lésé, car elle lui permettra de s'assurer de mener une action au fond rapide, ou du bien-fondé de ses prétentions afin de ne pas s'engager dans un inutile contentieux.

**35.** Par la suite l'étude chronologique du contentieux national de la contrefaçon conduit logiquement à traiter du procès de la contrefaçon en lui-même jusqu'à son terme. Il est également abordé là le sujet de façon systématique en considérant tout d'abord les différentes options se présentant au titulaire des droits désirant faire trancher le litige. L'élection de la voie civile ou de la voie pénale est une particularité du traitement d'un tel contentieux, car le Code de la propriété intellectuelle offre pour presque toutes les matières qu'il encadre des dispositions dédiées à la répression des actes de contrefaçon. Il est tout à fait remarquable d'observer que ce contentieux connait d'une telle option démontrant la nature particulière de ce droit de propriété et

l'importance accordée aux réponses devant y être apportées. Ce dernier point permet d'indiquer que par la suite l'approche chronologique de l'étude du contentieux de la contrefaçon amène à clore logiquement celle-ci par l'examen de la sanction de la contrefaçon. La question de l'efficacité de cette dernière représente dans cette ultime phase de l'action en contrefaçon un enjeu tout à fait notable où il est nécessaire d'observer que la réponse du droit de la propriété intellectuelle français doit encore s'améliorer.

**36.** Le choix de traiter chronologiquement du contentieux français de la contrefaçon permet d'en offrir un exposé d'ensemble en s'attachant aux éléments déterminants de chaque phase. Cela permet également d'en considérer la mécanique afin de s'intéresser à l'efficacité de chacune d'elles et des évolutions à envisager.

*PLAN :*

*Partie I : Le précontentieux de l'action en contrefaçon.* Il sera donc ici développé les outils procéduraux à même de permettre de constituer la preuve de la contrefaçon dans un souci d'efficacité de la future action en contrefaçon.

*Partie II : Le contentieux au fond de la contrefaçon.* Il est là à étudier l'ensemble du traitement juridictionnel de la contrefaçon, ainsi que certains outils relevant des modes alternatifs de règlement des litiges, avant de s'intéresser à la sanction de la contrefaçon.

## Partie I. Le précontentieux de l'action en contrefaçon

37. Le déroulement général du contentieux de la contrefaçon révèle une procédure qu'il ne peut être manqué de qualifier de particulièrement pointu d'une façon double, dans sa technicité matérielle et dans sa mise en œuvre juridique. Il faut en effet considérer dans un premier temps d'un point de vue purement matériel que les objets du droit de la propriété intellectuelle, tant en matière de propriété littéraire et artistique que de propriété industrielle, relèvent de problématiques techniques d'une grande spécificité. Il est ainsi à noter que les deux pans du droit de la propriété intellectuelle connaissent fréquemment la même nécessité d'intervention d'experts afin de déterminer les éléments caractérisant un bien protégé par ce droit. Ceci permettant aux magistrats d'établir que les atteintes alléguées sont effectivement présentes. Une difficulté classique de tout contentieux de la contrefaçon est en effet de savoir si l'objet appelé dans la cause connaît bel et bien le bénéfice d'un droit de la propriété intellectuelle. À cette fin il faut par exemple en droit d'auteur que l'originalité de l'œuvre soit reconnue, ou encore que le brevet fondant une action ne soit pas purement et simplement susceptible d'être annulé. Ce sont donc là des aspects tout à fait concrets touchant à la nature même des droits de la propriété intellectuelle, et présidant à toute action, où le degré de connaissance technique exige fréquemment à recourir à l'avis d'expert qualifiés. La technicité du contentieux de la contrefaçon ne se borne pas à cette facette matérielle, elle l'est également d'un point de vue juridique. La problématique de la preuve est tout à fait fondamentale en la matière, ce nécessaire apport de la preuve en droit est alors basé sur les questions précitées afférentes à la nature même de l'objet de propriété intellectuelle mais aussi sur la démonstration des actes de contrefaçon. Ce dernier point est logiquement primordial dans le cadre d'un procès devant trancher de la contrefaçon, et fort souvent des plus délicats. C'est pourquoi dans cette optique les ayants droits sont en quête d'efficacité et recherchent des solutions permettant d'arrêter l'atteinte à leurs droits le plus rapidement possible. Conséquemment la préconstitution de la preuve, c'est-à-dire préalablement à l'engagement de la procédure devant la juridiction compétente, est un moyen efficient de répondre à cet objectif, car permettant de former par la suite une action diligemment jugé par les tribunaux. Ceci permet aux tribunaux de trancher clairement le litige, en évitant qu'apparaissent là toute ambiguïté pouvant donner lieu à des contestations ultérieures. Il s'agit là bien évidemment de l'hypothèse où cette préconstitution de la preuve remplit parfaitement sa fonction, ce n'est pas là qu'une pure spéculation, car à ce stade de la procédure le litige en est au stade de germe, mais c'est dans ce moment préalable à l'instance que cette dernière peut être déterminée avant même d'être formée. Il faut bien considérer que les éléments recueillis ici sont essentiels, puisque c'est fréquemment à cet instant là que la preuve est la nette, la plus franche, non encore polluée par le contentieux à venir. C'est pourquoi la préconstitution de cette dernière doit également être recherchée avec un effet de surprise. C'est ainsi qu'émerge ici à proprement parler une phase précontentieuse de l'action en contrefaçon, il faut voir

qu'il existe là deux principales procédures adaptées à cette fin, la saisie-contrefaçon<sup>18</sup> et le référé dit *in futurum* basé sur l'article 145 du Code de procédure civile.

**38.** Il est utile d'indiquer à nouveau le principe que « *la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens* », l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle en matière de brevets adopte la formule qui se retrouve dans d'autres articles de ce Code pour les différents droits de propriété ici protégés. Les titulaires de ces droits cherchant l'efficacité, tout particulièrement durant cette phase précontentieuse, vont se tourner naturellement vers la procédure de saisie-contrefaçon se trouvant alors très grandement utilisée<sup>19</sup>. Celle-ci est la procédure privilégiée choisie par les ayants droits pour la défense de leurs intérêts, car elle présente l'avantage d'être totalement dédiée à la propriété intellectuelle, et de ce fait particulièrement adaptée à cette matière. Elle exige tout de même une rigueur dans sa mise en œuvre lui étant bien spécifique pour être utilisée à propos, car il est fréquent qu'une telle procédure lorsqu'elle soit conduite de façon quelque peu inappropriée et se trouve alors annulée. Ceci amenant l'action en contrefaçon subséquente à connaître généralement un funeste destin. Une étude complète de la saisie-contrefaçon est donc opportune, celle-ci participant à la démonstration de l'existence d'un véritable droit spécial de la contrefaçon (Titre I). Toutefois cette dernière procédure n'est pas la seule à pouvoir être opportunément utilisée dans le cadre de l'action en contrefaçon et plus précisément ici dans un but de préconstitution de la preuve. Il faudra donc également porter la réflexion les moyens de droit commun et tout spécialement sur la procédure de référé *in futurum* encadrée par l'article 145 du Code de procédure civile offrant une mesure d'instruction aux critères logiquement bien différents de ceux de la saisie-contrefaçon. Il sera nécessaire d'aborder également d'autres moyens de droit commun permettant de former la preuve de la contrefaçon dans une phase précontentieuse. De rappeler que la Cour de cassation admet tous moyens de preuve à la condition que ceux-ci soient obtenus loyalement, sans fraude et débattus contradictoirement par la suite entre les parties<sup>20</sup> (Titre II). L'étude de ces diverses procédures permet de considérer les mesures les plus aptes à rendre l'action en contrefaçon plus efficace sont à mettre en œuvre, ce qui là une notion essentielle. Il sera de plus à traiter en dernier lieu ici du bénéfice tout à fait

<sup>18</sup> La dénomination de saisie-contrefaçon provient de l'usage, car il faut bien relever que les textes du Code de la propriété intellectuelle accordant cette procédure n'ont employé l'expression qu'après la loi n°98-536 du 1<sup>er</sup> juillet 1998, il est utilisé les termes de « description détaillée, avec ou sans prélèvements d'échantillons » ou de « saisie réelle » plus précisément dans les textes, cela décrivant spécifiquement les opérations réalisées. C'est alors la doctrine et la jurisprudence qui ont rendu le vocable notoire car bien plus explicite il faut admettre, et désormais le Code de la propriété intellectuelle comporte un chapitre II du titre III du livre troisième intitulé « saisie-contrefaçon ».

<sup>19</sup> À titre d'exemple la 3<sup>ème</sup> Chambre du tribunal de grande instance de Paris a autorisé en 2007 environ 600 saisie-contrefaçon, ce chiffre fut indiqué par Mme Élisabeth Belfort lors d'une intervention en 2008 dans le cadre des Sixièmes rencontres internationales de la propriété industrielle, Contentieux de l'immatériel.

<sup>20</sup> Voir: Cass. crim., 5 sept. 1989, RTD com. 1990, p. 388, obs. Françon

remarquable du concours des autorités douanières dans le cadre de la constitution précontentieuse de la preuve des actes de contrefaçon. À ce sujet il sera ainsi à exposer la mesure de retenue en douane pouvant se produire selon différentes modalités (Titre III).

## **Titre I. La saisie-contrefaçon**

**39.** La saisie-contrefaçon existe en droit français depuis l'époque révolutionnaire, elle fut mise en place pour apporter une réponse spécifique et son efficacité fut telle qu'elle subsiste encore aujourd'hui et fut même un modèle pour les textes de droit européen<sup>21</sup> qui fut transcrite dans la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007. Elle permet de réunir en principe les éléments de preuve qui seront suffisants lors d'un futur procès pour que soit reconnue l'existence d'une contrefaçon<sup>22</sup>. Il doit maintenant se poser la question du déroulement de cette procédure de saisie-contrefaçon ayant connu quelques modifications du fait de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 (Chapitre I) et l'évolution possible de celle-ci (Chapitre II).

### **Chapitre I. La mise en œuvre de la saisie-contrefaçon**

**40.** Il est ici nécessaire de distinguer la saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle (Section 1) et en matière de propriété littéraire et artistique (Section 2). Ce découpage est ici nécessaire et constitue une illustration de la *suma divisio* existant en droit de la propriété intellectuelle français quant à l'origine de la protection accordée par ce droit aux différents objets pouvant en bénéficier. Les régimes de la saisie-contrefaçon sont donc à distinguer ici, mais il faut relever que la loi du 11 mars 2014 tend à les rapprocher, et ceci du fait qu'il s'agit là fondamentalement de la même procédure dont le but est d'établir efficacement la preuve des violations subies par les droits de propriété intellectuelle protégés. Ce sont de fait les modalités de mise en œuvre qui diffèrent et qu'il faut exposer.

#### **Section 1. La saisie-contrefaçon en droit de la propriété industrielle**

**41.** La matière nécessite de traiter de la question des conditions de fond conduisant à ce qu'une ordonnance soit prononcée par le magistrat à cette fin (§1). Puis il doit être exposé l'exécution de cette ordonnance et de ses suites (§2), et enfin des incidents y étant afférent (§3).

#### **§1. Conditions de fond à la saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle**

**42.** De présenter tout d'abord les éléments formels nécessaires au déclenchement de cette procédure où il advient de s'interroger au sujet de la nécessaire possession d'un titre de propriété industrielle(I), puis de considérer le sujet de la qualité des parties pouvant y requérir (II).

---

<sup>21</sup> Voir : Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

<sup>22</sup> Voir : Pierre Véron, Saisie-contrefaçon 2013/2014, 3<sup>ème</sup> éd., Dalloz, Coll. : Dalloz Référence.

## I. L'interrogation relative à la nécessaire possession d'un titre

43. Le principe énoncé par le Code de la propriété intellectuelle est que toute personne ayant accès à l'action en contrefaçon est qualifiée pour engager une procédure de saisie-contrefaçon. Mais la logique étant que cette procédure soit un préliminaire à une action au fond il apparaît qu'il est possible de recourir à une saisie-contrefaçon hors des cadres où il serait possible d'engager une action en contrefaçon. En effet lors des étapes précédentes la délivrance du titre, il est déjà possible de solliciter une telle mesure. Cela est à voir dans les différents domaines composant la propriété industrielle que sont les dessins et modèles (A), les brevets (B), les produits semi-conducteurs (C), les obtentions végétales (D), les marques (E), et d'évoquer également la situation particulière des indications géographiques (F). Ceci permettant de traiter des prérequis traditionnels à la saisie-contrefaçon, mais aussi de la possibilité d'anticiper la mise en œuvre de cette procédure avant même que le titre de propriété industrielle ne soit publié.

44. Cette logique d'anticipation de mise en œuvre de la saisie-contrefaçon s'apprécie de fait par rapport à la reconnaissance du droit protégé par le titre de propriété industrielle lui-même. Le recours à cette pratique anticipée de la mesure de saisie-contrefaçon participe alors à la prévention de l'aggravation des atteintes subies par les droits du fait des actes de contrefaçon, car la mesure de saisie-contrefaçon est extrêmement vigoureuse. Il est en effet possible de recourir à celle-ci avant même que la titularité soit établie par le titre, élément pilier du droit de la propriété industrielle. C'est en quelque sorte *le droit avant le droit*, l'expression peut paraître abusive, mais au regard de la rigidité des principes d'acquisition de la protection juridique dans ce domaine du droit de la propriété intellectuelle, il est utile ici de mettre en avant chaque fois que cela se présente cette logique de protection anticipée, dont la saisie-contrefaçon participe activement. Il existe donc des hypothèses où le titre n'est qu'en devenir, mais où il est tout de même possible d'agir par cette mesure, de voir désormais cela en fonction du droit de propriété industrielle en cause.

### A. En matière de dessins et modèles

45. Il est important ici d'appréhender le fondement totalement différent de la protection des créations en matière de propriété littéraire et artistique, et en matière de propriété industrielle. Dans le premier cas, le législateur français a toujours eu une vision paternaliste, où l'auteur est considéré comme une personne isolée travaillant seule, et tirant ses revenus de la seule exploitation de ses créations. La loi a alors mis en place un système instituant une protection automatique dès la naissance de l'œuvre. La seconde situation, concernant les travaux protégeables dans le monde de l'industrie, est tout autre. Ici les textes ont assimilé la nature industrielle du processus d'élaboration des produits, et par conséquent il est alors nécessaire de passer par le biais d'une procédure de dépôt afin que la protection soit

assurée. En matière de dessins et modèles cette logique est tout à fait respectée, mais de relever tout de même sur l'existence de la notion d'unité de l'art permettant à certains dessins ou modèles de bénéficier d'un double régime de protection tant par le droit d'auteur que le droit des dessins et modèles. Cette remarque est tout à fait incidente, car il convient ici de s'intéresser aux objets relevant du droit de la propriété industrielle.

46. C'est l'article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle qui est ici le texte de référence en matière de saisie-contrefaçon concernant les dessins et modèles. Celui-ci possède une rédaction commune aux autres textes relatifs à cette procédure dans les autres matières de la propriété industrielle. Il y est indiqué que « *toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon* » peut demander le bénéfice d'une mesure de saisie-contrefaçon. Avant de s'intéresser plus loin à la question de la qualité de la personne jouissant de cette faculté, il est préalablement nécessaire que la présence du droit sur le dessin ou le modèle soit avérée afin de fonder le recours à cette procédure.

47. L'article L. 511-9 du CPI dispose que « *la protection du dessin ou modèle [...] s'acquiert par l'enregistrement* », cette démarche se réalise auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), ou au greffe du tribunal de commerce qui le transmettra à l'INPI<sup>23</sup>, ou au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale le cas échéant. Il est à noter que la particularité de cette formalité réside dans le fait que la protection n'est tout à fait acquise qu'après la publication du dépôt du dessin ou modèle. Le législateur a par conséquent prévu la situation où des actes contrefaisants se dérouleraient durant ce laps de temps, l'article L. 521-1 du CPI déclare que des faits se déroulant durant cette période ne peuvent être considérés comme portant atteinte aux droits attachés à la protection, sauf si le titulaire des droits notifie la copie de sa demande d'enregistrement à un tiers, alors celui-ci peut voir sa responsabilité engagée même antérieurement à la publication du dépôt du dessin ou modèle. Le texte met donc en évidence la nécessité impérative de publicité permettant de l'opposabilité du titre. Ce dernier doit être connu de ceux dont la responsabilité sera engagée pour contrefaçon, d'où le fait que la notification le cas échéant, et surtout la publication constitue des formalités obligatoires.

48. Il faut s'interroger désormais à propos des dessins et modèles communautaires, l'article L. 515-1 du Code de la propriété intellectuelle traite du sujet et renvoie à l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001. Il faut s'apercevoir de quelques particularités en l'espèce, l'article affirme que « *toute atteinte [...] sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur* », le régime français de lutte contre la contrefaçon vient ainsi à s'appliquer, mais c'est alors l'article L. 515-1 du Code de la propriété intellectuelle qui amène des spécificités. Ce texte renvoie au règlement européen

---

<sup>23</sup> Voir : article L. 512-1 du Code de la propriété intellectuelle.

précité traitant du cas des dessins et modèles communautaires. En la matière il faut se référer à l'article R. 211-7 du Code de l'organisation judiciaire qui attribue au seul tribunal de grande instance de Paris le contentieux en matière de marques, et de dessins et modèles communautaires, alors qu'au sujet des dessins et modèles nationaux, une telle restriction n'existe pas, mais il faut préciser que sera fixée par décret<sup>24</sup> une liste de tribunaux de grande instance habilités à connaître de ce contentieux. En l'absence du texte il convient de se référer aux règles classiques d'attribution de compétence. Il est utile d'ajouter une précision spécifique aux dessins et modèles communautaires, en effet le règlement communautaire prévoit de pouvoir agir sans dépôt pour les protéger, c'est là tout à fait particulier, mais seulement si ceux-ci ont fait l'objet d'une divulgation au public sur le territoire concerné, et il incombera alors au titulaire des droits de prouver cette divulgation pour avoir l'opportunité d'agir.

**49.** Il convient d'aborder le sujet des dessins et modèles internationaux, ici il s'agit de créations liées à cette matière faisant l'objet d'un dépôt auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l'OMPI). La jurisprudence a eu à se prononcer à ce propos, et celle-ci considère que la question soulève peu de problèmes, en effet elle estime que si le dépôt auprès de l'OMPI vise la France, et que de plus si celui-ci a fait l'objet d'une publication au Bulletin des dessins et modèles internationaux alors l'opposabilité en est reconnue en France, et le titulaire des droits peut alors agir en vertu des lois françaises<sup>25</sup>.

**50.** Après avoir présenté les différents moyens d'obtention d'un titre permettant d'agir en vue d'une saisie-contrefaçon, il est à présenter en pratique quels éléments seront utilisables pour justifier l'existence d'un titre. En premier lieu pour les dessins et modèles nationaux il suffira de produire le certificat de dépôt tel que le décrit l'article R. 512-6 du Code de la propriété intellectuelle provenant de l'INPI, ou du greffe du tribunal de commerce, ou du greffe de la juridiction statuant en matière commerciale. Une fois l'objet enregistré il faut alors en produire un certificat d'identité et un état des inscriptions au Registre national des dessins et modèles démontrant que la durée de protection légale court encore<sup>26</sup> telle que déterminée par l'article L. 513-1 du Code de la propriété intellectuelle. Par la suite au sujet des dessins et modèles communautaires, il faudra produire un justificatif du dépôt ou de l'enregistrement de l'objet en vigueur dans l'Etat membre où la protection fut accordée. Dans l'hypothèse

---

<sup>24</sup> Voir : article L. 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle.

<sup>25</sup> Voir : CA Paris, 7 juillet 1994, PIBD 1994, n° 576, III, 137 ; et aussi CA Paris, 23 janvier 1995, PIBD, 1995, n° 583, III, 231. Il faut noter qu'en l'espèce les tribunaux se réfèrent à ce qui est désormais l'ancienne rédaction de l'article L. 521-2 du CPI, suite à la loi n° 2007-1544 la rédaction en a été refondue, mais l'opposabilité du titre par le biais de l'action du propriétaire en est toujours l'esprit, donc cette solution jurisprudentielle peut encore être reprise.

<sup>26</sup> L'article L. 513-1 du CPI prévoit une protection pour une durée de 25 ans maximum, à renouveler tous les cinq ans, et cela à compter du dépôt de la demande.

où le dépôt n'a pas été réalisé, mais où il y a eu divulgation permettant selon les textes une protection, le titulaire des droits devra apporter tout élément susceptible d'étayer ses prétentions. Enfin concernant les dessins et modèles internationaux, il sera simplement nécessaire de présenter le titre délivré par l'OMPI, ou un extrait du Bulletin des dessins et modèles internationaux justifiant ainsi la publicité du titre.

51. En considérant la problématique de l'anticipation de la protection accordée par la publication du titre et ainsi la possibilité de recourir à une mesure de saisie-contrefaçon ; le droit communautaire applicable apporte des réponses utiles concernant les objets qu'il protège. La saisie-contrefaçon sur le fondement d'un simple dépôt publié ou notifié au contrefacteur est à envisager dans le cadre de l'article 90 du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2002. La protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré commençant avec sa divulgation au public pour la première fois dans la Communauté<sup>27</sup>, la procédure de saisie-contrefaçon sera ouverte dès ce moment, à condition que le demandeur soit en mesure d'apporter la preuve de ceci.

52. Il vient d'être observé que la procédure de saisie-contrefaçon peut donc être sollicitée en matière de dessins et modèles avant même la mesure de publication du titre dans le registre afférent. L'élément fondant la protection est au regard de cette procédure l'initiative pour le futur titulaire du droit de s'engager dans la voie permettant la publication, à savoir le dépôt. De continuer cette étude de l'anticipation de la mesure de saisie-contrefaçon par rapport aux dispositifs de publication au sujet du droit des inventions.

## **B. En matière de brevet**

53. C'est l'article L. 611-2 du Code de la propriété intellectuelle qui expose les différents titres assurant la protection des inventions, il en est ainsi exposé trois catégories. Il s'agit en premier lieu des brevets d'invention, ils sont délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande. Par la suite il existe les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande. Enfin il est à trouver les certificats complémentaires de protection, ceux-ci sont rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l'article L. 611-3 du Code précité. Ils prennent effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article.

54. La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, ainsi que le décret n° 2008-624 du 27 juin 2008 ont harmonisé grandement la matière, mouvement encore poursuivi par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014. Il est tout de même utile de présenter ici les

---

<sup>27</sup> Voir : articles 7 et 15 du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2002.

éléments à produire permettant d'engager une action en contrefaçon, et donc pour une saisie-contrefaçon.

**55.** L'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle édicte la procédure de saisie-contrefaçon concernant les brevets et les inventions protégées. Il est là nécessaire de le lier à l'article R. 615-2 de ce même Code, qui indique les justificatifs à produire pour fonder la demande. Ici il faut observer que le législateur met en place un régime double, tout d'abord celui concernant le recours à une saisie-contrefaçon par le biais même du titre, puis celui autorisant cette même procédure par le biais de la demande du titre de protection. Par conséquent dès le moment de la demande d'obtention du titre, celui qui le sollicite peut déjà agir en protection des atteintes aux droits qu'il réclame par le moyen d'un brevet d'invention, d'un certificat d'utilité, ou d'un certificat complémentaire de protection suivant la matière. Mais ici, il faut se rappeler que les titres de protection ne sont accordés s'agissant de la propriété industrielle, qu'après qu'une enquête ait démontré que l'objet pour lequel la protection est sollicitée ne soit pas sujet à une antériorité<sup>28</sup>. C'est pourquoi l'article L. 615-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose en son dernier alinéa que la juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet doit surseoir à statuer jusqu'à la délivrance du brevet. Le législateur reconnaît ainsi la possibilité de faire établir la contrefaçon avant l'obtention du titre, mais la sanction ne pourra logiquement être prononcée qu'une fois celui-ci obtenu<sup>29</sup>.

**56.** Il est utile maintenant de présenter synthétiquement les justificatifs à produire pour solliciter la procédure de saisie-contrefaçon. Tout d'abord en matière de brevet d'invention, si celui-ci a été délivré, il faut présenter, selon l'article R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, le brevet mais en pratique cela sera plus sûrement une copie certifiée conforme par l'INPI. De plus le magistrat exigera l'état du paiement des annuités et un extrait à jour du registre national des brevets pour s'assurer que le titre est toujours en vigueur. Concernant la requête d'une saisie-contrefaçon basée sur une telle demande de brevet, il est exigé de produire une copie certifiée conforme par l'INPI de cette demande selon le texte du Code, mais il est nécessaire d'apporter également une preuve de la notification de la demande de brevet au tiers devant faire l'objet de la mesure de saisie, cette notification peut être faite par huissier ou par lettre avec accusé de réception. Par la suite en matière de certificat

---

<sup>28</sup> Le concept d'antériorité en propriété industrielle est spécifique, il s'agit de la situation où l'invention ou la marque pour laquelle est réclamée une protection existe déjà dans le même secteur économique et géographique visé par le demandeur.

<sup>29</sup> Il est intéressant de constater que l'article L. 615-4, issu de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, n'évoque la nécessité de surseoir à statuer que dans le cas du brevet, alors que l'article R. 615-2 du CPI, issu du décret n° 2008-624 du 27 juin 2008, donne la possibilité d'engager une saisie-contrefaçon au moment de la demande d'un certificat complémentaire de protection ou d'un certificat d'utilité, par conséquent il semble logique de penser qu'une juridiction surseoirait à statuer également pour ces hypothèses là. Il faut penser que la jurisprudence n'a pas eu à se prononcer à ce sujet car concernant les titres précités, la procédure d'enquête et de délivrance de la protection est bien plus brève que s'agissant d'un brevet.

d'utilité, si celui-ci est publié il sera nécessaire d'en produire l'original ou une copie certifiée conforme par l'INPI. Si la situation en est au stade de la demande alors l'article R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle permet également de recourir à une procédure de saisie-contrefaçon, il faudra présenter alors une copie certifiée conforme de la demande ainsi qu'une preuve de la notification de cette demande au tiers ayant éventuellement à subir la saisie. En dernier lieu relativement au certificat complémentaire de protection, celui-ci est attaché par définition à un brevet d'invention concernant une spécialité pharmaceutique. Il faut donc présenter lors de la requête pour saisie-contrefaçon une copie certifiée conforme du certificat complémentaire de protection et du brevet, ainsi qu'une preuve de la validité de ces éléments telle que le paiement des redevances et un extrait du registre national des brevets comme indiqué précédemment. Enfin l'article R. 615-2 prévoit également la possibilité de solliciter une saisie-contrefaçon avant la délivrance du titre. Il faudra agir ici sur la base d'une demande de certificat complémentaire de protection, en présentant une copie certifiée conforme de celle-ci, ainsi qu'une preuve de la notification<sup>30</sup> de cette dernière. D'ajouter qu'il est classiquement à démontrer la propriété du brevet pour lequel le certificat est demandé.

57. Il advient de plus de s'interroger sur les demandes de saisie-contrefaçon fondées sur un brevet européen, il est opportun ici de rappeler que celui-ci n'est pas un titre transnational, qu'il s'agirait là de l'hypothétique brevet européen à effet unitaire en instance de création. Pour l'instant il existe simplement le traditionnel brevet européen délivré par l'Office européen des brevets siégeant à Munich, qui va alors se diviser en une multitude de brevet nationaux dans les pays pour lequel il a été demandé. Ainsi une fois le brevet européen délivré, et si la demande en a aussi été faite concernant la France, alors ce brevet sera inscrit au registre national des brevets. Il est nécessaire par conséquent pour demander la saisie-contrefaçon sur cette base de présenter selon les articles L. 614-11 et L. 614-14 du Code de la propriété intellectuelle, un extrait du registre national des brevets et un autre du registre européen des brevets, ainsi que la preuve du paiement des redevances démontrant de cette façon la pérennité du titre. Enfin il est utile de savoir ce qu'il en serait d'une requête aux fins de saisie-contrefaçon fondée sur une demande de brevet européen. L'article L. 614-9 du Code de la propriété intellectuelle vise expressément cette hypothèse et dispose que les droits définis à l'article L. 615-5 de ce Code peuvent être exercés « à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est publiée conformément aux dispositions de l'article 93 de la Convention de Munich »<sup>31</sup>. Le demandeur devra donc fournir une copie de la demande figurant dans le registre européen des brevets, et si celle-ci est en langue étrangère il faudra en délivrer une traduction. De plus, il est bien évidemment

---

<sup>30</sup> Le titulaire d'une demande doit réaliser la notification par le biais d'une copie certifiée, et non d'une copie officielle, car s'il en a été ainsi, la jurisprudence considère alors que l'action en contrefaçon ne peut être déclenchée (CA Paris, 12 décembre 1990, Ann. Propr.ind. 1992. 61).

<sup>31</sup> Convention sur le brevet européen de Munich du 5 octobre 1973.

toujours nécessaire d'en avoir fait la notification au tiers cible de la mesure de saisie-contrefaçon.

**58.** Au sujet du brevet européen il peut être apporté une précision concernant la requête aux fins de saisie-contrefaçon telle que définit par l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi en pareil cas si le brevet national a déjà été accordé, que par la suite le titulaire fait une demande de brevet européen où la France est également visée, et si le titulaire du brevet requiert une saisie-contrefaçon alors celle-ci pourra être accordée comme il a été indiqué antérieurement. Mais c'est alors concernant la procédure au fond subséquente qu'intervient une évolution, le juge devra en effet surseoir à statuer, car l'article L. 614-9 du Code de la propriété intellectuelle vise également l'article L. 615-4 de ce Code. Ce dernier précise que le tribunal ne tranchera pas tant que la procédure de délivrance du brevet européen ne sera pas achevée. Par conséquent, il peut être judicieux pour le titulaire du brevet national de renoncer à la branche française de sa demande de brevet européen, ainsi il n'y a plus de demande pendante devant une institution, et l'action au fond pourra être engagée.

**59.** Relativement à la notion d'anticipation de la protection concernant le brevet, l'article L. 615-4 du Code de la propriété intellectuelle permet de faire constater les atteintes portées à une demande de brevet, et donc de pouvoir solliciter une saisie-contrefaçon, dès lors qu'elle a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, ou à défaut, après sa notification au contrefacteur présumé. Il est tout de même à relever la présence ici d'une réserve, logiquement les revendications de cette demande de brevet ne doivent pas avoir été étendues après le plus ancien des deux événements précédents, ceci répondant à la condition d'opposabilité du droit argué.

**60.** Les demandes de brevet, de certificat d'utilité et de certificats complémentaires de protection peuvent servir de fondement à une demande de saisie-contrefaçon, et de se reporter là à l'article R. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle. Ici il faut relever toute la spécificité de cette procédure par rapport à l'instance au fond, ainsi le tribunal appelé à statuer ultérieurement sur la demande de contrefaçon devra surseoir à statuer dans l'attente de la délivrance du titre, mais il peut tout de même déjà être formé la preuve d'une contrefaçon qui n'est en l'état que potentielle. La notion d'anticipation sur la reconnaissance légale de la protection est là tout à fait évidente, c'est l'intérêt du titulaire des droits de propriété intellectuelle à venir qui est ici privilégié. Mais ce n'est là qu'une mesure avant dire droit, des souplesses procédurales sont légitimes, mais par la suite afin de respecter la rigueur des principes propres à la propriété industrielle, il est nécessaire de s'assurer du bénéfice du régime protecteur édicté par le Livre VI du Code de la propriété intellectuelle pour que l'instance au fond puisse avoir lieu. C'est une démonstration une fois encore du caractère exorbitant de la mesure de saisie-contrefaçon.

61. Pour clore ce propos en matière de brevet, il est acquis classiquement selon le texte de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle que la procédure de saisie-contrefaçon est accessible à « *toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon* ». Il faut en fait considérer que c'est celui qui *aura* qualité à agir en tant que détenteur du brevet qui sera revêtu de cette qualité. La pratique permet de bénéficier de la mesure sur la base d'une demande de brevet<sup>32</sup> si celle-ci est publiée, et la problématique de la qualité pour agir se pose alors différemment par rapport à l'action en contrefaçon engagée au fond. En effet il y a là le problème récurrent de la question du licencié et de sa possibilité d'engager une action en contrefaçon en fonction de sa qualité. Dans le cadre de la saisie-contrefaçon anticipant la publication du titre, ce dernier point n'intervient pas dans le débat car dans le cas où celle-ci est fondée sur une demande, c'est alors uniquement le futur titulaire du brevet qui pourra seul agir, car c'est bien le seul ayant la faculté d'être à l'origine de cette demande.

62. De continuer l'étude de la procédure de saisie-contrefaçon et de sa mise en œuvre anticipée par rapport à la délivrance du titre de propriété industrielle en matière de produits semi-conducteurs.

### **C. En matière de produits semi-conducteurs**

63. Le Code de la propriété intellectuelle traite de façon succincte la question de l'action en contrefaçon concernant les produits semi-conducteurs. C'est l'article L. 622-7 de ce Code qui expose le système choisi par le législateur, et l'ensemble des procédures liées à la contrefaçon est défini par renvoi aux textes dirigeant ce régime en matière de brevet. Par conséquent l'exercice de la saisie-contrefaçon en matière de produits semi-conducteurs se déroule comme en matière de brevet.

64. Il est nécessaire de relever que la principale particularité touchant les produits semi-conducteurs est relative à l'acquisition du titre assurant la protection. Les articles L. 622-1 à L. 622-4 du Code de la propriété intellectuelle en décrivent les modalités. Il faut noter que le bénéfice de la protection peut être accordé même après le début d'une exploitation commerciale, mais que dans le même temps le législateur a enfermé dans une période de quinze ans maximum l'option pour réclamer la protection. Par ailleurs, l'article L. 622-6 du Code de la propriété intellectuelle indique la durée de la protection, et celle-ci est de dix années à compter du dépôt de la demande d'enregistrement, ou de la date de la première exploitation commerciale. De plus ce même article du Code dispose que « *devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n'a fait l'objet d'aucune exploitation dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois* ». Une telle exigence est liée à la nature même des produits semi-conducteurs, ceux-ci sont associés aux secteurs de l'innovation et de la haute

---

<sup>32</sup> Voir : Cass. Com., n° 11-10.924, 31 janv. 2012, inédit, pour une décision récente où le litige ne portait pas sur ce point, mais le principe même de l'action sur la base d'une demande de brevet est établie.

technologie, et par conséquent il ne faut pas permettre qu'une avancée technologique soit monopolisée trop longtemps par une seule personne.

65. Pour l'exercice de l'action en contrefaçon, il est donc indispensable, tout comme pour l'ensemble des matières de la propriété industrielle, de procéder à un dépôt qui aboutira à l'enregistrement de la création auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette formalité permet d'assurer la publicité, et de rendre opposable à tous les droits de celui possédant le produit semi-conducteur, qui est en général le créateur lui-même ou son ayant cause, la cession de ces droits est tout à fait possible de façon habituelle, et mention devra en être faite au Registre national des dépôts des topographies des produits semi-conducteurs, comme cela est prescrit par l'article R. 622-6 du Code de la propriété intellectuelle. Il faut de plus relever, que selon l'article L. 622-6 du CPI, le bénéfice d'une saisie-contrefaçon peut être réclamé dès la demande d'enregistrement, c'est une solution qui se retrouve également dans les autres matières de la propriété industrielle, affirmant ainsi l'harmonisation certaine qui existe ici, suite en particulier à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007.

66. À propos du questionnement relatif à l'anticipation de la protection au sujet des produits semi-conducteurs, il faut ici relever que ceux-ci sont protégés à compter de la date de leur dépôt ou de leur première exploitation commerciale, la date de survenance du plus ancien est prise en compte au sens de l'article L. 622-6 du Code de la propriété intellectuelle. Le dépôt fera alors l'objet d'une publicité au Bulletin officiel de la propriété industrielle selon les termes de l'article R. 622-3 du Code de la propriété intellectuelle. La procédure de saisie-contrefaçon énoncée par l'article L. 622-7 du Code de la propriété intellectuelle peut être sollicitée dès la naissance de l'un de ces deux événements sans avoir à attendre la publication du dépôt, ici aussi la logique d'anticipation est donc de mise.

67. De poursuivre l'exposé de la saisie-contrefaçon et de ses exigences en matière de certificats d'obtention végétale.

#### **D. En matière certificats d'obtention végétale**

68. C'est l'article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle qui pose le régime de la saisie-contrefaçon en matière de certificats d'obtention végétale, la rédaction en est toujours identique à celle des autres domaines de la propriété industrielle, car issu de la loi n° 2007-1544 et récemment retouché par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014. Il faut donc s'intéresser ici aux titres permettant d'agir en contrefaçon, et conséquemment de requérir une procédure de saisie-contrefaçon.

69. Il existe en l'espèce une originalité tout à fait particulière, en effet les obtentions végétales peuvent être protégées par deux titres à l'origine différente, le premier est issu du droit français et codifié aux articles L. 623-1 et suivants du Code de la

propriété intellectuelle<sup>33</sup>, le second est issu du droit communautaire, précisément du règlement n° 2100/94 du 27 juillet 1994<sup>34</sup>. Il faut s'attacher à présenter ces deux titres désormais.

70. Le titre de protection français est le certificat d'obtention végétale, celui-ci connaît une procédure de délivrance encadrée par l'INPI. Pour solliciter une saisie-contrefaçon sur le fondement de ce titre, l'article R. 623-51 du Code de la propriété intellectuelle réclame simplement de présenter le certificat à l'appui de la demande. Il faudra veiller ici, comme pour les autres titres de propriété existant en matière de propriété industrielle, à témoigner de l'état du paiement des annuités, et en l'occurrence disposer d'un extrait du Registre national des certificats d'obtention végétale permettant au magistrat de s'assurer de la validité du titre. L'article R. 623-51 du Code de la propriété intellectuelle permet aussi de réclamer le bénéfice d'une procédure de saisie-contrefaçon en se fondant sur la demande de certificat d'obtention végétale. Pour cela la démarche à suivre est classique, il est nécessaire de présenter au soutien de la requête une copie certifiée conforme de la demande de certificat, et d'apporter une preuve de la notification de cette demande au tiers à l'encontre de qui la procédure est requise, cette notification se faisant simplement par voie d'huissier ou par lettre avec accusé de réception. Enfin, il faut noter, concernant la saisie-contrefaçon fondée sur une demande de certificat d'obtention végétale, que le législateur n'a pas institué ici de sursis à statuer en attendant l'obtention définitive de celui-ci, et par conséquent un tribunal saisi au fond pourra trancher, même si le certificat n'a pas encore été délivré.

71. Il faut à présent évoquer le certificat de protection communautaire d'obtention végétale mis en place par le règlement CE n° 2100/94 du 27 juillet 1994, c'est un titre tout à fait original puisqu'il assure à lui seul une protection transnationale à travers l'ensemble des pays de l'Union européenne. Le Code de la propriété intellectuelle ne cite pas ce règlement, mais pourtant celui-ci trouve à s'appliquer en France car il dispose que « *la protection communautaire des obtentions végétales peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée et faire l'objet de mesures provisoires et conservatoires au sens de l'article 24 de la convention [...] signée à Lugano le 16 septembre 1988* ». Conséquemment une saisie-contrefaçon suivant les prescriptions du droit français est possible sur la base de ce titre communautaire. Il faut tout de même apporter quelques précisions sur la mise en œuvre pratique de la saisie par ce biais, ainsi en premier lieu en suivant l'article R. 623-51 du Code de la propriété intellectuelle, il est nécessaire de présenter le titre pour solliciter la saisie-contrefaçon. Cela se fera ici en exposant un extrait à jour du Registre de protection communautaire des obtentions végétales, et si le texte n'est pas en français il faudra

---

<sup>33</sup> C'est la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, créant le certificat d'obtention végétale, qui s'y trouve codifiée.

<sup>34</sup> Voir : Règlement CE n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Modifié par le Règlement CE n° 15/2008 du Conseil du 20 décembre 2007.

en fournir une traduction. Il est aussi tout à fait envisageable de procéder à une requête aux fins de saisie-contrefaçon sur le fondement d'une demande de certificat de protection communautaire, il suffira d'appliquer également ici l'article R. 623-51 du Code de la propriété intellectuelle. De présenter alors une copie certifiée conforme de la demande et le cas échéant une traduction, ainsi que d'apporter une preuve de la notification du document au tiers cible de la saisie. Il faut de plus se rappeler qu'en cette matière, la loi n'exige pas de sursis à statuer pour une requête fondée sur une demande de certificat.

72. Il est à poursuivre dans ce développement l'interrogation relative à l'anticipation de la protection concernant le certificat d'obtention végétale relativement à la mise en œuvre de la mesure de saisie-contrefaçon. C'est ainsi qu'en la matière, l'article L. 623-27 du Code de la propriété intellectuelle prévoit expressément que les demandes peuvent servir de fondement à une saisie-contrefaçon, et de se référer alors à l'article R. 623-51 de ce même Code pour les modalités d'exécution. Sur ce point l'article 95 du Règlement communautaire n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ne confère pas une protection intégrale au titulaire d'une demande entre sa publication et la délivrance du titre définitif. Il ne peut en effet réclamer qu'une « *rémunération équitable* ». Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'une saisie-contrefaçon soit menée sur la base d'une telle demande communautaire publiée, mais l'action en contrefaçon suivante en se fondant uniquement sur ce titre prospéra dans les limites de cette « *rémunération équitable* ».

73. Il est à continuer l'exposé des éléments requis pour mener à bien une mesure de saisie-contrefaçon au sujet du droit des marques.

### **E. En matière de marque**

74. Il faut indiquer ici qu'il existe deux titres protégeant la marque, tout d'abord la marque française comme décrite par le Code de la propriété intellectuelle aux articles L. 711-1 et suivants, puis la marque communautaire issue du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993.

75. C'est l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle qui pose en la matière les prescriptions légales permettant le recours à la saisie-contrefaçon. À la lecture des articles L. 716-2 et L. 716-5 de ce même Code, il est ici également établi que l'atteinte à ce droit de propriété industrielle est constituée dès le stade de la demande d'enregistrement. Par conséquent, il faut ici aussi adopter les solutions dégagées précédemment. En tout premier lieu, la saisie peut donc être requise sur présentation du certificat d'identité de la marque délivré par l'Institut national de la propriété industrielle, il faut ici aussi s'assurer de posséder un certificat récent permettant de démontrer que la marque est toujours protégée au jour de la requête. Par la suite à propos des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon fondée sur une

demande d'enregistrement de marque, la procédure est classique. Il faudra ainsi en l'espèce présenter le récépissé délivré par l'INPI lors du dépôt, ainsi que la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de cette demande assurant l'opposabilité aux tiers, ou, si la publication n'en a pas encore eu lieu, présenter une preuve de la notification au tiers qui sera objet de la saisie.

76. Au sujet de la marque communautaire, le règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 a mis en place un titre unique assurant la protection de la marque sur tout le territoire de l'Union européenne. Le titre de la marque communautaire est inscrit à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (l'OHMI) siégeant à Alicante. Ce titre peut aussi logiquement être utilisé pour solliciter une mesure de saisie-contrefaçon, c'est en particulier l'article 99 de ce règlement CE du 20 décembre 1993 qui prévoit que les dispositions nationales d'un Etat membre peuvent être utilisées pour la défense d'une marque communautaire, donc une procédure de saisie-contrefaçon peut être engagée sur cette base. Il faudra fournir au soutien de la requête un justificatif de l'enregistrement auprès de l'OHMI assurant que la marque est toujours en vigueur, si la requête se fonde sur une demande d'enregistrement de marque communautaire, il sera à produire une copie certifiée conforme du dépôt de cette demande ainsi qu'une preuve de la notification au tiers, ou de la publication de celle-ci au Bulletin des marques communautaires.

77. Il faut enfin relever en la matière qu'il existe un enregistrement international des marques, celui-ci se déroule auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Suite à un enregistrement unique il permet d'obtenir une série de marques nationales, et par conséquent, si la France est visée dans l'enregistrement, celle-ci se verra reportée au Registre national des marques de l'Institut national de la propriété industrielle. Donc le titulaire des droits de la marque sur le territoire national pourra agir selon les mêmes modalités qu'il le ferait pour une marque française, et réclamer ainsi une saisie-contrefaçon.

78. À propos de la notion d'anticipation de la protection relativement au droit des marques dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure de saisie-contrefaçon. Il est là à s'attacher aux dispositions de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle permettant de solliciter une telle mesure sur le fondement d'une simple demande d'enregistrement. De veiller alors à respecter la condition de publication ou de notification de cette demande au contrefacteur présumé en application des dispositions de l'article L. 716-2 du Code précité. Il sera ici nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à publication de l'enregistrement lors de l'engagement de la procédure au fond. Là encore les textes répondent à la double logique d'anticipation de la protection, pour permettre de caractériser des atteintes à un droit en devenir, et d'une nécessaire rigueur intervenant *a posteriori* dès lors qu'il faudra trancher d'un litige au fond. Le droit communautaire des marques permet également d'engager la mesure de saisie-contrefaçon de façon anticipée en s'appuyant uniquement sur une demande. Il poursuit de fait ici avec cohérence ce qui existe dans le cadre des autres

titres de propriété industrielle protégés au niveau européen. C'est l'article 99 du Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 qui prévoit la possibilité d'engager les mesures provisoires et conservatoires prévues par la législation d'un Etat membre à l'égard de ses marques nationales. Il peut donc être sollicité une procédure de saisie-contrefaçon en se fondant sur une demande de marque communautaire, à la condition classique qu'elle ait été publiée ou notifiée au contrefacteur présumé.

79. D'achever ce développement en évoquant brièvement le droit des indications géographiques.

## F. Cas des indications géographiques

80. Il convient d'apporter quelques précisions relatives aux indications géographiques françaises ou communautaires qui sont des droits collectifs dont la propriété appartient à l'autorité publique<sup>35</sup>, celle-ci en concède le droit d'usage aux producteurs qui respectent les cahiers des charges. Les indications géographiques se trouvent en principe protégées à compter de l'acte émanant de l'administration qui les reconnaît, et il faut ajouter que l'article L. 642-1 du code rural définit une indication géographique protégée, ou une appellation d'origine protégée, comme « *la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission européenne* ». C'est l'article L. 722-4 du Code de la propriété intellectuelle qui édicte les dispositions permettant de procéder à une mesure de saisie-contrefaçon selon les modalités classiques se retrouvant dans l'ensemble du droit de la propriété industrielle. Il est simplement à relever que la logique d'anticipation de la protection n'est pas de mise ici au regard des conditions d'octroi de la protection. Il est donc à faire débiter la possibilité de solliciter une mesure de saisie-contrefaçon à compter du moment d'inscription au registre afférent. La matière étant particulière et sollicitant un contentieux moins important, il n'apparaît pas de volonté d'élargir la fenêtre temporelle permettant la procédure de saisie-contrefaçon.

81. Suite à cet examen des divers titres de la propriété industrielle, il apparaît donc que la mesure de saisie-contrefaçon n'est pas inféodée, à l'exception notable du cas particulier des indications géographiques, à la publication du titre afférent. C'est un esprit volontariste qui domine ici afin d'assurer une protection à un droit en devenir, ce qui est particulièrement opportun pour l'intérêt des droits de propriété industrielle. Il est désormais à considérer la qualité des parties au sujet de l'engagement de la saisie-contrefaçon.

---

<sup>35</sup> Voir : Droit des appellations d'origine et des indications de provenance, Olszak, Ed. Tech. et Doc., 2001, p. 97.

## **II. La qualité du requérant de la procédure de saisie-contrefaçon**

**82.** Traiter de la qualité du requérant à cette mesure de saisie-contrefaçon permet de considérer la problématique de l'accès à celle-ci. Il est en effet acquis que le titre de propriété industrielle n'est pas exigé afin de s'engager dans cette voie et que celle-ci peut ainsi être sollicitée sur le fondement d'une demande afférente à ce titre, élargissant donc d'autant le champ de mise en œuvre et l'efficacité de la saisie-contrefaçon. Ceci conduit à avoir la même approche au sujet de la qualité du demandeur à cette procédure probatoire spécifique au droit de la propriété intellectuelle. Il doit donc être là aussi procédé à l'inventaire des différents domaines de la propriété industrielle à ce propos, d'exposer cela en suivant comme précédemment l'ordre du Code de la propriété intellectuelle. De traiter alors cette question de la qualité en matière de dessins et modèles (I), de brevets (II), de produits semi-conducteurs (III), de certificats d'obtention végétale (IV), de marques (V) et d'indications géographiques (VI).

### **A. En matière de dessins et modèles**

**83.** Dans le domaine des dessins et modèles il est nécessaire de se reporter ici à l'article L. 521-2 du Code de la propriété intellectuelle, la rédaction actuelle issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 a élargi le nombre des parties pouvant traditionnellement agir en matière de contrefaçon, et donc ayant la possibilité d'engager une procédure de saisie-contrefaçon selon l'alinéa 2 de l'article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle.

**84.** En tout premier lieu c'est naturellement le propriétaire du dessin ou modèle qui peut agir, à la condition qu'il soit en possession d'un titre à jour concernant ses droits sur l'objet en cause, tout comme cela a été décrit précédemment. Puis l'article évoque la possibilité particulière que détient « le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation » de conduire l'action civile en contrefaçon, et a fortiori une saisie-contrefaçon. Le texte impose un certain formalisme, et indique que le licencié exclusif doit tout d'abord mettre en demeure le propriétaire d'engager l'action, et si ce dernier reste inactif, alors le licencié exclusif pourra mener l'action en son nom. Il sera nécessaire pour celui-ci de prouver sa qualité, ce qui est possible en présentant le contrat de licence exclusive au magistrat chargé de la procédure, outre le fait qu'il faille classiquement démontrer que le dessin ou modèle a bien fait l'objet d'un enregistrement. D'ailleurs il faut noter que lorsqu'il présentera son contrat de licence, le juge vérifiera que le document n'exclut pas le licencié exclusif de pouvoir agir en contrefaçon, tout comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article L. 521-2 du Code de la propriété intellectuelle. Enfin le texte de l'article L. 521-2 du Code de la propriété intellectuelle en son alinéa 3 ne donne pas l'opportunité à un licencié non exclusif de diriger seul en son nom une action en contrefaçon, mais il est prévu que celui-ci puisse se joindre à une instance engagée par une partie habilitée, afin qu'il puisse obtenir réparation de son propre préjudice.

85. Il faut aussi s'intéresser au cas de cession des droits par le propriétaire, à quel moment le cessionnaire pourra-t-il agir ? L'article L. 513-3 du Code de la propriété intellectuelle y apporte la réponse, il faut en principe que la cession soit inscrite au registre national des dessins et modèles pour que celle-ci soit opposable à tous, et que le cessionnaire agisse comme le titulaire des droits. L'alinéa 2 de ce même article précise également que « *avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits* ». Une telle indication vise à permettre de sanctionner le tiers de mauvaise foi agissant à l'encontre des droits du titulaire en toute connaissance de cause.

86. Il est à poursuivre l'examen de la qualité du demandeur à la mesure de saisie-contrefaçon en matière de droit des inventions.

## **B. En matière de brevet**

87. Dans le domaine du droit des brevets il faut se reporter à l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle. Ce dernier indique les différentes personnes à même d'exercer une action en contrefaçon, et par conséquent, selon les termes de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, de requérir une saisie-contrefaçon.

88. C'est ainsi tout d'abord le propriétaire du brevet qui détient la possibilité de demander une saisie-contrefaçon, il lui suffit de prouver que le registre national des brevets fait bien mention de son identité comme titulaire des droits. Il convient de se pencher sur la situation prévue à l'article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle, celle de la copropriété du brevet, dans ce cas là le copropriétaire peut agir seul et pour son compte, mais obligation lui est faite de notifier aux autres copropriétaires l'engagement de la procédure, ceux-ci pouvant se joindre à l'action. Le Code de propriété intellectuelle prévoit également et de façon harmonisée depuis la loi n° 2007-1544 du 27 octobre 2007 dans les différentes matières de la propriété industrielle, la possibilité pour le licencié exclusif d'agir en contrefaçon. Cette faculté ne lui est cependant ouverte que s'il a mis en demeure de façon infructueuse le propriétaire du brevet, et si de plus le contrat de licence exclusive n'interdit pas formellement un tel recours. Par ailleurs, il est ici aussi impossible au licencié non exclusif d'engager une action en contrefaçon en son nom, mais comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, il peut se joindre à une instance en contrefaçon pour obtenir réparation de son propre préjudice.

89. En cas de cession des droits du brevet, ou de toute modification dans l'appartenance de ces droits, il est nécessaire que de telles opérations soient reportées au Registre national des brevets, afin que l'opposabilité aux tiers en soit assurée, et que le nouveau titulaire des droits puisse agir en son nom.

90. Enfin l'alinéa 4 de l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle présente une particularité propre au brevet. Il s'agit de la possibilité offerte aux titulaires d'une licence administrative ou judiciaire<sup>36</sup>, rare en pratique et dont le régime est décrit aux articles L. 613-11 à L. 613-19-1 du CPI, d'exercer l'action en contrefaçon et donc de solliciter une saisie-contrefaçon. Ceci à la condition d'une mise en demeure inefficace du propriétaire du brevet objet de cette licence. Il faut ici remarquer que l'exclusion contractuelle de l'exercice de cette action pour ce type de licencié n'est pas prévue par la loi.

91. De continuer l'examen de la qualité du requérant à la saisie-contrefaçon dans un domaine afférent à la protection des connaissances techniques, à savoir les produits semi-conducteurs.

### **C. En matière de produits semi-conducteurs**

92. Au sujet des produits semi-conducteurs il est à indiquer que la possibilité d'engager une procédure de saisie-contrefaçon est une nouveauté récente issue de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, c'est de fait un véritable oubli du législateur qui a ainsi été réparé.

93. S'agissant de la qualité pour agir, le régime applicable est identique à celui existant en droit des brevets<sup>37</sup>, car ainsi qu'il a été indiqué le droit des produits semi-conducteurs opère par renvoi aux textes applicables à cette matière, et de se référer donc ici à l'article L. 622-7 du Code de la propriété intellectuelle à ce propos. Conséquemment c'est toujours le titulaire des droits qui a la primeur pour exercer l'action en contrefaçon et pareillement la saisie-contrefaçon. Par ailleurs le licencié exclusif, le licencié judiciaire ou le licencié administratif pourront également agir dans ce sens suite à une mise en demeure vaine du propriétaire des droits. Enfin classiquement le licencié non exclusif n'aura que la possibilité de se joindre à l'action en contrefaçon et non de la mener.

94. De considérer désormais le sujet de la qualité des demandeurs à la mesure de saisie-contrefaçon en matière de certificats d'obtention végétale, qui appartient également à la catégorie des connaissances techniques protégées.

### **D. En matière de certificats d'obtention végétale**

95. En ce domaine des certificats d'obtention végétale l'article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose traditionnellement que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut demander le bénéfice d'une mesure de saisie-

---

<sup>36</sup> Parfois ces licences sont nommées licence d'office et licence obligatoire.

<sup>37</sup> Le régime est donné par l'article L. 622-7 du Code de la propriété intellectuelle et celui-ci opère un double renvoi aux textes régissant la saisie-contrefaçon en matière de brevet L. 615-2 et L. 615-7 de ce code. Par conséquent le brevet constitue bien l'étalon dans le domaine de la propriété industrielle.

contrefaçon. C'est alors l'article L. 623-25 de ce Code qui précise ceux pouvant agir dans ce cadre. C'est en premier lieu de façon usuelle le propriétaire du certificat d'obtention végétale qui pourra conduire la saisie-contrefaçon. Il faut bien sûr rappeler que, pour être opposable à tous, cette qualité de titulaire des droits sur le titre doit se trouver indiquée dans le Registre national des certificats d'obtention végétale.

96. Par la suite, et tout aussi classiquement concernant les différents pans de la propriété industrielle, il est possible au possesseur d'une licence exclusive sur le certificat de requérir en son nom une mesure de saisie-contrefaçon, mais uniquement après une mise en demeure infructueuse du propriétaire. Enfin, il est toujours impossible au licencié non exclusif de solliciter une saisie-contrefaçon, mais il peut logiquement se joindre à une instance engagée pour obtenir réparation de son préjudice propre.

97. Il est à continuer l'exposé de la qualité des requérants à la procédure de saisie-contrefaçon en droit des marques.

### **E. En matière de marque**

98. Dans le cadre du droit des marques la question de la qualité pour agir est également traitée de la même manière que dans les autres matières de la propriété industrielle. Il faut examiner à ce sujet les dispositions édictées par l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle.

99. C'est toujours le propriétaire de la marque qui est le premier indiqué comme étant celui pouvant agir pour solliciter une action en contrefaçon, et donc une saisie-contrefaçon ainsi que l'édicte l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle. Il est à préciser ici que le propriétaire de la marque est celui qui en possède cette qualité telle qu'indiquée dans le Registre national des marques, il faut donc que le cessionnaire d'une marque s'assure bien que ce registre fasse bien état du transfert des droits, ou alors il ne pourra pas solliciter la saisie. En matière de marques, ce sont fréquemment des sociétés qui agissent en tant que titulaire des droits, il faut par conséquent garantir que la personne physique agissant au nom de la société en possède les attributs et en particulier vis-à-vis des statuts sociaux. De fait même si le procès-verbal d'une assemblée générale prévoyait de donner à un directeur la capacité d'agir au nom de la société, cela doit être reporté dans les statuts au moment d'engager l'action en saisie-contrefaçon<sup>38</sup>.

100. Il faut aborder désormais la particularité de la marque en copropriété. Cette situation est considérée comme étant une indivision, et la jurisprudence s'est montrée hésitante pour savoir si un indivisaire seul pouvait engager l'action sans s'enquérir de l'avis des autres, la question est toujours délicate pour ce qui est du

---

<sup>38</sup> Voir : Cass. com., 3 juin 2008, Bull. Joly Soc., novembre 2008 n° 11, p. 876.

déclenchement de l'action, mais la jurisprudence a répondu concernant le déroulement de la procédure, et elle estime que le poursuivant doit apporter la preuve que son coïndivisaire a consenti à mener l'action en contrefaçon, et lui a donné mandat d'agir en son nom<sup>39</sup>. Dans le contexte d'une demande de saisie-contrefaçon, en se situant dans le cadre d'une mesure avant dire droit, il doit être loisible à un coïndivisaire d'agir seul afin d'initier la mesure au regard des impératifs d'urgence pouvant ici exister. Il sera opportun de procéder parallèlement à l'information des autres copropriétaires sous peine de voir la mesure de saisie-contrefaçon annulée, car ne respectant pas les obligations de gestion liées à un bien en indivision. La mise en œuvre de la saisie-contrefaçon est à voir comme un acte de gestion pris dans l'intérêt de tous les copropriétaires et à valider par la suite.

**101.** Il s'agit maintenant de savoir ce qu'il en est de la qualité des licenciés pouvant agir. L'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle est sans ambiguïté à ce sujet, et continue de proposer la solution ordinaire en matière de propriété industrielle. Conséquemment le licencié exclusif peut déclencher en son nom une action en contrefaçon et à fortiori une saisie-contrefaçon, si celui-ci met en demeure vainement le propriétaire d'agir et si le contrat de licence n'exclut cette possibilité. Le licencié non exclusif ne peut lui toujours pas prendre l'initiative du déclenchement de l'action, mais peut se joindre à une instance afin d'obtenir réparation de son préjudice propre.

**102.** De considérer enfin la qualité des parties afin de requérir une saisie-contrefaçon dans la matière particulière des indications géographiques.

## **F. Cas des indications géographiques**

**103.** Les indications géographiques représentent une catégorie originale de droit de la propriété industrielle, la possibilité d'engager une mesure de saisie-contrefaçon à leur sujet a été introduite par la loi n° 2007-1544. Ces appellations d'origine n'appartiennent pas à un titulaire enregistré, c'est la différence essentielle au sein des droits de la propriété industrielle. Elles peuvent donc être utilisées librement par tous les producteurs qui remplissent les conditions posées de façon judiciaire ou administrative par un décret, relativement à l'aire géographique de production et aux qualités et caractéristiques que doivent présenter les produits.

**104.** Pour démontrer sa qualité à agir en saisie-contrefaçon à propos d'une appellation d'origine déterminée, l'intéressé devra tout d'abord justifier de l'existence de la protection en présentant la décision judiciaire ou administrative qui aura donné naissance à l'appellation d'origine protégée. De plus il doit justifier qu'il répond aux exigences qui résultent de la combinaison des articles L. 722-4 et L. 722-2 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi si c'est un producteur, il devra apporter au

---

<sup>39</sup> Voir : CA Paris, 24 mai 2000, PIBD 2000, III, p. 439.

magistrat la preuve qu'il répond personnellement aux conditions posées pour l'utilisation de l'appellation d'origine, en particulier relativement à l'aire géographique concernée et aux conditions de qualité et de caractéristiques de ses produits. S'il s'agit d'un organisme, tel que l'INAO<sup>40</sup>, il devra justifier du texte qui lui donne mission de défendre l'indication géographique concernée.

**105.** L'étude des conditions de fond présidant à la demande de saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle s'est logiquement axée sur les questions de l'existence du droit à protéger et de la qualité à agir. Il vient d'être exposé un régime faisant preuve ici d'une unité certaine, et connaissant logiquement quelques spécificités en certaines matières. Dans le cadre de la mesure de saisie-contrefaçon il apparaît donc une tendance forte à la souplesse de sa mise en œuvre relativement à l'existence du titre de propriété industrielle, qui ne peut donc en être qu'au stade de la demande. Il existe à l'opposé un rigorisme bien plus sévère commun à toutes les matières de la propriété industrielle quant à la question de la qualité du demandeur à cette procédure. Cet aspect de la mesure de saisie-contrefaçon est logique au regard de la vigueur exceptionnelle de celle-ci et des suites qu'elle doit connaître. Il faut exposer cela en traitant notamment désormais de l'exécution de celle-ci.

## **§2. L'exécution de la saisie-contrefaçon, de l'ordonnance à ses suites**

**106.** Les textes édictent que la saisie-contrefaçon en droit de la propriété industrielle se déroule suite à l'obtention d'une ordonnance obtenue par voie de requête délivrée par la juridiction compétente (I). Il faut par ailleurs apporter des précisions techniques dans le contenu même de la requête (II), et par principe cette mesure de saisie spéciale n'a d'intérêt que si des suites lui sont données (III).

### **I. La question de la juridiction compétente en matière de propriété industrielle.**

**107.** C'est là une problématique qui a fortement été unifiée par la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, le texte n'a pas abouti à une totale harmonisation qui aurait rendu la matière plus lisible, il y a en effet quelques subtilités à mettre en avant ici. Il faut tout de même considérer qu'il a été mis un terme aux ambiguïtés concernant la compétence matérielle (A). Il faut poursuivre en considérant la problématique de la compétence territoriale(B), et enfin d'éclairer le sujet de la contestation de l'ordonnance délivrée par un magistrat incompétent (C).

---

<sup>40</sup> L'institut national de l'origine et de la qualité est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, sous tutelle du Ministère de l'agriculture et de la pêche. L'intérêt à agir de l'INAO a été admis cf. TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 27 janv. 2009, RG n° 2008/15962, PIBD 2009, n° 897, III, 1110.

## A. La fin des atermoiements relatifs à la compétence matérielle

108. La matière a connu une évolution bénéfique en regroupant la question de cette compétence *ratione materiae* au sein de la même juridiction (1), et une codification précise traitant de chaque domaine (2).

### 1. La centralisation au sein des tribunaux de grande instance

109. La question s'est posée par le passé de la compétence matérielle liée à la délivrance de l'ordonnance autorisant le recours à une saisie-contrefaçon, quelle juridiction peut donc l'accorder ? La réforme de la matière suite à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, et son décret d'application n°2008-624 du 27 juin 2008, a permis d'apporter une réponse sans ambiguïté qui rend la mise en œuvre de la saisie plus aisée. Il est ainsi à présent établi qu'il est de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance de pouvoir accorder une ordonnance sur requête en vue d'une saisie-contrefaçon. Il a subsisté une incertitude concernant les dessins et modèles pour lesquels dans le passé la compétence du président du tribunal de commerce avait été reconnue, mais suite à la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 et à son article 135, toute ambiguïté est levée.

110. Les tribunaux de commerce n'ont donc aucune compétence pour autoriser une saisie-contrefaçon, par conséquent il ne faudrait pas qu'une ordonnance sur requête autorisée par cette juridiction soit en fait une saisie-contrefaçon déguisée, ce sera systématiquement censuré par les tribunaux<sup>41</sup>. Il est en effet envisageable qu'un demandeur sollicite une requête devant un tribunal de commerce, et dont les termes décrivent les actions à mener lors d'une saisie-contrefaçon, le requérant espérant alors s'affranchir des règles de compétence territoriale strictes existant désormais en la matière et décrites ci-après. Cette hypothèse n'a désormais plus aucune chance de prospérer.

111. De même le magistrat chargé de la mise en état n'a pas compétence pour autoriser par ordonnance sur requête une saisie-contrefaçon. En effet au regard de l'article 774 du Code de procédure civile il faut constater que si ce dernier peut accorder des mesures provisoires, il ne peut le faire qu'en convoquant les avocats des deux parties, il n'est donc pas compétent pour agir par voie de requête, et donc a fortiori ne l'est pas pour celle menant à une procédure de saisie-contrefaçon.

112. Il faut indiquer de plus que suivant les principes généraux du Code de procédure de procédure civile et notamment son article 812, c'est bien le seul président du tribunal de grande instance compétent qui rendra les ordonnances sur requête autorisant la saisie-contrefaçon.

---

<sup>41</sup> TGI Lyon, 10e ch., 20 mars 1995, PIBD 1995, n° 590, III, 310.

113. Il est à exposer les textes établissant clairement les règles applicables à la compétence matérielle afin de solliciter une mesure de saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle.

## 2. Une codification détaillée

114. Il faut considérer ici que le législateur a nécessairement dû édicter dans chacun des pans de la propriété industrielle les règles afférentes à la compétence matérielle au regard de l'organisation du Code de la propriété intellectuelle. Il doit être ici présenté ces textes dans leur ordre de codification.

115. Tout d'abord au sujet des dessins et modèles, c'est l'article L. 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que « *les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire* ». L'article R. 521-2 de ce même Code précise que « *la saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond* ». De plus concernant les dessins et modèles communautaires c'est alors l'article L. 211-11-1 du Code de l'organisation judiciaire qui dispose que « *des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle* ». L'article R. 522-1 du Code de la propriété intellectuelle indique également que « *les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire* ». Ce même article édicte que « *le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris* ».

116. Par la suite au sujet des brevets d'invention et de protection des connaissances techniques, c'est-à-dire les certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection, c'est l'article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « *les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative* ». Concernant la saisie-contrefaçon la compétence des présidents des tribunaux de grande instance est confirmée par l'article R. 615-2 de ce même Code qui indique que « *la saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance énumérés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées* ». À titre

incident il est à indiquer, ainsi qu'il sera vu plus loin, que c'est le tribunal de grande instance de Paris qui est la seule juridiction compétente pour traiter du contentieux en matière de brevet comme le dispose le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009.

117. Concernant les produits semi-conducteurs c'est l'article L. 622-7 du Code de la propriété intellectuelle qui traite la question et celui-ci renvoie à l'article L. 615-17 cité en matière de brevet.

118. Relativement aux obtentions végétales c'est l'article L. 623-31 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que « *les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative* ». Cette compétence des présidents des tribunaux de grande instance est spécialement confirmée en matière de saisie-contrefaçon par l'article R. 623-51 du même Code : « *la saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées* ».

119. En matière de marques, l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « *les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire* ». L'article R. 716-2 de ce même Code indique que « *la saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond* ». Il faut traiter aussi des marques communautaires, c'est alors l'article L. 211-11 du Code de l'organisation judiciaire qui énonce qu'« *un tribunal de grande instance spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marques communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle* ». Et c'est l'article R. 211-7 du Code de l'organisation judiciaire qui précise que « *le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris* ».

120. Enfin en matière d'indications géographiques c'est à l'article L. 722-8 du Code de la propriété intellectuelle qu'il faut se référer où il est précisé que « *les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire* ». L'article R. 722-2 du même code confirme et précise que « *la saisie,*

*descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond ».*

121. Suite à l'exposé des éléments relatifs à la compétence matérielle, il faut s'intéresser au sujet de la compétence territoriale des juridictions pour connaître d'une question spécifique liée aux droits de propriété industrielle.

## **B. La problématique de la compétence territoriale**

122. Il faut indiquer dans un premier temps l'occasion manquée par le législateur pour harmoniser le régime (1), puis la spécificité existante en la matière conduisant à une liste de juridictions spécialement compétentes (2), et traiter de deux questions pouvant se poser ici, l'une relative à l'engagement d'une saisie-contrefaçon pendant une instance en cours, et l'autre traitant de la multiplication des saisies-contrefaçons (3).

### **1. Une occasion manquée d'unicité de la matière**

123. Alors qu'il faut se féliciter que le principe de la saisie-contrefaçon soit étendu depuis 2007 à l'ensemble des domaines relevant du droit de la propriété industrielle, et donc que la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ait amené une harmonisation certaine, il ne faut tout de même pas penser que celle-ci soit totale. La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 n'a pas apporté à ce propos de modifications.

124. Il faut se résoudre à constater que relativement à la compétence territoriale, deux régimes se sont mis en place, l'un au sujet des matières techniques du livre VI du Code de la propriété intellectuelle, et l'autre au sujet des matières restantes de la propriété industrielle. C'est regrettable que le législateur ait mis en place ces distinctions, délaissant là une occasion de rendre la matière plus lisible. La mise en œuvre de la mesure de saisie-contrefaçon serait plus efficace en n'obéissant qu'à un seul principe, or en l'espèce deux règles coexistent.

125. Ainsi concernant le cas des brevets, des produits semi-conducteurs et des obtentions végétales, ce sont les articles R. 615-2, R. 622-6 et R. 623-51 du Code de la propriété intellectuelle qui donnent compétence au président du tribunal de grande instance « *dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées* ». Donc ici c'est finalement un principe classique de compétence territoriale qui est adopté, il est alors possible de supposer que l'action au fond qui suivra ne se déroulera pas obligatoirement devant le tribunal qui a autorisé la saisie. Il faut illustrer le propos en envisageant que l'action au fond subséquente soit déplacée devant la juridiction dont le ressort comprend le domicile du défendeur alors que la procédure de saisie-contrefaçon se déroule devant la juridiction dont le ressort comprend les lieux de commission des actes de contrefaçon. Il peut aussi être considéré qu'une même juridiction autorise plusieurs mesures de saisie-contrefaçon dans le ressort d'autres

juridictions du fait qu'elle aura à connaître de la procédure au fond<sup>42</sup>. Cette idée s'évanouit quasiment intégralement au regard des dispositions actuelles, car ainsi qu'il sera vu plus loin, c'est le seul tribunal de grande instance de Paris qui est ici seul compétent selon les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009. Toutefois d'insister tout de même sur le fait qu'il subsiste toujours en matière d'obtentions végétales une diversité de juridictions compétentes, qu'ainsi les hypothèses de dépaysement du procès ou de mesures autorisées dans le ressort de plusieurs juridictions sont toujours à envisager.

**126.** Dans les autres matières du droit de la propriété industrielle, à savoir le droit des dessins et modèles, des marques et des indications géographiques, la concentration de la compétence territoriale conduit à un maillage du territoire national du fait que plusieurs juridictions se trouvent ici compétentes. Ce sont les dispositions issues du décret n° 2008-624 du 27 juin 2008, codées aux articles R. 521-2, R. 716-2 et R. 722-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui attribuent désormais la compétence pour ordonner la saisie-contrefaçon au président du tribunal de grande instance « compétent pour connaître du fond ». Il faut être attentif en matière de dessins et modèles communautaires et ainsi que de marques communautaires, car par le biais de l'article R. 211-7 du Code de l'organisation judiciaire la compétence exclusive pour connaître des actions touchant à ceux-ci est donnée au tribunal de grande instance de Paris. C'est alors qu'il faut noter l'absence de disposition spéciale relativement à la saisie-contrefaçon au sujet de ces titres relevant du droit européen, ce sont donc les articles R. 521-2 et R. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle qui vont respectivement s'appliquer, et attribuer donc la compétence à la juridiction parisienne.

**127.** Il faut donc constater qu'au sujet de la compétence territoriale applicable à la mise en œuvre d'une procédure de saisie-contrefaçon en matière de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, il est institué dès ce stade un dispositif de concentration juridictionnelle. C'est donc une disposition tranchant avec l'approche classique adoptée au sujet des matières du livre VI du Code de la propriété intellectuelle, celle-ci permettant de requérir la mesure auprès du magistrat dans le ressort duquel celle-ci doit se dérouler, mais l'intérêt est des plus limités puisqu'il se restreint aux hypothèses touchant aux certificats d'obtentions végétales. Ainsi il est à observer que d'un côté il faut obligatoirement se placer devant le magistrat ayant à connaître du fond, bloquant toute volonté de requérir la mesure de saisie-contrefaçon, provisoire par nature, devant une autre juridiction alors que plusieurs sont compétentes pour en connaître. Alors que de l'autre côté dans le cas des droits protégés par le Livre VI du Code de la propriété intellectuelle, il est offert

---

<sup>42</sup> Voir : Civ. 2<sup>ème</sup>, 5 mai 2011, n° 10-20.435, P ; Procédures 2011, comm. 221, note R. Perrot, c'est une difficulté récurrente mais la juridiction suprême n'y voit pas de difficulté si la juridiction à l'origine des mesures peut connaître au fond du litige, les différentes procédures engagées sur le ressort d'une autre juridiction présentant par ailleurs un caractère de connexité.

de se placer devant la juridiction dans le ressort duquel se déroulent les opérations, mais alors une seule juridiction est compétente, à savoir le tribunal de grande instance de Paris. À l'exception du cas des obtentions végétales, le requérant à la mesure de saisie-contrefaçon est donc des plus contraints pour placer sa demande. C'est là dommageable à la souplesse qui devrait exister dans le cadre d'une telle mesure avant dire droit, car le but de la saisie-contrefaçon est de protéger un droit de propriété intellectuelle en péril, sans pour autant présumer de l'état de la question de la contrefaçon au fond du droit. Il faut peut être y voir une préservation de l'intérêt des tiers face à la vigueur que peut présenter la saisie-contrefaçon, mais une telle plasticité de la mise en œuvre de cette procédure serait opportun pour assurer encore une plus grande efficacité à celle-ci, pouvant être contrebalancé par le renforcement des garanties à fournir dans le cadre de cette dernière ainsi qu'il est proposé plus loin. Les dispositions réglementaires applicables méritent donc une unification globale, ou alors d'aller plus loin en suivant la position de la Cour de cassation en matière de compétence territoriale pour les ordonnances sur requête innomées. Cette dernière n'a pas tranché en l'espèce et laisse le choix au requérant de saisir la juridiction compétente pour trancher du litige au fond ou alors celle dans le ressort duquel l'opération sollicitée doit se dérouler<sup>43</sup>. Cette solution mise en avant par la juridiction suprême aurait, relativement à la saisie-contrefaçon, le double avantage de permettre une plus grande souplesse pour mener l'action en laissant une option au demandeur, et une meilleure efficacité en permettant de s'assurer de la validité de la saisie et d'éviter les tergiversations relatives au choix du tribunal.

**128.** Il est à exposer désormais la spécialisation des juridictions instituée réglementairement afin de traiter des questions afférentes au droit de propriété industrielle.

## **2. La spécialisation de certaines juridictions selon la matière**

**129.** Il est essentiel d'indiquer également qu'en certaines matières le législateur a voulu circonscrire la compétence territoriale à quelques juridictions car il est considéré que le contentieux peut s'avérer extrêmement technique et que les tribunaux doivent de plus avoir une certaine expérience de ces sujets. Ce point a été abordé précédemment et concerne tout particulièrement les matières du livre VI du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire les brevets d'invention, les produits semi-conducteurs, à l'exception des certificats d'obtention végétale. Il touche fort logiquement pareillement les autres pans de la propriété industrielle que sont le droit des dessins et modèles, des marques et des indications géographiques. Par conséquent il a été établi par décret une liste de tribunaux de grande instance spécialisés selon les domaines concernés. L'existence de ces restrictions est

---

<sup>43</sup> Voir : Civ. 2<sup>ème</sup>, 18 nov. 1992, n° 91-16.447, Bull. civ. II, n° 266, D. 1993. 91, note Chartier - aussi Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 30 avr. 2009, n° 08-15.421, Bull. civ. II, n° 105, Procédures juill. 2009, comm. 224, obs. Perrot - Civ. 2e, 5 mai 2011, n° 10-20.435, P, Procédures 2011, comm. 221, note R. Perrot.

bénéfique pour la qualité du traitement de ces dossiers, mais en pratique se pose le problème de l'engorgement des juridictions et du temps pour aboutir à une décision. Ici en matière de saisie-contrefaçon ce problème ne se rencontre pas au regard de la voie spéciale qu'emprunte l'ordonnance sur requête, mais cela participe à l'encombrement des tribunaux et à la lenteur du déroulement de l'instance au fond qui sera vue plus loin dans cette étude.

**130.** D'exposer maintenant spécialement les juridictions aptes à délivrer l'ordonnance sur requête permettant la conduite d'une mesure de saisie-contrefaçon en fonction du domaine concerné.

**131.** Tout d'abord en matière de droit des brevets d'invention, tout comme de certificats d'utilité et de certificats complémentaires de protection, c'est l'article R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « *la saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance énumérés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées* » et donc depuis les décrets n° 2009-1204 et n° 2009-1205 du 9 octobre 2009<sup>44</sup>, l'article D. 631-2<sup>45</sup> de ce même Code précise en renvoyant à l'article D. 211-6 du Code de l'organisation judiciaire que le tribunal de grande instance de Paris a la compétence exclusive à ce sujet.

**132.** Par la suite au sujet des produits semi-conducteurs, il existe toujours un rapprochement avec le régime des brevets. C'est alors l'article R. 622-6 du Code de la propriété intellectuelle qui renvoie aux articles R. 615-2 et D. 631-2 de ce même Code, renvoyant lui-même à l'article D. 211-6 du Code de l'organisation judiciaire donnant ainsi compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris.

**133.** Dans la matière des obtentions végétales, de droit français ou communautaire, c'est l'article R. 623-51 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que « *la saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux de grande instance énumérés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées* ». L'article D. 631-1 de ce code ajoute de plus par renvoi à l'article D. 211-5 du Code de l'organisation judiciaire, que c'est une liste de dix tribunaux de grande instance déterminés (Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Limoges, Lyon, Nancy, Paris, Rennes, Toulouse) qui ont compétence.

---

<sup>44</sup> Décret n° 2009-1204 du 9 oct. 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle et décret n° 2009-1205 du 9 oct. 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle. Ces textes sont entrés en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 2009, et à noter par conséquent que la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret

<sup>45</sup> L'article R. 631-2 a été déclassé en article D. 631-2 suite au décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, l'article R. 631-1 a subi le même traitement en devenant l'article D. 631-1

**134.** Enfin dans les matières des dessins et modèles et des marques de droit français et par ailleurs d'indications géographiques, il faut se situer dans la limitation des compétences reconnues pour les litiges touchant au droit de la propriété industrielle. Ce sont donc les articles R. 521-2, R. 716-2 et R. 722-2 du Code de la propriété intellectuelle qui renvoient pour la saisie-contrefaçon, au président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond, et depuis les décrets n° 2009-1204 et n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, ce sont les articles L. 521-3-1, L. 716-3 et L. 722-8 de ce même code qui renvoient respectivement aux articles fraîchement codifiés D. 521-6, D. 716-12 et D. 722-6 qui donnent alors par un autre renvoi à l'article D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire<sup>46</sup>, une liste de dix tribunaux de grande instance à la compétence exclusive : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Fort-de-France. À relever qu'en matière de dessins et modèles communautaires ou de marques communautaires, la concentration est aussi totale car c'est le seul tribunal de grande instance de Paris qui est compétent, il faut se référer là aux articles R. 522-1 et R. 717-11 du Code de la propriété intellectuelle qui renvoient à l'article R. 211-7 du Code de l'organisation judiciaire.

**135.** Il est à considérer désormais quelques questionnements supplémentaires relatifs à des hypothèses particulières de saisie-contrefaçon.

### **3. Autres interrogations touchant à la compétence territoriale**

**136.** Il est utile d'apporter là quelques précisions au sujet de deux hypothèses, tout d'abord relativement au fait de procéder à une saisie-contrefaçon en cours d'instance (a), puis le cas où il est à envisager d'en réaliser plusieurs (b).

#### **a. La saisie-contrefaçon autorisée pendant une instance**

**137.** Le propos est ici de traiter de la question du moment de la saisie-contrefaçon, cette mesure est l'outil privilégié par les titulaires des droits de propriété intellectuelle violés afin de constituer la preuve de la saisie-contrefaçon avant d'engager l'action au fond. Il s'agit donc d'une mise en œuvre dans une phase précontentieuse de cette procédure probatoire à laquelle ce développement s'attache tout particulièrement. D'examiner tout de même ici l'hypothèse d'introduction d'une telle mesure de saisie-contrefaçon en cours d'instance, comment cela doit-il donc être envisagé ?

**138.** La jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer à ce sujet, et il est alors immanquablement à considérer que le débat est ici ouvert. La juridiction suprême se montrait habituellement tout à fait ouverte à accueillir la possibilité d'ouvrir une procédure de saisie-contrefaçon en cours d'instance<sup>47</sup>. Il est à relever un arrêt de

<sup>46</sup> Texte qui fut modifié par le décret n° 2010-1369 du 12 novembre 2010.

<sup>47</sup> Voir : Cass. Com. 26 oct. 1993, n° 91-18.049, Bull. civ. IV, n° 357 - CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A, 3 mai 2006, PIBD 2006, n° 833, III, 479.

2007 en matière de droit de la propriété littéraire et artistique de la Cour d'appel de Paris qui considéra avec force que la saisie-contrefaçon réalisée en cours d'instance était parfaitement valable, en relevant que celle-ci était un droit dont l'usage en cours d'instance n'est pas frauduleux<sup>48</sup>. C'est alors que la juridiction suprême, dans un pourvoi touchant au droit des marques, se prononça contre la faculté de procéder à une telle mesure en cours d'instance. La Cour de cassation accueille l'argumentation relevant que la procédure de saisie-contrefaçon était instituée par le législateur afin de précéder une action en contrefaçon, car elle oblige à se placer au fond dans un délai déterminé et de plus que ce délai a pour vocation de permettre la contestation de la procédure<sup>49</sup>. Ce dernier arrêt insiste en estimant qu'en cours d'instance il faut se référer aux seules dispositions de l'alinéa 3 de l'article 812 du Code de procédure civile<sup>50</sup>. La haute juridiction indique ainsi à cette occasion que « *dès lors que la juridiction est saisie au fond, seul l'article 812 du code de procédure civile est applicable à l'exclusion de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle* ». Il est donc à observer que cette solution jurisprudentielle conduit à un renversement de l'ancienne position et réduit donc le champ d'action de la saisie-contrefaçon en la limitant à la phase précontentieuse.

**139.** Il ne faut pas se satisfaire de cette solution et considérer donc que cette position est appelée à évoluer, car la décision de la juridiction suprême s'entend certes clairement, mais il est considéré qu'elle relève d'une lecture monobloc des textes autorisant la mesure de saisie-contrefaçon. Ceci conduit à une lecture orientée de la mesure de saisie-contrefaçon, en lui retirant tout caractère dynamique, car certes la procédure doit être suivie d'une procédure au fond, mais dans l'hypothèse où cette dernière est déjà engagée, cela conduit simplement à s'abstraire de cette condition de mise en œuvre. La contestation de celle-ci est bien évidemment toujours ouverte en application du droit commun et de la contestation des actes de procédure au fur et à mesure de leur survenance devant le juge en charge de l'affaire. La juridiction suprême cantonne également le recours à la saisie-contrefaçon à une phase précontentieuse car elle considère que par la suite les mesures de droit commun sont aptes à répondre à la finalité probatoire ici désirée. Ce n'est là pas strictement vérifié car la saisie-contrefaçon offre des moyens de collecte de la preuve tout à fait exceptionnels que les requêtes de droit commun ne peuvent offrir, à moins de constituer des mesures de saisie-contrefaçon déguisées alors systématiquement censurées à raison. Ceci n'est donc pas satisfaisant pour la collecte de la preuve de la contrefaçon et constitue un recul dans l'administration de la preuve par le titulaire des droits. La Cour de cassation s'inquiète d'offrir le bénéfice de la mesure de saisie-

<sup>48</sup> Voir : CA Paris, 14<sup>ème</sup> ch., sect. B, 19 oct. 2007, RG n° 07/06176, JurisData n° 2007-351511.

<sup>49</sup> Voir : Cass. com., 26 mars 2008, n° 05-19.782, F-P+B, sté Morgan c/ sté Folia : JurisData n° 2008-043351, Comm. com. électr. mai 2008, comm. n° 65, note C. Caron .

<sup>50</sup> Voir : L'alinéa 3 de l'article 812 du Code de procédure civile édicte que « Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi ».

contrefaçon hors du strict cadre précontentieux au regard des actes exorbitants pouvant être là mis en œuvre, mais il a déjà été insisté sur le fait que le tiers la subissant dispose de moyens de contestation de celle-ci tout à fait satisfaisants.

**140.** En s'attachant à présent à la solution actuelle de la Cour de cassation, il faut faire la remarque que cette décision participe au changement de regard vis-à-vis des articles 812 et 813 du Code de procédure civile, ceux-ci étaient vus comme de simples mesures d'administration judiciaire par la doctrine<sup>51</sup>, c'est désormais une véritable règle de compétence en matière de requête du fait du pouvoir du magistrat saisi pour apprécier du contenu et du devenir de la requête. Il faut relever à propos du non respect de la règle tirée des articles 812 et 813 du Code de procédure civile, que l'inobservation n'en est pas sanctionnée par la nullité<sup>52</sup>. Cette position de la jurisprudence va certainement évoluer avec la modification de l'usage qu'apporte cette décision de la Cour de cassation du 26 mars 2008 de ces deux textes, faisant d'eux un principe d'attribution de compétence, la violation des textes doit logiquement conduire à la nullité. De récentes décisions amènent à considérer l'application de l'alinéa 3 de l'article 812 du Code de procédure civile comme une règle de compétence juridictionnelle<sup>53</sup>, s'éloignant donc de l'idée que cet article n'est qu'une mesure d'administration judiciaire et appuyant ainsi le fait que la sanction lors d'une violation du texte en soit la nullité.

**141.** Il convient de conclure en indiquant que postérieurement à la décision du 26 mars 2008 refusant d'envisager la mesure de saisie-contrefaçon en cours d'instance, une décision de la haute juridiction permet d'y recourir en phase d'appel. C'est ainsi que la Cour de cassation a précisé en septembre 2010<sup>54</sup> que le premier président de la juridiction d'appel est seul compétent pour ordonner la mesure de saisie-contrefaçon sur requête conformément à l'article 958 du Code de procédure civile. La position de la jurisprudence n'est pas stabilisée au sujet du recours à la procédure de saisie-contrefaçon, et il est ainsi à estimer que celle-ci doit toujours être considérée comme une option en cours d'instance, à quelque degré de juridiction que ce soit. De se montrer alors toujours modéré dans l'ampleur des mesures demandées, et de veiller à ce que soient scrupuleusement respectés les principes du contradictoire pour éviter toute déconvenue future quant au sort de cette procédure.

**142.** Il apparaît donc que l'engagement de la saisie-contrefaçon en cours d'instance est une problématique à part entière devant laquelle les juridictions, et notamment la

<sup>51</sup> Voir : S. Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action 2009/2010, spéc. n° 331.381 - S. Pierre-Maurice, Rép. pr. civ. Dalloz, Ordonnance sur requête, mars 2011, spéc. n° 119.

<sup>52</sup> Pour des décisions spécifiques à ce sujet voir : TGI Paris, 3e ch., 1<sup>ère</sup> sect., 31 oct. 2006, RG n° 02/16040, Jurinpi B20060197 - CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. B, 29 mai 2009, RG n° 07/13545.

<sup>53</sup> Voir : TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 14 janv. 2009, RG n° 07/ 11208, PIBD 2009, n° 901, III, 1267, Jurinpi B20090030 - CA Paris, pôle 1, ch. 2, 10 nov. 2009, RG n° 2009/ 10917 ; TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 24 nov. 2009, RG n° 07/03839, Jurinpi B20090175

<sup>54</sup> Voir : Cass. com. 14 sept. 2010, n° 09-16.854, Bull. civ. IV, n° 137; PIBD 2010, n° 931, III, 17.

Cour de cassation, tergiversent quelque peu. Il est à relever que cette discussion est ici exposée à titre tout à fait incident, puisque la thématique principale est là de s'axer sur la phase précontentieuse de l'action en contrefaçon. Mais en traitant ici de la mesure de saisie-contrefaçon et de ses vertus probatoires, il était alors opportun d'aborder ce point de procédure. De considérer donc qu'il est bénéfique à la protection des droits de propriété intellectuelle qu'il puisse être engagé à propos une saisie-contrefaçon en cours d'instance. D'aborder désormais une question plus classique, celle des procédures de saisie-contrefaçon multiples.

#### **b. Multiples saisies et saisies réalisées en parallèle**

**143.** Il est utile aussi d'envisager l'hypothèse où plusieurs opérations de saisie sont à réaliser en même temps et celles-ci se localisant dans le ressort de différentes juridictions.

**144.** La réponse varie selon la matière engagée, ainsi relativement aux brevets, aux produits semi-conducteurs, aux dessins et modèles communautaires, et aux marques communautaires, il n'y a pas d'ambiguïté. Si le principe est en effet que la compétence territoriale dépend du ressort du tribunal où se déroulent les opérations, c'est en pratique le seul tribunal de grande instance de Paris qui se voit attribué une compétence élargie au territoire national pour traiter de ces matières, et en particulier ici pour autoriser une saisie-contrefaçon. Il faudra donc s'adresser au seul président de cette juridiction, plus précisément en fait à celui de la chambre sollicitée, pour requérir à cette saisie. Il faut alors veiller à solliciter autant d'ordonnances que de lieux distincts de saisie, car pour les exécuter il sera nécessaire de recourir à autant d'huissiers que d'opérations se déroulant dans le ressort des différents tribunaux de grande instance, ce qui est ici l'hypothèse. En effet, un huissier n'est compétent pour instrumenter que dans le ressort du tribunal de grande instance de sa résidence<sup>55</sup>, et la saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle ne peut être menée que par un huissier.

**145.** Le cas des obtentions végétales est un peu particulier et se retrouve à présent isolé. Ainsi de même que pour les éléments évoqués précédemment appartenant en particulier au livre VI du Code de la propriété intellectuelle, c'est le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se déroulent les opérations de saisie qui est compétent. Or ici cette compétence n'est pas réduite à une seule juridiction, et il existe donc une liste de dix juridictions pouvant connaître des questions relatives aux obtentions végétales. Il est dès lors nécessaire de demander une ordonnance d'autorisation auprès de chaque tribunal qui se voit situé dans le ressort des opérations de saisie. Il faut là signaler une décision récente de la Cour de cassation en date du 5 mai 2011 où celle-ci a décidé que le juge saisi d'une demande tendant à

---

<sup>55</sup> Voir : Décr. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 5, tel que modifié par décr. n° 2007-813, 11 mai 2007, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janv. 2009.

ce que des investigations soient pratiquées en dehors du ressort territorial de son tribunal, était compétent pour les ordonner dès lors que son tribunal était « *susceptible de connaître de l'éventuelle instance au fond* » et qu'étaient formées contre les différents défendeurs des « *demandes connexes tendant à conserver ou établir la preuve de faits similaires dont pourrait dépendre la solution d'un même litige* »<sup>56</sup>. Cette solution proposée par la juridiction suprême permet donc de requérir auprès d'un magistrat l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon hors de son cadre de compétence territoriale, si celui-ci est à même de connaître éventuellement du fond. Il est sage de suivre les principes dans toute leur rigueur, et de se placer donc devant chacun des tribunaux de grande instance compétents, mais la pratique recommande d'agir de la sorte dans un souci d'efficacité et concentrer les demandes devant la même juridiction. Le risque de censure des ordonnances sur requête autorisant la saisie-contrefaçon est à envisager dans ce dernier cas, mais à considérer comme moins sensible actuellement au regard des exigences de la défense des droits de propriété intellectuelle.

**146.** En matière de dessins et modèles de droit français, de marques de droit français et d'indications géographiques ; s'il existe de multiples lieux de réalisation des opérations de saisie-contrefaçon, cela ne conduira pas à devoir s'adresser à différents présidents de tribunaux de grande instance. C'est désormais le seul tribunal de grande instance territorialement compétent pour connaître du fond qui possède la faculté d'ordonner la saisie. Il y a donc centralisation des demandes auprès d'une seule juridiction. Il sera toujours utile de solliciter autant d'ordonnances que de lieux distincts de saisie, car pour les exécuter il sera nécessaire de recourir à autant d'huissiers que d'opérations se déroulant dans le ressort de différents tribunaux de grande instance. De rappeler également ici qu'un huissier n'est compétent pour instrumenter que dans le ressort du tribunal de grande instance de sa résidence.

**147.** Il s'est par ailleurs présenté un cas fort spécifique devant la jurisprudence<sup>57</sup>, celui où l'opération de saisie doit se dérouler sur un même lieu dépendant du ressort de différentes juridictions compétentes. La jurisprudence a alors considéré qu'une seule ordonnance de saisie-contrefaçon était nécessaire pour éviter les contradictions issues de procès verbaux de saisie et s'assurer de la cohérence de la procédure.

**148.** Il est à traiter à présent de la contestation de l'ordonnance lors qu'une problématique d'incompétence émerge.

---

<sup>56</sup> Civ. 2e, 5 mai 2011, n° 10-20.435, P, Procédures 2011, comm. 221, note R. Perrot; Propr. intell. oct. 2011, p. 437, obs. C. de Haas.

<sup>57</sup> Ce cas particulier concerne le Parc des expositions de la porte de Versailles, la décision relevée ici est celle du TGI de Paris du 24 mars 1983, PIBD 1983, n°330, III, 206 ; cette décision fut confortée en appel par CA Paris, 5 janvier 1988, PIBD 1988, n° 435, III, 249.

### C. Contester une ordonnance délivrée par un magistrat incompétent

149. La mise en œuvre d'une mesure de saisie-contrefaçon nécessite, comme il a déjà été précisé, de solliciter une ordonnance sur requête, la question de la contestation de cette dernière pour incompétence territoriale ou matérielle est tout à fait opportunément à exposer au regard des difficultés pouvant se présenter. Le Code de la propriété intellectuelle n'a pas de texte dédié à cette fin et c'est donc vers le droit commun qu'il faut se tourner. L'article 460 du Code de procédure civile donne le principe général qui est celui que « *la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi* », et ce même code consacre ses articles 493 à 496 spécialement à l'ordonnance sur requête. Il apparaît donc que c'est le magistrat qui a rendu l'ordonnance, même incompétent, qui va devoir retirer sa propre ordonnance. L'article 497 du Code de procédure civile lui donne en effet cette faculté de façon exclusive, même dans le cas où un magistrat est déjà saisi du fond<sup>58</sup>.

150. Le tribunal de grande instance de Paris a prononcé une décision touchant à la saisie-contrefaçon relativement à cette question de compétence, il a ainsi déclaré irrecevable la demande en nullité de l'ordonnance fondée sur un motif d'incompétence territoriale du magistrat prescripteur, car le défendeur n'avait pas saisi en rétractation celui ayant rendu la décision<sup>59</sup>. Le juge du fond ne pouvait donc pas se prononcer lui-même au sujet de l'irrégularité affectant l'ordonnance, et non plus se prononcer sur la nullité de la saisie-contrefaçon réalisée en exécution de l'ordonnance non encore rétractée<sup>60</sup>, faisant donc une stricte application de l'article 497 du Code de procédure civile. Dans une autre décision il a été possible pour le juge du fond de prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon pour une irrégularité relative aux conditions d'exécution de l'ordonnance. Ainsi la décision du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2007 est à ce sujet notable car la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon a été prononcée suite à la double constatation de l'incompétence du magistrat ayant rendu l'ordonnance, mais aussi et surtout d'une irrégularité dans la réalisation du procès-verbal de saisie qui ne distinguait pas assez les constatations de l'huissier de celles des experts accompagnants<sup>61</sup>. La jurisprudence fait montre de quelques variations de position en l'espèce, car le tribunal de grande instance de Paris a tranché le 7 janvier 2009 en indiquant que le juge saisi du fond peut se prononcer sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées sur le fondement d'une ordonnance rendue par un magistrat

<sup>58</sup> Art. 497 Code de procédure civile : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. »

<sup>59</sup> TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 26 mars 2008, RG n° 06/12601 – TGI Paris, ch. civ. 3, 5 mars 2008, RG n° 07/02652

<sup>60</sup> Voir en ce sens : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 2<sup>ème</sup> sect., 1<sup>er</sup> oct. 2010, RG 2008/16991, Jurinpi D20100245; PIBD 2011, n° 935, III, 201.

<sup>61</sup> Voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 2<sup>ème</sup> sect., 6 juill. 2007, RG n° 06/02621, PIBD 2007, n° 861, III, 627 - Propr. industr. oct. 2007, comm. 76, note Raynard.

incompétent, sans considération pour le fait que cette ordonnance n'ait pas été rétractée par son prescripteur<sup>62</sup>. Il faut là encourager à une stricte mise en œuvre des textes du Code de procédure civile, car outre des hésitations jurisprudentielles malheureuses, il est cohérent que le magistrat ayant commis l'irrégularité au sujet de la requête veille à sa réparation.

**151.** Il faut ici être particulièrement attentif au point de contestation, car c'est bien en principe uniquement pour la question traitant de la compétence territoriale ou matérielle qu'il faut se tourner vers le magistrat ayant prononcé l'ordonnance. Cette contestation ne peut se porter que sur ces éléments, et le juge qui en est saisi ne peut en aucun cas se prononcer sur les opérations menées sur la base de cette requête. Mais l'intérêt de cette contestation n'en est pas moindre, car s'il est fait droit à cette demande de rétractation de l'ordonnance, celle-ci sera donc annulée et les opérations subséquentes n'auront plus aucune valeur juridique entraînant le plus souvent la chute de toute une procédure d'action en contrefaçon. Par conséquent c'est là un angle d'attaque de la mesure de saisie-contrefaçon, il faut donc se montrer précautionneux lors de l'adressage de cette requête.

**152.** Suite à l'examen des conditions de fond essentielles touchant aux questions de compétence, il est à étudier désormais les mentions devant être contenues dans l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon conduisant à ce que soit valablement autorisée la procédure.

## **II. Des mentions exigées dans la requête aux fins saisie-contrefaçon à l'ordonnance en découlant**

**153.** Il faut ici détailler les éléments que doit présenter la requête (A), le caractère formel de la procédure de saisie-contrefaçon en est une facette essentielle. Par la suite de traiter du sujet de la prononciation de l'ordonnance par le président du tribunal de grande instance compétent (B), et de discuter enfin de la nature des opérations de la saisie-contrefaçon (C).

### **A. Les éléments présents dans la requête**

**154.** La requête présentée au magistrat doit être la plus exhaustive possible dans la présentation des exigences du demandeur, cette nécessité se comprend car l'autorisation qui sera accordée ne le sera qu'en fonction de ce qui est sollicité. Il faut que la requête prévoit l'ensemble des actes dont la réalisation est désirée par le saisissant. Car par la suite, lors de l'exécution de l'ordonnance qui en découle, il ne pourra être effectué que ce qui est prévu, tout écart pourrait avoir des conséquences

---

<sup>62</sup> Voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 3<sup>ème</sup> sect., 7 janv. 2009, RG n° 2008/ 00116, Jurinpi B20090019, PIBD 2009, n° 894, III, 951 - à voir également TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 1<sup>ère</sup> sect., 23 oct. 2007, PIBD 2008, n° 866, III, 32 - TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 3<sup>ème</sup> sect., 14 janv. 2009, RG n° 07/11208, PIBD 2009, n° 901, III, 1267, Jurinpi B20090030, Propr. intell. oct. 2009, p. 398, obs. de Haas - TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 1<sup>ère</sup> sect., 15 nov. 2011, RG n° 10/15560.

désastreuses sur le devenir de la saisie et le procès au fond qui suivra. Une telle contrainte provient particulièrement du fait que la procédure de l'ordonnance sur requête est non contradictoire, si c'est là tout l'intérêt pour une saisie-contrefaçon de pouvoir surprendre celui qui est visé et s'assurer le plus possible de constater une flagrante de la contrefaçon, un strict encadrement en est exigé. Il faut ajouter que la requête doit être toujours présentée par le biais d'un avocat inscrit au Barreau du tribunal de grande instance auprès duquel la saisie est sollicitée. Cette règle relève du droit commun procédural et émane de l'article 813 du Code de procédure civile, par ailleurs ce même code prévoit en son article 494 que la requête doit être présentée en double exemplaire.

**155.** Il est maintenant nécessaire de détailler les mentions devant figurer sur la requête, au sujet des parties elles-mêmes (1), puis à propos du type de mesures à exécuter (2).

### **1. Mentions relatives aux parties présentes lors de l'exécution de la mesure**

**156.** En premier lieu relativement aux mentions concernant le requérant, il est indispensable que celui-ci s'identifie. Si c'est une personne physique, elle devra communiquer ses nom, prénom, adresse du domicile, nationalité, date et lieu de naissance, ainsi que la profession. Si c'est une personne morale, il faudra indiquer sa dénomination sociale, son siège social, sa forme juridique et la qualité de celui qui agit au nom de la société. Par la suite le requérant doit préciser les droits liés à la propriété industrielle qu'il invoque au soutien de sa requête, et y adjoindre les pièces justificatives liées à la matière en cause. Il faut aussi classiquement attacher à la requête un fondement lié à l'article 494 du Code de procédure civile.

**157.** Il est intéressant ici de s'interroger au sujet de la participation du requérant lui-même à la saisie. À ce sujet la Cour de cassation a répondu par la négative en analysant ce point dans le cadre de la loyauté dans la recherche des preuves. Il est affirmé que « *ni le requérant, ni ses préposés ne sont au nombre des personnes pouvant assister à la saisie-contrefaçon, peu important que le juge de la requête leur en ait donné l'autorisation* »<sup>63</sup>.

**158.** Par la suite il doit être traité des mentions concernant le saisi, il sera là logiquement question en tout premier d'identifier celui-ci. En l'espèce il peut se présenter des difficultés, car la situation la plus évidente est celle où la saisie se déroule dans des locaux appartenant à une personne bien déterminée, il suffira alors d'amener les indications précises liées à cela. Dans le cas où l'identité du saisi ne peut pas être donnée avec certitude au moment de la requête, il suffira de donner des éléments suffisamment précis pour pouvoir pratiquer la saisie-contrefaçon sans

---

<sup>63</sup> Cass. Com., 8 juillet 2008, D. 2008. AJ. 2143

risque d'erreur sur la personne. Si les explications données au juge sont trop imprécises, la requête ne pourra être accordée.

**159.** À présent une précision fondamentale, celle relative au lieu où la saisie doit se dérouler. Ici aussi la pratique admet une certaine latitude dans les informations données, cela se conçoit bien lorsque la saisie doit se dérouler dans une exposition par exemple où les stands n'ont pas d'adresse postale précise, par conséquent il faut apporter le plus de détails possible, ainsi la saisie doit pouvoir se faire sans ambiguïté. Mais il faut relever que la saisie n'a évidemment pas à se dérouler en un lieu unique, le président du tribunal de grande instance compétent peut l'autoriser dans l'ensemble des lieux situés dans son ressort de compétence. C'est en pratique toujours réclamé par le demandeur, qui cherche ainsi par exemple à saisir les marchandises contrefaisantes dans des entrepôts distants des bureaux où débuta la procédure. L'indication du lieu de la saisie revêt une importance tout à fait particulière dans le cadre de cette procédure, car celui-ci détermine la compétence territoriale du juge l'accordant, il est donc essentiel de s'assurer du respect de ce point afin de ne pas commettre là d'erreur de juridiction et encourir la nullité de la saisie.

**160.** De poursuivre ici en considérant un autre aspect essentiel de la saisie-contrefaçon, celui des auxiliaires y participant et des mentions y étant alors afférentes. Ici aussi, il est nécessaire de faire preuve de la plus grande exhaustivité possible. Les textes traitant de la saisie-contrefaçon dans les différentes matières de la propriété industrielle présentent aujourd'hui la même rédaction suite à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 confirmée par la loi n° 2014-315. Ce sont ainsi deux auxiliaires qui sont mentionnés, à savoir l'huissier et l'expert.

**161.** L'huissier est un élément central de la procédure de saisie-contrefaçon, sans son assistance celle-ci ne peut avoir lieu, c'est en effet lui que le législateur a désigné pour la réaliser en pratique. Mais l'huissier n'a pas à être nommément désigné dans la requête, puis dans l'ordonnance, cela pourrait même s'avérer fâcheux pour le requérant, car si l'huissier expressément désigné est indisponible, alors la saisie ne peut avoir lieu. Il est préférable de simplement se munir de l'ordonnance autorisant la requête, qui par sa formule exécutoire permet de solliciter tout huissier territorialement compétent.

**162.** À propos de l'expert accompagnant, il faut relever que la loi utilise le terme au pluriel, par conséquent l'huissier peut être assisté de plusieurs experts choisis par le requérant. La désignation d'expert dans le texte ne signifie pas que la ou les personnes choisies doivent figurer sur une liste d'experts judiciaires, mais c'est en fait toute personne pouvant utilement assister la procédure. En pratique il se trouve ainsi fréquemment un photographe ou un informaticien. Il est une catégorie d'experts assistant à la saisie dont la qualité de conseil en propriété industrielle du requérant a

fait débat. La jurisprudence de la Cour de cassation<sup>64</sup> a en effet considéré que dans le respect de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'expert assistant à la saisie-contrefaçon se doit d'être indépendant du demandeur, et conséquemment qu'un salarié de ce dernier ne pouvait tenir ce rôle. La Cour d'appel de Toulouse avait alors estimé que le conseil en propriété industrielle du requérant n'était pas indépendant et ne pouvait assister à la saisie<sup>65</sup>. Mais la Cour de cassation a alors répondu<sup>66</sup> en affirmant que la fonction de conseil en propriété industrielle est indépendante car l'exercice de la profession est lui-même indépendant, donc il peut alors assister à la réalisation de la saisie-contrefaçon.

**163.** Il faut ici apporter une précision sur la désignation des auxiliaires assistant à la saisie dans la requête, ceux-ci n'ont pas à être nommés, car dans la même logique qu'en ce qui concerne les huissiers, si la personne désignée ne peut participer, alors un autre expert de la même spécialité ne pourrait intervenir sans devoir modifier l'ordonnance du juge. Il faut donc désigner les experts de façon générique en précisant simplement la profession requise pour assister utilement.

**164.** Il est à ajouter une catégorie d'auxiliaires bien particulière pouvant participer à l'accomplissement de cette procédure, à savoir la force publique. La question se pose logiquement de pouvoir recourir à celle-ci, car son intervention peut parfois s'avérer indispensable. Il faut alors observer que les textes spécifiques à la saisie-contrefaçon ne l'évoquent pas. Il faut alors en revenir au droit commun, ainsi l'huissier, de par sa qualité d'officier ministériel, peut recourir à la force publique pour faire exécuter les décisions de justice revêtues de la formule exécutoire, ce que constitue l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon.

**165.** Il est à ajouter finalement qu'en vertu des articles 494 et 813 du Code de procédure civile, si une instance est en cours devant une autre juridiction, il est également possible d'exiger dans la requête que la présence de certaines personnes soit interdite. C'est le président du tribunal de grande instance rendant l'ordonnance qui en appréciera l'opportunité.

**166.** Il convient désormais de s'intéresser aux précisions devant être apportées quant aux actes à réaliser lors de la saisie-contrefaçon.

## **2. Mentions relatives aux actes sollicités lors de l'exécution**

**167.** La rédaction unifiée des textes permettant le recours à une saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle prévoit deux modes d'exécution à cette procédure, il s'agit là de la saisie description et de la saisie réelle. Le requérant doit alors indiquer dans sa demande quelles opérations il désire faire mener par l'huissier.

---

<sup>64</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> Civ., 6 juillet 2000, PIBD 2001, n° 714, III, 87.

<sup>65</sup> Voir : CA Toulouse, 17 avril 2003, JCP E 2004, II, 152.

<sup>66</sup> Voir : Cass. Com. 8 mars 2005, JCP E 2005, n° 648.

**168.** Tout d'abord si le choix se porte sur une opération de saisie description, celle-ci consistera en un examen descriptif des objets argués de contrefaçon qui resteront entre les mains du saisi. Le demandeur va donc indiquer dans sa requête quels sont les objets à décrire, l'huissier devra se borner à suivre alors les prescriptions de l'ordonnance, mais il faut tout de même bien penser que ce sera une formule générique et non l'indication d'un objet précis qui se trouvera dans l'autorisation, ainsi l'huissier aura la liberté d'examiner tous les objets semblant présenter un caractère contrefaisant. La loi n° 2007-1544 modifiant le régime de la saisie-contrefaçon a également introduit une évolution au sujet de la saisie descriptive à laquelle la loi n° 2014-315 apporte encore quelques précisions. Les textes précisent ainsi qu'il peut être procédé « *à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, [...] des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant* », poursuivant de même au sujet « *des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants* ». Le demandeur doit préciser s'il souhaite le prélèvement ; en l'absence d'autorisation cela ne peut avoir lieu. Ceci permet de remarquer que cela introduit de multiples degrés dans l'exécution de la saisie-contrefaçon, même si elle n'est que de nature descriptive.

**169.** Le choix du requérant à la mesure de saisie-contrefaçon peut se porter sur une saisie réelle, en l'espèce les matériels et les produits contrefaisants peuvent alors être captés physiquement. Le texte du 29 octobre 2007 a ici aussi apporté de vraies innovations, et le texte du 11 mars 2014 y ajoute encore des éléments saisissables. Il est désormais à envisager de solliciter la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets contrefaisants, c'est là une option que réclamaient les titulaires des droits, car elle permet véritablement de porter un coup d'arrêt aux actes contrefaisants. De plus le texte permet de saisir tout document se rapportant aux actes de contrefaçon, et c'est là aussi très intéressant en pratique, car cela autorise à solliciter la saisie réelle des documents comptables, ceux-ci s'avérant être de précieuses preuves pour établir l'étendue de la contrefaçon et la réparation qui en découlera. La nouvelle loi n° 2014-315 a alors complété la procédure en ajoutant utilement que « l'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers ». C'est là une mesure à solliciter tout à fait opportunément, car elle assure de collecter tous les éléments relatifs aux actes de contrefaçon allégués.

**170.** Au sujet de la saisie réelle, le nombre d'exemplaires pouvant être emportés physiquement est un point parfois délicat. Le requérant peut donc avoir intérêt à se limiter dans sa requête car le magistrat subordonnera sûrement cela à une forte somme en garantie, ou tout simplement fixera lui-même le nombre d'exemplaires à enlever. Il faut aussi évoquer le cas où il est demandé de pouvoir appréhender l'intégralité d'un stock d'objets suspectés d'être contrefaisants, cette possibilité ne s'envisageait autrefois qu'en matière de saisie-contrefaçon de marque, mais le texte

nouveau issu de la loi de 2007 a en fait repris l'esprit de la rédaction de l'ancien article L. 716-7 du CPI et l'a transféré à tous les domaines de la propriété industrielle. Donc il semble logique de penser que désormais la saisie réelle de stocks peut être sollicitée quelle que soit la matière de la propriété industrielle.

171. De traiter à présent de l'ordonnance accordée par le magistrat en elle-même, concrétisant donc la possibilité d'exécuter la mesure de saisie-contrefaçon.

### **B. L'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance**

172. Selon des modalités de compétence qui ont déjà été exposées précédemment, c'est le président du tribunal de grande instance qui est le seul habilité par la loi à prononcer une ordonnance sur requête autorisant une mesure de saisie-contrefaçon. Le magistrat qui accepte de rendre une ordonnance sur requête reprend en principe le contenu de cette dernière en le modulant au besoin. C'est là le traitement qui est usuellement appliqué en l'espèce, le président du tribunal de grande instance va en effet reprendre dans son ordonnance les mentions de la requête. Il s'attachera tout de même particulièrement à apprécier l'opportunité des mesures ici réclamées. Le président se concentre sur la nécessité véritable de saisir réellement ou pas les objets, et s'il y consent, précisera la quantité devant être captée effectivement.

173. Cette mission est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, suite à la rédaction uniforme des articles traitant de la saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle due à loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et confirmée par la loi n°2014-315 du 11 mars 2014, le président du tribunal de grande instance peut demander au requérant de constituer des garanties. Celles-ci doivent être en principe suffisantes à indemniser le préjudice que pourrait subir le saisi au vue de l'ampleur de la saisie si celle-ci s'avère injustifiée. Il faut donc en déduire que plus la mesure de saisie-contrefaçon est invalidante pour celui qui la subit, plus il sera exigé une garantie élevée de la part du requérant. C'est en ce point qu'il est judicieux pour ce dernier de savoir limiter ses prétentions au risque de se voir réclamer une forte somme en garantie. Le rôle du magistrat est donc essentiel dans l'équilibre de cette procédure, la fonction de cette garantie n'en est alors que plus importante. Celle-ci constitue de fait le seul contrepoids face à la puissance de la mise en œuvre d'une mesure de saisie-contrefaçon. Conséquemment ne serait-il pas utile d'apporter une vigueur supplémentaire à cette garantie ? C'est une position qu'il faudra éclairer plus loin.

174. Une fois prononcée, l'ordonnance doit être signée par le magistrat qui la rend, sa signature doit permettre de l'identifier, sinon le document ne sera pas valable, un exemplaire en est conservé au greffe du tribunal, et copie en est donnée au demandeur qui pourra alors directement la porter à un huissier de justice pour la faire exécuter dans les plus brefs délais.

175. Au sujet de l'exécution effective de l'ordonnance, il peut se poser la question de la durée de validité de celle-ci. Il n'y a pas de texte prévoyant que la saisie-contrefaçon doive être réalisée dans un délai particulier suivant l'obtention de l'ordonnance. Le magistrat prescripteur peut alors éventuellement fixer un tel délai, la saisie-contrefaçon devra être exécutée durant ce dernier. Si ce dernier n'est pas respecté, la sanction en est la nullité de la saisie, ceci est logique puisque elle punit en fait une exécution incorrecte des mesures de l'ordonnance. De préciser enfin que dans le cas où aucun délai n'est corrélé à la mise en œuvre de la saisie-contrefaçon, il faudra alors veiller à la réaliser dans un laps de temps raisonnable après son obtention. En pratique, il n'y a pas de difficulté à ce sujet puisque le demandeur à la saisie veut en principe faire cesser au plus vite le trouble dont il est victime en agissant donc rapidement.

176. Il faut apporter maintenant un éclairage sur la nature liminaire des opérations de saisie-contrefaçon.

### **C. De la nature des opérations de la saisie-contrefaçon**

177. Ainsi qu'évoqué précédemment, l'origine de la mesure de saisie est ancienne dans le droit français car remontant à la période révolutionnaire, cela fait s'interroger sur la survivance d'une telle procédure à travers les évolutions du droit français. La saisie-contrefaçon n'a en effet que peu été changée depuis ses débuts, et le principal bouleversement n'est intervenu que récemment avec le texte du 29 octobre 2007, il faudrait d'ailleurs plus évoquer un double mouvement d'extension et d'équilibrage qu'une modification profonde.

178. La saisie-contrefaçon est considérée comme une procédure exorbitante, le principe la fondant relève en effet d'une telle nature, car il faut bien reconnaître qu'il s'agit là d'une véritable investigation privée. Celle-ci est certes menée par le biais d'une autorisation judiciaire, mais son caractère exorbitant est d'autant plus affirmé car étendu à toutes les matières de la propriété industrielle désormais et les actes à envisager ayant de plus été étendus par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014<sup>67</sup>. Il faut admettre que les options de mise en œuvre de la mesure de saisie-contrefaçon sont des plus nombreuses et vigoureuses, les subtilités subsistantes résident dans les questions de compétence. Il faut considérer cette mesure en balance avec la relative timidité des mesures d'administration de la preuve du Livre VII du Code de procédure civile sur lesquelles il faudra revenir plus loin. De noter que celles-ci n'auront souvent qu'une valeur d'indice pour les magistrats amenés à trancher d'un litige. À opposer à la grande valeur probante reconnue aux éléments obtenus au

---

<sup>67</sup> Il ici à relever que le nouveau texte du 11 mars 2014 ajoute la possibilité de saisie réelle de tout élément se rapportant aux actes de contrefaçon, même si les biens contrefaisants sont introuvables, de se reporter là notamment aux alinéas 2 *in fine* des articles L. 521-4, L. 615-5 et L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle en matière de dessins et modèles, brevets et marques.

moyen d'une saisie-contrefaçon réalisée dans les règles de l'art. Ceux-ci orienteront directement la solution du litige, il faudrait parler d'une valeur « hyper-probante » de la procédure de saisie-contrefaçon. Par exemple, il est utile ainsi de rappeler que le simple recours à des actes de saisie description tels qu'autorisés en matière de brevet par l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, apparaissant indubitablement comme l'option la plus anodine dans le déroulement d'une saisie-contrefaçon, permet tout de même de solliciter la possibilité de prélever des échantillons. Ainsi dès ce niveau de recours à la mesure de saisie-contrefaçon, celle-ci est plus contraignante que le constat réglementé par le Code de procédure civile<sup>68</sup> auquel il serait aisé de la rapprocher. Cette nature exorbitante de la procédure de saisie-contrefaçon est reconnue sans ambiguïté par les auteurs<sup>69</sup> et la jurisprudence<sup>70</sup>. Elle présente également un caractère hybride, car unique procédure autorisant un tel bouquet d'actions, puisqu'elle permet de réaliser des constatations ou des saisies réelles, il apparaît dès lors la nécessité d'un contrepoids.

**179.** L'évolution actuelle de la saisie-contrefaçon conduit également un nouvel équilibre bienvenu au sein de cette procédure. C'est la possibilité de constitution de garanties par le saisissant à la demande du magistrat prescripteur qui doit ici être particulièrement saluée, cela doit amener le demandeur à raisonner ses sollicitations dans l'ordonnance sur requête. Cette garantie reste une option pour le président du tribunal de grande instance, mais il serait intéressant de la rendre obligatoire dans certaines situations qui seront à étudier plus loin. Le risque latent est ici celui de l'abus de droit. Il est certes à reconnaître que de tels agissements seraient sanctionnés *a posteriori*, mais dans un but d'efficacité ainsi que de rapidité de l'action en contrefaçon subséquente, il est utile de pousser le saisissant à mener une procédure de saisie-contrefaçon qu'il faudrait qualifier de « plus raisonnée ». Il ne doit surtout pas être perdu l'intérêt pour cette procédure, mais sa mise en œuvre peut évoluer.

**180.** L'étude de l'exécution de la mesure de saisie-contrefaçon se poursuit logiquement par celle des suites ici exigées, cette procédure est en effet particulièrement encadrée sur ce point.

### **III. Les suites de la saisie-contrefaçon**

**181.** Il s'agit ici d'exposer les suites immédiates de la procédure de saisie-contrefaçon. Certains actes sont alors envisageables à ce moment (A). Il faut surtout traiter là de l'obligation faite par les textes d'engager une action au fond, c'est-à-dire

---

<sup>68</sup> Voir : Art. 249 à 255 du Code de procédure civile

<sup>69</sup> Voir : Pierre Véron, Saisie-contrefaçon 2013/2014, 3<sup>ème</sup> éd., Dalloz, Coll. : Dalloz Référence, p. 4.

<sup>70</sup> Voir notamment : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 23 févr. 1994, RD propr. int. 1996, n° 64, 27 ; TGI Paris, 28 nov. 1986, PIBD 1987, n° 409, III, 132 ; TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 2<sup>ème</sup> sect., 11 mars 2005, PIBD 2005, n° 816, III, 570.

d'initier le procès visant à trancher du litige de la contrefaçon, et ceci dans un délai déterminé (B).

### **A. Les suites à la procédure de saisie-contrefaçon**

**182.** Il faut ici distinguer ce qu'il en est de ces suites concernant le rôle de l'huissier (1), puis celui du requérant (2).

#### **1. Le rôle déterminant de l'huissier**

**183.** L'huissier possède une fonction majeure dans le déroulement de la saisie-contrefaçon. En tout premier lieu, il est essentiel qu'il notifie correctement au saisi l'ordonnance avant de pouvoir effectivement débiter l'exécution des actes autorisés par l'ordonnance sur requête. Il dirige alors la mise en œuvre pratique de la saisie, c'est donc lui qui décide à quel moment les opérations sont achevées. Il faut relever que l'huissier peut aussi suspendre la réalisation de la saisie si des événements dus à des circonstances de fait, souvent vis-à-vis de l'ampleur de la tâche, le nécessitent. L'huissier doit alors indiquer précisément dans son procès-verbal les causes d'une telle suspension. Le moment de la clôture est crucial, car dès cet instant l'ordonnance d'autorisation de la saisie-contrefaçon a épuisé ses effets, il ne pourra alors plus être mené d'actes de saisie, car une ordonnance n'autorise, sauf stipulation contraire du magistrat, qu'une seule et unique saisie. Conséquemment l'huissier ne pourra plus se rendre sur les lieux pour chercher à nouveau des éléments de preuve relatifs à la contrefaçon alléguée.

**184.** De plus une fois les opérations de saisie closes, le Code de propriété intellectuelle impose, aux articles R. 521-3, R. 615-2-1, R. 622-6, R. 623-51-1 et R. 716-3 touchant aux différentes matières de la propriété industrielle et relativement à l'exécution de la saisie-contrefaçon, que l'huissier remette entre les mains de celui qui a eu à subir la saisie une copie du procès-verbal. Toutefois de noter que cette remise n'a pas à avoir lieu aussitôt après les opérations de saisie. Le but est de permettre le respect du contradictoire, qu'ainsi le saisi soit en capacité d'organiser sa défense. C'est pourquoi il a été jugé que l'accomplissement de cette formalité n'est pas tardif lorsqu'il se produit lors de la délivrance de l'assignation pour le procès au fond<sup>71</sup>.

**185.** Enfin suite à l'exécution de la saisie, l'huissier doit s'assurer du devenir des pièces saisies. À ce sujet il est couramment prévu par l'ordonnance d'autorisation de la mesure de saisie-contrefaçon que les pièces saisies, ou tout du moins un exemplaire, soient confiées au greffe du tribunal de grande instance pour en garantir une copie. Il est possible aussi que l'huissier garde ces pièces à son étude. Il faut indiquer que l'huissier ne peut remettre les éléments saisis au requérant à la procédure de saisie-contrefaçon que dans la seule hypothèse où l'ordonnance

---

<sup>71</sup> Voir : CA Paris, 14 mars 1991, RD propr. ind. 1991, n° 34, 20.

l'indique expressément, autrement ce serait une faute de l'huissier engageant sa responsabilité<sup>72</sup>.

**186.** D'exposer à présent le rôle de l'initiateur à la mesure de saisie-contrefaçon dans le contexte des suites à cette dernière.

## **2. Le rôle du requérant après l'exécution de la saisie-contrefaçon**

**187.** Le demandeur, une fois la saisie effectuée, peut apprendre que la mesure n'a pas été des plus efficaces, et par conséquent peu probante. Il sera alors certainement désireux de rechercher de nouvelles preuves. La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 a donc institué une procédure commune à toutes les matières de la propriété industrielle, où celui ayant qualité pour agir en contrefaçon peut réclamer en particulier la communication de documents ou l'accès à toute information dite « pertinente ». Le texte du 11 mars 2014 n'a pas modifié le recours à cette mesure probatoire précontentieuse fort utile, et dont la vigueur est également importante au regard de la large interprétation pouvant être donnée à la notion d'informations pertinentes. Il faut là se reporter aux articles du Code de la propriété intellectuelle L. 521-6 pour les dessins et modèles, L. 615-3 pour les brevets, L. 622-7 pour les produits semi-conducteurs, L. 623-27 pour les obtentions végétales, et L. 722-3 pour les marques. Cette procédure à visée probatoire est à rapprocher de celle spécifique dite de demande d'information<sup>73</sup> qui a une fonction tout de même différente, puisqu'elle vise essentiellement à connaître de l'ampleur de la contrefaçon plus que la commission même des actes de contrefaçon ici recherchée. La mesure offerte par ces textes est également à considérer comme dépassant le simple cadre probatoire, car elle permet aussi de solliciter des mesures conservatoires visant à faire cesser le trouble causé par les actes de contrefaçon.

**188.** En se concentrant ici sur la facette probatoire de cette mesure, il est à considérer que l'introduction de cette dernière par la loi du 29 octobre 2007 répond à une recherche d'efficacité maximum dans la lutte contre la contrefaçon. Il est là prescrit en effet un régime fort avantageux pour le titulaire des droits de propriété intellectuelle, mais il apparaît tout de même parallèlement l'installation de garanties nécessaires pour assurer les droits de la défense et équilibrer cette procédure. Ainsi le texte permet d'agir par la voie du référé selon un mode contradictoire classique, ou alors selon le mode de la requête. Le choix de la requête s'avère être le plus pertinent pour une recherche efficace des preuves, mais celle-ci est alors strictement encadrée. De fait la loi fait ici montre d'une certaine originalité puisqu'elle restreint le recours à l'ordonnance sur requête si « *un préjudice irréparable* » est encouru par le demandeur, et « *si des éléments de preuves, raisonnablement accessibles au*

---

<sup>72</sup> Voir : TGI Evreux, 19 juin 1998, Expertises, 1999, n° 229, p. 278.

<sup>73</sup> Voir : Articles L. 331-1-2, L. 521-5, L. 615-5-2, L. 623-27-2, L. 716-7-1 et L. 722-5 du Code de la propriété intellectuelle.

*demandeur, rendent vraisemblable [...] l'atteinte à ses droits* ». Ce sont là des données pouvant être fournies par le procès-verbal suivant la saisie-contrefaçon, par conséquent cette nouvelle disposition de la loi constitue le complément idéal à cette dernière.

**189.** Il faut préciser là deux éléments à propos de cette procédure relevant de logiques s'opposant où le législateur recherche un équilibre, à savoir l'accroissement de la force probante de celle-ci et l'assurance de protéger les droits de la défense de la partie ayant à en connaître. C'est ainsi que la loi n° 2007-1544 a donné une arme puissante au requérant en lui permettant, et c'est une nouveauté de ce texte, de solliciter la réalisation de la recherche de ces preuves par le biais d'une mesure d'astreinte. Ce point est immanquablement à considérer comme un atout majeur pour le demandeur, car d'une grande sévérité pour celui devant s'exécuter, et il ne doit pas manquer d'être requis auprès du juge qui en appréciera l'opportunité. Le texte cherche également un équilibrage en faveur des droits de la défense, car il impose, lorsqu'il est sollicité dans une phase précontentieuse tout comme en matière de saisie-contrefaçon, d'assigner au fond dans un délai prévu par voie réglementaire, c'est-à-dire de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils en considérant alors celui survenant en premier. À noter ici un apport spécifique à cette procédure de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 qui permet en pareille hypothèse de mettre fin à ce délai en portant plainte auprès du procureur de la République. Si le requérant ne donne pas suite à cette procédure, tous les actes exécutés dans ce cadre sont purement et simplement annulés<sup>74</sup>. De conclure ici en relevant que le parallèle avec la procédure de saisie-contrefaçon se poursuit, car cette procédure peut en effet donner lieu à une exigence de constitution de garanties fort logique au regard de la force des mesures à envisager ici.

**190.** Il doit maintenant être traité d'une obligation allant de pair avec toute mesure de saisie-contrefaçon exécutée avec diligence, celle de se placer au fond.

## **B. La nécessité d'un procès au fond dans un délai réglementaire**

**191.** Les textes traitant de la saisie-contrefaçon présentent tous la même rédaction en matière de propriété industrielle en prévoyant uniformément que la mesure de saisie-contrefaçon doit être suivie d'une action au fond par la voie civile ou la voie pénale, dans un délai prévu réglementairement. Uniformisation introduite par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et logiquement maintenue par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014. Ce sont les articles du Code de la propriété intellectuelle R. 521-2 pour les dessins et modèles, R. 615-3 pour les brevets, R. 622-6 pour les produits semi-conducteurs, R. 623-50-1 pour les obtentions végétales, et R. 716-2 pour les

---

<sup>74</sup> De noter là que c'est également ce qui est prévu en cas d'absence de suites données à la procédure de saisie-contrefaçon en application de la loi du 11 mars 2014, à la différence près qu'ici l'annulation est de plein droit, alors qu'en matière de saisie-contrefaçon celle-ci doit être demandée.

marques, qui indiquent que le délai pour la saisine du tribunal est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce dernier est plus long. Précision fondamentale ici, ce délai court à partir du jour d'exécution de la mesure de saisie-contrefaçon.

**192.** Il est donc prévu par les textes que le requérant de la mesure de saisie-contrefaçon se place au fond, cela signifie qu'il doit délivrer une assignation dans le délai prévu. De relever ici que cette assignation n'a pas forcément à être donnée à celui ayant subi la mesure saisie, il est même préférable d'assigner le présumé contrefacteur, le déroulement de celle-ci ayant alors permis d'obtenir des éléments orientant vers l'identité du contrefacteur, c'est là l'intérêt de cette procédure si particulière.

**193.** Il advient alors de considérer le sujet de la juridiction devant laquelle procéder à l'assignation, les articles relatifs à la saisie-contrefaçon disposent que celle-ci doit conduire à une action au fond par la voie civile ou la voie pénale. Le requérant aura alors une option à présenter.

**194.** Tout d'abord par la voie civile, le requérant devra assigner devant le tribunal compétent selon les règles spéciales édictées par le Code de propriété intellectuelle. Ainsi pour ce qui concerne les matières des dessins et modèles, et des marques il faudra assigner selon les articles R. 521-2 et R. 716-2 devant le tribunal de grande instance qui a déjà rendu l'ordonnance d'autorisation de la saisie-contrefaçon. Pour le cas des brevets, des produits semi-conducteurs et des certificats d'obtention végétale ce sont respectivement les articles R. 615-2, R. 622-6 et R. 623-51 de ce même Code qui indiquent que seules certaines juridictions sont aptes à délivrer l'ordonnance permettant les opérations de saisie-contrefaçon, ces juridictions sont indiquées aux articles D. 631-1 et D. 631-2 du Code de propriété intellectuelle selon la matière, et ce sont les seules pouvant connaître des actions touchant à ces matières, donc l'assignation se fera devant un de ces tribunaux dont la compétence territoriale sera établie en vertu du lieu de domiciliation du défendeur. En rappelant qu'en matière de brevet et de produits semi-conducteurs c'est devant le seul tribunal de grande instance de Paris qu'il faut se placer.

**195.** Le choix de la voie pénale est tout fait envisageable, il faudra en l'espèce porter l'action devant le tribunal correctionnel compétent selon le droit commun de la procédure pénale, car ainsi qu'il sera vu plus loin il n'y a pas de spécialisation des juridictions en matière répressive. Le choix du tribunal territorialement compétent se fera ici classiquement en fonction du domicile du défendeur. Il sera nécessaire de délivrer une citation directe à comparaître avec constitution de partie civile si le but poursuivi est de se placer directement devant la juridiction de jugement. Si des éléments supplémentaires d'information du dossier de poursuite pénale sont à envisager, il faut alors procéder à une plainte avec constitution de partie civile saisissant un juge d'instruction.

**196.** Il est à préciser là un point de procédure essentiel en matière de saisie-contrefaçon, à savoir le devenir des actes ayant eu lieu lors de l'exécution de la saisie-contrefaçon en l'absence de saisine d'une quelconque juridiction. La sanction encourue ici est clairement présentée par les textes relatifs du Code de la propriété intellectuelle et ne présente plus désormais d'ambiguïté selon la matière, c'est donc la nullité pure et simple de toutes les opérations réalisées durant la saisie qui est encourue. Mais il est essentiel de préciser que cette nullité n'est pas automatique, c'est le saisi, et lui seul selon le texte, qui peut demander cette nullité à l'expiration du délai fixé règlementairement.

**197.** Il convient d'exposer maintenant le traitement des incidents pouvant survenir lors de la mise en œuvre d'une mesure de saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle.

### **§3. Le traitement des incidents de la saisie-contrefaçon en droit de la propriété industrielle**

**198.** Il est utile de relever quelques exemples d'incident pouvant avoir lieu lors du déroulement de la mesure de saisie-contrefaçon (I), et de traiter alors du contentieux afférent (II).

#### **I. Les incidents lors de l'exécution**

**199.** Il est un cas d'incident qui se rencontre peu au vu de la jurisprudence existante mais à signaler tout de même, cela consiste dans la situation où lors du déclenchement des opérations de la saisie, celui qui va avoir à la subir fait démonstration de la possession d'une habilitation « confidentiel défense ». Dans cet état de fait, la Cour de cassation a eu à se prononcer et a indiqué qu'il est alors nécessaire que l'huissier en charge de la saisie sursoit à l'exécution, cela jusqu'à que le juge ayant autorisé la saisie, s'il en requiert ainsi, ordonne une expertise confiée à des personnes agréées par le Ministère de la défense<sup>75</sup>. C'est une mesure classique de protection des intérêts de l'État, notion transversale et comportant toujours un aspect dérogatoire absolu dès que ce sujet intervient.

**200.** De plus en matière de brevet, l'article R. 615-4 du Code de la propriété intellectuelle permet au saisi de réclamer devant le président du tribunal de grande instance à ce que des pièces saisies soient maintenues dans la confidentialité. C'est ici une spécificité liée au domaine hautement concurrentiel des brevets. Cette mesure tend à la défense des droits du saisi et cherche à éviter le vol de secrets industriels. Le saisi devra être là être particulièrement prompt, car de par la nature de la saisie-contrefaçon il ne pourra agir qu'après, ou au mieux pendant, le déroulement de la saisie. De plus sachant que l'action au fond sera engagée dans un délai

---

<sup>75</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 21 mars 2006, Bull. civ. I, n° 168 ; et aussi Cass. 1<sup>ère</sup> Civ., 21 mars 2006, Gaz. Pal., juillet 2006 n° 201, p. 40.

maximum de vingt jours ouvrables ou de trente jours civils, il risque de voir les pièces en cause divulguées.

**201.** Enfin un incident pouvant se produire fréquemment réside dans le fait que le saisi oppose une résistance au déroulement des opérations de saisie. L'huissier peut alors passer outre et si nécessaire recourir à un serrurier ou à la force publique, même si l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon n'en fait pas mention<sup>76</sup>. Il a d'ailleurs été jugé que la résistance du saisi pouvait constituer une présomption simple de culpabilité<sup>77</sup>.

**202.** Ces quelques exemples conduisent à considérer spécialement la réponse juridictionnelle à ce contentieux de la saisie-contrefaçon.

## **II. Le contentieux de la saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle**

**203.** Il est à présenter maintenant le contentieux de la saisie-contrefaçon dans les domaines relevant de la propriété industrielle. Il apparaît qu'une telle question peut être traitée par le juge chargé des suites de la saisie-contrefaçon, c'est-à-dire celui ayant à connaître de l'action au fond (A), ou alors par une juridiction autre que celle normalement chargée du fond (II).

### **A. Le contentieux de la saisie-contrefaçon devant le juge chargé du fond**

**204.** En la matière il faut différencier deux contentieux principaux, celui s'articulant autour de la contestation du procès-verbal de la saisie-contrefaçon (1), et celui concernant la réparation du préjudice lié à la saisie (2).

#### **1. La contestation du procès-verbal de saisie-contrefaçon**

**205.** En tout premier lieu le procès verbal peut être l'objet d'une demande d'annulation, cela peut survenir sur divers fondements d'erreur de forme, où il sera spécialement présenté la question de l'accompagnant à la mesure de saisie-contrefaçon (a), et de fond (b).

##### **a. Erreur de forme**

**206.** Les développements précédents ont introduit les multiples éléments nécessaires au contenu formel d'une requête aux fins de saisie-contrefaçon, et c'est alors tout autant de cas d'irrégularités de forme qui sont à envisager. Il faut préciser immédiatement que le traitement de ces erreurs formelles relève du régime de droit commun issu de l'article 114 du Code de procédure civile. Il est y édicté que celui qui

<sup>76</sup> Voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 29 mai 1987, RIPIA 1987. 180.

<sup>77</sup> Voir : CA Paris, 10 juin 1982, Dossier Brevets 1982, IV, 5.

l'invoque doit démontrer le grief qu'il subit afin de pouvoir en bénéficier, cette notion de grief doit ici se voir comme le préjudice enduré par le défendeur. Le magistrat ne peut donc annuler de façon générale un acte pour vice de forme sans rechercher en quoi l'irrégularité cause un grief<sup>78</sup>. La constatation d'une telle atteinte aux droits du demandeur à l'annulation de l'acte nécessite ainsi d'établir qu'un préjudice a été causé<sup>79</sup>.

**207.** D'indiquer de plus que les questions d'irrégularité de forme doivent être impérativement soulevées avant toute fin de non-recevoir ou toute défense au fond, c'est là le régime de droit commun posé par l'article 74 du Code de procédure civile.

**208.** Il est à traiter ici de la problématique relative à l'indépendance des personnes accompagnant l'huissier exécutant la saisie-contrefaçon où la question du préjudice est tout à fait sensible. Il s'agit en effet de considérer là une importante cause de contestation de la saisie-contrefaçon, celle liée aux mentions de la requête afférentes aux tiers participants, et où un grief peut se trouver caractérisé. C'est là tout ce qui touche à la question des personnes accompagnant l'huissier lorsqu'il mène les opérations de saisie. Des difficultés peuvent ici surgir du fait que le magistrat prescripteur de l'ordonnance sur requête reprend en effet généralement lors de la délivrance de cette dernière la liste des accompagnants sollicitée par le demandeur.

**209.** D'illustrer tout d'abord cela en relevant qu'il a effectivement été jugé par la Cour de cassation que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, posant le principe du droit à un procès équitable, amène à ce que l'expert choisi pour assister l'huissier instrumentaire<sup>80</sup> soit indépendant des parties<sup>81</sup>. Deux exemples opposés sont à noter, le premier dans le domaine des obtentions végétales reconnaît cette indépendance au sujet d'un adjoint technique au Groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences qui est considéré «*sans lien de subordination direct avec la société requérante et qui exerce au surplus ses fonctions au sein d'un groupement d'intérêt public dont la structure juridique est censée garantir son indépendance et sa neutralité vis-à-vis de ses autorités de tutelle*»<sup>82</sup>. Le second cas n'admet pas l'indépendance de cet expert lorsqu'il s'agit du préposé du requérant, celui-ci ne peut alors participer aux

<sup>78</sup> Voir : Cass. civ 2<sup>ème</sup>, 23 janv. 1975, Bull. civ. II, n° 24 - Cass. civ. 2<sup>ème</sup>, 22 nov. 1989, Bull. civ. II n° 211, Gaz. Pal. 1990, 2. Somm. 360, obs. Guinchard et Moussa.

<sup>79</sup> Voir : Cass. civ. 2<sup>ème</sup>, 31 janv. 1980, Bull. civ. II, n° 18.

<sup>80</sup> De même la solution s'étend en matière de saisie-contrefaçon menée en droit de la propriété littéraire et artistique à la personne accompagnant le commissaire de police, ou à défaut le juge d'instance.

<sup>81</sup> Voir : Civ. 1<sup>ère</sup>, 6 juill. 2000, PIBD 2001, n° 714, III, 87, D. 2001, jur. 370, note Véron, Comm. com. électr., 2000, comm. N° 98, note Caron - et de plus TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 3<sup>ème</sup> sect., 11 déc. 2001, RG n° 00/03186, Jurinpi B20010244 ; ainsi que Douai, ch. 1, sect. 2, 25 févr. 2010, RG n° 08/08777.

<sup>82</sup> Voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 2<sup>ème</sup> sect., 15 févr. 2008, RG n° 06/05416 ; voir aussi TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 2<sup>ème</sup> sect., 13 juin 2008, RG n° 06/04322.

opérations avec l'huissier, et ce y compris dans l'éventualité où il est nommément désigné dans l'ordonnance pour cette tâche<sup>83</sup>.

**210.** De plus au sujet du conseil en propriété industrielle, les tribunaux retiennent tout particulièrement que celui-ci, même le conseil habituel du saisissant et y compris s'il est le rédacteur du titre fondant les prétentions<sup>84</sup>, doit être considéré comme indépendant des parties<sup>85</sup>. Cette position s'appuie sur la qualité particulière de cette profession où il doit être fait preuve d'indépendance et d'un devoir de confidentialité<sup>86</sup>. À ce sujet la cour d'appel de Toulouse a prononcé en 2003 deux décisions remarquées<sup>87</sup>, ainsi que la cour d'appel de Paris en 2004<sup>88</sup> où il avait été jugé que le conseil en propriété industrielle auquel les parties requérantes recouraient de façon habituelle ne pouvait être considéré comme répondant à la condition d'indépendance. Ces décisions ont subi de fortes critiques car elles ont apparenté l'expert accompagnant l'huissier lors de l'exécution de la mesure de saisie-contrefaçon à l'expert judiciaire mandaté par un magistrat afin d'obtenir un avis pour aider à trancher un litige au sens des articles 263 à 284-1 du Code de procédure civile. La Cour de cassation a donc logiquement cassé le pourvoi sur une de ces décisions<sup>89</sup> en affirmant clairement que « *le conseil en propriété industrielle, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant dans le cadre d'une saisie contrefaçon de marque, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du nouveau code de procédure civile* ».

**211.** Il faut donc ajouter ici que la position de ce professionnel sort donc ici renforcée, tout comme celle de tous les professionnels indépendants. Pour mémoire ceux-ci se définissent comme tout professionnel agissant au sein d'une structure sans être

<sup>83</sup> Voir : Com. 28 avr. 2004, n° 02-20.330, Bull. civ. IV, n° 75, PIBD 2004, n° 791, III, 431, JCP G 2004. II. 10171, note Caron, Propr. industr. 2005, comm. 45, note Raynard ; voir aussi TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 1<sup>ère</sup> sect., 24 oct. 2007, RG no 01/18185.

<sup>84</sup> Voir : TGI Lille, 15 déc. 2005, PIBD 2006, n° 825, III, 165, Propr. intell. oct. 2006, p. 464, obs. C. de Haas.

<sup>85</sup> Voir deux décisions récentes à ce sujet : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 2<sup>ème</sup> sect., 13 juin 2008, RG n° 06/04322 - TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 3<sup>ème</sup> sect., 30 sept. 2009, RG n° 07/16857, Jurinpi B20090157, PIBD 2010, n° 909, III, 14. De plus une étude traitant ce sujet : P. Nuss, « Du choix de l'expert qui assiste l'huissier instrumentaire en matière de saisie-contrefaçon », Propr. industr. déc. 2005, étude 26.

<sup>86</sup> J.-P. Martin, « Indépendance des Conseils en Propriété Industrielle et Convention Européenne des Droits de l'Homme », RD propr. int., n° 174, août 2005, p. 9.

<sup>87</sup> Voir : CA Toulouse, 17 avr. 2003, Ferco/Sotralu, Comm. com. électr. 2004, comm. 3, note Caron, JCP E 2004. II. 152, obs. Caron - CA Toulouse, 2<sup>ème</sup> ch., 1<sup>ère</sup> sect., 17 avr. 2003, RG n° 2002/03575, Miniplus/Capitole Carton.

<sup>88</sup> Paris, 4<sup>e</sup> ch., sect. B, 10 déc. 2004, RG n° 02/03941, PIBD 2004, n° 802, III, 99; Propr. intell. janv. 2005, p. 85, obs. B. Warusfel.

<sup>89</sup> Pourvoi concernant l'arrêt Miniplus/Capitole Carton du 17 avril 2003 : Com. 8 mars 2005, n° 03-15.871, Bull. civ. IV, n° 53, p. 58; D. 2005, AJ, 838; JCP E 2005. II, n° 648, p. 716, note Caron; Comm. com. électr. 2005, comm. 102, note Caron; Propr. industr. 2005, comm. 45, note Raynard.

inscrit dans un quelconque lien de dépendance avec celle-ci, caractérisé de plus par la proposition d'une offre apportant une valeur ajoutée à cette structure et de façon indépendante à celle-ci. Il est alors utile de relever ici une décision d'appel qui a reconnu que l'ingénieur, lui-même accompagnant du conseil en propriété industrielle, n'entachait pas d'un vice le déroulement des opérations par sa seule présence, à la condition notable que celle-ci soit passive<sup>90</sup>. La décision souligne également le fait que cet ingénieur était lié par un contrat de travail à ce conseil où était indiqué le respect du secret professionnel. Donc il y a en cette dernière espèce une extension de la qualité d'indépendance par le lien contractuel, c'est à accepter de par la force consacrée en droit français de ce lien. Mais la jurisprudence ne manque pas d'insister sur les conditions cumulatives, que sont ici l'indépendance, la confidentialité et la passivité de l'accompagnant pour mener de façon correcte les opérations de la saisie-contrefaçon.

**212.** Le sujet de la personne accompagnant l'huissier sort donc éclairci de ces positions jurisprudentielles. Il est appuyé sur le fait que ce dernier est bien au centre de l'exécution de la saisie-contrefaçon, et doit lui-même établir toutes les mentions présentes dans le procès-verbal concluant l'opération. Il ne doit requérir en pratique qu'un avis purement technique de celui qui le suit, cela devant être indiqué dans le procès-verbal. Le saisi a donc tout intérêt à se joindre de façon attentive au déroulement des opérations, car s'il est constaté que l'huissier ne fait que recopier les propos de son accompagnant et se contente de le suivre, alors la saisie-contrefaçon sera systématiquement censurée par les tribunaux. Celui qui est autorisé par l'ordonnance sur requête à suivre les opérations de saisie doit ainsi faire preuve d'une grande retenue lorsque celle-ci est menée, il en va du devenir de la procédure. Il est donc établi par les décisions citées précédemment que c'est tout de même la condition d'indépendance du professionnel qui est primordiale, cette notion peut éventuellement être mise à mal avec des problématiques de conflit d'intérêt. C'est là un angle ténu pour attaquer une mesure de saisie-contrefaçon, mais il faut y songer dans l'avenir car c'est une approche moderne de la notion d'indépendance qui va plus loin que la simple constatation textuelle de celle-ci et touchant également à l'appréciation de notion de fait. Le droit doit prendre en compte les évolutions de la société et cette thématique du conflit d'intérêt est appelée à prendre de l'ampleur car elle touche à la question de la neutralité que la science juridique exige.

**213.** Il doit être poursuivi l'étude de la contestation du procès verbal de la saisie-contrefaçon en s'attachant maintenant aux erreurs de fond.

---

<sup>90</sup> Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A, 3 déc. 2008, RG n° 2007/13569, PIBD 2009, n° 892, III, 878, Jurinpi B20080166, Propr. intell. oct. 2009, p. 412, obs. B. Warusfel, D. 2010, pan. 465 s., spéc. 469, obs. J. Raynard.

## b. Erreur de fond

**214.** Le régime des erreurs de fond en droit commun est donné par les articles 119 et 120 du Code de procédure civile, elles peuvent donc être soulevées à tout moment lors de la procédure. En matière de saisie-contrefaçon l'erreur de fond se caractérisera classiquement par l'inobservation d'une formalité substantielle, mais de par la nature exorbitante de cette procédure la jurisprudence insiste sur la stricte interprétation des règles en la matière<sup>91</sup>. Ainsi un cas qui se présente est celui de la non notification préalable de la demande de brevet à celui qui doit faire l'objet de la mesure de saisie, c'est une condition que la jurisprudence considère comme impérative, et qui entraîne la nullité de toute la saisie-contrefaçon en cas de non respect<sup>92</sup>. De la même manière est considérée comme une cause de nullité au fond, la saisie-contrefaçon effectuée par le cessionnaire d'un brevet d'invention alors que la cession n'est pas encore inscrite au Registre national des brevets, sauf si cette inscription est effectuée avant que le juge du fond ne statue<sup>93</sup>. Ces décisions jurisprudentielles démontrent, parmi d'autres précitées, la nécessité de rigueur tant dans la conduite de la procédure de saisie-contrefaçon, que dans la rédaction du procès-verbal de saisie par l'huissier.

**215.** Il est à considérer ici le cas particulier de la procédure d'inscription de faux, c'est là un angle d'attaque du procès-verbal de la saisie-contrefaçon à envisager. De par la qualité d'officier ministériel de l'huissier, cette voie est en effet la seule permettant de contester la véracité des informations qu'il aura porté dans le procès-verbal. Il faut donc tout d'abord se référer à la procédure de droit commun codifiée aux articles 306 à 313 du Code de procédure civile. Le régime juridique issu de ces textes dispose selon l'article 313 du Code de procédure civile, qu'il est de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel de connaître de ce litige. Conséquemment en matière de saisie-contrefaçon, si le procès au fond se déroule devant un tribunal de grande instance, ce sera alors lui qui statuera sur cette question, et si le procès a lieu devant un tribunal correctionnel celui-ci devra surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance compétent tranche. Du point de vue pratique, le défendeur de l'action en contrefaçon va réclamer l'inscription de faux devant le greffe du tribunal compétent, il fera sa demande par un acte établi en double exemplaire, où il motive cette démarche en amenant des éléments de preuve en principe, et par la suite une des copies reste au greffe, l'autre sera remise à la

---

<sup>91</sup> Voir : CA Paris, 23 septembre 1998, PIBD 1999, III, p. 79.

<sup>92</sup> Voir : CA Paris, 25 avril 2001, Propr. ind. 2002, n° 41.

<sup>93</sup> Voir : CA Paris, 31 octobre 1991, Ann. Propr. ind. 1992, 144 ; cette position est éclaircie avec l'évolution actuelle due à la loi n° 2007-1544, et, comme cela a déjà été indiqué, désormais la logique de protection anticipée va encore plus loin en faisant en sorte que la juridiction sursoit à statuer sur le contentieux au fond jusqu'à la délivrance du titre, mais, c'est ici le point essentiel, le titre doit être délivré pour que le procès en contrefaçon se déroule.

partie adverse en vue de la dénonciation de l'inscription dans la période d'un mois suivant cette demande.

**216.** En matière de saisie-contrefaçon, l'inscription de faux vise donc à contredire les déclarations du procès-verbal de la saisie-contrefaçon, et de la sorte à faire chuter si possible l'ensemble de la procédure subséquente. Il faut noter que la jurisprudence apporte une certaine souplesse dans l'appréciation du faux en l'espèce. Il a ainsi été jugé que l'inscription de faux était fondée si l'huissier n'ayant pas apporté de distinction entre les explications de l'expert qui l'assistait et les siennes, n'a de plus pas opéré lui-même les constatations nécessaires sur la machine arguée de contrefaçon<sup>94</sup>, l'ensemble du procès-verbal a alors été annulé. Mais il est également possible de sauver le procès-verbal, et par conséquent de ne retirer que ce qui constitue le faux, le reste conservant sa valeur probatoire. C'est ce qui fut tranché lorsque le procès-verbal ne contenait que deux erreurs, et que celles-ci pouvaient être rectifiées grâce à des photos prises par l'huissier<sup>95</sup>.

**217.** De poursuivre désormais en considérant le sujet de la réparation du préjudice de la saisie-contrefaçon.

## **2. La réparation du préjudice lié à la saisie-contrefaçon**

**218.** C'est ici le contentieux de la saisie-contrefaçon considérée comme abusive, car il est reconnu que cette procédure est exorbitante, elle permet des actes puissants tels que la saisie réelle sans que le saisi ne puisse s'y opposer en principe. Ce dernier cherchera alors à se défendre en demandant en tout premier lieu à ce que la saisie soit reconnue comme abusive, et de réclamer dès lors des dommages et intérêts au regard du recours classique à l'article 1382 du Code civil.

**219.** Ce contentieux de la réparation est commun en matière de saisie-contrefaçon, celui qui a subi la procédure va se défendre en déclarant devant la juridiction saisie que celle-ci est abusive. Il considèrera par exemple qu'elle crée un trouble commercial, désorganise l'entreprise, ou encore qu'elle permet de détourner des secrets industriels. Par conséquent, il sera procédé à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. En pratique les juridictions sont assez peu sensibles à cette ligne de défense, mais parfois cela est admis. La jurisprudence permet ainsi de présenter quelques situations où l'abus de procédure est reconnu. Il a donc été caractérisé que cela constituait un trouble commercial anormal de pratiquer une quatrième saisie-contrefaçon sur une entreprise dans un salon d'exposition, alors que le requérant possédait déjà toutes les preuves utiles pour les besoins de l'action au fond<sup>96</sup>. Dans une affaire récente l'abus a également été

---

<sup>94</sup> TGI Paris, 6 octobre 2000, PIBD 2001, III, p. 59.

<sup>95</sup> TGI Paris, 19 mars 1999, III, p. 437 ; dans le même sens TGI Paris, 31 octobre 2003, PIBD 2004, n° 782, III, 151

<sup>96</sup> Voir : CA Paris, 13 mars 1996, PIBD 1996, n° 612, III, 305, et à noter qu'en l'espèce la requérante a gagné l'action au fond, mais a été dans le même temps condamné à payer des dommages et intérêts pour procédure

caractérisé dès la pratique d'une deuxième saisie-contrefaçon, alors que la société requérante avait accepté par transaction les termes d'un jugement qui déniait toute contrefaçon<sup>97</sup>.

**220.** Le demandeur d'une procédure de saisie-contrefaçon doit donc veiller à user de celle-ci avec clairvoyance, pour ne pas risquer de se voir contraint à payer des dommages et intérêts suite un usage de cette dernière jugé abusif. Il faut noter qu'il est considéré qu'en la matière les réparations exigées par les tribunaux sont trop faibles<sup>98</sup>, au regard des conséquences que peut avoir cette saisie, en effet cela peut conduire à la désorganisation de l'entreprise du saisi et sa faillite<sup>99</sup>. Il semble qu'en la matière le législateur puisse apporter un certain rééquilibrage dans la sauvegarde des intérêts respectifs des parties qui sont en jeu. Il sera étudié plus loin le caractère abusif que peut prendre la saisie-contrefaçon et l'évolution qui peut être recherchée dans cette procédure à ce propos.

**221.** Suite à l'exposé du traitement du contentieux de la saisie-contrefaçon devant la juridiction amenée à trancher du fond de l'affaire, il doit être traité d'un tel litige devant une juridiction qui n'aura pas à se prononcer sur le fond du droit.

## **B. Le contentieux de la saisie-contrefaçon devant une autre juridiction que celle chargée du fond**

**222.** Il faut se pencher sur les recours organisés autour de l'ordonnance sur requête, cette démarche est donnée par les articles 496 et 497 du Code de procédure civile (1), puis brièvement sur des actions spécifiques au saisi (2).

### **1. Recours relatifs à l'ordonnance sur requête**

**223.** Ce sont les articles 496 et 497 du Code de procédure civile qui exposent les règles en l'espèce. Il faut donc présenter ce qu'il en est en cas de rejet de la requête (a), puis en ce qui concerne les recours portant sur l'ordonnance rendue sur requête (b).

#### **a. Recours en cas de rejet de la requête**

**224.** Le texte de l'article 496 du Code de procédure civile dispose qu'il peut être interjeté appel pour tout refus d'une ordonnance sur requête, sauf si celle-ci émane du premier président de la cour d'appel, hypothèse fort rare en pratique et ne relevant donc plus par nature d'une phase précontentieuse. Il découle de ce texte que seul le demandeur à la mesure de saisie-contrefaçon peut agir ici, par ailleurs le

---

abusive.

<sup>97</sup> Voir : CA Paris, 20 juin 2008, RG n° 07/04825.

<sup>98</sup> Voir : Au sujet de l'affaire précitée jugée à la Cours d'appel de Paris le 20 juin 2008, les dommages et intérêts s'élevèrent à 15 000 euros, ce qui ne semble pas dissuasif pour une société.

<sup>99</sup> Cass. Com., 8 février 1983, Gaz. Pal. 1983, pan. 189.

Code de procédure civile prévoit que cet appel est formé et instruit comme en matière gracieuse. Il faut alors se référer aux articles 950 à 953 de ce même Code et indiquer en premier lieu, que la déclaration d'appel doit donc être adressée par ministère d'avocat au secrétariat de la juridiction ayant rendu la décision dans les quinze jours à compter de la date du refus. Puis il faut relever que le débat en appel ne se déroulera qu'entre le demandeur de la saisie-contrefaçon et le magistrat, cela permet de conserver le caractère confidentiel de l'ordonnance sur requête, précaution essentielle préservant tout l'intérêt de la procédure de saisie-contrefaçon au cas où celle-ci serait accordée.

**225.** D'exposer à présent le recours touchant à l'ordonnance même d'autorisation de saisie-contrefaçon.

#### **b. Recours portant sur l'ordonnance sur requête**

**226.** Il faut ici se pencher sur la procédure dictée par l'alinéa 2 de l'article 496 et par l'article 497 du Code de procédure civile. Elle permet à diverses personnes d'intervenir pour faire rétracter ou modifier l'ordonnance du juge. Le Code de procédure civile dispose tout d'abord que le requérant peut agir, il y aura intérêt s'il souhaite que le juge permette des mesures complémentaires dues à des difficultés d'exécution de la saisie que l'huissier aura reportées et l'obligant à suspendre l'exécution de la saisie-contrefaçon. Puis le saisi peut agir dans ce cadre, il cherchera alors le plus souvent à limiter les effets de la saisie en arguant que ses propres droits sont atteints, fréquemment des secrets industriels. Enfin tout intéressé a également la faculté d'agir ici en justifiant d'un intérêt de nature à limiter l'ampleur de la mesure de saisie-contrefaçon.

**227.** La procédure de recours se déroule devant le magistrat qui a rendu l'ordonnance, et c'est alors celui-ci qui peut souverainement apprécier les dispositions de l'ordonnance et les modifier. Il connaît donc la possibilité de prendre toutes les mesures utiles au bon déroulement de la procédure. De relever que de façon fréquente le juge peut retirer des dispositions qu'il estimera comme excessives suite aux déclarations du saisi ou de tout intéressé. À noter que c'est ainsi que le salarié du requérant fut finalement retiré de la liste des personnes pouvant participer à la saisie-contrefaçon, car il existait un risque de violation des secrets industriels<sup>100</sup>. Plus rarement le juge peut rétracter totalement son ordonnance, par exemple cela se produisit lorsque le saisi était en fait un licencié en droit d'exploiter la technologie arguée de contrefaçon<sup>101</sup>.

**228.** Il est à présenter désormais des mesures pouvant être spécialement prises par celui ayant à connaître des opérations de saisie-contrefaçon.

---

<sup>100</sup> Voir : TGI Aix-en-Provence, 27 septembre 1995.

<sup>101</sup> Voir : Cass. Com., 13 décembre 1994, PIBD 1995, n° 583, III, 105.

## 2. Actions spécifiques au saisi

**229.** Il faut ici rappeler que le saisi, qui ne se voit pas engagé dans une procédure au fond dans le délai prévu règlementairement par le décret n° 2008-624 du 27 juin 2008, a la possibilité de réclamer l'annulation de toute la saisie. Par conséquent il peut solliciter la restitution complète des éléments réellement appréhendés. Il peut alors se tourner vers la juridiction compétente, qui en matière de propriété industrielle sera le tribunal de grande instance ayant rendu l'ordonnance, pour réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive, ceux-ci seront soumis à l'appréciation souveraine de la juridiction.

**230.** De souligner ici un cas d'espèce tout à fait particulier, situation où le saisi a obtenu par le biais d'une demande en référé d'interdire de faire pratiquer de nouvelles mesures de saisie-contrefaçon. Cette décision originale du tribunal de grande instance de Lille<sup>102</sup>, en date du 17 octobre 1996, doit être considérée comme tout à fait spécifique à l'affaire. Il avait en effet été établi que le requérant, titulaire légitime de droits de propriété industrielle sur un brevet, avait fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon et cela sans qu'aucune preuve de contrefaçon ne puisse être révélée. C'est là véritablement un cas d'espèce, une telle solution a été retenue du fait que le titulaire des droits a ici tout particulièrement abusé de l'action que la loi lui offrait. Il ne faut pas qu'une telle décision soit reprise trop facilement par les juridictions, car cela pourrait aboutir à une négation de la protection qu'offre le Code de propriété intellectuelle aux propriétaires des droits qu'il protège, et à dénaturer la procédure de saisie-contrefaçon. Il est tout de même à saluer le pragmatisme dont a fait preuve la juridiction, ayant pour intérêt de faire émerger sans difficulté une hypothèse tout à fait explicite d'abus de droit. La procédure de saisie-contrefaçon est donc une procédure aux lourdes conséquences ne pouvant être engagée à la légère.

**231.** Il intervient suite à l'exposé de la saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle, la nécessité de procéder de même en matière de propriété littéraire et artistique.

### Section 2. La saisie-contrefaçon en droit de la propriété littéraire et artistique

**232.** La propriété littéraire et artistique possède en tant que pilier le droit d'auteur, c'est l'élément cardinal qui a organisé autour de lui la matière et dont les autres régimes que sont les droits voisins du droit d'auteur et le droit du producteur de base de données ne sont que des émanations. À voir désormais la possibilité d'engager la saisie-contrefaçon en fonction de ces différentes matière (§1), puis l'exécution pratique de cette procédure (§2), et les suites nécessaires à la mise en œuvre de celle-ci (§3).

---

<sup>102</sup> Voir : TGI Lille, 17 octobre 1996, PIBD 1997, n° 625, III, 60.

## **§1. La possibilité d'engagement d'une procédure de saisie-contrefaçon**

**233.** La loi du 29 octobre 2007 n°2007-1544 n'a pas apporté de modifications particulières relativement à la faculté de mise en œuvre de la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique, sur ce point la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 a procédé de même. Il a en effet été convenu lors de l'adoption du texte de 2007 que la jurisprudence en la matière étant stabilisée il n'était pas opportun de changer<sup>103</sup>. La nouveauté a été d'ouvrir le privilège de cette mesure aux producteurs de bases de données, et d'effectuer un rapprochement complet ici entre droit d'auteur et droits voisins. Le législateur a souhaité de plus ouvrir largement la procédure de saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur puisqu'il faut noter que les ayants cause sont également cités en tant qu'initiateur de cette mesure. Il est à relever ainsi qu'en matière de droit d'auteur et de droits voisins ce sont les mêmes articles L. 332-1 à L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle qui en donnent le régime applicable. Pour rappel il est à insister encore ici sur la distinction existante avec la propriété industrielle, celle-ci tenant dans l'acquisition de la protection en elle-même, qu'il n'est donc ici aucunement question d'une quelconque formalité pour bénéficier du régime protecteur de la propriété littéraire et artistique naissant du simple fait qu'une œuvre de l'esprit est créée. Conséquemment la démonstration précédente en matière de propriété industrielle relative à une protection anticipée du droit avant le titre n'a pas d'intérêt ici, puisque le bénéfice de la propriété littéraire et artistique est simultané au bien lui-même sans qu'aucun titre ne vienne la sanctionner. Par ailleurs il sera à relever tout autant en la matière, le caractère exorbitant de la mesure de saisie-contrefaçon, conduisant pareillement à s'interroger sur l'équilibre entre les différents intérêts des parties en présence ici. Il sera abordé plus loin en traitant de l'évolution de la saisie-contrefaçon la question des garanties pouvant être là exigées par le magistrat prescripteur de la requête d'autorisation de cette mesure. De traiter maintenant de l'engagement de la saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur et de droits voisins où les textes ont effectué un rapprochement complet (I), puis d'y procéder dans les matières singulières que sont le droit des producteurs de bases de données et le droit des logiciels où la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 a conduit à une évolution tout à fait sensible (II).

### **I. La saisie-contrefaçon touchant au droit d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur**

**234.** Le droit d'auteur est indubitablement le domaine de la propriété littéraire et artistique connaissant le plus d'attention, ce point se vérifiait tout particulièrement antérieurement à la réforme de l'article L. 332-1 du Code de propriété intellectuelle par la loi n° 2014-315. L'ancienne rédaction de ce texte était tout à fait caractéristique du régime particulier de la saisie-contrefaçon en matière de droit

---

<sup>103</sup> Voir : Introduction du chapitre VII du rapport de L. Béteille, rapporteur du projet de loi au Sénat, Rapport n° 420 (2006-2007) fait au nom de la commission des lois, déposé le 26 juillet 2007, [www.senat.fr](http://www.senat.fr).

d'auteur, ainsi l'ancien alinéa 1<sup>er</sup> de l'article L. 332-1 précité disposait que « *les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette œuvre ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11* ». Les autorités judiciaires citées dans le texte avaient donc obligation d'agir et de mener la saisie-contrefaçon, c'était le seul cas dans les textes où l'autorisation d'une saisie réelle n'avait pas à être réclamée devant un magistrat pour avoir lieu. C'était là une situation tout à fait dérogatoire au sein du régime de la saisie-contrefaçon qui est déjà lui-même particulièrement dérogatoire. Le législateur en est donc venu à plus d'orthodoxie en édictant traditionnellement que la saisie-contrefaçon a lieu par le biais d'une « *ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente* ». De noter incidemment que d'un trait de plume, la nouvelle loi a fait disparaître cette vieille institution qu'était la saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur par la voie spéciale du recours à un commissaire de police ou un juge d'instance. C'était là une action de niche nuisant à la lisibilité de la matière et cette évolution est la bienvenue.

**235.** Le propos est ici de présenter ceux pouvant engager une mesure de saisie-contrefaçon tant en matière de droit d'auteur que de droits voisins, et il a été préalablement observé à ce sujet qu'il existait là un rapprochement total ces deux domaines de la propriété littéraire et artistique. Il est alors à considérer que cette conception de la saisie-contrefaçon au sujet des droits voisins du droit d'auteur ne relève pas de l'abus de langage, puisque le régime applicable découle purement et simplement d'un renvoi intégral à celui applicable en matière de droit d'auteur. De relever ainsi l'alinéa *in fine* de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle indiquant que la juridiction compétente « *peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie* ». Il faut remarquer là l'évolution fulgurante que connaissent les droits voisins en matière de pratique probatoire en général et de recours à la mesure de saisie-contrefaçon en particulier, car antérieurement à la réforme du contentieux de la propriété intellectuelle par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ceux-ci étaient ignorés par cette procédure de saisie-contrefaçon. De constater qu'à présent, ils bénéficient de l'ensemble des mesures pouvant être requises dans le cadre de la saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur, dispositions plus complètes et vigoureuses à ce sujet que dans aucune des autres matières bénéficiant de cette procédure. C'est donc là une juste revalorisation des droits voisins qui est à constater.

**236.** L'engagement de la saisie-contrefaçon en matière de droits voisins du droit d'auteur telle qu'édictée par l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle conduit à une remarque particulière au sujet des requérants potentiels à cette

mesure. Il faut en effet relever que l'alinéa *in fine* de cet article ouvre la saisie-contrefaçon aux titulaires des droits voisins tels que définis par le livre II du Code de la propriété intellectuelle sans autre précision, la notion peut alors s'entendre largement. Il est par la suite à observer l'alinéa 3 de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle précisant alors que seul « *le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes* » peut agir en contrefaçon sauf en cas d'interdiction contractuelle. Ces deux textes vont alors devoir s'articuler car l'article L. 332-1 précité encadrant la mesure de saisie-contrefaçon est plus ouvert que celui accordant le bénéfice d'engager l'action en contrefaçon. Le licencié simple d'un des droits voisins ici visés, faisant partie des ayants causes, pourra-t-il alors engager la saisie-contrefaçon s'il est procédé à un renvoi complet à ce qui est applicable ici au droit d'auteur, ou la mesure de saisie-contrefaçon sera-t-elle appliquée à l'aune de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle ? Il faut encourager la lecture ouverte de la procédure de saisie-contrefaçon, ainsi si le licencié simple a agi, il devra alors impérativement appeler dans la cause le titulaire du droit voisin ou le licencié exclusif pour que la saisie-contrefaçon n'ait pas été vaine.

**237.** Il doit être complété ce propos en traitant de la question du bénéfice de la protection conférée par le droit de la propriété littéraire et artistique. Ainsi de relever qu'il existe là des distinctions au sein des droits voisins du droit d'auteur. Le droit de l'artiste interprète tout d'abord, celui-ci naît lors de la première interprétation de l'œuvre, alors que celui du producteur de phonogramme ou de vidéogramme naît à la première fixation de l'objet sonore ou de la séquence d'images<sup>104</sup>. Dans cette situation à quel moment rendre possible une saisie-contrefaçon qui est une action marquant du sceaux de la titularité des droits sur l'objet celui qui engage l'action ? Il est intéressant de voir si une quelconque logique de protection anticipée est possible, car ces droits se trouvent en pratique à la limite de la propriété industrielle, les éléments protégés sont ici en fait ce qui résulte de « l'industrialisation » du droit d'auteur. Cette logique industrielle se retrouve dans les fondements textuels de ce régime de protection des droits voisins du droit d'auteur, c'est en effet la matérialisation de l'élément qui sera mise à disposition du public qui permet un point de départ retardé de la protection. Par conséquent à quel moment sera-t-il possible de demander le bénéfice d'une mesure de saisie-contrefaçon ? Il faut là se montrer pragmatique et considérer donc que c'est dès la première création de l'objet sujet des droits voisins, notion à entendre à la lecture du livre II du Code de la propriété

---

<sup>104</sup> L'article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle donne des précisions supplémentaires sur l'acquisition de la protection juridique, notamment sur le fait que le point de départ de celle-ci peut être reporté plus en aval à la première communication au public si l'élément en cause fait l'objet d'exemplaires matériels, afin de permettre une prolongation de la durée de la protection exclusive qui est ici de 50 ans, et donc il faut le rappeler, plus courte que celle de l'auteur qui bénéficie des droits exclusifs d'exploitation durant toute sa vie et ses ayants droits 70 années *post mortem auctoris*.

intellectuelle, que la procédure sera ouverte auprès du magistrat compétent. La volonté de chercher à anticiper le plus possible le recours à une saisie-contrefaçon ne trouve pas ici véritablement d'écho car en matière de propriété littéraire et artistique la protection juridique ne nécessite pas de formalités administratives et donc le titulaire des droits qui appréhende par instinct que sa création est immédiatement protégée se voit ici conforté dans cet idée.

**238.** Il vient d'être vu que le cadre procédural de la saisie-contrefaçon relative au droit d'auteur et aux droits voisins est désormais similaire. Il doit maintenant être observé que la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 a procédé à un phénomène d'uniformisation au sujet de cette mesure en matière de bases de données et de logiciels.

## **II. L'uniformisation de la saisie-contrefaçon en droit des logiciels ainsi qu'en droit des bases de données**

**239.** La procédure de saisie-contrefaçon conjointement en matière de bases de données et de logiciels se trouve encadrée par l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte a connu une profonde rénovation suite à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, et s'il faut évoquer ici le terme d'uniformisation cela provient du fait que la nouvelle rédaction de l'article L. 332-4 précité est extrêmement proche des textes applicables en droit de la propriété industrielle à propos de la mesure de saisie-contrefaçon. Ce rapprochement est cohérent avec les domaines de la propriété littéraire et artistique ici protégés, le droit des logiciels tout comme celui des bases de données se trouvent immanquablement dans une position toujours ambiguë au sein de ce pan de la propriété intellectuelle.

**240.** Il est ainsi incontestable que la protection du logiciel par le droit d'auteur constitue une source de débat important depuis la création de ce régime de protection, qui chercha ainsi dès son origine à se tourner également vers la propriété industrielle<sup>105</sup>. L'ancienne rédaction de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle entretenait le lien avec le droit d'auteur, car par son alinéa 4 celui-ci ouvrait le bénéfice de la mesure de saisie-contrefaçon sur simple recours au commissaire de police, mais seulement pour la saisie description considérée alors comme moins punitive. Cette survivance de l'ancien droit de la propriété intellectuelle a aujourd'hui totalement disparu et ainsi qu'il a été vu précédemment également en matière de droit d'auteur, car le recours à ce personnel administratif paraissait pour le moins incongru au sein du droit de propriété intellectuelle moderne. Le législateur actuel ne cherche donc plus à habiller la saisie-contrefaçon au sujet des logiciels de quelconques spécificités propres au droit d'auteur, et il préfère effectuer un

---

<sup>105</sup> À voir sur le sujet : I. Romet « La saisie-contrefaçon, unité et diversité », Propriétés intellectuelles : unité ou diversité, Colloque CUERPI, JCP E 2004, n° spécial, p. 29 s. Aussi : N. Bouche, « La saisie-contrefaçon en matière de logiciels », RJDA 2004/5, p. 474 ; H. Bitan, « La saisie-contrefaçon de logiciels et de bases de données à l'aune de la loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon », CCE 2008, étude 7.

rapprochement très appuyé de cette procédure avec ce qui se pratique en matière de propriété industrielle. Faut-il y voir un pas vers le changement de régime applicable au logiciel, voyant alors celui-ci basculer dans la deuxième partie du Code de la propriété intellectuelle dans un avenir proche, le débat n'est en tout cas pas près de se clore.

**241.** Il faut pareillement relever que le droit du producteur d'une base de données n'est également pas des plus à son aise au sein du droit de la propriété littéraire et artistique. Ce qui caractérise assurément cette position inconfortable est simplement le fait que le régime applicable à la matière relève d'un droit *sui generis*, tout à fait original et spécifique à la matière. Le rapprochement avec le droit de la propriété industrielle provient également du fait qu'un des piliers fondateurs de ce droit *sui generis* du producteur de bases de données repose sur la notion d'investissement, celle-ci renvoyant à des notions plus proches du domaine industriel que de celui des arts. Il faut rappeler que le droit de ce producteur d'une base de données naît à compter de l'achèvement de la mise en place de celle-ci<sup>106</sup>. Conséquemment il n'est donc pas possible d'engager une mesure de saisie-contrefaçon avant cet évènement.

**242.** Au sujet des requérants pouvant solliciter devant le président du tribunal de grande instance compétent la procédure de saisie-contrefaçon, l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle renvoie simplement aux titulaires de l'action en contrefaçon. Il est ainsi procédé tout comme en matière de propriété industrielle, et aucune précision n'est donc apportée ici contrairement à ce qui existe en matière de droit d'auteur et de droits voisins. Dès lors à propos de la saisie-contrefaçon touchant au logiciel il faut se référer au droit d'auteur au sujet des personnes habilitées. L'auteur des lignes de code est donc bien évidemment le premier concerné, mais ici il faut être attentif aux particularités pouvant exister au sujet de la dévolution des droits patrimoniaux du logiciel en lien avec certaines professions. En matière de logiciel c'est alors fréquemment l'employeur de l'auteur des lignes de code qui est le titulaire de l'action en contrefaçon et donc de la saisie-contrefaçon. Au sujet des personnes pouvant engager la mesure de saisie-contrefaçon en matière de bases de données, il faut observer que le législateur a rédigé un titre dédié du Code de la propriété intellectuelle<sup>107</sup>. La dévolution des droits est ici donnée par l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, et ainsi le titulaire des droits sur la base de données s'entend « *comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel* ».

---

<sup>106</sup> Voir : Article L. 342-5 du Code de la propriété intellectuelle.

<sup>107</sup> Voir : le titre IV du livre troisième de la première partie du Code de la propriété intellectuelle y est consacré.

**243.** Il faut relever deux éléments supplémentaires relativement à la demande d'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon dans les matières du droit des logiciels et droit des bases de données. Il convient tout d'abord de relever que suite à l'application de la loi n° 2014-315 le principe de l'exigence d'une garantie préalablement à l'exécution des opérations de la saisie est désormais posé uniformément tant en matière de logiciels que de bases de données, alors qu'antérieurement seul ce dernier domaine en connaissait. Cette remarque permet de rebondir sur le deuxième point à relever ici, à savoir la présence d'un texte formant quasiment un doublon avec l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle encadrant la mesure de saisie-contrefaçon dans les deux matières précitées, il s'agit de l'article L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte est spécifique à la saisie-contrefaçon au sujet de bases de données, il provient de la loi n° 2014-315 et contient des dispositions similaires à celles de l'article L. 332-4 précité à l'exception de son dernier alinéa qui prévoit toujours que la mainlevée puisse être sollicitée. C'est là surprenant que cette possibilité ayant disparu des autres textes encadrant la saisie-contrefaçon au bénéfice d'une annulation pure et simple de la saisie, ait ici subsisté. Il sera à revenir sur ce point en traitant des suites de la mesure de saisie-contrefaçon.

**244.** Après avoir exposé les éléments relatifs à l'engagement de la procédure de saisie-contrefaçon, il est maintenant à traiter de l'exécution de la saisie-contrefaçon elle-même.

## **§2. L'exécution de la saisie-contrefaçon**

**245.** La loi a donc défini deux variantes de mise en œuvre de la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique en se référant donc aux articles L. 332-1 et L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il fallait antérieurement à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 exposer véritablement deux modes de mise en œuvre de cette procédure, mais désormais il s'agit plus certainement de variantes. Des différences sont tout de même sensibles et il doit être abordé distinctement le sujet de l'exécution de la saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur et de droits voisins (I), puis dans celle du droit des logiciels et droit des bases de données (II).

### **I. Saisie-contrefaçon traitant du droit d'auteur et des droits voisins**

**246.** Il existait ici antérieurement à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 la nécessité de traiter de deux types de saisie-contrefaçon. Tout d'abord celle par le biais d'une procédure considérée comme rapide se déroulant directement devant un commissaire de police ou, à défaut un juge d'instance, et menant à des actes permettant surtout de capter des objets constitutifs d'actes de contrefaçon relevant de l'évidence. Puis il était à exposer la mesure de saisie-contrefaçon requise par le moyen d'une ordonnance sur requête prononcée par un magistrat et permettant des actes autrement plus sévères que ceux envisagés devant le commissaire de police.

La loi du 11 mars 2014 a ici rénové la matière en y apportant la clarté nécessaire et mis un terme à des pratiques désuètes, la saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur et de droits voisins ne s'effectue désormais plus que par le biais d'une ordonnance sur requête prise par le président du tribunal de grande instance compétent. Il est dès lors à traiter de cette procédure en présentant les opérations à envisager (A), puis l'exécution à proprement parler de celle-ci (B).

#### **A. Les opérations pouvant être autorisées par le magistrat prescripteur**

**247.** Le texte de référence est ici l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, il s'y trouve édicté une série d'actes à envisager dans le cadre de la mise en œuvre d'une saisie-contrefaçon. La nouvelle rédaction de ce texte suite à la loi du 11 mars 2014 envisage cette procédure sous deux perspectives, ainsi il est considéré que la saisie-contrefaçon doit répondre en matière de droit d'auteur et de droits voisins tant à une logique de prévention des actes de contrefaçon et de leur continuation, qu'à celle traditionnelle de constitution de la preuve préalablement à un procès de la contrefaçon.

**248.** La nouvelle rédaction de l'article L. 332-1 est la bienvenue afin de clarifier les opérations réalisables dans le cadre de la saisie-contrefaçon, affirmant dans un même mouvement que le caractère exorbitant de ces mesures conduit celle-ci à ne pouvoir se dérouler que sous le contrôle d'un magistrat. Le nouveau texte permet également une unification complète de la procédure de saisie-contrefaçon afférente aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur apportant donc un bénéfice certain à la lisibilité de la matière<sup>108</sup>. Le contrôle juridictionnel des mesures exécutées lors de la saisie-contrefaçon est réalisé, pour rappel, par la procédure d'ordonnance sur requête, qui est donc désormais la seule voie à envisager afin de l'accomplir. L'ordonnance alors prononcée par le président du tribunal de grande instance compétent enferme les actes à effectuer durant la mesure de saisie-contrefaçon, ceux-ci sont à exposer maintenant.

**249.** Le premier élément à relever ici est issu de ce qu'il faut nommer comme le régime commun de la saisie-contrefaçon, il s'agit des actions à envisager dans le cadre de toute procédure de saisie-contrefaçon se trouvant donc édictées par le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle. Il s'agit là classiquement de la possibilité de procéder « *soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant* ». Le texte ajoute que « *l'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l'absence de ces dernières* », c'est là une

---

<sup>108</sup> Voir : dernier alinéa de l'article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle précisant que la juridiction « *peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente parti* ».

nouveauté de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 particulièrement opportune à mettre en œuvre pour renforcer le pouvoir probatoire de la procédure de saisie-contrefaçon. Relativement au dernier point ici soulevé et à l'intérêt pratique que représente son recours, il faut insister encore sur la nécessité de faire figurer cette action dans l'ordonnance d'autorisation, autrement elle ne peut être pratiquée sans que le cadre de celle-ci soit dépassé conduisant alors certainement à une annulation de l'ensemble de cette procédure.

**250.** Il est à présent à considérer les mesures spécifiques pouvant être envisagées lors de l'exécution d'une mesure de saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur et de droits voisins du droit d'auteur. Ainsi qu'il a été précédemment relevé, cette mesure spécifique à visée probatoire comporte également ici un vaste panel d'actions destinées à mettre un terme aux agissements constitutifs de la contrefaçon. Il est alors à observer que la nouvelle rédaction de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle suite à loi n° 2014-315 conduit à une disposition de celui-ci quelque peu inélégante, isolant certaines actions d'autres, alors que finalement toutes relèvent de la même logique de lutte contre la contrefaçon. Il est utile de les présenter dans l'ordre offert par le texte.

**251.** L'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit donc en alinéa 1°) que « *la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une œuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11* » soit requise. Ce texte poursuit en son alinéa 2°) en édictant une mesure tout fait dérogatoire du droit commun, dénotant particulièrement le caractère exorbitant de la saisie-contrefaçon et spécialement en matière de droit d'auteur et de droits voisins. Il est ainsi prévu : « *la saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'œuvre déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres, ainsi que de tout document s'y rapportant* ». Il faut continuer en relevant que l'alinéa 3°) met également en place une mesure des plus exorbitantes, il prévoit en effet la possibilité de solliciter « *la saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11* ». Une telle mesure est tout à fait exceptionnelle dans le contexte d'une mesure pouvant être sollicitées dans une phase précontentieuse, car si la saisie des recettes est plus fréquemment à envisager au stade de la sanction de la contrefaçon, c'est là parfaitement unique et

spécifique à ce pan de la propriété littéraire et artistique. Il faut relever de plus que l'alinéa 4°) de cet article met en place une disposition plus usuelle et participant notablement à la fonction préventive de la saisie-contrefaçon en permettant d'autoriser « *la saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux* ».

**252.** Il est à exposer encore deux actions pouvant être requises devant le président du tribunal de grande instance autorisant de procéder à la saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur et de droits voisins. Il s'agit de celles prévues aux alinéas a) et b) de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir respectivement « *la suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées* » et « *la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une œuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11* ». Ces dispositions, dont l'insertion au sein de la nouvelle rédaction de l'article L. 332-4 précité est maladroite, constituent par ailleurs une remarquable alliance des mesures traditionnelles et de celles des plus modernes à solliciter dans le cadre de la saisie-contrefaçon. Ainsi la demande de suspension des représentations est issue des premiers textes réglementant cette procédure concomitamment à l'émergence du droit d'auteur, alors que les préoccupations afférentes à l'atteinte aux mesures techniques de protection sont issues des techniques les plus récentes de numérisation des œuvres. Ces considérations permettent de souligner le caractère historique de la saisie-contrefaçon, tout particulièrement ici en matière de droit d'auteur, continuant à s'adapter aux évolutions des pratiques tout en conservant un socle traditionnel.

**253.** Il convient de conclure ce développement afférent aux mesures à envisager dans le cadre de l'ordonnance d'autorisation à mener une saisie-contrefaçon en relevant que l'avant dernier alinéa de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le magistrat prescripteur puisse ordonner la mise en place de garanties. La fonction de celles-ci est clairement édictée, elles visent « *à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée* ». Il faudra revenir plus loin sur l'éventualité d'une évolution de ces garanties, tout en soulignant que leur principe même est un point favorable à l'équilibre entre les parties devant exister en toute procédure et notamment ici en matière de saisie-contrefaçon.

**254.** Il doit être traité maintenant de l'exécution même des mesures autorisées par l'ordonnance sur requête.

## B. Exécution de la saisie-contrefaçon sur ordonnance

**255.** Le texte de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit donc que c'est la voie de l'ordonnance sur requête qui est à utiliser afin de se voir autorisé à pratiquer la mesure de saisie-contrefaçon. C'est là tout à fait opportun au regard du nécessaire effet de surprise devant présider à cette mesure probatoire dans la phase précontentieuse. Il faut préciser ici qu'en cas de rejet de la demande aux fins de cette procédure, il peut alors être relevé appel dans le délai de quinze jours suivants, et les règles de droit commun posées par l'article 496 du Code de procédure civile sont alors à suivre.

**256.** Préalablement à l'exécution de la mesure, il se pose naturellement la classique question pratique de la compétence territoriale afin de procéder à cette demande d'ordonnance. Le Code de propriété intellectuelle ne dicte pas de particularisme à ce sujet, il faut donc suivre les principes généraux de procédure civile. C'est ainsi le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situent les opérations à réaliser qui sera compétent, ou le tribunal de grande instance qui accueillera l'action au fond à venir. De plus il est désormais à prendre en compte les règles de concentration des compétences en droit de la propriété littéraire et artistique, existant également en matière de propriété industrielle, que les décrets n° 2009-1204 et n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 instituent. Par conséquent dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle<sup>109</sup> prévoit que « *les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique* » relèvent exclusivement « *des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire* ». Ainsi le nouvel article D. 331-1-1 renvoie à l'article D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, modifié par le décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011, donnant une liste déterminée de dix tribunaux de grande instance<sup>110</sup>. Conséquemment la compétence territoriale s'attribue selon cette liste et revient comme indiqué soit au président du tribunal de grande instance territorialement compétent relativement au lieu d'exécution de la mesure<sup>111</sup> soit à celui ayant la compétence pour connaître de l'action au fond subséquente.

**257.** Le magistrat prescripteur dispose d'une grande amplitude dans la rédaction de l'ordonnance sur requête, classiquement il reprendra les éléments présentés lors de la demande en s'attachant essentiellement à la modération de certains actes et à la question des garanties préalables. Une fois l'ordonnance délivrée, le principe est que

---

<sup>109</sup> Texte réformé par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 dite de « Simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».

<sup>110</sup> À savoir ici les tribunaux de grande instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Fort-de-France voit leur ressort étendu à cette fin.

<sup>111</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A, 25 févr. 2009, RG n° 07/17848.

celle-ci est exécutable à la seule vue de la minute<sup>112</sup>. Dès lors selon les principes généraux de procédure civile, l'exécutant des opérations de saisie prescrites est l'huissier.

**258.** En pratique les opérations de saisie doivent débiter impérativement par la signification de l'ordonnance au tiers ayant à subir les actions autorisées par l'ordonnance. Dans le même mouvement il est laissé à ce dernier une copie de l'ordonnance, assurance ici d'un respect primaire mais fondamental du principe du contradictoire. Dès l'initiation de la mise en œuvre de l'ordonnance sur requête autorisant la saisie-contrefaçon, la procédure devient en effet contradictoire, le tiers saisi doit être à même de débiter l'organisation de sa défense. Le déroulement des opérations a lieu alors dans le strict respect des dispositions de cette ordonnance, l'huissier ayant notablement pour fonction en tant qu'officier ministériel de s'assurer qu'il soit procédé de la sorte. Conséquemment la saisie-contrefaçon ne peut être réalisée valablement que si l'huissier se conforme aux prescriptions du juge concernant l'étendue de la saisie et les actes à mener, notamment au sujet de la pratique d'une saisie réelle ou simplement descriptive, des quantités pouvant être saisies, et de la saisie des recettes. Les restrictions de l'ordonnance s'appliquent pareillement en ce qui concerne les personnes pouvant assister aux opérations de la saisie-contrefaçon. À ce propos, la loi laisse également une grande latitude au président du tribunal de grande instance délivrant l'ordonnance, celui-ci est donc libre de choisir les personnes accompagnant l'huissier en s'assurant que les exigences d'indépendance de celles-ci par rapport au demandeur soient respectées, identiquement à ce qui fut relevé en matière de propriété industrielle. L'huissier exécutant s'assure aussi du respect fidèle des prescriptions du magistrat sur ce point.

**259.** Il est à considérer plus avant le sujet des pièces pouvant faire l'objet des opérations de saisie dans le cadre de cette procédure. Il est ainsi intéressant d'observer tout d'abord une évolution de la jurisprudence à ce propos, deux arrêts du 22 février 2009 de la 4<sup>ème</sup> chambre de la cour d'appel de Paris<sup>113</sup> ont reconnu la possibilité de saisir les documents comptables suite à l'autorisation donnée à cette opération dans l'ordonnance sur requête aux fins de saisie-contrefaçon. C'est une évolution jurisprudentielle notable, car antérieurement lorsque une telle mesure était accordée par le magistrat dans le cadre de cette ordonnance, celle-ci se trouvait systématiquement censurée par les cours d'appel au motif que le texte de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle ne le prévoit pas expressément. C'était là une lecture bien étrequée du texte, et ainsi la cour d'appel de Paris affirme avec force que cette opération est à envisager, car elle estime logiquement que ces documents sont pertinents dans la recherche de la preuve de la contrefaçon. C'est bien là l'esprit

---

<sup>112</sup> Voir : Art. 495 du Code de procédure civile.

<sup>113</sup> Voir : Paris 4<sup>ème</sup> ch., 22 février 2008, Fournitures c/ VF2 - ainsi que CA Paris 4<sup>ème</sup> ch., 22 février 2008 SSM Diffusion Bouche à Bouche c/ Camaïeu International.

même de la procédure de saisie-contrefaçon qui est respecté, à savoir la constitution de la preuve de la commission des actes de contrefaçon par le biais de tout document pertinent. Par la suite de relever que la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 ne manquera pas d'apporter au sujet des pièces saisissables une certaine souplesse conduisant à enrichir ici le débat. Il faut relever que ce nouveau texte a introduit au sein de la procédure de saisie-contrefaçon<sup>114</sup> une nouvelle option d'action tout à fait utile dans un contexte probatoire, mais qui ne manquera pas de soulever quelques difficultés pratiques, à savoir la possibilité « *[d'] autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l'absence de ces dernières* ». Ceci conduira inévitablement à exiger une plus grande liberté dans les objets pouvant être saisis dans le contexte des opérations de la saisie-contrefaçon, mouvement initié avec clairvoyance par la jurisprudence de la cour d'appel de Paris. C'est là bénéfique à la constitution de la preuve, mais il faut s'interroger sur la position du curseur devant être adoptée ici. Est-il à exiger ici que le magistrat prescripteur fixe les documents à saisir si un tel évènement survient, ou doit-il adopter la formulation de la loi et ainsi laisser à l'huissier l'opportunité d'apprécier les documents à saisir ? Il est à requérir ici de la rigueur, c'est donc la première hypothèse qui doit être plébiscitée, car elle laisse au seul juge la capacité d'interpréter la loi afin que celui-ci estime souverainement des pièces à saisir, et maintient l'huissier dans un rôle d'exécutant assermenté des strictes prescriptions de l'ordonnance sur requête. S'il en était autrement cela serait certainement une source de conflit stérile sur la pertinence de procéder à la saisie de tel ou tel document, ceci nuisant à l'intérêt de la procédure de saisie-contrefaçon.

**260.** Les éléments précédemment exposés permettent d'insister encore sur la rigueur exigée par les tribunaux relativement à l'exécution de la procédure de saisie-contrefaçon. À cette fin il est à relever tout particulièrement un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 avril 2006<sup>115</sup> insistant sur le caractère tout à fait exceptionnel de cette mesure devant donc être exécutée au regard du strict respect des dispositions de l'ordonnance.

**261.** Il doit maintenant être traité de la procédure de saisie-contrefaçon dans les matières spéciales de la propriété littéraire et artistique que sont le droit des logiciels et celui des bases de données.

## **II. Saisie-contrefaçon relatives aux logiciels et bases de données**

**262.** Le sujet de la saisie-contrefaçon dans les domaines afférents à la protection des logiciels et des bases de données ne connaît plus désormais de spécificités. Il a en effet été vu précédemment que l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle

<sup>114</sup> Il est à relever que la loi du 11 mars 2014 a introduit cette option dans l'ensemble des textes du Code de la propriété intellectuelle réglementant la saisie-contrefaçon.

<sup>115</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 5 avril 2006 : PIBD 2006, n° 832, III, p. 420.

encadrant cette procédure est désormais la parfaite adaptation des textes existant à ce propos en matière de propriété industrielle. De souligner que ceci ne manque pas d'attirer l'attention sur la nature pour le moins singulière de ces droits au sein de la propriété littéraire et artistique et qu'un basculement de ceux-ci vers la deuxième partie du Code de la propriété intellectuelle est donc à envisager. Cette nouvelle rédaction est issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, et conduit à une harmonisation tout à fait cohérente de la procédure de saisie-contrefaçon.

**263.** Il est utile de présenter ici les conditions présidant à la demande d'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon en la matière (A), puis de traiter de l'exécution de celle-ci (B).

#### **A. Les conditions d'accès à la procédure de saisie-contrefaçon**

**264.** L'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle est ici le texte de référence, la nouvelle rédaction de celui-ci du fait de l'entrée en vigueur de la loi n°2014-315 permet d'apporter une unité dans la lecture de la procédure spécifique de saisie-contrefaçon.

**265.** Il est ainsi à souligner tout d'abord qu'il est mis un terme aux distinctions existant antérieurement dans les modes de mise en œuvre de cette procédure. Cette refonte textuelle conduit ainsi notablement à faire disparaître l'hypothèse où les opérations de saisie se déroulaient en dehors du cadre de l'ordonnance sur requête. Il faut noter que l'ancien article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoyait en effet que le commissaire de police puisse mettre en œuvre certaines opérations. Cette situation où le recours à la saisie-contrefaçon s'abstenait d'en passer par l'office du magistrat ne faisait qu'aggraver le caractère exorbitant de cette procédure. Les actes à envisager étaient alors certes limités à la seule saisie-description, mais dans cette hypothèse le commissaire de police était contraint d'agir, il n'avait aucun pouvoir d'appréciation de l'opportunité de recourir à la saisie-contrefaçon. Cette pratique à considérer comme trop favorable au titulaire des droits est désormais abolie, c'est là tout à fait bénéfique à l'intérêt et à l'équilibre de la procédure de saisie-contrefaçon.

**266.** La nouvelle rédaction de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle apporte de plus une clarification dans les personnes pouvant engager la mesure de saisie-contrefaçon. L'ancien texte ouvrait antérieurement le bénéfice au « titulaire des droits », la formule apparaissait comme malheureuse, car elle entretenait une ambiguïté relativement à cette qualité de titulaire. S'agissait-il alors du seul propriétaire du droit ou de tiers liés contractuellement au droit en question ? La difficulté était encore aggravée par le fait que cette disposition ne figurait qu'au dernier alinéa de l'ancien article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il est ainsi à relever des exemples où les tribunaux ont refusé la qualité pour requérir une

mesure de saisie-contrefaçon à un distributeur exclusif<sup>116</sup> ou encore à un concessionnaire exclusif<sup>117</sup>. À présent de telles entraves devraient disparaître, le nouveau texte balaie l'ancienne formulation usant donc classiquement de celle prévoyant que la saisie-contrefaçon en la matière peut être requise par « *toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon* ». Celle-ci se trouve de plus placée au début de la rédaction du texte, à savoir en son deuxième alinéa, préalablement à la présentation des opérations pouvant être sollicitées. D'évoquer ainsi incidemment que le texte actuel de cet article L. 332-4 précité édicte en son premier alinéa le principe général que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Ce dernier est largement diffusé dans l'ensemble du Code de la propriété intellectuelle, et notamment en tête des textes réglementant la saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle. L'insistante évocation de ce principe est à observer comme une affirmation de la fonction didactique que doit remplir le Code de la propriété intellectuelle dans la lutte contre les actes de contrefaçon, qui pour rappel sont donc des délits, tant civils que pénaux, pour lesquels la preuve est libre.

**267.** Il faut alors traiter la procédure de saisie-contrefaçon en matière de bases de données, il a déjà été relevé ici qu'il existe à ce sujet deux textes que sont les articles L. 332-4 et L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle. La situation est assez originale et mérite d'être soulignée, car fondamentalement c'est bien la même mesure qui est encadrée par ces deux textes, et il est alors légitime de s'interroger sur l'intérêt de conserver deux textes au sein de ce Code. Il est à observer que les textes sont de fait similaires, avec quelques adaptations rédactionnelles distinctes, mais c'est le moule usuel des articles encadrant la procédure de saisie-contrefaçon, et provenant du droit de la propriété industrielle, qui est repris dans ces deux textes. Ils sont ainsi très proches mais non identiques, car très notablement le dernier alinéa de chacun d'eux est bien différent. Cet alinéa traite des suites de la saisie-contrefaçon lorsqu'aucune action au fond n'est engagée, il sera à exposer cela plus loin en étudiant ce sujet car c'est là un apport important de la loi n°2014-315. En revenant ici aux conditions présidant à la procédure de saisie-contrefaçon édictée, hormis sur ce point l'article L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle permet, fort heureusement, d'engager la saisie-contrefaçon dans les mêmes conditions que l'article L. 332-4 du Code précité. À noter tout de même que l'article L. 342-1 tient à marquer le particularisme du droit *sui generis* du producteur de bases de données en indiquant que la mesure peut être sollicitée par « *toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre* », invitant donc à se reporter aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de la propriété intellectuelle pour connaître de ce sujet. La formule se distingue donc de celle de l'article L. 332-4, mais en pratique il sera pareillement à se référer aux textes spéciaux afférents à cette question de la qualité pour agir, au sein de ce titre dédié du Code de la propriété intellectuelle. Il ne faut donc pas voir là de distinction recherchée par le législateur, cela serait nuisible à l'intérêt de la mesure

<sup>116</sup> CA Versailles, 13 novembre 1991, Juris-Data n°050082

<sup>117</sup> CA Versailles, 13 décembre 1991, Juris-Data n°047847

de saisie-contrefaçon, et ces différences de formule relèvent de questions d'ordre rhétorique.

**268.** Il est à ajouter que le demandeur à la procédure de saisie-contrefaçon doit également établir l'existence du droit qu'il revendique. Cette condition relève de l'évidence, mais en pratique il doit tout de même y être répondu effectivement devant le magistrat ayant à se prononcer sur la délivrance de l'ordonnance sur requête autorisant la mesure de saisie-contrefaçon. Le demandeur doit ainsi présenter devant la juridiction tout élément à même de rendre vraisemblable le droit de propriété intellectuelle pour lequel il est sollicité cette mesure probatoire. Étant ici situé en matière de propriété littéraire et artistique, la naissance du droit de propriété intellectuelle provient de la création de l'objet sujet du droit, il est ainsi à établir l'émergence de cet objet. Une difficulté habituelle est ici celle de la datation du droit de propriété intellectuelle en cause, il est alors utile que le titulaire du droit requiert à ce propos tout procédé permettant d'établir une date certaine. Dans cette optique il est opportun de rappeler que des pratiques telles que l'enveloppe Soleau, ou le dépôt chez un tiers de confiance tel que l'huissier ou le notaire, sont autant de moyens de prouver sans ambiguïté la date de l'élément déposé. Les problématiques afférentes aux dates sont des plus épineuses dans le droit de la propriété intellectuelle en général, c'est en effet un sujet transversal à toutes les matières connaissant ici une protection dédiée, car sans droit pas d'action. Ce sujet connaît une approche particulière en matière de propriété littéraire et artistique car il n'y a pas là de processus de dépôt obligatoire comme il en existe au sujet des droits de propriété industrielle, conséquemment le moment initial de bénéfice du régime protecteur est l'objet de difficultés fréquentes devant les juridictions. Le demandeur à la mesure de saisie-contrefaçon doit s'assurer de répondre aux conditions d'éligibilité du bénéfice de celle-ci afin de tirer pleinement profit de celle-ci. Une base fragile à cette mesure conduira sans aucun doute à une contestation aboutissant alors probablement à l'annulation de la procédure de saisie-contrefaçon, faisant alors chanceler toutes les suites se fondant sur cette dernière.

**269.** Il faut conclure ce propos relatif aux conditions présidant à la saisie-contrefaçon en matière de logiciels et de bases de données en relevant une évolution notable. Ainsi la nouvelle rédaction de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle permet au magistrat prescripteur d'exiger la constitution de garanties préalablement à l'exécution des opérations de la saisie. C'est là une nouveauté offerte par ce texte suite à la loi du 11 mars 2014, et de relever alors que l'article L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle permettait déjà, suite à sa refonte par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, de procéder de la sorte. Il existait donc antérieurement à la loi du 11 mars 2014 une dissymétrie malvenue entre les articles réglementant la saisie-contrefaçon en matière de logiciels et de bases de données. À présent il faut saluer l'uniformisation apparue à ce sujet, et particulièrement la faculté offerte d'imposer la constitution de garanties. S'il advient que ces dernières soient demandées, elles

doivent donc être formées avant de mettre en œuvre la mesure de saisie-contrefaçon.

**270.** Suite à l'examen des conditions requises afin de solliciter du bénéfice de mener une mesure de saisie-contrefaçon en matière de logiciels et de bases de données, il est à traiter de l'exécution de celle-ci.

## **B. L'exécution de la saisie-contrefaçon**

**271.** La saisie-contrefaçon en matière de logiciels et de bases de données encadrée par l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle a lieu désormais uniquement par le biais d'une autorisation délivrée par le président du tribunal de grande instance compétent au moyen d'une ordonnance sur requête. Ainsi qu'il a été vu précédemment cet article a été profondément remanié par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 afin d'unifier globalement la procédure de saisie-contrefaçon au sein du Code de la propriété intellectuelle. De fait il est à noter à présent que cette procédure ne connaît de particularisme fort qu'en matière de droit d'auteur et de droits voisins, se trouvant donc ici très proche à celle pratiquée dans l'ensemble des droits relevant de la propriété industrielle. De plus elle se trouve unifiée avec celle dédiée au droit des bases de données de l'article L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle, à l'exception notable du dernier alinéa, et il faudra revenir sur ce point plus loin car il relève du traitement des suites de la saisie-contrefaçon et non de l'exécution.

**272.** Il est incidemment à évoquer ici le sujet de la compétence juridictionnelle, car il faut rappeler que le texte de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, tout comme celui de l'article L. 343-1 de ce Code et de même que les autres articles édictant la procédure de saisie-contrefaçon, indique vaguement qu'il faut là se placer devant la « *juridiction civile compétente* ». Il faut donc appliquer ici les dispositions de droit commun en les combinant avec celles relatives à la spécialisation des juridictions. C'est ainsi le président du tribunal de grande instance qui est le seul compétent pour prononcer les ordonnances sur requête, et d'un point de vue territorial il faut suivre les dispositions de l'article D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, modifié par le décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011, donnant une liste déterminée de dix tribunaux de grande instance déjà exposée antérieurement. Il n'y a donc pas de spécificité à ce propos en matière de logiciels et de bases de données, le cadre en étant unifié dans l'ensemble des matières de la propriété littéraire et artistique.

**273.** Les opérations pouvant être réalisées lors de la mise en œuvre de la saisie-contrefaçon sont donc à considérer désormais. Il est à remarquer là une évolution constante dans l'importance des mesures pouvant être ici adoptées. Le mouvement a été initié par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, et poursuivi par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 ayant conduit de plus à uniformiser à ce sujet les articles L.

332-4 et L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle. Il faut donc noter ici que la saisie-contrefaçon peut donc classiquement donner lieu à des opérations de saisie description ou de saisie réelle, ceci dépendant bien évidemment toujours des prescriptions de l'ordonnance sur requête. Il est simplement à insister encore sur le strict respect des actes autorisés par l'ordonnance par l'huissier instrumentaire, c'est là une condition de validité de l'exécution de la saisie-contrefaçon. Il faut toujours rappeler que l'huissier est l'acteur dirigeant les opérations de saisie, qu'il doit impérativement notifier du déroulement de celles-ci préalablement à leur mise en œuvre, et qu'il doit donc s'assurer du respect de l'ordonnance délivrée par le magistrat. Il convient de rappeler utilement qu'un apport notable de la loi du 11 mars 2014 est d'autoriser à ce que soient prélevés certains éléments en l'absence des objets contrefaisants. De souligner alors que c'est là une évolution favorable au pouvoir probatoire de la procédure de saisie-contrefaçon, mais ne faisant qu'aggraver son caractère exorbitant et nécessitant donc un strict encadrement dans l'ordonnance.

**274.** Il est simplement à conclure ici en évoquant la question des accompagnants de l'huissier, ce sujet est désormais clarifié en matière de logiciels et de droits des bases de données du fait de l'abandon de la saisie-contrefaçon menée par le commissaire de police. La question de l'accompagnant est donc à traiter selon les principes généraux déjà relevés à ce sujet, celui-ci doit donc être désigné dans l'ordonnance et doit être indépendant vis-à-vis du demandeur à la procédure de saisie-contrefaçon. Pour rappel la problématique de l'indépendance provient de l'application de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme faite par la Cour de cassation<sup>118</sup>, condition relative à la qualité de l'accompagnant ne souffrant d'aucune contestation.

**275.** La mesure de saisie-contrefaçon connaît donc un encadrement rigoureux répondant au caractère exceptionnel des mesures pouvant ici être envisagées. La rigueur de cette procédure n'est pas à considérer qu'avant et pendant sa mise en œuvre, mais aussi dans les suites qui doivent y être données et à exposer maintenant.

### **§3. Les suites nécessaires et les difficultés de la saisie-contrefaçon**

**276.** La procédure de saisie-contrefaçon étant d'une nature exorbitante, le législateur l'a enfermée dans un strict cadre procédural afin de s'assurer du recours qui en sera fait. Celle-ci relevant d'une logique précontentieuse, la loi édicte alors les suites devant y être données, en notant tout de même ainsi qu'il été vu qu'exceptionnellement celle-ci puisse survenir en cours d'instance. Il faut donc s'attacher dans un premier temps à considérer ce point en relevant que par principe la procédure de saisie-contrefaçon doit être suivie d'une action au fond (I), et de

---

<sup>118</sup> Voir : Civ 1<sup>ère</sup>, 6 juillet 2000, JCP 2000. II. 10440 ; D. 2001. 370, note P. Véron.

traiter par la suite des conséquences du non respect de cette exigence (II). Il est finalement à relever les incidents pouvant ici survenir (III).

## I. Suites tendant à l'engagement d'une action en contrefaçon

**277.** La mesure de saisie-contrefaçon a une vocation probatoire, elle permet de collecter la preuve d'actes de contrefaçon par le biais de moyens tout à fait exorbitants du droit commun. Le recours à celle-ci est désormais placé uniformément sous le contrôle d'un magistrat en matière de propriété littéraire et artistique depuis la réforme qu'a connu le sujet par la loi n°2014-315 du 11 mars 2014, ceci étant favorable à une lecture unifiée de cette procédure dans l'ensemble du Code de la propriété intellectuelle. La fonction probatoire de la saisie-contrefaçon est concrétisée par les textes au regard de la nécessité de procéder par la suite à une action au fond. Ce point de procédure a connu une légère évolution suite à la loi du 11 mars 2014 sur laquelle il faudra revenir, et il est donc plus adéquat d'indiquer à présent qu'il faut procéder à un acte tendant à l'engagement d'une action au fond.

**278.** Il est utile de rappeler que les textes encadrant la saisie-contrefaçon sont ici les articles L. 332-1, L. 332-4 et L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle respectivement en matière de droit d'auteur et de droits voisins, puis en matière de logiciels et de droits des bases de données, et enfin spécifiquement en matière de bases de données. Il faut alors poursuivre l'étude des textes en observant que seul l'article L. 332-4 précité enferme en lui-même l'ensemble du régime applicable à la saisie-contrefaçon en prévoyant en son dernier alinéa des suites à y donner. Les articles L. 332-1 et L. 343-1 précités exigent de se reporter aux articles L. 332-2 et L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle à cette fin. Il est alors établi par ces textes dans une même formulation qu' « *à défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés* ». La formule expose dans un même mouvement la nécessité de donner des suites à la procédure de saisie-contrefaçon et les conséquences susceptibles de se produire en cas de non respect de cette exigence. De se concentrer donc ici sur les suites à donner.

**279.** Les textes imposent donc au demandeur d'agir par le moyen de différents actes dans un délai déterminé. Il convient d'évacuer rapidement ce dernier point en traitant donc de ce délai déterminé réglementairement pour agir postérieurement à la mise en œuvre d'une saisie-contrefaçon. C'est ainsi le décret n° 2008-624 du 27 juin 2008 qui fixa ce point procédural. Il fut codifié aux articles R. 332-3 et R. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, édictant pareillement que celui-ci est de « *de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long* ». La distinction des plus importantes en pratique semble se situer dans le point de départ de ce délai, car

il faut noter que l'article R. 332-3 précité établit que celui-ci débutera « *à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie [...] ou de la date de l'ordonnance prévue au même article* », l'article R. 332-4 fixant ce point de départ à la date de l'ordonnance. Il apparaît donc une différence qui paraît essentielle en pratique entre ces textes dans le point d'initiation de ce délai. Il faut alors tout de suite observer que la formulation de l'article R. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle est une survivance de l'ancienne procédure de saisie-contrefaçon de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi n° 2007-1544, où il était à envisager de mener cette procédure par le recours au commissaire de police. Toute ambiguïté est en effet levée du fait que l'article R. 332-3 contient la formule « *selon le cas* », or à présent il n'y plus d'option au sein de l'article L. 331-1 précité, toute procédure de saisie-contrefaçon ne peut désormais plus être envisagée que par le recours à un magistrat délivrant une ordonnance sur requête. Il faut donc être parfaitement clair sur le sujet de l'initiation du délai ici exigé, celui-ci débute au jour du prononcé de l'ordonnance par le magistrat prescripteur. De noter qu'incidemment cela enferme la mise en œuvre des opérations de saisie-contrefaçon en elle-même, car il est bien logiquement à réaliser ces dernières avant de leur donner des suites.

**280.** Il advient désormais de considérer à proprement parler des suites à donner aux opérations de saisie-contrefaçon. Le Code de la propriété intellectuelle en prévoyait classiquement deux en indiquant que le demandeur à cette mesure devait « *s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale* », la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 confirma naturellement ceci, car c'est là la confirmation de l'option de juridiction afin d'engager l'action en contrefaçon. C'est alors que la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 vient compléter les actes à envisager à la suite de la saisie-contrefaçon en édictant que celle-ci peut également être suivie d'un dépôt de plainte auprès du procureur de la République. Cette troisième option conduit alors sur la voie pénale de l'action en contrefaçon par le biais de la constitution de partie civile. Il faut y voir une opportunité supplémentaire donnée au demandeur de la saisie-contrefaçon n'en ayant pas tiré le bénéfice probatoire qu'il espérait, car en suivant cette voie pénale il aura l'opportunité de se placer aux côtés du ministère public afin de bénéficier des mesures exorbitantes que ce dernier peut mettre en œuvre pour établir la preuve.

**281.** De préciser enfin ici que les suites devant être effectuées le seront logiquement devant la juridiction compétente ou le procureur territorialement compétent. Il faut là suivre en matière civile les règles afférentes à la spécialisation des juridictions exposées antérieurement, et en matière pénale il n'existe pas de spécialisation des juridictions et c'est donc les règles de droit commun de la procédure pénale qui sont à suivre. Il convient de conclure en relevant que la jurisprudence a déjà statué anciennement sur la question relative à la saisine d'une juridiction incompétente en se prononçant par une solution de principe non remise en cause. Il est effet considéré que la spécialisation des juridictions civiles n'est pas d'ordre public,

qu'ainsi la saisine d'une juridiction même incompétente interrompt le délai dans lequel donner des suites à la mesure de saisie-contrefaçon<sup>119</sup>.

**282.** Il est alors à traiter maintenant des conséquences de l'absence des diligences requises par les textes dans le délai prévu à cette fin.

## **II. Des conséquences de l'absence de suite donnée aux opérations de saisie-contrefaçon**

**283.** Étudier en matière de propriété littéraire et artistique les suites d'une mesure de saisie-contrefaçon ne connaissant pas la mise en œuvre d'une des options offertes au demandeur à cette procédure par les textes, donne l'opportunité de considérer l'évolution importante apportée à ce sujet par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014. Ce texte a véritablement réformé ce point procédural, mais également maintenu au sein du Code de la propriété intellectuelle une originalité dédiée au droit d'auteur et aux droits voisins.

**284.** Il faut rappeler que la procédure de saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique est règlementée par trois textes, les articles L. 332-1, L. 332-4 et L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle, ceux-ci étant afférents aux différentes matières ici protégées. Il convient de s'intéresser tout d'abord à la saisie-contrefaçon encadrée par l'article L. 332-1 précité et touchant communément aux domaines des droits d'auteurs et des droits voisins du droit d'auteur. C'est ici qu'il faut remarquer la plus importante évolution tout comme l'existence d'une certaine incohérence. Ce sont donc les articles L. 332-2 et L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle qui traitent des suites de la procédure de saisie-contrefaçon. Il est alors à observer ici que la loi du 11 mars 2014 a souhaité unifier les effets de l'absence de diligence dans le délai imparti du requérant à la procédure de saisie-contrefaçon en édictant à l'article L. 332-3 précité, tout comme c'était déjà le cas dans les matières relevant de la propriété industrielle, que la saisie est annulée sur simple demande de celui l'ayant subi. La solution proposée par la nouvelle loi a le mérite de la clarté et de la simplicité de mise en œuvre, c'est là tout à fait bénéfique à la mesure de saisie-contrefaçon dont le régime apparaît plus limpide. De plus la conséquence de cette nouvelle disposition de l'article L. 332-3 est d'aggraver le sort du requérant à la mesure de saisie-contrefaçon négligent, puisqu'outre le fait d'encourir classiquement la prononciation de dommages-intérêts à son encontre, l'annulation l'enjoint à replacer le saisi dans la situation antérieure aux opérations de la saisie-contrefaçon. Ce dernier point permet de considérer qu'il est là effectué un certain rééquilibrage entre les parties dans cette procédure exorbitante, encourageant donc les requérants à agir avec diligence et à solliciter des actions mesurées dans le cadre de la saisie. Il faut donc observer que la nouvelle rédaction de l'article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle du fait de la loi n° 2014-315 est un apport tout fait bénéfique à

---

<sup>119</sup> Voir : Cass. Com., 18 mai 1993, pourvoi n° 91-12.2003.

la mesure de saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur et de droit voisins. C'est alors qu'il faut observer une particularité procédurale relevant toujours de la logique d'une place prépondérante accordée au droit d'auteur et dont bénéficient parallèlement les droits voisins du droit d'auteur. Il est en effet maintenu l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction telle qu'issue de la loi du 29 octobre 2007. Cet article L. 332-2 précité traite également des suites de la saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur et de droits voisins, et offre une possibilité de réaction immédiate aux opérations de la saisie-contrefaçon. L'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « *dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation* ». Ce délai est celui déjà énoncé de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce dernier est plus long. Il faut alors relever que cette procédure tend à offrir toujours une place prépondérante au droit d'auteur, toujours considéré avec bienveillance par le législateur, même lorsqu'il est placé comme ici dans une position de potentiel fautif, mais en se situant là dans une procédure avant dire droit, une telle défense de ses intérêts est tout à fait légitime.

**285.** Il faut continuer l'exposé en relevant ici que les suites de l'absence de diligence du fait du recours à une mesure de saisie-contrefaçon dans le cadre de l'article L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire en matière de droit des bases de données, obéissent à la même logique que celles exposées précédemment au sujet de l'article L. 332-1. L'article L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle procède en effet simplement à un renvoi en édictant que « *la mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les articles L. 332-2 et L. 332-3* ». L'exposé relatif à l'application de ces deux articles du Code de la propriété intellectuelle dans le cadre de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle s'applique donc ici. Le droit *sui generis* du producteur de bases de données connaît donc du bénéfice des mesures limitatives des effets de la saisie-contrefaçon de l'article L. 332-2. Il doit alors être noté une imprécision du législateur, qui n'évoque que la procédure de mainlevée au dernier alinéa de l'article L. 343-1 précité, alors qu'il fait bien référence à l'application des articles L. 332-2 et L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle, or cet article L. 332-3 précité ne fait désormais plus que référence à la possibilité de demander l'annulation de la procédure et non la mainlevée.

**286.** Il faut enfin traiter des conséquences de la négligence du demandeur à une procédure de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle offrant le bénéfice de celle-ci en matière de logiciels et de bases de données. Il n'y a désormais plus ici de particularisme, et c'est donc une

uniformisation avec le régime de la saisie-contrefaçon dans les domaines de la propriété industrielle qui est ici à appliquer du fait de la loi n° 2014-315. C'est ainsi qu'il faut simplement relever que c'est la nullité de l'ensemble des opérations de la saisie qui peut être demandée par celui les ayant connues, dès lors que le demandeur ne s'est pas pourvu au fond ou n'a pas procédé à un dépôt de plainte auprès du procureur de la République dans le délai prévu.

**287.** Il convient de considérer le recours aux articles L. 332-4 et L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle à propos d'une saisie-contrefaçon en matière de droit des bases de données. Il faut en effet observer qu'en ce domaine la saisie sera plus sévère pour celui ayant à en connaître si celle-ci se déroule sur la seule base de l'article L. 332-4 précité, car le texte n'effectue pas de renvoi à l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle permettant de solliciter des mesures d'atténuation des effets de la saisie. Faut-il y voir une stratégie procédurale à adopter pour le requérant à la procédure de saisie-contrefaçon, ou la jurisprudence peut-elle considérer qu'une telle procédure requise sur ce seul article L. 332-4 en matière de bases de données peut connaître de la mise en œuvre parallèle de l'article L. 343-1 par le saisi ? Dans la rigueur des principes, il faut estimer qu'une telle hypothèse d'extension ne peut avoir lieu, mais cela crée alors une dissymétrie malvenue entre deux textes pouvant aboutir similairement à une autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de droit des bases de données.

**288.** Il est utile d'apporter ici quelques considérations supplémentaires relativement aux suites de la saisie-contrefaçon dans l'hypothèse où le demandeur serait négligent. Il est tout d'abord à relever, et c'est là un point procédural essentiel, qu'une fois le délai prévu par la voie réglementaire pour donner suite aux opérations de la saisie, la procédure ne connaît pas une annulation automatique. Les textes sont très explicites, ce n'est qu'à la demande du saisi ou du tiers saisi que la nullité sera prononcée, de relever incidemment que ce sont bien là les seules personnes que la loi autorise à procéder de la sorte. Le point extrêmement favorable pour ceux-ci réside dans le fait qu'une fois le délai dépassé, la nullité de l'ensemble de la mesure de saisie-contrefaçon est de droit. D'insister alors sur la nécessaire diligence dont doit faire preuve le saisi ou du tiers saisi pour qu'il en soit de la sorte. Il faut de plus considérer la problématique de la juridiction compétente pour prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, ou éventuellement des mesures de limitation des effets de celle-ci. Il est à s'adresser par la voie des référés au président du tribunal de grande instance ayant prononcé l'ordonnance d'autorisation de la saisie-contrefaçon, ou à celui situé dans le ressort duquel les opérations de saisie se sont déroulées.

**289.** Il vient d'être exposé des suites se déroulant dans le contexte d'une saisie-contrefaçon sans heurts, mais il est commun qu'en la matière, des difficultés se présentent dont il doit être traité à présent.

### III. Les incidents de la saisie

**290.** Les incidents de la saisie-contrefaçon relèvent de trois sujets, ils sont afférents au respect de l'ordonnance, au rôle de l'huissier instrumentaire et aux textes applicables.

**291.** Il est à relever en premier lieu que les cas les plus fréquents d'irrégularité lors de la procédure de saisie-contrefaçon résident dans le non respect des prescriptions de l'ordonnance l'autorisant. Les tribunaux censurent en principe systématiquement de telles fautes. La jurisprudence peut parfois se montrer moins sévère lorsque l'atteinte est mineure dans des cas d'espèces, et ainsi il a été considéré que la saisie d'un nombre d'exemplaires supérieur à ce que prescrivait l'ordonnance était régulière<sup>120</sup>. Par ailleurs doit être annulée en principe toute saisie-contrefaçon menée sans respect des prescriptions de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, ainsi la Cour de cassation agit de la sorte en annulant la saisie menée sans suivre les recommandations de l'ordonnance indiquant que l'expert devait être nommé en dehors des salariés du requérant<sup>121</sup>. De plus il a été jugé qu'en l'absence de saisie des modèles litigieux ou de toute autre preuve matérielle, l'audition et la consignation de déclarations de personnes se trouvant sur les lieux des opérations de la saisie-contrefaçon, constituaient une irrégularité propre à justifier la demande d'annulation de la procédure<sup>122</sup>. Il est à relever à propos de ce dernier exemple jurisprudentiel qu'une telle position devrait notablement évoluer. Cela provenant du fait que la loi n° 2014-315 offre désormais la possibilité de procéder à certains actes dans le cadre de la saisie-contrefaçon même en cas d'absence des produits contrefaisants. Il est à noter que le texte n'édicte que la faculté de solliciter l'autorisation d'opérer une saisie réelle dans une telle hypothèse, mais en se référant à l'exemple précédent, il faut bien admettre que des auditions sont certainement envisageables, car c'est là en principe un acte moins sévère qu'une saisie réelle. D'insister tout de même sur la notion fondamentale que ce nouveau jeu d'opérations offert par le texte du 11 mars 2014 doit être autorisé expressément par l'ordonnance, autrement l'annulation de l'ensemble de la saisie est immanquablement encourue. Il est également à apporter utilement ici une simple précision émanant d'une jurisprudence partiellement désuète mais dont la solution de principe est toujours à noter, ainsi il fut indiqué qu'une ordonnance ne précisant pas le type de saisie emporte l'autorisation de procéder à une saisie réelle<sup>123</sup>.

---

<sup>120</sup> Voir : CA Paris, 28 octobre 2005, Propr. Intell. 2006 n°21, p. 464.

<sup>121</sup> Voir : Cass. civ. 1<sup>ère</sup>, 2 décembre 1997, Bull. civ. I, n° 347.

<sup>122</sup> Voir : CA Paris, 7 octobre 1998, PIBD 1999, III, p.16.

<sup>123</sup> Voir : TGI Bobigny, 9 novembre 1988, Dr. inf. etelec. 1989/1, p. 67, décision désuète dans le sens où il était encore là à envisager de procéder à une saisie-contrefaçon sans recourir à la procédure de l'ordonnance sur requête.

**292.** Il est par la suite à insister encore sur le rôle de l'huissier instrumentaire, son action est tout à fait primordiale dans la procédure de saisie-contrefaçon et exige une grande précision, notamment dans le fait que toute pièce saisie doit être numérotée et scellée. Il se produit alors logiquement en pratique des irrégularités conduisant la jurisprudence à sanctionner. Ainsi il a été jugé que la saisie était déclarée nulle lorsque l'huissier avait outrepassé sa mission et alors causé grief à la société défenderesse<sup>124</sup>. De plus en soulevant l'hypothèse particulière d'une copie de logiciel par l'huissier, celui-ci doit se montrer particulièrement rigoureux. Il doit ainsi notamment utiliser nécessairement des supports vierges, il a en effet été jugé que l'huissier est fautif s'il réalise une copie sur le disque dur d'ordinateur du requérant, alors que l'ordonnance n'autorise que la saisie réelle, et non une remise des pièces saisies au demandeur<sup>125</sup>.

**293.** Pour insister sur le rôle de l'huissier instrumentaire, dans une espèce touchant au droit d'auteur, il faut indiquer que la 1<sup>ère</sup> chambre de la Cour de cassation<sup>126</sup> a rejeté un pourvoi où le demandeur voulait faire admettre la validité du procès verbal de saisie-contrefaçon alors que l'huissier dirigeant la mesure de saisie avait commis deux erreurs successives. Ainsi ce dernier a tout d'abord simplement indiqué son appartenance à une SCP sans respecter le principe d'identification personnelle lors de l'établissement du procès-verbal, et par la suite n'a pas signifié l'ordonnance sur requête au saisi avant de procéder aux opérations, ne réalisant cette formalité que plusieurs jours après. La juridiction d'appel avait annulé la saisie-contrefaçon et la Cour de cassation rejette alors le pourvoi tendant à sauver cette dernière en reconnaissant « *que l'absence d'identification de l'huissier de justice instrumentaire dans le procès-verbal litigieux et le défaut de remise préalable au saisi de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon constituaient des irrégularités de forme* », et que cela faisait bien grief aux intérêts du défendeur. La nature exorbitante de la saisie-contrefaçon est ici une fois de plus affirmée, et une telle opération ne peut donc se dérouler sans un strict respect des prescriptions légales tant à propos du droit commun de la procédure civile, que du droit de la propriété intellectuelle.

**294.** Il est finalement à préciser ici que seuls les textes spéciaux du Code de la propriété intellectuelle sont applicables au sujet de la contestation des ordonnances sur requête autorisant la saisie-contrefaçon. Ainsi la Cour de cassation<sup>127</sup> a eu l'occasion de préciser que l'article 497 du Code de procédure civile qui prescrit, en général, les modalités de rétractation d'une ordonnance sur requête est inapplicable aux saisies-contrefaçon de droit d'auteur et de logiciel. Par conséquent la procédure de mainlevée d'une saisie-contrefaçon est une procédure spécifique régie par les

<sup>124</sup> Voir : TGI Paris, 5 février 1997, RDPI 1997, n° 75, p. 53.

<sup>125</sup> Voir : TGI Evreux, 19 juin 1998, Expertises 1999, n° 229, p. 278.

<sup>126</sup> Voir : Cass. civ. 1<sup>ère</sup>, 31 oct. 2012, pourvoi n° 11-21920, Inédit.

<sup>127</sup> Voir : Civ. 1<sup>ère</sup>, 19 mai 1998, n° 96-19.225, NP, Expertises 1998, 310 ; et dans le même sens : Civ. 1<sup>ère</sup>, 30 mai 2000, n° 97-16.548, Bull. civ. I, n° 165, PIBD 2001, n° 714, III, 88.

seuls textes spéciaux du code. Cet arrêt apporte encore une précision supplémentaire et indique que bien que le saisissant ait la nécessité d'assigner en matière de logiciels dans le délai prescrit, à l'expiration de celui-ci une demande de mainlevée de la saisie est irrecevable selon le régime général du droit d'auteur.

**295.** Il est maintenant à conclure ce développement afférent au cadre procédural de la mesure de saisie-contrefaçon. Cette procédure est spécifique à la protection des droits de propriété intellectuelle et transversale à l'ensemble des matières la composant. Celle-ci a connu un remaniement assez important du fait de la promulgation de la loi n° 3014-315 du 11 mars 2014, conduisant à une forte atténuation de la dichotomie existant précédemment dans les modes d'engagement de la procédure de saisie-contrefaçon afférente aux droits relevant de la propriété littéraire et artistique et à ceux relevant de la propriété industrielle. Cela se fondait notamment sur les logiques différenciées présidant à l'acquisition des droits de protection exclusive, et sur une prééminence toujours accordée au droit d'auteur. Il faut bien noter que cette dernière n'a pas disparu, car la mesure de saisie-contrefaçon encadrée en la matière par l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle est toujours tout à fait spéciale de par l'ampleur des actes qu'elle envisage. Cette dernière est désormais unique à ce domaine de la propriété littéraire et artistique, en notant que les droits voisins du droit d'auteur en bénéficient pleinement en s'y attachant. De relever donc qu'à l'exception du droit d'auteur et des droits voisins, il existe à présent un régime commun de la saisie-contrefaçon émanant originellement de celui applicable en matière de droit des brevets et étendu successivement par les lois n° 2007-1544 et n° 2017-315. L'uniformisation indéniable de ce régime est exprimée à présent par deux caractères majeurs de la mesure de saisie-contrefaçon. Il s'agit en premier lieu de l'impératif recours à l'ordonnance sur requête, y compris en matière de droit d'auteur, permettant que toute procédure fasse désormais l'objet d'une autorisation juridictionnelle. En second lieu l'unité de la mesure de saisie-contrefaçon se traduit par la nullité des opérations se trouvant encourue de plein droit sur simple demande du saisi ou du tiers saisi, dès lors que le demandeur ne donne pas suite à son action. Sur ce dernier point il subsiste en matière de droit d'auteur des aménagements supplémentaires visant à atténuer les effets de la procédure de saisie-contrefaçon, tout comme incidemment en matière de droit des bases de données. Il doit donc ici être souligné l'effort important du législateur dans le sens d'une plus grande lisibilité de la mesure de saisie-contrefaçon.

**296.** Une plus grande clarté de la procédure de saisie-contrefaçon permet-elle de conduire à une plus grande efficacité de celle-ci ? L'interrogation est ici légitime, le fait que la refonte partielle de cette matière soit des plus récentes enjoint

nécessairement à attendre les évolutions de la pratique à ce sujet. Il est tout de même à s'interroger sur l'efficacité de la procédure de saisie-contrefaçon telle qu'elle est. Il a ainsi été particulièrement insisté sur la rigueur exigée dans le recours à cette procédure, c'est là un aspect fondamental de celle-ci s'appuyant sur le caractère exorbitant de cette mesure donc les effets pour celui ayant à en connaître sont des plus sévères. Parallèlement le contexte de l'atteinte toujours croissante aux droits de propriété intellectuelle engage au recours à la mesure probatoire de saisie-contrefaçon car outre le fait d'être l'outil privilégié afin de constituer la preuve des actes de contrefaçon, c'est également un instrument pour les faire cesser. Dans cette optique les développements précédents ont attiré l'attention sur le fait que la jurisprudence cherche à assouplir la mise en œuvre de la saisie-contrefaçon dans les différentes matières du droit de la propriété intellectuelle. Cela est particulièrement remarquable dans les matières relevant de la propriété industrielle, où il est mis en place un système permettant une véritable anticipation de la protection juridique. À ce sujet l'idée directrice est d'ouvrir le bénéfice de la procédure de saisie-contrefaçon antérieurement à la possibilité d'engager une action en contrefaçon à proprement parler. Il est alors fait montre de précaution car l'action au fond traditionnellement subséquente à la saisie-contrefaçon connaîtra un sursis jusqu'à la délivrance définitive du titre en cause. Il est alors indéniable qu'une telle pratique de cette procédure probatoire spécifique aux droits de la propriété intellectuelle représente un bénéfice pour son efficacité dans les matières de la propriété industrielle. En considérant l'ensemble des droits connaissant de la saisie-contrefaçon il est à observer que la mesure de saisie-contrefaçon ne peut connaître qu'un essor croissant, car le nouveau texte de loi du 11 mars 2014 ne se contente pas d'uniformiser des points procéduraux existants, il en ajoute également. Sur ce sujet il faut particulièrement attirer l'attention sur l'option désormais offerte de saisir des éléments hors la présence de tout objet contrefaisant, le magistrat prescripteur tout comme celui ayant à connaître de l'action au fond doivent être très attentifs à ce qui est autorisé et pratiqué. Il faut toujours être prudent vis-à-vis d'un risque de détournement de la procédure et de l'abus dans le cadre de la saisie-contrefaçon, aspect pouvant être notablement aggravé par le caractère anticipé de celle-ci.

**297.** Les enjeux prégnants de la saisie-contrefaçon étant une balance entre les intérêts de protection des droits de propriété intellectuelle et ceux du tiers ayant à connaître des opérations de saisie, il convient à présent de considérer l'évolution de la saisie-contrefaçon.

## **Chapitre II. L'évolution de la saisie-contrefaçon**

**298.** Considérer l'évolution de la saisie-contrefaçon nécessite de s'interroger sur les caractères du régime actuel de celle-ci où il apparaît que le requérant se trouve dans une position privilégiée (Section 1). Suite à ce constat il doit être cherché l'équilibre à donner à cette procédure (Section 2).

## Section 1. Un régime actuel favorable au demandeur

299. Il doit être observé que le régime actuel de la saisie-contrefaçon connaît un risque latent d'abus de procédure, celui-ci pouvant émerger tant au stade de l'autorisation d'y procéder que dans le déroulement en lui-même. Il est ainsi à exposer ce dernier (§1), préalablement à une interrogation relativement à l'efficacité des garanties pouvant être exigées (§2).

### §1. Le risque latent d'abus

300. Le caractère exorbitant de la saisie-contrefaçon a déjà été avéré précédemment à de multiples reprises. Celle-ci permettant en effet de mener de véritables investigations avec un effet de surprise chez un tiers à la recherche des preuves d'une contrefaçon alléguée. C'est une mesure orientée vers le requérant en étant à l'origine, et celui-ci ne doit pas par principe s'écarter de la fonction probatoire de celle-ci, car en pareille hypothèse la censure en serait encourue. Du fait de l'ampleur des mesures pouvant être prises ici, le recours abusif à une procédure de saisie-contrefaçon est pourtant un risque à prendre en compte et auquel la jurisprudence est sensibilisée. Les magistrats l'apprécient de façon classique en se fondant sur le régime de la responsabilité civile issu de l'article 1382 du Code civil<sup>128</sup>. Il y a donc nécessité d'un dommage caractérisé pour accueillir favorablement cette action. De remarquer ainsi que dans de nombreux contentieux en contrefaçon les défendeurs sollicitent une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour recours abusif à une procédure de saisie-contrefaçon. Il serait alors cohérent de penser que cette action n'est que rarement couronnée de succès du fait que par nature cette procédure ne peut avoir lieu que suite à une autorisation délivrée par un magistrat. Force est de constater que ce n'est pas tout à fait le cas en pratique, ainsi la saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle voit environ 13 % des contentieux s'achever par la reconnaissance d'un tel caractère abusif<sup>129</sup>. C'est un taux non négligeable d'affaires aboutissant finalement au prononcé de la nullité de cette mesure et conduisant donc généralement à l'annulation de toute la procédure de l'action en contrefaçon se basant sur une telle saisie-contrefaçon marquée de nullité. Il faut y voir la marque du caractère unilatéral de la procédure d'ordonnance sur requête permettant l'accès à la saisie-contrefaçon, le magistrat prescripteur de cette ordonnance ne pouvant logiquement pas apprécier pleinement l'opportunité d'y

---

<sup>128</sup> Voir : Cass. Com., 19 oct. 1999, n° 97-12.845, NP, JCP E 2000. I. 1286, note Greffe ; PIBD 2000, n° 690, III, 49 - Cass. Com., 8 févr. 2011, n° 09-69.684, NP, où l'arrêt d'appel est cassé car il n'avait pas été caractérisé l'existence d'une faute pouvant être mise à la charge du saisissant - voir aussi Cass. Com., 20 sept. 2011, n° 10-19.443, P.

<sup>129</sup> Pour illustration : en matière de brevets d'invention, le tribunal de grande instance de Paris entre 1990 et 1999 a reconnu une demande reconventionnelle dans 18 % des cas (38 litiges sur 212). Entre 2000 et 2010, il y a eu une augmentation certaine du trafic de la juridiction et c'est un taux de 9 % des affaires où une telle demande a été acceptée par les magistrats du tribunal de grande instance de Paris (35 litiges sur 378), un nombre donc relativement constant d'affaires admet cette demande reconventionnelle.

procéder, voyant son jugement forcément orienté sans caractère contradictoire. C'est là un mal nécessaire car il ne peut être remis en cause la nécessité d'obtenir l'engagement d'une saisie-contrefaçon par la voie de la requête unilatérale, mais il faut chercher à diminuer ce contentieux parasite chargeant inutilement les juridictions. La Cour de cassation vient d'ailleurs appuyer la position des juges du premier degré autorisant la saisie-contrefaçon, elle affirme en effet dans un arrêt en date de mars 2003<sup>130</sup> que l'autorisation délivrée écarte toute faute dans la mise en œuvre de celle-ci, ce n'est donc logiquement qu'après l'exécution de celle-ci que l'abus sera apprécié.

**301.** C'est la rationalisation des demandes de saisie-contrefaçon qui doit donc être recherchée en fait, et une notion d'uniformisation apparaît alors là, mais la matière se prête mal à une telle uniformisation de par la variété même des droits en cause. Il est à s'interroger maintenant sur l'efficacité des garanties pouvant être requises par le magistrat prescripteur, et de leur incidence sur la procédure de saisie-contrefaçon.

## **§2. De l'efficacité des garanties**

**302.** La logique de protection par anticipation des objets pouvant entrer dans le cadre juridique de la propriété intellectuelle est à saluer et à encourager, car cela participe naturellement de l'attractivité et de l'efficacité de ce régime. Le contexte où ces droits ont à évoluer relève d'une compétitivité toujours plus exacerbée, mais aussi d'attaques toujours plus importantes, un bénéfice le plus efficient possible des droits de la propriété intellectuelle est donc ici indispensable. C'est alors qu'il faudra tout de même veiller à ne pas créer un régime trop favorable, et la mesure de saisie-contrefaçon occupe ici un rôle prépondérant dans le caractère d'exception que peut connaître la protection des droits de propriété intellectuelle. Conscient du caractère exorbitant de cette procédure, le législateur a institué par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, naturellement confirmée par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, un système de garantie pouvant être exigées par le magistrat prescripteur de l'ordonnance sur requête aux fins de saisie-contrefaçon.

**303.** Dans les matières de la propriété industrielle, le texte du 29 octobre 2007 a ainsi supprimé le cautionnement obligatoire, imposé par l'ancien article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle à l'étranger qui requérait la saisie de dessins ou de modèles, pour créer parmi tous ces droits de propriété le principe de garanties facultatives. Il faut se référer au sein du Code de la propriété intellectuelle aux articles L. 521-4, L. 615-5, L. 622-7, L. 623-27-1, L. 716-7 et L. 722-4 respectivement en matière de dessins et modèles, de brevets, de produits semi-conducteurs, de certificats d'obtention végétale, de marques et d'indications géographiques. Il faut là trouver ce principe précisant que la juridiction « *peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à*

---

<sup>130</sup> Voir : Cass. Com. 11 mars 2003, n°02-13.680 , P, JurisData n° 2003-018278.

*assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée* ». Dans les domaines du droit de la propriété littéraire et artistique la rédaction de ce principe est similaire. Ce sont alors les articles L. 332-1, L. 332-4 et L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle auxquels il faut se référer respectivement en matière de droit d'auteur et droits voisins, droit des logiciels et des bases de données, et le dernier étant dédié spécifiquement aux droits de bases de données. Les textes n'imposent pas de mode de garantie particulier ici, celles-ci étant à l'appréciation du magistrat, et elles pourront prendre la forme d'une consignation ou d'un cautionnement.

**304.** Il est délicat d'obtenir des statistiques au sujet de l'exigence des garanties par les juridictions prescriptrices, mais il faut bien considérer que celles-ci relèvent plus de l'exception que de la norme à ce sujet. Il faut considérer cela logique car le président de la juridiction devant se prononcer le fera naturellement à la lecture des textes, et ne les exigera naturellement que dans des situations relevant de l'évidence, où le risque pour le saisi est particulièrement notable ou encore si les actes de contrefaçon allégués semblent bien peu manifestes. Une telle situation est tout à fait cohérente avec le caractère non contradictoire et donc logiquement orienté de la procédure de l'ordonnance sur requête autorisant la saisie-contrefaçon. Il faudra donc plus considérer l'élargissement du contexte habituel de mise en œuvre de ces garanties, car cantonnées à de telles situations, elles semblent assez peu opérantes. Il est ainsi à relever un exemple tout à fait caractéristique d'une hypothèse où la mise en place des garanties aurait probablement évité un contentieux inutile. Il s'agit d'un arrêt du 20 juin 2008 de la cour d'appel de Paris<sup>131</sup> indiquant : *« qu'il n'en reste pas moins que la seconde saisie, portant sur le modèle Caterina, intervenue quelques semaines à peine après que la société Saverglass eut accepté les termes du jugement ayant décidé qu'il ne contrefaisait pas son modèle Fidji a été réalisée au cours d'une manifestation bénéficiant d'un grand renom chez les fabricants et marchands et connaissant une fréquentation très importante, et que l'intervention de l'huissier, que cette société avait provoquée à dessein alors qu'elle ne pouvait ignorer que, même si elle avait été dûment autorisée, elle ne se justifiait en réalité pas eu égard au protocole d'accord qui venait d'être régularisé, a causé à la société Bruni un préjudice consistant en une atteinte à son image »* ; la cour de poursuivre : *« que ce dommage a été évalué par le tribunal à un degré trop important et que les éléments du dossier font apparaître que la somme de 15 000 euros suffit à le réparer »*. Il y a là une volonté du saisissant d'atteindre un certain degré de dénigrement du saisi, une mesure préalable de garantie imposée aurait probablement engagé le demandeur à plus de prudence lors de l'exécution de la saisie. Celui-ci conscient du fait qu'il perdrait sa caution en agissant de la sorte, alors qu'ici il a tenté ce coup d'éclat, en attendant la réaction éventuelle du saisi. De souligner encore ici un autre cas où la constitution de garanties n'a été admise

---

<sup>131</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. B, 20 juin 2008, RG n° 07/04825, Jurinpi D20080081.

seulement que lors du recours contre l'ordonnance de saisie-contrefaçon, dans une hypothèse où il a été soutenu que la saisie-contrefaçon n'avait pour but que de permettre au saisissant d'obtenir des renseignements commerciaux sur le saisi qu'il ne pourrait obtenir autrement<sup>132</sup>. Ces exemples, et tout particulièrement le dernier sont caractéristiques d'une volonté de détournement de la finalité probatoire de la procédure de saisie-contrefaçon, ce qu'il faut combattre.

**305.** Il doit donc être à présent chercher à s'assurer que les garanties exigibles dans le cadre de la saisie-contrefaçon remplissent pleinement leur rôle de garde fou. Il doit leur être donné un nouvel élan s'interrogeant ici sur une procédure de saisie-contrefaçon plus équilibrée.

## **Section 2. Un saisie-contrefaçon plus équilibrée**

**306.** Cette procédure de saisie-contrefaçon que le droit français a créé dès l'époque révolutionnaire est tout à fait particulière. Elle est à la fois très aboutie dans sa technicité purement juridique, mais aussi uniquement destinée à un pan bien précis du droit, celui de la protection des droits exclusifs de la propriété intellectuelle. Elle est issue de l'esprit des lumières où la pensée raisonnée est devenue le cadre du modèle de société. Les penseurs ont imaginé que pour assurer à l'homme un avenir meilleur, le travail de l'esprit humain devait être tout autant reconnu que celui de la force humaine. La saisie-contrefaçon imaginée alors pour protéger un droit d'auteur naissant nécessitait d'être orientée vers le demandeur, celui connaissant d'une violation de ses droits, mais les pratiques évoluant et les dérives apparaissant, il apparut la nécessité d'y apporter une nouvelle balance. Les garanties exigibles ici relèvent de ce processus d'évolution, et elles peuvent logiquement connaître une fonction centrale dans cette optique. Il est désormais à considérer cela en repensant que la mise en œuvre de ces garanties peut alors être utile à cette évolution (§1), puis d'en aborder concrètement la pratique (§2).

### **§1. La garantie repensée dans le cadre de la saisie-contrefaçon**

**307.** Il est offert à la procédure de saisie-contrefaçon dans l'esprit du texte une primauté totale au créateur, et plus largement à celui dont les droits seraient atteints. Un large champ d'action lui est alors ouvert, il peut envisager et adapter la mesure selon sa volonté puisque le champ des possibles lui est ouvert, allant de la simple description à la saisie de stocks entiers. Antérieurement à la refonte de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, il était même à envisager, pour une atteinte au droit d'auteur, la saisie matérielle des exemplaires sur simple demande<sup>133</sup> du titulaire des droits auprès du commissaire de police ou du juge d'instance territorialement compétent. C'était certes l'exemple le plus caricatural du pouvoir qui pouvait être mis en œuvre lors du recours à la mesure de saisie-contrefaçon, mais

<sup>132</sup> Voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 1<sup>ère</sup> sect., ord. réf. rétract., 4 mai 2010, RG n° 10/04663.

<sup>133</sup> Article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle.

tout à fait caractéristique du caractère exorbitant de cette dernière. Cet aspect étant là véritablement trop excessif, la loi n°2014-315 a reconsidéré cela en plaçant entièrement la procédure de saisie-contrefaçon sous le contrôle d'un magistrat, et constitue une avancée notable pour l'équilibre de cette dernière. Dans cette hypothèse désormais généralisée d'autorisation de procéder aux opérations de la saisie, celles-ci sont tout de même à considérer comme particulièrement exorbitantes et dérogoires du droit commun. Il en témoigne le fait de saisir du matériel, des dispositifs, des documents ou tout élément lié aux actes de contrefaçon constatés, et ceci est encore renforcé par la possibilité de saisir des objets même en l'absence de découverte de tout bien contrefaisant. De noter tout de suite que la limitation fondamentale à toutes ces actions réside dans l'autorisation qui doit en être faite par l'ordonnance du magistrat, mais d'ajouter alors qu'une telle ordonnance peut éventuellement autoriser l'ensemble de ces actes.

**308.** Il découle alors de ces observations que le déroulement de la procédure de saisie-contrefaçon présente un impact profond pour le saisi, pouvant lui causer un véritable préjudice. Il faut prendre en compte la possibilité de l'abus de droit dans l'usage d'une telle mesure. Ne serait-il pas envisageable que des concurrents détournent le but premier de la saisie-contrefaçon pour faire banalement obstacle à des rivaux économiques ? Il est à prendre en considération cet aspect des usages, celui-ci sera alors sanctionné par des dommages et intérêts, le plus généralement lors de l'instance au fond subséquente à la mesure, et quoi qu'il en soit se produisant forcément après le déroulement de la saisie. En pratique le mal sera déjà fait, et en constatant les différences de ressources pouvant exister entre des concurrents, le recours à la saisie-contrefaçon, même sanctionné par la suite, peut s'avérer être un bénéfique à plus ou moins long terme pour celui en ayant abusé.

**309.** Les textes issus de la loi n° 2007-1544 ont pris en compte cette réalité et il a donc été instauré la possibilité pour le magistrat délivrant l'ordonnance d'associer la mesure de saisie-contrefaçon à une mesure de garanties financières permettant une réparation rapide du préjudice que pourrait subir le saisi. Il serait utile de penser à rendre obligatoire l'accompagnement de ces garanties dans le cadre de cette procédure. Cette obligation devenant alors un des éléments de mise en œuvre de la mesure de saisie-contrefaçon sans que cela ne la rende plus contraignante. C'est effectivement tout l'enjeu ici d'ajouter une nécessité de garanties sans faire perdre son attrait à la mesure de saisie-contrefaçon.

**310.** Ce point mérite une attention particulière, et il faut là éclaircir cette position, ces garanties devraient être proportionnelles aux ressources du demandeur de la saisie-contrefaçon ainsi qu'à la mesure demandée, c'est déjà de cette manière que celles-ci sont appréciées lorsque le magistrat les ordonne. Il ne s'agit pas d'ignorer l'office du juge qui apprécie souverainement les demandes et leur opportunité, mais au contraire de lui rendre plus aisée la mise en place de ces garanties simples en les faisant obéir au classique principe du seuil. Il faut être également attentif à ne pas

rendre la mesure plus difficile à mettre en œuvre, ce sera simplement une nouvelle condition nécessaire à l'obtention de cette saisie. Ces éléments convergent dans le but de s'assurer de l'usage non abusif de la procédure de saisie-contrefaçon. Il a déjà été insisté sur la sanction prononcée en tel cas sans difficulté par les tribunaux, mais le but est d'éviter un contentieux inutile et d'empêcher qu'une telle hypothèse ne produise ses effets négatifs sur le saisi. La procédure de saisie-contrefaçon doit donc gagner en efficacité, se recentrer sur son objectif véritable, celui de servir la preuve de l'existence de comportements contrefaisants, et dans ce but il est opportun d'envisager de rendre obligatoire la constitution de garanties dans les textes.

**311.** Le caractère urgent d'une demande de saisie-contrefaçon est souvent dans la balance pour la réclamer, même si ce n'est pas une condition pour l'autoriser, et par conséquent le processus sera rapide. Le fait d'adjoindre une simple condition nouvelle menant à la nécessité de fournir des garanties lors de la requête n'est pas à voir comme un facteur de ralentissement de la procédure. D'autant plus si cela est prévu par les textes à un niveau proportionnel aux ressources du demandeur, et apprécié souverainement selon l'ampleur de la mesure sollicitée, ne rendant donc pas la procédure de saisie-contrefaçon rédhibitoire. C'est une approche moins impulsive de la saisie-contrefaçon qui est à avoir ici, évitant des contentieux de la réparation encombrant les juridictions du fait de procédures nées essentiellement sur l'insistance du requérant. C'est de plus évidemment bénéfique au traitement juridictionnel de la contrefaçon au fond, permettant de ne pas instituer des procès où toute la procédure chutera car basée sur une saisie-contrefaçon non valide.

**312.** C'est dans un esprit de responsabilisation que s'inscrit cette démarche de reconsidération des garanties préalablement exigées au déroulement d'une mesure de saisie-contrefaçon. Le caractère exorbitant de cette dernière doit conduire à adopter une telle démarche. Il n'y a pas d'équivalent où une telle palette d'actions est possible au regard de simples suppositions. Il est certes vrai qu'il doit être joint lors de la demande certains éléments à même de rendre vraisemblable l'existence d'une contrefaçon, mais cela ne peut raisonnablement qu'être tenu. Les magistrats accueilleront souvent la mesure de façon favorable, ne voulant pas risquer de permettre le maintien d'une activité contrefaisante sans la moindre entrave. Donc cette proposition d'exiger de façon systématique lors de la demande préalable à la saisie-contrefaçon la mise en place de ces garanties jusque là facultatives, vise à rendre l'engagement de cette dernière plus réfléchi. Cette garantie ne doit pas alourdir particulièrement la procédure, elle s'apparentera à la mise en place d'une caution avec un engagement écrit solennel et la fourniture d'un relevé de position bancaire. Il faut bien veiller tout de même à garder l'attrait pour cette procédure, car son bénéfice est indiscutable dans le système juridique français, et il n'est en rien

fortuit que les textes de droit communautaire en aient fait un élément majeur de la lutte contre la contrefaçon<sup>134</sup>.

**313.** Il est maintenant à traiter d'un point de vue pratique, la mise en œuvre de cette approche nouvelle de la garantie dans le cadre de toute procédure de saisie-contrefaçon.

## **§2. La mise en place fonctionnelle de cette nouvelle garantie**

**314.** La science juridique a pour fondement idéologique d'apporter l'harmonisation de la société humaine afin d'assurer à chacun une protection, il doit être considéré chaque situation de façon globale afin de trouver l'équilibre le plus juste possible entre les contraintes et les droits auxquels chacun est soumis. Il faut alors dans ce qui intéresse ici, relativement à la mise en place d'une garantie financière obligatoire pour le recours à une mesure de saisie-contrefaçon, ne pas hésiter à prendre en compte les réalités économiques pour placer le cran de cette obligation. Cette approche se veut pragmatique, il ne peut y avoir là de dogme absolu, il faut que la norme juridique soit assez souple pour s'adapter à une multitude de situations sans pour autant se diluer. Cela relève presque de la gageure, mais il faut chercher ici un positionnement adéquat. Il apparaît donc judicieux de combiner la matière juridique sujette à la procédure de saisie-contrefaçon et la situation économique de chacun des protagonistes.

**315.** Il sera intéressant de continuer à raisonner sur la distinction naturelle qui existe dans le droit de la propriété intellectuelle entre les matières de la propriété industrielle et celles de la propriété littéraire et artistique. Cette division apparaît naturelle de par la nature des droits en cause, de l'acquisition de la protection de ceux-ci et fréquemment de par le niveau économique des enjeux. Il ne faut tout de même pas faire preuve d'une trop grande naïveté en ayant à l'esprit l'image de l'auteur solitaire luttant contre des contrefacteurs organisés reproduisant en masse son œuvre, ou de la lutte commerciale acharnée entre des entreprises multinationales aux capitaux colossaux, mais ces réalités existent tout de même. Il conviendra donc de mettre en place ce système de garanties de façon distincte selon le domaine de la matière. Il faudra même considérer des situations d'exception à cette obligation de garantie, car il est évident que les acteurs de ce secteur sont des plus divers, et une marge d'adaptabilité est indispensable.

**316.** Dans une volonté d'approche pratique du sujet, il sera utile de présenter les matières et la manière de les traiter successivement en droit de la propriété industrielle (I) et en droit de la propriété littéraire et artistique (II).

---

<sup>134</sup> Voir : Directive 2004/48/CE, art. 7 : prévoyant « *la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant* ».

## I. La garantie dans le domaine de la propriété industrielle

**317.** En matière de propriété industrielle, c'est sans conteste ici que les enjeux économiques en général, et en particulier d'un point de vue purement financier seront les plus importants. C'est ici aussi historiquement le domaine où l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon a toujours relevé d'une autorisation par le président du tribunal de grande instance, le contrôle ne peut donc être que plus aisé. Il serait intéressant de raisonner sur l'entité économique demandant à faire exécuter la mesure de saisie-contrefaçon pour mettre en évidence le contexte de cette demande. Cette notion de contexte s'entend par un degré de questionnement légitime des intérêts en présence. Ainsi pour être schématique il faudrait considérer que l'entreprise de taille moyenne ou importante devra obligatoirement constituer une garantie financière. Il faut garder à l'esprit que la procédure doit rester attractive, et que cette assurance pécuniaire doit atteindre son but, c'est-à-dire éviter les abus du plus fort sur le plus faible. En pratique, il aurait pu être intéressant de raisonner aussi sur le portefeuille de brevets, de marques ou autres du demandeur, et supposer ainsi que celui qui en possède déjà une collection importante cherche juste à évincer un concurrent présent ou en devenir. Cette idée paraît porteuse de sens, mais d'être tout de même attentif à ne pas là jeter systématiquement un regard suspicieux sur toute mesure émanant d'une entité économique importante. De plus cela aurait été ardu à mettre en œuvre, car les titulaires de tels portefeuilles ne sont pas toujours enclins à le révéler totalement, et de fait par le biais de filiales et de sociétés filles celui-ci peuvent être totalement dispersés. Il est donc proposé de se baser sur un élément fiable et facile à mettre en évidence, le registre du commerce et des sociétés qui se trouve au greffe des tribunaux de commerce avec le dépôt des comptes. C'est un objet aisé à utiliser pour les requérants, qui ne pourront invoquer de quelconques difficultés d'accès à l'information et dont la vérification peut s'effectuer rapidement pour le magistrat délivrant l'autorisation. Ceci d'autant plus qu'en matière de propriété industrielle, seuls quelques tribunaux ont la compétence pour traiter des demandes et des litiges, la pratique n'en sera que plus efficace. L'utilisation du registre du commerce et des sociétés comprenant les informations comptables permet de connaître deux informations essentielles sur la société requérante relativement à cette évolution de l'approche de la saisie-contrefaçon, en premier lieu le capital social, et en second lieu l'existence d'une procédure collective.

**318.** La connaissance du capital social est ainsi essentielle à la problématique de l'exigence de cette garantie. Il est en effet proposé ici de fixer un seuil à partir duquel la constitution de la garantie est obligatoire, celui-ci devrait se situer dans une fourchette de 25 000 à 50 000 euros de capital social. Cette valeur montre l'existence d'une société ayant une assise financière assez importante et en principe un niveau d'organisation comprenant différents services. De plus cela exclut les petites structures qui doivent pouvoir défendre leurs droits sans condition supplémentaire car ne possédant pas en interne les moyens pour gérer

spécifiquement un contentieux. Pour celles-ci, la constitution de garantie financière avant une action de saisie-contrefaçon serait certainement un frein pour agir, et elle doit donc relever par exception d'un caractère facultatif.

**319.** De plus la connaissance de l'existence d'une procédure collective semble être une notion à prendre en compte pour cette évolution de l'approche de la saisie-contrefaçon. Il faut garder à l'esprit que ce qui est recherché dans cette étude est l'efficacité de l'action en contrefaçon de façon générale, et en particulier ici au niveau de l'étape précontentieuse. Dans cet esprit, il est à considérer qu'une société subissant une procédure collective, redressement ou liquidation, n'a pas les ressources nécessaires pour constituer une garantie. C'est là une approche pragmatique de cette constitution de garanties lors de la saisie-contrefaçon. Le magistrat devra considérer deux possibilités pour lesquelles cette procédure est requise, soit ce sera là un ultime moyen pour la société de protéger ses intérêts, de trouver une ressource pour pouvoir payer ses créances ou constituer le point de départ d'une nouvelle aventure entrepreneuriale ; soit il s'agira d'un acte de mauvaise foi économique dans le seul but de déstabiliser un concurrent. Cette dernière hypothèse est bien ce qu'il faut chercher à éviter ici afin de rendre le contentieux de la contrefaçon plus efficient et encombrer le moins possible les juridictions de ces actions à reconnaître comme abusives.

**320.** L'autorisation juridictionnelle de recourir à la mesure de saisie-contrefaçon devra donc prendre en compte spécifiquement ces deux éléments lors de la délivrance de l'ordonnance. La juridiction conserve naturellement sa pleine souveraineté afin d'accorder ou non le bénéfice même de cette procédure, elle garde son rôle central et décidera donc toujours dans les situations où le seuil n'est pas atteint si la constitution de garanties est opportune. La notion de seuil conduit à une sophistication supplémentaire dans le processus, cela ne peut se nier, mais c'est une donnée aisée à prendre en considération ne nécessitant pas d'appréciation, conséquemment la prise de décision ne doit pas s'en trouver ralentie. Il y a certes de nouveaux éléments factuels à fournir pour le dépôt de la demande, mais cela peut-il faire obstacle à l'usage de la saisie-contrefaçon ? Il est légitime de considérer que ce ne sera pas le cas car ce sont là des données objectives faisant l'objet d'un dépôt légal et dont l'accès est par conséquent simple.

**321.** L'attention attirée vers l'existence d'une procédure collective en cours, notamment de liquidation, est à mettre au profit du principe général d'une bonne conduite de la justice. Rendre obligatoire la connaissance de cet élément par le magistrat a pour vocation d'aider à la prise de décision du magistrat prescripteur, évitant des situations incongrues que l'évolution souhaitée pourrait générer. Il faut d'ailleurs reconnaître que les tribunaux recherchent déjà généralement cette information touchant au déroulement d'une procédure collective, mais rendre sa consultation obligatoire doit se voir comme une optimisation de la procédure afin d'épurer l'important contentieux en matière d'action en contrefaçon.

**322.** Les éléments mis en avant ici traitent d'une mesure de saisie-contrefaçon sollicitée par une société, c'est-à-dire par une personne morale, c'est en pratique la majorité des situations qui se présentent, mais il ne faut pas oublier le cas de la personne physique souhaitant agir. C'est là tout à fait envisageable, il faut songer à l'inventeur solitaire souhaitant défendre sa création, ou à tout autre cas où une aventure individuelle ou en petit groupe informel est possible dans le monde de la propriété industrielle. Qu'en est-il des garanties à mettre en œuvre lors de la demande de saisie-contrefaçon dans cette situation ? Il convient de ne pas ajouter de contrainte pour le demandeur personne physique, car c'est là la défense de l'esprit d'initiative qui est en jeu. En continuant dans la logique du seuil déjà évoquée, il aurait de plus été ici illusoire de solliciter un état des ressources personnelles. C'est donc l'appréciation souveraine du magistrat qui sera là prééminente, celle-ci lui permettra toujours d'ordonner la mise en place de garanties. Il est alors utile d'attirer l'attention de ce dernier sur la notoriété du requérant<sup>135</sup>, c'est là un concept que le Code de la propriété intellectuelle connaît mais emploie peu. Il pourrait apparaître ici aussi des situations d'abus, il faut là permettre au magistrat d'écarter les « faux-nez » de structures plus conséquentes ne souhaitant pas se soumettre à la mise en place d'une garantie obligatoire. C'est un écueil encouru ici contre lequel il faut se prémunir.

**323.** Cette évolution procédurale souhaitée en matière de saisie-contrefaçon apparaît comme naturelle, car chacun des intervenants dans cette mesure doit être conscient de la nécessité d'une optimisation de la procédure, et s'inscrivant parallèlement dans la pensée visant à la protection de la partie la plus faible. Le caractère historique de l'unité de la procédure de saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle appelle à une mise en œuvre rapide d'une telle évolution de la garantie. Il faut considérer désormais ce point lors de la demande de saisie-contrefaçon dans le domaine des droits de la propriété littéraire et artistique.

## **II. La garantie en matière de propriété littéraire et artistique**

**324.** La procédure de saisie-contrefaçon a connu récemment une évolution des plus notables, la loi n° 2014-315 ayant conduit à une large unification de celle-ci qui s'apparente donc désormais au cadre existant à ce sujet en droit de la propriété industrielle. De fait, seule la saisie-contrefaçon relative au droit d'auteur et aux droits voisins garde une certaine spécificité, mais celle-ci ne touche qu'aux opérations envisagées, et non à la constitution de garanties qui peuvent déjà être uniformément requises de façon facultative en la matière. De considérer maintenant la mise en œuvre pratique d'une garantie obligatoire préalablement à la saisie-contrefaçon dans ce domaine spécifique de la propriété littéraire et artistique.

---

<sup>135</sup> Cette notion de notoriété apparaît en creux dans le Code de la propriété industrielle en particulier aux articles L. 711-4 et L. 711-5 où le terme de « renommée » est employé.

**325.** Le régime actuel de la procédure de saisie-contrefaçon dans les matières relevant de la première partie du Code de la propriété intellectuelle est désormais largement unifié ainsi qu'il a été noté précédemment. Il n'est donc plus à s'appuyer pour la mise en œuvre d'une évolution des garanties exigibles ici sur les distinctions antérieures afférentes à certaines hypothèses où la mesure était accordée sans recourir à un magistrat. L'unité existant désormais à ce sujet commande à ce que la seule voie de l'autorisation juridictionnelle soit ici à envisager. Cette approche renouvelée de la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique du fait de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 a conduit à la rapprocher très fortement de celle touchant au droit de la propriété industrielle où la fonction du magistrat prescripteur est centrale. Il faut alors encourager pareillement en ce domaine l'instauration d'une mécanique de garanties obligatoires devant tout de même nécessairement souffrir quelques exceptions.

**326.** Les dispositions encadrant la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique sont certes unifiées mais elles ne sont pas identiques, c'est ainsi qu'il convient de souligner ici qu'il apparaît toujours une forte spécificité à ce propos en matière de droit d'auteur et de droits voisins, l'alinéa 3<sup>o</sup>l de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle en est le plus démonstratif en prévoyant la saisie des recettes dès le stade précontentieux. Il faut bien considérer qu'une telle mesure ne sera autorisée qu'exceptionnellement, mais l'ampleur des mesures pouvant notamment être là sollicitées entraîne d'autant à poser le principe de garanties obligatoires préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique. Il est alors à raisonner comme en matière de propriété industrielle en considérant que cette nouvelle obligation dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon ne doit pas la rendre moins attractive.

**327.** Il sera donc fait ici usage de la même logique qu'en matière de propriété industrielle pour l'examen de la demande de saisie-contrefaçon. Il faut se référer en premier lieu à la qualité de personne morale ou de personne physique du demandeur. Il convient alors dans la première hypothèse de se reporter au registre du commerce et des sociétés afin d'obtenir les informations pertinentes que sont le capital social et le déroulement d'une éventuelle procédure collective. Ces deux éléments permettent toujours au magistrat ayant à se prononcer de se référer pour l'un à la question du seuil au-delà duquel la constitution de garanties est obligatoire et pour l'autre à l'opportunité d'imposer celles-ci au regard de la situation de cette personne morale. L'exception réside toujours dans la deuxième hypothèse où le demandeur personne physique n'a pas à supporter l'obligation de former ces garanties. Le président du tribunal de grande instance conserve bien évidemment un rôle central dans la mesure de saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique, et il doit toujours s'assurer de l'opportunité de l'accorder, et d'attirer toujours son attention sur la notoriété du demandeur, car c'est un indice remarquable dans l'appréciation devant être ici à cette procédure.

**328.** Il est ainsi encore à insister sur la simplicité de la procédure à instituer, sur l'objectivité des conditions requises et sur le maintien naturel du magistrat prescripteur en tant que pivot de la procédure de saisie-contrefaçon. La procédure doit garder son attractivité, mais éviter parallèlement de devenir une source de conflits parasites à l'action en contrefaçon à proprement parler. La notion de constitution obligatoire de garanties préalablement à toute mesure de saisie-contrefaçon devant tolérer nécessairement des situations d'exception, vise donc à renforcer encore le rôle probatoire de la saisie-contrefaçon lors de la phase précontentieuse, lui donnant dans un même mouvement un caractère plus équilibré.

**329.** Il apparaît dans cette étude que la constitution de garanties mise en place par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, et confortée par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, relevait de la nécessité dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon. C'est alors que l'exigence tout à fait optionnelle d'y procéder pose la question de leur efficacité, le besoin d'une évolution plus radicale à ce sujet se faisant jour. Le propos a été ici l'occasion de mettre en avant des situations où l'obligation de mise en œuvre de ces garanties préalablement à l'exécution de la mesure de saisie-contrefaçon est intéressante, apportant alors un équilibre nouveau à la procédure de saisie-contrefaçon qui favorise de par sa nature le saisi. Les hypothèses où la garantie devient obligatoire ont été ici présentées, il apparaît ainsi que c'est plus en fonction des parties en présence que se pose la question de la garantie que de la matière juridique en cause. Il faut garder à l'esprit que le droit a pour fonction d'assurer la paix sociale, et de permettre à chacun de bénéficier de la juste protection de ses droits. Dans cette optique il émerge des situations déséquilibrées, où la procédure probatoire qu'est la saisie-contrefaçon pourrait devenir un outil juridique permettant plus de porter atteinte aux intérêts du saisi que de protéger ceux du saisissant. Par conséquent l'obligation de principe de constitution préalable d'une garantie est un moyen de rétablir rapidement la situation du saisi si cela se justifie. Cela sans avoir à attendre une procédure que ce dernier pourrait entreprendre pour obtenir des dommages et intérêts suite à une saisie abusive. Le but est là l'efficacité et il se trouve ici atteint, car la garantie est immédiatement mise en œuvre par le magistrat ayant autorisé la saisie-contrefaçon. Il est opportun de considérer que cela doit s'accompagner de mesures de publicité visant à éviter les effets négatifs, au-delà du pur aspect économique, des conséquences de la saisie-contrefaçon.

**330.** Du point de vue des textes et de l'application de ceux-ci, les modifications souhaitées ici ne sont pas un bouleversement de la matière, et ce d'autant plus depuis la loi du 11 mars 2014. Ce texte ayant procédé à un large mouvement d'unification de la procédure de saisie-contrefaçon de l'ensemble des matières au sein du Code de la propriété intellectuelle. Il faut encore souligner l'intérêt d'avoir

supprimé en matière de droit d'auteur et de droitsvoisins, tout comme plus incidemment en matière de logiciels, la procédure de saisie-contrefaçon sur simple demande auprès du commissaire de police. C'était là une pratique notablement déséquilibrée, car ce dernier était alors tenu d'agir, des mesures lourdes étaient à envisager sans contrôle juridictionnel, c'est donc un bienfait pour la matière que celle-ci relève désormais totalement de l'autorisation via la voie de l'ordonnance sur requête. Il est à noter que ceci est particulièrement favorable à l'évolution de la garantie exigible en la matière et telle qu'ici souhaitée puisque l'office souverain du juge en est un élément essentiel. Il faut donc encourager le législateur à y procéder.

**331.** Il vient d'être étudié la procédure spécifique de saisie-contrefaçon, moyen probatoire précontentieux par excellence en matière de litige de la contrefaçon se trouvant codifié au sein du Code de la propriété intellectuelle. Il convient à présent de s'intéresser aux moyens de droit commun afin de constituer préalablement à l'action en contrefaçon la preuve de la contrefaçon.

## **Titre II. Les moyens de droit commun au service du précontentieux de la contrefaçon**

**332.** L'existence de règles spéciales pour le contentieux de la contrefaçon n'exclut pas le recours au droit commun lors de la phase précontentieuse, car si la saisie-contrefaçon est la référence dans ce domaine, il peut s'avérer opportun ici de recourir aux outils de droit commun. Il faut en effet garder en mémoire le principe général exprimant que la contrefaçon se prouve par tous moyens. Conséquemment la constitution de la preuve des actes contrefaisants préalablement à l'engagement de l'action en contrefaçon en requérant aux textes du Code de procédure civile est tout à fait pertinente. Ceci offre de plus la possibilité de traiter des droits de propriété littéraire et artistique et de propriété industrielle sans user immédiatement du prisme mis en place à leur propos par le Code de la propriété intellectuelle, donnant alors une lecture de la matière notablement unifiée.

**333.** L'attention va être portée dans un premier temps sur l'article 145 du Code de procédure civile, celui-ci est particulier au domaine de la preuve et se trouve plus communément désigné comme le référé *in futurum* (Chapitre I). Il faut souligner ici que l'expression de mesure d'instruction *in futurum* sera préférée afin de nommer cette procédure. Le but recherché est en effet ici de répondre à la problématique probatoire de l'action en contrefaçon. Dans cette optique c'est notablement le choix de la voie de l'ordonnance sur requête qui sera mis en avant dans cette étude afin de mener une forme d'instruction de l'affaire préalablement aux poursuites en profitant de plus de l'effet de surprise qu'offre une telle procédure. Par la suite il est à traiter d'autres opportunités présentées par le droit commun de la procédure civile afin de constituer la preuve préalablement à tout procès en contrefaçon (Chapitre II).

### **Chapitre I. Le recours à l'article 145 du Code de procédure civile**

**334.** Préalablement au traitement de la question précontentieuse en matière de contrefaçon en requérant à l'article 145 du Code de procédure civile, il est à poser clairement les enjeux intervenant ici d'un point de vue procédural par rapport à ce qu'il en est en usant de la saisie-contrefaçon. Cette dernière est en effet une procédure spéciale présente uniquement au sein du Code de la propriété intellectuelle, elle connaît d'un fort rigorisme qui lui est propre du fait de sa nature exorbitante, et propose alors une vaste palette d'actions à envisager confinant à des mesures d'enquête telles qu'elles pourraient se rencontrer en matière pénale. La procédure de saisie-contrefaçon est donc particulièrement efficace dans sa fonction d'établissement de la preuve en vue de poursuites visant à sanctionner les actes de contrefaçon. De constater alors que la spécialisation extrême de celle-ci conduit à de nombreuses difficultés afférentes tant aux questions de compétence spécifique du magistrat prescripteur et de titularité des droits allégués, qu'à l'exécution pratique des opérations, ces points sont fréquemment des plus épineux risquant dès lors de ruiner toute la procédure. Les complications inhérentes à la mise en œuvre de cette

mesure spécialisée conduisent ainsi le titulaire des droits de propriété intellectuelle à recourir à d'autres outils procéduraux. La contrefaçon se prouvant par tous moyens, et la liberté de la preuve étant alors totale, il apparaît donc tout à fait opportun de rechercher le fondement probatoire d'une future action en contrefaçon sur des moyens offerts par le droit commun proposant une plus grande souplesse de mise en œuvre. Il est donc utile de présenter ici le recours pratique à l'article 145 du Code de procédure civile (Section 1), puis l'intérêt que revêt ce texte, dénommé par l'usage référé *in futurum*, qu'il est plus juste de désigner ici comme mesure d'instruction *in futurum* (Section 2).

### **Section 1. La mise en œuvre de la mesure d'instruction *in futurum***

**335.** Cet article 145 du Code de procédure civile n'apparaît en droit positif français qu'en 1976 avec la réforme de ce code<sup>136</sup>. Sa formulation est la suivante : « *S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé* ». Il est à noter que celle-ci n'a subi aucune altération depuis lors, ce qui souligne la qualité de ce texte et la souplesse d'usage de celui-ci par les praticiens. Cela est par ailleurs encore renforcé par le fait qu'il se trouve dans les dispositions du Code de procédure civile communes à toutes les juridictions. Il est d'une nature qui peut être qualifiée d'hybride car il appartient au chapitre traitant des mesures d'instruction mais suit le régime général des référés, et en particulier pour ce qui concerne sa contestation. Tout intéressé<sup>137</sup> peut en demander le bénéfice par voie de requête ou de référé, ce qui démontre le souplesse de cette mesure. Il faut en citer la lettre en relevant que deux notions essentielles à cette étude animent ce texte, celle de « *motif légitime* » et celle de « *[conservation] ou [d'établissement] avant tout procès [de] la preuve* ». D'étudier par conséquent ces caractéristiques spécifiques en premier lieu (§1), puis de voir les principes de droit commun alors applicables ainsi que la contestation en la matière (§2).

#### **§1. Les conditions propres au recours à l'article 145 du Code de procédure civile**

**336.** Il faut donc à présent traiter du motif légitime (I), puis de l'obligation d'agir avant tout procès (II).

##### **I. La particularité du motif légitime**

**337.** Il est à considérer tout d'abord ici la condition afférente à l'existence d'un motif légitime. Cette exigence est alors liée à la preuve de faits. La recherche probatoire

<sup>136</sup> Voir : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau Code de procédure civile.

<sup>137</sup> Cela inclut donc le ministère public demandeur à l'action, voir à ce sujet : CA Paris, 24 janv. 1987, D. 1987. Somm. 232, obs. P. Julien ; RTD civ. 1986. 798, obs. J. Normand.

constitue en effet la finalité même de l'article 145 du Code de procédure civile<sup>138</sup>, mais il faut être prudent car la recherche ne peut porter sur les fondements juridiques d'une demande ultérieure<sup>139</sup>. Le motif légitime est laissé naturellement à l'appréciation souveraine des magistrats<sup>140</sup>, mais ceux-ci doivent tout de même être attentifs à apporter une motivation car la Cour de cassation en sanctionne l'absence sans hésitation<sup>141</sup>. Ces derniers tranchent alors parfois à l'absence de motif légitime, cette situation s'observe par exemple selon l'objectif même poursuivi par le requérant<sup>142</sup>. Ce peut être aussi la négligence du demandeur qui conduit à rejeter la présence d'un motif légitime lorsqu'il n'a pas su réunir les éléments de preuve qu'il avait pourtant obtenu par des constats auxquels il avait fait procéder<sup>143</sup>. De relever encore des illustrations de ce rejet du motif légitime dès lors qu'il est constaté de l'inutilité de la demande car la prétention est manifestement vouée à l'échec ; soit parce que l'objet du litige potentiel n'est pas suffisamment déterminé, soit parce qu'elle se heurte à un principe général qui la condamne d'avance<sup>144</sup>. Il est constaté que cette absence de motif est également établie lorsque la demande est relative ou porte directement atteinte aux intérêts propres du défendeur ; le refus d'accorder la mesure se fondant alors sur une atteinte à l'intimité de sa vie privée, au secret des affaires, ou à un secret professionnel. Il est à noter que le juge ne peut rejeter la demande pour la seule raison que le requérant ne peut prouver les éléments en vue desquels la mesure d'instruction se trouve précisément sollicitée<sup>145</sup>. Il faut de plus

<sup>138</sup> Voir : G. Chabot, « Remarques sur la finalité probatoire de l'article 145 », D. 2000. Chron. 256 ; et pour un arrêt touchant le domaine du droit des transports mais traitant de la finalité probatoire du texte : Com. 13 mai 2003, JCP 2003. II. 10193, note Chabot ( « l'action purement probatoire de l'article 145 n'est pas une action née du contrat de transport » ).

<sup>139</sup> Voir : CA Paris, 6 août 2003, D. 2003. 2412.

<sup>140</sup> Voir pour une confirmation récente de cette solution : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 20 mai 2010, n° 09-12.778 - Cass. com., 29 janv. 2008, n° 06-18.634. C'est une position jurisprudentielle déjà reconnue depuis un certain temps, voir ainsi : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 9 févr. 1983, Bull. civ. 1983, I, n° 16 - Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 14 mars 1984, Bull. civ. 1984, II, n° 49 ; JCP G 1984, IV, p. 161 ; RTD civ. 1984, p. 561, obs. Perrot - Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 10 juill. 1991, Bull. civ. 1991, II, n° 224 - Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 4 mai 1994, D. 1994, p. 545, note Massip.

<sup>141</sup> Il a ainsi été jugé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 1988 : « *N'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour ordonner en référé une expertise aux fins d'examiner et de décrire le matériel construit par une société à qui une autre société reprochait une concurrence déloyale, s'est bornée à énoncer qu'il apparaissait que la société plaignante avait un motif légitime suffisant en l'état pour justifier pareille mesure, sans caractériser aucunement ce motif légitime* », Gaz. Pal. 1989, 1, somm. p. 14, Bull. civ. 1989, IV, n° 280.

<sup>142</sup> Voir par exemple un cas où la mesure consistait en la recherche d'informations sur les biens du débiteur : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 13 févr. 2003, Procédures 2003, n° 116, obs. Perrot.

<sup>143</sup> Voir : Cass. Com. 18 févr. 1986, Bull. civ. IV, n° 26 ; Gaz. Pal. 1986. Somm. 422, obs. S. Guinchard et T. Moussa.

<sup>144</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 29 avr. 1985, Bull. civ. I, n° 131 ; Gaz. Pal. 1985. Somm. 298, obs. S. Guinchard et T. Moussa.

<sup>145</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 17 févr. 2011, n° 10-30.638, JurisData n° 2011-001961

relever que constitue un motif légitime, une discussion jurisprudentielle ou doctrinale<sup>146</sup> pouvant faire varier la solution du litige.

**338.** Le motif légitime est souvent apparenté à l'urgence car la mesure d'instruction *in futurum* est apparue à l'origine pour permettre dans des situations où il était urgent de conserver une preuve, qu'il soit empêché sa dégradation ou sa disparition par le fait d'un tiers. Ce dernier pouvant d'ailleurs lui-même être potentiellement une future partie adverse lors de l'action au fond à venir. Mais le concept de motif légitime qui intéresse l'article 145 du Code de procédure civile n'est bien évidemment pas uniquement l'urgence, d'autres motifs sont admissibles dans la mesure où ils correspondent aux exigences du texte, c'est à dire un intérêt éventuel et un intérêt probatoire. La jurisprudence a déjà rappelé à plusieurs reprises que la mesure d'instruction *in futurum* n'est pas soumise à la condition d'urgence en matière de référé<sup>147</sup>, de même qu'en matière de requête<sup>148</sup>. Il a d'ailleurs ainsi été mis fin à la discussion provoquée par un arrêt qui avait fait de l'urgence une condition pour autoriser la mesure de l'article 145 du Code de procédure civile sur requête<sup>149</sup>.

**339.** De plus la notion de motif légitime de cette procédure est à lier à celle de litige ultérieur crédible, et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction *in futurum* à accorder. Ce concept apparaît comme délicat à mettre en œuvre, du fait qu'aucun juge n'étant saisi d'un litige au fond, il faut que la mesure requise soit en liaison avec un éventuel contentieux, et donc l'éventualité d'un procès sert de condition d'acceptation de la demande. Dans l'hypothèse de cette étude touchant à la contrefaçon, le litige à venir étant certain en cas de découverte d'objets contrefaisants lors du déroulement de la mesure, cette condition ne posera pas de difficultés. Il faut tout de même noter que le demandeur à la mesure d'instruction *in futurum* doit être en capacité d'exercer ultérieurement l'action en vue de laquelle il sollicite la preuve des faits, il devra donc répondre aux critères donnant la qualité et le droit pour agir en contrefaçon. Dans le cas contraire le motif sera alors illégitime, et la mesure probatoire refusée, ainsi par exemple lorsque l'action au fond est prescrite ou que le demandeur ne peut l'exercer.

**340.** En pratique il suffit de constater que le futur procès est possible, c'est à dire que son objet et son fondement sont suffisamment déterminés, et dont la solution peut

---

<sup>146</sup> Voir : CA Versailles, 14 avr. 2005, Dr. et proc. 2005/ 6. 347, obs. C. Lefort.

<sup>147</sup> Voir : Cass. Ch. mixte 7 mai 1982 ( 3 arrêts), D. 1982. 541, concl. Cabannes ; Gaz. Pal. 1982. 571, note J. Viatte - Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 9 févr. 1983, Gaz. Pal. 1983. Pan. 178, obs. Guinchard - Cass. Com. 25 oct. 1983, JCP 1984. IV. 6 - CA Paris 3 et 22 juin 1983, RTD civ. 1983. 783, obs. J. Normand ; TGI Paris 26 oct. 1984, Gaz. Pal. 30 mai 1984, note Ph. B.

<sup>148</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 15 janv. 2009, n° 08- 10.771, Procédures, mars 2009, n° 72, note Perrot ; Dr. et proc. 2009/3, 154, obs. Desdevises ; JCP 2009, I, 142, n° 10, obs. Sérinet - Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 10 nov. 2010, Procédures, janv. 2011, comm. 9, obs. R. Perrot.

<sup>149</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 7 mai 2008, D. 2009. 143, note Pierre-Maurice ; RTD civ. 2008. 549, obs. Perrot.

dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. La jurisprudence a évolué dans le sens d'une réception assez large des demandes de mesures d'instruction *in futurum*, cela sans imposer la condition de la perspective certaine d'un futur procès. Ainsi il s'est réalisé un glissement de l'idée traditionnelle de réunir des preuves en vue d'un procès, telle que l'hypothèse donnée par l'article 145 du Code de procédure civile, vers celle de s'assurer de l'opportunité d'engager un procès au fond, qui apparaît comme plus pragmatique. Il est donc à considérer qu'à l'usage, les parties feront dépendre de l'acceptation de cette mesure, l'engagement futur d'une instance au fond visant à trancher d'un litige, et notamment ici de la contrefaçon. Très concrètement ceci permet d'évaluer les chances de succès futur<sup>150</sup>, la notion est importante au regard des enjeux financiers de toute action, et particulièrement dans le domaine des droits de propriété intellectuelle. Cette évolution s'inscrit dans le vaste mouvement visant à l'évitement du procès<sup>151</sup>, courant recherchant l'efficacité de l'action si elle doit être initiée, notion qu'il faut encourager spécialement en matière de contrefaçon et à laquelle la préconstitution de la preuve participe.

**341.** Il convient désormais d'exposer la seconde condition présidant à la mise en œuvre de la mesure d'instruction *in futurum*, à savoir la condition relative au moment de la demande de celle-ci.

## II. L'impérative condition temporelle

**342.** Il faut exposer le concept chronologique inhérent à cet article 145 du Code de procédure civile, il est en effet nécessaire ici de se placer avant l'existence d'une instance ouverte au fond pour trancher d'un litige. C'est une condition absolue de la mise en œuvre de cette mesure d'instruction *in futurum* que la jurisprudence censurera systématiquement en cas de non respect<sup>152</sup>. Il a de plus été précisé que l'existence d'une phase de mise en état auprès de la juridiction du fond est indifférente, ainsi dès lors que la juridiction connaît du fond de l'affaire, l'article 145 précité ne peut être sollicité, ce qui est le cas lorsque la mise en état est instituée<sup>153</sup>. En continuant dans l'application de la logique de ce principe, il a été jugé que si des parties doivent être appelées dans une instance déjà engagée au fond, et que de plus le magistrat en charge est en attente d'une mesure d'expertise, alors il ne peut pas être demandé auprès d'un autre magistrat le bénéfice de l'article 145 du Code

<sup>150</sup> Voir : Ph. Théry, « Sur l'article 145 du n.c.p.c. », Rev. jur. Centre-ouest, 1988-2, p. 210 ; « Les finalités du droit de la preuve », Droits, 1996, p. 41-52. N. Fricero ; « Stratégie probatoire et perspective d'un procès », Jean Foyer, In Memoriam, Litec, 2010, 113.

<sup>151</sup> Voir : S. Guinchard, « L'évitement du juge civil », Rapport au Colloque du Credeco, Nice, 30-31 oct. 1996 - J. Clam et G. Martin, Les transformations de la régulation juridique, LGDJ Droit et société, vol. 5, 1998, p. 221.

<sup>152</sup> La jurisprudence est parfaitement constante ce qui est tout à fait logique puisque cela relève de la lettre même du texte, ainsi Cass. Com. 15 nov. 1983 : Bull. civ. IV, n° 307, obs. Guinchard et Cass. Civ 2<sup>ème</sup>, 2 avril 1990 : Bull. civ. II, n° 69 - et plus récemment Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 23 sept. 2004, n° 02-16.459, JurisData n° 2004-024893.

<sup>153</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 24 oct. 1990 : Bull. civ. 1990, II, n° 216 ; D. 1990, inf. rap. p. 266.

de procédure civile afin de rechercher des éléments de preuve<sup>154</sup>. Le principe est là que le magistrat étant alors saisi au fond, il est le seul à pouvoir apprécier et ordonner des mesures d'instructions.

**343.** La condition de l'absence d'engagement d'une juridiction aux fins de trancher au fond d'un différend s'apprécie au jour de la saisine du juge pour la demande de la mesure d'instruction probatoire. C'est là une condition de recevabilité de la demande<sup>155</sup>, et d'un point de vue pratique il faut se référer à la date d'enrôlement de l'assignation au fond qui serait donc susceptible de causer cet obstacle<sup>156</sup>. La saisine d'une juridiction bloque donc par principe la recevabilité d'une demande de mesure d'instruction *in futurum*, mais uniquement s'il s'agit du procès en vue duquel la mesure est demandée<sup>157</sup>. Conséquemment la recevabilité de la mesure ne se regarde pas selon l'ensemble des relations entre les parties en cause.

**344.** Il faut apporter ici deux éléments de précision supplémentaires relativement à l'impossibilité d'engager postérieurement à toute saisine au fond d'une juridiction une mesure d'instruction *in futurum*.

**345.** En premier lieu, comme tel a été dit, cette interdiction ne s'applique pas si le juge du fond n'est pas saisi d'un procès pour lequel la mesure est sollicitée. Dans le cadre de la propriété intellectuelle et d'une action en contrefaçon, cela trouvera difficilement à s'appliquer car le requérant recherchant à profiter de la procédure de l'article 145 du Code de procédure civile est en principe le titulaire des droits qui sont atteints et cherchera, avec l'appui du résultat de cette mesure, à engager une action en contrefaçon. De plus serait censuré le requérant qui, lors d'une instance au fond pour contrefaçon, engagerait une ordonnance basée sur cet article 145 précité en demandant des examens périphériques à l'objet du litige de contrefaçon et chercherait par la suite à joindre l'instance au fond démarrée par la suite avec la première. Cela consisterait en un détournement des moyens d'administration de la preuve qui serait sanctionné et entraînerait la chute de toute la procédure, ce serait donc fort préjudiciable. Mais il faut tout de même indiquer que si le requérant vise une toute autre atteinte à ses droits et que fortuitement les litiges sont liés, il ne peut être en principe encouru de censure.

**346.** En second lieu, cette impossibilité ne s'applique que si le demandeur est lui-même partie au procès. Une fois encore il n'y a pas d'intérêt particulier dans le cadre d'une action en contrefaçon car le demandeur est celui qui voit une atteinte à ses droits immatériels et voudra par la suite en obtenir une sanction. Il faut voir tout de

---

<sup>154</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 30 avr. 2009, n° 08-13.641 :JurisData n° 2009-047958 ; Bull. civ. 2009, II, n° 106 ; Procédures, 2009, comm. 225, obs. R. Perrot.

<sup>155</sup> Voir : Cass. soc., 30 janv. 2008, n° 06-45.904 ; Cass. Civ 2<sup>ème</sup>, 20 déc. 2007, n° 07-12.536.

<sup>156</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 28 juin 2006, n° 05-19.283 : JurisData n° 2006-034257.

<sup>157</sup> Voir : Cass. com., 15 nov. 1983, Bull. civ. 1983, IV, n° 307 - Cass. com., 16 avr. 1991, Bull. civ. 1991, IV, n° 144, Rev. Sociétés 1992, p. 102, Y. Chaput.

même le cas où différents titulaires des droits agissent en parallèle. Cette hypothèse se trouvera lors d'une indivision et il pourrait alors y avoir un faisceau d'actions parallèles, mais cette situation ne pourrait aboutir à des instances simultanées car les indivisaires sont tenus d'être présents conjointement lors d'un procès, ou tout du moins à une information mutuelle. En pareil cas, le premier engageant l'instance au fond appellera en principe les autres dans la cause, c'est alors qu'éventuellement des ordonnances basées sur l'article 145 du Code de procédure civile pourraient être exécutées alors qu'une instance au fond est déjà engagée. Ceci se produisant dès lors uniquement dans les premiers temps de celle-ci car inopinément, des indivisaires avaient agi sans en avertir les autres.

**347.** Le texte de l'article 145 du Code de procédure civile donne le terme « *procès* », il faut alors apporter un éclairage sur cette notion ici exposée. Ce vocable est des plus génériques et entraîne par conséquent à viser tout type d'instance, et notamment celle des référés. C'est alors la jurisprudence qui une nouvelle fois a fait démonstration de son rôle, qui ne peut être manqué de qualifier de normatif dans de telles situations où la formulation des textes nécessite de bienvenus éclaircissements. Il a donc été fait preuve de pragmatisme lorsque la question s'est posée, et il a été tranché dans le sens qu'il s'agissait là de la notion de procès au fond<sup>158</sup> qui pouvait seul empêcher le recours à la mesure d'instruction *in futurum*. De plus il a été précisé qu'avoir saisi un juge des référés d'une demande liée à la discorde pour laquelle le bénéfice de l'article 145 du Code de procédure civile est sollicité, n'y fait pas obstacle<sup>159</sup>. Conséquemment, des demandes parallèles à celle de la mesure d'instruction *in futurum* sont à envisager devant le juge des référés, opportunité intéressante en matière de propriété intellectuelle où le bénéfice d'une mesure de protection des droits atteints est des plus utiles, tout comme celui d'autres mesures probatoires. Cette solution est logique car le référé ne tranche pas du principal, c'est une mesure avant dire droit ne préjugant pas du contentieux à venir, ainsi qu'il est de la nature des mesures relevant des référés.

**348.** Suite à l'exposé des conditions présidant à la mise en œuvre de la mesure d'instruction *in futurum* de l'article 145 du Code de procédure civile, il est à traiter désormais de sa mise en œuvre effective par le biais des règles de droit commun et des contestations y étant afférentes.

## **§2. Droit commun et contestations relatives à la mesure d'instruction probatoire *in futurum***

**349.** Il faut là s'intéresser aux règles de droit commun de la procédure civile s'appliquant à la mesure d'instruction *in futurum*, c'est-à-dire touchant aux règles de

<sup>158</sup> Voir: Cass. com., 11 mai 1993, JCP G 1994, II, 22275, note Lévy ; Bull. civ. 1993, IV, n° 185.

<sup>159</sup> Voir : Cass. Civ 2<sup>ème</sup>, 17 juin 1998, Bull. civ. 1998, II, n° 200.

compétence et au fait de pouvoir utiliser la voie de la requête dans le cadre de cette mesure (I), puis de voir le régime de la contestation de cette procédure (II).

## I. L'application des principes généraux de la procédure civile

**350.** L'article 145 du Code de procédure civile possède une nature hybride se traduisant par l'existence de conditions lui étant propres, il faut s'intéresser désormais aux principes généraux qui lui sont applicables. Il s'agit ainsi tout d'abord de la justification du recours à la voie de l'ordonnance sur requête, celle-ci étant la seule à posséder un véritable intérêt en matière de preuve précontentieuse de la contrefaçon (I). Puis il adviendra logiquement la nécessité d'exposer les règles générales relatives aux requêtes édictées par les articles 493 à 498 du Code de procédure civile (II). De traiter finalement ici du sujet afférent aux règles de droit commun applicables en matière de compétence juridictionnelle (III).

### A. L'utilisation de la requête justifiée en la matière

**351.** L'article 145 du Code de procédure civile indique dans son unique alinéa *in fine* qu'il peut être utilisé par voie de requête ou de référé. Il est logique dans le cadre d'un contentieux de la contrefaçon de chercher à recourir à la voie de la requête, il faut insister sur la nécessité d'une telle approche pour s'assurer d'un effet de surprise utile pour la préservation des preuves. Outre cette remarque, il faut donc voir comment accéder en pratique à la voie de la requête, car s'il est établi que ce texte met en place une procédure probatoire spéciale, puisque dirigée vers l'avenir et un futur procès, son régime est aussi particulier et montre sa nature hybride. Ce texte affirme son indépendance par rapport aux principes généraux des référés et n'a pas à répondre aux conditions édictées par les articles 808 et 872 du Code de procédure civile<sup>160</sup>. Il ne connaît que des deux conditions spéciales présentées antérieurement lui étant propres, à savoir le motif légitime et l'antériorité à toute instance au fond. Concernant la possibilité de passer par la voie de la requête, il faut être vigilant et attirer l'attention sur le fait que le législateur édictant là cette option de la requête en balance avec celle du référé classique, il s'agit alors de la voie d'exception. Le recours de principe à la mesure d'instruction *in futurum* est celle du référé de droit commun. Il est à noter que certains auteurs ont pensé, suite à une attitude un peu permissive des praticiens, que le choix de la voie était à la discrétion des demandeurs lorsque celui-ci était possible<sup>161</sup> ; cette position a alors été censurée par la Cour de cassation au regard du principe du contradictoire reconnu comme

<sup>160</sup> La jurisprudence a une position bien établie à ce sujet, concernant l'article 808 du Code de procédure civile, voir notamment : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 9 févr. 1983, Bull. civ. I, n° 56, RTD civ. 1983. 783 obs. J. Normand - CA Paris, 5 févr. 1993, D. 1993. IR 100. Relativement à l'article 872 du Code de procédure civile voir : Ch. Mixte, 7 mai 1982, D. 1982. 541, concl. Cabannes. Les éléments relatifs à l'article 872 du Code de procédure civile sont d'ordre indicatif ici, car ils sont en rapport avec la juridiction des tribunaux de commerce qui ne sont désormais plus compétents en matière de propriété intellectuelle.

<sup>161</sup> Voir : M. Jeantin, D. 1980, chron. p. 206, n° 23.

supérieur<sup>162</sup>. Il faut en effet voir là une application stricte de l'article 812 du Code de procédure civile, dictant que lorsque la loi permet de solliciter une requête, cela ne peut de plus avoir lieu que dans les cas où les circonstances « l'exigent ». Il est donc nécessaire que la mesure à ordonner soit incompatible avec un débat contradictoire et reste tout de même légitime. Il a ainsi été jugé que les mesures de l'article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être ordonnées par voie de requête qu'à la condition que le demandeur justifie, en premier lieu d'un motif légitime à l'établissement ou à la conservation d'une preuve<sup>163</sup>, et en second lieu du fait que la mesure sollicitée exige une dérogation au principe du contradictoire<sup>164</sup>. Dans les situations rencontrées en vue d'un contentieux de la contrefaçon il fait peu de doute que le magistrat prescripteur refuse le recours à la voie de la requête, mais le requérant devra veiller à bien motiver sa demande. Il sera donc nécessaire de démontrer le risque de déperdition des preuves en la matière, la procédure non contradictoire ayant un double but de flagrance et de juste appréciation des actes de contrefaçon. De préciser aussi que l'article 812 du Code de procédure civile donne la compétence exclusive au président du tribunal de grande instance pour prononcer les mesure par voie de requête, en matière de contrefaçon cela ne change donc pas le magistrat auquel s'adresser par rapport à la saisie-contrefaçon.

**352.** Suite à la présentation de l'intérêt majeur de solliciter, en matière de contentieux de la contrefaçon, la voie de l'ordonnance sur requête, il convient d'en donner le régime de droit commun applicable.

## **B. Le régime général des requêtes**

**353.** Il convient ici de s'axer sur un exposé relatif aux dispositions du Code de procédure civile règlementant la mise en œuvre des ordonnances sur requête, pouvant alors s'appliquer en matière probatoire dans une phase précontentieuse au litige de la contrefaçon.

**354.** D'un point de vue formel tout d'abord, les prescriptions de l'article 494 du Code de procédure civile sont essentielles en donnant les conditions de forme exigées pour toutes les requêtes, et notamment donc celles issues de l'article 145 de ce même Code. Par conséquent il faut relever qu'en premier lieu, cet article 494 précité dispose dans son premier alinéa que la requête doit être présentée en double exemplaire. Ceci est à mettre en relation avec le fait qu'en pratique, le magistrat qui fait droit à la requête se contente souvent d'appliquer la formule exécutoire sur la demande, ou simplement de viser la requête dans son ordonnance<sup>165</sup>. C'est donc la

<sup>162</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 13 mai 1987, Bull. civ. 1987, II, n° 112.

<sup>163</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 21 oct. 1992, Bull. civ. 1992, II, n° 246.

<sup>164</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 23 nov. 1994, Bull. civ. 1994, II, n° 241.

<sup>165</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 24 oct. 1978, Bull. civ. I, n° 317, où il a été jugé que l'ordonnance visant la requête en adopte les motifs. De plus voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 6 mai 1999, JCP 1999, IV. 2153, où il est admis qu'une cour d'appel rendant l'ordonnance au pied de la requête en adopte les motifs.

requête elle-même qui devient l'ordonnance ; selon l'article 498 du Code de procédure civile un double doit en être déposé au secrétariat du tribunal. Le Professeur S. Guinchard précise de plus que le simple visa de la requête en tête de l'ordonnance vaut même adoption des motifs du requérant, et que celui-ci a de plus valeur de motivation. Ces usages sont liés avec la suite du premier alinéa de l'article 494, ainsi qu'avec le début de l'article 495 du Code de procédure civile, indiquant tous deux respectivement que la requête et l'ordonnance doivent être motivées. C'est donc là une exigence formelle à mettre particulièrement en avant pour le requérant qui doit veiller à s'assurer de correctement motiver sa demande pour avoir le plus de chances possibles de se voir autoriser à agir par voie de requête. Dans la pratique en effet, et relativement à cette étude touchant aux droits de la propriété intellectuelle, le président du tribunal de grande instance ne cherchera pas en principe au-delà de la motivation exposée par le demandeur à la mesure probatoire *in futurum*, car la possibilité d'utiliser la voie de la requête est déjà une voie d'exception. Cette dernière doit donc comporter une motivation la plus complète possible, afin que le magistrat n'ait qu'à parachever de la formule exécutoire après avoir jugé souverainement de l'action sollicitée. Cette pratique est à considérer comme une mesure de bonne administration de la justice, car le recours à la juridiction des présidents de tribunaux est de façon générale dédiée à des procédures rapides. Conséquemment il n'est pas là procédé à une quelconque instruction des demandes, celles-ci devant donc être en état d'être jugées dans l'instant. De préciser ici suite à ces éléments que selon l'article 495 du Code de procédure civile, l'ordonnance est exécutable au seul vu de la minute.

**355.** Continuant dans les considérations formelles, il faut indiquer que l'article 494 du Code de procédure civile dispose que la requête doit « *comporter une indication précise des pièces invoquées* ». Cela participe de la logique présentée ci-dessus de permettre de statuer rapidement sur la demande, mais allant même ici au-delà d'un simple aspect pratique puisque c'est là une condition même de recevabilité. La Cour de cassation a jugé en effet que cette indication précise des pièces fondant la requête est le moyen de s'assurer du respect du principe du contradictoire<sup>166</sup>, et ce également dans le cas d'une requête qui par essence n'est pas présentée au magistrat de façon contradictoire. Car lors de l'exécution de l'ordonnance sur requête, l'huissier instrumentaire doit en remettre une copie à l'adversaire selon les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 495 du Code de procédure civile, la jurisprudence précisant alors que cette remise doit avoir lieu avant de procéder aux opérations<sup>167</sup>. Cette position jurisprudentielle est parfaitement cohérente à un retour

<sup>166</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 11 février 2010, Procédures 2010, n° 112, note M. Perrot, où la cassation est prononcée pour violation des articles 16 et 494 du Code de procédure civile.

<sup>167</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 10 févr. 2011, D. 2011. 600, Rép. pr. civ. Dalloz, voir « Ordonnance sur requête », n° 58 et 131, S. Pierre-Maurice, RTD civ. 2011. 387, obs. Perrot, Dr. et proc. mai 2011, Com. n° 122, obs. L. Lauvergnat ; le juge statuant sur requête ne peut pas autoriser un huissier à opérer anonymement, et à ne présenter l'ordonnance qui le commet et fixe sa mission qu'une fois celle-ci accomplie. Une ordonnance rendue

au principe du contradictoire au sein de cette procédure dès que faire se peut, et en l'occurrence ici dès l'exécution de celle-ci, de rappeler qu'il doit en être impérativement de même lors de la mise en œuvre d'une mesure de saisie-contrefaçon. Cela permet en effet à la personne se voyant opposer la requête de préparer sa défense dès l'instant où celle-ci est exécutée, rétablissant alors par la notification le contradictoire jusque là exceptionnellement absent du fait des fondements même de la demande.

**356.** D'un point de vue pratique, il est utile d'apporter deux précisions supplémentaires qui vont toucher à la requête visant une mesure probatoire *in futurum* présentée en matière de droits de la propriété intellectuelle. Tout d'abord la représentation est obligatoire pour introduire une requête devant le président du tribunal de grande instance<sup>168</sup>, conformément à l'article 813 du Code de procédure civile. Puis une particularité intéressante en pratique, et particulièrement pour une action rapide dans le domaine de la contrefaçon, consiste dans le fait que selon les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 494 du Code précité, la requête peut être présentée en cas d'urgence au domicile du magistrat. L'urgence devenant alors une condition supplémentaire à la requête sollicitée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile devant alors être ajoutée à la motivation de cette dernière.

**357.** Il doit à présent être traité des questions de compétence relativement à la prononciation de l'ordonnance accordant la mesure d'instruction *in futurum*.

### C. La question de la compétence

**358.** Ce sujet de la compétence se divise classiquement *ratione loci* et *ratione materiae*, il sera à en traiter ainsi.

**359.** Concernant la compétence *ratione loci*, ce sont les articles 42 à 48 du Code de procédure civile qui donnent les règles traditionnelles touchant à la compétence territoriale, celles-ci s'appliquent en matière de référé sous le contrôle de droit commun de la Cour de cassation<sup>169</sup>. Le principe est celui de la compétence du magistrat dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur, ainsi que de façon générale le lieu d'exécution du contrat litigieux ou du fait dommageable dans le domaine délictuel. Mais revenant à l'intérêt de cette procédure en droit de la propriété intellectuelle et au précontentieux afférent, il est opportun de constater que particulièrement aux mesures d'instruction *in futurum* en ce domaine, la jurisprudence a décidé que l'action intentée sur le fondement de l'article 145 du Code

---

dans ces termes doit alors être rétractée, selon le régime de contestation des requêtes auxquelles il a été fait droit.

<sup>168</sup> Voir : Cass. Civ. 3<sup>ème</sup>, 13 nov. 1985, Bull. civ. III, n° 171 ; RTD civ. 1986. 421, obs. Perrot ; V. du Rusquec, Gaz. Pal. 1986. 2. Doctr. 643, où en l'espèce la requête tendant à obtenir du président du TGI une mesure urgente doit être présentée par un avocat postulant.

<sup>169</sup> Voir : A. Perdriau, JCP G 1988, I, 3365, n° 43.

de procédure civile peut être portée devant le juge dans le ressort duquel se trouve l'objet des vérifications demandées<sup>170</sup>.

**360.** Relativement à la compétence *ratione materiae*, il a déjà été relevé que la classification de l'article 145 du Code de procédure civile le plaçait dans les mesures auxquelles toutes les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent recourir selon la règle donnée par l'article 749 de ce même code. Les dispositions relatives à la mesure d'instruction *in futurum* ne dérogent donc pas à la règle selon laquelle la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire est limitée aux litiges dont la connaissance au fond appartient à ce même ordre de juridiction<sup>171</sup>. En droit de la propriété intellectuelle, il n'y a donc là aucune entrave pour l'utilisation de ce texte et pour s'adresser au président du tribunal de grande instance territorialement compétent, puisque le contentieux de la matière est de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire<sup>172</sup>, et plus particulièrement désormais des seules juridictions civiles<sup>173</sup>.

**361.** Il faut relever que dans l'éventualité où une clause compromissoire pourrait intervenir, l'utilisation de l'article 145 du Code de procédure civile est admise<sup>174</sup>. L'article 149 de ce même Code prévoit d'ailleurs la possibilité de recourir à cet article 145, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, et toujours sans que la condition d'urgence ne soit requise. La participation à une expertise ordonnée sur le fondement de ce texte n'est donc pas regardée par la jurisprudence comme une renonciation à l'arbitrage<sup>175</sup>. De préciser ici que dans l'hypothèse où les parties ont expressément renoncé dans la clause compromissoire au recours à une instance de référé, ou si cette renonciation se trouve dans une convention d'arbitrage à laquelle les parties ont adhéré, il ne sera pas alors possible d'utiliser l'article 145 du Code de procédure civile<sup>176</sup>.

**362.** Par la suite afin de traiter succinctement et spécifiquement de la compétence matérielle dans le cadre général de l'article 145 du Code de procédure civile, il faut signaler que la Cour de cassation a adopté la solution notablement pragmatique en indiquant qu'il suffisait pour que le juge des référés judiciaire soit compétent, que le

<sup>170</sup> Voir : Cass. com., 1<sup>er</sup> juill. 1980, Bull. civ. 1980, I, n° 284 - Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 17 juin 1998, Bull. civ. 1998, II, n° 200.

<sup>171</sup> Voir : T. Confl., 2 mai 1988, Gaz. Pal. 1989, 1, doct. p. 102. ; CE, 30 oct. 1989, D. 1990, somm. p. 250 - Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 10 janv. 1990, Gaz. Pal. 1990, 1, pan. jurispr. p. 94 ; D. 1990, inf. rap. p. 40.

<sup>172</sup> Pour rappel : T. Confl., 2 mai 2011, L'Essentiel Droit de la propriété intellectuelle, 15 septembre 2011 n° 8, P. 6, C. Bernault.

<sup>173</sup> Les ambiguïtés relatives à la compétence des tribunaux de commerce ont été levées, et c'est bien désormais les seules juridictions civiles qui sont compétentes en matière de propriété intellectuelle.

<sup>174</sup> Voir : Cass. Civ. 3<sup>ème</sup>, 20 déc. 1982, Bull. civ. 1982, III, n° 260 - Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 11 oct. 1995, Bull. civ. 1995, II, n° 235 ; Procédures 1996, comm. 3 ; D. 1995, inf. rap. p. 231.

<sup>175</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 4 juin 2009, n° 08-13.983, JurisData n° 2009-048585.

<sup>176</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 18 nov. 1986, Rev. arb. 1987, p. 315.

litige soit de nature à relever de la compétence judiciaire au fond ne serait-ce qu'en partie<sup>177</sup>. À titre de remarque afin de souligner encore de façon générale la souplesse de ce texte, il a même été jugé que cet article pouvait être mis en œuvre préalablement à tout procès lorsque la compétence des juridictions de l'ordre administratif n'était pas encore établie<sup>178</sup>. Cette position tendant à reconnaître une large palette d'utilisations à la mesure d'instruction *in futurum*, est en lien avec la nature même du référé entendu au sens large où le fond du litige n'est pas abordé, conséquemment la mise en œuvre de ce texte ne peut qu'être observée comme ne préjugant pas du fond. La juridiction civile étant la juridiction de droit commun, le bénéfice de l'article 145 du Code de procédure civile est pour ainsi dire reconnu dans tout litige, étant affirmé clairement que la compétence juridictionnelle pour trancher du fond n'étant donc en rien préjugée par le recours à ce texte. La mesure d'instruction *in futurum* est donc particulièrement opportunément à requérir en matière de contentieux de la contrefaçon, et d'autant plus dans la phase préalable à l'initiation de l'action au fond, car il ne pourra être soulevé l'incompétence de la juridiction prescriptrice assurant de fait la valeur probatoire des éléments recueillis. Un tel usage de cette procédure relève d'une logique visant à la préparation et l'estimation des chances de succès de toute action future, parallèlement il faut bien évidemment veiller à ne pas en faire un outil destiné à « tâter le terrain », ce serait là un usage abusif bien évidemment sanctionné.

**363.** Il convient précisément à présent de traiter de la contestation relative à la mise en œuvre de l'article 145 du Code de procédure civile, car l'intérêt majeur qu'offre ce texte n'est pas sans donner lieu à quelques difficultés.

## **II. Contester une décision relative à l'article 145 du Code de procédure civile**

**364.** Pour approcher cette question il faut bien noter que l'utilisation de l'article 145 du Code de procédure civile ne s'envisage ici que par le biais de la voie de la requête, car, comme il a déjà été dit, il ne peut en être autrement pour garder l'intérêt de solliciter cette procédure. Celle-ci est de fait ici mise en concurrence avec la saisie-contrefaçon, qui à l'attrait de permettre un effet de surprise favorable à la mise en évidence des actes contrefaisants, il en sera de même avec la mesure d'instruction *in futurum* lorsque son utilisation se déroulera donc par voie de requête faisant alors abstraction d'un débat contradictoire. C'est là une précision essentielle car le régime de l'appel des mesures prises sur la base de cet article 145 obéit à deux logiques différentes selon que le demandeur a suivi la voie des référés ou de la requête.

**365.** C'est par conséquent le régime de l'appel de l'ordonnance sur requête qui va être ici étudié, et c'est l'article 496 du Code de procédure civile qui en donne les

<sup>177</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 16 mai 2002, n° 00-17.271, JurisData n° 2002-014334, Bull. civ. 2002, II, n° 102. - Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 19 févr. 1991, Bull. civ. 1991, I, n° 70.

<sup>178</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 8 juill. 1986, Bull. civ. 1986, I, n° 204.

modalités. Ce texte édicte que « *s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse* » ; il est ajouté que « *s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance* ». Il est ainsi mis logiquement en évidence les deux situations conduisant à un différend du fait d'un recours à l'article 145 du Code de procédure civile, tout d'abord celle où il n'est pas fait droit à la demande (A), puis celle opposée, où la demande acceptée va être contestée par tout intéressé (B).

### **A. L'appel en cas de rejet de la requête**

**366.** L'article 496 du Code de procédure civile dispose qu'une procédure d'appel doit être mise en œuvre si la requête est rejetée, et celle-ci doit alors être menée comme en matière gracieuse. Ce sont ainsi les prescriptions des articles 25 à 29 du Code de procédure civile qui s'appliquent pour mener à bien cet appel. La jurisprudence considère que le renvoi à la matière gracieuse est général, ce qu'elle que soit la nature de l'ordonnance<sup>179</sup>, et donc notamment si celle-ci renvoie à un contentieux ainsi qu'il en serait relativement au sujet de cette étude touchant à la contrefaçon. Le fait de suivre les règles de la matière gracieuse présente l'intérêt majeur de toujours permettre de s'abstenir d'un débat contradictoire, cela ouvrant la voie à une nouvelle demande avec l'opportunité toujours présente de surprendre le présumé contrefacteur.

**367.** D'un point de vue strictement procédural, le délai de quinze jours pour interjeter appel commence à courir à compter du jour de prononcé de l'ordonnance<sup>180</sup>, et en pratique ce délai est initié par la délivrance de la minute, en l'absence de cette évènement il ne court pas<sup>181</sup>.

**368.** L'hypothèse ici décrite ne présente pas de difficultés, il faut s'intéresser maintenant au différend naissant des suites de la mise en œuvre de la requête.

### **B. La contestation ouverte lorsqu'il est fait droit à la requête**

**369.** La requête ayant été autorisée, le requérant va subséquemment l'exécuter et par conséquent celle-ci sera portée à la connaissance de l'adversaire la subissant, celui-ci doit alors pouvoir être amené à en contester les mesures. C'est la voie de la rétractation qui ici est ouverte, et uniquement celle-ci, ainsi il a été tranché que même si la requête a été accueillie à tort par le magistrat prescripteur, c'est bien la voie de la rétractation qui est seule ouverte<sup>182</sup>. Le principe du contradictoire se trouve

<sup>179</sup> Voir : Cass. Civ 1<sup>ère</sup>, 11 oct. 1988, Bull. civ. I, n° 283.

<sup>180</sup> Voir : Cass. Civ 2<sup>ème</sup>, 16 juill. 1992, D. 1993 Somm. 186, obs. P. Julien.

<sup>181</sup> Voir : CA Limoges, 27 janv. 1992, D. 1993 Somm. 186, obs. P. Julien.

<sup>182</sup> Voir : Cass. Civ 2<sup>ème</sup>, 24 avr. 1989, Bull. civ. II, n°98, JCP 1990, II. 21472, note L. Cadet.

donc logiquement rétabli, et le texte de l'article 496 du Code de procédure civile précise que « *tout intéressé* » peut alors agir de la sorte. Il faut indiquer que la jurisprudence précise cette dernière notion et indique qu'il faut classiquement entendre par « *tout intéressé* » ceux à qui l'ordonnance fait grief<sup>183</sup>. C'est opportun de constater donc que cette contestation est ouverte au-delà du simple tiers visé dans l'ordonnance, et permet alors de se défendre plus efficacement. Ainsi en matière de propriété intellectuelle, il faut voir que si les mesures de l'ordonnance prononcées sur la base de l'article 145 du Code de procédure civile touchent par exemple à une chaîne de production, c'est alors tous les acteurs y participant, en amont ou en aval, et démontrant un grief qui peuvent solliciter la rétractation. Ceci est donc à entendre largement en ouvrant la contestation tant au titulaire des droits de propriété intellectuelle, qu'à ses partenaires contractuels que ceux-ci soient exclusifs ou non, car la qualification pour procéder de la sorte réside uniquement dans la démonstration d'un grief.

**370.** Il faut préciser que pour solliciter la rétraction de l'ordonnance sur requête, il ne découle pas de l'article 497 du Code de procédure civile, que soit seul compétent pour la prononcer le seul juge l'ayant lui-même accordée. La question s'est posée suivant le texte de cet article indiquant que « *le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance* », il a donc été tranché de la sorte afin d'éviter d'inutiles blocages des juridictions<sup>184</sup>. Il est à relever que ce nouvel examen de la demande conduit à un rétablissement du contradictoire au sein de cette procédure<sup>185</sup>, de permettre ainsi au même degré de juridiction d'étudier dans son intégralité les éléments soutenant la sollicitation lui étant proposée. Relativement à la contestation en matière de propriété intellectuelle de cette ordonnance sur requête prescrivant des mesures fondées sur l'article 145 du Code de procédure civile, c'est alors au président du tribunal de grande instance compétent de trancher. Si le magistrat rétracte l'ordonnance, celle-ci est dès lors considérée comme nulle, alors classiquement tout acte s'appuyant sur celle-ci connaîtra le même devenir et le demandeur devant de plus remettre en l'état comme le veut le principe. Le devenir de l'action en contrefaçon envisagée est donc en pareille hypothèse fortement compromis.

**371.** Il est désormais à considérer du recours effectif à la mesure d'instruction *in futurum* de l'article 145 du Code de procédure civile matière de contentieux de la contrefaçon.

---

<sup>183</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 6 avr. 1987, Bull. civ. II, n°85, Gaz. Pal. 1987. 2. Somm. 486, obs. Guinchard et Moussa ; Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 22 janv. 1997, Bull. civ. II, n° 19, Gaz. Pal. 1998. 2. 796, note du Rusquec.

<sup>184</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 11 mai 2006, Dr. et proc. 2006/5, p. 271, obs. N. Fricero.

<sup>185</sup> La Cour de cassation y voit là un recours spécifique qui permet de faire respecter a posteriori le principe du contradictoire, voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 13 juill. 2005, JCP 2005. IV. 3087.

## **Section 2. De l'usage utile de cette procédure en droit de la propriété intellectuelle**

**372.** Pour le titulaire des droits immatériels qui sont affectés d'actes contrefaisants, la chance de voir l'action en contrefaçon qu'il va mener aboutir en sa faveur est intimement liée à la preuve qu'il en apportera. Car comme le veut le principe général en matière de droit privé, il faut être en mesure de prouver ses propres prétentions, le magistrat amené à trancher ne le fera donc que sur les éléments qui lui sont présentés, et c'est là tout particulièrement applicable au contentieux de la contrefaçon. La saisie-contrefaçon a déjà été présentée, elle s'est donc montrée être un outil majeur en la matière, mais présente des rigidités propres au fait qu'elle soit extrêmement spécialisée. Il est donc opportun de considérer l'utilisation de la mesure d'instruction *in futurum* issue de l'article 145 du Code de procédure civile pour apporter la preuve de la contrefaçon dans le procès à venir.

**373.** Dans cette esprit il va être introduit dans un premier temps la possibilité reconnue de recourir à l'article 145 du code de procédure civile (§1), puis les actions à envisager utilement sur le fondement de ce texte (§2).

### **§1. Du recours à la mesure d'instruction in futurum dans le contentieux de la contrefaçon**

**374.** Du fait de l'extrême spécialisation du contentieux de la contrefaçon afférent au droit de la propriété intellectuelle, cela se traduisant par des juridictions spécialisées chargées de trancher les litiges et par des procédures spécifiques dont la saisie-contrefaçon est la parfaite illustration, il eu été à craindre que l'usage du droit commun de la preuve subisse des restrictions particulières. Mais le principe est toujours que la contrefaçon se prouve par tous moyens, et par conséquent lors de la phase précontentieuse permettant de réunir les éléments de preuve pour le futur procès, l'usage de la mesure d'instruction *in futurum* est accueilli favorablement. À présent il est à exposer l'accueil positif de cette procédure dans le droit de la propriété intellectuelle (I), puis la position de la jurisprudence qui s'est affirmée récemment à ce sujet (II).

#### **I. L'accueil favorable en droit de la propriété intellectuelle**

**375.** Il faut par conséquent relever tout d'abord qu'il est établi par une jurisprudence non contestée que le bénéfice du recours à l'article 145 du Code de procédure civile est ouvert à toutes les matières dépendant de l'ordre judiciaire et pas seulement cantonné à certaines<sup>186</sup>. Cela affirme de nouveau la nature universelle de ce texte se trouvant dans la partie commune à toutes les juridictions de ce code précité. Les juridictions ne font donc pas obstacle à recevoir des constatations visant une contrefaçon sur le fondement d'une mesure d'instruction *in futurum*. C'est ainsi que

<sup>186</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 4 mai 1994, Bull. civ. 1994, I, n° 159.

le tribunal de grande instance de Paris a reçu sans difficulté cette procédure dans le cadre d'un litige touchant au domaine spécialisé des brevets<sup>187</sup>, en insistant notamment sur le principe affirmé par le Code de la propriété intellectuelle que la contrefaçon se prouve par tous moyens, confirmant s'il en était besoin de la liberté de la preuve en la matière.

**376.** Il faut ici étudier une affaire où il a été jugé par une juridiction de droit commun non désignée règlementairement pour connaître au fond du contentieux afférent aux droits de la propriété intellectuelle, qu'elle pouvait prononcer des mesures d'instructions *in futurum* en ce domaine. Ce cas est particulièrement approprié ici car il présente de plus un recours à l'article 145 du Code de procédure civile par la voie de la requête. Il s'agit ainsi de l'arrêt Gutenberg Networks / Knowlink prononcé par la cour d'appel de Lyon le 10 mai 2011<sup>188</sup>.

**377.** Les faits sont liés à l'exploitation d'une solution informatique « Knowbox » par la société Knowlink, cette dernière entretient des relations commerciales avec la société Marketing Hotspot, spécialisée dans l'édition de catalogues pour les grandes surfaces. Les deux entités ont formalisé un accord prévoyant la mise à disposition de la solution "Knowbox" auprès des clients de Marketing Hotspot. La cour d'appel constate qu'un litige est apparu relativement à l'usage de cette solution informatique, mais ces sociétés transigent à ce propos, les magistrats relevant alors que l'accord porte notamment sur les deux points suivants : en premier lieu « *la société Marketing Hotspot fournirait à Knowlink la preuve de la désinstallation de la solution "Knowbox" installée chez ses clients ainsi que de la destruction de toute copie en sa possession* » ; en second lieu « *la société Marketing Hotspot s'engageait irrévocablement, pour une durée de deux ans, à ne pas mettre en place chez ses clients, en lieu et place de la solution "Knowbox", aucune solution informatique alternative* ». Suite à cet accord la société Knowlink prétend que le logiciel « Knowbox » était toujours exploité par la société Gutenberg, cliente de la société Marketing Hotspot, des constats d'huissier ayant alors été dressés afin de conforter ce soupçon.

**378.** Il intervient alors le recours à l'article 145 du Code de procédure civile, car le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne s'est trouvé saisi par requête sur ce fondement, rendant ainsi une ordonnance le 11 décembre 2009 aux fins de constat. La cour d'appel de Lyon relève que : « *L'objectif de cette requête était bien de faire constater que la société Networth avait continué de distribuer la solution "Knowbox" chez ses clients notamment Gutenberg après le 31 décembre 2008, alors que, selon Knowlink, la société Networth n'y était plus autorisée* ». Les

---

<sup>187</sup> Voir : TGI Paris, 30 avr. 2009, PIBD 2009, n° 900, III, p. 1243.

<sup>188</sup> Voir : CA Lyon 8<sup>ème</sup> ch., 10 mai 2011, Gutenberg Networks / Knowlink, L'Essentiel Droit de la propriété intellectuelle, 15 novembre 2011 n° 10, p. 7, Fr. Herpe.

opérations autorisées par l'ordonnance se déroulèrent le 21 décembre 2009 dans les locaux de la société Gutenberg.

**379.** La société Gutenberg Networks demande alors notamment à la cour d'appel de Lyon de constater l'incompétence du tribunal de grande instance de Saint-Etienne au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne, et de constater que si la compétence du tribunal de grande instance devait être retenue sur le fondement invoqué de l'article L. 331-1 du Code de propriété intellectuelle, que c'est alors le tribunal de grande instance de Lyon qui était compétent, et de plus de juger que les conditions posées à l'article 145 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées. C'est donc une attaque frontale de la compétence matérielle de la juridiction qui est ici menée dans le but de faire annuler les éléments probatoires recueillis par le biais de l'usage de l'article 145 du Code de procédure civile.

**380.** La cour d'appel de Lyon répond explicitement en considérant qu' *« il est en effet de principe constant que le président du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, est compétent pour statuer sur toutes les requêtes n'étant pas confiées par un texte spécial à la compétence exclusive d'un président d'une autre juridiction, et ce quand bien même le fond du litige relèverait en principe de la compétence de cette autre juridiction »*. Les magistrats insistent encore en relevant que *« peu importe encore que le fond de ce litige porte sur une contrefaçon des droits d'auteur de la société Knowlink ou un manquement de la société Networth à ses obligations contractuelles, le président de la juridiction de droit commun restant compétent en ces deux domaines pour rendre une ordonnance sur requête »*. Il est complété le propos au sujet *« de la compétence territoriale du président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, il est là encore de principe constant que, sauf disposition légale contraire, le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou appelée à connaître d'un éventuel litige au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée »*.

**381.** Il est à relever que la juridiction se montre particulièrement pédagogue en ajoutant de plus qu' *« il n'existe ainsi aucun texte légal ou réglementaire prévoyant une compétence exclusive du président du tribunal de grande instance de Lyon pour statuer sur les requêtes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, quand bien même elles mettraient en cause une question de propriété intellectuelle »*.

**382.** C'est une position jurisprudentielle qu'il faut soutenir, les magistrats s'attachant à la lecture consciencieuse des textes et à l'application stricte de ceux-ci, l'arrêt présente de plus l'intérêt d'une rédaction notablement didactique. Il est alors à relever en ressort en premier lieu qu'il n'existe aucune difficulté quant au fait de solliciter l'article 145 du Code de procédure civile pour obtenir des éléments de preuves liés à un contentieux de la contrefaçon. En second lieu il faut retenir en l'espèce, qu'il est fait la démonstration de l'absence d'obligation de recourir aux

juridictions spécialisées pour trancher du fond d'un contentieux touchant spécifiquement au droit de la propriété intellectuelle, dans l'optique d'une demande de requête relevant par nature du provisoire. C'est là une possibilité intéressante dans la gestion d'un contentieux de la contrefaçon qui sera abordée plus loin. En dernier lieu il est également important de voir que la décision affirme de façon appuyée la compétence exclusive des juridictions civiles au sein même de l'ordre judiciaire pour connaître des litiges touchant à la propriété intellectuelle.

**383.** La position de la jurisprudence émanant de la cour d'appel de Lyon pose un jalon remarquable dans le recours à l'article 145 du Code de procédure civile en matière de contentieux de la contrefaçon. Il faut maintenant exposer la position de la juridiction suprême conduisant à affirmer encore cette notion.

## **II. Une position jurisprudentielle récemment affirmée**

**384.** La réponse proposée par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 10 mai 2011 à la problématique du recours à l'article 145 du Code de procédure civile dans le cadre du contentieux de la contrefaçon est tout à fait opportune dans cette étude, car elle touche précisément à la reconnaissance dans l'étape précontentieuse de moyens utiles d'obtention des preuves. Il était alors intéressant de voir quelle serait l'attitude qu'adopterait la Cour de cassation avec une interrogation pour le moins similaire en partie sur le sujet de la mesure d'instruction *in futurum*. L'attente ne fut pas des plus longues puisque le 20 novembre 2012 la chambre commerciale<sup>189</sup> a eu à se prononcer sur ce sujet.

**385.** La haute juridiction porte un nouveau regard sur ce qu'il est commun d'appeler un contentieux mixte, car présentant en effet ici des éléments touchant à la notion de concurrence déloyale relevant du droit commercial, et des éléments touchant à la contrefaçon relevant donc du droit de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation considère cet arrêt comme important, car il a été publié et inséré dans le bulletin. Les faits sont donc les suivants, la société Sun City avait saisi le tribunal de commerce de Paris pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction dirigée contre la société World Wrestling Entertainment (la société WWE), portant sur la caractérisation de griefs de concurrence déloyale et d'atteinte au droit des marques. Une fois la mesure exécutée, Sun City a assigné la société WWE devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire sanctionner les griefs précités, mais aussi, demander l'annulation et la déchéance des marques de la société WWE. La cour d'appel de Paris se prononce le 24 juin 2011 en particulier sur la mesure d'instruction *in futurum* et reconnaît que le litige relève du tribunal de grande instance de Paris. La société Sun City se pourvoit en cassation et fait alors grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'exception d'incompétence au profit de cette juridiction.

---

<sup>189</sup> Voir : Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-23216, D. 2012. Actu. 2798.

**386.** La Cour de cassation va alors répondre sans ambiguïté en affirmant « *qu'il résulte des termes de la requête présentée par la société Sun City et des pièces qui y étaient jointes que le différend s'inscrit dans un contexte mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que de contrefaçon de marque* » ; déduisant alors de cette observation que « *la mesure de constat sollicitée étant liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque imputés à la société Sun City, le juge compétent pour connaître de l'affaire au fond était, en application de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance de Paris et qu'en conséquence seul le président de ce tribunal était compétent pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile* ». C'est là une affirmation désormais classique de la compétence spécialisée des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle. Par la suite la Cour de cassation procède à un rappel des principes applicables en précisant « *que la compétence matérielle du juge des référés saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est établie lorsque l'une au moins des mesures d'instruction sollicitées entre dans la compétence matérielle de la juridiction qui serait amenée à connaître éventuellement du fond* ». Il est alors conclu en l'espèce « *qu'en déclarant le Président du Tribunal de commerce de Paris incompetent au profit du Président du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître des mesures d'instruction sollicitées par la société Sun City sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, après avoir constaté que cette dernière impute ainsi à la société WWE et à certains de ses licenciés ou agents commerciaux des actes illicites de concurrence déloyale et de cloisonnement de marché, lesquels résultaient de la compétence au fond du Tribunal de commerce, la Cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en violation des articles 145 et 875 du Code de procédure civile, L.721-3 du Code de commerce et L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle* ».

**387.** La Cour de cassation affirme donc en premier lieu sans difficulté le recours à des mesures d'instruction *in futurum* dans le cadre d'un contentieux de la contrefaçon, c'est une solution désormais acquise. Mais en second lieu elle va plus loin en faisant du juge civil le juge exclusivement compétent pour traiter d'un contentieux où d'autres éléments juridiques que le droit relevant purement de la propriété intellectuelle sont présents, dès lors que ce dernier apparaît. C'est une évolution de la position de la juridiction suprême, car classiquement la compétence matérielle du juge saisi d'une mesure d'instruction basée sur l'article 145 du Code de procédure civile est établie lorsque l'une au moins des demandes entre dans la compétence matérielle de la juridiction qui serait amenée à connaître éventuellement du fond, et donc dans cette affaire le tribunal de commerce aurait pu agir. Il va s'exercer une véritable attraction du droit de la propriété intellectuelle sur ce qui l'entoure, et cela dès le stade des mesures provisoires, en effet la mesure exécutée sur le fondement de l'ordonnance sur requête qui est contestée dans cette affaire, avait bien établi des faits relevant de la concurrence déloyale et d'autres de la contrefaçon, et c'est

pourtant cette dernière qui emporte alors le contentieux dans son ensemble vers les juridictions civiles dont elle relève.

**388.** Le visa de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle dans cet arrêt indique que c'est bien la compétence matérielle des juridictions civiles de l'ordre judiciaire qui est visée, et seulement elle. Ceci affirme donc comme il a été dit, que tout litige lié à l'atteinte des droits immatériels protégés par le Code de la propriété intellectuelle relève des tribunaux civils. Par conséquent la possibilité de faire prononcer la requête issue de l'article 145 du Code de procédure civile par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve les éléments contrefaisants à constater est toujours ouverte. Il est ainsi fait abstraction des règles de compétence territoriales étendues issues de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relatives aux juridictions compétentes pour trancher le litige au fond. La question reste tout de même à soulever devant la juridiction suprême dans les mêmes termes que celle l'ayant été devant la cour d'appel de Lyon dans l'arrêt précité en date du 10 mai 2011, où il était clairement dérogé aux règles de compétence territoriale en la matière. En l'espèce les opérations ont en effet toutes eu lieu dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris se trouvant également compétent pour trancher du fond. Il faut tout de même considérer que la position de la haute juridiction dans cet arrêt du 20 novembre 2012 laisse cette option ouverte car seule la compétence matérielle est explicitement visée, laissant ouverte la thématique de la compétence territoriale à interpréter ici dans le sens d'une ouverture.

**389.** Il faut par conséquent attirer l'attention sur la portée de cette solution jurisprudentielle qui reconnaît encore un peu plus le droit de la propriété intellectuelle comme un droit spécial devant se voir appliquer ses propres règles, et où le sujet de la compétence matérielle ne souffre désormais plus d'aucune contestation. Il est à considérer par ailleurs que la question de la compétence territoriale laisse plus de champ d'appréciation dès lors qu'il s'agit de mesures probatoires précontentieuses tel que c'est ici le cas en usant de la procédure non spécialisée de l'article 145 du Code de procédure civile.

**390.** Il vient d'être exposé que le recours à la mesure d'instruction *in futurum* est admis sans difficultés dans la phase précontentieuse dans les matières afférentes aux droits de la propriété intellectuelle, il convient dès lors de s'intéresser à son usage concret dans ce contexte.

## **§2. Les mesures à envisager utilement**

**391.** La technicité du contentieux de la contrefaçon a déjà été évoquée à de nombreuses reprises dans les précédents développements, et par conséquent la mise en évidence des actes contrefaisants est toujours délicate. Le principe « *actori incumbit probatio* » selon lequel c'est au demandeur qu'il incombe de faire la preuve de ses prétentions est exprimé dans l'article 9 du Code de procédure civile et dans

l'article 1315 du Code civil. Par conséquent l'efficacité de l'action à venir devant les tribunaux sera liée à la question des preuves. Dans cette optique le requérant cherchant à obtenir la reconnaissance de l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle explorera les moyens de diversification d'obtention de l'élément probatoire, car c'est là un avantage décisif lors d'un procès à venir. Le recours à l'article 145 du Code de procédure civile est ainsi une opportunité supplémentaire dont il faut présenter l'intérêt spécifiquement au contentieux de la contrefaçon (I), puis les écueils à éviter quand à cet usage (II).

## **I. De l'intérêt de la mesure d'instruction *in futurum* relativement à la contrefaçon**

**392.** La procédure de saisie-contrefaçon précédemment étudiée en détail est extrêmement spécialisée, elle présente l'avantage de conduire directement à un procès au fond en contrefaçon où sera tranché le litige en se basant le plus fréquemment sur des saisies réelles. C'est le principal intérêt de cette action qui permet une appréhension physique des éléments contrefaisants dans les mains même du contrefacteur, celui-ci ne pouvant que difficilement alors se défendre contre une telle évidence. La saisie-contrefaçon n'est pas sans connaître quelques difficultés lui étant propres, de souligner particulièrement là les problématiques afférentes à son introduction où le nombre de requérants est particulièrement réduit, généralement le ou les uniques titulaires des droits. Il a par exemple été jugé dans le domaine des dessins et modèles que la simple production d'une enveloppe Soleau lors de la discussion liée à la contestation de la requête, donc postérieurement à la demande de cette dernière, ne répondait pas aux exigences de l'article 494 du Code de procédure civile dans le cadre d'une mesure de saisie-contrefaçon<sup>190</sup>. Des obstacles similaires se sont présentés en matière de requête en saisie-contrefaçon de brevet pour laquelle le titulaire devait présenter le brevet sur lequel la requête était fondée et justifier que le titre était en vigueur selon les articles L. 613-9 et R 615-1 du Code de propriété intellectuelle<sup>191</sup>. Ces cas démontrent un degré d'exigence élevé dans la motivation de la saisie-contrefaçon, la mesure d'instruction *in futurum* se contentant plus modestement d'un « motif légitime ». C'est là un cadre procédural à apprécier, non pas que le bénéfice en soit accordé sans fondement, mais le niveau d'appréciation est indubitablement moins exigeant qu'en matière de saisie-contrefaçon. Les conditions de mise en œuvre de cette dernière procédure sont donc plus à même de permettre de constituer la preuve dans certaines hypothèses, il est à traiter de ceci plus avant.

**393.** Les difficultés présentées plus haut sont du fait de la combinaison des exigences formelles très pointues de la saisie-contrefaçon, et du régime général des ordonnances sur requête de l'article 494 du Code de procédure civile disposant la

---

<sup>190</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 20 oct. 2011, n° 10-19615, EDPI, 15 janvier 2011 n° 1, P. 7, Fr. Herpe

<sup>191</sup> Voir : Cass. com., 29 janv. 2008, n° 07-14709

nécessité de « *l'indication précise des pièces évoquées* ». La mesure d'instruction *in futurum* de l'article 145 de ce même code est ici par conséquent particulièrement intéressante car la seule condition de fond est de démontrer d'un intérêt légitime à agir, outre bien évidemment la condition temporelle en plus d'éventuellement devoir justifier de la requête, et cette condition spéciale est largement appréciée par la jurisprudence<sup>192</sup>. Il faut donc y voir un moyen d'élargir l'approche du contentieux de la contrefaçon, en effet il va être possible à un tiers, par conséquent autre que le titulaire des droits, d'agir dans la phase précontentieuse si celui-ci démontre de son intérêt. Il est là question de stratégie procédurale, car si ce tiers, subissant par exemple un grief du fait d'actes contrefaisants et ayant par conséquent un motif légitime à agir, sollicite une mesure d'instruction *in futurum*, il est alors tout à fait acceptable de considérer qu'une action prospérera. Exposer ici cette hypothèse d'un tiers quelconque justifiant d'un intérêt à recourir à cette procédure conduit logiquement en matière de propriété intellectuelle à évoquer les licenciés non exclusifs ainsi que tout autre tiers ne pouvant engager l'action en contrefaçon, mais connaissant un préjudice du fait des actes contrefaisants. Par la suite en pareil cas ce tiers ne pourra pas engager le procès au fond en contrefaçon, mais il aura la possibilité de demander au titulaire de l'action en contrefaçon d'y procéder. Il se verra alors par la suite appelé en cause par le titulaire des droits immatériels atteints, et aidera ce dernier à soutenir ses prétentions sur le fondement des éléments qu'il aura obtenu. L'article 145 du Code de procédure civile engage à ce qu'un procès soit en vue, mais il ne pose aucunement l'obligation que ce soit le bénéficiaire de la mesure à être celui qui engagera l'action au fond. C'est une interprétation du recours à la mesure d'instruction *in futurum* qui doit être soulignée.

**394.** Le titulaire des droits de propriété intellectuelle relatifs à un bien protégé, qui est victime d'actes contrefaisants, a aussi un intérêt particulier à réfléchir de l'usage de la mesure d'instruction *in futurum*. Celui-ci se voit offrir différentes options d'action précontentieuse dont la plus classique est donc la saisie-contrefaçon, mais comme il a été dit plus tôt, les règles de compétence territoriale liées à celle-ci sont parfois délicates à mettre en œuvre car extrêmement centralisées. Il faut là par conséquent songer à la voie de la délocalisation de la phase précontentieuse en usant de l'article 145 du Code de procédure civile, et faire autoriser par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouvent les opérations à réaliser, l'ordonnance sur requête, c'est là un enseignement de l'arrêt « Gutenberg » de la cour d'appel de Lyon du 10 mai 2011. D'un point de vue pratique en effet il sera plus efficace de solliciter ce magistrat local, car le but est de surprendre le contrefacteur et d'éviter tant que possible le dépérissement des preuves, le temps étant alors un facteur clé.

---

<sup>192</sup> Voir à ce sujet le développement relatif au motif légitime précédemment traité dans la section 1 du présent chapitre.

**395.** Le magistrat saisi est donc compétent au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile pour décider de toutes les mesures relatives à la conservation des preuves, et à l'établissement de la preuve des faits, dont peut dépendre la solution du litige. Ainsi pour illustrer de l'intérêt de la procédure pour le détenteur même des droits incorporels, en vertu de l'article 145 de ce code, le juge peut nommer un expert afin d'analyser les similitudes et différences existantes entre deux logiciels, exiger sous astreinte la délivrance du programme source du logiciel qui n'aurait pas été obtenu par voie de saisie<sup>193</sup>, et étendre des mesures d'interdiction, par exemple à la documentation d'un logiciel<sup>194</sup>. Car comme il a été dit, la mesure d'instruction *in futurum* est une procédure du type des référés qui est autonome et soumise à la seule condition de fond de l'existence d'un motif. Au regard de l'exemple jurisprudentiel précité touchant au domaine du droit des logiciels, il ne peut être manqué de constater que ce sont les actions menées suite au recours à l'article 145 du Code de procédure civile qui conduisent seules à la découverte des éléments de preuve. Par conséquent il est par la suite à se pencher sur les dispositions de l'article 146 du même code, celles-ci indiquent au deuxième alinéa de ce texte « [qu']*en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve* ». La jurisprudence à eu à trancher, et considère que le texte ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile<sup>195</sup>. C'est là une position jurisprudentielle désormais ancienne et non contestée qui est heureuse, car si la solution avait été à l'opposé en décidant d'appliquer le texte à la mesure d'instruction *in futurum*, cela aurait fait perdre grandement l'intérêt de celle-ci et tout particulièrement dans le domaine des droits de la propriété intellectuelle où la technicité du contentieux est très prégnante et nécessitant des investigations poussées, que le titulaire des droits peut rarement mener seul.

**396.** Pour achever cette présentation touchant à l'intérêt que revêt le recours à la mesure d'instruction *in futurum*, il faut évoquer la question du délai pour agir au fond suivant la mesure envisagée dans l'étape précontentieuse. En matière de saisie-contrefaçon il est en effet précisé règlementairement que celle-ci doit être suivie d'une saisine des juridictions du fond, ou d'un dépôt de plainte, dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce dernier est plus long. Cette saisine à effectuer dans le délai est une condition de fond de la procédure de saisie-contrefaçon, ne pas la respecter emporte généralement l'annulation des opérations, les éléments probatoires recueillis ne pourront plus être présentés lors du procès en contrefaçon, ce qui est bien funeste pour le demandeur. Relativement à la mesure d'instruction *in futurum* de l'article 145 du Code de procédure civile, il en est

<sup>193</sup> Voir : TC Nanterre ord. réf. 25 févr. 1991 - CA Paris 4<sup>ème</sup> ch. 23 nov. 1988, CTL c/ Ippolis, Cah. dr. auteur 1989 n° 12 p. 22.

<sup>194</sup> Voir : CA Paris 14<sup>ème</sup> ch., 4 juin 1986, Ampersand c/ Sisro, Juris-Data n° 022730.

<sup>195</sup> Voir : Mixte 7 mai 1982, n° 79-11.974, 79-11.814, 79-12.006, Bull. mixte n° 2 ; D. 1982 IR 325.

autrement car il n'existe en effet aucune disposition soumettant l'intéressé à un quelconque délai pour assigner ultérieurement au fond<sup>196</sup>. C'est donc là une liberté d'action large qui est laissée au requérant, en pratique cela sera utile pour préparer le procès en contrefaçon à venir, et donc augmenter les chances de voir prospérer l'action.

**397.** Cet exposé vient de démontrer l'intérêt tout à fait notable de recourir à la mesure d'instruction *in futurum* en matière de litige de la contrefaçon dans une phase précontentieuse. Il convient maintenant de traiter des obstacles pouvant intervenir à ce sujet.

## **II. Des écueils à éviter lors de l'usage de la mesure d'instruction *in futurum* et des mesures liées**

**398.** Le recours à la mesure d'instruction *in futurum* apparaissant au regard des précédents éléments exposés comme étant d'une souplesse remarquable doit être mesuré, et peut présenter des difficultés qu'il est nécessaire d'exposer (A), et il est important par la suite d'introduire les actions qui sont possibles dans le cadre de cette procédure en matière de lutte contre la contrefaçon et des usages issus de la jurisprudence (B)

### **A. Des difficultés pouvant se présenter**

**399.** La principale difficulté dans la matière qui intéresse cette étude dans l'utilisation de la mesure d'instruction *in futurum* est de s'assurer de ne pas mener par ce biais une saisie-contrefaçon déguisée. Il est en effet jugé qu'un constat sur ordonnance rendu sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile équivalait à une saisie-contrefaçon de par la nature des opérations effectuées<sup>197</sup>. Dans cette dernière hypothèse caractéristique, les juges ont assimilé les mesures d'instruction *in futurum* réalisées à des opérations de saisie-contrefaçon, puis dans un second temps les constats établis sont jugés nul car il n'a pas été procédé à une assignation dans les délais. Les conséquences d'une mesure d'instruction *in futurum* trop importante car confinant à une procédure de saisie-contrefaçon apparaissent immédiatement comme des plus sévères. À noter que cette solution, antérieure à la réforme issue de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, serait certainement différente si le litige était tranché sous l'empire du droit positif actuel, ceci du fait de la spécialisation des juridictions pour connaître de la saisie-contrefaçon ; les constats seraient certainement directement annulés sans référence à la notion de délai. Toutefois il a néanmoins été jugé en matière de marque, qu'un huissier procédant à un constat sur ordonnance ne sort pas du cadre des mesures d'instruction légalement admissibles

<sup>196</sup> Voir : CA Paris, 7 févr. 1996, PIBD 1996, III, p. 295.

<sup>197</sup> Voir : CA Paris, 21 nov. 2001, Gaz. Pal. 2002, somm. p. 833 ; TGI Lyon, 20 mars 1995, ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce - à noter contra, CA Versailles, 7 sept. 2000, PIBD 2000, n° 709, III, p. 578.

prévues par l'article 145 du Code de procédure civile lorsque, s'abstenant de toute saisie réelle ou descriptive, il recueille uniquement des renseignements. Ceux-ci portaient sur l'identité d'un annonceur et d'un souscripteur, les dates et termes de contrats, la durée de référencements au moyen d'un mot-clé donné et l'importance du trafic sur un site Internet<sup>198</sup>. La jurisprudence fait donc montre d'une souplesse certaine dans les mesures pouvant être mises en œuvre au moyen de l'article 145 du Code de procédure civile, il est alors à être attentif à l'importance des mesures adoptées ne devant pas être de nature similaire à ce qu'elles seraient s'il s'agissait d'une mesure de saisie-contrefaçon.

**400.** Une problématique classique, pouvant se poser pour toute procédure, réside dans le détournement de la finalité de cette dernière, ainsi relativement au secret professionnel, la question peut ici se poser. Il faut en effet considérer qu'à l'extrême, le demandeur n'envisage aucunement d'agir ultérieurement au fond, mais d'obtenir en fait un accès à des informations confidentielles, car le magistrat autorisant la levée du secret professionnel au stade des mesures d'instruction préventives, l'article 145 du Code de procédure civile pourrait être alors un moyen de détournement pur et simple de ces informations. Le même écueil a été soulevé en matière de saisie-contrefaçon, il faut bien admettre de fait que c'est là inhérent à toute mesure probatoire précontentieuse. Il faut alors toujours être attentif à ce risque de procédure abusive. En continuant à ce propos, il est à observer que la Cour de cassation estime effectivement que « *le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145* »<sup>199</sup>. La demande de mesures d'instruction *in futurum* pourrait n'être par conséquent formée que dans le but d'obtenir la divulgation de secrets, et donc en dehors de toute idée de litige. Il serait alors sciemment rompu le lien entre le litige éventuel et toute instance ultérieure.

**401.** C'est la caractérisation par les juridictions du motif légitime qui doit alors s'ériger en garantie contre un tel risque de fraude, mais il n'en demeure pas moins comme l'indique Gérard Chabot « *que le juge n'est jamais en mesure de sonder les consciences* »<sup>200</sup>. Le magistrat ne disposant en pratique que d'informations généralement sommaires, telles que le compte-rendu du différend exposé par le demandeur qui sera complété par diverses pièces justificatives. Il faut relever que nombre d'auteurs se sont donc prononcés contre la levée du secret en cas de

---

<sup>198</sup> Voir : TGI Paris, 30 avr. 2009 : PIBD 2009, n° 900, III, p. 1243.

<sup>199</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 7 janv. 1999, Bull. Joly 1999, § 148, note F.-X. Lucas, Procédures, mars 1999, Comm. 60 ; D. 1999, IR p. 34. À rapprocher de Cass. com., 14 nov. 1995, Rev. sociétés 1996, p. 286, note Granier, Dr. sociétés, janv. 1996, Comm. 4, obs. Vidal ; Petites affiches 3 avr. 1996, note Pasqualini et Pasqualini-Salerno, et chron. A. Couret in Bull. Joly 1996, p. 7, D. 1995, IR p. 265.

<sup>200</sup> Voir : D. 2000 p. 256, Remarques sur la finalité probatoire de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, G. Chabot.

recours à l'article 145 du Code de procédure civile<sup>201</sup>. Gérard Chabot propose également que « *l'exigence d'une mesure légalement admissible retrouverait alors tout son sens* », c'est là un moyen d'assurer une plus grande sécurité dans l'utilisation de la mesure d'instruction *in futurum*, mais cela présente le risque de figer le recours à celle-ci et de la rendre moins attractive. Il faut néanmoins considérer que toute communication porte par principe atteinte au secret professionnel, et par conséquent le magistrat doit s'imposer de bien circonscrire la portée de sa décision, et la transmission des informations ne doit concerner que la fabrication ou l'exploitation des produits contrefaisants. Celle-ci ne doit pas être le moyen pour un concurrent d'obtenir des informations étrangères à la contrefaçon et qui restent légitimement couvertes par le secret. La Cour a ainsi jugé que « *le secret des affaires ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées* »<sup>202</sup>. C'est alors l'hypothèse de l'empêchement légitime qui doit être appliquée pour assurer la préservation des informations hors du champ des éléments probatoires afférents aux actes contrefaisants, mais bien évidemment en pratique le défendeur cherchera à l'étendre le plus possible pour se couvrir. Le demandeur procédera alors logiquement à l'exact opposé. Le rôle du magistrat prescripteur de la mesure, et qui en analysera le recours éventuellement, est ici essentiel pour assurer le respect de l'esprit de ce texte, tout comme une stricte application des principes.

**402.** S'il faut affirmer avec force que la mesure d'instruction *in futurum* ne doit pas être une procédure de saisie-contrefaçon déguisée, ce qui conduira d'ailleurs inmanquablement à sa censure, il faut maintenant exposer les opérations utiles à solliciter dans ce cadre.

## **B. Des mesures à solliciter et des recommandations jurisprudentielles**

**403.** Les écueils lors de la mise en œuvre de l'article 145 du Code de procédure civile sont donc liés aux mesures pouvant être prononcées par le juge prescripteur. La Cour de cassation a déjà eu à se prononcer sur le principe général guidant le prononcé de ces mesures<sup>203</sup>, elle a affirmé que pouvaient être ordonnées toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, et ne se limitant donc pas aux constatations ; mais attention en matière de propriété intellectuelle à ne pas solliciter de saisies qui relèvent du champ de la saisie-contrefaçon. Le magistrat peut alors ordonner toute mesure d'instruction, tant que celle-ci permet d'établir ou de

<sup>201</sup> Voir : R. Perrot, obs. in RTD civ. 1984, p. 562 ; n° 109 ; Crédot et Gérard, obs. in RD bancaire et bourse 1991, n° 27, p. 197, n° 8.

<sup>202</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 8 févr. 2006, n° 04-10.803, JurisData n° 2006-031901, Bull. civ. 2006, I, n° 44.

<sup>203</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 11 oct. 1995, n° 92-20.496 : Bull. civ. 1995, II, n° 235.

conserver des preuves<sup>204</sup>. Cette mesure doit donc être utile et pertinente, non seulement pour le litige au fond, mais également au regard de la preuve visée, si celle-ci n'est pas nécessaire au demandeur pour établir ou conserver la preuve ou si elle est insusceptible d'y parvenir, le rejet s'impose alors<sup>205</sup>. Les mesures ordonnées doivent donc être légalement admissibles, et il faut relever que la jurisprudence insiste sur le fait qu'elles ne doivent pas constituer des mesures d'investigation générales<sup>206</sup>, car l'absence de précision de la mesure demandée est apparentée à l'absence de motif légitime. Il est donné au juge se prononçant sur le sujet un large choix lui laissant la possibilité d'ordonner toutes les mesures d'instruction prévues et réglementées par les articles 179 et suivants du Code de procédure civile. Il va s'agir le plus souvent de mesures d'instruction exécutées par un technicien et spécialement d'expertise, et rarement d'enquête. S'il est fait droit à une demande d'expertise, il faut s'attacher à ce que la mission de l'expert soit circonscrite précisément<sup>207</sup> et corresponde aux faits dont pourraient dépendre la solution du litige en question<sup>208</sup>. Il peut aussi être désigné un huissier pour pénétrer dans un local et procéder à un constat<sup>209</sup>, ou également être demandée la production de pièces par des tiers si aucun empêchement légitime ne s'y oppose<sup>210</sup>. Il faut noter sur ce dernier point que le fait qu'un salarié soit parti à la retraite ou que les archives soient introuvables ne constitue pas un empêchement légitime<sup>211</sup>. Une fois ordonnées, ces mesures doivent suivre les règles de droit commun auquel le Code de procédure civile les soumet. Ainsi au sujet de l'expert, il n'est pas possible de lui confier une mission qui le conduirait à porter des appréciations d'ordre juridique, telles que la détermination des critères caractérisant les produits de luxe et de prestige<sup>212</sup>, alors que celui-ci doit se borner à rechercher des faits ou à donner des avis techniques. De plus il faut ici faire un renvoi au développement traitant des constatations plus loin dans cette étude, car celles-ci sont fort logiquement une des mesures pouvant être prononcées par les magistrats, et présentées ici spécifiquement.

**404.** Du fait de la grande liberté dont jouit le juge de l'article 145 du Code de procédure civile, il est alors opportun de donner les précisions établies de façon jurisprudentielle sur la nature de ces mesures. Il est ainsi à relever que celles-ci ne peuvent être constitutives d'une mesure de saisie, car il a déjà été noté qu'une telle pratique confine à l'exécution d'une procédure de saisie-contrefaçon déguisée,

<sup>204</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 17 juin 1998 : Bull. inf. C. cass. 1998, n° 1221.

<sup>205</sup> Voir : Cass. com., 18 févr. 1986 : Bull. civ. 1986, IV, n° 16, RTD civ. 1983, p. 785, obs. J. Normand.

<sup>206</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 7 janv. 1999 : Bull. civ. 1999, II, n° 3.

<sup>207</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 3 févr. 2011, n° 10-14.070 ; Cass. 2<sup>ème</sup> civ., 6 janv. 2011, n° 09-72.841, JurisData n° 2011-000050.

<sup>208</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 10 nov. 2010, n° 09-71.674, JurisData n° 2010-020904.

<sup>209</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 6 mai 2010, n° 09-15.199, JurisData n° 2010-005533.

<sup>210</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 26 mai 2011, n° 10-20.048, JurisData n° 2011-010005.

<sup>211</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 20 mai 2010, n° 09-14.846, JurisData n° 2010-006873.

<sup>212</sup> Voir : CA Versailles, 8 juill. 1987, JCP G 1988, II, 20972, obs. P. Estoup.

conduisant dès lors à une censure de celle-ci. Du point de vue plus large du principe applicable à l'article 145 du Code de procédure civile, il a ainsi été jugé qu'une ordonnance ne pouvait autoriser un huissier de justice, en cas de refus de communication de pièces, à appréhender toutes les pièces se trouvant dans les locaux d'une entreprise, dès lors que cette mission générale méconnaissait les règles de la confiscation ou de la saisie<sup>213</sup>.

**405.** De plus les tribunaux ont précisé ponctuellement à l'occasion de cas d'espèces certains caractères de la mesure d'instruction *in futurum*. Ainsi celle-ci ne peut mettre le demandeur en possession des secrets de fabrication de la partie adverse<sup>214</sup>, ne doit pas porter atteinte au secret bancaire légalement opposable<sup>215</sup>, ne doit pas constituer un moyen de pression de l'une des parties sur l'autre<sup>216</sup>, ou encore ne doit pas être constitutive d'une enquête déguisée<sup>217</sup>. En évoquant de nouveau spécifiquement le secret des affaires ou le secret professionnel, les mesures envisagées ne doivent pas s'y heurter<sup>218</sup>. Il faut préciser s'agissant du secret des affaires que son régime et sa valeur doivent être distingués du secret professionnel qui bénéficie d'une protection plus rigoureuse, la jurisprudence a par conséquent reconnu que ce dernier faisait légitimement obstacle à l'octroi d'une mesure d'instruction *in futurum*<sup>219</sup>. Ce dernier peut éventuellement imposer l'aménagement de la mesure, mais il ne constitue pas un obstacle systématique et absolu à l'octroi d'une mesure d'instruction<sup>220</sup>. De noter à titre informatif que les mesures envisagées ne doivent pas porter atteinte à la vie privée<sup>221</sup>, et ne peuvent pas non plus

<sup>213</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 16 juin 1998, D. 1998, inf. rap. p. 179, étant précisé que le juge des référés aurait parfaitement pu ordonner la communication sous astreinte.

<sup>214</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 14 mars 1984 : JCP G 1984, IV, p. 161 ; Bull. civ. 1984, II, n° 49 ; RTD civ. 1984, p. 561, obs. Perrot.

<sup>215</sup> Voir : Cass. com., 16 janv. 2001, n° 98-11.744, JurisData n° 2001-007769, Bull. civ. 2001, IV, n° 12.

<sup>216</sup> Voir : CA Paris, 26 déc. 1986 : D. 1987, p. 744, note Jeantin ; Gaz. Pal. 1984, 1, p. 95

<sup>217</sup> Voir : TGI Toulouse, 24 mars 1976 : JCP G 1976, IV, n° 6626, p. 270 ; RTD civ. 1976, p. 830, obs. Perrot

<sup>218</sup> Voir : Cass. com., 5 janv. 1988, Bull. civ. 1988, IV, n° 7, D. 1989, p. 359, note Virassamy, ici la mesure sollicitée aurait permis de connaître la structure commerciale d'une société concurrente. Voir aussi cependant, TGI Paris, 13 juill. 1984, Gaz. Pal. 1985, 1, somm. p. 118, où il est enjoint une compagnie d'assurances, en vue de favoriser une transaction, d'avoir à fournir à son assuré le rapport d'expertise médicale établi par son expert à la suite du sinistre dont avait été victime l'assuré, donc ici une certaine atteinte au secret professionnel est constatée.

<sup>219</sup> Voir : J. Normand : RTD civ. 1980, p. 186. – Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 14 mars 1984 : Bull. civ. 1984, II, n° 49 ; RTD civ. 1984, p. 562. – Cass. com., 5 janv. 1988 : D. 1989, p. 354, note Virassamy

<sup>220</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 7 janv. 1999 : Bull. civ. 1999, II, n° 457 ; Procédures 1999, comm. 60, obs. Perrot. – Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-21.225

<sup>221</sup> Voir : CA Paris, 5 nov. 1981, D. 1982, p. 342, note Massip qui refuse un constat de concubinage dont le seul objectif aurait été de libérer le mari de la prestation compensatoire, le constat supposant l'accès au domicile et des mesures à l'intérieur de ce domicile aurait constitué une immixtion intolérable dans la vie privée de l'autre époux, dégagé de son devoir de fidélité.

naturellement avoir pour effet de porter atteinte à l'intégrité de la personne physique ou au respect qui lui est dû<sup>222</sup>.

**406.** Les conditions propres à la mise en œuvre de l'article 145 du Code de procédure civile ne constituent donc pas un obstacle à son recours en matière probatoire lors de la phase précontentieuse à une instance visant à trancher de la contrefaçon. Il s'agit en effet de problématiques relevant de l'articulation des normes entre elles, conséquemment l'importante jurisprudence à ce propos permet de définir nettement le cadre d'application de ce texte. Il apparaît donc de l'utilité supérieure de recourir à la mesure d'instruction *in futurum*, et de réaliser ceci par la voie de la requête, et de rappeler ici que les mesures d'instruction *in futurum* ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement. La Cour de cassation indique ainsi que «*les circonstances [justifient] que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement* »<sup>223</sup> pour agir par la voie de la requête.

**407.** Il faut compléter ici l'exposé en relevant la décision rendue le 5 mai 2011 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation<sup>224</sup>. La haute juridiction casse ici un arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant rétracté une ordonnance unilatérale qui autorisait un huissier à procéder à des constats sur la base de l'article 145 du Code de procédure civile, car les mesures ordonnées devaient être exécutées en dehors du ressort du tribunal de grande instance du président qui les avait autorisées. La cassation intervient sur le visa de l'article 42 de ce même code, donnant le régime de la compétence de principe territoriale, de ce fait la Cour consacre la liberté de choix pour la juridiction de solliciter les mesures d'instruction *in futurum*, et par la même celle-ci reconnaît un principe de compétence territoriale élargie au président du tribunal de grande instance susceptible d'être compétent au fond.

**408.** Il est alors à conclure ce développement sur le recours à la mesure d'instruction *in futurum* en notant que l'intérêt de l'usage de l'article 145 du Code de procédure civile est multiple dans la stratégie procédurale à mettre en œuvre lors de la phase précontentieuse. Il permet d'établir dans une phase précontentieuse la preuve de manière tout aussi étayée que par le biais de la procédure de saisie-contrefaçon. De

---

<sup>222</sup> Voir : TGI Arras, 9 oct. 1981, JCP G 1982, II, où il est jugé que devait être rejetée une demande d'expertise psychiatrique d'une femme, formée par son mari en vue d'obtenir la nullité du mariage pour erreur sur l'intégrité psychique de celle-ci. Voir aussi Cass. 1<sup>re</sup> civ., 4 mai 1994 : D. 1994, p. 545, note Massip, où il est par contre justifié légalement la décision de la cour d'appel statuant en référé, qui, pour ordonner l'examen comparé des sangs d'un enfant, du père qui l'a reconnu et du mari de la mère, relève souverainement l'existence d'un risque de dépérissement des preuves et l'intérêt pour le demandeur d'évaluer les chances de succès d'une action en contestation de la reconnaissance.

<sup>223</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 24 févr. 2005, n° 03-10.442, Applitex.

<sup>224</sup> Voir: Propr. intell. 2011, n° 41, p. 437, obs. Ch. Haas.

noter tout de même qu'il n'ouvre pas au bénéfice des mesures exorbitantes de cette dernière, étant alors dans certaines hypothèses moins vigoureux que celle-ci. Son attrait majeur est d'offrir une grande souplesse procédurale, il permet d'introduire les demandes afférentes à la constitution de la preuve sur des fondements juridiques différents, tout en tendant à la même fin, celle de prouver l'atteinte à un droit de propriété sur un bien incorporel. « *La contrefaçon se prouve par tous moyens* », cette formule simple qui relève désormais de l'adage prend notamment ici tout son sens, car cette liberté permet d'user de ces mesures d'instruction *in futurum* de la façon la plus adaptée à un contentieux particulier. Il peut ainsi être utile de requérir des mesures dans une juridiction délocalisée proche du lieu même de la contrefaçon comme l'illustre l'arrêt *Gutenberg*<sup>225</sup> de la cour d'appel de Lyon, ou alors celui qui a un « *motif légitime* », et n'étant pas le titulaire des droits, puisse participer à la mise en évidence des actes contrefaisants. De plus la contrefaçon s'entend ici au sens large, il n'existe pas de spécialisation de la procédure selon le domaine des droits de propriété intellectuelle atteints. L'usage en est des plus souples car le recours à l'article 145 du Code de procédure civile s'inscrit dans le principe général de liberté de la preuve, s'inquiétant alors moins des strictes conditions de mise en œuvre des procédures de saisie-contrefaçon spécialisées. Il doit alors être encouragé d'y recourir dans une stratégie globale de constitution de la preuve en vue d'une action en contrefaçon, permettant de multiplier les angles d'approche de la question procédurale.

**409.** Ces éléments démontrent l'opportunité du recours à l'article 145 du Code de procédure civile en matière de probatoire dans le contexte de démonstration de actes de contrefaçon, mais il n'est pas à négliger les autres dispositions de droit commun tendant à cette même fin et pouvant opportunément être envisagées.

## **Chapitre II. Préconstitution de la preuve de la contrefaçon en droit de la procédure civile**

**410.** Il faut toujours en revenir à la liberté de la preuve en matière de contrefaçon, les titulaires des droits ont ainsi la possibilité d'agir de différentes manières pour prouver le même droit, c'est en fait une question d'opportunité pour l'ayant droit qui agira. Celui-ci dans une recherche d'action rapide et efficace devra porter son choix procédural en ayant ces deux critères à l'esprit. Il faut à présent introduire les actions que le droit commun de la procédure civile permet de mener, et d'en indiquer donc ici le régime juridique (Section 1). Les mesures d'instruction *in futurum* issues de l'article 145 du Code de procédure civile ont donné un cadre général pour agir dans la phase précontentieuse, seront alors exposées ici les procédures qui elles-mêmes seront prescrites par cette voie, en particulier celle des constatations. Il faudra par la suite exposer l'opportunité d'y recourir dans un but de préconstitution de la preuve en vue d'une action en contrefaçon (Section 2).

<sup>225</sup> Voir : CA Lyon 8<sup>ème</sup> ch., 10 mai 2011, *Gutenberg Networks / Knowlink*, *supra* n°376.

## **Section 1. Les modes probatoires du droit commun au service de la preuve de la contrefaçon**

**411.** Il faut se porter vers les différentes options juridiques permettant de constituer la preuve de la contrefaçon lors de la phase précontentieuse. Il faut donc voir ici spécifiquement l'attestation puis les constats qui sont à rapprocher (§1), et d'autres moyens de preuve de droit commun tels que les expertises amiables et les présomptions notamment fournissant des moyens de preuves utiles (§2).

### **§1. Des attestations et du constat en général**

**412.** Il faut tout d'abord se référer aux textes du Code de procédure civile permettant d'établir le régime général des constats, et s'apercevoir de l'existence de différents types de mesures assimilables à un constat. Le Code de procédure civile présente ainsi deux éléments susceptibles d'être utiles pour établir librement le fait juridique que constitue la contrefaçon, tout d'abord les attestations (I), puis les constatations à proprement parler (II), et enfin il est par ailleurs nécessaire d'introduire le spécifique constat d'huissier qui est toujours réglementé par l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 (III).

#### **I. Les attestations**

**413.** Les articles 200 à 203 du Code de procédure civile exposent le régime juridique des attestations. Ces dernières sont, d'un point de vue fondamental, des éléments qui peuvent être produits lors d'un procès sur la libre volonté des parties ou à la demande d'un juge. Ce qui intéresse ici, est le fait que celui qui voit atteint ses droits de propriété incorporelle par des actes contrefaisants puisse avant tout procès établir ces attestations de façon spontanée, qui vont alors prendre la forme de témoignages, et puisse les produire avec force probante lors de l'instance au fond afin de soutenir ses prétentions. Les attestations, comprises dans le titre VII du livre premier du Code de procédure civile, relèvent de ce que le code nomme « les déclarations des tiers », le requérant fournira donc lui-même ces attestations à la juridiction en les recueillant de sa propre initiative auprès des tiers, et utilisera ces témoignages pour appuyer ses prétentions. Il faut là préciser que le litige ne se situe que dans une phase précontentieuse, et donc que les parties au procès ne sont pas déterminées, la notion de tiers n'est à ce moment là donc pas établie, mais il ne peut certes pas s'agir d'une future partie de l'instance au fond à venir, de par le fait que le juge exclurait certainement ce témoignage pour manque d'objectivité, et que cela va à l'encontre de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme traitant du principe du procès équitable.

**414.** Pour pouvoir fournir valablement une attestation, il faut répondre aux conditions qui seraient exigées à la qualité de témoin lorsqu'il s'agit d'une enquête ordonnée par un juge, il faut suivre alors les indications des articles 201 et 205 du Code de

procédure civile. Par conséquent, toute personne ayant eu connaissance des faits contestés peut en principe être témoin, sans distinction de sexe ni de nationalité, il faut noter ici que le mineur ne peut être entendu sauf exception<sup>226</sup>, de même que les personnes qui ont été condamnées à une peine entraînant la dégradation civique qui sont alors frappées d'une incapacité de témoigner<sup>227</sup>. À noter que ces dernières ne sont pas admises à prêter serment, et peuvent seulement être éventuellement entendues dans leurs déclarations par un juge qui est libre de recevoir ou d'écarter les déclarations qui seraient portées dans les attestations et dont le magistrat apprécie souverainement la valeur<sup>228</sup>. Cette dernière conjecture est donnée à titre indicatif, car il est peu envisageable que lors d'une phase précontentieuse d'établissement des preuves pour une future action en contrefaçon, le titulaire des droits ne s'assure pas de la qualité des personnes auprès desquelles il sollicitera une attestation.

**415.** Il faut être attentif aux conditions de forme de l'attestation, les respecter scrupuleusement est essentiel pour que l'intérêt d'une telle mesure soit entier. L'attestation doit donc comporter les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession du tiers, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence d'un lien de parenté ou d'alliance, l'existence d'un lien de subordination, d'un rapport de collaboration, ou encore d'une communauté d'intérêts avec les parties. Le document doit être écrit, daté et signé de la main de celui qui l'a établi. Il faut y annexer tout document officiel justifiant de l'identité de son auteur, en original ou en photocopie, et comportant sa signature<sup>229</sup>. Il est par ailleurs précisé dans les textes qu'il faut indiquer « *la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés* ». Les tribunaux considèrent que ces prescriptions formelles ne sont pas d'ordre public et que leur inobservation n'est pas sanctionnée par la nullité<sup>230</sup>, le juge reste alors libre pour écarter ou non des débats une attestation litigieuse<sup>231</sup>. Ce dernier a donc tout pouvoir pour refuser d'accueillir des attestations, ainsi quand il s'estimera insuffisamment informé ou qu'il aura conçu des doutes sur la crédibilité de

---

<sup>226</sup> La capacité de témoigner est fixée à dix-huit ans, et en exécution de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, la loi n° 93- 22 du 8 janvier 1993, renforcée par celle n° 2007- 293 du 5 mars 2007 qui établit un véritable droit de l'enfant d'être entendu en justice. Ainsi il est autorisé à tout mineur « capable de discernement » d'être entendu dans toute procédure le concernant, lorsque son intérêt le commande, par le juge ou par la personne désignée à cet effet par celui-ci. À relever que cette audition est de droit si le mineur en fait la demande, le régime de l'audition du mineur est donné par les articles 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Dans le cadre d'un contentieux de la contrefaçon cette hypothèse est tout à fait à la marge, mais de garder à l'esprit que c'est là une éventualité.

<sup>227</sup> Voir : Code pénal, article 131-26.

<sup>228</sup> Voir : Code de procédure civile, article 205, alinéa 2.

<sup>229</sup> Il faut là suivre les alinéas 2 et 3 de l'article 202 du Code de procédure civile.

<sup>230</sup> La jurisprudence est constante à ce sujet, voir par exemple : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup> 30 nov. 2004, Bull. civ. I, n° 292.

<sup>231</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup> 29 avr. 1981, RTD civ. 1981. 900, obs. Perrot ; Civ. 2<sup>ème</sup> 23 janv. 1985, Gaz. Pal. 1985. Pan. 93, obs. S. Guinchard.

l'attestation<sup>232</sup>, il pourra toujours procéder par la suite par voie d'enquête à l'audition personnelle de l'auteur d'une attestation, en pratique en matière de contrefaçon cela interviendra lorsque l'action sera pendante devant la juridiction compétente. D'ajouter que le magistrat apprécie souverainement d'accepter ou de refuser d'entendre comme témoins ceux qui ont fourni des attestations.

**416.** Il est à poursuivre l'examen des opérations envisagées par le Code de procédure civile en traitant des constatations à proprement parler.

## II. Les constatations

**417.** À la différence des attestations, les constatations ne peuvent être produites spontanément, celles-ci relèvent du chapitre V du titre dirigeant l'administration de la preuve dans le Code de procédure civile, et sont incluses dans les mesures d'instruction exécutées par un technicien que le juge peut ordonner. Les articles 249 à 255 de ce code en donnent le régime, il faut là immédiatement préciser que ces dispositions ne traitent donc que des constats pouvant être effectués par un homme de l'art qui doit ici apporter un point de vue technique. Ces constats ne relèvent pas des constatations pouvant être réalisées par un huissier qui sont toujours gouvernées par l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945. Il faut donc ici obtenir la mission de réalisation de ces constats par un magistrat, et en se situant lors de la phase précontentieuse, il est alors nécessaire de se reporter à l'utilisation des mesures d'instruction *in futurum* régies par l'article 145 du Code de procédure civile, et déjà étudiées dans leur globalité précédemment.

**418.** Il est désormais opportun d'amener des précisions sur ces constats d'expertise, tout d'abord la question de la nomination de l'expert, et d'indiquer ici que le principe est que le juge reste libre du choix de ce dernier. La loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires indique à ce sujet que la préférence du magistrat doit se porter sur ces derniers, de plus la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 étend le rôle des experts inscrits sur une liste officielle des tribunaux aux constatations. Mais ce choix reste de l'appréciation souveraine du magistrat, ce qui est utile dans les cas où le domaine en jeu dans l'action en contrefaçon éventuelle est très technique, et qu'aucun expert inscrit n'en possède la compétence, et il faudra évidemment veiller aux classiques questions d'impartialité de l'expert nommé, pour ne pas s'exposer à une censure lors du procès au fond. D'un point de vue pratique, le technicien est averti de la mission qui lui est confiée par le secrétaire de la juridiction, il doit attendre sa mission pour agir, le demandeur ne doit pas chercher à précipiter le déroulement des opérations, risquant alors de voir annuler les opérations. Il est de plus important de préciser que la juridiction fixe un délai pour l'exécution des constatations et la communication de leurs résultats à celle-ci, et de noter de plus à

---

<sup>232</sup> Pour connaître de l'attitude des juridictions dans une telle situation dans une affaire ne touchant pas au droit de la propriété intellectuelle, voir : Soc. 17 mars 1998, Bull. civ. V, n° 149.

ce sujet que l'alinéa 2 de l'article 250 du Code de procédure civile prévoit que les éléments établis par l'expert sont consignés par écrit, mais qu'une simple intervention orale les présentant peut suffire si le juge en décide. Ce point est à relever, car dans la recherche de l'efficacité procédurale, il peut se révéler très utile de recourir à cette pratique des constatations rendues de façon orale devant le magistrat, car cela ne pourra que rendre plus courte la phase précontentieuse et l'engagement de l'action en contrefaçon au fond plus prompt.

**419.** L'intervention expertale en elle-même doit se concevoir dans son expression la plus simple, il ne s'agira ici que d'établir des faits soutenus par les connaissances propres de l'expert<sup>233</sup> dans le domaine en cause. Il faut ici respecter le principe déjà exposé de ne pas procéder à une saisie-contrefaçon déguisée, car s'il paraît assez évident que l'expert ne procédera à aucune saisie réelle, c'est-à-dire à l'appréhension physique d'un objet, il ne doit pas non plus s'engager dans des opérations s'apparentant à une saisie-description. Il doit par conséquent se contenter des éléments qui sont offerts à son regard, et rien que cela, il ne peut en aucun cas fouiller ou demander à une personne présente sur les lieux du constat de lui présenter, ou dévoiler des objets quels qu'ils soient, il faudrait pour cela recourir à une saisie-contrefaçon.

**420.** Concernant le contenu formel des constats ainsi établis, il faut voir l'article 242 du Code de procédure civile applicable aux constatations qui apporte la précision suivante en son premier alinéa : « *Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.* ». Il faut là indiquer que la jurisprudence considère que l'identification des personnes entendues lors des opérations est une règle de forme, et que son inobservation n'entraîne la nullité que sur la démonstration classique d'un grief<sup>234</sup>. C'est une information utile car ce même article 242 précise par la suite que le magistrat décide de façon souveraine d'entendre ces personnes si le technicien ou les parties lui demandent, et à cet instant de la procédure ces individus désignés dans les constatations ne sont que des « sachants », et non des témoins qui sont eux soumis à un serment.

**421.** Les constatations « exécutées par un technicien », selon la formulation du Code de procédure civile, constituent une mesure supplémentaire pouvant faire partie de la stratégie procédurale à mettre en œuvre lors de la phase précontentieuse. Car si

---

<sup>233</sup> La jurisprudence est à présent ancienne et non remise en cause à ce sujet, il faut ici se situer dans à un niveau très simple d'expertise, car il ne s'agit là que de constatations, voir alors : TGI Toulouse, 24 mars 1976 : JCP 1976. IV. 6626, obs. J. A., RTD civ. 1976. 380, obs. Perrot - Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 6 févr. 1980 : JCP 1980. IV. 156.

<sup>234</sup> Voir ainsi : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 3 juin 1977 : D. 1977. IR 390, obs. P. Julien, RTD civ. 1977. 817, obs. R. Perrot - Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 4 juin 1993, D. 1993. IR 182.

elles ne permettent pas d'investigation, le regard de l'expert peut fixer rapidement le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l'atteinte à ces derniers, et souhaitant donc agir rapidement par ces actions simples sur la base du recours aux mesures d'instruction *in futurum*, c'est là une opportunité envisageable.

**422.** En plus des constats fondés sur les dispositions du Code civil, et nécessitant l'intervention d'un magistrat, il faut également citer ici un type de constat particulier, celui qui est prévu par l'article L.131-2 du Code de la propriété intellectuelle. Celui-ci permet à des agents assermentés agréés par le ministère chargé de la culture de pratiquer des constatations afin d'établir la matérialité des atteintes aux droits protégés. Il est là question des droits protégés dans la première partie de ce code, soit les droits de propriété littéraire et artistique. Il faudra voir en pratique comment utiliser ces constats dans les développements suivants.

**423.** Il doit être examiné désormais un type de constat particulier, à savoir celui se trouvant dressé par l'huissier de justice.

### III. Le constat d'huissier

**424.** L'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers sert de fondement aux actes de constatation qui vont pouvoir être réalisés par ce professionnel. Il faut alors tout de suite en citer le texte pour s'apercevoir de l'intérêt qu'il va posséder dans l'établissement de la preuve, ainsi l'article 1bis dispose que les constats peuvent être « *établis à la requête des particuliers* ». Il est par conséquent possible de solliciter, hors de toute intervention d'un juge, la réalisation de telles constatations, et cela sans la nécessité de conditions particulières à respecter pour faire réaliser cet acte, le demandeur est totalement libre d'agir. C'est alors le principe du mandat qui s'applique dans la relation entre le demandeur et le huissier, et donc ce dernier va se voir confier une mission, et c'est ici qu'il faudra être particulièrement attentif, ceci sera abordé en détail plus loin dans cette étude<sup>235</sup>, essentiellement il faut en fait s'en tenir à ce que ce soit de pures et simples constatations.

**425.** Les huissiers de justice effectuent des constatations purement matérielles, et celles-ci sont « *exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter* » ainsi que le précise l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Les éléments qui sont transcrits dans le procès-verbal établi par l'huissier n'ont valeur que de renseignements, mais la valeur de ceux-ci est importante car ils pourront servir à fonder auprès d'un magistrat de futures demandes de mesures d'instruction *in futurum* ou de saisie-contrefaçon. Et dans le contentieux lui-même il est opportun de noter également que la jurisprudence

---

<sup>235</sup> Voir la Section 2 de ce développement sur les mesures de droit commun relatif à la mise en œuvre attentive des mesures de droit commun pour prouver la contrefaçon.

accepte de reconnaître la valeur de preuve à ce constat d'huissier si celui-ci peut être discuté librement entre les parties<sup>236</sup>. À noter que dans la pratique de ces constats établis à la requête des particuliers, ceux-ci peuvent être réalisés par un clerc habilité à y procéder, et dans ce cas, les constats seront signés par le clerc rédacteur de l'acte et contresignés par l'huissier de justice, car il est civilement responsable du fait de son clerc.

**426.** Le constat d'huissier peut par ailleurs être une opération envisagée dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'instruction *in futurum*, et ce sera donc sur les prescriptions d'un magistrat que l'officier ministériel réalisera sa mission. Il sera alors nécessaire de répondre aux conditions de l'article 145 du Code de procédure civile, et de l'article 812 de ce même code pour agir par voie de la requête, qui a la préférence en matière d'efficacité de la preuve avant tout procès. Il est opportun de préciser que par la voie judiciaire, il est possible de solliciter auprès du même juge d'accorder de faire mener plusieurs actions de constatation en parallèle, à la double condition qu'au moins une des mesures ordonnées soit exécutée dans son ressort et que sa juridiction soit compétente pour connaître le fond du litige<sup>237</sup>.

**427.** L'étude des divers types de mesure assimilables au constat conduisent à considérer à présent les autres outils offerts par le Code de procédure civile permettant utilement de forger la preuve de la contrefaçon lors de la phase précontentieuse.

## **§2. Autres moyens de preuve de droit commun**

**428.** La liberté de la preuve de la contrefaçon est un principe général qui peut sembler vague si l'attention n'est pas attirée justement vers les possibilités qui sont offertes au requérant futur de l'action en contrefaçon. Les propos précédents ont déjà introduit diverses options qui se présentent lors de la phase précontentieuse, il est utile de traiter maintenant d'autres éléments dont le détenteur des droits de propriété incorporelle lésés pourra spontanément se prévaloir devant la juridiction amenée à trancher au fond de la contrefaçon, et qu'il aura préalablement établi. Ainsi vient ici en premier lieu le sujet de l'expertise amiable (I), puis celui de moyens probatoires plus rares (II).

### **I. L'expertise amiable**

**429.** Ce type d'expertise est né de la pratique et ne connaît pas de réglementation spécifique, à l'exception notable du récent article 1549 du Code de procédure

---

<sup>236</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 12 avr. 2005, n° 02-15.507, Bull. civ. I, n°181; D. 2005. IR 1180.

<sup>237</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 30 avr. 2009, n° 08-15.421, Bull. civ. II, n° 105, D. 2009. 2321, note Pierre-Maurice, 2714, obs. Delebecque, Bretzner et Vasseur, Procédures 2009. Comm. 224, note Perrot; Dr. et proc. 2009. 268, obs. Salati

civile<sup>238</sup> touchant à la résolution amiable des conflits. En pratique cela va consister, pour le demandeur à la mesure, dans le libre choix d'un expert, il veillera tout de même à ce que la compétence de ce dernier soit reconnue dans le domaine en cause, et il assurera le paiement des honoraires de celui-ci.

**430.** Le sujet de l'expertise amiable, qui est aussi nommée expertise unilatérale ou expertise de partie, a connu des évolutions récentes et a fait l'objet de débats<sup>239</sup>. Il en a donc été ainsi en tout premier lieu de son admissibilité devant les juridictions comme élément de preuve. Il n'est désormais plus contesté que le rapport d'expertise amiable est un élément de preuve comme un autre lors d'un procès, mais à la condition indéfectiblement rappelée qu'il soit librement discuté entre les parties, ainsi la Cour de cassation a autorisé à de nombreuses reprises de produire de tels documents, et cela au visa de l'article de l'article 16 du Code de procédure civile, pilier s'il en est, du principe du contradictoire<sup>240</sup>. Le professeur Fricero relève que suite à l'arrêt de la 1<sup>ère</sup> chambre civile du 5 avril<sup>241</sup> « *si une preuve « déloyale » peut être admise, a fortiori, une expertise non judiciaire doit l'être* », et par conséquent le poids de l'expertise judiciaire ne s'en trouve que renforcé devant les tribunaux.

**431.** Le point d'équilibre de la valeur probante d'une telle mesure exécutée de façon unilatérale semble donc se situer dans le fait de la soumettre à un débat contradictoire, mais il faut maintenant aborder l'évolution récente de la jurisprudence quant à la pondération des éléments de preuve dont se sert le magistrat pour trancher. L'arrêt rendu le 28 septembre 2012<sup>242</sup> par la Cour de cassation est majeur dans la question de l'appréciation devant les tribunaux des expertises amiables, et la formation de la Chambre Mixte qui a été utilisée marque cette position jurisprudentielle d'une solennité certaine. Il a donc été jugé que désormais « *si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties* ». Cette solution jurisprudentielle a encore été appuyée par l'arrêt de la chambre commerciale du 29

<sup>238</sup> Article issu du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends, et qui créa au sein du Code de procédure civile le livre V éponyme.

<sup>239</sup> Procédures n° 4, Avril 2013, alerte 31, Obs. N. Fricero.

<sup>240</sup> Différentes chambres de la Cour de cassation ont eut à connaître de cette question, et ont toutes répondu par l'affirmative en insistant classiquement sur le respect du contradictoire. Pour la première décision notable à ce sujet : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 24 sept. 2002, n°01-10.739, JurisData n°2002-015548, Bull. civ. 2002, I, n° 220. ; puis récemment Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 28 janv. 2010, n° 08-21.743, JurisData n° 2010-051368 - Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 18 juin 2009, n° 08-12.671, JurisData n° 2009-048800 - Cass. Civ. 3<sup>ème</sup>, 29 févr. 2012, n° 10-26.653, JurisData n° 2012-003303.

<sup>241</sup> Voir : 1<sup>ère</sup> civ., 5 avr. 2012, n° 11-14.177, JurisData n° 2012-006418, Bull. civ. 2012, I, n° 85 ayant reconnu « un droit à la preuve » au visa de l'article 6 de la Convention européenne et de l'article 9 du Code de procédure civile.

<sup>242</sup> Voir : Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710, JurisData n° 2012-022400, Procédures 2012, comm. 320, obs. R. Perrot.

janvier 2013<sup>243</sup> qui, en reprenant le principe imposant au magistrat de ne point trancher purement au regard d'un rapport d'expertise amiable, ajoute la notion que la libre discussion du document lors de l'audience ne peut constituer un retour du principe du contradictoire dans l'expertise en cause. Le professeur Perrot constate que le « *défaut de contradiction* » du rapport d'expertise amiable y est ancré car les opérations expertales se sont de toute façon déroulées de manière non contradictoire, et que cette caractéristique ne peut donc aucunement évoluer lors du procès. Cette position jurisprudentielle paraît s'inscrire dans un mouvement sociétal qui vise à lutter contre les conflits d'intérêt, et la recherche de ce qui est appelé communément « la transparence », il faut y voir la volonté générale de mettre à mal les actes secrets et réalisés discrètement. D'avoir ainsi à l'esprit que le système juridique n'est au final qu'un reflet de la société de l'Homme, et que sa finalité est d'amener l'harmonie dans les relations entre les membres qui la composent. Ce rejet de l'expertise amiable comme seul fondement de la résolution d'un conflit semble donc favorable à une meilleure administration de la justice, ce qui se traduit juridiquement par la volonté toujours plus poussée de respecter le principe fondamental de la contradiction.

**432.** Vu les éléments précédents, il apparaît donc nécessaire d'amener d'autres pièces au soutien des prétentions, le rapport d'expertise amiable semble ainsi perdre de sa valeur, mais cela constituerait une conclusion un peu hâtive. Il faut admettre que le juge ne peut donc pas trancher en s'appuyant exclusivement sur un tel élément, mais ce dernier peut tout de même être l'unique fondement pour introduire une instance, et par la suite d'exiger devant le magistrat des mesures d'instruction de l'affaire connaissant d'une valeur probante indiscutable. Dans le domaine de la contrefaçon, c'est tout à fait utile car la rapidité d'action est toujours un élément majeur pour faire aboutir efficacement le litige et obtenir une sanction des atteintes contrefaisantes. Conséquemment dans un premier temps l'expertise amiable sera un déclencheur rapide de la procédure au fond. Par ailleurs il faut considérer l'expertise amiable dans le rôle qu'elle peut occuper au sein de la stratégie procédurale en vue de l'action en contrefaçon. Les éléments informationnels obtenus par ce moyen sont alors à observer comme une rampe de lancement d'une phase précontentieuse plus poussée, venant au soutien des demandes visant à la mise en place de procédures telles que la saisie-contrefaçon ou les mesures d'instruction *in futurum* qui permettent l'obtention de preuves de forte valeur pouvant soutenir exclusivement la solution du litige. En envisageant de la sorte le recours à l'expertise amiable, l'intérêt pour celle-ci reste entier.

**433.** Pour terminer ce développement touchant à l'expertise amiable, il est à présent requis de traiter de la contestation de celle-ci, et en conduisant donc à son annulation. Il est opportun de se demander tout d'abord à quel moment solliciter

---

<sup>243</sup> Voir : Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-28.205, F-D, JurisData n° 2013-001469, Procédures 2013, comm. 97, obs. R. Perrot.

l'annulation d'une telle expertise, et à ce sujet la Cour de cassation a récemment eu à donner sa position relativement à une expertise judiciaire<sup>244</sup>, celle-ci est bien évidemment à distinguer de l'expertise amiable puisque se déroulant sur demande d'un magistrat, mais la Cour renvoie à l'article 175 du Code de procédure civile renvoyant lui-même à l'article 112 de ce même code traitant de la nullité des actes de procédure. Le régime de la contestation de l'expertise amiable peut donc chercher à s'inscrire parallèlement à celui de l'expertise judiciaire, en étant tout de même prudent car celle-ci n'est pas par nature un acte naissant durant la procédure et soumis à l'appréciation du juge pour sa réalisation, il faut donc conclure que la demande d'annulation de cette procédure doit être sollicitée dès le début de l'action, c'est à dire *in limine litis*, car établie par hypothèse avant que celle-ci ne démarre, et suivant ainsi le régime général des nullités<sup>245</sup>. Mais le point où la décision précitée va particulièrement intéresser l'expertise amiable se situe dans le fait qu'à cette occasion il a été précisé, ce qui est logique, qu'une quelconque contestation ne peut avoir lieu lors d'un pourvoi en cassation si celle-ci n'avait aucunement été sollicitée lors de l'instance au fond précédente, notion qui peut être étendue sans difficulté à l'expertise unilatérale. Il se pose également la question de savoir auprès de quel magistrat contester celle-ci, donc la problématique classique de la compétence. Il se trouve à ce sujet une précision jurisprudentielle récente, mais qui une fois de plus traite de la question des expertises judiciaires<sup>246</sup>, il faut donc agir avec prudence relativement à la question de l'expertise amiable. La position de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt du 31 janvier 2013 est d'établir que le magistrat chargé de la mise en état n'était pas exclusivement compétent pour statuer sur la demande de nullité de l'expertise judiciaire, car cela ne constituait pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du Code de procédure civile, et par conséquent que le juge saisi au fond le pouvait. Relativement à l'expertise amiable, il peut être simplement considéré que la contestation de celle-ci peut se faire lors de la mise en état ou devant la juridiction selon le principe évoqué précédemment.

**434.** Il doit être utilement introduit ici d'autres moyens aboutissant à la constitution de la preuve en matière de contrefaçon lors de la phase précontentieuse.

---

<sup>244</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 31 janv. 2013, n° 11-16.025, F-D, JurisData n° 2013-003975, Procédures 2013, comm. 99, obs. R. Perrot

<sup>245</sup> Le régime des expertises amiables est toujours objet de discussions doctrinales, il faut constater que la question du grief que porte cet acte est importante, ainsi que le fait de savoir si celui qui se voit opposé cette expertise non contradictoire sera ou non partie au futur procès. En matière de contrefaçon, il est raisonnable de supposer que le demandeur de l'expertise amiable engagera son action directement contre celui qui se voit reproché des actes contrefaisants lorsque l'expertise met ce fait en évidence, et par conséquent il y aura bien un grief pour cette personne suite à cet acte. Voir à ce sujet : JCPG 2012 n° 46, "Expertise et contradictoire, vers une cohérence procédurale ?", obs. Mekki

<sup>246</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 31 janv. 2013, n° 10-16.910, FS-P+B, JurisData n° 2013-001108, Procédures n° 4, comm. 98, obs. R. Perrot.

## II. Autres moyens probatoires

**435.** Il s'agit désormais de présenter succinctement des moyens de preuve pouvant être mis en œuvre de façon plus marginale en vue d'une action en contrefaçon.

**436.** La question de la présomption est à étudier ici en premier lieu, celle-ci peut se définir comme un « *mode de raisonnement juridique en vertu duquel de l'établissement d'un fait on induit un autre fait qui n'est pas prouvé* »<sup>247</sup>. D'un point de vue textuel le Code civil dispose d'une section intitulée spécifiquement « *les présomptions* » qui contient notamment les articles 1349 et 1353, ces deux textes forment alors ce que les auteurs, notamment Christian Le Stanc, nomment « *les présomptions de l'homme* », il va être alors question de déductions logiques qui seront établies pour aboutir à la reconnaissance d'un fait. La contrefaçon étant elle-même un fait juridique, il devient alors utile d'avoir la possibilité de pouvoir y recourir. Dans la pratique du contentieux de la contrefaçon, et particulièrement avant l'introduction d'un procès au fond, le recours aux présomptions n'est pas des plus aisés, car pour présumer de quelque chose il faut tout de même avoir des éléments sur lesquels pouvoir baser les supputations, c'est pourquoi les présomptions qui seraient établies avant l'action en contrefaçon et présentées aux juges lors de l'introduction de l'instance se fonderont en pratique sur d'autres éléments obtenus antérieurement par les divers moyens probatoires déjà étudiés. Et pour appuyer sa démonstration le requérant pourra s'appuyer sur les cas de présomption légale que contient le Code de la propriété intellectuelle. Ce dernier dispose de nombreuses présomptions établies directement par les textes, ainsi au premier rang d'entre elles se trouve celle touchant à la qualité d'auteur de l'article L. 113-1 de ce code, il peut alors en outre être cité les articles L. 113-2 (œuvre de collaboration), L. 113-7 (œuvre audiovisuelle), ou L. 113-9 (le logiciel) qui vont tous donner des situations conduisant à la reconnaissance de la titularité de tout ou partie des droits patrimoniaux, et donc éventuellement de l'atteinte à ces derniers. Par ailleurs spécifiquement au droit de la propriété industrielle il est évoqué la notion de « *contrefacteur présumé* » dans le domaine des brevets à l'article L. 614-9 du Code de la propriété intellectuelle, la Convention de Munich, de même que les accords ADPIC connaissent cette notion. Il est à souligner encore la présence de la notion de présomption en matière de droit de la propriété intellectuelle, ainsi spécifiquement en droit des brevets l'article L. 615-5-1 de ce même code établit une présomption légale de contrefaçon. De préciser que ce texte est relevé ici à titre informatif car il ne peut être mis en œuvre que lors de l'action en contrefaçon à traiter plus loin.

**437.** Le concept de présomption est donc particulièrement bien connu du droit de la propriété intellectuelle, il est utilisé positivement pour établir la qualité de titulaire des droits incorporels, ou alors négativement pour dénoncer directement la contrefaçon. Dans ces deux hypothèses la preuve contraire est bien évidemment supportée, il ne

<sup>247</sup> Voir : S. Guinchard et T. Debard, *Lexique des termes juridiques 2014/2015*, éd. n° 22, Dalloz, p. 796.

peut en effet être ici étayée l'idée d'irréfragabilité, la démonstration annihilant cette présomption est ainsi toujours envisageable. De fait la présomption de contrefaçon est un élément supplémentaire pouvant servir à la démonstration de celle-ci, cela relevant de l'appréciation souveraine du juge ayant à trancher. Par conséquent il faut considérer de façon générale que celle-ci est insuffisante pour constituer le seul fondement amenant à la reconnaissance des actes contrefaisants, des compléments d'élément de preuve sont en principe nécessaires. D'ajouter bien évidemment qu'existent des contre-exemples à présenter ultérieurement dans le développement traitant de l'usage de ces moyens de droit commun pour établir la contrefaçon.

**438.** En second lieu il est à exposer le sujet de l'aveu du défendeur. Celui-ci est également une opportunité offerte par le droit commun de la preuve qui est à considérer afin d'établir la contrefaçon. Les articles 1354 à 1356 du Code civil qui en donnent le régime de principe. L'aveu doit être constitutif d'une volonté non équivoque de l'auteur de révéler des faits pouvant avoir une conséquence juridique pour celui-ci<sup>248</sup>. Il existe là une distinction entre l'aveu extrajudiciaire, article 1355 de ce code, et l'aveu judiciaire, article 1356 du même code, ce dernier est à écarter en principe ici car ne pouvant se produire que lorsqu'une instance est engagée. Par conséquent dans la recherche de la preuve des actes contrefaisants précontentieusement, il faut recourir à l'aveu extrajudiciaire. Il est donc établi par des déclarations hors de toute instance en cours, et donc loin du regard du juge, qui dispose alors de son pouvoir d'appréciation souverain pour admettre ou non un tel élément de preuve<sup>249</sup>. Si le magistrat peut se fonder sur cette seule preuve pour trancher, cela semble plus délicat en matière de contrefaçon, car il ne faudrait pas que cet aveu permette de faire écran pour dissimuler à la justice de vastes réseaux de contrefaçon. Cela participant d'un mouvement social où la justice doit s'assurer elle-même des éléments qui lui sont exposés pour trancher le plus objectivement possible, la récente évolution concernant la valeur probatoire des expertises amiables peut être vue comme s'inscrivant dans cette optique.

**439.** Il est également nécessaire d'indiquer qu'ont été isolés de façon jurisprudentielle deux principes, ainsi tout d'abord l'aveu doit émaner de la partie à laquelle on l'oppose, c'est essentiel pour le litige à venir car il ne pourrait en être autrement, il ne peut y avoir « d'aveu par procuration »<sup>250</sup>. Puis une notion essentielle en matière

<sup>248</sup> Voir relativement à la notion même d'aveu : Cass. Civ. 3<sup>ème</sup>, 4 mai 1976, Bull. civ. III, n° 182 - Civ. 2<sup>ème</sup>, 11 févr. 1998. Bull. civ. II, n° 48.

<sup>249</sup> La jurisprudence de la Cour de cassation est relativement ancienne en l'espèce, et il avait d'ailleurs été établi en l'espèce que les juges pouvaient s'estimer pleinement convaincu par un aveu extrajudiciaire, voir donc : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 28 oct. 1970, Bull. civ. I, n° 287 - et dans le même sens : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 11 juill. 2001, Bull. civ. I, n° 213, RGDA 2001. 999, note Mayaux.

<sup>250</sup> Ainsi il a été jugé que la déclaration d'un seul des coïndivisaires, relative au surplus à un point de droit, ne peut être retenue, voir Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 23 nov. 1982, Bull. civ. I, n° 335. De même l'aveu de responsabilité de la société qui a fait usage d'un produit n'émane pas du fabricant du produit, or c'est à ce dernier à que cela est opposé, voir Cass. Civ. 3<sup>ème</sup>, 6 janv. 1999, Bull. civ. III, n° 4..

d'aveu est que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle à ce titre, que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit<sup>251</sup>, c'est là une simple conséquence du fait que les seuls tribunaux jugent du droit. De simples déclarations ne peuvent donc avoir la prétention de lier les magistrats sur un point de droit relatif à un litige à venir ou déjà engagé. L'aveu est à inscrire dans la palette des éléments permettant d'amener à la reconnaissance des actes de contrefaçon, il faut reconnaître que son usage avant le procès sera rare. Il est en effet difficile d'imaginer que le contrefacteur ressente à ce moment là la nécessité d'avouer les actes portant atteinte aux objets protégés par les droits de propriété intellectuelle. Il est à supposer tout de même qu'à la suite de la mise en œuvre de mesures probatoires précontentieuses telles qu'exposées antérieurement, le tiers soit acculé et procède à un aveu. Un tel résultat est alors envisageable, et le contrefacteur pourra alors rechercher une certaine clémence de la juridiction amenée à trancher.

**440.** Il a été exposé ici les différents modes de preuve à même de constituer la preuve de la contrefaçon, ceux-ci étant alors à envisager des plus utilement dans la phase précontentieuse en vue de l'action au fond. Il est alors à éclairer à présent leur usage effectif.

## **Section 2. La mise en œuvre attentive des mesures de droit commun pour prouver la contrefaçon**

**441.** Le principe de l'existence de ces divers moyens de droit commun pouvant servir à la manifestation de l'existence d'actes contrefaisants est un signe de la richesse du système juridique français. Celui-ci possède à cette fin des outils très spécialisés avec la saisie-contrefaçon et ses déclinaisons dans les différents domaines, et connaît également de voies généralistes comportant chacune des particularités, mais permettant de traiter sur un même plan les différents droits composant le droit de la propriété intellectuelle. Relativement à ce dernier, il faut voir à présent comment mettre en œuvre en son sein ces voies de droit commun, veillant donc à ce que ne soit pas empiété le domaine spécifique de la saisie-contrefaçon. Il est alors à traiter de la mise en œuvre de ces mesures de droit commun en s'intéressant tout d'abord à la pratique de celles-ci, tout particulièrement en matière de constat connaissant divers usages (§1). Par la suite il sera à exposer la pertinence du recours à de tels moyens probatoires en matière de contrefaçon (§2).

### **§1. De l'illustration pratique du constat et d'autres moyens de preuve en matière de contrefaçon**

**442.** Il est opportun de rattacher les concepts juridiques mis en évidence à leur mise en œuvre dans la pratique. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle violés a ici

<sup>251</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 28 mars 1966, D. 1966. 541 - Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 23 nov. 1982, Bull. civ. I, n° 335 ; Com. 28 févr. 1984, Bull. civ. IV, n° 75 - Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 17 oct. 1995, Bull. civ. IV, n° 230, JCP 1996. I. 3938, n° 18, obs. L. Cadiet, RTD civ. 1996. 171, obs. Mestre.

divers instruments à sa disposition afin d'établir cette preuve de la contrefaçon en requérant au droit commun, il est donc à considérer ceux-ci plus en détails. Il est à observer ici que c'est essentiellement le recours au constat sous différentes formes qui doit être exposé, à savoir le constat d'achat (I), le constat sur internet (II), le constat par un agent assermenté (III). Il existe par ailleurs d'autres usages en la matière que le constat, et qu'il convient donc d'illustrer(IV).

## I. Le constat d'achat

**443.** Ce qui est nommé par les praticiens le constat d'achat est une pratique assez courante de par sa facilité d'exécution. Il s'agit simplement en effet dans un premier temps de demander à un huissier de se placer à l'extérieur d'un magasin où l'objet contrefaisant est en vente. Puis le titulaire des droits de propriété incorporelle va alors procéder à l'achat du bien en question, et le remettra immédiatement après à l'huissier en l'accompagnant d'une preuve d'achat incontestable consistant en la facture ou le ticket de caisse. L'opération même du constat d'achat sera alors réalisée par ces simples opérations, auxquelles s'ajoute le procès-verbal de l'huissier relatant ces événements et ses propres constatations. L'huissier doit toujours être situé hors les murs du magasin vendant l'objet suspecté de contrefaçon, car pour pratiquer le constat en pénétrant dans le local de vente il aurait disposé d'une autorisation judiciaire, ce qui n'est pas par hypothèse la situation ici envisagée. L'huissier n'a donc constaté pratiquement ni la présence de l'objet contrefaisant dans le magasin, ni l'opération d'achat en elle-même, mais assure que la personne ayant effectué l'achat est rentrée les mains vides, puis est ressortie en possession de l'objet contrefaisant.

**444.** La jurisprudence a reconnu ce procédé, ainsi par arrêt du 15 novembre 2000, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence<sup>252</sup> a indiqué que « *certes l'huissier n'a pas personnellement constaté la présence du modèle argué de contrefaçon à l'intérieur du magasin, ni son achat mais, sauf à supposer une machination qu'aucun élément n'invite à retenir et difficile à réaliser compte tenu de la brève durée de l'opération décrite par l'huissier, les constatations par lui réalisées démontrent que le modèle a bien été acquis dans ledit magasin* ». Puis c'est la Cour d'appel de Paris qui a tranché dans le même sens dans un arrêt du 3 mars 2004<sup>253</sup> où il n'a pas été suivi l'argumentation du défendeur à l'action en contrefaçon qui soutenait que « *les procès-verbaux dressés seraient sur le fondement de l'article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nuls dès lors qu'au cours des opérations de constat d'achat, l'huissier instrumentaire était assisté d'un salarié de la société requérante et non d'un expert indépendant* », le tribunal a alors relevé que « *la société intimée persévérerait à méconnaître la portée des dispositions*

<sup>252</sup> Voir : CA Aix-en-Provence, 15 nov. 2000, PIBD 2000, 718, III, 225.

<sup>253</sup> Voir : CA Paris, 3 mars 2004, JCP E 2004. 974, n° 3, obs. Greffe; Propr. ind. 2004, n° 65, note Greffe, PIBD 2004. III. 335.

*du Code de la propriété intellectuelle qui réglant exclusivement les opérations de saisie-contrefaçon, n'étaient pas applicables à un constat d'achat ayant pour unique finalité de constater l'achat d'un produit dans un lieu déterminé* ». Cette position jurisprudentielle n'est pas remise en cause, il faut acquiescer sur le fait que l'atteinte au principe du procès équitable n'est absolument pas définie ici, car le rôle de l'huissier est simplement réduit à celui de la constatation d'un fait, la vente d'un objet.

**445.** Le constat d'achat est alors à considérer comme une pratique à mettre en œuvre de façon courante, dont l'utilisation ne connaît pas de difficulté dès lors que les bonnes pratiques en sont respectées. Il faut exposer maintenant le sujet du constat sur internet.

## II. Le constat sur internet

**446.** Le cas du constat sur internet témoigne de la souplesse de cet outil juridique, il a du s'adapter à la difficulté de pouvoir établir une acte incontestable à un instant donné dans un espace virtuel, dont la nature même est d'être mouvant. Le rôle des tribunaux a été essentiel pour établir un protocole que l'huissier devra suivre pour que le constat réalisé possède une véritable force probante. Il faut relever que le sujet a été l'objet de débats, mais il semble aujourd'hui stabilisé suite à une récente décision de la Cour d'appel de Paris en date du 27 février 2013<sup>254</sup>.

**447.** Il est à relever en la matière une décision qui doit être qualifiée de pionnière, celle du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2003<sup>255</sup>, car celle-ci a conduit à un guide des précautions techniques à prendre, ainsi il a été établi à cette occasion quatre éléments à faire figurer sur le procès-verbal. Il s'agit tout d'abord de la description précise du matériel utilisé, notamment de l'indication du système d'exploitation (Mac OS, Microsoft Windows, Linux...) pouvant donner des variations dans le visionnage de la page internet. Puis doit être mentionné l'adresse IP de la connexion permettant de vérifier la connexion de l'ordinateur servant de support au constat sur le serveur au jour dit, c'est là un sujet délicat sur lequel il faudra revenir. Par la suite il est à s'assurer également de l'absence de serveur proxy, ici essentiel car cela permet de s'assurer que la connexion a été établie directement entre l'ordinateur et le site visité, afin que les pages visitées ne soit issues de fichiers temporaires provenant d'un autre ordinateur. Enfin le tribunal relevait le nécessaire effacement des caches, des fichiers temporaires et autres formulaires de la machine utilisée, issue de la même logique que le point précédent mais afférent ici à l'ordinateur servant d'outil pour établir le constat.

**448.** Il faut illustrer le propos en relevant que ces précautions techniques aboutissent à un constat type sur internet. Cette problématique connaissant une certaine

<sup>254</sup> Voir : CA Paris, 27 févr. 2013 : RLDI, avr. 2013, n° 3058.

<sup>255</sup> Voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 1<sup>ère</sup> sect., 4 mars 2003, Frédéric M. c/ Ziff Davis, ZDN et a., JurisData n° 220355, Expertises 2003, n° 270, p. 192, note C. Wang.

inflation, l'organisme de certification AFNOR se prononça sur les bonnes pratiques en la matière et établit alors la norme AFNOR NFZ 67-147 du 11 septembre 2010. L'auteur André R. Bertrand donne ainsi un exemple type <sup>256</sup> qu'il est utile de reproduire pour montrer la technicité en la matière : « *À l'aide d'un ordinateur IBM Pentium 4, type PC, utilisant le logiciel d'exploitation Windows XP relié au réseau Internet avec une connexion ADSL via le fournisseur d'accès Oleanne équipé d'un navigateur Microsoft Internet Explorer et d'une imprimante Canon IR C5185 afin d'imprimer les écrans et après avoir vidé la mémoire cache et l'historique du disque dur, vérifié que la connexion par Internet Proxy est désactivée et supprimé les cookies situés dans les répertoires cookies et Temporary Internet Files du disque dur, j'ai vérifié que l'heure du constat était la même que celle affichée sur l'horloge de l'ordinateur, vidé la corbeille, paramétrer l'écran en 1024 x 768 pixels, j'ai procédé aux constatations suivantes : Je relève mon numéro édité de connexion comme étant le 195 180 100-1. J'ai redémarré l'ordinateur...* ». Il apparaît que c'est donc une série de recommandations relativement simples à exécuter qui est ici instituée. Le but en est de garantir les éléments qui seront présentés dans le constat, cela relève également de l'intérêt des huissiers, car ces précautions permettent de veiller à ce que leur responsabilité ne soit pas engagée quand à la véracité des constats qu'ils vont établir.

**449.** Le sujet de l'adresse IP est sans aucun doute ici le point le plus délicat, la CNIL considère en effet qu'il s'agit là d'une donnée personnelle dont le prélèvement nécessite l'autorisation de procéder à un traitement de donnée personnelle. Elle s'appuie pour cela tout particulièrement sur la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 29 janvier 2008<sup>257</sup>. Il ne peut être manqué de relever que des actions ont été intentées à ce sujet, et la jurisprudence se refuse à imposer la nécessité de procéder à la voie d'autorisation devant la CNIL. Les tribunaux ont repoussé cette argumentation en 2007 <sup>258</sup>, en affirmant que : « *L'infraction, à savoir chef de contrefaçon pour des faits de téléchargement illégal et de mise à disposition des internautes de fichiers musicaux, a été constatée par un agent assermenté d'une société de gestion collective de droits qui a procédé au recueil de l'adresse IP de l'ordinateur du prévenu. Ce dernier prétend que cette opération nécessitait l'obtention d'une autorisation de la Cnil et que le mode de preuve est donc illicite. Cet argument doit être écarté. En effet, le simple constat probatoire de l'élément matériel d'une infraction commise sur Internet par un individu utilisant un pseudonyme, dressé par*

<sup>256</sup> Voir : André R. Bertrand, Droit d'auteur 2011/2012, éd. Dalloz, Coll. Dalloz Action.

<sup>257</sup> Voir : CJCE, 29 janvier 2008, affaire C-275/06, Productores de música de España (Promusicae) c/ Telefónica de España SaU.

<sup>258</sup> Ici présenté la décision de la Cour d'appel de Paris, 13<sup>ème</sup> ch. corr., 15 mai 2007, Jurisdata n° 336454 ; mais avoir aussi CA Paris, 29 janv. 2008, JurisData n° 355382. Dans le même sens vint la Cour de cassation qui a jugé que « *les constatations visuelles effectuées sur Internet par un agent assermenté... ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions* », voir ainsi : Cass. Crim., 13 janv. 2009, n° 08-84.088, JurisData n° 046824, CCE avr. 2009 n° 4 p. 25 §31 note Caron.

*l'agent, conformément à la législation sur la propriété intellectuelle, ne constitue pas un traitement de données personnelles. Seule la plainte auprès des autorités judiciaires a conduit à l'identification de la personne, dans le cadre des règles de procédure pénale. Le relevé de l'adresse IP de l'ordinateur servant à commettre les faits entre dans le constat de la matérialité du délit et non dans l'identification de son auteur. En effet, cette série de chiffres ne constitue pas une donnée indirectement nominative relative à la personne, l'adresse se rapportant à une machine et non à la personne l'utilisant. Les opérations de traitement de données visant à "la mise en place d'une surveillance automatisée des réseaux peer to peer", auxquelles la Cnil a refusé l'autorisation à la société de gestion des droits par une décision de 2005, sont très différentes du simple procès-verbal d'un agent assermenté transmis aux autorités judiciaires aux fins d'identification et de poursuite. Par conséquent, le procédé utilisé ne nécessitait nullement l'agrément de la Cnil ».* La Cour d'appel de Paris dans sa décision du 27 février 2013 maintient la nécessité de faire figurer l'IP dans le constat sur internet aux fins de constatations de la contrefaçon, sans imposer donc de quelconque préalable auprès de la CNIL, et de plus elle constate que la norme AFNOR NFZ 67-147 n'a qu'un caractère informatif. L'arrêt de première instance se trouvait en effet attaqué sur le fait qu'il ne respectait pas cette norme, la Cour relève alors qu'il ne s'agit là que d'un guide des bonnes pratiques, sans valeur impérative. Dans cette même décision les magistrats insistent tout de même sur le fait que la validité des procès-verbaux de constat sur internet suppose le respect et la description du mode opératoire et des prérequis techniques étant désormais fixés par la jurisprudence antérieure.

**450.** Cette position jurisprudentielle est cohérente avec les nécessités devant s'imposer à l'huissier lors de l'exécution de toute opération qu'il aurait à pratiquer, et démontre donc la souplesse du recours au constat sur internet dont la pratique tend à présent à se banaliser, la force probante en étant ainsi reconnue.

**451.** Il faut exposer maintenant un autre type de constat spécifique au domaine de la propriété littéraire et artistique, il s'agit du constat réalisé par un agent assermenté.

### **III. Le constat réalisé par un agent assermenté**

**452.** Il a été introduit précédemment qu'il existait, en plus des constatations prévues par le Code civil et l'ordonnance du 2 novembre 1945, un constat plus spécialisé qui se trouve réglementé par l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle et traitant des constatations réalisées par un agent assermenté. Le but en est d'élargir le champ de la preuve en matière de contrefaçon, de mettre ainsi à disposition des titulaires une catégorie de constats spécialisés en matière de propriété littéraire et artistique visant à appuyer la démonstration des actes contrefaisants. Le texte encadrant cette mesure est le suivant : « *Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations*

*d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l'image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. »*

**453.** Il va alors être relevé que cette mesure ne fait pas partie du droit commun, et un certain inconfort pourrait alors découler d'en traiter particulièrement dans ce développement dédié au droit commun de la preuve d'agissement contrefaisant. Il ne s'agit ici fondamentalement que d'établir un constat, dont le principe même est familier du droit commun, le texte se trouvant au sein du Code de la propriété intellectuelle de par sa vocation spécialisée. Le constat de l'agent assermenté relève d'une nature hybride dans son principe, mais son régime relève du seul Code de la propriété intellectuelle. Il est hybride car il est observé par les tribunaux dans sa conduite au regard des notions relevant du régime général des constats issu de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, cela bien qu'il ne soit pas dirigé par un huissier de justice. Cela dans le sens que les observations faites dans le constat sont « *exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter* ». Son régime relève alors plus simplement exclusivement du Code de la propriété intellectuelle, et il ne se voit donc pas opposer celui applicable aux actes d'huissiers. Un contentieux émergea quant au fait d'assimiler l'agent assermenté à un auxiliaire de justice, ce qui est alors naturellement rejeté par la jurisprudence<sup>259</sup>. Conséquemment il a été jugé que le régime de nullité des actes d'huissier de justice ne s'appliquait pas aux procès-verbaux de constat des agents assermentés. Ces actes ne constituent donc qu'un simple renseignement soumis à l'appréciation souveraine du juge<sup>260</sup>.

**454.** Une décision de la Cour d'appel de Paris<sup>261</sup> a par ailleurs permis de préciser les agents qui pouvaient agir dans ce cadre, ce sont ceux assermentés par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels visés à l'article L.331-1 du Code de la propriété intellectuelle, en particulier l'Agence pour la protection des programmes, ainsi que ceux des sociétés de perception et de répartition des droits.

**455.** Il est à exposer en dernier lieu d'autres moyens de droit commun à même de procéder à l'établissement de la preuve de la contrefaçon.

<sup>259</sup> Voir pour une illustration récente : CA Rennes, 3<sup>ème</sup> ch., 23 juin 2008, L. T. c/ Min. publ.

<sup>260</sup> Voir : P. Fargeaud « La validité des constats de l'Agence pour la protection des programmes en matière de marques », où est commenté l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1<sup>er</sup> févr. 2008, Gifam c/ Google, CCE déc. 2008 n° 12 p. 16 §26.

<sup>261</sup> Voir : CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch. corr. 27 avr. 2007, JurisData n° 338935.

#### IV. Autres moyens probatoires de droit commun

**456.** Il sera présenté ici l'illustration de la mise en évidence de la contrefaçon par le recours à la présomption, et également à l'aveu, les exemples sont assez rares, mais méritent d'être soulignés afin d'en montrer l'incidence en pratique. Introduire ces moyens de preuve dans la phase précontentieuse est assez délicat, car la présomption relève d'un ensemble de déductions logiques dont la reconnaissance ne sera vraiment établie que lors de l'instance au fond et du jugement qui suivra, et relativement à l'aveu, sa valeur probante doit subir l'examen du procès. Mais il peut être admis que ces éléments peuvent apparaître avant même le procès, que par conséquent il faut prendre en compte l'existence de ces procédés pour soutenir une action en contrefaçon à venir.

**457.** L'intervention de la présomption comme principal fondement de l'établissement de la contrefaçon est peu fréquent, mais le principe bien établi de la libre démonstration de cette dernière a donné à en voir l'illustration au sein des juridictions. Pour agrémenter le propos il faut alors présenter deux arrêts, où la question de la présomption de contrefaçon est prépondérante.

**458.** Ainsi ce sujet de la présomption eu à intervenir devant le tribunal de grande instance de Toulouse en 2006<sup>262</sup>. La juridiction décida alors que « *l'engagement initial de la société Réseaux portant sur une fosse Eparco [Eparcyl] brevetée, rapproché des exigences de performance du maître de l'ouvrage et de la connaissance qu'avait la société Réseaux des produits Eparcyl, en particulier du dossier technique qu'elle [Eparcyl] avait établi, constituent autant d'éléments qui permettent de présumer la fourniture d'une fosse contrefaite. (...). [Cette présomption] est encore confortée par l'absence de justifications des caractéristiques techniques de la fosse installée alors même que le maître de l'ouvrage l'avait expressément demandé (...). Enfin, la réticence des défendeurs dans le cadre des opérations de saisie caractérise leur mauvaise foi* ».

**459.** Par la suite il est à exposer la réponse donnée par la Cour d'appel de Paris dans une affaire tranchée en 1982<sup>263</sup>. C'est certes là une solution notablement ancienne mais dont la logique est proche du précédent exemple, l'affaire concernait la notion d'acte de contrefaçon de modèles de carrosserie par simple offre à la vente et la preuve de la contrefaçon par présomptions, à propos d'une société néerlandaise titulaire d'un stand dans un salon international à Paris : « *Le refus implicite opposé par le défendeur à l'action en contrefaçon de coopérer à l'administration de la preuve, le maintien de cette attitude devant les premiers juges, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de justifier de sources avouables d'approvisionnement, les rapports*

---

<sup>262</sup> Voir : TGI Toulouse, 1<sup>ère</sup> ch., 19 janv. 2006, Propr. ind. n° 10, Oct. 2006, repère 9, obs. C. Le Stanc.

<sup>263</sup> Voir : CA Paris 4<sup>ème</sup> ch., 29 avr. 1982, Aff. Régie Renault c. Sté. Auto-France B.V., R.I.P.I.A. 1982, p. 153 ; PIBD 1982 III 158.

*d'affaires par lui entretenus avec un individu convaincu de contrefaçon habituelle de modèles au préjudice du demandeur et le mutisme de son catalogue en ce qui concerne l'origine des œuvres offertes à la vente, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui constituent la preuve du caractère contrefaisant de ces œuvres. »*

**460.** Dans ces deux cas, la contrefaçon est reconnue suite à l'établissement de la présomption de celle-ci, et les juridictions tranchent alors sans ambiguïté, donnant alors toute sa vigueur à cette notion. Ce n'est par conséquent que lors de l'instance au fond que la mise en œuvre de la présomption de contrefaçon prend toute sa force, mais dès la phase précontentieuse il peut en être identifié les éléments, ainsi dans le premier exemple, c'est une saisie-contrefaçon qui permet d'établir les fondements de la présomption et cette dernière peut donc être réalisée avant même l'engagement du procès, et dans le second cas l'absence de coopération du défendeur peut éventuellement apparaître avant l'instance. Il faut constater que la notion récurrente entre ces affaires, éloignées de près d'un quart de siècle et aux solutions pourtant proches, est celle de réticence du défendeur à l'administration de la preuve. C'est là une idée forte dans le droit, car celui qui n'agit pas spontanément, de bonne foi, entraîne la suspicion de la fraude, et donc amène à voir des présomptions formées contre lui, et cela peut être mis en œuvre précontentieusement.

**461.** La question de l'aveu du contrefacteur l'amenant à reconnaître des actes contrefaisants doit également être abordée d'un point de vue pratique. Avant l'engagement de l'instance, il a déjà été évoqué le fait que l'obtention de l'aveu de contrefaçon apparaît logiquement comme illusoire mais il faut présenter des situations où cela s'est produit. De citer tout d'abord un exemple où la mise en évidence de la contrefaçon relève plus de la naïveté que de l'aveu, ainsi le cas où l'existence de celle-ci fut établie par une série d'articles et de publicités publiés dans la presse où les objets contrefaisants étaient exposés, la juridiction a alors considéré cela comme la reconnaissance de la contrefaçon<sup>264</sup>. Un autre cas à relever où le contrefacteur a reconnu la contrefaçon afin de rendre indifférente l'existence d'une saisie préalable<sup>265</sup>, à noter que ce dernier cas est encore issu d'une jurisprudence ancienne et la solution serait autre de nos jours où il est cherché à établir une juste sanction des actes atteignant le droit de propriété incorporelle du titulaire, et le devenir de la saisie n'aurait pas alors été indifférent, la question de la sanction sera abordée plus loin dans cette étude. D'indiquer pour mémoire qu'à côté de l'aveu obtenu avant même l'engagement de l'instance qui est donc qualifié d'extrajudiciaire, il existe bien évidemment l'aveu judiciaire qui selon l'article 1356 du Code civil est la « *déclaration fait[e] en justice* », et il faut alors évoquer cette situation où la

<sup>264</sup> Voir : CA Aix-en-Provence, 19 déc. 1975, PIBD 1978. III. 249, où il s'agissait de la distribution de prospectus publicitaire mettant en évidence les produits contrefaisants.

<sup>265</sup> Voir : CA Paris, 20 nov. 1971, PIBD 1972. III. 102

résistance abusive lors de la saisie-contrefaçon a conduit le tribunal à considérer qu'il s'agissait d'un aveu judiciaire manifeste<sup>266</sup>. Ce dernier arrêt est également issu d'une jurisprudence ancienne, mais il semble envisageable de considérer que les tribunaux suivraient cette position actuellement, et par conséquent la saisie-contrefaçon sur ordonnance d'un magistrat pouvant être menée avant le procès au fond, une telle résistance abusive lors des opérations pourrait conduire à reconnaître l'existence d'un aveu, la nature de ce dernier peut alors donner lieu à débat, mais en se situant avant le procès au fond et de fait tout de même sous la commande d'une ordonnance judiciaire, la qualification d'aveu judiciaire est acceptable.

**462.** Il a été exposé la pratique de ces moyens probatoires issus du droit commun en matière de contrefaçon, notamment lors de la phase précontentieuse. Il convient alors de considérer à présent du recours efficace à ces derniers.

## **§2. De l'usage efficient des moyens probatoires de droit commun en matière de contrefaçon**

**463.** L'étude de ces diverses procédures participant à l'obtention de la preuve de la contrefaçon conduit à en extraire deux idées fortes, celle de la nécessaire prudence lors de la mise en œuvre de ces mesures (I), mais également celle d'une souplesse indéniable pour permettre la démonstration des actes contrefaisants (II)

### **I. D'un principe général de prudence à adopter lors du recours aux moyens de droit commun**

**464.** La nécessité d'agir avec précaution (A) est une évidence en la matière car la spécialisation est forte, et cela se traduit par le risque d'aboutir à une saisie-contrefaçon déguisée (B).

#### **A. D'une attitude nécessairement prudente dans le recours à ces mesures**

**465.** Lorsqu'il est évoqué plus haut l'idée de la mise en œuvre attentive des moyens de droit commun, c'est dans le but d'attirer la sagacité du lecteur sur le fait que les mesures évoquées doivent se concevoir dans la globalité du contentieux, qu'il ne faut pas user de ces actions ou de ces pratiques sans considérer leur rôle dans l'éventuel futur procès. Et ici en particulier, en se situant antérieurement à un procès avec la volonté d'établir des éléments se devant d'être déterminants pour la solution du litige, si la valeur juridique de ceux-ci est remise en cause voire anéantie, c'est alors le devenir de l'action en contrefaçon qui s'obscurcit. D'autres mesures, particulièrement la saisie-contrefaçon sur ordonnance, assurent une plus grande sécurité juridique car elles sont relativement dirigistes du fait de l'intervention même du magistrat et alors il n'y a que peu de place pour l'originalité et la prise de risque, de ce fait leur qualité probante sera plus difficilement attaquée que celles introduites

<sup>266</sup> Voir : CA Paris, 10 juin 1982, PIBD 1982. III. 215

ici. Dans le présent développement consacré aux constats et certains modes de preuve peu fréquents, la liberté d'initiative est totale dans l'exécution, et il est ainsi possible de chercher à en étendre le champ d'investigation. Car il faut bien parler ici d'une véritable enquête que peut mener à son compte celui qui suspecte l'atteinte à ses droits. Cela ne représente aucunement un passage obligé pour voir aboutir une action en contrefaçon, et c'est heureux car cela conduirait à des différenciations de traitement des uns et des autres selon les éléments qu'ils seraient à même de présenter en fonction de leur moyens, mais cela permet au titulaire des droits diligent d'asseoir sa position et de s'assurer autant que possible de voir la contrefaçon sanctionnée.

**466.** Les mesures exposées ici on en effet élargi le champ des possibles, une illustration tout à fait à propos est celle des constats sur Internet, ces derniers sont issus purement de la pratique, et se retrouvent désormais être un outil fréquemment utilisé pour démontrer l'existence d'actes contrefaisants. Dans la logique d'un usage mesuré de ces actes, il est à présent propice de s'interroger sur les limitations à adopter lors de l'usage d'un tel constat amiable, car c'est bien un acte obéissant fondamentalement à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945. Il faut alors tout d'abord relever que dès l'apparition du réseau mondialisé la question s'était posée de savoir si un site web constituait un domicile virtuel ou pas, y avait-il lieu d'appliquer la protection spécifique du domicile ? La solution ne tarda pas à être donnée par le tribunal de grande instance de Paris qui considéra que l'accès à un site Internet est en principe libre, ce qui était le cas en l'espèce, et par conséquent que cela en faisait un espace public, l'huissier a alors toute amplitude pour réaliser des constatations<sup>267</sup>.

**467.** Par la suite, avec l'évolution des systèmes informatiques, apparut la possibilité « d'aspirer » un site sur le réseau Internet<sup>268</sup>, et il y eut alors des aspirations de sites fondant des constats sur Internet, créant ainsi inévitablement des litiges. La Cour d'appel de Paris a eu à trancher assez récemment d'une telle question, et a affirmé dans un arrêt du 25 octobre 2006<sup>269</sup> que « *l'aspiration d'un site Internet au moyen d'un logiciel dédié, réalisée par un huissier de justice dans le cadre d'un constat,*

---

<sup>267</sup> Voir : TGI Paris, ord. réf., 14 août 1996, Sté Editions musicales Pouchenel et a. c/ École centrale de Paris et a., JCP E n° 47, 21 Novembre 1996, 881, l'affaire est fameuse car s'est une des premières de la sorte, et il faut en retenir de plus qu'en ne reconnaissant pas la qualité de domicile à un site web, elle exclut de fait la possibilité de recourir à l'exception de copie privée sur internet dans un tel cas, c'est une solution qui avec le temps apparait comme une première étape indispensable à la reconnaissance de la protection des droits de propriété intellectuelle sur Internet.

<sup>268</sup> Voir : Cette opération consiste dans le fait de se connecter à une page d'un site web, désignée par l'utilisateur, et le logiciel d'aspiration traque alors sur celle-ci tous les liens et appel à des fichiers extérieurs (images, vidéos et autres). Chaque fichier ainsi localisé est copié sur le disque dur de l'ordinateur effectuant de ce fait l'opération d'aspiration. Le site est alors consultable sur l'ordinateur en local, c'est à dire sans être connecté à Internet.

<sup>269</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A., 25 oct. 2006, Paul Marc H/c. Léo J. et a.

*s'analyse comme une saisie-contrefaçon et ne peut être accomplie que selon les formes prévues à l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle* ». Cet arrêt entraîne deux remarques, tout d'abord que ce n'est pas une question de validité des éléments de preuve qui entraîne la censure de ce constat sur internet, mais une question de procédure. Comme il a en effet été écrit précédemment l'huissier doit s'assurer de la disponibilité effective en libre accès et à l'instant des constatations des éléments contrefaisants qu'il observe. Or l'aspiration peut entraîner la captation d'archives sur des serveurs autres que celui du site puisque des liens externes au site sont copiés, mais si l'huissier prend toutes les précautions recommandées déjà évoquées (en particulier de vider le cache, les cookies et l'historique de l'ordinateur), la valeur probante des objets recueillis par ce procédé est reconnue. L'autre remarque réside dans le fait que le processus d'aspiration s'apparente à une saisie-contrefaçon, et que par conséquent cette action ne peut avoir lieu sans le respect du régime strict afférent à cette procédure. Cette qualification de saisie-contrefaçon est ici donnée sans difficulté, c'est une position qui se conçoit aisément puisque l'ensemble des données du site est copié, dépassant la simple observation de quelques pages du site web que l'huissier peut matériellement rapporter dans son constat amiable, et principe même de cet acte d'huissier. Des objets multiples sont en effet véritablement saisis sur un support transportable, cela permet d'avoir tout le loisir de les analyser postérieurement, mais dépasse indubitablement le cadre du constat. Cette position jurisprudentielle est à soutenir car il est indispensable que soit clairement affirmé un cadre à ces actions, elles ne peuvent donc aucunement par principe empiéter sur le domaine exclusif de la saisie-contrefaçon.

**468.** Dans la volonté de relever les points requérant une attention particulière lors de la réalisation du constat sur internet, il est alors nécessaire d'aborder à présent la question de l'accès restreint à un site web du fait de l'exigence d'une inscription et de l'utilisation d'un identifiant combiné à un mot de passe. Il faut dès lors poser le principe de la loyauté de la preuve<sup>270</sup>, celui-ci vient naturellement à s'appliquer ici, et peut se présenter comme étant le respect de la légalité, de l'honneur et de la probité dans l'obtention des moyens probatoires. L'huissier qui souhaite ainsi réaliser un constat sur Internet dans le contenu des pages d'un site web soumis à un accès par identification doit le faire en tant qu'huissier et ne peut par conséquent dissimuler son identité, c'est ce qui fut rappelé clairement au nom du principe de loyauté par le tribunal de grande instance de Paris en 2007<sup>271</sup>. De citer également un arrêt de ce

<sup>270</sup> Ce principe de la loyauté de la preuve a été il y a peu encore mis en exergue dans un arrêt de la Cour de cassation qui, réunie en Assemblée plénière le 7 janvier 2011. Voir ainsi : Cass. ass. plén., 7 janv. 2011, n° 09-14.316 et n° 09-14.667, JurisData n° 2011-000038, Bull. civ. 2011, ass. plén., n° 1, où la décision est appuyée au visa de l'article 9 du Code de procédure civile, et à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

<sup>271</sup> Voir : TGI Paris, ord. réf., 2 juill. 2007, UDAF de l'Ardèche et a. c/ Linden Research et a., Comm. com. électr. n° 10, Oct. 2010, 10.

même tribunal en date du 21 janvier 2009<sup>272</sup>, dans cette décision il a été annulé deux constats sur Internet où il avait été procédé à des achats de produits contrefaisants. Il avait été tranché de la sorte dans ce cas pour le même motif que l'huissier aurait du s'identifier en tant que tel et non dissimuler volontairement son identité, ce qui constituait alors une atteinte au principe de loyauté de la preuve, et également au motif que les opérations réalisées étaient de fait une saisie-contrefaçon.

**469.** Il est nécessaire de se pencher désormais plus avant sur une problématique soulevée ici, celle du risque que les opérations envisagées relèvent d'une saisie-contrefaçon déguisée.

### **B. Du risque présent de saisie-contrefaçon déguisée**

**470.** Il faut à présent rebondir sur les éléments précédents pour constater que le principal péril en matière de constat amiable est de voir celui-ci anéanti devant les tribunaux pour cause de saisie-contrefaçon déguisée. Il faut s'interroger devant les exigences des tribunaux qui considèrent selon les situations que le constat amiable est correctement réalisé dans les limitations qui lui sont propres, ou alors qu'il est à apparenter à des opérations de saisie-contrefaçon et doit alors être annulé. Le point de bascule du constat vers la saisie-contrefaçon paraît délicat à identifier. Un élément de réponse réside dans la certitude que le processus d'aspiration de site web déjà décrit n'est aucunement du domaine du constat, c'est ce que montre sans ambiguïté l'arrêt déjà cité du 25 octobre 2006 de la Cour d'appel de Paris<sup>273</sup> qui indique : « [...] qu'il ressort des opérations décrites dans ce constat que l'huissier a rempli la mission qui lui était confiée, en procédant [...] à « l'aspiration » du site [...]. Considérant que ces investigations outrepassent le simple constat, qui permet à l'huissier instrumentaire de procéder à des captures de pages d'écran, et s'analysent en une saisie-contrefaçon descriptive, de sorte qu'elles ne pouvaient être accomplies que selon les formes prévues à l'article L. 332-1[...] ». La notion de saisie semble donc s'appliquer car, comme il a été dit, la capacité du constat est dépassée lorsqu'un processus « d'aspiration de site » entre en jeu. Ces opérations de constatation ne peuvent être matériellement réalisées sur l'ensemble d'un site<sup>274</sup>, ce à quoi conduit cette action particulière. Il faut insister sur le caractère exorbitant de cette pratique « d'aspiration », et à ce sujet l'ampleur de celle-ci importe peu finalement, celle-ci ne peut donc avoir lieu par le biais d'un simple constat.

<sup>272</sup> Voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 3<sup>ème</sup> sect., 21 janv. 2009, Red Castle France, Jill M. c/ Aubert France, Sicatec., Comm. com. électr. n° 10, Oct. 2010, 10.

<sup>273</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A., 25 oct. 2006, Paul Marc H/c. Léo J. et a., Comm. com. électr. n° 12, Déc. 2010, comm. 130.

<sup>274</sup> Bien évidemment à relever une situation où le site web ne comprendrait que quelques pages et peu de contenu, auquel cas de fait l'aspiration serait superflue, et l'impression des pages d'écrans serait alors suffisante, ce qui relève tout à fait des constats sur Internet. Ce serait là une situation des plus théoriques, mais la question de l'ampleur du site doit être abordée lors de l'opération de constat amiable, et de voir s'il serait plus approprié alors d'envisager une autre mesure.

**471.** Par conséquent il faut alors insister sur les exigences des tribunaux de devoir solliciter une ordonnance judiciaire pour la réalisation de certains actes qui sont à considérer comme plus invasifs, ils utiliseront alors la voie de l'article 145 du Code de procédure civile ou de la saisie-contrefaçon issue du Code de la propriété intellectuelle. Il ne peut en effet manquer d'être rappelé que les divers constats étudiés ici (constat d'achat et constat sur internet) sont uniquement fondés sur l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, et que celle-ci ne prévoit qu'en son article premier la possibilité pour les huissiers de pratiquer un constat amiable, et cela dans les termes suivants : « *Ils peuvent [...] à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter* ». Puis en revenant au sens strict des termes, il doit être donné la définition de la constatation, il s'agit du « *fait d'établir l'état d'une chose, d'un lieu, en le consignand dans un écrit qui ne possède que la valeur d'un simple renseignement* »<sup>275</sup>. Il s'ensuit que le constat amiable d'huissier consiste dans la plus légère des actions qui soit, il se résume finalement à la simple retranscription des observations de l'huissier dans le lieu où il se trouve, il existe une ancienne jurisprudence traduisant cette neutralité que doit observer l'huissier et indiquant que celui-ci ne peut « se transformer en critique d'art »<sup>276</sup>. Le constat amiable est donc l'instrument de l'évidence, et non de la révélation.

**472.** C'est par conséquent un principe général de prudence qui guidera l'huissier dans le déroulement de cette opération de constat, et il devra être conscient lorsqu'il reçoit sa mission du particulier de l'avertir des limitations qui seront propres à cette action, et de devoir éventuellement se soumettre à une autorisation judiciaire conduisant à l'obtention d'une ordonnance. Il faut là remarquer que cette ordonnance, qui serait ici fondée le plus fréquemment sur l'article 145 du Code de procédure civile<sup>277</sup>, doit être notifiée à celui qui en connaîtra les prescriptions. Le sujet de la notification est l'objet de débat, il est à soutenir la conception d'une notification impérativement à réaliser auprès de celui ayant à connaître des opérations et préalablement à leur exécution<sup>278</sup>. Si le tiers saisi n'est pas celui se voyant reproché les actes contrefaçon,

<sup>275</sup> Voir : S. Guinchard et T. Debard, *Lexique des termes juridiques 2014/2015*, éd. n° 22, Dalloz, p. 239.

<sup>276</sup> Voir : T. Corr. Seine, 23 juill. 1925, *Gaz. Pal.* 1925, 2, 509.

<sup>277</sup> Il est tout à fait utile d'envisager une mesure de constat lors d'une saisie-contrefaçon, mais elle serait alors certainement une des actions parmi d'autres. Si la demande d'un constat particulier est ce qui motive la demande d'ordonnance, ce sera immanquablement dans le cadre de l'article 145 du Code de procédure civile.

<sup>278</sup> Au sujet de la notification de l'ordonnance judiciaire il y a un certain débat au sein des juridictions, ainsi en matière de saisie-contrefaçon, il est considéré que celle-ci n'a à être notifiée qu'à celui auprès de qui les opérations étaient réalisées, et par conséquent si cela se déroulait auprès d'un tiers et non auprès du contrefacteur, ce dernier n'avait pas à connaître de la notification de l'ordonnance ; voir : CA Paris, 15 nov. 2002, *JurisData* n° 2002-212450, *RD propr. intell.* 2003, n° 147, p. 18 - TGI Paris, 2 mai 2003, *PIBD* 2003, n° 774, III, p. 558, en matière de droit des dessins et modèles - TGI Paris, 6 oct. 2009, *PIBD* 2010, n° 909, III, p. 29. De façon contraire en matière de constat sur ordonnance, il doit être toujours notifié l'ordonnance à celui qui se voit reproché les actes contrefaisants ; voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 9 avr. 2009, n° 08-12.503, *JurisData* n° 2009-047856, *Propr. intell.* 2010, n° 37, p. 1011, note crit. C. de Haas.

la notification ne doit pas avoir pour effet d'entraîner un risque de déperdition des preuves s'il s'agit notamment d'une ordonnance sur requête, conséquemment celle-ci doit intervenir seulement concomitamment aux mesures de constatation. De noter que la notification est tout particulièrement ardue à mettre en œuvre pour le constat sur Internet du fait même des caractéristiques de ce réseau électronique et de l'accès à distance des pages du réseau internet. En matière de constat le fait de recourir à l'autorisation judiciaire est donc peu avantageux, en perdant alors le caractère amiable et la spontanéité de cette mesure, et *a fortiori* sur Internet où des éléments par nature volatils sont susceptibles de disparaître suite à un processus de notification déjà des plus délicats à réaliser.

**473.** Il est à considérer désormais que l'intérêt majeur du recours aux moyens de droits commun en matière probatoire précontentieusement à l'action en contrefaçon réside dans la souplesse de ceux-ci.

## **II. De la souplesse du mode de preuve de la contrefaçon**

**474.** Le droit de la propriété intellectuelle est, comme le retranscrit le code afférent, divisé en deux univers, la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle, dont les fondements de la protection sont respectivement liés à la création et au titre. Cette *suma divisio* apparaît dans la pratique comme théorique, tant l'esprit humain est fécond et les produits qu'il crée se situant alors à cheval avec les différentes matières de ce droit que la science juridique s'est évertuée à encadrer. En matière de protection contre les atteintes contrefaisantes la logique a été moins dans le clivage, et de chercher au contraire le plus grand élargissement possible en affirmant simplement en tant que principe général que la contrefaçon se démontre par tous moyens, cela permet une plasticité certaine dans l'établissement de la preuve de la contrefaçon.

**475.** Il est alors à envisager que des dispositions du Code de la propriété intellectuelle « glissent » de leur domaine vers un autre, un exemple particulièrement éloquent à ce sujet est celui fourni par l'affaire jugée devant la cour d'appel de Versailles du 24 mai 2007<sup>279</sup>. Dans cette hypothèse il s'agit d'une affaire où la société des Hôtels Méridiens faisant grief à la société Google France d'avoir commercialisé dans le cadre du programme AdWords des mots-clés reproduisant de manière servile des liens hypertextes publicitaires à destination de pages du réseau internet proposant des services et des produits identiques à ceux protégés par ses marques. Il est donc procédé à une assignation relative à des actes de contrefaçon se fondant sur la violation de l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

**476.** Le demandeur arguait donc d'une atteinte au droit des marques dont il était le titulaire, et avait alors fait procéder à des constats par des agents de l'Agence pour la

---

<sup>279</sup> Voir : CA Versailles, 24 mai 2007, Google c/ Méridien, JurisData n° 346428

protection des programmes, constats codifiés par l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle. Le défendeur contestait la validité de ces constats pour démontrer un préjudice au droit des marques. La cour répond alors sans équivoque qu'au regard des constatations effectuées par les agents de l'agence de protection des programmes, que celles-ci « *ne sauraient être écartées au motif que ces agents auraient outrepassé leur compétence matérielle dès lors que les actes de contrefaçon de marque pouvant se prouver par tous moyens* ». Les magistrats se montrent didactiques en ajoutant de plus « *que le recours à un tel agent se justifie d'autant plus que les faits incriminés résultent de la mise en œuvre d'un logiciel* »

**477.** Les constats d'agents assermentés ont donc constitué un élément de preuve d'une contrefaçon de marque sur internet en l'espèce, et c'est ainsi qu'un tel constat qui est fondamentalement codifié pour établir des atteintes au droit de la propriété littéraire et artistique, va participer à la démonstration d'une atteinte au droit des marques, faisant démonstration de la malléabilité du droit de la propriété intellectuelle et de l'intrication des matières qui la composent. L'exemple désormais classique, également en matière de logiciel, de la protection d'un tel objet de la propriété littéraire et artistique au sein d'un brevet lorsque celui-ci fait partie d'un procédé industrialisable, traduit aussi de cette conception du droit de la propriété intellectuelle. C'est par conséquent ce regard élargi à toute la matière qu'il faut encourager pour lutter efficacement contre la contrefaçon. Il faut chercher à croiser entre eux les différents moyens de preuve pour identifier l'auteur des actes contrefaisants, et au-delà à en prendre toute la mesure afin de connaître l'ampleur de l'atteinte et d'assurer une réparation juste de la contrefaçon.

**478.** De façon générale afin de conclure sur les éléments procéduraux de droit commun présentés ici et obtenus de façon amiable ou unilatérale, ceux-ci représentent une richesse importante pour l'établissement de la preuve de la contrefaçon. Ils permettent en effet d'approcher les différents domaines du droit de la propriété intellectuelle de façon transversale. De fait seront abordées sur un même plan procédural des questions touchant tant au domaine de la propriété littéraire et artistique qu'à celui de la propriété industrielle. Le recours au droit commun lisse la procédure, et c'est donc ici le droit procédural caractéristique à chacun des moyens de preuve qui s'impose. En matière de saisie-contrefaçon la problématique est inversée, c'est alors une procédure propre à chaque pan de la propriété intellectuelle, même s'il faut noter à ce propos que la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 a sensiblement uniformisé le sujet. Il faut tout de même relever que le recours aux instruments de droit commun de la preuve s'inscrit dans la stratégie procédurale à envisager en vue d'une action en contrefaçon. Devant la technicité grandissante de ce contentieux et des atteintes de plus en plus importantes, il faut s'assurer avant même de s'engager dans une action au fond, d'avoir la démonstration la plus appuyée possible des actes contrefaisants. Le fait d'avoir la possibilité de se présenter devant un juge de droit commun et de choisir sa juridiction dans le cas

d'une mesure d'instruction *in futurum* de l'article 145 du Code de procédure civile peut être déterminant de la manière dont se déroulera le futur procès en contrefaçon. Le titulaire des droits peut alors agir très rapidement dans ce cas pour surprendre le contrefacteur, de même pour les mesures de constat qui permettent des actions discrètes et promptes. La limite est de ne pas empiéter dans le domaine de procédures spécialisées, c'est-à-dire principalement courir le risque d'une saisie-contrefaçon déguisée. Il faut donc ici toujours agir avec prudence, mais ne pas hésiter à emprunter cette voie.

### **Titre III. Le concours des autorités douanières**

**479.** Le droit de la propriété intellectuelle est considéré comme le droit de l'immatériel, c'est indéniable puisque les biens qu'il protège sont issus de l'intellect humain, et ne sont donc principalement que des concepts, des agencements originaux de vocables, de graphes, ou encore des inventions ayant germées dans l'esprit de leur créateur. Cet aspect intangible, purement intellectuel donc et fondement de la naissance du droit de propriété intellectuelle, aboutira généralement à une concrétisation matérielle de l'objet juridique protégé, le but étant d'en permettre l'exploitation sur le marché. Cet objet concret doit connaître d'une protection tout aussi effective que le pur droit de propriété intellectuelle, car il est l'expression de ce droit<sup>280</sup>. C'est cet objet physique, traduisant donc une conception intellectuelle, qui constitue la source de revenu de son créateur et qui représente une concrétisation bien réelle de l'aspect patrimonial du droit de la propriété intellectuelle. C'est ainsi que la contrefaçon de ce bien circule sur le marché, et c'est alors ici que les autorités douanières peuvent intervenir et même jouer un rôle essentiel en pratique dans la défense des droits des titulaires de biens protégés. Car il est évident que ce dernier n'a pas la faculté de surveiller les flux de marchandises circulant de nos jours, mais une administration telle que celle des douanes en a la possibilité. C'est donc dans un but de contrôle des marchés et de protection des prérogatives des ayants-droit tout comme du consommateur que les autorités douanières assurent une vérification des flux de biens aboutissant ou transitant sur le sol national. Il existe deux méthodes principales pour agir pour ces autorités (Chapitre I), celle du contrôle douanier aboutissant à une retenue douanière, ou alors l'hypothèse où cette retenue douanière est mise en place suite à une demande. Puis logiquement il sera nécessaire d'en traiter les suites procédurales (Chapitre II). Il doit être immédiatement précisé que ce sont les textes de droit européen qui fondent l'action des services douaniers français, c'est donc leur usage qui sera ici exposés. Il faudra tout de même opportunément au cours de ces développements exposer l'incidence de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 du fait de

---

<sup>280</sup> C'est là une évidence que l'aspect tangible des objets sujets du droit de la propriété intellectuelle constitue une problématique à part entière. Il est en effet bien souvent nécessaire que l'exploitation du droit le requière, et dans une telle hypothèse cet objet devient alors une référence opposable à tous de la création ayant émergée. Par conséquent l'existence concrète d'un bien matériel se rencontre des plus couramment dans toutes les matières de la propriété intellectuelle, de façon inhérente à la nature de cet objet. Il faut toujours insister sur le fait que la création n'a pas besoin d'un support pour être protégée, mais en pratique l'exploitation en passera souvent par cette étape. Il existe des hypothèses de pure dématérialisation de cette exploitation et celles-ci sont de plus en plus fréquente, de considérer ainsi à ce sujet la libéralisation du commerce du logiciel en Europe, voir : CJUE 3 juill. 2012, Dalloz 2012, p. 2142, note A. Mendoza-Caminade. Antérieurement il n'y avait guère à observer que le cas de l'artiste-interprète où la performance de celui-ci n'exige pas impérativement une matérialisation pour être protégée, même si c'est bien la fixation matérielle de celle-ci qui est souvent la principale source de revenu qu'il peut avoir. Le droit de l'immatériel que représente le droit de la propriété intellectuelle connaît donc bien également de forte incidence avec l'objet physique, c'est ici le rôle déterminant des services douaniers de le protéger.

quelques évolutions notables relativement à la question des objets susceptibles d'être contrôlés ou encore au traitement du transit des marchandises.

## **Chapitre I. L'action des autorités douanières**

**480.** Les autorités douanières connaissent deux moyens de parvenir à la mise en œuvre de la procédure de retenue en douane et permettant donc une action sur les biens présentant éventuellement un caractère de contrefaçon, le premier sera le contrôle douanier qui relève de leur activité spontanée traditionnelle et pouvant aboutir à la mesure de retenue (Section 1), le second consiste en une demande d'intervention conduisant directement à la retenue douanière (Section 2). Il s'agit bien ici de distinguer de l'action des autorités douanières ayant lieu de leur propre chef, le contrôle, de celle qui se réalise suite à une sollicitation expresse du titulaire des droits, la retenue douanière sur demande. La distinction est à souligner car la première hypothèse relève d'une opportunité qui se présente et permet alors de révéler une atteinte à des droits de propriété intellectuelle puis de déclencher diverses procédures selon la volonté de l'ayant droit, alors que dans la seconde il se présente un postulat de l'existence de biens violant les droits et ainsi dès leur découverte il se met en place une mécanique procédurale visant à supprimer cette atteinte.

### **Section 1. Le principe du contrôle douanier**

**481.** Le contrôle des marchandises par les autorités douanières se trouve être logiquement la première étape de la mise en place de la procédure de retenue en douane, que ce contrôle soit réalisé aléatoirement et aboutissant alors à la sollicitation du titulaire des droits atteints afin qu'il recoure à cette procédure, ou qu'il ne constitue que la première phase de la mise en œuvre spécifique de cette mesure. Il est par conséquent indispensable d'étudier tout d'abord dans ce développement le principe même du contrôle douanier. Un préalable nécessaire est par ailleurs de présenter le choix qu'il est fait d'étudier la mesure de retenue douanière selon les prescriptions données par le droit européen et objet du règlement n° 608/2013. Ce dernier constitue ici la source permettant d'encadrer et de mener les différentes phases de cette procédure de retenue douanière (§1). Il est utile par la suite de fournir un éclairage sur le champ du contrôle douanier en lui-même, car il est à s'interroger sur les marchandises effectivement contrôlées (§2). Enfin il est à répondre à la problématique du droit applicable à ces marchandises, par conséquent de se pencher sur le régime des droits de propriété intellectuelle des biens contrôlés (§3). L'étude du contrôle douanier se fait là dans une approche générale car c'est le préalable nécessaire à la mise en œuvre de la mesure de retenue douanière, il n'y a pas fort heureusement de retenue de marchandises *a priori*. Cette étape d'inspection se trouvant donc dans une position initiale, elle détermine de fait le devenir de toutes les étapes procédurales pouvant intervenir par la suite.

## §1. Le choix de la source de droit européen

**482.** Il est nécessaire préalablement à l'étude détaillée de la procédure de retenue en douane de procéder à un éclaircissement relativement aux sources qui vont la fonder. C'est en effet une mesure qui connaît actuellement une certaine évolution car elle participe activement à la lutte contre la contrefaçon, et se trouve par ailleurs à la croisée de différents enjeux qui sont celui du respect des principes gouvernant les échanges internationaux de marchandises, et de ceux assurant la protection des droits de propriété intellectuelle. Ces deux aspects sont intimement liés dans la réglementation de la retenue douanière, dont la vocation est d'apporter une réponse aux flux transfrontaliers de marchandises constitutives d'actes de contrefaçon. C'est le règlement n° 608/2013<sup>281</sup> qui encadre précisément la mesure de retenue douanière, celui-ci est choisi comme texte de référence dans le cadre de cette étude car il permet d'apporter une réponse complète à la mise en œuvre de la procédure de retenue douanière, il ne réalise de renvoi aux législations nationales en vigueur que pour les questions sortant du périmètre de la mesure de retenue en-elle même. Il centralise toutes les étapes de la procédure et se montre plus souple que les dispositions nationales applicables. Les dispositions spéciales du Code de la propriété intellectuelle semblent moins attrayantes car offrant une moindre souplesse au demandeur, tout particulièrement au niveau de la question tout à fait pratique du coût de cette mesure.

**483.** Le règlement n° 608/2013 est une mise à jour du règlement n° 1383/2003<sup>282</sup>, ce dernier était également une évolution du règlement n° 3295/94 qui mit en place ce système visant à interdire les biens enfreignant les droits de propriété intellectuelle. Ce dernier texte cité se trouve constitué d'ailleurs lui-même d'une émanation des mesures prises au sujet de la défense des droits de propriété intellectuelle au sein de l'accord sur les ADPIC du 15 avril 1994 dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce. Le règlement n° 608/2013 représente donc la source privilégiée de mise en œuvre des mesures de contrôle douanier aux fins de protection contre les actes de contrefaçon, et donne ainsi le régime applicable au niveau de l'Union de la procédure de retenue en douane. Ce règlement n° 608/2013 est des plus récents et se veut être un texte moderne en embrassant plus largement qu'antérieurement les droits de propriété intellectuelle qu'il protégera, il ne les considère toujours pas dans leur ensemble mais se trouve être tout de même bien plus complet à ce sujet en englobant désormais notamment l'ensemble des droits d'auteurs et des droits voisins. Le texte se veut moderne également en cherchant à apporter une réponse prompte et radicale aux violations des droits qu'il protège, puisqu'il fait désormais de la destruction des marchandises suspectées de telles atteintes la première mesure à

---

<sup>281</sup> Voir : JOUE n° L 181 du 29 juin 2013, ce nouveau règlement est rentré en application le 1<sup>er</sup> janvier 2014.

<sup>282</sup> Voir : JOUE n° L 196 du 2 août 2003 p. 0007-0014, un commentaire est à trouver par le Professeur J-C Galloux, RTD Com. 2004.289 ; voir aussi le règlement d'application n° 1891/2004, PIBD 2005, n° 799, I-1, RTD Com. 2005.292, obs. J-C Galloux.

mettre en œuvre, c'est une évolution importante de la logique de ce règlement par rapport à ses prédécesseurs en la matière, cela se veut une réponse à la perpétuelle montée en puissance de la contrefaçon dans le commerce international. À noter que la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 a modifié le Code des douanes tout comme le Code de la propriété intellectuelle afin d'en harmoniser le contenu avec le règlement n° 1383/2003 tel qu'il fut indiqué dans l'exposé des motifs du projet de loi du texte, par la suite la loi promulguée du prendre en compte également le règlement n° 608/2013. Le but est d'harmoniser les législations nationales en Europe car le droit français présentait en effet quelques particularités quant aux droits de propriété intellectuelle pouvant être attraités dans ces procédures. Ces distinctions entraînaient inmanquablement des difficultés dans la mise en œuvre des procédures douanières. Le récent texte du 11 mars 2014 poursuit donc un but d'efficacité de la lutte contre la contrefaçon et d'harmonisation de l'action des douanes à l'échelle européenne.

**484.** Suite à la détermination du cadre juridique de l'action des services douaniers il est à considérer le champ de cette action.

## **§2. Le champ du contrôle douanier**

**485.** Le contrôle mis en œuvre ici par les autorités douanières relève de l'action habituelle des agents relevant de cette fonction. Le but général de ces contrôles aléatoires est de rechercher des biens ayant un caractère frauduleux au sens large, tout type d'infraction est donc susceptible d'être relevé par les services douaniers, qu'il s'agisse donc par exemple de la violation de droits de l'administration ou de droits privés. Puis lors de l'intervention de ces autorités, si une quelconque violation est constatée, l'objet en cause sera donc saisi par celles-ci. Plus spécifiquement le contrôle des marchandises incorporant des droits de propriété intellectuelle est une préoccupation qui intéresse spécifiquement depuis un certain temps désormais les instances communautaires et c'est donc à présent dans le cadre du règlement n° 608/2013 que s'effectuent les différentes actions des autorités douanières dans le domaine de l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle intéressant cette étude. C'est par ailleurs au sein du Code des douanes, tout comme dans le Code des douanes communautaires, que se trouvent les prescriptions à suivre relativement au déroulement pratique de l'action même des douanes, mais c'est bien le règlement n° 608/2013 qui est le texte de référence quant à la conduite d'une mesure de retenue en douane suite à la découverte d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

**486.** Le contrôle douanier est en pratique une opération d'inspection des marchandises qualifiées de douanières, celui-ci peut avoir lieu sur l'ensemble du territoire national, aussi bien terrestre que maritime, ceci en vertu des dispositions des articles 43, 44 et 67 du Code des douanes. Il apparaît tout de suite alors la nécessité de définir la notion de marchandises douanières, c'est de fait tout bien mis en circulation, en exportation ou en réexportation sur le territoire européen selon les

dispositions du Code des douanes communautaires. Et au-delà de ces marchandises qui sont effectivement intégrées au commerce sur le territoire européenne, sont aussi visées par ces contrôles douaniers celles placées sous un régime suspensif étant donc de nature non européenne, c'est-à-dire celle en situation de transit externe, d'entrepôt douanier, de transformation sous douane, d'admission temporaire, de même que celles placées en zone franche<sup>283</sup>. De fait les autorités douanières ont un pouvoir de contrôle général sur les marchandises, à l'exception notable, mais des plus traditionnelles, des biens des valises diplomatiques et consulaires qui échappent totalement à leur action. Il est aussi à préciser que les biens provenant des bagages personnels ne sont pas regardés comme des marchandises douanières si ce sont des biens sans caractère commercial et dont le montant ne dépasse pas la franchise douanière<sup>284</sup>, et à noter donc qu'ils peuvent effectivement faire l'objet de contrôle précisément pour déterminer s'ils sont à considérer comme des bagages personnels.

**487.** Il apparait suite à ces éléments un vaste champ d'intervention pour les autorités douanières, mais en pratique des difficultés ont émergé suite au contrôle de marchandises en situation de transit externe et à vocation extracommunautaire, ce sont là des biens qui ne font que cheminer sur le territoire communautaire et n'ayant donc pas pour finalité d'être mis en vente sur ce marché communautaire. Il est argué ici que de telles marchandises ne sont pas susceptibles de subir un contrôle douanier car n'entrant pas dans le commerce de l'un des États de l'Union Européenne, elles ne peuvent donc avoir à en connaître le régime des droits de propriété intellectuelle applicable, cette dernière notion est essentielle à la compréhension des mécanismes d'action des autorités douanières et à approfondir plus loin. Or deux affaires jugées par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 1<sup>er</sup> décembre 2011<sup>285</sup> ont entraîné une situation qui a abouti à ce que les autorités douanières françaises n'effectuent désormais plus d'action sur des marchandises en transit externe ou en transbordement, même s'il y a suspicion de contrefaçon. Ceci suite au fait que la Cour de Justice de l'Union Européenne avait décidé que ces marchandises étaient certes de prime abord non destinées à être mises en circulation sur le territoire de l'Union Européenne, mais celles-ci pouvaient néanmoins être contrôlées et saisies par les autorités douanières dans le cas où ces dernières disposaient d'éléments de preuves ou d'indices forts d'une éventuelle commercialisation sur le territoire européen, ces éléments probatoires étant alors difficile à rapporter. La solution jurisprudentielle à ces deux litiges ne fut donc pas

---

<sup>283</sup> Voir respectivement au sein du Code communautaire de douanes les articles 91, 98, 137 et 166.

<sup>284</sup> Le montant en est fixé par circulaire administrative, il varie selon la qualité de la personne contrôlée et parfois selon la provenance ou le mode de transport de celle-ci. À titre d'exemple pour une personne de plus de 15 ans voyageant par transport aérien ou maritime le montant en est de 430 euros (pour plus d'information se référer au site internet <http://www.douane.gouv.fr/>).

<sup>285</sup> Voir : CJUE, 1<sup>er</sup> déc. 2011, aff. C-446/09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et a., et Nokia Corporation c/ Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs.

satisfaisante, et les autorités douanières des différents États membres attendent une évolution des textes applicables pour agir sur ces biens en situation de transit externe. Ce sujet ne connaît pas en effet d'évolution suite à l'adoption du règlement n° 608/2013, ce qui est dommageable à la défense des intérêts des ayants droit, et c'est alors vers une réforme de la réglementation européenne applicable aux droits de propriété intellectuelle qu'il faut désormais se tourner<sup>286</sup>. C'est alors qu'il faut ajouter ici que la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 cherche à élargir le champ du contrôle douanier à ces hypothèses de transbordement en insérant ce terme dans le Code de la propriété intellectuelle<sup>287</sup>, mais il faut alors relever que ces dispositions ne peuvent connaître d'application effective. L'ajout de cette notion au sein du Code de la propriété intellectuelle est en effet inopérante du fait de la position de la CJUE qui donne la seule lecture admissible la notion de transbordement.

**488.** Par la suite, en considérant la globalité des marchandises attraites au contrôle douanier, s'il y a mise au jour d'une suspicion assez forte de violation de droits de propriété intellectuelle, il sera procédé à la mise en place d'une mesure de retenue d'office, et c'est alors dans cette hypothèse qu'il sera procédé à une information visant le titulaire des droits atteints afin qu'il procède à une mesure de retenue en douane. Il faut là se référer à l'application de l'article 18 du règlement n° 608/2013 dont les suites sont à traiter<sup>288</sup>. Il convient à présent de répondre à la question du droit applicable aux marchandises suspectées de violation d'un droit de propriété intellectuelle.

**489.** L'étude de l'action des douanes nécessite à présent de s'intéresser logiquement au droit de propriété intellectuelle applicable aux objets connaissant ces contrôles douaniers.

### **§3. Le régime des droits de propriété intellectuelle applicable**

**490.** Dès lors que le champ du contrôle douanier a été défini, il est nécessaire de savoir comment sont appréciés les biens en connaissant. C'est là un principe fondamental de l'action des douanes en la matière qu'il faut énoncer et qui se trouve introduit dès l'article 1<sup>er</sup> du règlement n° 608/2013, c'est en effet en fonction des textes applicables sur le territoire français que les marchandises sont à apprécier par les autorités douanières françaises. De façon concrète il faut que le bien viole les droits de propriété intellectuelle tel que défini par le droit positif pour que celui-ci soit

---

<sup>286</sup> Concernant spécifiquement ces deux arrêts du 1<sup>er</sup> décembre 2011 des affaires Nokia et Philips, il s'agissait logiquement d'une problématique de contrefaçon de marque, c'est là l'atteinte la plus fréquente que rencontre les autorités douanières, par conséquent pour régler le blocage actuel, pour le moins à ce niveau, c'est une réforme du règlement n°207/2009 sur la marque communautaire et celui de la Directive n° 2008/95 sur les marques qui est attendue.

<sup>287</sup> Voir les articles L. 335-2, L. 335-4, L.513-4, L.613-3, L.623-4 et L722-1 du Code de la propriété intellectuelle.

<sup>288</sup> Voir le développement traitant de « l'information suite à la retenue d'office » à la section 1 du chapitre II du présent titre.

reconnu comme ayant un caractère de contrefaçon, et par la suite la confirmation de l'existence de celle-ci s'obtiendra grâce à un jugement. C'est donc seulement les règles nationales qui sont à appliquer et c'est par conséquent les seuls biens bénéficiant d'une protection sur le territoire français qui peuvent être inquiétés par les autorités douanières françaises pour une question de contrefaçon. Il n'y a donc pas à considérer la législation du pays d'origine du bien pour savoir si celui-ci constitue ou non une éventuelle contrefaçon susceptible de poursuites en France. Le caractère territorial des droits de propriété intellectuelle est ici une nouvelle fois affirmé, il est de fait naturel que cette notion se retrouve consacrée dans le cadre de l'application du droit douanier. Celui-ci est en effet particulièrement hybride dans ses sources (Code des douanes, Code des douanes communautaires et règlements communautaires sont à utiliser conjointement) car l'action des autorités douanières est par nature de côtoyer en permanence des systèmes de droit étrangers, cela expliquant donc cette variété des textes à appliquer pour ces opérations, et complexifiant d'ailleurs singulièrement ce sujet. Mais tout de même il est à noter que cette action des douanes, si ardue soit-elle à encadrer, n'en est pas moins l'expression d'une souveraineté nationale, c'est là un trait majeur de cette administration et pilier de son existence en elle-même. Par conséquent le régime juridique que les services douaniers français appliquent au traitement des biens qu'ils contrôlent est celui existant sur le territoire national. Dans le cadre des droits de la propriété intellectuelle c'est tout à fait bénéfique à la sauvegarde des intérêts des titulaires de ces droits, tout d'abord du fait que le régime juridique de protection existant en France à ce sujet est à reconnaître sans difficulté comme des plus protecteurs. Incidemment il apparaît inutile de rechercher le régime d'appropriation d'origine de ces biens intellectuels contrôlés par les douanes. Ceux-ci se trouvent en effet être soit des biens frauduleux déjà constitutifs de violations de droits non sanctionnées dans l'État d'origine et devant donc l'être certainement en France du fait de l'équivalence des protections, soit que tout simplement le territoire d'origine de ces biens ne propose pas de régime de protection sur ces biens alors que ceux-ci bénéficient bien d'une protection sur le sol français où elle doit donc être assurée. L'application du droit français de la propriété intellectuelle à l'action des autorités douanières est une mise en œuvre du principe général faisant de ces droits des normes d'application territoriale, qui n'ont donc pas à s'inquiéter de la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle étrangers car relevant de la souveraineté de chaque État. Ce point est aussi à l'origine des difficultés vis-à-vis du contrôle des marchandises en transbordement ou en transit externe, car dans cet hypothèse elles ne relèvent pas du droit du pays de passage. Seul le droit douanier vient en effet à s'appliquer, or le transbordement ainsi que le transit externe ne constitue pas une mise en libre pratique au sens du droit douanier, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas sur le marché du pays traversé<sup>289</sup>.

---

<sup>289</sup> Voir : J. Azéma et J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle : Dalloz, 2012, 7<sup>ème</sup> éd, n° 1742.

**491.** Ce principe général de qualification des biens de propriété intellectuelle selon le droit territorialement applicable est celui qui dirige l'action des autorités douanières depuis qu'un tel système de contrôle, de surveillance et de protection de ces biens est mis en place au niveau douanier. Ainsi de la même manière que les règlements précédents, le tout récent règlement n° 608/2013 maintient ce principe en l'état et traite donc uniquement des règles de procédures destinées aux autorités douanières et ne contient donc aucune règle relative à la définition des atteintes à un droit de propriété intellectuelle. C'est là tout à fait heureux, car en premier lieu, à titre de remarque, la définition de ces droits constitue une problématique bien trop complexe pour être simplement une adjonction dans un texte visant l'action des douanes, puis en second lieu, d'un point de vue juridique, cela reviendrait à remettre en cause la construction que chaque État membre a élaboré pour la protection de ces droits.

**492.** Maintenant il est à insister sur une conséquence logique, mais des plus fondamentales, du fait que le règlement de droit européen dirigeant l'action des douanes n'a pour fonction que de chercher la qualification des biens examinés en se fondant sur les textes nationaux applicables, afin d'en déterminer le caractère de contrefaçon. Il faudrait tout de suite ajouter à ce dernier terme le qualificatif « évidente », il faut s'expliquer sur ce point. Le régime instauré au niveau européen entraîne en effet l'impossibilité d'évaluer, et bien évidemment encore moins de trancher, un conflit sur l'existence du bénéfice effectif, ou non, d'un régime de propriété intellectuelle sur ce bien contrôlé. Il est tout à fait heureux et cohérent qu'il en soit ainsi, car un tel litige relève du rôle de l'action souveraine des juridictions du fond, et l'action des douanes ne pourrait en aucun cas s'y substituer. Il ne doit donc pas exister de difficulté quant au bénéfice d'un régime d'appropriation par le droit de la propriété intellectuelle pour que l'action des services douaniers soit efficace, car si de tel obstacles existent il serait nécessaire aux autorités douanières d'attendre le jugement statuant sur ce bénéfice. À noter pour information ici, qu'il n'y pas non plus de possibilité pour un ayant droit de se servir des opérations douanières pour intervenir dans un contentieux de la contrefaçon afférent au paiement de redevances. Ce point est tout particulièrement à signaler relativement à la procédure de retenue en douane mise en œuvre par une demande d'intervention à étudier plus loin. Pour en revenir à l'action même des autorités douanières, il est utile d'insister sur le fait que celle-ci ne vise que la contrefaçon au sens le plus traditionnel du terme, celle qui relève de l'évidence, c'est-à-dire des cas où l'atteinte aux droits des titulaires se trouve être caractérisée sans difficulté. Il existe déjà là toutes sortes de variante à envisager, les statistiques de l'activité des services douaniers en témoignent, mais quoi qu'il en soit ceux-ci ne peuvent aucunement se positionner sur l'existence effective de ces droits.

**493.** Dans la suite logique des évènements pouvant se produire lors d'un contrôle fortuit des autorités douanières il est à envisager que les agents de cette administration constatent une atteinte à des droits de propriété intellectuelle. C'est

alors qu'il peut y avoir lieu à une mesure de retenue en douane d'office, celle-ci est qualifiée de la sorte car hors du cadre de la demande d'intervention. C'est l'article 18 du règlement n° 608/2013 qui en donne désormais le principe dont les suites seront à traiter.

**494.** Il est désormais à exposer la procédure de la retenue douanière sur demande en elle-même.

## **Section 2. La retenue douanière sur demande**

**495.** La procédure de retenue douanière sur demande est originale, celle-ci permet en effet au titulaire des droits de solliciter les autorités douanières afin que ces dernières saisissent des biens suspectés d'être constitutifs d'acte de contrefaçon. Cela permet à l'ayant droit de constituer la preuve de la contrefaçon, cette procédure peut se dérouler opportunément avant l'engagement d'une action en contrefaçon et participer de fait à la préconstitution de la preuve, et constituer alors l'élément déclencheur du procès, il faut là rapprocher son intérêt de celui de la saisie-contrefaçon. Il est par ailleurs à envisager que la retenue douanière soit mise en œuvre lors d'un procès. Le recours à la procédure de retenue douanière dans ce cadre se déroule par le biais d'une demande d'intervention (§1), et de voir par la suite la mise en œuvre de celle-ci (§2).

### **§1. La demande d'intervention**

**496.** Il est prévu par le règlement communautaire que chaque État membre mette en place un bureau centralisant<sup>290</sup> toutes les demandes d'intervention de retenue en douane, car cette procédure doit se dérouler en deux étapes des plus logiques, le dépôt de cette demande puis l'acceptation de celle-ci. Il est utile que ces demandes soient regroupées auprès du même service douanier afin d'assurer l'harmonisation du traitement de celles-ci car il en existe un véritable examen. Justifiant de plus cette centralisation le fait que leur application est nationale, mais peut également l'être au niveau communautaire<sup>291</sup>, par conséquent dans un souci d'efficacité de traitement et de transmission de l'information il est avantageux qu'une centralisation existe ici. Il est donc opportun à présent d'introduire les acteurs de la demande d'intervention (I), puis d'en étudier le contenu ainsi que son examen (II).

---

<sup>290</sup> Voir ici l'article 5.1 du règlement n° 608/2013 qui prévoit donc cette centralisation des demandes au sein de ce que le texte nomme le « service douanier compétent ». Il est donc à supposer, suite à une telle qualification, qu'une demande mal adressée est tout simplement irrecevable par les services douaniers, ceux-ci n'ont pas d'obligation de la transmettre à « service douanier compétent ». À relever tout de même qu'il est possible de procéder par voie électronique tel que l'indique ce même règlement en son article 5.2. En France il est donc nécessaire d'envoyer la demande auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects.

<sup>291</sup> Il existe des formulaires distincts à remplir selon que la demande vise le territoire national ou communautaire, ceux-ci sont disponibles sur demande auprès des services douaniers, ou directement sur leur site internet <http://www.douane.gouv.fr/>.

## I. Les initiateurs de la demande d'intervention de retenue en douane

**497.** Il est utile de préciser succinctement les personnes pouvant réaliser le dépôt de cette demande d'intervention ; c'est à l'article 3 du règlement n° 608/2013 qu'il faut se référer où il est donné à ce sujet une liste limitative. Il s'agit là d'une série d'acteurs qui se distingue de celle très limitative de ceux pouvant agir en contrefaçon. Cela se justifie car il ne s'agit fondamentalement que d'une mesure probatoire, l'origine communautaire du texte en donnant le régime conduit à une volonté d'élargissement du champ des intervenants par rapport aux usages nationaux souvent plus restrictives, et c'est ici le cas. Il y apparaît tout de suite une distinction entre ceux pouvant présenter une demande d'intervention au niveau national uniquement, et ceux pouvant le faire afin d'agir sur l'ensemble du territoire européen tout comme national, ainsi que ceux ne pouvant le faire qu'au niveau de l'Union.

**498.** Dans le cas d'une demande au niveau communautaire ou national, l'article 3.1 du règlement n° 608/2013 désigne classiquement les titulaires de droits, les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle, ainsi que les organismes de défense professionnelle, mais plus originalement un certain nombre de groupements<sup>292</sup> peuvent agir ici, ce sont essentiellement des groupements ayant un intérêt commun à l'exploitation du bien, ou ensemble de biens, visé par la demande d'intervention. Il faut donc exposer qu'au niveau de cette indication réglementaire, celle des personnes pouvant réclamer une demande d'intervention au niveau de l'Union ou national, il existe un élargissement certain de ceux pouvant agir par rapport aux droit français. Il est à observer qu'effectivement en droit français de tels groupements professionnels peuvent se trouver en situation de procéder à une action de défense des droits d'un bien protégé, le règlement n° 608/2013 ouvre plus largement encore l'accès à des groupements ayant donc un intérêt plus économique que juridique à la sauvegarde de ce bien. Bien sûr il ne faut pas aller trop loin, cela reste simplement le recours à la mesure de retenue en douane, et pour une protection pleinement mise en œuvre, il sera nécessaire que le titulaire de l'action en contrefaçon soit averti par les services douaniers, ou même incidemment par celui ayant actionné cette procédure, afin qu'il soit procédé à une véritable action en contrefaçon devant les tribunaux. Il faut voir ici une illustration du pragmatisme des textes communautaires, il s'y exprime en effet généralement une volonté de lier le

---

<sup>292</sup> Le règlement n° 608/2013 est ici très précis, il cite donc en son article 3.1 d) : « *les groupements au sens de l'article 3, point 2, et de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, les groupements de producteurs au sens de l'article 118 sexies du règlement (CE) n° 1234/2007 ou les groupements de producteurs similaires prévus dans le droit de l'Union réglementant les indications géographiques qui représentent les producteurs de produits comportant une indication géographique ou les représentants de ces groupements, en particulier les règlements (CEE) n° 1601/91 et (CE) n° 110/2008 et les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique ainsi que les organismes ou autorités de contrôle compétents pour cette indication géographique* ».

principe de droit à son application économique pratique de façon fluide en mêlant différents intervenants. Ces éléments se retrouvent ici, car il s'agit bien là d'une ouverture de la mesure à des tiers économiquement intéressés.

**499.** En continuant à préciser ceux pouvant présenter une demande d'intervention de retenue en douane, l'article 3.2 du règlement n° 608/2013 indique les personnes autorisées à introduire uniquement une demande d'intervention au niveau national. Ainsi en plus de ceux précédemment cités, avec l'élargissement qui a donc été relevé, il est ajouté deux séries d'acteurs pouvant solliciter la procédure, il s'y trouve « les personnes ou entités autorisées à utiliser des droits de propriété intellectuelle, qui ont officiellement été autorisées par le titulaire de droits à engager une procédure pour déterminer s'il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle », mais aussi les groupements de producteurs ou organismes défendant ou réglementant les indications géographiques<sup>293</sup>, et dans ce dernier cas il faut aussi y voir la volonté d'étendre le plus possible la protection des droits de propriété intellectuelle à ceux y ayant un intérêt. Ce qui est particulièrement intéressant à relever ici est la première catégorie de personnes habilitées par l'article 3.2 du règlement n° 608/2013 à solliciter une retenue en douane nationale, il s'agit de tiers auxquels le titulaire des droits autorise explicitement « d'engager une procédure pour déterminer s'il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle ». Il vient tout de suite dans la réflexion la situation diverse des licenciés, en effet lors de l'octroi d'une licence exclusive, il s'agira alors de la situation permettant à celui-ci d'engager jusqu'à l'action en contrefaçon en elle-même. Mais il faut aussi raisonner sur le licencié simple, et dans ce cas le règlement n° 608/2013 amène une ouverture dans le rôle que celui-ci peut avoir à jouer dans la défense des droits de propriété intellectuelle. Il est de fait tout à fait envisageable que le titulaire des droits, lors de la signature du contrat de licence, accorde dans ce document la faculté de faire procéder à une retenue en douane, puisque cette procédure amènera indirectement à connaître d'une éventuelle atteinte aux droits de propriété intellectuelle tel que l'exige ce règlement. Donc ce texte communautaire permet d'apporter l'initiative au licencié simple dans le cadre de cette procédure de retenue en douane, alors qu'en principe en droit national, celui-ci ne peut que suivre les actes du titulaire des droits, c'est là un bénéfice pour la défense des droits.

**500.** Un dernier point à soulever quant à la liste de ceux pouvant procéder à une demande de retenue en douane, mais cela uniquement au niveau de l'Union. L'article 3.3 du règlement n° 608/2013 précise qu'en complément de ceux déjà cités à l'article 3.1, il est possible aux « titulaires de licences exclusives couvrant

---

<sup>293</sup> Le texte précise que « les groupements de producteurs prévus dans la législation des États membres réglementant les indications géographiques représentent les producteurs de produits comportant des indications géographiques ou les représentants de ces groupements et les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique, ainsi que les organismes ou autorités de contrôle compétents pour cette indication géographique ».

l'intégralité du territoire de deux États membres ou plus, lorsque ces titulaires de licences ont été officiellement autorisés dans ces États membres par le titulaire de droits à engager une procédure pour déterminer s'il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle » d'agir à cette fin. Ici pas d'élargissement notable des acteurs de la procédure, simplement l'affirmation logique que pour agir au niveau communautaire, un licencié exclusif doit avoir des intérêts communautaires.

**501.** Il est utile à présent d'exposer factuellement le contenu de cette demande d'intervention ainsi que son examen.

## **II. Le contenu et l'examen de la demande d'intervention**

**502.** Il s'agit ici de fournir aux autorités douanières des informations sur les marchandises visées dans un but d'identification rapide de celles-ci et de relever éventuellement de manière simple le caractère contrefaisant qu'elles peuvent présenter. Il y aura alors un examen de ces données fournies et l'article 8 du règlement n° 608/2013 précise qu'aucune redevance n'est à exiger pour ce traitement. Le contenu de cette demande doit donc être des plus complets à cette fin, et c'est alors à l'article 6.3 du règlement n° 608/2013 qu'il faut ici se référer pour connaître les renseignements à fournir. Il convient d'indiquer ici que ce récent règlement apporte quelques bénéfices à ce sujet par rapport à ceux l'ayant précédé en la matière, car il existe désormais une indication expresse des informations à joindre nécessairement à la demande d'intervention, antérieurement cela était moins précis. Il est à identifier trois types de renseignements à fournir.

**503.** Tout d'abord il est à présenter les informations relatives à l'identité du demandeur, il ne doit pas là y avoir d'ambiguïté et ainsi il sera nécessaire de présenter tous les documents établissant cette qualité, cela pourra être simplement constitué par une copie du registre contenant le titre de propriété intellectuelle à protéger, un contrat d'édition ou encore la convention liant le titulaire à son licencié et lui permettant d'agir. Les services douaniers suivent simplement la liste des personnes habilitées par l'article 3 du règlement à agir ici, et s'assurent parallèlement du niveau de l'intervention souhaitée, communautaire ou national.

**504.** Par la suite il faut en venir à l'identification de l'objet même de cette procédure, celle des marchandises et objets à saisir effectivement. Il est à fournir dès lors un certain nombre d'informations techniques qui permettront d'aboutir à la reconnaissance sans difficulté, certains secrets de fabrication peuvent être révélés s'ils permettent de réaliser les opérations efficacement, les autorités douanières étant bien évidemment soumises à une obligation de confidentialité.

**505.** La dernière série d'éléments à fournir avec la demande d'intervention est plus originale que les précédentes, il s'agit du consentement à donner relativement à la procédure elle-même, notamment les conséquences de cette dernière. Il est là noter

deux points particulièrement importants, outre la traditionnelle obligation de coopération à la procédure mais cela ne doit pas poser de difficulté dans le cadre de cette mesure. Ce qu'il est à relever se trouve être tout d'abord l'acceptation de la responsabilité propre du demandeur de la retenue douanière envers le détenteur des marchandises contrôlées dans le cas où celle-ci « ne sont pas restitués ou sont endommagés et hors d'usage à cause d'un acte ou d'une omission du titulaire de la décision, ou qu'il est établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle ». De plus le demandeur de la mesure doit en accepter les coûts éventuels, car si le traitement de la demande se trouve être de fait gratuit, ce ne sera pas le cas des actes effectués suite à la saisie des marchandises, cela comprend les mesures techniques aussi bien que la possible destruction de ces marchandises selon l'article 23 du règlement n° 608/2013.

**506.** Suite au dépôt de la demande l'article 9 du règlement n° 608/2013 précise que les autorités douanières notifient au demandeur leur décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci. En cas de rejet, le service douanier compétent motive sa décision et fournit des informations concernant la procédure de recours. De plus si à la réception de la demande le service douanier estime que celle-ci ne contient pas toutes les informations requises, il invite alors le demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la demande. En pareil cas, le délai de trente jours précédemment visé est suspendu jusqu'à la réception des informations concernées.

**507.** Tous les éléments à fournir lors de l'introduction d'une demande d'intervention des douanes ont pour fonction de responsabiliser celui sollicitant cette mesure, car il s'agit en pratique d'une action pouvant avoir de lourdes conséquences sur l'activité de celui se voyant être l'objet de celle-ci. Il faut là se rapprocher des suites qui peuvent avoir lieu après l'exécution d'une saisie-contrefaçon, et considérer que les engagements obligatoires à fournir lors de l'exécution de la mesure sont un bénéfice à l'équilibre de cette procédure, et que la saisie-contrefaçon ne connaît pas dans la même balance.

**508.** L'examen de la demande d'intervention en vue d'une mesure de retenue douanière conduit à présent à exposer la mise en œuvre de celle-ci.

## **§2. Mise en œuvre de la retenue douanière sur demande**

**509.** Dès lors que la demande d'intervention est accueillie par le service douanier compétent, celle-ci prend effet dès le lendemain au niveau national, selon les dispositions de l'article 10 du règlement n° 608/2013. Par ailleurs au niveau de l'Union, la demande est transmise aux autorités douanières des différents États membres ciblés au même moment, à la condition que le demandeur en ait accepté les coûts de traduction ; si ce dernier point n'est pas vérifié, la demande sera

logiquement suspendue jusqu'à cela soit effectué. Le moment de prise d'effet de la mesure est important pour l'intérêt de cette dernière, le très bref délai existant ici soutient celle-ci, et concerne en pratique la transmission de l'information centralisée aux différents agents des services douaniers qui vont réaliser concrètement les opérations de contrôle et de saisie qui conduiront donc à une mesure de retenue en douane. L'intérêt de la demande d'intervention est de susciter une attention particulière de ces agents sur certaines marchandises, mais dans la mise en œuvre concrète de cette procédure, les autorités douanières procèdent à leur contrôle habituel, il y aura simplement une meilleure connaissance de certains biens pouvant être l'objet de contrefaçon. À cette fin les services douaniers sont en possession de fiches d'information établies par la Direction générale des douanes et reprenant les informations contenues dans la demande d'intervention. La situation où la demande d'intervention de retenue en douane peut donner lieu à une action beaucoup plus vive, constituer ce qui peut être nommé « une mesure de choc », est celle où le demandeur dispose d'informations précises permettant un ciblage particulier, et par conséquent bien précis, de certaines marchandises. Cette éventualité est fonction des éléments fournis par le demandeur et relève de la diligence de ce dernier, dans la mesure bien évidemment où il est en mesure de posséder ces informations, ces actions ne se produisent pas à l'initiative des douanes or les cas où celles-ci mettent elles-mêmes en place des mesures ciblées.

**510.** De plus la demande d'intervention de retenue en douane connaît une durée d'application limitée, il est évident que les services douaniers ne peuvent indéfiniment avoir à mettre en œuvre de telles mesures de contrôle ciblés. Il ne peut en effet être mobilisé les agents de l'administration que pour une durée définie, puis il se constituerait au fil du temps une accumulation trop importante de demandes, et de plus les flux de marchandises sont très concrètement soumis aux flux de leur propre production qui est elle-même délimitée dans le temps, ainsi que la prise en compte des phénomènes de mode. Par conséquent l'article 11 du règlement n° 608/2013 précise que lors de l'acceptation de la demande, il est fixé la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir. Le texte précise alors que « cette période commence le jour où la décision faisant droit à la demande prend effet, en vertu de l'article 10, et ne dépasse pas un an à partir du lendemain de la date d'adoption ». Cette durée limitée à une année peut sembler relativement brève c'est pourquoi l'article 12 de ce même règlement prévoit qu'il est possible de solliciter une prolongation de la demande d'intervention, celle-ci ne peut également pas excéder un an, mais il n'y a pas de limitation au nombre de ces demandes de prolongation. C'est ainsi que le titulaire des droits peut maintenir l'attention des autorités douanières sur ses produits si ceux-ci sont l'objet d'atteintes répétées et maintenues dans le temps. Il est tout à fait louable que le règlement n° 608/2013 autorise ce renouvellement sans contrainte, cela assure au propriétaire des droits un niveau de protection plus important que s'il ne le pouvait. Cette facilité pour renouveler la demande permettant de bénéficier toujours de l'attention accrue des

services douaniers sur les produits spécifiques est d'un grand apport pour l'intérêt de cette procédure. Il est utile d'insister sur la notion de diligence de l'ayant droit, car il n'y a pas de renouvellement automatique, cela doit se faire sur demande, et à noter que le règlement encourage ce processus puisque le renouvellement de la demande d'intervention, tout comme son dépôt initial, se trouve être sans redevance exigible, par conséquent c'est au titulaire d'agir.

**511.** Par la suite lors de la période de mise en œuvre, si les droits de propriété intellectuelle visés dans la demande ne sont plus maintenus, les autorités douanières vont cesser toute action de ce chef. Le demandeur qui n'est plus titulaire des droits doit d'ailleurs informer ces dernières, car dans le cas contraire sa responsabilité serait engagée pour toute action ayant eu lieu sur des marchandises qui aurait été saisies dans le cadre de la demande d'intervention. À noter aussi que la situation contraire est envisageable, le demandeur peut modifier, et donc éventuellement ajouter, des droits de propriété intellectuelle à la mesure de retenue en douane réclamée par le biais d'une requête auprès du service douanier compétent.

**512.** Enfin il faut apporter une précision quant à la durée même de la mesure de retenue en douane lors de sa mise en œuvre effective. C'est ici à l'article 23 du règlement n° 608/2013 qu'il faut se référer, et où il est indiqué qu'un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables dans le cas de denrées périssables, débute à compter de la notification au bénéficiaire de la décision de retenue en douane des marchandises. C'est durant ce délai que les diligences des suites procédurales sont à accomplir, autrement il sera tout simplement mis un terme à la retenue. C'est cette étape qui à présent doit être exposée.

**513.** L'examen de l'action des douanes permet de constater l'importance de celle-ci dans le cadre de la constitution de la preuve en vue de l'action en contrefaçon, il convient à présent d'en traiter les suites.

## **Chapitre II. Les suites procédurales de l'action des douanes**

**514.** Il convient de distinguer ici l'information fournie au titulaire des droits de propriété intellectuelle du fait de la réalisation d'une mesure de retenue en douane (I), cette information est donnée dans les deux situations amenant à la réalisation d'une mesure de retenue en douane, soit d'office, soit sur demande. Puis il est nécessaire de traiter des suites procédurales en elles-mêmes (II), il s'agit là des devoirs du titulaire des droits de propriété intellectuelle, mais également de la réponse que peut fournir le détenteur ou propriétaire des marchandises retenues, ainsi que des agissements des autorités douanières.

## **Section 1. L'information au titulaire des droits de propriété intellectuelle**

**515.** Tel qu'il l'a été indiqué, il existe deux situations où le titulaire des droits de propriété intellectuelle sera averti de la mise en œuvre effective d'une mesure de retenue en douane, tout d'abord dans l'hypothèse où celle-ci se produit sans aucune sollicitation de sa part, il s'agira de la procédure de retenue en douane d'office (A), ou alors dans le cas où il a été précisément sollicité une telle mesure par une demande d'intervention et que celle-ci a donc été réalisée(B).

### **§1. Information lors d'une retenue en douane d'office**

**516.** La volonté affirmée au niveau européen de lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle a conduit à mettre en place, au sein des différents règlements ayant eu à s'appliquer en la matière, la procédure de retenue en douane d'office. C'est aujourd'hui à l'article 18 du règlement n° 608/2013 que celle-ci est prévue, elle se déroule donc à l'initiative des autorités douanières, qui lorsqu'elles suspectent une marchandise d'être constitutive d'une violation d'un droit de propriété intellectuelle vont procéder à une retenue en douane.

**517.** Suite à la réalisation de cet événement fortuit, les autorités douanières vont solliciter le concours du titulaire des droits, notion à entendre ici au sens large tel qu'il sera vu plus loin, afin de déterminer si les marchandises présentent un caractère de contrefaçon. Il y aura à cette fin une double action d'information de ce titulaire, ainsi il est procédé à une recherche d'informations complémentaires sur ces marchandises en se renseignant auprès de celui-ci, et invitation lui est également faite de déposer une demande d'intervention afin de basculer dans le cadre de la mesure de retenue en douane. Il est à préciser brièvement qu'il est notifié au détenteur de ces marchandises leur retenue dans le délai d'un jour ouvrable à compter de cet occurrence, et il est à relever alors que l'information n'est faite au titulaire des droits de propriété intellectuelle supposément violés qu'après la notification à ce détenteur des marchandises de la saisie de celles-ci. Il faut y voir une application du principe du respect des droits de la défense et donc du contradictoire. Pour mener à bien la mission de recherche d'informations, les autorités douanières dérogent à leur obligation de confidentialité de façon extrêmement limitée selon les prescriptions du règlement n° 608/2013 qui précise donc en son article 18 que celles-ci ont la faculté « sans divulguer d'informations autres que celles portant sur la quantité réelle ou estimée de marchandises et sur leur nature réelle ou supposée, images comprises, le cas échéant », de demander à ce que leur soit fournies toutes les informations utiles.

**518.** Il faut porter un regard attentif sur la formulation employée par le règlement n° 608/2013 au sujet de celui qui se trouvera être le sujet de la communication que réalisent les autorités douanières dans le cadre de la mesure de retenue d'office. Il est en effet indiqué qu'il s'agit de toutes « personnes ou entités habilitées à présenter

une demande concernant la violation alléguée de droits de propriété intellectuelle ». Donc il y a là une recherche d'élargissement de la base des interlocuteurs en matière de défense des droits de propriété intellectuelle, ce ne sera pas seulement le propriétaire exclusif des droits qui sera l'objet de l'attention des autorités douanières, mais toute personne pouvant présenter une demande dans le but de protection de ces droits. À noter que le terme « demande » est assez générique, en droit français il ne peut s'agir que d'une action juridique, l'engagement d'une procédure à cette fin. En continuant le raisonnement, il apparaît bien évidemment que cette action envisagée doit l'être dans le respect des règles applicables en France relativement à ce domaine de défense des droits de l'immatériel, et il faut donc penser à l'ensemble des titulaires de l'action en contrefaçon, mais aussi à ceux de la saisie-contrefaçon. Il est à noter que ces deux ensembles d'acteurs se recoupent mais il est intéressant d'envisager les titulaires d'une demande de saisie-contrefaçon comme des acteurs à part entière dans cette hypothèse, et plus précisément au sujet de ceux dans la situation d'un titre de propriété intellectuelle en cours d'examen préalablement à sa publication. Dans une telle condition, l'action en contrefaçon ne peut être menée à terme car les tribunaux sursoient à statuer jusqu'à la publication du titre, mais le déposant de ce titre peut tout de même solliciter le plein bénéfice d'une mesure de saisie-contrefaçon, ou même déposer un dossier au greffe du tribunal compétent en perspective d'une action en contrefaçon dès lors que son titre sera publié. Par conséquent c'est bien là un acteur de la défense des droits de propriété intellectuelle que les autorités douanières pourront contacter dans le contexte de la retenue en douane d'office, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. D'un point de vue pratique il existe indubitablement une difficulté à suspecter une atteinte à un droit de propriété intellectuelle non encore publié, mais il est à envisager que cela puisse relever de l'évidence, par exemple une origine de production manifestement trompeuse. Enfin à noter une autre difficulté, mais à laquelle le règlement n° 608/2013 répond, celle de connaître le futur titulaire d'un tel titre de propriété intellectuelle en devenir au moment de la retenue d'office, il est en effet ici prévu que les agents des douanes puissent consulter les organismes dépositaires de ces demandes afin d'obtenir l'information.

**519.** Par ailleurs il est particulièrement utile de considérer ici le rôle des licenciés, celui possédant une licence exclusive est sans aucun doute un interlocuteur privilégié, il peut mener une action en contrefaçon et connaît généralement un fort intérêt à l'exploitation du produit, et se montrera donc logiquement très attentif aux sollicitations de l'administration des douanes. Mais il faut immédiatement regretter encore le délaissement du licencié simple dans le cadre de l'action en contrefaçon en France, car s'il pouvait éventuellement agir dans le cadre d'une demande d'intervention de retenue en douane lorsqu'il bénéficie d'une autorisation expresse du titulaire des prérogatives exclusives sur le bien, il ne peut aucunement être un interlocuteur lors de la survenance d'une mesure de retenue en douane d'office, puisqu'il n'est pas habilité à présenter de « demande concernant la violation alléguée

de droits de propriété intellectuelle ». Il est dommageable que le législateur français ne donne pas un rôle plus important dans de telles situations au licencié simple, car c'est bien souvent un acteur économique important dans la vie du bien, il est également fréquemment plus disponible que le propriétaire même des droits de propriété intellectuelle, par conséquent il pourrait agir plus efficacement dans l'intérêt de la défense de ces derniers. Il est donc une fois encore à encourager le législateur à accorder plus de pouvoir d'initiative au licencié simple, tout en gardant un différentiel par rapport au licencié exclusif. Ce dernier pouvant de fait engager l'engager l'action en contrefaçon dans les mêmes conditions que le titulaire des droits, alors que le premier doit être à même de simplement pouvoir initier l'action, bénéficiant d'un rôle moteur dans l'action et non plus simplement spectateur.

**520.** Il faut s'intéresser maintenant à l'information devant avoir lieu du fait de l'exécution de la mesure de retenue.

## **§2. Information du fait de l'exécution d'une retenue en douane sur demande**

**521.** Lors de la période de mise en œuvre de la demande d'intervention de la retenue en douane, il existe donc une attention particulière sur certaines marchandises, dès lors que les autorités douanières les suspectent d'être constitutives de violation de droits de propriété intellectuelle ; il va s'installer un dialogue entre le bénéficiaire de la demande et celles-ci. Il faut suivre les indications de l'article 17 du règlement n° 608/2013 et il se présente alors aux agents des douanes deux options, soit ils procèdent directement à la mesure de retenue, soit ils requièrent auprès du bénéficiaire de la mesure de retenue en douane un complément d'information, et ici aussi il peut être fourni au titulaire de la décision certaines données supplémentaires, il s'agit de la quantité réelle ou estimée de marchandises, de leur nature réelle ou supposée, ainsi que le cas échéant d'images de ces marchandises. Il est là important de relever l'existence d'une distinction par rapport aux informations transmises au titulaire des droits atteints lors d'une retenue d'office, en effet dans ce cas celles-ci sont strictement listées dans un but de confidentialité puisque la violation des droits n'est qu'envisagée et hors de toute sollicitation, mais lors de la mise en œuvre d'une demande d'intervention, il en va autrement. C'est ainsi que le règlement n° 608/2013 dispose que « toutes les informations utiles » peuvent être fournies au bénéficiaire de la demande d'intervention afin d'étayer la retenue en douane, c'est là une formulation qui est des plus ouvertes, et il a donc été jugé que les services des douanes pouvaient aller jusqu'à transmettre directement au bénéficiaire de la mesure des échantillons<sup>294</sup>. Dans une telle hypothèse, cette consultation du bénéficiaire paraît créer un certain déséquilibre entre les parties présentes à cette procédure de retenue en douane, car de plus il avait également été jugé dans le même litige que cette communication d'échantillon n'entraînait pas l'ouverture du délai de cette procédure. La combinaison de ces éléments permet

---

<sup>294</sup> Voir ici : Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-17145.

indubitablement à ce bénéficiaire de jouir d'une meilleure préparation pour les suites procédurales, il serait donc opportun de prévoir également une information du détenteur des marchandises dans un tel cas, sans pour autant faire courir le délai de la procédure de retenue en douane puisque celle-ci n'est pas effective. Il est nécessaire qu'une réponse soit communiquée sur ces informations, autrement les autorités douanières ne réaliseront pas la mesure de saisie, à noter donc ici l'exigence de diligence émanant du demandeur à cette mesure.

**522.** En conséquence de l'exécution de la mesure de retenue des marchandises, que cela ait eu lieu sur la seule base de la demande d'intervention ou suite à l'aide d'informations complémentaires, il y aura une notification faite tout d'abord au détenteur des marchandises saisies, car c'est celui subissant en premier lieu les conséquences de cette mesure et supposément en défense dans le potentiel litige à venir. Puis suite à l'accomplissement de cette formalité, il y a lieu de procéder dans les plus brefs délais, quasi concomitamment en pratique, à l'information du demandeur de la mesure d'intervention. La réalisation de cette notification est essentielle puisqu'elle permet de faire débiter le délai de dix jours, ou de trois jours en cas de denrées périssables, durée maximale de la retenue douanière. Dans un souci d'équilibre entre les parties, les services des douanes fournissent à chacune d'elles les renseignements spécifiques des marchandises faisant effectivement l'objet de la mesure de retenue en douane, il s'agit de leur quantité réelle ou estimée ainsi que de leur nature réelle ou supposée, et éventuellement d'images de celles-ci. Cette information est des plus essentielles car il est indispensable qu'il soit établi sans ambiguïté l'objet même des contestations et du litige en devenir.

**523.** Il faut indiquer également au sujet des effets de la notification, que cela permet au titulaire de la décision de demande d'intervention de solliciter par le biais d'une requête auprès des autorités douanières le nom et l'adresse du destinataire, de l'expéditeur, du déclarant et du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l'origine, la provenance et la destination des marchandises retenues. Dans le contexte de lutte contre la contrefaçon, il est très utile qu'une telle communication soit envisageable, c'est permettre à ce demandeur, au propriétaire de ces droits immatériels atteints d'en rechercher l'origine, ou encore les circuits, et de se préparer ainsi au mieux à une éventuelle action en contrefaçon.

**524.** L'information du fait de la mise en œuvre de la mesure de retenue en douane engage désormais à traiter des suites et enjeux de celle-ci.

## **Section 2. Les suites et enjeux de cette procédure auprès des différents acteurs concernés**

**525.** Lors de la mise en œuvre de la mesure de retenue en douane, les autorités douanières procèdent à la notification de celle-ci aux différents intéressés, cette formalité ouvre alors un délai de principe de dix jours durant lesquels sont à traitées

les suites de cette procédure. Le règlement n° 608/2013 entré en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2014 a introduit une nouvelle procédure tout à fait originale de destruction des marchandises saisies sans qu'un jugement n'ait tranché s'il s'agissait d'une contrefaçon ou pas. Il convient alors de traiter alors des diligences à effectuer par le bénéficiaire de la demande d'intervention de retenue en douane (§1), mais également de celles envisageables pour le détenteur des marchandises retenues en douane (§2). Il convient d'aborder finalement les enjeux de cette procédure (§3).

### **§1. Les diligences réalisées par le titulaire de la demande d'intervention**

**526.** Il faut ici se référer à l'article 23 du règlement n° 608/2013, celui-ci est une profonde évolution par rapport aux anciens textes communautaires ayant eu à s'appliquer en la matière. Il y est en effet mis en place une nouvelle logique, celle de la destruction des marchandises, hors de tout jugement tranchant la question de la contrefaçon. La première suite à envisager à la retenue en douane, c'est ce qui est appelé plus communément la procédure de destruction simplifiée. Il est également logiquement envisagé que les actes du bénéficiaire de cette mesure de retenue ouvrent à ce dernier la possibilité de maintenir la saisie des marchandises, ou de proroger le délai de la mesure de retenue en douane en elle-même. Il faut bien relever qu'en l'absence de diligences menées par le demandeur à la mesure de retenue dans les délais prévus, il sera immédiatement mis fin à la mesure de retenue en douane, et dès lors que les formalités douanières sont effectuées, celles-ci pouvant l'être dès l'expiration de ces délais, les marchandises en cause seront à nouveau placées en circulation. Il est donc nécessaire que le titulaire de la demande de retenue se montre particulièrement attentif et prompt lors de la mise en œuvre de cette procédure, car les délais qui la gouvernent sont relativement brefs.

**527.** La mesure de destruction simplifiée est exécutée à la condition que trois éléments soient vérifiés cumulativement, il s'agit pour deux d'entre eux de diligences à effectuer par le bénéficiaire de la décision de retenue en douane, la dernière est à la charge du détenteur des marchandises. Les trois éléments dont les autorités douanières doivent s'assurer dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours dans le cas de denrées périssables, à compter de la notification de la procédure sont la confirmation par écrit de la conviction de ce bénéficiaire de l'existence d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ainsi de plus que son accord de procéder à la destruction des marchandises, et enfin que le détenteur de ces marchandises ait agréé par écrit à la destruction de ces dernières, ou inversement qu'il ne s'y soit pas opposé expressément dans le délai ouvert à l'occasion de la mise en œuvre de cette procédure. Il existe donc suite à la mise en œuvre de ces formalités une parfaite connaissance de la mesure de destruction envisagée par le bénéficiaire de la décision de retenue en douane, c'est essentiel car celle-ci a lieu sous sa responsabilité. Il faut de plus ajouter que ce consentement à la destruction des biens a une incidence pratique tout à fait concrète, puisque notablement les coûts de celle-ci sont à la charge du bénéficiaire de la retenue, c'est ce que précise

l'article 29 du règlement n° 608/2013. Ce même article permet au bénéficiaire de cette retenue de murir sa réflexion à ce sujet, car il a en effet la possibilité de solliciter, au moyen d'une requête auprès des autorités douanières, une estimation du coût de mise en œuvre de cette procédure.

**528.** Il faut envisager également que la destruction des marchandises ne soit pas la seule issue à cette procédure. Il se présente en effet deux situations prévues à l'article 23 du règlement n° 608/2013 où le titulaire de la demande de retenue sera conduit à devoir informer les autorités douanières de « l'ouverture d'une procédure pour déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle » selon la formulation du texte. La première hypothèse relève du domaine de l'initiative, c'est celle où ce titulaire ne sollicitera pas l'engagement de la procédure de destruction simplifiée, mais lui préférera à la place l'engagement d'une action. La seconde hypothèse est à l'issue d'une contrainte, c'est en effet la situation où le détenteur des marchandises a refusé par écrit la destruction de celles-ci ou n'est pas réputé y avoir consenti, et par conséquent sous peine de voir ces biens être remis en circulation par le biais d'une mainlevée, il doit être procédé à l'ouverture d'une procédure. Il se pose alors tout de suite la question de savoir de quelle procédure il s'agit, le règlement emploie ici une expression des plus évasives, c'est là tout à fait satisfaisant car elle laisse libre le bénéficiaire de la demande de retenue en douane de choisir. La procédure à mettre en œuvre doit avoir pour but d'établir l'existence d'une quelconque atteinte à un droit de propriété intellectuelle, il apparaît donc en droit interne la possibilité de recourir à deux mesures bien distinctes, soit il sera envisagé une saisie-contrefaçon, soit de directement saisir la juridiction compétente afin d'engager une action en contrefaçon. Ces deux options présentées ici obéissent bien à la nécessité imposée par le règlement n° 608/2013 que la procédure engagée ait pour but de connaître de l'existence d'une contrefaçon. Il s'agira alors d'un choix de stratégie procédurale pour savoir quelle voie emprunter ; opportunément il est à considérer que se tourner vers une saisie-contrefaçon est plus prudent, car celle-ci permet de s'assurer plus avant encore que la retenue en douane de la présence éventuelle d'actes de contrefaçon. La saisie-contrefaçon dans une telle hypothèse doit être menée selon les prescriptions qui la dirigent dans le Code de la propriété intellectuelle, simplement la particularité est ici qu'elle aura lieu dans les locaux des douanes. Le fait de se diriger directement vers le procès indique tout de même l'existence d'une certaine degré d'évidence dans la caractérisation de la contrefaçon vis-à-vis des marchandises en cause. D'un point de vue procédural il faut considérer que dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours en cas de denrées périssables, l'ouverture de la mesure exigée par le règlement est réalisée au sujet de la saisie-contrefaçon par le dépôt de la requête auprès du président du tribunal de grande instance compétent, ou en matière de propriété littéraire et artistique auprès du commissaire ou du juge d'instance, alors qu'au sujet de la saisine directe d'une juridiction c'est par le biais de la délivrance d'une assignation que cette condition est remplie. Il ne peut en effet être ici réclamé que l'autorisation de la saisie-contrefaçon

ait été délivrée, ou que l'affaire soit inscrite au rôle de la juridiction, et tout particulièrement au regard des brefs délais existant.

**529.** Il existe enfin une dernière diligence prévue par l'article 23 du règlement n° 608/2013 que le titulaire de la demande de retenue en douane puisse envisager, c'est celle de la sollicitation auprès des autorités douanières d'une prorogation de cette procédure. Il faut préciser tout d'abord qu'une restriction logique se présente ici, celle-ci n'est en effet envisageable que pour les denrées non périssables. Puis au sujet de la prorogation elle-même, il est là à noter une évolution bienvenue par rapport au précédent règlement applicable en la matière, il s'agit d'une modification des exigences textuelles à ce propos. Il était en effet indiqué par le passé que cela n'était possible que « dans des cas déterminés », cela donnait lieu à une décision des autorités douanières ayant un caractère tout à fait discrétionnaire, et c'est désormais simplement une « requête dûment motivée » qui est exigée. Il faut tout de même noter que l'appréciation de cette motivation reste à la discrétion des services douaniers, mais c'est tout de même une notion bien plus évidente à appréhender que la précédente. D'un point de vue pratique, la prorogation de la mesure de retenue en douane ne peut avoir lieu que pour dix jours supplémentaires au maximum, et donc seulement à une reprise.

**530.** Suite à l'examen des diligences devant être effectuées par le demandeur à l'origine de la mesure, il est à traiter de celles pouvant être à la charge du détenteur des marchandises saisies.

## **§2. Les diligences réalisées par le détenteur des marchandises saisies**

**531.** Il est à noter que le texte du règlement n° 608/2013 désigne celui qui voit ses marchandises connaître une mesure de retenue en douane comme le déclarant ou le détenteur des marchandises. Il s'agit quoi qu'il en soit de l'interlocuteur auquel les autorités douanières vont s'adresser relativement au devenir de ces biens, et avec lequel il doit s'instaurer en principe un véritable dialogue. Dans cet exposé il a été préféré d'évoquer simplement l'expression de détenteur des marchandises, il s'agit en fait de privilégier la désignation de celui le plus en lien avec la possession même de ces marchandises, même si le véritable propriétaire de celle-ci peut encore être une autre personne. La fonction de déclarant des marchandises est celle d'un intermédiaire, c'est un professionnel qui se charge de mener à bien les formalités administratives douanières pour le compte du détenteur de ces marchandises. Il est donc bienvenu au bon déroulement de cette procédure que les services douaniers puissent s'adresser indistinctement au déclarant des marchandises ou à leur détenteur même, cela assure une souplesse à la mise en œuvre pratique de celle-ci, car il est tout à fait envisageable que ce détenteur soit bien plus difficilement joignable que le déclarant. L'essentiel pour l'administration douanière est de fait d'être en contact avec une personne chargée de ces marchandises. Cette précision sémantique apportée, il est utile d'insister sur le rôle de l'interlocuteur des autorités

douanières à ce sujet, celui-ci doit en effet faire montre d'une diligence certaine lors de la procédure de retenue en douane, car si tel n'est pas le cas, le titulaire de la demande de retenue la mènera selon son propre désir et pourra notamment engager sans difficulté la procédure de destruction simplifiée du fait qu'il ne connaîtra aucune opposition.

**532.** Le détenteur des marchandises connaissant une retenue en douane se trouve dans une situation opposée à celui ayant sollicité le bénéfice de cette procédure. Il est indéniable qu'il subit la procédure et se trouve donc dans une situation défensive, mais il n'est tout de même par dépourvu de moyens d'action s'il décide d'agir. Il faut en effet considérer qu'il dispose de deux moyens lui étant ouverts pour répondre à cette mesure de retenue en douane. Il peut en premier lieu s'opposer à la mise en œuvre de la procédure de destruction simplifiée, et possède en second lieu la faculté de solliciter la mainlevée anticipée des marchandises saisies.

**533.** Dans la première hypothèse envisagée le détenteur des marchandises procède selon les prescriptions de l'article 23 du règlement n° 608/2013 à un refus de la mise en œuvre de la procédure de destruction simplifiée. Il n'y a pas de précision quant à la forme que doit prendre le refus, car si l'acceptation doit ici être réalisée par écrit, il n'y a au sujet de ce refus qu'une nécessité d'information des autorités douanières. Il faut considérer cela comme protecteur pour le possesseur des marchandises saisies, car le règlement précise que cette procédure de destruction simplifiée ne peut avoir lieu dès lors que celui-ci « *n'a pas confirmé par écrit qu'il consentait à leur destruction et lorsqu'il n'est pas réputé avoir confirmé qu'il consentait à leur destruction* ». Ceci semble impliquer qu'à la moindre initiative du détenteur des marchandises en faveur de la conservation de ces dernières, cela bloque l'aboutissement de cette procédure. Il se présente tout de même dans une telle éventualité une classique problématique de preuve, car si les services douaniers n'estiment pas que l'attitude du détenteur de ces marchandises constitue un refus, alors la procédure de destruction simplifiée suivra son cours, et il est par conséquent à conseiller de procéder par écrit.

**534.** Il est à concevoir que le détenteur des marchandises retenues en douanes désire aller plus loin que de simplement s'opposer à leur destruction, qu'il souhaite les remettre en circulation, ce sera envisageable par le recours à la procédure de mainlevée anticipée prévue à l'article 24 du règlement n° 608/2013. Il faut tout de suite avancer que cette possibilité n'est à envisager que pour certaines marchandises en respectant cumulativement quatre conditions rigoureuses. Tout d'abord ne peuvent être concernées par la procédure de mainlevée anticipée de la retenue que les marchandises liées aux dessins ou modèles, précision également faite dans le texte aux modèles d'utilité, aux brevets, à la topographie de produits semi-conducteurs, et finalement à la protection des obtentions végétales. Ainsi hors de ces domaines de la propriété intellectuelle, il n'y a pas de possibilité de solliciter une mainlevée, et de constater donc que les marques et tous les droits relevant de la

propriété littéraire et artistique en sont exclus. Après avoir considéré le champ d'application de cette mesure de mainlevée anticipée, il faut exposer quelles sont les conditions nécessaires à cela. Il en existe donc quatre mais il est à distinguer la première des trois autres car elle constitue un prérequis indispensable au déroulement de cette procédure. Il est en effet nécessaire qu'il ait été préalablement mis en œuvre une procédure visant à déterminer s'il existe une violation d'un des droits de propriété intellectuelle précités, et pouvant donc entrer dans le cadre de la mesure de mainlevée anticipée. Une fois cette vérification effectuée, le détenteur des marchandises pourra agir. Conséquemment à ce postulat trois conditions sont à remplir cumulativement. Celles-ci sont tout d'abord en ce qui concerne le détenteur des marchandises, l'obligation de déposer une garantie qui soit d'un montant suffisant pour protéger les intérêts du titulaire de la décision, ainsi que l'accomplissement de toutes les formalités douanières. Puis la troisième condition consiste en l'absence de mesures conservatoires ordonnées lors de la mise en œuvre de la procédure visant à déterminer l'existence d'une violation sur les droits de propriété intellectuelle en jeu. Les mesures conservatoires sont à entendre comme toutes celles pouvant être ordonnées lors d'une saisie-contrefaçon ou de la mise en œuvre d'une action en contrefaçon. Il faut noter que l'existence d'une mesure conservatoire ne paralyse pas nécessairement les marchandises ou tout du moins leur ensemble, car par exemple si une saisie-description est réalisée avec prélèvement d'échantillons, la partie non effectivement saisie peut toujours faire l'objet d'une mesure de mainlevée anticipée.

**535.** L'exposé des diligences pouvant être menées par le déclarant ou le détenteur des marchandises lors d'une procédure de retenue en douane démontre que ce dernier n'est pas cantonné à un rôle passif lors du déroulement de celle-ci. Il existe bien ici un degré certain d'initiative que celui-ci peut prendre, mais il est tout de même fortement tributaire des actions envisagées par le bénéficiaire de la mesure de retenue. Il est par conséquent utile à présent d'examiner les enjeux d'une telle procédure et d'y considérer la place de l'administration douanière devant s'assurer de la mise en œuvre de celle-ci et de l'instauration d'un dialogue avec les parties.

**536.** Il convient à présent d'étudier les enjeux de la procédure de retenue en douane vis-à-vis de la constitution de la preuve des actes de contrefaçon.

### **§3. Les enjeux de la retenue en douane**

**537.** Il faut à présent s'interroger sur les enjeux de la mesure de retenue en douane, en terme de responsabilité des acteurs qui en connaissent (I), mais également quant à son intérêt en lui-même (II).

## I. La détermination de la responsabilité des différents acteurs en présence

538. Il apparaît suite à l'étude de la procédure de retenue en douane un questionnement sur la responsabilité respective de chacun de ses participants. Une telle mesure est en soit lourde de conséquences pour celui qui se trouve contraint de la subir sur ses marchandises, cela entraîne tout d'abord inévitablement un allongement des délais de livraison prévus, les suites peuvent être là déjà importantes pour le détenteur des marchandises au regard des exigences actuelles du commerce. Ces conséquences peuvent aller bien plus loin, car il ne peut être manqué de rappeler ici que cette procédure de retenue peut également conduire à une dégradation ou une perte de la marchandise. Ces éléments mettent en exergue le fait que le détenteur des marchandises puisse connaître un véritable préjudice dans la simple mise œuvre de la retenue en douane. Il s'agit en effet ici d'une mesure avant tout jugement ayant eu à établir l'existence d'une contrefaçon, or celle-ci se trouve là alléguée sur les biens saisis, par conséquent il est tout à fait envisageable que les marchandises retenues en douane et par la suite éventuellement détruites, ne constituent aucunement une violation d'un droit de propriété intellectuelle. Dans une telle hypothèse particulière, mais également dans le cadre général de cette procédure, il est donc nécessaire de s'interroger sur la problématique de la responsabilité des différents acteurs en présence. La question de la responsabilité du bénéficiaire de la mesure, ainsi que celle des autorités douanières, est ici centrale car ils agissent en tant que moteur de l'action avec toutes les conséquences à envisager. Il est par conséquent prévu aux articles 27 et 28 du règlement n° 608/2013, mais également plus diffusément dans l'ensemble du texte, de répondre aux problématiques de responsabilité les concernant. Par ailleurs qu'en est-il de la responsabilité du déclarant ou du détenteur des marchandises dans ce contexte ? C'est une approche différente qu'il faut avoir à son sujet, mais il constitue néanmoins un des acteurs ici en présence.

539. En premier lieu concernant la responsabilité des autorités douanières procédant à l'exécution de la retenue en douane et de ses suites logiques, le règlement n° 608/2013 apporte là une réponse globale en étant irrigué d'une idée générale de déresponsabilisation de celles-ci. Cependant le texte se montre également parfois très précis et explicite, c'est ainsi qu'il est tout d'abord utile d'introduire l'article 27 du règlement n° 608/2013 qui amène une réponse spécifique à la question de la mise en cause de l'efficacité du contrôle douanier et du déclenchement de la retenue en douane. Est exonérée de fait de toute responsabilité, l'administration douanière si elle ne repère pas des marchandises pouvant constituer des atteintes à un droit de propriété intellectuelle, de même que s'il est accordé une mainlevée à de telles marchandises. Par la suite au-delà de la réponse très concrète fournie sur ce point particulier, le texte opère un transfert systématique de la responsabilité de la mise en œuvre de toutes les opérations liées à la procédure de retenue en douane vers le demandeur à l'origine de la mesure sollicitée. C'est tout particulièrement à relever

lors du déroulement de la destruction des marchandises dans le cadre de l'article 23 du règlement n° 608/2013, les opérations se déroulent ici sous le contrôle de l'administration des douanes, mais sous la responsabilité du bénéficiaire de la retenue. L'existence d'une exonération effective de la responsabilité des autorités douanières dans le contexte de l'exécution de la mesure de retenue en douane est affirmée avec constance dans le texte, cela se trouve être une nécessité pratique afin que les services douaniers puissent effectuer avec sérénité une telle procédure aux conséquences potentiellement importantes, tout particulièrement économiques. Mais il est à ajouter immédiatement que ces éléments ne signifient pas que la responsabilité de ces autorités ne puissent aucunement être engagée, il faut en revenir au droit commun et c'est alors par le mécanisme de la voie de fait qu'il faudra agir au cas d'abus manifeste de celles-ci. Il semble que ce soit en effet ici la seule situation où l'engagement de la responsabilité de l'administration douanière soit possible, car en cas de contestation des différents actes tels que la décision de faire droit à la demande de retenue, ou plus avant de procéder à la mainlevée de la procédure, il faudra se porter devant les juridictions administratives. De compléter l'exposé en relevant à ce propos qu'une telle action paraît délicate à mener au regard des dispositions précédemment évoquées, puisque les décisions à attaquer relèvent d'un pouvoir discrétionnaire de l'administration des douanes, mais tout de même en cas d'erreur relevant de l'évidence, une telle voie est possible, tant qu'à considérer qu'il se s'agit pas plus simplement et plus directement d'une voie de fait. Au niveau procédural, mener une action pour voie de fait contre l'administration permet au juge judiciaire saisi de l'éventuelle action en contrefaçon d'en connaître, ce qui est plus aisé et plus rapide pour le titulaire de cette action en contrefaçon.

**540.** Il convient à présent de se pencher sur la question de la responsabilité du bénéficiaire de cette procédure de retenue en douane. Il s'agit de celui en faveur duquel cette mesure est exécutée, il profite en principe des fruits de celle-ci en voyant être retirés de tout commerce des biens qui portaient atteinte à ses droits. Le règlement n° 608/2013 semble bien considérer ce postulat comme celui dirigeant la logique de la dévolution de la responsabilité dans le cadre de cette procédure, puisque c'est le bénéficiaire de celle-ci qui la supporte globalement tant en droit, qu'en coût. Comme il a déjà été dit, il est ainsi responsable de l'accomplissement des mesures de destruction des marchandises, donc si celles-ci ont eu lieu finalement de manière injustifiée, le détenteur de ces biens détruits pourra se retourner contre lui pour en demander réparation, cela sans difficulté car le texte le prévoit. Il faut, notamment à ce propos, se tourner là vers l'article 23 du règlement n° 608/2013, mais aussi vers l'article 28 du même texte, entièrement dédiés à la responsabilité du bénéficiaire de la décision de retenue en douane. Il est ainsi logiquement indiqué l'entière responsabilité de ce dernier sur le devenir des échantillons qui lui sont confiés, car ceux-ci doivent être restitués et ne sont transmis que dans le but de confirmer ou non les soupçons d'une violation des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs le texte insiste particulièrement sur le fait que la

moindre entrave que viendrait à réaliser ou à faire connaître ce bénéficiaire sur la procédure lui serait imputable. Il est ainsi utile d'insister ici sur les obligations de diligence auxquelles doit répondre le titulaire de la demande de retenue en douane. Celles relatives aux informations complémentaires exigées afin d'identifier sans difficulté les marchandises ou encore le consentement explicite à la procédure de destruction sont à distinguer, car elles font suite à une invite des autorités douanières. Il faut tout particulièrement s'intéresser à celles relevant de son initiative. Il convient alors de considérer les obligations de déclaration auprès de ces autorités posées à l'article 15 du règlement n° 608/2013, il s'agit de la nécessité pour le bénéficiaire de la demande de retenue en douane de faire part immédiatement aux autorités douanières de tout changement relatif à l'existence ou à la dévolution des droits de propriété intellectuelle en cause dans cette demande. Le non respect de cette obligation est fautif, et il entraîne la suspension de la mesure de retenue, mais ce peut être là un moindre mal, car si les services douaniers ignorent l'existence du changement de statut et mettent en œuvre la saisie, celle-ci sera fautive et de la responsabilité du titulaire de la demande de retenue. À noter qu'en pareil cas la destruction ne pourrait avoir lieu en principe, car le consentement explicite en est exigé et il est à supposer que le demandeur s'y opposera. Dans le cas contraire il s'agirait d'une fraude s'il est conscient du fait de ne plus avoir les droits sur les biens en jeu, ou alors d'une grave négligence si ses droits ont expiré sans qu'il ne le sache. Le titulaire de la demande doit donc être précautionneux dans tous les aspects de la mise en œuvre de la retenue en douane, c'est là une nécessité face aux enjeux juridiques présents, mais également plus simplement face à ceux touchant à la question des coûts. Le règlement n° 608/2013 indique en effet à de multiples reprises que les frais de stockage, d'examen ou encore de destruction sont à supporter financièrement par le bénéficiaire de la mesure de retenue, cet engagement se situe notamment dès le stade de la demande de procédure, mais il faut remarquer que le paiement de ces frais n'a lieu que sur invitation des autorités douanières, ils ne sont donc pas obligatoirement supportés par le bénéficiaire, précision utile dans l'intérêt de cette procédure. Le texte européen complète également l'encadrement de la procédure de retenue en douane et des obligations de son bénéficiaire en affirmant logiquement qu'aucune des informations fournies à ce dernier lors de son exécution ne peut être utilisée à d'autres fins que celles prévues par le règlement. C'est ainsi l'article 15 du règlement n° 608/2013 qui donne la liste restrictive des usages autorisés de ces renseignements, il s'agit de fait essentiellement de permettre au demandeur de dialoguer avec le détenteur des marchandises ou d'ouvrir une autre procédure ayant pour but de connaître de la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle. Les différents éléments présentés ici démontrent la nécessité pour le titulaire de la demande de retenue en douane d'agir avec prudence au cours de chacune des étapes de cette procédure car celle-ci se déroule de fait sous sa charge.

**541.** La problématique de la responsabilité du déclarant ou du détenteur des marchandises est bien différente à apprécier dans le cadre du déroulement de cette mesure de retenue en douane par rapport à celle des autorités douanières ou du bénéficiaire de celle-ci. Ceci découle de la simple constatation que le déclarant ou le détenteur des marchandises ne connaît ici en pratique, comme il a déjà été dit, que fort peu de possibilités d'action, par conséquent il est bien moins sensiblement enclin à devoir répondre de sa responsabilité dans ce contexte. Ainsi de fait il ne peut engager sa responsabilité pour manque de diligence aux opérations de la procédure, car si tel était le cas il y aurait simplement un déroulement de celle-ci sans aucune sollicitation de son opinion, c'est ce que prévoit explicitement le règlement n° 608/2013 qui voit dans le mutisme de cet interlocuteur un agrément à la poursuite des opérations, notamment à celles de destruction prévues à l'article 23 de ce texte. Il apparaît donc que la responsabilité du détenteur des marchandises n'a pas à être engagée suite à son inaction. Il faut par ailleurs considérer qu'en pratique la sanction de cette attitude se produira d'elle-même, puisque vraisemblablement il aura à subir la destruction de ses marchandises, ou la saisie de celles-ci dans le cadre d'une autre procédure visant à déterminer l'existence d'une violation des droits de propriété intellectuelle. Il est à supposer alors que dans une telle situation d'incurie de celui ayant à sa charge les marchandises, le propriétaire même des marchandises ou le destinataire de celles-ci, quiconque connaissant un préjudice suite à la perte des marchandises puisse chercher à engager la responsabilité de celui-ci sur ce fondement, mais pas dans le cadre de l'exécution de la procédure de retenue en douane. Cette difficulté à rechercher la responsabilité du détenteur des marchandises provient également du simple fait que celui-ci n'a pas de maîtrise concrète sur les marchandises subissant la retenue, toutes les opérations de mise en œuvre de la procédure de retenue, de la saisie elle-même jusqu'à la destruction ou la mainlevée, en passant donc par des étapes de stockage et d'échantillonnage, relèvent des agissements des autorités douanières ou du bénéficiaire de la mesure. Il ne peut donc exister une quelconque forme d'obstruction au sujet de l'exécution.

**542.** Le seul agissement à proprement parler qui peut être ici réalisé par le déclarant ou le détenteur des marchandises est la demande de mainlevée anticipée des marchandises prévue à l'article 24 du règlement n° 608/2013 et déjà traitée précédemment. Est-il alors envisageable que dans cette dernière hypothèse le déclarant ou le détenteur des marchandises soit susceptible d'engager sa responsabilité ? Il faut répondre là que cela semble bien peu probable, car la seule initiative prise ici par le déclarant ou le détenteur des marchandises est de déposer à cette fin une garantie « d'un montant suffisant », et par la suite même si les autorités douanières n'ont pas à dicter cette somme, celles-ci vont inmanquablement l'apprécier, dès lors si elles ne l'estiment pas à la hauteur des enjeux, elles ne procéderont pas à la mainlevée. Il peut alors être supposé que celui agissant dans ce but puisse fournir une garantie trop faible en la justifiant de manière à convaincre les autorités douanières, et dans une telle situation la responsabilité du déclarant ou

le détenteur des marchandises pourrait être recherchée par le bénéficiaire de la mesure en se fondant sur un non respect des obligations issues du règlement n° 608/2013. Mais dans cette dernière hypothèse présentée il peut être en fait question de fraude, or *fraus omnia corrumpit*, et alors il y aurait indubitablement un engagement de la responsabilité de celui connaissant la retenue de ses marchandises mais dans une incrimination plus large d'agissements frauduleux.

**543.** Les différents éléments présentés ici font apparaître la nécessité de s'interroger au sujet de la responsabilité au sein de la procédure de retenue en douane et de l'analyser en conséquence. Il existe bien un degré de répartition de celle-ci entre les différents acteurs en présence, mais il apparaît tout de même que cette idée est à la marge de cette procédure. Il est en effet inévitable de souligner que le bénéficiaire de la mesure de retenue en douane connaît la quasi intégralité de cette charge, le règlement n° 608/2013 l'organise de sorte que la responsabilité de pratiquement tous les actes de cette procédure soit détournée sur sa personne. Cette logique semble des plus justifiées puisque celle-ci se déroule dans son propre intérêt. Les autres intervenants ont ici un rôle bien plus limité, qui peut se résumer dans le fait de répondre aux diverses sollicitations de ce bénéficiaire et dont ils ont à connaître différemment selon leur situation respective, et ils possèdent donc bien peu d'initiative. La position des autorités douanières est ici tout de même bien particulière, puisqu'elles agissent de leur propre chef, mais aussi exécutent les demandes du bénéficiaire et répondent de plus au détenteur des marchandises, c'est une véritable fonction d'interface active, et le règlement n° 608/2013 leur assure une protection efficace en considérant qu'elles agissent pour le compte d'un tiers sur lequel il est fait pesé la charge de la procédure de retenue en douane.

**544.** La réponse aux questions de responsabilité est essentielle, ceci déterminant alors l'équilibre de la procédure de retenue en douane. Il doit maintenant être traité de l'intérêt du recours à celle-ci dans le contexte de la violation des droits de propriété intellectuelle par des actes de contrefaçon.

## **II. L'intérêt du recours à la procédure de retenue en douane**

**545.** Dans le cadre général du contentieux de la contrefaçon, la procédure de retenue en douane connaît une position tout à fait intéressante en permettant d'assurer une vigilance bien concrète du flux des marchandises qu'il est possible de bloquer en cas d'atteinte suspectée, et parallèlement de constituer antérieurement à toute procédure aux fins de protection des droits de propriété intellectuelle un premier ensemble de preuves. Il s'agit donc d'une procédure ayant un double objectif, celle-ci est par conséquent des plus utiles à mettre en œuvre pour le titulaire des droits de propriété intellectuelle.

**546.** La mesure de retenue en douane introduite suite à une demande d'intervention permet de réaliser une surveillance des marchandises arrivant sur le sol national.

Elle présente là un véritable caractère préventif aux atteintes par des actes de contrefaçon en retirant du circuit économique les biens violant les droits de propriété intellectuelle qui sont précisément l'objet de cette procédure. De plus cet objectif se trouve être mis en œuvre par le biais de moyens relevant de l'administration douanière, donc bien plus importants que tout ce que pourrait utiliser le demandeur en principe, ce qui en fait une procédure tout à fait unique.

**547.** Elle possède en effet ici une fonction bien plus protectrice que ce peut offrir une procédure de saisie-contrefaçon ou toute autre procédure précontentieuse, car il n'y a pas là nécessité de suspecter de violation des droits déterminée et d'introduire par la suite une mesure spécifique à chaque occasion où se présente donc de quelconques éléments indiquant la présence d'éventuels actes de contrefaçon. Ainsi ici dès que de tels actes sont suspectés, le titulaire de la demande d'intervention se verra informé par les autorités douanières, et pourra agir pour obtenir jusqu'à la destruction des marchandises en cause s'il le désire. C'est là par conséquent une mesure extrêmement vigoureuse qui peut être mise en place pour la défense des droits de propriété intellectuelle dont la particularité est de perdurer dans le temps et d'être assurée par un tiers par rapport au demandeur de la mesure de retenue, et d'insister sur le fait qu'il ne soit donc pas nécessaire d'en réclamer le bénéfice lors de chaque violation supposée des droits de propriété intellectuelle. C'est en quelque sorte une mesure de fond, dont l'effet se prolongera durant le délai de mise en œuvre de la mesure tel qu'accordé par les autorités douanières. Par la suite l'efficacité pratique de cette procédure est tout de même l'objet de deux limitations logiques.

**548.** Tout d'abord celle-ci ne peut concerner que les marchandises subissant un contrôle douanier, et de plus face à l'ampleur du flux de marchandises existant se trouve l'impossibilité pratique de l'inspecter entièrement. Il faut donc bien considérer en premier lieu que l'intérêt de la retenue en douane se limite aux biens susceptibles d'entrer dans le champ d'activité des autorités douanières, et même en allant plus loin, il faudrait préciser de façon ordinaire. Il faut apporter là quelques précisions, car s'il est ainsi tout d'abord à rappeler à ce sujet l'exclusion des marchandises en transit externe, ce blocage actuellement existant est problématique pour l'efficacité même de la protection des droits de propriété intellectuelle car un nombre important de marchandises peut être ici concerné, mais ce point devrait évoluer prochainement. De façon anecdotique il existe par ailleurs traditionnellement l'exclusion des valises diplomatiques et consulaires, c'est là un aspect issu d'usages de la diplomatie et qui ne connaîtra pas d'évolution, il n'y a d'ailleurs pas à y voir une source notable d'atteinte par des actes de contrefaçon, car les quantités potentiellement concernées sont en principe des plus faibles. Le point sur lequel il faut attirer l'attention et qui requiert l'usage de l'expression de « contrôle ordinaire » des autorités douanières concerne les contrôles de marchandises à mener sur le territoire national hors du contexte des flux transfrontaliers. Il faut insister en effet sur le fait que si les agents des douanes ont la possibilité d'agir librement sur l'ensemble du territoire national, il

n'est pas dans le champ ordinaire des contrôles ici réalisés, d'avoir lieu en plein cœur de ce territoire. Par conséquent en prenant l'exemple d'une production constitutive d'actes de contrefaçon réalisée en France pour le marché français, celle-ci connaît une forte probabilité d'échapper à tout contrôle, à moins bien sûr que de tels biens soient spécifiquement visés grâce à des informations délivrées par le demandeur à la mesure de retenue, ou, plus rarement mais à envisager, suite à une enquête des services douaniers. Une telle limitation est à prendre en compte, mais il est à admettre tout de même que généralement les atteintes les plus massives aux droits de propriété intellectuelle proviennent de marchandises importées, qui rentrent donc dans le domaine d'action traditionnel des autorités douanières. Cette première constatation d'une limitation de la retenue en douane aboutit de fait à évoquer la seconde déjà présentée, celle de l'impossibilité pratique de contrôler l'ensemble des marchandises. Il ne peut en être autrement que d'accepter le fait que les mailles du filet ne seront jamais assez resserrées pour assurer la mise au jour de toutes les marchandises suspectées d'être constitutives d'actes de contrefaçon. Ce constat est inhérent à la limitation des moyens humains et matériels mis à la disposition des services douaniers, qui bien qu'ils soient indéniablement supérieurs à ceux du demandeur à la procédure, ne peuvent assurer l'exhaustivité du contrôle. Le constat de cette double limitation, toute relative mais bien présente, met en évidence par conséquent la notion de l'utile information dont le titulaire de la demande de retenue en douane pourrait disposer afin de cibler spécifiquement des marchandises dans la masse du trafic en présence. Il apparaît donc des difficultés pratiques à la mise en œuvre efficiente de la procédure de retenue en douane et le fait que cette efficacité puisse être accrue suite à une collaboration la plus active possible avec les autorités douanières du bénéficiaire de cette mesure ; qu'ainsi cette procédure ne consiste donc pas uniquement à attendre la survenance d'un contrôle conduisant à la saisie des marchandises.

**549.** Par la suite lors de l'exécution de la mesure de retenue en douane, de nombreuses actions seront nécessaires ou pourront être sollicitées, parmi celles ayant une forte occurrence de se produire, il faut citer la captation des marchandises, leur stockage, leur échantillonnage, voire finalement leur destruction. Ce constat a pour but de mettre en évidence la question du coût lié au déroulement de cette procédure, il a déjà été indiqué dans les précédents développements que celui-ci est en principe à la charge du bénéficiaire de la retenue<sup>295</sup>, et l'accumulation des actes rencontrés ici entraîne logiquement ce coût vers une certaine inflation. Face à cette situation faut-il craindre que le recours à la mesure de retenue en douane perde de son attrait pour ses seules considérations financières ? Il faut là penser que ce ne sera pas le cas puisque si le principe est bien de faire supporter le coût des opérations par leur bénéficiaire, ce n'est pas une obligation, et c'est seulement à l'invitation des autorités douanières que celui-ci devra rembourser les frais engagés.

---

<sup>295</sup> Il faut là pour mémoire se référer à l'article 29 du règlement n° 608/2013.

Cette précision est apportée par l'article 29 du règlement n° 608/2013 déjà cité, et se trouve être absolument essentielle au maintien de l'intérêt du recours à la procédure de retenue douanière. Elle permet d'aboutir à la conclusion que la sollicitation du bénéfice de cette procédure peut être gratuite pour son demandeur, car il est à rappeler que le traitement administratif des demandes d'intervention ou de leur renouvellement n'est pas par principe à la charge du demandeur. De préciser tout de même ici que cette gratuité ne peut être totale que pour une demande d'intervention nationale, en effet si celle-ci a lieu au niveau de l'Union européenne, les traductions éventuelles seront à la charge du demandeur. C'est alors sans aucune retenue face à la problématique des coûts engagés ici qu'il faut introduire la demande près du service douanier compétent, car cela aurait pu très concrètement retenir certains ayants droit d'y recourir face au poids de l'enjeu financier. C'est tout particulièrement opportun pour celui ayant peu de moyens, l'exemple caractéristique est ici la petite ou moyenne entreprise réalisant des produits dont elle détient les droits de propriété intellectuelle dans un marché de niche, et souhaitant donc se protéger de l'apport massif de contrefaçon en provenance d'États étrangers. De plus, toujours au sujet des coûts, il est expressément prévu par l'article 29 du règlement n° 608/2013 que dans l'éventualité où le bénéficiaire de la mesure de retenue ait à payer le coût des actes engagés lors de la procédure, il n'y ait pas de difficulté à en réclamer l'indemnisation auprès du détenteur de ces marchandises présentant une violation des droits de propriété intellectuelle faisant l'objet de cette mesure. À noter que dans cette dernière éventualité, le texte du règlement renvoie aux législations nationales applicables, par conséquent en droit français, il faut qu'une action en contrefaçon ait tranché la question de l'existence de cette contrefaçon alléguée, et c'est alors seulement dans le cadre de la sanction prononcée de celle-ci que cette indemnisation des frais de la procédure de retenue en douane aura lieu.

**550.** Dans le cadre de l'étude de l'intérêt de la mesure de retenue en douane, il est utile d'insister également sur le contrôle de cette procédure par les autorités douanières, c'est là également un des aspects majeurs du recours à cette procédure. La notion de contrôle ici évoquée est celle d'une maîtrise matérielle de fait du déroulement des actes de la procédure par les services douaniers. Cela assure de fait une neutralité et une impartialité certaine dans le traitement des différentes étapes de la mesure. La première d'entre-elles est de s'assurer de la mise en place d'un dialogue entre les différents acteurs en présence en procédant donc tout d'abord à la notification de la mesure auprès d'eux selon les prescriptions textuelles, pour rappel il s'agit de la réaliser en premier lieu auprès du déclarant ou du détenteur des marchandises. Par la suite chacune des parties pourra uniquement communiquer si elles le désirent avec les services douaniers, ces derniers assureront alors un rôle d'interface entre elles. Ce sont les autorités douanières qui doivent centraliser les différents actes et consentements aux mesures à envisager ici, tout particulièrement au sujet de la procédure de destruction simplifiée, dans le cas contraire elles engageraient leur responsabilité. Ces éléments illustrent ici une

fonction de garant de l'impartialité, cela se montre en pratique extrêmement utile dans la question de l'établissement de la preuve de la contrefaçon. Ainsi par exemple lors du recours à une mesure de saisie-contrefaçon suite à cette retenue douanière, celle-ci se déroule dans les locaux des douanes, cela par conséquent prévient toutes les formes de réticence ou d'obstacle suite à sa mise en œuvre, de telles difficultés pouvant se produire habituellement dans ce contexte. De plus, toujours au sujet d'une mesure de saisie-contrefaçon envisagée par la suite, il ne se présente pas de difficulté relativement à la question d'un éventuel effet de surprise, les marchandises seront bien celles destinées à la mise sur le marché, car retenues par les douanes en l'état où elles étaient au moment du contrôle. La maîtrise concrète par les autorités douanières des marchandises et de l'exécution effective de tout acte les concernant est bénéfique pour les deux parties afin d'assurer un établissement des preuves sans interférence. Il faut prendre en compte le fait que le bénéficiaire de la retenue en douane puisse solliciter des échantillons des marchandises retenues afin de lui-même les analyser et d'estimer l'existence d'une violation des droits de propriété intellectuelle. L'équilibre semble ici rompu, mais c'est tout de même toujours les autorités douanières qui assurent la garde des marchandises, assurent la qualité de l'échantillon et offrent la même possibilité au détenteur des marchandises retenues préservant ainsi les intérêts de chacun.

**551.** Les multiples aspects que présentent la procédure de retenue en douane entraînent celle-ci à être bien plus qu'une simple mesure de saisie, elle peut opportunément constituer une étape à part entière du contentieux de la contrefaçon. De façon logique c'est au stade précontentieux que celle-ci se trouve être particulièrement intéressante, car elle constituera éventuellement le premier élément conduisant à l'ouverture d'une action en contrefaçon. L'ensemble d'un litige de la contrefaçon comporte de multiples étapes, et il est à considérer ici le découpage de la procédure de retenue douanière elle-même, il faut la découper en trois phases. Cette mesure présente donc en premier lieu une composante de surveillance continue des flux de marchandises transfrontaliers, cela relève de l'activité traditionnelle des autorités douanières, et c'est là une phase en principe passive pour le titulaire des droits de propriété intellectuelle ayant eu la possibilité de solliciter une demande d'intervention, à moins que celui-ci ne participe activement à la détection des marchandises suspectes en fournissant des informations à ce sujet. Suite à cette étape de surveillance, des marchandises peuvent être saisies et intervient alors dès le déclenchement effectif de la mesure de retenue douanière une nouvelle phase. Celle-ci peut être qualifiée de consolidation d'état, en l'occurrence celui des marchandises dont la nature doit être déterminée. Dès l'initiation de cette deuxième étape, il va en effet être recherché par le demandeur de cette mesure, tout comme par les autorités douanières, si les marchandises saisies présentent effectivement les caractéristiques de biens constitutifs de contrefaçon. Il est possible de directement basculer dans cette phase lorsque les autorités douanières ont saisi des marchandises durant une inspection relevant de leur activité habituelle, et supposant

alors des atteintes des droits de propriété intellectuelle, avertissent de ce fait le titulaire de ces derniers afin que celui-ci procède à la mise en œuvre d'une retenue en douane, de rappeler que si tel n'est pas le cas il y aura tout simplement mainlevée de la saisie. Cette étape de détermination de la qualité des biens en cause est désignée comme une consolidation d'état, puisque la qualification donnée aura des conséquences directes sur le devenir des biens saisis. Il faut tout de même regarder cet état comme fragile, car la conclusion ici établie quant à la nature des marchandises captées ne l'est que par le demandeur à la mesure de retenue douanière, et la qualification de ces biens en tant que contrefaçon n'engage donc que lui, car la contrefaçon ne peut être établie qu'à l'issue d'une action en contrefaçon où un magistrat aura à en trancher. À noter, tel qu'il a déjà été dit, que la qualification donnée de ces biens n'est pas sans effet au sujet de la responsabilité du bénéficiaire de la mesure de retenue, de même que dans les suites entreprises à celle-ci. Ainsi en dernier lieu se trouve le basculement dans l'ultime phase de la retenue en douane qui peut être dite de traitement, cette dernière composante est la plus délicate, car il va ici être choisi d'agir sur les marchandises, cela au risque et péril de ce bénéficiaire. Ce risque est particulièrement important s'il est choisi de mettre en place la procédure de destruction simplifiée, la responsabilité de son exécution lui en est entièrement dévolue comme qu'il l'a déjà été rappelé à plusieurs reprises. Mais cette dernière phase de traitement de la retenue douanière peut aussi être menée bien plus prudemment s'il est simplement décidé de s'engager dans une procédure visant à « déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle » selon la formulation textuelle. Il peut être là engagé une des mesures de préconstitution de la preuve à une action en contrefaçon envisagée antérieurement, ou directement une action en contrefaçon. Il s'agit en fait d'estimer les chances de réussite de l'action pour connaître de la procédure la plus à propos à engager. La procédure de retenue en douane participe pleinement au processus de recherche d'opportunité de l'action en contrefaçon en ajoutant un palier supplémentaire à cette détermination, ou en permettant de procéder directement à une action au fond s'il est établi que les chances de succès sont favorables.

**552.** La procédure de retenue douanière, quelle soit déclenchée suite à une retenue d'office ou à une demande d'intervention, va connaître une augmentation constante dans sa mise en œuvre. Ce phénomène est à mettre au crédit de la conjonction de trois éléments que sont l'accroissement constant du nombre d'objets protégés par les droits de propriété intellectuelle, l'augmentation parallèle du marché entraînant dans son sillage celui des actes de contrefaçon, et la volonté politique de lutter le plus efficacement possible contre ceux-ci. Les deux premiers éléments sont tout à fait factuels, mais le dernier est issu de la résolution à diminuer au maximum les atteintes que provoquent les actes de contrefaçon tant aux droits des titulaires qu'au niveau économique. Les conséquences sociétales de la contrefaçon sont connues et des plus importantes, elle entraîne des pertes de ressources fiscales et d'emplois, le contexte actuel a donc encouragé à mettre en œuvre des mesures de protection des

droits de propriété intellectuelle toujours plus vives. C'est ainsi que le règlement n° 608/2013 a opéré une véritable évolution de la logique de la retenue douanière comparativement aux anciens textes régissant cette procédure puisque c'est désormais la destruction des marchandises suspectées de violation des droits de propriété intellectuelle qui en est l'aboutissement de principe. C'est à présent l'idée de « couper la racine du mal » qui émane de ce nouveau règlement et dirige l'action des services douaniers dans ce domaine. De plus ce règlement n° 608/2013 encourage très fortement au recours à la procédure de retenue en douane en ouvrant à un large nombre d'intéressés la faculté d'y recourir, et en prévoyant la possibilité que les coûts en soient des plus réduits. Cette incitation est également présente dans la grande maîtrise des suites procédurales que possède le bénéficiaire de la mesure de retenue, il en est véritablement le chef d'orchestre et donne à celle-ci l'orientation qu'il désire, dans la limite tout de même de la mise en œuvre de la destruction des marchandises subordonnée à de strictes conditions, mais l'existence d'une telle possibilité ne fait qu'accroître l'intérêt du recours à la mesure de retenue douanière. Cette limitation précédemment évoquée fait rebondir sur la nécessaire notion de préservation des intérêts de chacune des parties en présence. Le texte procède à un équilibrage entre chacune d'elles dans cette procédure en s'assurant que chacune puisse se retourner vers l'autre en cas d'abus de celle-ci ; et de ne pas oublier par ailleurs que l'administration des douanes doit assurer rigoureusement son rôle d'interlocuteur impartial sous peine d'être elle-même poursuivie pour voie de fait. Ces différents éléments conduisent la procédure de retenue douanière à devoir connaître un important essor dans l'avenir car elle relève tant de la prévention que de l'action dans le cadre général de la lutte contre la contrefaçon.

**553.** Il s'agissait dans cette première partie de traiter de la preuve de la contrefaçon en la considérant préalablement à l'initiation de l'action en contrefaçon au fond. Il est en effet à considérer pleinement la phase précontentieuse pouvant intervenir ici en tant qu'opportunité afin d'assurer l'efficacité de l'action menée devant les juridictions devant trancher de ce litige. Le bénéfice du concours des autorités douanières est également opportun à considérer dans cette phase précontentieuse, car il participe tout à fait activement à la question de la preuve de la contrefaçon, et connaît quelques particularités opportunément exposées ici. C'est à présent le traitement du contentieux de la contrefaçon en lui-même qui doit être étudié dans une deuxième partie.

## **Partie II. Le contentieux au fond de la contrefaçon**

**554.** La mise en œuvre de moyens probatoires afin d'établir la présence d'éléments caractérisant la commission d'actes contrefaisants lors d'une phase qualifiée de précontentieuse, car se situant hors de toute instance au fond, a pour finalité de conduire à l'engagement d'une action devant les tribunaux afin de faire trancher le litige naissant. C'est alors qu'il faut concevoir que cette action en contrefaçon, si elle semble naturelle à celui pouvant agir, comporte de multiples écueils procéduraux. Il faudra être attentif à tous les éléments qui la composent afin que celle-ci se déroule efficacement et arrive à son terme. Le droit de la propriété intellectuelle fait en effet preuve d'une grande richesse pour la défense de ses intérêts, celui-ci présente à la fois un caractère d'unicité et un caractère de diversité. Il présente en effet une homogénéité certaine dans les fondements juridiques de l'action en contrefaçon (Titre I), c'est-à-dire dans la caractérisation des actes constitutifs des violations des droits de propriété intellectuelle, et ainsi dans les pré-requis nécessaires pour engager l'action. C'est alors qu'il se présente une diversité pour ce qui touche au traitement juridictionnel de ce contentieux (Titre II), il s'agira là pour le demandeur de choisir entre la voie civile ou la voie pénale et de se porter alors devant la juridiction qu'il estimera la plus appropriée à sa situation. Le but de l'engagement d'un tel contentieux est logiquement de voir prononcer une sanction de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, dont il faudra exposer les différents types ainsi que l'efficacité (Titre III).

## **Titre I. L'unité des fondamentaux dirigeant l'action en contrefaçon**

**555.** L'action en contrefaçon, si elle comporte plusieurs visages selon la voie que choisira le requérant, s'appuie sur un socle unique de principes fondamentaux que le Code de la propriété intellectuelle nous donne à connaître. Il en sera ainsi tout d'abord de la reconnaissance des éléments constitutifs d'une contrefaçon (Chapitre I), la contrefaçon comporte de multiples facettes en pratique, mais elles consistent toujours dans son principe à une atteinte à un droit de propriété privatif. Puis il faudra étudier les principes soutenant celui ayant la faculté d'engager l'action en contrefaçon (Chapitre II).

### **Chapitre I. Éléments constitutifs de la contrefaçon**

**556.** Dans un procès engagé dans le but de sanctionner des actes de contrefaçon, il est impératif que l'objet même du litige soit défini sans difficulté. Par conséquent il faut être au fait de ce qui constitue une contrefaçon, en apportant tout d'abord la définition même de celle-ci (section 1), puis en considérant spécifiquement la question même de son appréciation (section 2).

#### **Section 1. Définir l'acte de contrefaçon**

**557.** Il est tout à fait essentiel d'asseoir une définition de la contrefaçon dans une étude dédiée au contentieux qui y est afférent. Par conséquent il est à analyser ce qui la constitue, c'est-à-dire sa nature propre. La notion de contrefaçon s'organise de fait autour d'une notion centrale (§1), celle-ci étant à caractériser de façon objective (§2).

#### **§1. Une conception unifiée**

**558.** Le fondement idéologique de la contrefaçon se résume en un terme : « l'atteinte ». C'est ce concept même de l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle qui va amener à caractériser l'existence de la contrefaçon, et celle-ci se produisant bien évidemment sans l'autorisation du titulaire des droits<sup>296</sup>. Le vocable « atteinte » contient en lui-même une connotation négative et il renvoie à ce que constitue la contrefaçon, c'est-à-dire une véritable violation d'un droit de propriété exclusif.

**559.** Le Code de la propriété intellectuelle reprend ainsi à de multiples reprises l'expression dans les différents domaines qu'il a à encadrer pour qualifier la contrefaçon. Cette similarité des formulations ne peut qu'être profitable à la compréhension de la matière, il faut donc citer par exemple en matière de brevets :

---

<sup>296</sup> À relever qu'en matière de droit d'auteur, la prééminence totale donnée à la volonté de l'auteur permet à celui-ci de consentir à une atteinte à son droit moral, c'est là une hypothèse extrême mais reconnue dans la pratique, voir à ce sujet Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 7 avr. 1987, D. 1988, jurispr. p. 97, B. Edelman.

« Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon »<sup>297</sup>. Puis de relever en matière de dessins et modèles : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon [...] »<sup>298</sup>. De noter également en matière de marques : « L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon [...] »<sup>299</sup>.

**560.** Les dispositions légales citées ci-dessus sont relatives à des composantes du droit de la propriété industrielle où le législateur s'est donc montré particulièrement explicite. En matière de propriété littéraire et artistique, en touchant aux questions de droit d'auteur, puis avec l'évolution des pratiques aux questions de droits voisins du droit d'auteur et de droit des producteurs de bases de données, le législateur a édicté une série de dispositions donnant le principe général de la contrefaçon dans les articles L. 331-1 à L.331-4 du Code de la propriété intellectuelle, et évoquant alors la notion d'atteinte à de multiples reprises pour caractériser ou évaluer la contrefaçon<sup>300</sup>.

**561.** Il est parfois considéré que ce concept est trop vague, et qu'il pourrait donner lieu à d'éventuelles difficultés pour qualifier la contrefaçon. Mais il peut être opposé que c'est l'amplitude que recouvre cette notion « d'atteinte » qui assure la plus large protection contre les actes violant les droits de propriété exclusifs des titulaires. Les incidences de plus en plus importantes des actes de contrefaçon sur la société ne peuvent qu'encourager à garder comme fer de lance de la propre définition de la contrefaçon cette approche ouverte.

**562.** L'acception large de la notion de contrefaçon est donc un bénéfice pour la protection des droits de propriété intellectuelle. C'est alors qu'il faut considérer que qu'une telle amplitude de cette notion centrale doit alors être l'objet d'une approche objective afin que le contentieux afférent puisse être dirigé efficacement.

## §2. Un principe objectivement défini

**563.** En se situant ici dans le cadre de la définition même de l'acte de contrefaçon, sans considérer donc ce qui touche à l'appréciation de cette contrefaçon, il faut faire preuve de rigueur et faire état de la nécessité de ne pas introduire de subjectivité. Le

<sup>297</sup> Voir : Article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle.

<sup>298</sup> Voir : Article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle.

<sup>299</sup> Voir : Article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.

<sup>300</sup> Il peut être là cité le premier alinéa de L.331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle : « En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports [...] soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. »

fait de définir est de donner les caractéristiques essentielles, cela ne peut donc se concevoir que de façon objective. Ici, comme vu précédemment, c'est l'atteinte aux prérogatives des titulaires des droits de propriété intellectuelle qui fonde la contrefaçon, par conséquent dès qu'une activité, qu'un acte, comporte des éléments qui constituent cette atteinte aux droits, il y aura alors objectivement contrefaçon. Il est tout de même à tempérer le propos en considérant que la mise en œuvre pratique des droits de propriété intellectuelle relève du quotidien, qu'il apparait alors certaines tolérances afin d'en fluidifier l'usage courant. Celles-ci sont essentiellement prévues par les textes, et de se référer alors notamment à la liste des exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins de l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. De fait cet aspect de tolérance émerge surtout dans la notion d'usage dans la vie des affaires en matière de marque, ceci permet de considérer que certaines pratiques ne relèvent pas de la contrefaçon. Cette atténuation de la rigueur des principes directeurs de la propriété intellectuelle dans la pratique une fois observée, il est alors à insister sur le fait qu'il ne peut exister de situation intermédiaire en matière de contrefaçon, il n'y a pas en effet de « demi-contrefaçon », la contrefaçon sera ou ne sera pas caractérisée.

**564.** La contrefaçon est de ce fait reconnue dès la violation des droits de propriété intellectuelle, et il faut entendre alors l'ensemble des prérogatives dont dispose le titulaire. Il n'existe plus à présent les hésitations que comportaient d'anciennes réglementations en la matière. Il est par exemple à citer une hypothèse ancienne mais tout à fait caractéristique, ainsi dans le domaine du droit d'auteur jusqu'en 1957 la contrefaçon ne se trouvait être qu'uniquement l'atteinte au droit de reproduction et non l'atteinte au droit de représentation, cela paraît aujourd'hui bien surprenant. Les commentateurs de cette époque avaient d'ailleurs tout de suite relevé la chose, et c'est ainsi que A.-C. Renouard affirmait : « *la contrefaçon est le nom légal des violations du droit d'auteur* », et ajoutait de plus « *[qu']elle désigne tout à la fois l'acte de contrefaire et le produit de cet acte* »<sup>301</sup>. C'est cette approche globale de la contrefaçon qui est aujourd'hui toujours d'actualité, et participe à avoir une vision large de ce qu'elle est, et offrir donc une protection efficace au titulaire des droits de propriété intellectuelle. Pour en donner quelques illustrations, celle-ci sera donc établie lors de l'atteinte sans consentement de l'auteur à ses droits patrimoniaux ou à ses droits moraux quelle qu'en soit la forme, et donc une duplication, une modification ou une traduction de l'œuvre sont des actes de contrefaçon ainsi que l'indique l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. De même pour une marque, où la problématique de la conception de contrefaçon est un enjeu très prégnant, l'ayant droit en possédant l'usage exclusif dans un périmètre d'appropriation, lorsqu'un tiers enfreint ce dernier en déposant un signe, la contrefaçon est établie. Dans le même esprit et relativement au brevet, en utiliser le

---

<sup>301</sup> A.-C. Renouard, *Traité des droits d'auteur dans la littérature, les sciences et les Beaux-Arts*, J. Renouard et Cie, 1839, t. 2, n° 4, p. 10 et 11.

produit ou le procédé sans autorisation est également fautif dès qu'un tel évènement s'est déroulé, même de façon unique.

**565.** Il faut tout de même rappeler encore qu'il existe des exceptions au monopole des ayants droit, et que celles-ci vont par conséquent se situer hors de toute qualification de contrefaçon. Parmi les exceptions au droit de la propriété intellectuelle il faut donc relever celles qui sont données par les articles L. 122-5 ou L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle qui en édictent une liste d'exemption du bénéfice du droit. D'y relever notamment dans ses dispositions la fameuse exception pour copie privée ou la récente exception pédagogique. Il est utile aussi de rappeler que l'Accord sur les ADPIC contient des dispositions rendant possible des exceptions dites « limitées » aux droit de propriété intellectuelle.

**566.** La définition de l'acte de contrefaçon conduit à étudier désormais l'appréciation en elle-même de celui-ci.

## **Section 2. Apprécier la contrefaçon**

**567.** La contrefaçon, si elle doit se définir objectivement autour de la notion unifiée d'atteinte au droit de propriété intellectuelle, connaît de questionnements plus diversifiés relativement à son appréciation. C'est en fait ici la pratique concrète de la considération de ce qui est constitutif ou pas d'actes de contrefaçon, et c'est là un sujet qui peut être l'objet de multiples interprétations. Il s'en suit un questionnement sur les diverses manières de considérer la contrefaçon (§1), puis de voir qu'il existe des limitations à l'appréciation de la contrefaçon (§2).

### **§1. De la diversification de l'acte de contrefaçon**

**568.** Il est à considérer l'acte de contrefaçon dont il apparait de multiples types, il est alors opportun de présenter cette diversité (I). Ceci afin d'approcher les difficultés de l'appréciation de la contrefaçon en elle-même permettant de considérer celle-ci de façon avertie (II).

#### **I. Une contrefaçon aux multiples visages**

**569.** La contrefaçon est diverse, elle présente de multiples aspects tant liés au bien qui sera contrefait, qu'à la manière même dont celle-ci est réalisée. Il est à traiter ici spécialement de deux modes caractéristiques de pratique de la contrefaçon, à savoir la contrefaçon servile qui est classique et tend à être moins fréquente (A), et la contrefaçon par imitation qui présente une infinité de variations selon les différents domaines d'appropriation des droits de propriété intellectuelle (B).

## A. La contrefaçon servile

570. L'image traditionnelle de la contrefaçon est la copie pure et simple du bien protégé, c'est la classique copie servile, il n'y aura là aucune difficulté pour reconnaître l'atteinte aux droits du titulaire. La copie servile est connue de tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle, mais ce n'est pas en pratique la plus fréquente, les contrefacteurs étant désormais bien conscient des difficultés de pouvoir faire prospérer de tels actes de contrefaçon. Par exemple, en matière de droit d'auteur il va s'agir de la duplication pure et simple, cela quel que soit le procédé de fixation de la copie comme le précise l'article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle. C'est une notion sur laquelle insistent les professeurs Lucas<sup>302</sup>, puisque ce texte doit aussi être vu comme un outil de lecture pour l'article L.335-2 de ce même code relativement à l'incrimination pénale de la contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique. La jurisprudence a connu de nombreuses illustrations de ce type de contrefaçon, ainsi de fixer par une photographie une œuvre protégée<sup>303</sup>, de dupliquer un phonogramme<sup>304</sup> ou encore un vidéogramme<sup>305</sup>. Mais il faut être prudent au sujet de la contrefaçon servile, car il semble que ce soit aussi la plus dangereuse pour la société. Il s'y trouvera en effet les copies de médicaments, des produits de santé en général, ou encore de produits techniques spécialisés. Le danger se situera alors dans le fait que ces produits seront acquis par le public en pensant avoir à faire à un produit de confiance dont la sécurité est assurée, car issu le plus souvent de grandes marques inscrites dans des processus de contrôle poussés. Par la suite l'usage de ces produits touchant à la sécurité sanitaire ou à l'intégrité corporelle, risque de mettre en danger son utilisateur inconscient de recourir à une contrefaçon. Les exemples du médicament contrefait pouvant entraîner le décès de son utilisateur, d'une pièce du système de freinage d'un véhicule se brisant net avec des conséquences dramatiques sont des illustrations du danger que représente l'imitation servile. Il se trouvera ici fréquemment une situation de véritable trafic mafieux, et le concours des autorités de l'État telles que le service des douanes sera précieux. Car si cette contrefaçon servile est la plus évidente à faire sanctionner lors d'un procès en contrefaçon, il faut en tout premier lieu pouvoir la révéler, et la difficulté se situera là. Un autre exemple caricatural de la contrefaçon servile, mais illustrant tout à fait la difficulté qu'il peut y

<sup>302</sup> A. et J.-H. Lucas, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Litec, 3e éd. 2006, p. 658, n° 941, note 11, où il est insisté sur l'extensivité de l'article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle.

<sup>303</sup> Voir : Cass. crim., 11 oct. 1989, Bull. crim. 1989, n° 351.

<sup>304</sup> Voir : T. corr. Lyon, 31 mars 1978, RIDA avr. 1979, p. 218. Plus récemment la jurisprudence a confirmé que la qualification de phonogramme est indépendante de l'existence d'un support tangible, ce qui ne fait qu'élargir le champ de la protection de cet objet des droits voisins, car un contrefacteur ne peut se prévaloir de l'absence d'un tel support pour en produire un, et qu'il ne considérerait pas de ce fait comme une atteinte à ce droit, alors que cela constitue indéniablement une violation du droit du producteur, voir ici Cass. 1<sup>ère</sup> Civ., 11 septembre 2013, n° 12-17.794., JCPÉ n° 42, 14 oct. 2013, p. 1894 à 1897, note N. Binctin.

<sup>305</sup> T. corr. Paris, 25 juin 1979, Gaz. Pal. 1979, 2, jurispr. p. 507.

avoir à la mettre en évidence, réside dans la fabrication de fausse monnaie. C'est une contrefaçon tout à fait particulière mais cela n'en reste pas moins une illustration malheureusement assez commune, et au regard des enjeux que représente le faux-monnayage il est traité spécialement dans le Code pénal<sup>306</sup>. Par conséquent de garder à l'esprit que si la contrefaçon servile présente peu de difficultés sur le plan juridique, les enjeux de société qu'elle comporte sont tout à fait conséquents. Au niveau du droit en effet, une fois identifiée la contrefaçon servile, l'atteinte aux prérogatives du titulaire sera évidente rendant le procès à venir assez aisé à mener, les difficultés subsistantes seront alors généralement de savoir qui sont les personnes réalisant ces produits contrefaits et de savoir quelles sanctions prendre pour se protéger efficacement dans l'avenir contre de tels actes.

571. Il doit maintenant être exposé un autre mode typique de réalisation de la contrefaçon, c'est-à-dire la contrefaçon par imitation.

## **B. La contrefaçon par imitation**

572. Cette sous-catégorie de contrefaçon nécessite une étude à part entière car elle présente de nombreuses déclinaisons, et constitue de nos jours la majorité des actes de contrefaçon. C'est pourquoi elle doit être abordée en considérant tout d'abord la notion même d'imitation (1), puis d'aborder le fait que la question de l'appréciation de la contrefaçon est liée à la pratique de l'imitation elle-même (2), et enfin l'imitation reconnue comme une contrefaçon (3).

### **1. La notion d'imitation**

573. Si la contrefaçon servile constitue certainement une forme particulièrement grave d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, c'est en pratique la contrefaçon par imitation qui représente la situation la plus fréquente. Il faut noter à ce sujet qu'il est parfois évoqué ici la notion de contrefaçon partielle, il semble préférable de ne pas employer ce terme de « partielle » trop vague par nature, et sujet à des interprétations variées. Le concept de contrefaçon partielle renvoie à l'idée que la contrefaçon ne serait pas totale, incomplète donc, et ce serait trompeur relativement à la conception même de la contrefaçon. La contrefaçon sera ou ne sera pas, cette vision est emprunte d'un manichéisme certain, mais au regard des enjeux qu'elle représente pour la société est à soutenir, car ainsi qu'il a été dit il n'y a pas de « demi-contrefaçon ». Il est à encourager cette approche stricte favorable à la protection des intérêts des ayants droits.. Il faut ajouter au sujet de la notion de contrefaçon partielle, que celle-ci est également utilisée de façon spécifique concernant la contrefaçon de brevet. Cela concerne une situation où la revendication de ce dernier couvre plusieurs procédés distincts se juxtaposant, par conséquent

---

<sup>306</sup> Ce sont les articles 442-1 à 442-16 du Code pénal qui traite de la fausse monnaie, et le terme de « contrefaçon » y est employé à de multiples reprises. Le contentieux du faux-monnayage est extrêmement particulier et relèvera exclusivement d'une procédure pénale.

susceptibles d'être isolés, et aboutissant à un résultat global. Celui-ci est alors l'objet de la protection accordée par le brevet, et où tous ces différents éléments seront indiqués. Dans la situation d'une contrefaçon partielle de brevet c'est alors un des procédés seul qui sera copié, la jurisprudence admet dans ce type de situation qu'il existe bien un cas de contrefaçon partielle<sup>307</sup>. Il peut tout de même subsister une certaine ambiguïté avec le terme « partiel », et il est donc proposé de le substituer par le terme « fractionné ». En étant ici dans l'univers de la technicité, l'expression de contrefaçon fractionnée d'un brevet semble plus précise, et contenir en elle-même le concept de l'atteinte fragmentaire à une des composantes protégées d'une invention.

**574.** La contrefaçon par imitation consiste pour le contrefacteur à copier seulement certaines parties, certains signes distinctifs et à tenter ainsi de dissimuler son imitation par quelques différences. Il faut alors poser ici un principe tout à fait fondamental en matière d'appréciation de la contrefaçon, il est en effet de doctrine et de jurisprudence constantes que la contrefaçon s'apprécie à l'analyse des ressemblances et non des différences<sup>308</sup>, c'est une notion essentielle en matière de contrefaçon qu'il sera nécessaire d'approfondir plus loin<sup>309</sup>. La contrefaçon par imitation touche tout à fait logiquement tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle, et cette notion d'imitation permet d'élargir le champ des produits qui seront reconnus comme des contrefaçons. Ainsi par exemple pour qu'il y ait contrefaçon d'un dessin ou d'un modèle, il n'est pas nécessaire que la reproduction du dessin ou modèle soit identique, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une imitation servile<sup>310</sup>. Une même analyse peut s'étendre aux autres matières de la propriété intellectuelle, tout particulièrement en droit d'auteur<sup>311</sup>, mais en matière de brevet cette question de l'imitation se pose différemment car en se situant dans l'univers de la technicité industrielle, il va se trouver ici en fait des litiges de contrefaçon par équivalence. Il faut apporter tout de même ici quelques précisions à la notion de contrefaçon par équivalent en matière de brevet. Le professeur Roubier a donné une définition de cette pratique et a donc écrit que : *« Il y a au point de vue de la technique un "équivalent" toutes les fois qu'un appareil réalise le même résultat que celui du brevet par des moyens analogues remplissant la même fonction et tendant*

<sup>307</sup> Il faut là se référer pour un exemple récent à la décision de la Cour de cassation où la contrefaçon partielle est admise car il y a bien juxtaposition de moyens et non combinaison, auquel cas il ne peut y avoir de distinction entre les techniques. Voir Cass. com., 1<sup>er</sup> mars 1994, n° 92-11.633, JurisData n° 1994-000466, PIBD 1994, n° 567, III, p. 289, Dossiers brevets 1994, III, 3 ; à voir aussi C. Le Stanc et P. Vigand, La contrefaçon partielle de brevet, Mél. J.-J. Burst : Litec, 1997, p. 297 s.

<sup>308</sup> Voir : Cass. Com., 30 mai 2012, n°11-14910, inédit, où est faite une illustration récente de ce principe de l'appréciation de la contrefaçon sur les ressemblances et non les différences.

<sup>309</sup> Voir plus loin « La nécessité d'un regard éclairé sur l'acte de contrefaçon ».

<sup>310</sup> CA Paris, 8 déc. 2000, Ann. propr. ind. 2001, p. 115.

<sup>311</sup> La jurisprudence de la Cour de cassation est logiquement constante à ce sujet, et insiste sur le fait que la contrefaçon s'apprécie sur les ressemblances, voir donc : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 25 mai 1992, D. 1993, jurispr. p. 184, note X. Daverat, et D. 1993, somm. p. 84, obs. C. Colombet, LPA 10 mars 1993, p. 10, note C. Gavalda, D. 1993, somm. p. 243, obs. Hassler.

*au même but* »<sup>312</sup>. Dans la pratique jurisprudentielle l'examen de la contrefaçon par équivalent est relativement fréquent, il faut en donner une illustration récente par le biais d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris où il est indiqué « *que deux moyens sont équivalents lorsqu'ils remplissent la même fonction pour conduire au même résultat et ce, malgré des modes de réalisation différents étant précisé que l'ensemble des effets techniques produits par les moyens en cause doivent être de même nature, de qualité et d'efficacité identiques* »<sup>313</sup>. Considérant qu'il existe des spécificités propres aux brevets en matière de contrefaçon, d'évoquer aussi l'existence de la contrefaçon par perfectionnement<sup>314</sup>, c'est bien la contrefaçon par imitation qui est la plus répandue dans nos sociétés. Celle-ci est en effet la plus aisée à mettre en œuvre, car il est plus facile de chercher à prendre une apparence proche d'un sac à main d'une grande marque de luxe que de vouloir l'imiter à la perfection.

**575.** Cela amène à évoquer la question pratique de l'appréciation de la contrefaçon par imitation qui s'illustre notamment par la copie de produits manufacturés qui se déversent régulièrement sur le marché français et européen, et de savoir ce qui entraîne le fait qu'une imitation puisse être reconnue comme une contrefaçon<sup>315</sup>.

## **2. La pratique de l'imitation**

**576.** Les produits manufacturés, dont les entreprises françaises sont de grandes fournisseuses dans le domaine du luxe en particulier, sont la cible privilégiée de ce qu'il faut appeler la contrefaçon de masse. C'est ici que la contrefaçon par imitation connaît son plus grand « épanouissement », et c'est là que l'imagination des contrefacteurs est sans limite pour tromper le public peu averti, ou même simplement et franchement vendre un tel bien pour ce qu'il est, c'est-à-dire une copie plus ou moins proche d'un autre produit réputé. La contrefaçon par imitation touche tout particulièrement les produits issus de grandes marques, de luxe le plus souvent, et de consommation courante car le marché au potentiel de vente le plus important s'y situe. Cette contrefaçon massive des produits manufacturés en présence de laquelle se trouvent les titulaires des droits est un véritable enjeu vital pour les entreprises qui y sont confrontées. Les autorités étatiques et les services des douanes<sup>316</sup> en particulier ont ici un rôle très important à jouer aux côtés des ayants droit pour dévoiler l'existence même de ces produits contrefaits qui caractérisent chacun un acte de contrefaçon à part entière.

**577.** Pour ce qui touche à la question même de l'appréciation de la contrefaçon par imitation sur ces produits manufacturés ou autres, il faut indiquer logiquement que

<sup>312</sup> Voir : P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, éd. Sirey, 1954, t. II, p. 79.

<sup>313</sup> Voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 17 mai 2006, PIBD 2006, n° 836, III, p. 570, D. 2007, p. 340, obs. J. Raynard.

<sup>314</sup> Voir : Le Stanc C., JCl. Brevets, Fasc 4620, 2013.

<sup>315</sup> Voir : 583 s.

<sup>316</sup> Voir : 479 s.

deux phases sont nécessaires. Tout d'abord une étape qui sera pratique et relevant du fait, où les éléments contrefaisants sont portés à la connaissance de l'ayant droit par divers moyens, puis une de droit pur où il faut déterminer si l'objet contrefaisant est bien une contrefaçon, ce sera le but final de l'action en contrefaçon. Si l'imitation relève fréquemment du domaine de l'évidence, il peut se présenter des difficultés particulières auxquelles il faudra être attentif. Il sera alors essentiel de réaliser une véritable appréciation sur le produit en considérant les ressemblances par rapport à un produit de référence. D'un point de vue pratique, il est donc nécessaire en premier lieu de faire apparaître l'existence de ces produits portant atteinte aux droits des titulaires, ce sont alors les ayants droit qui eux-mêmes participent à la découverte des produits en cause, ou des agents de l'Etat. Il faut relever que dans ce but le ministère de l'Economie et des Finances a édité le « *Guide pratique pour mettre en œuvre les solutions d'authentification des produits manufacturés* »<sup>317</sup>. Ce fascicule donne les clés pour identifier un produit de contrefaçon, les opérations sont réalisées par les agents par leurs propres moyens ou grâce au recours à des outils techniques. De noter de plus que des actions de sensibilisation de ces personnels sont menées pour qu'ils connaissent les produits authentiques et ne relèvent alors que plus facilement les imitations pouvant relever de la contrefaçon. Pour illustrer l'ampleur du problème de la contrefaçon concernant les articles manufacturés au sens large, il a été saisi par les services des douanes françaises en 2012 plus de 4,6 millions de biens contrefaits<sup>318</sup>, l'impact social et économique d'un tel flux de produits contrefaits est donc considérable. De relever également que pour mettre en lumière auprès du grand public ces questions, le ministère du commerce extérieur a organisé conjointement avec les services douaniers le 11 juin 2013 la première « Journée nationale de destruction des contrefaçons ».

**578.** Il est maintenant à considérer les éléments permettant de démontrer que l'imitation est consitutive d'un acte de contrefaçon.

### **3. L'imitation constituant une contrefaçon**

**579.** La première phase pour le titulaire des droits de propriété intellectuelle, et qui le conduira à faire apprécier les actes de contrefaçon, est donc celle de la révélation des produits contrefaisants pouvant être constitutifs de contrefaçon. Il s'appuiera ainsi pour cela sur ses propres réseaux de surveillance ou sur les tiers. Il sera nécessaire par la suite d'apprécier juridiquement l'objet en cause pour démontrer lors du procès au fond que la contrefaçon est bien établie. Le principe directeur est ici, comme il a été dit, que la contrefaçon s'apprécie sur les ressemblances et non les

---

<sup>317</sup> Ce document est réalisé conjointement par la Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services (DGCIS) et le Comité national anti-contrefaçon (CNAC).

<sup>318</sup> Source 2013 [www.boursier.com](http://www.boursier.com), et la contre valeur estimée de ces marchandises est de plus de 280 millions d'euros, le ministère de l'Economie et des Finances estime que cela à un coût de 6 milliards d'euros pour les entreprises françaises.

différences. Il faut donc être rigoureux sur le fait que dès qu'un signe distinctif d'un produit est copié, alors la contrefaçon sera constituée. Afin d'illustrer le propos il faut relever que cette logique est reprise par la Cour de cassation, dans une démonstration inversée en l'espèce, qui indique que si la spécificité particulière d'une série de caractères n'est pas reprise dans le graphique et le phonème d'une marque, alors la contrefaçon n'est pas caractérisée<sup>319</sup>. Car il faut rappeler qu'en matière de marque, le caractère distinctif de celle-ci est lié à l'articulation des différents signes qui la composent, ceux-ci donnant alors lieu à l'appropriation par un droit exclusif sur cet ensemble. Par conséquent il est nécessaire d'apporter objectivement la démonstration de l'imitation du bien protégé, cette objectivité est ici essentielle lorsqu'il est observé que la question même de l'appréciation de la contrefaçon sera logiquement teintée d'une part certaine de subjectivité liée à la personnalité de celui amené à trancher. Il faut en effet manier avec précaution les questions liées à l'impression générale ou le ressenti d'un tiers sur un bien protégé par les droits de propriété intellectuelle. Ainsi pour présenter ce propos, il faut observer que le livre V du Code de la propriété intellectuelle, consacré aux dessins et modèles, fait apparaître en son article L. 513-5 la formulation suivante : « *la protection [...] d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente* ». Cette disposition particulière à cette matière, mettant en avant la notion d'observateur averti, est à lier au caractère propre des dessins et modèles faisant partie des créations techniques et s'adressant à un public spécifique. Il faut surtout noter que l'usage ici de cette notion d'observateur averti, et qui a fait l'objet d'une évolution récente<sup>320</sup>, illustre tout à fait le caractère pointu de cette matière, ainsi que les difficultés éventuelles à venir dans une action en contrefaçon pour démontrer l'existence de celle-ci. D'insister conséquemment sur la nécessité pour le titulaire des prérogatives exclusives de présenter objectivement son droit afin de s'assurer de l'efficacité de l'action menée devant les tribunaux. Plus globalement le titulaire des droits doit démontrer l'atteinte qu'il subit en faisant montre des caractéristiques essentielles qui sont copiées, et il va lui-même devoir établir ces caractéristiques dont le magistrat appréciera la pertinence pour reconnaître la protection. Il apparaît conséquemment aux propos précédents que le rôle du juge est ici primordial dans la qualification de la contrefaçon. Ainsi la question de l'absence de juridictions spécialisées dans le domaine pénal est toujours sensible face à la technicité croissante de ces litiges, le

---

<sup>319</sup> Cass. com., 26 mars 2008, n° 04-16.992, JurisData n° 2008-043369 ; PIBD 2008, n° 675, III, p. 949.

<sup>320</sup> La notion d'utilisateur averti a fait l'objet d'une précision importante lors d'un récent arrêt de la Cour de cassation, ainsi c'est un concept spécifique à distinguer du « consommateur moyen » en droit des marques et de « l'homme de l'art » en droit des brevets. Les hauts magistrats ont donc indiqué que « *l'observateur averti se définit comme un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré* » (voir Cass. com., 3 avr. 2013, n° 12-13356, EDPI, 15 juin 2013 n° 6, P. 4).

législateur s'y refusant toujours comme le démontre la loi n° 2014-315 n'ayant pas voulu aborder ce sujet alors que la question se posait au niveau parlementaire<sup>321</sup>.

**580.** Relativement à la question de la démonstration de la contrefaçon cela nécessite donc de la part du titulaire des droits une préparation de celle-ci, et alors d'observer que devant une telle nécessité les ayants droit ne vont pas tous se retrouver égaux, car les coûts pour constituer un tel dossier peuvent s'avérer très importants. Ce sujet va être éminemment variable selon le bien protégé et l'atteinte contrefaisante qu'il faudra combattre pour faire admettre l'existence de la contrefaçon. Ainsi par exemple si le bien protégé l'est par un titre et que l'acte contrefaisant relève de l'évidence même, alors il n'y aura aucune complication pour faire apparaître l'atteinte qui touchera à un caractère spécifique du bien qui sera donc décrit dans le titre, que le titulaire n'aura qu'à présenter, le juge n'ayant alors qu'à constater la manifeste contrefaçon. Mais si, dans un cas opposé à l'extrême, la protection du bien relève du fait de la création et que l'atteinte est ténue, alors il sera nécessaire d'appuyer l'action en contrefaçon sur un exposé juridique de celle-ci pouvant s'avérer fort complexe, et cela nécessite des moyens que tous les titulaires des droits ne peuvent fournir. Entre ces deux situations extrêmes il peut se rencontrer une diversité infinie de situations, mais la question de l'appréciation de la contrefaçon et de sa démonstration s'avère centrale et en pratique les demandeurs peuvent se retrouver dans un embarras total pour faire reconnaître leurs droits faute de moyens suffisants. Dans cette optique de recherche d'une certaine limitation des coûts de l'action en contrefaçon, il faut attirer l'attention sur l'utilité de la préconstitution de la preuve par le biais de mesures ordonnées par les tribunaux, de citer en particulier la saisie-contrefaçon et les mesures de l'article 145 du Code de procédure civile. Ces actions sont en effet soumises aux barèmes des tribunaux et sont susceptibles de l'admission à l'aide juridictionnelle pour les requérants aux faibles ressources. Ces mesures précontentieuses présentent l'avantage de permettre de maîtriser la temporalité de l'action et les coûts, car le demandeur ne devra supporter que la charge de ce qu'il demande, et d'apprécier même les futures chances de succès du procès en contrefaçon. L'attention doit être portée sur le fait que ces procédures ne doivent pas pallier une carence dans l'administration de la preuve par le titulaire des droits de propriété intellectuelle, auquel cas les actions envisagées seraient refusées par le magistrat prescripteur, mais elles doivent apporter un complément de preuves qui peut s'avérer déterminant. Les détenteurs des prérogatives exclusives sur les biens protégés doivent donc, autant que possible, constituer un véritable profil juridique de l'objet des droits de propriété intellectuelle qui constituera le socle de la protection.

---

<sup>321</sup> Voir le rapport d'information n° 296 (session parlementaire 2010-2011) de Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG déposé le 9 février 2011, il est fait une étude de la réforme de la lutte contre la contrefaçon suite à la loi n° 2077-1544 du 29 octobre 2007.

**581.** Il faut aborder également l'appréciation de la contrefaçon dans le cadre du réseau Internet. C'est là une question transversale, et le premier élément sur lequel s'interroger est de savoir quel type de contrefaçon est à observer. La réponse de prime abord va sembler déconcertante, il ne peut être manqué en effet d'indiquer que tous les types de contrefaçon vont se retrouver sur le réseau Internet, que par conséquent tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle sont concernés. Le « réseau des réseaux » est mondialisé et accessible par tous pour consulter du contenu ou en ajouter, il est donc logique que ce monde virtuel ne soit qu'un reflet du monde tangible pour ce qui est des atteintes aux prérogatives exclusives des titulaires des droits. Le facteur supplémentaire qu'ajoute le réseau Internet dans les questions afférentes à la contrefaçon est l'accès grandement facilité des contrefacteurs vers le public, mais également du public vers les produits contrefaits. Ainsi un nouveau questionnement est de savoir comment se concrétise donc la contrefaçon sur Internet. Immédiatement il va surgir l'évidence que deux grandes familles d'acte de contrefaçon vont alors se retrouver, celles des biens susceptibles d'immatérialité et les autres. Ainsi dans la première catégorie c'est la situation qui devient malheureusement trop commune de fichiers numérisés d'œuvres protégées et qui seront captées sans l'autorisation de l'ayant droit, c'est l'exemple trivial des téléchargements de fichiers musicaux ou vidéo. Dans ce cas l'atteinte sera pour le moins une reproduction non autorisée, voire une représentation illicite en cas d'usage public. La contrefaçon sera donc caractérisée sans ambiguïté, et son appréciation évidente par la même puisque la copie de l'œuvre sera servile étant donné que c'est bien là ce que recherche le contrefacteur. Il se trouvera donc ici dans cette catégorie des biens immatériels des atteintes aux droits d'auteur, à ce qui touche plus généralement à la propriété littéraire et artistique, car c'est là que la numérisation sera possible<sup>322</sup>. L'autre catégorie évoquée antérieurement est celle des biens manufacturés contrefaits qui vont être proposés sur Internet, copie à l'identique ou imitation plus ou moins raffinée, et le réseau sera alors un vecteur de commercialisation de ces produits. L'appréciation de la contrefaçon sera identique à celle du monde concret, il faudra pouvoir estimer un échantillon de ces objets, et caractériser ou non l'atteinte à au moins un droit de propriété intellectuelle, il s'agira généralement d'emprise non autorisée sur des biens protégés par les diverses branches du droit de la propriété industrielle. Si l'atteinte se trouve avérée, la difficulté sera alors souvent par la suite de faire cesser la mise à disposition de ces objets contrefaits et également leur fabrication. Le caractère fugace des sites sur internet rend ceci ardu à mettre en œuvre, et l'enquête menée, avant la phase contentieuse ou pendant, peut permettre d'identifier le contrefacteur profitant de

---

<sup>322</sup> Il faudrait ajouter à cette phrase l'expression « pour le moment », il ne peut être manqué de penser aux évolutions actuelles et à venir de la technique, et de constater le risque que peut représenter l'usage détourné à des fins de contrefaçon des imprimantes 3D. Le domaine de la propriété industrielle sera alors tout autant susceptible de connaître les difficultés liées à la numérisation, un tiers pouvant fournir sur Internet un modèle numérique d'un objet protégé, et le contrefacteur de « l'imprimer » chez lui. Il faut y voir là une source d'attention supplémentaire des titulaires des droits pour protéger leur droits.

véritables sites marchands de la contrefaçon sur Internet. La contrefaçon sur le réseau mondialisé est en fait une extension du marché de la contrefaçon, et réclame toujours plus d'attention et de moyens pour les ayants droit afin d'assurer de la protection de leur patrimoine.

**582.** La présentation de la notion de contrefaçon et de la pratique des actes y étant afférents mène à traiter de l'approche devant y être donnée.

## **II. La nécessité d'un regard averti sur l'acte de contrefaçon**

**583.** Les objets protégés par le droit de la propriété intellectuelle sont des biens à part entière et dont le régime de propriété obéit à ses propres règles mais aussi à des principes généraux. Pour aborder rigoureusement la problématique des actes de contrefaçon il faut apprécier les questions de périmètre d'appropriation des droits en cause (A) ainsi que du moment de survenance de ces actes (B), et se montrer attentif à un principe de base qui est ici celui de l'examen des ressemblances pour déterminer de l'existence d'une contrefaçon (C).

### **A. Périmètre d'appropriation**

**584.** S'interroger sur le périmètre d'appropriation c'est en fait considérer quelle est l'étendue de la protection accordée aux différents sujets composant la propriété intellectuelle. Il est certain qu'ici aussi les spécificités existantes entre la propriété littéraire et artistique (1) et la propriété industrielle (2) sont des plus sensibles.

#### **1. En matière de propriété littéraire et artistique**

**585.** Il est nécessaire de constater que des difficultés peuvent se présenter quant à la question du bénéfice de la protection par les droits de propriété intellectuelle, et d'aborder ici cela spécialement en matière de droit d'auteur sur un bien déterminé. Il est l'élément central de la propriété littéraire et artistique, et son principe même d'acquisition du fait d'une création originale peut entraîner certaines turbulences face aux questions de contrefaçon. Si en effet l'œuvre ne rentre pas dans le périmètre du droit d'auteur, elle n'est alors pas protégée et ne peut donc faire l'objet de contrefaçon. Elle pourra donc être copiée, modifiée sans aucune limite. Pour apprécier cette question, il faut en revenir au principe même de cette protection, issue notamment des textes des articles L.111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle<sup>323</sup>, le droit français insiste donc sur le fait que le créateur de toute œuvre originale est protégé par le droit d'auteur pour celle-ci. La condition

---

<sup>323</sup> Article L.111-1 alinéa premier du Code de la propriété intellectuelle : « *L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.* »  
Article L.112-1 Code de la propriété intellectuelle : « *Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.* »

d'originalité est ici centrale pour accéder à cette protection, et il faut alors remarquer avec circonspection que la jurisprudence cultive une certaine ambiguïté en la matière en ayant tendance à confondre l'originalité avec la nouveauté<sup>324</sup>. D'insister ici sur le fait que l'originalité n'est pas la nouveauté, c'est ce qu'avait illustré le Professeur H. Desbois en donnant l'exemple de deux peintres fixant successivement le même lieu, le travail du second ne sera pas alors une nouveauté, mais il n'en sera pas moins original, et donc bénéficiaire du droit d'auteur. Il est par conséquent regrettable que les juridictions du fond persistent dans cette pratique malgré la position très claire de la Cour de cassation qui affirme que « la notion d'antériorité [est] inopérante dans le cadre de l'application de la propriété littéraire et artistique »<sup>325</sup>. Il existe donc véritablement une discussion au sein des tribunaux chargés de trancher du fond relativement aux notions d'originalité et de nouveauté dans le cadre du droit d'auteur. Le débat porte par conséquent au-delà sur l'admission même de la condition essentielle d'originalité. Ces éléments ont pour intérêt de mettre en avant le fait qu'il peut donc être refusé l'accès au régime du droit d'auteur, alors qu'a priori cela ne devait pas présenter de difficulté. Un exemple intéressant est celui du refus de la protection pour des cours oraux de droit pénal, les œuvres orales sont d'ailleurs particulièrement sensibles à ce sujet<sup>326</sup>. Conséquemment le questionnement sur l'effectivité de la protection n'est pas vain pour chaque ayant droit, ou plus justement pour chaque personne en supposant, car la couverture qu'offre le droit d'auteur ne va pas toujours d'elle-même revêtir chaque création dès que les juges auront à en examiner la maille.

**586.** Il ne peut être manqué d'évoquer également la question des logiciels et de leur protection. Le débat est apparu dès la fin des années 60 pour savoir quelle protection devait leur être accordée, et ceux-ci sont finalement rattachés au régime du droit d'auteur par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985. Ce rattachement accorde logiquement une large protection au code du logiciel, c'est-à-dire à l'écriture même des symboles le composant, mais des difficultés émergent sporadiquement où les juridictions lui refusent alors le bénéfice de ce régime. Ce fut le cas devant cette

---

<sup>324</sup> Il peut être donné quelques exemples où la notion de nouveauté est caractérisée pour apprécier l'existence même du droit d'auteur. Ainsi pour une œuvre d'art appliqué, le tribunal a indiqué que pour accorder le bénéfice de la protection il était nécessaire « que dans sa conception, l'auteur ait été animé du souci de donner à l'œuvre une valeur nouvelle dans le domaine de l'agrément, séparable du caractère fonctionnel de l'objet en cause », voir ainsi TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 17 déc. 2002, D. 2003, p. 2089, note B. Edelman. De même la Cour d'appel de Paris a indiqué qu'une œuvre musicale est originale dès que l'auteur est « *le premier compositeur ayant utilisé de manière significative cette succession d'accords, avec des renversements qui lui confèrent un climat original et particulier* », voir ici : CA Paris, pôle 5, 2<sup>ème</sup> ch., 21 janv. 2011, n° 05/03131, EDPI avr. 2011, n° 055, p. 2.

<sup>325</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 11 févr. 1997, n° 95-11.605, JurisData n° 1997-000542 ; JCP G 1997, II, 22973, note Daverat, D. 1998, jurispr. p. 290, note Greffe et somm. p. 189, obs. C. Colombet ; RTD com. 1999, p. 391, obs. Françon.

<sup>326</sup> Voir : Cass. crim., 18 oct. 2011, n° 11-81.404, JurisData n° 2011-025892, Comm. Com. électr. n° 3, Mars 2012, comm. 28, note C. Caron.

juridiction du fond où un logiciel échappe à la protection par le droit d'auteur car il n'est pas mis « en évidence des fonctionnalités, des algorithmes ou des règles de gestion qui auraient pu démontrer l'existence d'un effort intellectuel novateur de l'auteur, marque de l'originalité »<sup>327</sup>. L'étendue de la protection accordée au logiciel est un enjeu certain dans les questions de contrefaçon. Celui-ci peut en effet être intégré dans de vastes procédés et être un élément important d'une chaîne de production à la valeur économique importante. C'est pourquoi dans des situations avec de tels enjeux, le titulaire des droits cherche à l'incorporer au sein d'un brevet dont il sera une des revendications et donc protégé en tant que tel. Il est estimé par certains ayant droit que le régime des droits d'auteur n'est pas suffisant pour assurer la sécurité juridique du logiciel, et la position de certaines juridictions donne du crédit à ce comportement. La protection est de fait accordée en principe dès la création du logiciel, le créateur se pensant alors prémuni contre toute atteinte, il décidera alors de s'appuyer sur celui-ci pour d'autres éléments, et si par la suite ce logiciel se voit exclu du régime du droit d'auteur, alors tout l'édifice en relation s'effondrera. Le débat est donc toujours aussi importants pour savoir s'il ne serait pas opportun de faire évoluer la protection de cet élément juridique bien particulier que constitue le logiciel.

**587.** Dans le domaine des droits voisins du droit d'auteur, la question du périmètre d'appropriation doit également être posée. Ces droits voisins sont apparus tardivement dans le Code de la propriété intellectuelle<sup>328</sup>, et ils ont connu quelques évolutions sensibles notamment suite à l'accord ADPIC. Ces droits suivent un régime général commun<sup>329</sup>, mais il doit y être distingué différents ayants droit selon le bien protégé. Il s'agira donc ici d'assurer une protection du droit des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes, des producteurs de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle. Le sujet des droits voisins du droit d'auteur est apparu suite aux enjeux économiques de plus en plus importants en liaison avec l'exploitation commerciale des droits d'auteur. C'est ce que fait clairement ressortir la liste précédente, où il est tout de même nécessaire de considérer le cas de l'artiste-interprète séparément de celui des autres. Celui-ci possède en effet une importante proximité philosophique avec le droit d'auteur, car il se situe également dans une logique de création, certes secondaire puisque s'appuyant sur une œuvre préexistante, mais il marquera de sa personnalité l'interprétation qu'il réalisera. Les autres titulaires des droits voisins cités sont à inscrire dans une orientation économique où la notion d'investissement prédominera. Relativement à la question de l'appropriation dans ces différents domaines, le principe est toujours que la protection est issue d'un fait générateur, fondement même de la propriété littéraire et artistique. L'appropriation est donc intégrale sur l'objet apparaissant suite à l'action de l'agent en cause. Cette assertion s'applique

---

<sup>327</sup> Voir : T. com. Pontoise, 3 avr. 2003, Légalis.net sept. 2003, n° 4, p. 123, obs. D. Forest, p. 87.

<sup>328</sup> C'est la codification de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 qui les a introduits.

<sup>329</sup> Ce sont les articles L. 211-1 à L. 211-6 du Code de la propriété intellectuelle qui en disposent.

sans difficulté pour le cas de l'artiste-interprète, dès qu'il a exécuté son interprétation celle-ci sera protégée dans son intégralité, sans autre contestation possible que de prouver une éventuelle fraude. Concernant le cas des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, et des entreprises de communication audiovisuelle, la situation peut être plus délicate à apprécier. Ces divers acteurs ont pour objectif d'exploiter le produit d'un investissement, or cet objet doit pouvoir être parfaitement identifié dans son contenu. Il y aura là en principe un contrat apportant les précisions utiles, celui-ci constitue en effet un élément essentiel relativement aux questions d'usages commerciaux et de répartitions des droits, enjeux majeurs dans ce domaine. Il ne faut tout de même pas exclure la possibilité que des difficultés se présentent ici relativement à l'appropriation d'un contenu, le milieu artistique étant prompt à faire naître ce type de querelle. Ce sera conséquemment une problématique par rapport au périmètre d'appropriation qui apparaîtra. Il sera ici nécessaire d'y répondre en premier lieu en cas de litige, afin de connaître l'objet même sujet de droits de propriété exclusifs.

**588.** Le droit des producteurs de bases de données est aussi rattaché à la propriété littéraire et artistique et a le privilège de bénéficier d'un régime propre<sup>330</sup>, celui d'une protection *sui generis*. C'est l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle qui en donne le principe, et il faut là bien préciser que c'est la structure en elle-même de cette base de données qui est protégée, c'est-à-dire le contenant. Pour ce qui touche au contenu de celle-ci il peut être extrêmement varié et bénéficier éventuellement d'une protection autonome par le droit d'auteur. Ce régime de protection a pour critère la notion d'investissement substantiel. La notion d'originalité, qui est à considérer tout de même comme un arc de soutien de toute la propriété littéraire et artistique, s'efface donc devant la logique économique qui irrigue également les droits voisins du droit d'auteur<sup>331</sup>. Pour apprécier le périmètre d'appropriation dans le sujet des bases de données il faut donc considérer l'existence d'un investissement quelconque, mais qui doit présenter la caractéristique d'être substantiel afin que ce régime de protection spécifique s'applique. C'est donc une condition à double détente qui est dictée par les textes, et c'est là que la problématique du sujet de l'appropriation peut acher. Lors d'un contentieux de la contrefaçon, le producteur doit en effet démontrer sa qualité, c'est-à-dire que cumulativement il a consacré un effort d'investissement spécialement pour la constitution de la base de données<sup>332</sup>, et devant à la construction de celle-ci<sup>333</sup>. Par

---

<sup>330</sup> Ce régime est issu de la transposition de la directive n° 96/9/CE par la loi n° 98-536 du 1<sup>er</sup> juillet 1998.

<sup>331</sup> À noter tout de même que l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle accorde une protection par le droit d'auteur pour des recueils de données diverses, ceux-ci constituent des bases de données qui se présente alors comme des créations originales. Le critère de l'originalité est donc bien présent dans le droit des bases de données, et dans ce cas celles-ci connaissent une protection cumulée par le droit d'auteur et le droit des producteurs de bases de données.

<sup>332</sup> Il faut que cet investissement soit identifié précisément dans ce but, voir ici : CA Paris, 28 févr. 2007, Propr. intell. 2007, n° 24, p. 331, obs. Lucas.

conséquent la protection du producteur est donc en principe automatique, ce que veut la logique des matières dépendantes de la propriété littéraire et artistique, mais celle-ci doit supporter un double examen des magistrats lors d'un procès pouvant faire chuter cette présomption. Dans une telle hypothèse l'objet ne sera pas reconnu comme une base de données, mais comme un regroupement d'informations sans protection d'ensemble, car les unités qui le composent peuvent bien évidemment connaître un régime de protection individuelle. Cette absence de couverture juridique entraîne la disponibilité sans restriction pour les tiers de la forme de cette masse de données ainsi mise en place pour le moins, voire même des données elles-mêmes si elles sont libres de droit. Les conséquences peuvent être fâcheuses pour celui qui se serait prévalu d'un tel élément pour une activité quelconque, car il en perd intégralement le bénéfice. La construction d'une base de données doit donc être réalisée avec attention pour s'assurer du bénéfice du régime, car il n'y a pas de demi-mesure, il y aura une protection totale de celle-ci ou il n'y en aura aucune, et c'est bien là l'enjeu essentiel.

**589.** S'interroger sur le périmètre d'appropriation est de fait une recherche sur le bénéfice de la protection par le droit de la propriété intellectuelle. C'est bien évidemment un enjeu essentiel, et dans le domaine de la propriété littéraire et artistique il faut s'attacher à considérer qu'il existe un certain degré d'incertitude. Non pas que cette idée soit absente des droits composant la propriété industrielle, les divers titres existants sont susceptibles également de remise en cause par le biais de demande de nullité. Mais de relever tout de même qu'il existe en cette matière, un certain a priori de sécurité juridique au regard des exigences devant être satisfaites pour l'accès au titre. Dans le cadre spécifique du droit de la propriété littéraire et artistique, la souplesse de l'accès à la protection par le droit d'auteur ou à un des autres droits s'y trouvant, constitue un bienfait incontestable pour la vivacité de la matière. Le fait juridique est ici le fondement même, il conduit alors à pouvoir bénéficier d'un régime de propriété exclusif de manière automatique sans aucune formalité, seules certaines conditions sont bien évidemment exigées. Cette largesse d'accès amène aussi à connaître quelques complications pour certaines situations, celles que le droit de la propriété littéraire et artistique ne connaîtra pas. Le titulaire, ou du moins celui qui espère l'être, ne pourra en effet s'assurer de sa qualité qu'à l'épreuve des attaques qu'il subira. Les conséquences sont absolues ici, car l'avantage de protection conféré par un des droits de la propriété littéraire et artistique est alors soit complet, soit nul. C'est cette absence de nuance qui peut créer de grandes difficultés pour l'ayant droit, ou supposé comme tel, qui va donc devoir être très attentif à la qualité intrinsèque de son bien.

---

<sup>333</sup> Il faut voir le cas de l'arrêt « Groupe Moniteur » où la base de données était en fait pratiquement constitué de façon incidente suite à l'activité et à la notoriété de cette entreprise, voir donc : CA Paris, 18 juin 1999, Expertises 1999, p. 390, CCE 1999, n° 21, note Caron ; RIDA janv. 2000, p. 316, JCP E 2000. 1377, obs. Gablin.

590. Il faut désormais traiter du sujet de l'appropriation en matière de droit de la propriété industrielle.

## 2. En matière de propriété industrielle

591. La problématique du périmètre d'appropriation en matière de propriété industrielle nécessite une approche liée au titre afférent, car la protection d'une invention par un brevet, d'un dessin, d'un modèle ou d'une marque se trouve condensée dans un titre délivré ou publié par l'organisme *ad hoc*. Par conséquent il y a ici la présence d'un document qui désignera de façon très détaillée le bien protégé. Il existe donc un véritable titre d'appropriation sur l'objet de ces droits de propriété intellectuelle, et ce sera là que se définira le périmètre d'appropriation, c'est-à-dire ce qui est le sujet des prérogatives exclusives du titulaire des droits.

592. Il est nécessaire d'appréhender la notion de titre de propriété industrielle, celui-ci renferme en effet tout ce qui est protégé, mais aussi seulement ce qui est protégé. La protection sera cloisonnée par le titre, donc les tiers peuvent chercher à se situer dans la périphérie de celui-ci, car dans un contexte fortement concurrentiel les différents acteurs vont chercher à s'approcher d'un concept novateur ou à forte valeur ajoutée apparaissant sur le marché. L'émergence de problématiques relatives à la contrefaçon est alors immédiate, les tiers en cherchant à saisir l'esprit d'une nouveauté, ou autre élément connaissant potentiellement un attrait économique, apparue chez un concurrent vont inmanquablement tendre vers une forme de copie, d'imitation ou d'inspiration. Dans le cas de la simple inspiration il n'apparaît pas en principe de problématiques de contrefaçon. Cela relevant de la simple idée suivie par la concurrence, ce qui est des plus communs et plutôt valorisant pour l'acteur du marché qui en est à l'origine. Mais cette approche des concurrents peut s'avérer être une véritable contrefaçon, car si la copie servile semble évidemment ici dépassée, puisque sans aucun espoir de prospérer, il n'en sera pas de même relativement à des cas d'imitation. Le contentieux en matière de contrefaçon par imitation de titres de propriété industrielle est en effet abondant, et la question de l'appréciation du caractère contrefaisant de l'imitation est donc essentielle.

593. Le questionnement relatif au périmètre d'appropriation est par nature simple à exposer en matière de propriété industrielle, c'est le seul contenu du titre délivré qui définira l'élément protégé, mais c'est la question de l'interprétation de ce contenu qui peut poser difficulté. Ainsi dans le domaine du brevet, celui-ci contient de multiples revendications qui sont protégées, les descriptions sont éventuellement très techniques, relevant parfois du quasi cryptolecte, et le sujet de l'imitation de tels éléments peut constituer par conséquent une source de litige très importante. C'est ainsi que relativement au périmètre du brevet, il a été jugé que l'exploitation conduisant à caractériser une contrefaçon doit porter atteinte à l'objet du brevet, c'est-à-dire que celle-ci relève du contenu même des revendications qu'il détient,

également s'il ne s'agit que d'une interprétation du contenu de celles-ci<sup>334</sup>. Cette position jurisprudentielle traduit une volonté de précision inhérente au présent domaine technique, car il est cherché à se situer au plus près de ce qui est approprié par le brevet en ne se bornant pas à la simple lettre de celui-ci, mais en l'interprétant. Cela est favorable au titulaire des droits, élargissant de fait le domaine protégé, cela est notamment à mettre en relation avec le fait qu'en matière de brevet il existe la particulière contrefaçon par perfectionnement<sup>335</sup>, et il est donc indispensable de se fonder sur une compréhension fine des revendications existantes. Le brevet apparaît donc comme particulièrement susceptible de donner lieu à diverses querelles de par sa nature complexe, car il contient une multitude d'informations présentant elles-mêmes des formes variées (du texte, des dessins, des formulations scientifiques...). Le questionnement relatif au périmètre d'appropriation de ce dernier est donc plus délicat qu'il n'y paraît au premier regard, une étude approfondie de celui-ci est nécessaire pour en déterminer l'étendue.

**594.** En matière de droit des dessins et modèles, la protection accordée par la publicité au bulletin officiel de la propriété industrielle est relative à une forme, à une apparence et non à un produit. C'est alors cette forme qui est par conséquent publiée, et le périmètre d'appropriation du dessin ou modèle ainsi protégé y est donc relatif. L'idée qu'un quelconque produit soit lié à la protection conférée par le cinquième livre du Code de la propriété intellectuelle est une confusion entraînée par le fait que lors des formalités de dépôt décrites notamment par l'article R. 512-3 de ce code, car ce texte indique qu'il est nécessaire de préciser les produits destinés à recevoir le dessin ou modèle déposé. Cette disposition réglementaire pourrait faire supposer qu'un tiers serait à même de reprendre l'apparence protégée pour un autre type de produit que ceux donnés lors du dépôt. C'est là une erreur grossière qui conduirait certainement à un acte de contrefaçon, car c'est le seul principe posé par l'article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle qui importe ici, et non les quelques biens présentés lors du dépôt. Pour rappel, ce principe indique que c'est l'impression visuelle d'ensemble engendrée chez l'observateur averti qui est à prendre en compte pour apprécier une éventuelle contrefaçon<sup>336</sup>. L'étendue de la protection conférée à un dessin ou à un modèle suite à son dépôt est donc empreinte de la subjectivité inhérente à l'observation comparative qui doit être

---

<sup>334</sup> Voir ici : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 17 sept. 2003, n° 01-06.275, PIBD 2004, n° 778, III, p. 29.

<sup>335</sup> La contrefaçon par perfectionnement est admise sans difficulté par les tribunaux, c'est ainsi que classiquement la jurisprudence emploie la formule « perfectionner c'est contrefaire », voir à ce sujet : Cass. Com., 11 févr. 2003, n° 01-03.741. Cette contrefaçon par perfectionnement doit résulter de l'exploitation non autorisée de l'invention perfectionnée. À ce propos il faut ajouter que le tiers désireux d'utiliser une invention brevetée qu'il a perfectionné peut se voir accorder judiciairement une licence obligatoire selon l'article L. 613-15 du Code de la propriété intellectuelle, où les conditions sont élevées puisque il y indiquées que « [l'] invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable ».

<sup>336</sup> Dans cette logique il a été établi lors d'une instance en contrefaçon qu'il n'était pas nécessaire pour le titulaire des droits de présenter un produit, voir : CA Paris, 15 déc. 2006, PIBD 2007 n° 847, III. 183.

réalisée entre ce qui est déposé et l'objet constitutif d'une éventuelle contrefaçon. La problématique du périmètre d'appropriation en matière de dessins et modèles se trouve donc plus complexe qu'il n'y paraît, car le fait que ce soit une forme protégée et que celle-ci doive être appréciée selon une impression globale, entraîne l'apparition d'une certaine imprécision dans ce domaine. Cela semble peu s'apprêter à l'univers technique et rigoureux de la propriété industrielle, mais il faut bien avoir à l'esprit que les dessins et modèles sont le pendant artistique de cet univers, et que l'art s'accommode mal d'être rangé dans des cases.

**595.** Le sujet des signes distinctifs est également à traiter dans ce propos relatif au périmètre d'appropriation, il comprend notamment la marque qui va être maintenant plus spécifiquement présentée car c'est ici l'élément le plus important quantitativement et économiquement. Le dépôt d'une marque a pour but de permettre au demandeur de devenir l'exclusif titulaire d'un signe, il pourra alors seul l'utiliser pour ses produits ou services auprès du public. Par conséquent qu'en est-il du périmètre de protection de ce signe devenu marque ? Il faut alors tout d'abord relever que dans le domaine de la marque, l'élément protégé est particulièrement défini puisque selon l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, c'est uniquement « un signe susceptible de représentation graphique ». Il n'y aura donc pas là d'interprétation à faire de ce signe une fois celui-ci déposé et publié en tant que marque, et le périmètre de protection semble donc se réduire à cette représentation graphique, il peut être dit que l'appropriation est extrêmement concentrée. Mais il est utile par la suite de rappeler que la contrefaçon, de façon générale, est constituée par une atteinte quelconque. Puis plus particulièrement en matière de marque, les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle donnent le régime des actes pouvant conduire à la reconnaissance d'une contrefaçon. Tout en rappelant que le dépôt de la marque se réalise pour cette classe de produits, il faut relever que la contrefaçon est ainsi constituée par la reproduction ou l'usage non autorisé par le titulaire, mais aussi par le recours à un signe pouvant créer la confusion dans l'esprit du public. Cette dernière hypothèse est celle de la problématique de la contrefaçon par imitation. Celle-ci va entraîner un élargissement en conséquence du périmètre de protection de la marque, l'appropriation exclusive ne se trouve plus uniquement concentrée dans le signe unique déposé, mais s'étend à tous les signes pouvant donner lieu à une confusion auprès des tiers. De plus ce tiers, le « public » selon les textes, n'est censé disposer d'aucune connaissance particulière, et la probable confusion qu'il pourrait connaître doit donc être entendue au sens le plus large possible. Le périmètre d'appropriation d'une marque est donc en pratique à entendre largement, et ne se limite pas au signe figé lors de la procédure de dépôt.

**596.** Dans le domaine de la propriété industrielle l'interrogation sur l'étendue de la protection que connaissent les éléments protégés, les brevets, les dessins et modèles, ainsi que les marques, pour en citer les principaux, est tout à fait

prégnante. Car si au premier abord l'existence d'un titre, ou apparenté, semble apporter une réponse évidente en se limitant au document lié au dépôt de celui-ci, les enjeux et les formes de la contrefaçon amènent à devoir approfondir le sujet. Les propos précédents font ainsi apparaître le titre comme étant le socle d'une protection qui le transcende largement, celui-ci est en effet au cœur d'une exégèse sur sa portée véritable lorsqu'il doit se confronter à une quelconque forme d'atteinte. Il est nécessaire d'être attentif à chaque situation, car c'est à chaque fois une situation particulière qui doit être considérée selon des éléments de droit et de fait propres. Il est donc opportun pour le titulaire d'un de ces titres de chercher à établir en amont de toute situation conflictuelle, le rayonnement de la protection dont bénéficient ses droits de propriété industrielle.

**597.** Il faut s'interroger sur le moment de la survenance de l'acte de contrefaçon permettant de déterminer les germes du futur litige.

### **B. Le moment de survenance de la contrefaçon**

**598.** La contrefaçon s'apprécie juridiquement dans son champ d'application, mais également dans son inscription dans le temps. C'est ici un questionnement relatif au moment de survenance dans le temps des actes argués de contrefaçon qu'il faut se poser, et de savoir si à cet instant il s'agira effectivement de contrefaçon. Car il est là nécessaire de savoir si l'objet victime d'une telle atteinte est bien un sujet couvert par des droits de propriété intellectuelle dès que les actes en cause se produisent.

**599.** Les difficultés vont être pour ainsi dire inversées par rapport au problème antérieur du périmètre d'appropriation, c'est en effet dans le domaine de la propriété industrielle qu'il faut être particulièrement attentif. Ainsi si le droit de la propriété littéraire et artistique fait bénéficier ses sujets d'un a priori de protection du fait de la création qui sera en principe supposée originale, c'est l'opposé en matière de propriété industrielle où le titre fait foi pour être bénéficiaire d'un des régimes de protection existant. Ce n'est qu'une fois ce titre délivré que le brevet, le modèle ou la marque, pour en citer les principaux, sera attaché à un ayant droit aux prérogatives exclusives, et excluant de fait tout usage non autorisé par un tiers. Dans ce dernier cas il faut rappeler le cas des marques renommées internationalement qui sont particulières, car pouvant bénéficier d'une protection sans dépôt.

**600.** Tout d'abord dans les matières issues des trois premiers livres du Code de la propriété intellectuelle, touchant au droit d'auteur, aux droits voisins du droit d'auteur et au droit des producteurs de bases de données, se pose l'interrogation quant au moment de réalisation de la contrefaçon et si cette dernière peut être alors sanctionnée à cet instant. Il y aura là une réponse simple, car le principe est en effet que dès la fraction de seconde où le bien est créé, et ainsi rendu perceptible aux tiers, celui-ci est protégé. Par conséquent il peut être logiquement la victime d'actes de contrefaçon pouvant être qualifiés comme tels. Il n'y aura donc là aucun moment

d'absence de protection et d'agissement contrefaisant pouvant se produire sans sanction envisageable, car l'action en contrefaçon est à envisager.

**601.** Par la suite l'examen de cette problématique en matière de propriété industrielle est plus épineux, la protection par le droit est ici soumise par principe à la délivrance d'un titre. Le brevet, les dessins et modèles ainsi que la marque sont les principales matières illustrant ce pan de la propriété intellectuelle, où pour l'ensemble des droits régis un processus de dépôt est nécessaire aboutissant alors à une publication dans le registre national afférent, le rendant dès lors opposable aux tiers<sup>337</sup>. À partir de ce postulat juridique et en considérant le domaine technique dans lequel il se situe, il apparaît alors éventuellement une période de temps où le sujet de droit sera tangible mais non encore protégé. D'illustrer cela en raisonnant sur le cas du brevet, ainsi de façon chronologique l'invention doit être conçue, puis une demande de dépôt surviendra, et enfin après un examen le brevet sera accordé par l'organisme certificateur qui le publiera. Les périodes de temps entre chacune de ces phases peuvent être extrêmement variables, ainsi la conception peut être particulièrement longue et la durée de l'examen suite à la demande est de trois ans en moyenne. Il faut à présent relever en premier lieu que si le principe est que la protection n'est acquise que lors de la délivrance du brevet, l'article L. 613-1 du Code de la propriété intellectuelle fait fort heureusement rétroagir ce droit au jour de la demande. Cela est en effet salvateur pour l'intérêt du brevet, car pendant la phase d'examen suivant la demande, le déposant pourra préparer son exploitation et éventuellement la démarrer s'il est confiant dans ses chances de brevetabilité. Dans cette situation si un tiers commet des actes de contrefaçon avant la publication, il se verra alors opposer la demande de brevet par le déposant au moyen d'une notification de celle-ci. Il pourra donc être engagée une action en contrefaçon, la juridiction saisie surseoir à statuer jusqu'à la délivrance. Il n'y a donc pour cette période là aucun obstacle pour apprécier l'existence de la contrefaçon.

**602.** C'est alors qu'en second lieu il faut s'interroger sur la période avant la demande de dépôt, celle de la conception de l'invention. Il faut ici se montrer inquiet sur la protection existante, puisqu'en principe il n'y en a tout simplement aucune. Ainsi en matière de droit des brevets, c'est l'article L. 615-4 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que « *les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique [...] ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet* ». L'écueil est ici pour l'inventeur de se voir couper

---

<sup>337</sup> À noter le cas particulier des marques acquises par l'usage, mais ce régime n'existe plus depuis la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 qui a clairement donné le principe que « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement », celui-ci est codifié à l'article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle. Il faut là apporter un bémol car il est toujours envisageable qu'un signe devienne une marque distinctive par son usage répété auprès du public, et que ce dernier la reconnaisse comme tel. Un enregistrement est cependant toujours nécessaires pour acquérir cette marque, cette situation reste exceptionnelle. Pour illustration : TGI Paris, 14 oct. 2010, arrêt « Pocket », n° 2009-12294.

l'herbe sous le pied, car s'il manque de discrétion, s'il est victime de fuite d'informations diverses, il peut se trouver confronté à des actes assimilables à la contrefaçon de son travail sans pouvoir s'en défendre, car précisément ceux-ci ne relèvent pas de la contrefaçon puisque le droit de la propriété intellectuelle ne s'y est pas encore intéressé. Le risque est grand dans la période actuelle du tout connecté et de miniaturisation des outils, de connaître un tel désagrément. Car avant de faire son dépôt de demande de brevet, l'invention sera nécessairement finalisée et c'est là un moment critique pour le concepteur qui devra se hâter de faire les démarches ou conserver le secret, ce qui n'est pas toujours aisé. Un moyen de se défendre pour celui qui se trouverait face à de tels actes est de poursuivre les auteurs de cet espionnage industriel, expression qui semble la plus adéquate en l'espèce, sur le terrain de la responsabilité civile.<sup>338</sup>

**603.** L'exemple précédent concerne le brevet de droit national français, mais il peut tout à fait être transposé au brevet européen issu de la convention de Munich du 5 octobre 1973 avec la même solution et la même difficulté. La protection est en effet acquise au jour de la demande de brevet selon l'article L. 614-9 du Code de la propriété intellectuelle, mais elle est tout de même soumise à une donnée supplémentaire, celle de la langue. Il est nécessaire, pour être bénéficiaire du régime de protection anticipée, d'effectuer sa demande en français ou d'avoir réalisé une traduction en français de la demande qui devra être publiée par l'Institut national de la propriété industrielle, et ce n'est qu'à compter de cette formalité que la demande de brevet sera opposable à l'éventuel contrefacteur. De relever ici que la jurisprudence<sup>339</sup> a précisé que la traduction française exigée n'est pas celle remise à l'Office européen des brevets par le déposant, mais celle qui devra être effectuée par le titulaire de la demande de brevet européen et publiée conformément aux règles de droit français<sup>340</sup>. Relativement à la période qui se situe avant la demande de brevet européen, l'inventeur se trouve face à la même situation que pour le brevet national, c'est-à-dire celle d'absence de protection, et devra donc se contenter actuellement d'une action en responsabilité civile pour défendre ses intérêts.

**604.** Les situations exposées précédemment en matière de brevet concernent des actes réalisés avec une intention frauduleuse, ou pour le moins où la mauvaise foi à l'encontre de l'inventeur est évidente. Les difficultés pour caractériser une situation de contrefaçon vont donc être du domaine de la preuve. Mais il est à préciser tout de suite que le législateur a prévu depuis longtemps l'éventualité d'un cas où deux inventeurs de bonne foi vont aboutir à la même invention, et où le second va alors

---

<sup>338</sup> D'envisager plus tard même de poursuivre sur le terrain pénal dès que la proposition de loi relative à la violation du secret des affaires sera définitivement adoptée. Voir ici la proposition de loi de M. Bernard Carayon visant à sanctionner la violation du secret des affaires, n° 3985, déposée le 22 novembre 2011, à consulter sur : [http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violation\\_secret\\_affaires](http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/violation_secret_affaires)

<sup>339</sup> Voir : CA Douai, 15 mars 1993, PIBD 1993 n° 548, III. 447.

<sup>340</sup> Il s'agit d'une publication au BOPI, Bulletin officiel de la propriété industrielle

déposer celle-ci avant le premier qui la gardait secrète pour diverses raisons. Cette situation est réglée par l'article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que « *toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet* ». C'est ainsi que se définit l'exception de possession personnelle antérieure, celle-ci est un tempérament du principe général de priorité donnée au premier déposant, et permet pour le moins à deux personnes d'exploiter la même invention alors qu'une seule sera titulaire du brevet, les conditions d'applications en seront vues plus loin<sup>341</sup>.

**605.** De plus il ne peut être manqué d'évoquer cette problématique relative à une éventuelle absence de protection à un moment quelconque dans les domaines des dessins et modèles, ainsi que des marques. Dans ces deux régimes d'appropriation, les textes du Code de la propriété intellectuelle fixent une protection au jour du dépôt, ce sont respectivement les articles L. 513-1 et L. 712-1 qui en donnent le principe. Le sort de ces titres, lorsqu'ils sont de type communautaire, est identique à leur équivalent national car dans le même code, ce sont les articles L.522-1 pour les dessins et modèles et L. 717-2 pour les marques qui renvoient au régime juridique français pour leur protection. Il faut bien évidemment distinguer nettement le régime juridique des dessins et modèles, de celui des marques. Les premiers sont une création ornementale artistique ou technique à vocation industrielle, alors que les secondes consistent en l'appropriation d'un signe distinctif dans le but de l'exploiter. Dans le sujet qui intéresse ici, il y a donc à s'interroger sur l'existence d'un temps où l'objet de ce droit pourrait être victime d'une contrefaçon sans que celle-ci ne soit susceptible de sanction. La réponse doit venir de l'analyse des fondamentaux de la protection dans ces deux domaines de la propriété industrielle.

**606.** La logique des dessins et modèles est tout à fait spécifique, le Code de la propriété intellectuelle présente en ses articles L. 511-1 à L. 511-8 le sujet même de ce droit en insistant sur le fait qu'un caractère propre et de nouveauté est nécessaire, alors que l'article L. 511-9 dispose sur le principe de la protection que celle-ci ne s'acquiert que par l'enregistrement. La spécificité est ici qu'une protection cumulative avec le droit d'auteur peut être envisagée. La doctrine insiste sur le fait qu'il n'y a pas de cumul parfait entre les deux régimes<sup>342</sup>, mais le phénomène se produit de façon fréquente puisqu'en se situant généralement dans le domaine artistique, le dessin ou le modèle en question répondra couramment au critère d'originalité du droit d'auteur. Il est donc possible dans de nombreux cas pour le titulaire des prérogatives exclusives sur le dessin ou le modèle d'agir sur les deux fondements. Il existe tout de même des difficultés fréquentes pour concilier les deux régimes juridiques, et d'autant plus depuis la modification de celui-ci par la

<sup>341</sup> Voir ci-dessous le développement relatif aux exceptions qui vont limiter l'appréciation de la contrefaçon.

<sup>342</sup> Voir : J. Azéma et J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 7<sup>ème</sup> éd., 1198 et s.

transposition en droit interne de la directive européenne n° 98/71 du 13 octobre 1998 par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001<sup>343</sup>. À partir de cette situation juridique, qu'en est-il d'une éventuelle lacune de protection dans le temps ? La solution doit en toute logique prendre en compte l'existence possible de ce cumul de protection. Par conséquent dans une situation où le dessin ou modèle connaît une protection par le droit d'auteur, il n'y a aucun moment où le bien connaîtra une absence de protection puisqu'avant même son dépôt il est protégé par ce droit. Dans un autre cas où le bien est seulement susceptible d'une protection par le régime des dessins et modèles, alors la protection est acquise par principe par l'enregistrement, et à compter du jour du dépôt dans la même logique que celle des brevets puisqu'un processus d'examen existe ici aussi. Il se trouve donc également avant le dépôt une période critique où la protection est absente, car le droit de propriété exclusif n'est pas encore né.

**607.** En matière de marque il est rappelé que le principe donné par l'article L.712-1 du Code de la propriété intellectuelle est que la propriété sur celle-ci s'acquiert par l'enregistrement. La procédure se déroule devant l'Institut national de la propriété industrielle pour la marque nationale, ou devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur pour les marques communautaires. Dès que la demande d'enregistrement a eu lieu, un récépissé est délivré au déposant et dès cet instant ce dernier dispose d'une priorité sur le signe. Si le processus d'examen reconnaît le caractère distinctif de ce signe, il est alors procédé à une publication, et la qualité de titulaire sur la marque sera reconnue au jour du dépôt de façon rétroactive, la durée de l'examen par l'office saisi est de six semaines en moyenne . À noter qu'à compter du jour de cette publicité, il s'ouvre un délai de deux mois pour contester cette marque, notamment et classiquement pour des questions de droits antérieurs. Qu'en est-il à présent des questions d'appréciation d'une contrefaçon éventuelle dans ce temps précédent la publication de la marque ? Le sujet est ici à distinguer des matières traitées ci-dessus, les notions de technicité propres aux différents domaines de la propriété industrielle sont ici sensiblement plus éloignées. Il va en effet s'agir pour le demandeur de s'approprier un signe distinctif afin de l'exploiter, et celui-ci doit obéir à de nombreux principes et tout particulièrement ceux des articles L. 711-1 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Les diverses problématiques de recherche scientifique ou autres, d'élaboration technique progressive, ou encore de savoir-faire sont plus diffuses. Ces notions ne sont bien sûr pas absentes du domaine des marques, mais la mise au point de ce signe est généralement le fait d'un faible nombre de personnes, voire d'une seule. Le risque de le voir divulgué à l'extérieur et utilisé par un tiers est donc faible. La notion de contrefaçon de la marque, avant même que celle-ci ne soit publiée et connue du public, est à considérer comme aberrante, car avant qu'une marque ne soit déposée celle-ci n'est en fait qu'une idée. Il faudrait simplement envisager le cas d'un signe élaboré

---

<sup>343</sup> Sur ce point voir : M. A. Pérot-Morel, La difficile conciliation du nouveau droit communautaire des dessins et modèles et des dispositions nationales du droit d'auteur, Mélanges A. Bercovitz, AIPPI ed., 2005 p. 825.

longuement avec le soutien de multiples intervenants pour devenir une marque, et qu'alors un tiers profite de ces éléments pour déposer ce signe avant celui en étant proprement à l'origine. Dans ce cas ce sera une véritable situation de fraude, or « *fraus omnia corrumpit* », et cette marque sollicitée dans une telle situation ne pourra qu'être annulée. Conséquemment qu'en est-il du questionnement de la survenance d'une éventuelle contrefaçon de marque avant la publication de celle-ci ? Il ne peut en fait être évoqué cette notion de contrefaçon, car avant la publicité de ce dépôt de marque, le signe qui la constitue n'est en fait qu'un concept en cours d'élaboration, sans consistance physique en principe, et donc les atteintes éventuelles seront à considérer comme des situations potentiellement frauduleuses ou encore relevant de l'espionnage industriel déjà évoqué. Il est à ajouter pour conclure ce propos, le cas tout à fait exceptionnel, d'une marque acquise simplement par l'usage répété d'un signe distinctif auprès du public. Dans cette hypothèse un contentieux de la contrefaçon est alors envisageable, car le tribunal pourra reconnaître le potentiel bénéfique du régime du droit des marques sans titre, mais situation à régulariser en cours d'instance, le tribunal devant surseoir jusqu'à la publication de celui-ci.

**608.** La question de l'appréciation de la contrefaçon par rapport à l'instant où elle se réalise est donc opportune dans cette étude, car elle interroge sur la constance de la protection assurée par le droit de la propriété intellectuelle dans le temps. Les différents biens susceptibles d'être éligibles ne connaissent pas tous ici un sort identique. Il apparaît que le domaine de la propriété littéraire et artistique connaît un avantage certain en offrant une protection automatique à tous ses sujets de droit dès leur création, car il y aura là par conséquent un parfait suivi de la protection juridique du bien dans le temps par rapport à son existence. En matière de propriété industrielle, la réponse est tout autre, le principe étant celui d'une protection acquise par la publication d'un titre, ce dernier se situera alors à la conjonction des différentes difficultés pouvant se présenter. Ainsi relativement à la couverture par l'un des droits de propriété industrielle des biens en question dans le temps, il faut remarquer qu'avant l'initiation par un dépôt de la phase d'examen du titre aboutissant à sa publication, il n'y a pas de protection envisageable par le droit de la propriété intellectuelle. Il faut alors que être attentifs aux événements pouvant survenir avant le moment du dépôt et de veiller aux hypothèses de fraudes et d'espionnage. Dans une telle situation il ne pourra être évoqué le terme de contrefaçon, car celle-ci doit se fonder sur un titre non encore existant, celui qui se voit lésé devra alors se contenter d'une action en responsabilité civile. Dans avenir proche il devrait être également possible de poursuivre sur le terrain pénal au motif de violation du secret des affaires.

**609.** Il faut considérer désormais le concept de ressemblances gouvernant l'appréciation de la contrefaçon.

### C. La nécessité de se fonder sur les ressemblances

610. Le développement présenté ici a pour but de montrer la nécessité d'un regard éclairé sur l'acte de contrefaçon. Cette approche, qui pourrait apparaître un peu empesée, est en fait essentielle dans ce thème relatif à l'appréciation de la contrefaçon, car le principe qui énonce que celle-ci doit être évaluée en se fondant sur les ressemblances et non les différences est en effet fondamental. C'est une position traditionnelle de la jurisprudence et de la doctrine depuis des lustres<sup>344</sup>, mais la formulation simple et concise de ce principe ne doit pas conduire à penser qu'il est d'une application rudimentaire.

611. Ce principe de l'approche de l'acte de contrefaçon en se basant sur les ressemblances et non les différences trouve sa justification classique, et logique, dans le fait qu'il est bien plus protecteur pour les ayants droit dans cette formulation que dans celle qui se trouverait inversée. Il serait en effet trop aisé pour un contrefacteur en puissance d'arguer de quelques modifications sur un bien protégé, qu'il aurait par ailleurs amplement imité, pour ainsi ne pas se faire condamner pour contrefaçon. L'intérêt de ce principe s'impose donc avec la force de l'évidence, mais également de l'usage car il vient à s'appliquer naturellement dans l'appréciation des cas de contrefaçon par imitation, étant ceux par ailleurs les plus fréquents.

612. Par la suite il faut constater que si le principe de l'analyse des ressemblances en matière de contrefaçon s'impose c'est parce que celui-ci est transversal aux différents droits de la propriété intellectuelle. D'un point de vue textuel le Code de la propriété intellectuelle propose en effet diverses manières de constater l'existence d'une contrefaçon selon le sujet, ainsi en matière de droit d'auteur ce sera la reproduction ou la représentation non autorisée de tout ou partie de l'œuvre protégée ; dans le domaine des brevets ce sera une atteinte quelconque au droit du breveté ; en matière de dessins et modèles la forme similaire sera sanctionnée, alors qu'en matière de marque ce sera la confusion entre les signes. Il apparaît donc là une certaine diversité pour concevoir la contrefaçon selon les différents sujets du droit de la propriété intellectuelle, cette variété se justifiant logiquement par la nature particulière de chacun de ses domaines et amenant à avoir différents critères spécifiques. Mais lors du contentieux en contrefaçon afférent, dans la mise en œuvre pratique même de ces critères, il se retrouvera en fait toujours les mêmes données, un bien protégé, entendu au sens large et servant de référence, qui sera confronté à un objet contrefaisant. Et c'est alors qu'il faudra estimer si ce dernier viole les prérogatives exclusives de l'ayant droit, et à cette fin il sera nécessaire de recourir finalement à une analyse des ressemblances entre les objets en cause. Le principe revient donc de lui-même dans l'étude, et ce quel que soit le matériau d'origine, et il permet d'aboutir à la caractérisation d'une autre notion fondamentale du contentieux

---

<sup>344</sup> En droit des brevets cela fut déjà consacré par un arrêt du 19<sup>e</sup> siècle de l'unique chambre civile à l'époque de la Cour de cassation en date du 5 juillet 1878, voir : Ann. propr. ind. 1878-33.

de la contrefaçon, celle de l'atteinte à un des droits de propriété intellectuelle relatif à un bien et dont l'importance a déjà été présentée plus haut.

**613.** Il faut maintenant affiner la pensée, et s'interroger alors sur ce que va signifier le fait de se fonder sur les ressemblances. Ce terme de ressemblance apparaît en effet comme relativement flou, c'est pourquoi il faut préciser que celle-ci se définit au regard des caractéristiques essentielles du bien protégé. Celles-ci doivent alors se définir comme les éléments conduisant à donner sa particularité au produit, ce qui est nécessaire pour que ce bien protégé soit immédiatement reconnu parmi d'autres du même type, c'est-à-dire finalement ce qui constitue son essence même. Une telle approche est indispensable, car si « les ressemblances » en cause étaient entendues de façon trop extensives, ce serait alors un blocage permanent auquel devrait faire face les acteurs d'un secteur donné, car les ayants droit argueraient continuellement que tel ou tel élément est vaguement ressemblant et constitue une contrefaçon. Il doit en effet pouvoir exister des sources d'inspiration libre pour les tiers, les conduisant à créer et à innover. Un trop important rigorisme ici conduirait à ce que la lutte contre la contrefaçon passe à côté de son objectif, et devienne une lutte contre la création, ce qui serait dramatique.

**614.** Conséquemment il faut admettre que la contrefaçon tourne autour du concept ancestral de la copie, les raffinements afférents à celle-ci se sont évidemment multipliés n'ayant alors de limite que l'imagination humaine. Mais il est nécessaire de reconnaître également que la création, l'innovation se situent elles aussi parfois autour de la notion de copie, et il sera préférable de parler là d'inspiration. C'est ainsi que finalement c'est parfois une étude sur le degré d'imitation qui est en jeu pour savoir s'il s'agit d'un acte de contrefaçon, ou alors d'un objet protégeable par le droit de la propriété intellectuelle, et pour en juger l'examen des ressemblances représente un outil fondamental.

**615.** Ce questionnement relatif à la mise en œuvre de l'appréciation de la contrefaçon s'avère donc essentiel, il a en effet permis ici de balayer le champ de l'étendue de la protection conférée à un bien dans le cadre de la propriété intellectuelle. Le périmètre d'appropriation et la problématique de la contrefaçon par rapport à son instant de survenance représentent des notions permettant de cerner le conflit. Elles apportent des informations structurantes du litige, et doivent tout particulièrement être instruites pour permettre de trancher dans un contentieux de la contrefaçon. Il faut ici attirer à nouveau l'attention des ayants droit sur la nécessité d'établir un véritable profil juridique de leurs biens, car certes le Code de la propriété intellectuelle est bien évidemment le socle de la protection, mais les propos précédents ont montré l'existence de difficultés lors d'un contentieux de la contrefaçon. Pour les aplanir en conséquence il faut véritablement se préparer à un tel litige, cela permettra d'aboutir à une solution plus rapide et moins susceptibles de réformation puisque fondée solidement. De plus ce propos a montré la nécessaire appréciation de la contrefaçon devant les juridictions pour permettre de trancher le

litige. Cette appréciation introduit un degré de subjectivité, et cela est à mettre en balance avec l'indispensable objectivité de la caractérisation de la contrefaçon. Il s'agit donc finalement de la problématique de l'application de la règle, de la confrontation des principes de droit pur du Code de la propriété intellectuelle et leur mise en œuvre pratique. Les différents domaines juridiques ici présents sont l'occasion de s'interroger à chaque fois sur une telle problématique, car les diverses situations qui se rencontreront seront à chaque fois uniques, il ne peut en effet être effectué de systématisation en matière de propriété intellectuelle, les déclinaisons de l'imagination humaine sont de fait infinies.

**616.** Il faut poursuivre en traitant à présent des situations pouvant être reconnues comme relevant de la contrefaçon, mais qui ne le seront pas du fait des limites que présentent dans certaines hypothèses l'opposabilité des droits de propriété intellectuelle.

## **§2. Des limites dans l'appréciation de la contrefaçon**

**617.** Il est des situations qui pourraient apparaître de prime abord comme représentant des cas de contrefaçon mais il n'en sera rien, les textes autorisent parfois à des usages des biens protégés sans que l'autorisation ne soit demandée auprès de l'ayant droit. Il faut là présenter le principe de l'épuisement des droits propre au droit européen (I), puis des exceptions se présentant aux droits des titulaires encadrées par le droit français (II).

### **I. L'épuisement des droits**

**618.** Cette règle de l'épuisement des droits est issue de la jurisprudence européenne<sup>345</sup> puis elle a donné lieu à différents textes. Elle constitue un rouage élémentaire de la mise en œuvre de la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen<sup>346</sup>. Le principe vise de façon générale le droit de distribution des biens, ainsi il indique qu'une fois que le produit a été mis en vente sur le territoire d'un État membre, l'ayant droit ne peut s'opposer à sa circulation dans l'ensemble des États membres. C'est une entorse à la règle qui veut que le titulaire des droits ait la totale maîtrise des usages de son bien, et donc notamment de la distribution de celui-ci. Par conséquent le principe est expressément édicté dans le Code de la propriété intellectuelle dans des termes très proches pour toutes les matières, il faut alors se référer dans ce code aux articles L. 122-3-1 pour le droit d'auteur, L.211-6 pour les droits voisins du droit d'auteur, L.

<sup>345</sup> C'est l'arrêt de la CJCE du 8 juin 1971, Aff. 78-70, Deutsche-Grammophon, Rec. 1971 p. 487, qui indique pour la première fois ce principe d'épuisement des droits.

<sup>346</sup> Pour rappel, l'Espace économique européen (EEE) est une union économique rassemblant les vingt-huit États membres de l'Union européenne (UE), sans la Croatie qui devrait bientôt être intégrée, et trois des quatre États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), c'est-à-dire l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

342-4 pour les bases de données, L. 513-8 pour les dessins et modèles, L. 613-6 pour les brevets et L. 713-4 pour les marques.

**619.** Il faut insister sur le fait que ce sont les biens commercialisés de façon matérielle, ainsi que désormais les logiciels<sup>347</sup>, qui sont concernés par cet épuisement des droits, c'est ce qui a été précisé dans la directive européenne du 22 mai 2001<sup>348</sup> à l'origine des articles énonçant le principe en matière de droit d'auteur et de droits voisins, et qui se retrouve donc expressément précisé dans ces textes. C'est essentiel car si cet épuisement des droits était total, il pourrait également concerner des représentations artistiques, par exemple le cas d'une chorégraphie qui pourrait alors être reprise librement sur le territoire de tous les États membres dès lors qu'elle a été exécutée sur celui de l'un d'entre eux. Un tel état de fait serait bien évidemment insupportable pour les ayants droit, et donc le droit de représentation n'est pas concerné par cet épuisement comme l'a déjà précisé la jurisprudence de la CJCE le 18 mars 1980<sup>349</sup>. Cette limitation aux « exemplaires matériels »<sup>350</sup> démontre la volonté de faire de ce bornage des droits des titulaires une simple application du principe du marché libre entre les États membres. Les ayants droit tirent alors également un bénéfice de cette réglementation, car s'ils n'ont pas le contrôle de la distribution de leur bien, ils ont celle de la production et donc de la rémunération qu'ils obtiendront suite à l'élargissement du réseau de vente.

**620.** Par ailleurs si certains ayants droit se trouvent chagrinés de se voir ainsi dépossédés d'une certaine maîtrise sur leur bien, il faut bien considérer que cette libre mise en vente ne concerne que le bien tel qu'il l'a été lors de sa première introduction sur le marché, et donc sous le contrôle du titulaire des droits et réalisée de manière volontaire. Si le bien venait à subir une quelconque modification pour être placé sur le marché d'un des États membres, cela doit être fait avec l'autorisation de l'ayant droit autrement ce serait une contrefaçon. À relever au sujet des modifications qu'il existe tout de même en matière de logiciel une certaine plasticité, cela pour répondre à des exigences en terme d'interopérabilité et selon les conditions de l'article L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle.

---

<sup>347</sup> Voir : CJUE, 3 juillet 2012, USEDSOFT GmbH c. ORACLE International Corp, Aff. C-128/11. De plus voir : A. Mendoza-Caminade, « Vers une libéralisation du commerce du logiciel en Europe ? », D., 2012, p. 2142.

<sup>348</sup> Voir : Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

<sup>349</sup> Voir : CJCE, 18 mars 1980, aff. 62/79, Coditel I, RTD com. 1980.339, obs. Françon, D. 1980, j. 597, note Plaisant.

<sup>350</sup> Les articles L. 122-3-1 pour le droit d'auteur et L.211-6 pour les droits voisins du droit d'auteur du Code de la propriété intellectuelle disposent en ces termes explicites la limitation à ces biens du principe de l'épuisement des droits, alors que pour les bases de données l'article L. 342-4 de ce code donne l'expression de « copie matérielle ». Les autres textes cités, liés aux domaines de la propriété industrielle, prennent le terme de « produit », car il est évident que dans ces matières le bien protégé doit se concrétiser matériellement pour exister et bénéficier d'une protection.

**621.** Il faut préciser par ailleurs certaines conditions supplémentaires pour que l'épuisement des droits s'applique, en plus de celle essentielle déjà citée et relative au fait que seuls les biens mis en circulation par le titulaire sont l'objet de ce principe<sup>351</sup>. Il est ainsi à indiquer qu'il doit s'agir d'une véritable mise en circulation sur le marché de l'un des États membres à destination de la clientèle, et non d'une vente entre une société mère et ses filiales<sup>352</sup> ou d'un simple transit<sup>353</sup>. D'affirmer de plus, et fort logiquement, que cette distribution entraînant l'épuisement des droits doit avoir impérativement lieu sur le territoire de l'Espace économique européen. L'épuisement international des droits est d'ailleurs rejeté de façon ferme et avec constance par la jurisprudence européenne depuis l'émergence du principe<sup>354</sup>.

**622.** Il est à exposer de plus que l'épuisement des droits concerne ce que la Cour de justice des communautés européennes, devenue depuis qu'elle se prononça à ce sujet la Cour de justice de l'Union européenne, nomme « *l'objet spécifique* ». Celui-ci fut présenté en matière de brevet comme ayant pour but « *d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licence à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à la contrefaçon* »<sup>355</sup>. Dans une approche de droit européen des droits de propriété intellectuelle, cet « *objet spécifique* » constitue le but même des privilèges de commercialisation accordés à l'ayant droit, et une fois que ce dernier en a profité il ne peut s'opposer à la diffusion sur le territoire des différents États membres. C'est indéniablement une vision mercantile de ces droits, et notamment en matière de propriété littéraire et artistique, mais il faut toujours rappeler que le titulaire doit recevoir le juste produit de cette extension de la commercialisation, s'il en est autrement il y aura alors une situation de contrefaçon.

**623.** Ce principe d'épuisement des droits connaît tout de même quelques limitations. Celles-ci sont en apparence en relation avec le droit des marques. De ce fait et en premier lieu, en application du principe de garantie d'origine des produits marqués<sup>356</sup>, si les marchandises sont reconditionnées et que cela implique un risque de

<sup>351</sup> La jurisprudence européenne a précisé que cette mise en circulation conduisant à l'épuisement des droits pouvait également avoir lieu par le biais d'une personne placée sous le contrôle de l'ayant droit, voir CJCE, 20 mars 1997, *Phyteron international BV c/ Bourbon*, Rec. p. 1740.

<sup>352</sup> Voir : TGI Paris, 9 nov. 1993, D. 1996. Somm. 19, obs Mousseron et Schmidt.

<sup>353</sup> Voir : CJCE, 23 oct. 2003, *Rioglass*, C-115/02.

<sup>354</sup> Il faut donc citer ici les arrêts : CJCE, 15 juin 1976, *EMI*, aff. 51/76, 86/76 et 96/76, puis CJCE, 16 juill. 1998, *Silhouette*, C-335/96 et CJCE, 30 nov. 2004, *Peak Holding*, C-16/03.

<sup>355</sup> Voir : CJCE, 31 oct. 1974, *Centrafarm c/Sterling Drug*, aff. 15/74, Rec. CJCE p.1161 ; CJCE, 14 juill. 1981, *Merck c/Stepham*, aff. 187-80, Rec. CJCE, p. 2063.

<sup>356</sup> C'est l'arrêt de la CJCE *Terrapin* du 22 juin 1976, Aff. 119/75, Rec. 1976, p. 1039, qui indique que la marque « implique que le consommateur ou l'utilisateur final puisse être certain que le produit marqué qui lui est offert n'a pas fait l'objet, à un stade antérieur à sa commercialisation, d'une intervention opérée par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque, qui a atteint le produit dans son état originare ».

dénaturation alors le titulaire peut s'opposer à la libre distribution de ses biens dans de telles circonstances<sup>357</sup>. Cette limitation n'est tout de même pas possible si le conditionnement d'origine des produits entraîne un cloisonnement du marché, si le reconditionnement n'est pas de nature à modifier l'état initial du produit, si le distributeur a averti le titulaire qu'il réalisait ce reconditionnement, et si le produit ainsi distribué comportait une mention indiquant qu'il était reconditionné. En second lieu une autre limitation est apparue suite à la demande des marques de grande renommée, et il s'agira en fait de marques de luxe, sur ce qui concerne l'image de leur produits. C'est à mettre en relation immédiatement avec le deuxième alinéa de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle et qui indique que pour « un motif légitime » l'ayant droit peut s'opposer à la libre distribution. Il est ainsi reconnu dans un premier cas que mettre en place une campagne publicitaire sans l'aval du titulaire, ici le groupe Christian Dior, est un motif de refus d'application du principe d'épuisement des droits<sup>358</sup>, une telle décision semble clairement pencher dans le sens du titulaire de la marque renommée. Les arrêts du 23 avril 2009 de l'affaire Copad<sup>359</sup>, et celui du 23 mars 2010 de l'affaire Chanel<sup>360</sup> sont encore plus éloquents relativement à l'existence d'une certaine bienveillance par rapport aux ayants droit de telles marques. Il y est en effet considéré que les mauvaises conditions de vente de ces produits constituent un motif légitime amenant à écarter le principe d'épuisement des droits. Le professeur L. Marino relève alors que ces marques de luxe semblent bénéficier d'un droit spécifique et d'une protection accrue par rapport aux autres<sup>361</sup>. Enfin il faut noter que les titulaires des droits peuvent écarter le principe de l'épuisement des droits s'ils mettent en place des réseaux de distribution sélective qui ne doivent alors pas être considérés comme des ententes illicites selon les textes communautaires<sup>362</sup>.

**624.** L'étude de la notion d'épuisement du droit est propre au droit européen, il faut à présent traiter des exceptions que présente le droit français.

## II. Les exceptions

**625.** Il faut là traiter de l'exception de possession personnelle en matière de brevet mais que connaît également le domaine de l'obtention végétale (A), puis des exceptions touchant aux matières de la propriété littéraire et artistique (B).

<sup>357</sup> CJCE, 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, aff. 102/77, Rec. 1139, point 7.

<sup>358</sup> CJCE, 4 nov. 1997, Christian Dior, aff. C-337/95, Rec. CJCE-I 6013.

<sup>359</sup> CJCE, 23 avr. 2009, Copad, aff. C-59/05, Comm. Com. électr. 2009, comm. 62, obs. C. Caron, Propr. ind. 2009, comm. 38, note A. Folliard-Monguiral.

<sup>360</sup> Cass. com., 23 mars 2010, Chanel, n° 09-65839, . Com. électr. 2011, comm. 3, obs. C. Caron, JCP E, 2010, 1714, note M. Schaffner et G. Sandra.

<sup>361</sup> L. Marino, Droit de la propriété intellectuelle, Coll. Thémis droit, 2013, ed. Puf.

<sup>362</sup> Il faut là se référer particulièrement à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

## A. L'exception de possession personnelle

**626.** Il est à considérer tout d'abord l'exception de possession personnelle antérieure en matière de brevet et déjà évoquée précédemment. Il faut rappeler que c'est l'article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, qui l'édicte, celle-ci permet alors à deux personnes, au moins, d'exploiter une invention parallèlement alors qu'une seule sera titulaire du brevet. Il est à traiter les conditions de mise en œuvre d'une telle exception dérogeant frontalement à deux principes fondamentaux du brevet, celui de priorité donnée au premier déposant, et celui de l'exclusivité d'exploitation de l'invention protégée. Celles-ci sont donc au nombre de cinq devant être réunies pour bénéficier de l'exception de possession personnelle antérieure, elles touchent à la personne (1), au moment (2), au lieu (3), au contenu de la possession (4) et à l'objet de celle-ci (5). De terminer l'étude de cette exception par la question de la preuve et des effets de celle-ci (6).

### 1. Le bénéficiaire de l'exception

**627.** Relativement au sujet de celui qui bénéficiera de l'exception, le texte de l'article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle donne l'expression « *toute personne [...] de bonne foi* ». Il est donc à indiquer tout d'abord que le nombre de personne pouvant en jouir n'est pas limité, ce sont donc plusieurs exploitations parallèles à celle du titulaire qui peuvent avoir lieu. Il n'est pas non plus à considérer le statut de la personne, elle peut donc être physique ou morale, de droit privé ou de droit public<sup>363</sup>. De plus d'ajouter que la qualité d'inventeur n'est pas exigée. Cela peut sembler surprenant car cette exception semble se destiner à celui qui patiemment a mis au point son invention et s'en verra souffler le bénéfice, elle le protège bien évidemment, mais pas uniquement. L'exception de possession personnelle est également dirigée vers les créateurs ayant pu fournir l'information déterminante de l'invention brevetée, mais aussi vers les tiers qui par le biais d'un contrat contenant une obligation d'information, tel que le contrat de travail, ont eu un accès à l'invention<sup>364</sup>, et pourraient donc exploiter l'invention de façon légitime. Bien

---

<sup>363</sup> À ce sujet un arrêt fondateur de cette exception datant du 19<sup>ème</sup> siècle a reconnu à l'État une possession personnelle antérieure en indiquant : « *Des ingénieurs des ponts et chaussées fonctionnaires rétribués de l'État agissent lorsqu'ils font un travail pour un service public rentrant dans leurs attributions, comme des mandataires ; des études faites par un ingénieur des ponts et chaussées pour le service de la navigation, même si elles n'ont pas été adoptées et exécutées, constituent donc pour l'État une possession personnelle qu'il peut opposer à des tiers* », CA Paris, 5 mars 1896, Ann. propr. ind. 1896, p. 73.

<sup>364</sup> Voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 9 mars 2001, PIBD 2001, n° 728, III, p. 495 qui a jugé : « Que la société Laboratoire Innothéra prétend que le droit de possession personnelle ne peut être reconnu qu'à l'inventeur et non à celui auquel l'invention aurait été révélée, même de bonne foi (...). Attendu que toute personne, dit la loi, peut bénéficier de ce droit, que la seule condition exigée est que le possesseur antérieur soit de bonne foi ; que le possesseur est de bonne foi lorsqu'il a réalisé lui-même l'invention ou lorsque, comme en l'espèce, il l'a reçue légitimement de son auteur »).

évidemment toutes les indications précédentes relatives à la personne pouvant bénéficier de l'exception de possession ne sont à prendre en compte que si celle-ci est de bonne foi. Cette condition, logique et indispensable, est insérée dans le texte de l'article pour lui ajouter une certaine solennité, car "*fraus omnia corrumpit*" et par conséquent si la mauvaise foi venait à apparaître dans une telle situation elle aurait de toute façon empêché d'accéder au bénéfice de l'exception. Cette situation vise en particulier ceux qui ont des relations privilégiées avec l'inventeur, par le moyen d'un contrat en particulier, et ont alors accès à l'invention ou à une partie de celle-ci puis désirent la déposer à leur propre nom. Cela concerne tout particulièrement les contrats de recherche ou de perfectionnement où la jurisprudence reconnaît qu'il existe une obligation de non dépôt de brevet en son nom personnel, et donc l'impossibilité de solliciter l'exception de possession personnelle<sup>365</sup>.

**628.** D'exposer désormais la condition relative à la temporalité afin de connaître de cette exception.

## **2. Le moment de la possession permettant de bénéficier de l'exception**

**629.** L'article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle précise que la possession doit être établie au jour du dépôt de la demande de brevet ou durant la période de priorité ouverte par celle-ci<sup>366</sup>. Les événements ayant eu lieu avant ou après ce moment ne sont pas à prendre en considération pour le bénéfice de l'exception de possession personnelle. C'est ainsi qu'il faut comprendre que c'est seulement à la date du dépôt, ou de la période de priorité, qu'il est nécessaire que celui qui se prévaut de cette exception ait la « détention intellectuelle de l'invention » comme le précise la jurisprudence<sup>367</sup>. Il n'est pas à considérer l'instant ou le moyen d'acquisition de cette connaissance, à condition bien évidemment que celle-ci soit acquise de bonne foi. Cela réprime les envies de certains de vouloir une certaine forme de double bénéfice de leur invention. Cela est à illustrer en considérant un cas jurisprudentiel où la Cour de cassation a rejeté la demande d'un dirigeant

---

<sup>365</sup> Il a de fait été jugé : « Que si la société Mealik a pu intervenir au stade des essais et de la mise au point des prototypes, cette intervention a nécessairement été effectuée pour le compte des déposants (...). Que la société Mealik, devenue Strulik SA, ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 613-7 du CPI, qui ne peuvent être invoquées par celui qui n'a possédé l'invention qu'en raison de ses relations contractuelles avec le breveté, ce qui est le cas en l'espèce », TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 31 mai 2000 : PIBD 2000, n° 708, III, p. 537.

<sup>366</sup> La période de priorité donnée ici est un rappel des dispositions de la Convention de Paris du 20 mars 1883, dont la dernière évolution est en date du 28 septembre 1979. Il est donc ouvert un délai de 12 mois à l'instant du dépôt de la demande, où le déposant se trouve être prioritaire pour procéder à ce même dépôt au sein des États membre de l'Union de Paris.

<sup>367</sup> Le tribunal a précisé : « Attendu que le droit de possession personnelle est reconnu à celui qui, antérieurement à la date du dépôt du brevet, avait la détention intellectuelle de l'invention breveté : que jusqu'à cette date, le détenteur de l'invention a la possibilité de l'exploiter librement ou de la céder ; qu'à compter de cette date, il ne conserve que le droit de l'exploiter personnellement », voir ainsi : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 9 mars 2001 : PIBD 2001, n° 728, III, p. 495.

d'entreprise et inventeur qui avait lui-même déposé un brevet au nom de sa société, puis ce dernier a vendu cette société à un tiers. Cet inventeur a alors fondé une nouvelle entreprise et a souhaité se prévaloir de l'exception de possession personnelle antérieure sur cette invention qu'il avait lui-même déposée et puis vendue avec son ancienne entreprise, la Cour a bien logiquement repoussé cette demande en insistant sur l'absence de bonne foi de ce requérant<sup>368</sup>.

**630.** Les événements postérieurs à la date de dépôt, ou de priorité du brevet, ne peuvent avoir de même une quelconque incidence sur une possession établie selon les prescriptions légales. Relativement à ces événements, il serait en effet cohérent de s'interroger en premier lieu sur les conséquences de modification des revendications d'une demande de brevet qui pourraient subvenir durant la période d'examen de celle-ci. Cela peut-il faire chuter le bénéfice de l'exception de possession personnelle pourtant reconnue au jour du dépôt de la demande selon les revendications alors déposées ? Il faut répondre par la négative, le Professeur C. Le Stanc<sup>369</sup> insiste ainsi sur la lettre du texte de l'article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle, et c'est donc bien le contenu de la demande de brevet au jour de son dépôt qui est à prendre en considération ici. En second lieu il se pose également la question de la perte du bénéfice de l'exception de possession personnelle suite à un arrêt de l'exploitation de l'invention. Ici la jurisprudence a déjà répondu anciennement et de façon explicite que l'exploitation n'était aucunement nécessaire pour bénéficier de cette exception<sup>370</sup>. Dans la même logique il faut ajouter que cette exploitation peut se dérouler de façon discontinue, le bénéfice une fois acquis n'est donc plus révocable, dans les limites d'usage de celui-ci bien évidemment.

**631.** À traiter à présent la condition afférente au lieu dans le cadre de l'exception de possession personnelle antérieure.

### **3. Le lieu de la possession donnant accès à l'exception**

**632.** Cette condition doit trouver une réponse simple, l'article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle indique que l'exception pour possession personnelle antérieure s'applique « sur le territoire où le présent livre est applicable ». Il n'y a donc là pas de difficulté pour reconnaître que c'est uniquement sur le territoire français que s'applique cette exception. C'est-à-dire que celle-ci n'aura d'effet que pour celui qui est situé en France et qui la réclame pour un brevet français. C'est le

---

<sup>368</sup> Ainsi il a été jugé : « Et attendu, enfin, qu'en décidant que la société Axis ne pouvait se prévaloir d'une possession antérieure personnelle par une personne de bonne foi, qui serait M. Bondot, inventeur du brevet l'ayant déposé pour le compte de la société CIB, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes prétendument violés. », Cass. com., 20 mai 2003, Axis c/ Jotul France SAS, PIBD 2003, n° 771, III, p. 439.

<sup>369</sup> Voir : JurisClasseur Brevets, Fasc 4620, ed. LexisNexis.

<sup>370</sup> Voir Cass. req., 28 avr. 1938, Ann. propr. ind. 1939, p. 146 : « *Celui qui se prévaut d'un droit de possession personnelle à l'encontre d'un breveté n'est pas obligé, pour conserver le droit qu'il a ainsi acquis, de continuer l'exploitation objet du brevet* ».

principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle qui s'applique ici naturellement, et confirmé clairement par la jurisprudence. Il a ainsi été jugé que « [doit] être déclarée non fondée l'exception de possession personnelle [...]. En effet, la possession personnelle [...] s'entend d'une activité s'exerçant sur le territoire où ladite loi est applicable. Or, en l'espèce, la société [...] exerçait son activité en Italie à la date du dépôt »<sup>371</sup>.

**633.** Ce principe de territorialité s'appliquera également pour le futur brevet européen unifié, et le champ géographique de la possession personnelle antérieure devra s'élargir à l'ensemble des États membres participant à ce système de brevet unitaire.

**634.** Il doit être observé désormais la condition de contenu dans le cadre de cette exception.

#### **4. Le contenu de la possession**

**635.** Cette condition de contenu de la possession est liée à la nécessité de savoir si celui qui sollicite le bénéfice de cette exception est véritablement en situation de « possession » selon l'exigence édictée par l'article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle. Il s'agit ici pour bénéficier de l'exception d'être en capacité d'exploiter effectivement l'invention. Cette faculté d'exploitation de l'invention fait débat, car la simple connaissance de l'invention suffit-elle pour jouir de l'exception pour possession personnelle antérieure, ou est-il question de pouvoir exploiter effectivement l'invention dans un processus industriel ? Les positions sont tranchées, ainsi le professeur P. Mathély, tenant de la première position, affirmait dans son commentaire de la loi du 2 janvier 1968 : « *La possession personnelle consiste dans la détention intellectuelle de l'invention. Il n'est pas nécessaire que le possesseur personnel exploite l'invention [...] ; il suffit qu'il en ait connaissance. Cela est conforme à la nature des choses : l'invention est une œuvre de l'esprit, et celui qui en a la connaissance en a la possession [...], car celui qui a réalisé l'invention doit bénéficier du droit de possession personnelle sans qu'il soit exigé de lui qu'il l'exploite* »<sup>372</sup>. Les partisans de la seconde approche plus économique ont trouvé dans le Doyen P. Roubier un soutien de poids qui a alors écrit : « *Si la possession mérite d'être prise en considération, c'est bien à ce point de vue parce que l'utilisateur antérieur a exposé des dépenses, fait des frais pour entreprendre une exploitation. Tant qu'il n'est qu'un inventeur il n'est pas intéressant car il n'avait qu'à se hâter et à déposer, aussitôt son invention réalisée, sa demande de brevet ; [...]. Pourquoi donc porter remède à sa négligence ? [...] On comprend qu'il puisse poursuivre une exploitation déjà engagée mais non pas qu'il puisse en organiser une [...] d'autant*

<sup>371</sup> Voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 19 avr. 1984, PIBD 1984, n° 353, III, p. 210, et confirmé par : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 18 févr. 1986, PIBD 1986, n° 395, III, p. 264 ; Ann. propr. ind. 1987, 113.

<sup>372</sup> Voir : Commentaire de la loi du 2 janvier 1968, Ann. propr. ind. 1969, p. 75 ; et également Le droit français des brevets d'invention, Journ. not. 1980, p. 347.

*plus que, même si le « possesseur » connaissait l'invention dès avant la demande de brevet de son adversaire, rien ne prouve encore qu'il soit le « véritable et premier inventeur » et personne n'a jamais exigé cette preuve »*<sup>373</sup>. Il existe donc une véritable opposition idéologique relative à la condition d'une possession effective pour solliciter cette exception. Il s'agit d'une opposition entre des positions où c'est l'aspect matériel de la possession qui marque ces conceptions distinctes. Il faut ici encourager le bénéfice intellectuel de la possession, mais en veillant à ce qu'elle ne soit pas un simple outil de revendication, il faut que le tiers en arguant investisse véritablement dans l'exploitation.

**636.** D'un point de vue jurisprudentiel les décisions sont fluctuantes, ainsi certaines juridictions tranchaient pour la simple exigence de la connaissance de l'invention<sup>374</sup>, d'autres allaient plus loin en réclamant l'existence d'actes d'exploitation<sup>375</sup>. Ces décisions sont anciennes mais illustrent tout de même la présence de cette hésitation des tribunaux à avoir une position unifiée, et cela perdure actuellement. Ainsi au sein même de la 3<sup>ème</sup> chambre du tribunal de grande instance de Paris il faut relever deux décisions récentes qui traduisent une approche différente de cette notion de « possession ». Cette juridiction s'est donc prononcée en 2001 dans deux espèces différentes en insistant sur l'approche économique, et où elle a reconnu de fait dans le premier cas que la capacité à exploiter l'invention amène à caractériser la possession personnelle antérieure, et dans le second que des préparatifs sérieux conduisant à une exploitation sont nécessaires pour caractériser l'exception<sup>376</sup>. Mais la même juridiction a donné sa position en 2003 en faveur de la simple connaissance et a donc indiqué : « [...] *qu'il est de jurisprudence constante que la possession intellectuelle antérieure doit être précise et complète sans toutefois que la justification de préparatifs en vue de l'exploitation soit exigée* »<sup>377</sup>.

**637.** Ces approches divergentes et la position incertaine des juridictions traduisent une certaine difficulté à appréhender la notion même de la « *possession* » qui est au cœur de cette exception. Il faut considérer que dans une société de l'économie numérique et de l'ultra compétitivité il est utile de considérer celui qui a la connaissance de l'invention et se trouve désireux de l'exploiter sans pour autant en avoir eu les moyens, il faut donc de prononcer pour une reconnaissance du bénéfice de l'exception fondée sur la connaissance de l'invention, mais celle-ci doit comporter une facette économique, il faut être en capacité de l'exploiter si les moyens sont

<sup>373</sup> Voir : P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, éd. Sirey, 1954, t. 2, n° 162, p. 176.

<sup>374</sup> Voir : TGI Seine, 16 janv. 1962, *Ann. propr. ind.* 1963, p. 400 ; voir aussi : CA Paris, 26 janv. 1982 : PIBD 1982, n° 303, III, p. 119.

<sup>375</sup> Voir : CA Douai, 19 juill. 1859, *Ann. propr. ind.* 1860, p. 219 - voir aussi : CA Paris, 16 juill. 1934, *Ann. propr. ind.* 1934, p. 371.

<sup>376</sup> Voir respectivement : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 9 mars 2001, PIBD 2001, n° 728, III, p. 495, et TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 4 sept. 2001, PIBD 2002, n° 739, III, p. 156.

<sup>377</sup> Voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 1<sup>er</sup> juill. 2003, PIBD 2003, n° 776, III, p. 587.

réunis, il s'agirait donc d'une connaissance qu'il faut qualifier de renforcée. Le professeur C. Le Stanc insiste sur le fait qu'il « *semble plus juste de favoriser celui qui fait ou veut faire quelque chose, même s'il n'est pas le premier à breveter* »<sup>378</sup>.

**638.** Suite à l'exposé des complications existantes pour définir la possession en elle-même, il faut simplement ajouter un dernier critère en lien avec le contenu de la possession. Celui-ci est essentiel et ne donne pas lieu à débat, il s'agit du caractère secret de ce contenu. Il n'y a là en effet pas de difficulté pour exiger que la connaissance de l'invention, ou son exploitation pour les tenants les plus fervents d'une approche toute économique, soit restée secrète. C'est ici marqué du sceau de l'évidence, car si le contenu de la possession n'est plus secret, c'est donc qu'il a été révélé et que l'invention ne pourra plus être brevetable pour défaut de nouveauté. La seule éventualité qui pourrait sauver la brevetabilité de l'invention dans ce cas serait le recours à l'article L. 611-13, al. 3, a) du Code de la propriété intellectuelle qui indique que la divulgation de l'invention n'est pas à considérer si elle « *résulte directement ou indirectement d'un abus caractérisé à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit* ».

**639.** Il convient d'observer maintenant que cette exception est logiquement dépendante de l'objet en question.

## **5. L'objet de la possession en lui-même**

**640.** L'ultime condition à la mise en œuvre de l'article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle est la nécessité de posséder l'objet même de l'invention et sujet du brevet. La question se pose alors de savoir s'il doit s'agir d'une véritable identité avec l'invention ou si un équivalent est suffisant.

**641.** Avant d'avoir à effectuer une véritable comparaison entre les différents éléments factuels qui sont en jeu, il est logiquement nécessaire de savoir quel est l'objet à proprement parler de cette comparaison. Il faut là se référer au texte même et celui-ci indique qu'il s'agit de « l'invention objet du brevet », c'est donc l'invention brevetée dans l'ensemble de ses revendications qui est à prendre en compte. Ce point est à préciser car s'il a déjà été vu que c'est au jour du dépôt qu'il faut apprécier cette exception, qu'en sera-t-il si les revendications sont modifiées alors qu'une action en contrefaçon est en cours et où la question de la possession personnelle antérieure constitue le sujet de discorde ? En considérant conséquemment qu'une action en contrefaçon ne peut être tranchée qu'au jour de la délivrance du brevet<sup>379</sup>, quelle sera donc « l'invention objet du brevet » à comparer ? Il faut là être très clair, car tel qu'il a déjà été indiqué, c'est au jour du dépôt qu'il faut se placer pour apprécier l'exception de possession personnelle, et de ce fait si durant le procès en

---

<sup>378</sup> JurisClasseur Brevets, Fasc 4620, ed. LexisNexis.

<sup>379</sup> Voir les prescriptions du dernier alinéa de l'article L. 615-4 du Code de la propriété intellectuelle.

contrefaçon l'invention venait à être modifiée par rapport au contenu du dépôt, c'est bien les revendications au jour du dépôt qu'il faut prendre en compte. Mais il faut bien évidemment remarquer que dans une telle situation, où les revendications du brevet ont évolué durant le processus de délivrance, ce sera bien cette invention avec ses modifications qui seront l'objet de la protection par le brevet. De ce fait si la question de la possession personnelle s'apprécie au jour du dépôt, celle-ci n'aura peut être plus, au moment de la délivrance du brevet, aucun intérêt par rapport au brevet finalement délivré, l'invention arguée de possession personnelle antérieure n'ayant plus de pertinence face au brevet.

**642.** Relativement à la question de la comparaison à effectuer, l'objet de la possession en lui-même peut être identique à l'objet du brevet, sans être nécessairement total<sup>380</sup>, ou être simplement un équivalent. La qualité d'équivalence est donc à prendre en compte pour réclamer la possession personnelle antérieure, cela a été tranché par la jurisprudence il y a déjà plusieurs décennies<sup>381</sup>, et parfaitement logiquement puisque les problématiques de contrefaçon par équivalence sont courantes.

**643.** L'exposé des conditions prévalant au bénéfice de l'exception de possession personnelle antérieure conduit à traiter de la mise en œuvre de celle-ci. Il est alors à considérer la démonstration de ces conditions et les effets de cette exception.

## **6. Preuve et effets de l'exception pour possession personnelle antérieure**

**644.** Il faut traiter à présent la question de la preuve (a), puis des effets (b) de ce droit de possession personnelle antérieure.

### **a. La preuve de la possession personnelle antérieure**

**645.** Il est utile d'insister tout d'abord sur le fait de devoir réunir cumulativement toutes les conditions précédemment présentées. Puis il faut noter qu'il ne se présente pas ici de particularité concernant le mode de preuve de la possession personnelle. C'est donc logiquement celui qui sollicite le bénéfice de cette exception qui doit en amener la preuve, celle-ci est libre et peut être apportée par tout moyen. Il a été précisé par la jurisprudence qu'une enveloppe Soleau permet d'établir cette preuve<sup>382</sup>, ce document déposé auprès de l'INPI est intéressant mais n'a une durée de validité que de 5 ans renouvelable une fois. Son objet est de dater une création. Il peut être recouru également à toute sorte de preuve préétablie, il faut là penser à la remise à un notaire ou auprès d'un tiers de confiance. Cette préconstitution de la preuve n'est par ailleurs pas indispensable en l'espèce, même s'il faut admettre qu'elle est

---

<sup>380</sup> Voir : TGI Limoges, 1<sup>ère</sup> ch., 16 mai 2002, PIBD 2002, n° 749, III, p. 397.

<sup>381</sup> Voir : CA Paris, 11 avr. 1972, PIBD 1972, n° 92, III, p. 290 ; et TGI Paris, 2 juill. 1976, PIBD 1977, n° 188, III, p. 131, Dossiers brevets 1977, IV, n° 1.

<sup>382</sup> Voir : Cass. Crim. 20 mai 2005, RTD com. 2006. 350, obs. Galloux.

préférable, et par conséquent les tribunaux reconnaissent la possibilité de librement recourir à toute sorte d'éléments amenant à la caractérisation « *de présomptions graves et concordantes* »<sup>383</sup>.

**646.** Ce bref développement de la démonstration des conditions présidant à cette exception conduit à en exposer désormais les effets.

#### **b. Les effets de la possession personnelle antérieure**

**647.** Il faut maintenant présenter les effets de la reconnaissance de la possession personnelle antérieure. Le premier point notable qu'il convient de relever, et qui intéresse tout particulièrement cette étude, réside dans le fait que le bénéficiaire de cette exception au droit des brevets échappe à une condamnation pour acte de contrefaçon<sup>384</sup>. Il pourrait être affirmé que celui qui se voit reconnaître ce droit échappe à l'action en contrefaçon, mais il faut bien admettre qu'en pratique c'est lors d'un tel contentieux que la possession personnelle antérieure sera invoquée comme moyen de défense, puis éventuellement établie. Suite à la reconnaissance de cette qualité de possesseur bien particulier, toute action en contrefaçon se trouverait sans objet puisque l'atteinte au droit du breveté ne peut être caractérisée du fait que l'usage de l'objet du brevet se déroule par autorisation de la loi. Par ce moyen il est donc acquis un droit d'usage personnel d'une invention faisant l'objet d'un brevet détenu par un tiers, et ce droit d'usage est libre entraînant de plus l'absence du paiement d'une quelconque forme de redevance au titulaire du brevet.

**648.** Par la suite il vient à se poser la question des usages que peut exécuter le bénéficiaire de la possession personnelle antérieure. L'article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle indique qu'il est possible d'exploiter l'invention objet du brevet, par conséquent cela appelle à affirmer que ce bénéficiaire pourra recourir personnellement aux mêmes usages de l'invention que le titulaire du brevet. Il pourra donc utiliser l'invention, fabriquer des produits l'utilisant, et finalement placer ces produits dans le commerce pour les vendre dans son propre intérêt. Il ne pourra simplement pas transmettre ce droit d'exploitation, et notamment il lui est impossible de conclure un contrat de licence, car cette exception au droit du breveté est personnelle. Il convient d'ajouter que celui qui bénéficie de la possession personnelle antérieure ne pourra pas invoquer la paternité de l'œuvre, c'est seul le titulaire du brevet qui a cette faculté<sup>385</sup>. Ce refus strict de permettre la reconnaissance de la paternité est dommageable, car les conditions d'acquisition de cette exception pour possession personnelle antérieure mettent en avant l'éventuelle ambiguïté existant sur la découverte initiale de l'invention. Cette position jurisprudentielle tient à vouloir affirmer le caractère supérieur du brevet, qui se voit déjà bridé par le régime de

---

<sup>383</sup> Voir : déjà cité CA Paris, 11 avr. 1972, PIBD 1972, n° 92, III, p. 290.

<sup>384</sup> Voir : CA Paris, 13 mars 1996, PIBD 1996. III. 299.

<sup>385</sup> Voir : CA Paris, 18 juin 2004, PIBD 2004, n° 793, III. 499.

l'article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle, c'est alors que dans un but de recherche de reconnaissance de la qualité d'inventeur d'origine, il est à solliciter de pouvoir ouvrir ici une action en reconnaissance de paternité de l'invention, tout comme cela peut se présenter en matière de propriété littéraire et artistique, mais l'absence de véritable droit moral de l'inventeur est ici une difficulté.

**649.** Le caractère personnel de cette possession bien particulière amène à s'interroger sur les tiers et leurs éventuelles possibilités de faire un usage ou d'intervenir sur cette invention. Il a donc été reconnu par une jurisprudence non remise en cause la possibilité pour l'associé de celui jouissant de la possession personnelle antérieure de procéder aux mêmes usages que celui-ci<sup>386</sup>. Le caractère strictement personnel se trouve ici atténué, mais cohérent avec la logique économique qui prévaut dans cette exception, l'associé peut être en effet indispensable pour parvenir effectivement à exploiter l'invention en cause. La même logique doit être reprise avec les groupes de sociétés centralisées où les établissements de fabrication sont distincts de la société gérante, et c'est de fait la pratique industrielle qui dicte ici cette organisation, par conséquent il faut là permettre à cette entité, qui est tout de même distincte du bénéficiaire, d'utiliser l'invention. Il en sera tout autrement d'un sous-traitant du bénéficiaire de la possession personnelle antérieure et qui se verrait confier des actes en lien avec l'invention et se trouverait donc en situation de production, tout du moins en partie, l'invention brevetée. Celui-ci serait en effet un contrefacteur car il ne réunit pas les conditions de la possession personnelle, puisque n'en connaissant pas le bénéficiaire. Un autre tiers pouvant intervenir dans le processus d'exploitation de l'invention brevetée sujet de l'exception est le distributeur des produits ainsi fabriqués. Les tribunaux reconnaissent logiquement à ce distributeur la faculté de commercialiser les produits en cause<sup>387</sup>, celui-ci devient donc un bénéficiaire dérivé de l'exception. Il serait en effet aberrant de refuser l'intervention de ce tiers, car cela reviendrait en pratique à paralyser le bénéfice du droit né de la possession personnelle antérieure.

**650.** Il est utile d'aborder également ici la question de la transmission de ce droit d'exploitation dérogatoire issu de la reconnaissance de la possession personnelle. Il n'y a également ici pas de difficulté spécifique et il faut s'en tenir à la lettre du texte. Le deuxième alinéa de l'article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « [le] droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché ». C'est donc là l'unique possibilité de transmission de cette exception fortement dérogatoire au droit du breveté, et qui vient ainsi comme un accessoire, donc indissociable par nature, du bien vendu.

---

<sup>386</sup> Voir : CA Lyon, 31 mars 1927, Ann. propr. ind. 1929, p. 166.

<sup>387</sup> Voir : CA Lyon, 25 mai 1960, Ann. propr. ind. 1960, p. 11 ; voir aussi : TGI Lille, 23 juin 1971 : PIBD 1972, n° 81, III, p. 119.

651. Suite à l'examen de cette exception touchant spécifiquement au droit des brevets, il est désormais à traiter des exceptions propres au droit de la propriété littéraire et artistique.

## **B. Les exceptions touchant aux matières de la propriété littéraire et artistique**

652. Il convient de présenter les principes de gouvernance de ces exceptions aux prérogatives exclusives des ayants droit (1), puis de les exposer succinctement en matière de droit d'auteur, de droits voisins du droit d'auteur et de bases de données (2). Ces exceptions présentent des traits communs du fait d'un même mouvement d'évolution de celles-ci, en particulier notamment suite à la loi n° 2006-961 du 1<sup>er</sup> août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.

### **1. Principes directeurs des exceptions dans le domaine de la propriété littéraire et artistique**

653. La notion d'exception en matière de propriété littéraire et artistique est en elle-même à préciser. C'est à distinguer de la notion de limite, celle-ci peut être interne ou externe.

654. Les limitations internes d'un droit sont inhérentes à sa propre nature. Ainsi une limitation classique, et évidente, au droit d'auteur est la non appropriation des idées, comment pourrait-il en être autrement puisque pour s'affirmer le droit d'auteur nécessite une extériorisation alors que l'idée relève de l'intime. C'est là un exemple caricatural, une autre limite interne faisant l'objet de débats est la nécessité ou pas de communiquer l'œuvre au public pour que celle-ci bénéficie d'une protection patrimoniale. Le texte de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui indique que la seule création de l'œuvre entraîne pour son auteur des prérogatives exclusives, amène certains auteurs à penser que c'est là le fondement même du droit d'auteur et que celui-ci se suffit donc à lui-même comme source de la protection<sup>388</sup>. Alors que pour d'autres auteurs la communication est nécessaire à l'émergence des prérogatives patrimoniales, et la reproduction d'une œuvre induit donc la volonté de la communiquer à un public. À ce sujet les professeurs M. Vivant et J.-M. Bruguière ont écrit que « *le droit d'auteur postule bien un usage public de l'œuvre, [...] qu'à défaut le droit d'auteur n'a pas de raison d'être* »<sup>389</sup>. Le débat est donc présent relativement aux limitations internes de la matière, et cela se conçoit par le fait qu'il soit lié à la conception même de la nature du droit en question. Cette discussion doctrinale met de fait en avant l'opposition entre une approche

<sup>388</sup> C'est ce que défend le professeur F. Pollaud-Dulian, voir : F. Pollaud-Dulian, *Le droit d'auteur*, ed. Economica-Corpus, 2004.

<sup>389</sup> Voir : M. Vivant et J.-M. Bruguière, *Droit d'auteur et droit voisins*, ed. Dalloz, coll. Précis, 2<sup>ème</sup> ed., 2012, p. 465.

philosophique et une approche économique du droit d'auteur. Il faut considérer que le principe de la création comme unique pilier de soutien du droit d'auteur emporte ici l'adhésion, et constitue la position à soutenir en tant que fondement de la protection. C'est cette nature fragile de l'œuvre émergeant spontanément de l'éclair d'esprit d'un créateur et qui mérite dès cet instant toute l'attention que peut lui apporter le droit, qui donne son caractère unique au droit d'auteur et à la propriété littéraire et artistique de façon générale. Car l'artiste qui crée une œuvre doit pouvoir la rendre perceptible au public, mais désire-t-il systématiquement un public, il est concevable que ce ne soit pas toujours le cas et par conséquent l'œuvre restée secrète contient par essence le fondement de sa propre protection par le régime du droit d'auteur, y compris les prérogatives patrimoniales qui doivent pouvoir être invoquées en tout état de cause.

**655.** La problématique des limitations externes est bien différente, car elle est liée aux interactions entre les différents droits. Ce sont les surfaces d'interaction des différents champs que recouvrent chaque branche du droit, car si un système juridique désire atteindre sa finalité qui est d'harmoniser la société des hommes, il doit s'assurer de sa propre harmonie. Dans le cas particulier du droit de la propriété intellectuelle les interférences avec les autres domaines juridiques sont potentiellement nombreuses, car il s'agit fondamentalement d'un droit de propriété. Il a donc notablement déjà été traité dans cette étude d'une limitation externe des prérogatives exclusives des titulaires lors de l'examen du principe d'épuisement des droits. C'est là un exemple particulièrement éloquent de la façon dont le droit de la concurrence et de la consommation lié aux exigences du droit européen ont fait émerger transversalement des limitations externes qui affectent l'ensemble des domaines de la propriété intellectuelle, et donc notamment ici de la propriété littéraire et artistique. De plus le droit d'auteur ne doit pas porter atteinte au droits des tiers, et il peut donc ainsi donner lieu à des abus que les juridictions pourront constater<sup>390</sup>. Madame V.-L. Benabou a présenté une réflexion à ce sujet en insistant sur le fait que le droit d'auteur n'existe pas de façon "autarcique" et qu'il doit donc se voir appliquer l'ensemble des principes touchant au droit entendu au sens large<sup>391</sup>, c'est une position qu'il faut soutenir.

**656.** Le sujet qui intéresse ce développement est celui des exceptions, c'est-à-dire des hypothèses où les privilèges exclusifs des ayants droit sont paralysés. Ces exceptions sont apparues et ont existé par le biais de différents courants de pensée pouvant naviguer entre la nécessité dictée par l'usage et la pression subie de groupes de lobby. Le professeur néerlandais B. Hugenholtz propose trois origines permettant de fonder les exceptions existantes, celles qui mettent en jeu les droits et les libertés fondamentales, celles qui touchent un intérêt public ponctuel, et celles qui

---

<sup>390</sup> Voir : C. Caron, *Abus de droit et droit d'auteur*, Publications de l'IRPI, vol. 17, Litec, 1998, n° 21 à 62.

<sup>391</sup> Voir : V.-L. Benabou, *Puise à la source du droit d'auteur*, RIDA févr. 2002, p. 3-109, spéc. p. 83.

sont justifiées pour des raisons pratiques<sup>392</sup>. Il s'agit là d'une atteinte à un droit, en l'occurrence un droit de propriété, et cela ne peut avoir lieu que par le recours à la loi, en conséquence les exceptions présentées par les textes sont d'interprétation stricte. C'est d'ailleurs la position adoptée par la jurisprudence européenne qui indique alors : "[...], les dispositions d'une directive qui dérogent à un principe général établi par cette même directive doivent faire l'objet d'une interprétation stricte"<sup>393</sup>. Le Doyen Carbonnier affirmait d'ailleurs « *Exceptio est stritissimae interpretationis* »<sup>394</sup>.

**657.** Les juridictions françaises adoptent la même logique d'interprétation stricte des textes pour reconnaître l'existence d'une quelconque forme de blocage des prérogatives exclusives des ayants droit, et de ce fait caractériser une exception. Il faut alors immédiatement relever que la jurisprudence a créé en dehors de toute base légale une exception touchant au droit d'auteur, celle relative aux œuvres situées dans un lieu accessible au public. Il est là admis que l'œuvre graphique ou plastique située dans un lieu accessible à tous peut être licitement reproduite ou représentée, même intégralement, lorsqu'elle ne constitue pas le sujet principal de la reproduction ou de la représentation. Cette solution jurisprudentielle a connu de nombreuses illustrations tout particulièrement dans le domaine de la photo ou de la vidéo<sup>395</sup>. De plus cette position jurisprudentielle, désormais bien installée, a fait émerger la notion de reproduction et représentation accessoire qui a alors pris de l'ampleur. Par conséquent c'est à présent en s'affranchissant de la condition d'accès à un lieu public, que les juges reconnaissent une véritable exception<sup>396</sup> du droit d'auteur lorsque la représentation ou la reproduction du bien protégé est accessoire. Il faut citer à ce sujet la récente affaire « Être et Avoir » où il a été décidé que "la représentation d'une œuvre n'est pas une communication au public lorsqu'elle est

<sup>392</sup> Voir : Adapting Copyright to the Information Superhighway, in The Future of Copyright in a Digital Environment, P.B. Hugenholtz (ed), Information Law Series – 4 : Kluwer, 1996, p. 81-102, spéc. p. 94.

<sup>393</sup> Voir : CJCE, 4<sup>ème</sup> ch., 16 juill. 2009, aff. C-5/08, Infopaq International A/S c/ Danske Dagblades Forening, Comm. com. électr. 2009, comm. 97, note C. Caron ; JCP G 2009, 272, note L. Marino ; Propr. intell. 2009, p. 379, obs. V.-L. Benabou, affaire relative à l'exception de reproduction provisoire prévue par l'article 5.1 de la directive sur la société de l'information.

<sup>394</sup> Voir : J. Carbonnier, Droit civil. Introduction, éd. PUF, 27<sup>ème</sup> éd., 2004, n° 157, p. 301.

<sup>395</sup> Pour des arrêts relatifs au domaine de la photo voir : TGI Nanterre, 1<sup>ère</sup> ch., 11 mai 1988, Cah. dr. auteur 1990, p. 21 ; TGI Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 12 juill. 1990, RIDA janv. 1991, p. 359, Cah. dr. auteur 1990, p. 25 ; CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 23 oct. 1990, RIDA avr. 1991, p. 134 ; JCP G 1991, II, 21682, note A. Lucas. Pour des arrêts relatifs à la vidéo voir : TGI Nanterre, 1<sup>ère</sup> ch., 12 nov. 1997, D. 1999, somm. p. 119, obs. T. Hassler et V. Lapp ; CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 14 sept. 1999, Comm. com. électr. 2000, comm. 30, 1<sup>er</sup> arrêt, note C. Caron, D. 1999, act. jur., p. 54, RJDA 1999, 1401, JCP E 2000, p. 1376, obs. D. Bougerol.

<sup>396</sup> Le fait de parler d'exception fait ici débat, mais il peut tout à fait être considéré que l'atteinte au droit d'auteur est telle que c'est bien un blocage de son action qui a lieu, et qu'il doit bien s'agir d'une exception basée sur le caractère accessoire du bien protégé qui est là mise en jeu par les tribunaux.

accessoire par rapport au sujet traité et par rapport au sujet représenté, en ce qu'elle est imbriquée avec le sujet traité<sup>397</sup>.

**658.** En revenant à l'étude des exceptions en matière de droit de la propriété littéraire et artistique, il faut insister sur le principe que le juge ne saurait en créer, il doit se fonder sur des textes pour les reconnaître. Il a certes été exposé précédemment que la pratique jurisprudentielle a donné lieu à l'apparition de la théorie de la représentation ou de la reproduction accessoire, et a entraîné de fait l'émergence d'hypothèses où les ayants droit verront leur prérogatives bloquées. C'est là tout à fait unique et par conséquent de telles situations où les poursuites contre les tiers pour actes de contrefaçon sont bloquées, alors qu'il existe un fait juridique d'utilisation non autorisée, relèvent de textes qu'il faut maintenant présenter. C'est donc tout d'abord l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle qui dresse une liste des usages que le bénéficiaire du droit d'auteur sur une œuvre ne peut interdire, il faut ajouter la sous catégorie du logiciel qui connaît de spécifiques exceptions données par l'article L. 122-6-1 de ce même code. En matière de droits voisins du droit d'auteur c'est l'article L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle qui donne une série d'exceptions très proches de celles touchant le droit d'auteur. Relativement à la question des exceptions affectant le droit des bases de données c'est l'article L. 342-3 issu du même code qui constitue la référence. Il est à ajouter qu'à cet ensemble de textes dédiés, il existe une exception spécialement destinée au bon fonctionnement de la justice et de la sécurité publique, l'article L. 331-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ce dernier texte est intéressant car il s'agit d'une exception générale, il n'y a pas là de liste spécifiant les usages autorisés, c'est à distinguer des autres articles précédemment cités car il est simplement mentionné que les droits édictés en matière de propriété littéraire et artistique « *ne peuvent faire échec* » aux actions de la justice ou de la sécurité publique, et la loi n° 2006-961 du 1<sup>er</sup> août 2006 y a adjoint les procédures parlementaires de contrôle. C'est là une formulation très générale qui est employée, elle ouvre un large éventail d'usages possibles avec pour seule limitation, semble-t-il, le fait de se cantonner à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif envisagé. C'est bien le fait qu'un public bien spécifique et en lien avec les fonctions régaliennes de l'État soit ici visé par ce texte qui lui permet d'exister dans une telle rédaction et d'ouvrir une telle exception, qui est presque à qualifier de générale. Le principe d'interprétation stricte aura ici des difficultés certaines à s'appliquer, dues à la formulation vague du texte et à ceux susceptibles d'être ici contrôlés.

**659.** La mise en œuvre de ces exceptions obéit à un principe d'interprétation stricte déjà évoqué, le rôle des magistrats est donc de s'assurer de leur efficacité, mais également de les borner. Ce sont là des principes généraux auxquels il peut être

---

<sup>397</sup> Voir : Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 12 sept. 2008, JurisData n° 2008-370395, RIDA janv. 2009, p. 384, et p. 237, obs. P. Sirinelli, Propr. intell. 2009, p. 53, obs. A. Lucas, et p. 56, obs. J.-M. Bruguière, et voir aussi sur cet arrêt, P.-Y. Gautier, Le triomphe de la théorie de l'arrière-plan, Comm. com. électr. 2008, étude 23.

recouru dans toutes les matières juridiques, mais spécifiquement au domaine de la propriété littéraire et artistique. Il est apparu à l'article 9.2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistique le concept du test en trois étapes, celui-ci fut par la suite repris à l'article 13 de l'accord sur les ADPIC, l'article 10 du Traité OMPI, et est rentré dans l'ordre juridique communautaire en étant inscrit à l'article 5.5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. C'est alors finalement suite à la codification de la loi n° 2006-961 que cette notion se retrouve inscrite au sein du Code la propriété intellectuelle aux articles L. 122-5, L. 122-6-1, L. 221-3 et L. 342-3. Ce test consiste en pratique à vérifier trois aphorismes pour toute mise en œuvre d'une exception, ceux-ci sont : de ne seulement viser qu'un cas spécial, de ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, et de ne pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

**660.** Le premier élément de ce test introduit la nécessité de limiter les exceptions à des situations spéciales, les textes applicables précités ne reprennent pas identiquement cette formulation car le législateur ayant inclus le test dans chaque branche du droit de la propriété littéraire et artistique, il serait superflu d'indiquer l'idée de spécialité de l'exception puisque des cas particuliers sont déjà visés. La deuxième partie du test est le cœur du sujet, il s'agit de ne pas ébranler l'exploitation de l'œuvre, l'exception accordée ne doit pas amener à un manque à gagner pour le titulaire des droits. L'affaire Mulholland Drive qui donna lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2006<sup>398</sup> est la parfaite illustration de la mise en œuvre difficile de ce deuxième élément du test, et il y est alors consacré une vision centrée sur l'aspect économique et fortement orientée en faveur du titulaire des droits de l'œuvre en évacuant complètement les intérêts du consommateur, puisque l'exception de copie privée est refusée concernant un DVD de cette œuvre cinématographique. À relever donc que cette solution consacre également que ces exceptions légales ne font pas naître de droit pour les utilisateurs, il n'existe pas en France de droit à l'exception en matière de droit d'auteur, conception tout à fait en accord avec la conception prééminente de l'auteur au sein des droits de propriété intellectuelle. La troisième et ultime étape du test dicte qu'il ne peut être porté préjudice aux intérêts légitime de l'ayant droit, c'est là la même logique économique que précédemment qui est mise en avant. Il faut noter que c'est à ce point un prolongement de la deuxième

---

<sup>398</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 28 févr. 2006, Mulholland Drive, JurisData n° 2006-032368 ; RIDA mars 2006, p. 323, JCP G 2006, II, 10084, note A. Lucas, Comm. com. électr. 2006, comm. 56, note C. Caron, Propr. intell. 2006, p. 179, obs. A. Lucas, RTD com. 2006, p. 370, obs. F. Pollaud-Dulian. Il y eut un renvoi suite à la décision voir alors : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 4 avr. 2007, JurisData n° 2007-329335, RIDA mars 2007, p. 379, Comm. com. électr. 2007, comm. 68, note C. Caron, Propr. intell. 2007, p. 320, obs. A. Lucas, RTD com. 2007, p. 357, obs. F. Pollaud-Dulian. Lors de ce renvoi le consommateur s'est donc vu refusé le bénéfice de la copie privée, par la suite le pourvoi fut rejeté, et voir alors : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 19 juin 2008, JurisData n° 2008-044405, RIDA mars 2008, p. 299, RLDI juill. 2008, n° 1322.

étape, qu'il est logiquement difficile de concevoir qu'une atteinte quelconque à l'exploitation de l'œuvre n'entraîne pas *de facto* un préjudice aux intérêts légitimes du titulaire des droits. Cela est d'autant plus vrai que le droit moral sur le bien, qui par nature va s'inscrire hors de l'approche économique, n'est pas pris en compte dans cette exception, s'il est suivi la logique de l'accord sur les ADPIC qui en son article 9.1 exclut les droits moraux<sup>399</sup>. Il est ici considéré que c'est l'esprit du texte puisque cet accord a été la matrice de la directive du 22 mai 2001 et du texte de transposition français, il peut donc en être déduit cette exclusion du droit moral. C'est donc la logique marchande qui domine totalement le test en trois étapes dirigeant l'examen par les magistrats des exceptions touchant le droit de la propriété littéraire et artistique. Il faut constater en effet que le recours à ce test n'est pas réservé aux hautes juridictions et que les juridictions du fond l'utilisent à présent pour trancher des litiges relatifs à l'usage des exceptions. Il est à craindre que cette approche économique orientée vers l'ayant droit n'ait une trop forte influence sur ces juridictions du fond puisque c'est la voie que semble tracer la Cour de cassation, il faut s'assurer que les intérêts de chaque partie soit mis face à face de façon équilibrée pour que ces exceptions en matière de propriété littéraire et artistique gardent leur raison d'être.

**661.** Une dernière question vient à l'esprit lorsqu'il s'agit des principes touchant à ces exceptions, est-il possible contractuellement de les limiter ? C'est bien la question de cette limitation contractuelle qui doit ici être posée, car si l'ayant droit désire de façon opposée élargir les usages possibles de ses œuvres, il ne procèdera pas par le biais d'aménagements contractuels au cas par cas. Dans cette optique il par exemple aura plus naturellement recours à l'utilisation de l'une des licences Creative Commons dont les variantes existent dans le but précis d'accorder de façon simple divers usages à l'utilisateur, celui-ci doit alors également souscrire à la licence choisie par le titulaire des droits. En revenant à présent à la problématique de la limitation il faut constater que les textes n'apportent pas de réponse satisfaisante ici, car hormis l'article L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle en matière de logiciel qui édicte en son dernier alinéa que toute stipulation contraire serait « nulle et non avenue », l'avant dernier alinéa de l'article L. 342-3 de ce code qui indique de même en matière de base de données, il n'y a pas d'autres dispositions aussi claires. En considérant à présent comme établi le fait qu'il n'existe pas en droit français de droit à l'exception en matière de droit d'auteur, ce qui semble logiquement tout à fait extensible aux droits voisins, serait-il possible que l'ayant droit limite par le contrat les situations où la loi a paralysé ses prérogatives ? Le principe de la liberté contractuelle est ici en jeu, et celui-ci ne connaît de limites que lorsqu'il y a un risque de violation d'un principe d'ordre public, il ne semble donc pas y avoir

---

<sup>399</sup> L'article 9.1 de l'accord sur les ADPIC indique : « Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l'Annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n'auront pas de droits ni d'obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par l'article 6 bis de ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés. »

d'obstacle à ce que le titulaire des droits puisse agir contractuellement dans le sens d'une limitation. Cependant en se référant à la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur la société de l'information, il apparaît que l'article 6.4 présente particulièrement une série de huit exceptions dont les États membres doivent s'assurer de l'efficience<sup>400</sup>. Il faut là certainement y voir une volonté de donner une valeur supérieure à ces principes qui peuvent donc être qualifiés d'ordre public, et où il ne sera envisageable d'apporter des limitations contractuelles. Il faut de même reconnaître que le texte de cette directive ne précise pas explicitement le caractère d'ordre public de ces exceptions, et ce sera donc aux juridictions nationales de trancher en cas de difficultés. Plus largement le rôle des tribunaux est essentiel dans le cas de contrats qui vont apporter des limitations aux utilisations par les tiers et dont le fondement est d'origine légale, il faut s'assurer, comme il a déjà été dit, d'un équilibre entre les intérêts des différentes parties.

**662.** Il est à traiter à présent des exceptions en elle-mêmes se présentant dans les différents droits de la propriété littéraire et artistique.

## **2. Les exceptions en matière de droit d'auteur, de droits voisins du droit d'auteur et de bases de données**

**663.** Le précédent exposé des principes dirigeant les exceptions conduit à les traiter précisément. Il ne s'agira pas de développer chaque exception de façon extensive, mais de donner une vision globale de ces situations où l'action en contrefaçon se trouve paralysée par l'existence de dispositions légales permettant à des tiers certaines utilisations de l'objet protégé sans requérir une autorisation de l'ayant droit. La présentation de ces exceptions peut donner lieu à diverses classifications, il sera ici choisi une approche classique, en traitant de celles relatives à un droit de reproduction (a), puis à un droit de représentation (b), et enfin celles touchant à ces deux droits patrimoniaux (c). Il a en effet ici été choisi de voir l'ensemble des exceptions en matière de propriété littéraire et artistique et une étude de celle-ci en fonction du droit patrimonial en jeu permet un tel panorama.

### **a. Exceptions au droit de reproduction**

**664.** De rappeler tout d'abord que la notion de reproduction est donnée par l'article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, celle-ci consiste donc en la fixation

---

<sup>400</sup> Voir l'extrait de l'article 6.4 de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information: « [...] les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues par le droit national conformément à l'article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à l'article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e), puissent bénéficier desdites exceptions ou limitations dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l'œuvre protégée ou à l'objet protégé en question.

Un État membre peut aussi prendre de telles mesures à l'égard du bénéficiaire d'une exception ou limitation prévue conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b)[...] »

matérielle de l'œuvre par un quelconque procédé qui en permet la communication au tiers. Ce texte est édicté en matière de droit d'auteur, mais le principe même de la reproduction ainsi posé est extensible aux autres domaines de la première partie du Code de la propriété intellectuelle, car c'est l'idée de la fixation matérielle qui est là centrale et extensible à toutes les matières. Le droit de reproduction forme sans aucun doute le pivot des prérogatives patrimoniales des titulaires des droits, car ce sont les biens intellectuels ainsi reproduits qui constituent souvent la plus grande part des revenus relatifs au bien protégé, car c'est la traduction d'une commercialisation qui peut être à l'échelle mondiale. Les situations de blocage de la maîtrise sur la reproduction de leur bien sont donc sensibles pour les ayants droit qui sont là très attentifs.

**665.** L'exception la plus fameuse en évoquant une dérogation à la prérogative patrimoniale de reproduction est celle touchant à la copie privée. C'est là une exception mise en place depuis plusieurs décennies en France par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, et celle-ci est d'ailleurs particulièrement étudiée<sup>401</sup>. Les ayants droit y voyant depuis fort longtemps un manque à gagner fort compréhensible, il fut mis en place dès l'origine un fonds spécial destiné à compenser son existence et abondé par une taxe sur les supports vierges permettant cette reproduction. La mise en œuvre de cette exception est extrêmement encadrée, et il faut là indiquer tout d'abord que le droit d'auteur et les droits voisins sont concernés par la copie privée, que les logiciels en son exclus, tout comme les bases de données électroniques<sup>402</sup>. Une importante précision a été apportée récemment pour ce qui touche aux principes présidant à l'usage de cette exception, il a ainsi été indiqué que l'exception de copie privée ne vise que les copies « réalisées à partir d'une source licite »<sup>403</sup>, c'est là un encadrement bienvenu de l'origine de la copie dans les incertitudes que peuvent créer à ce sujet la numérisation massive des données. Une notion dirigeant également cette exception est évidemment son caractère non commercial, il ne peut y avoir de marchandisation dans ce cadre. À présent l'idée force de cette exception se trouve dans le fait que la fixation matérielle, les copies obtenues, sont « strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation

<sup>401</sup> Il faut là notamment voir : A. Kéréver, « Les éditeurs face à la reprographie », *Dr. auteur* 1977, 303 ; « Les conventions internationales sur le droit d'auteur et la reprographie et la convention de Berne », *Dr. auteur* 1978, p. 331 ; G. Koumantos, « Le droit de reproduction et l'évolution de la technique », *RIDA* 1978, n° 98 M. Ficsor, « L'enregistrement à domicile des œuvres protégées » ; *Dr. auteur* févr. 1981 ; H. Astier, « La loi du 3 juillet 1985 et la copie privée », *RIDA* 1986, n° 128, 113 ; M. Vivant, « Domaine public et copie privée », *Droits d'auteur et patrimoine culturel*, INPI 1991, p. 45. ; P.-E. Geller, « La reprographie et autres procédés permettant une utilisation de masse », *RIDA* 1992, juill., 3. ; T. Desurmont, « Le régime de la copie privée », *CCE* 2006, étude 28.

<sup>402</sup> Voir les articles L. 122-5 2°, L. 211-3 2° et L. 342-3 2° du Code de la propriété intellectuelle, il faut ajouter l'article L. 311-1 de même code traitant spécifiquement de la copie privée et de la compensation afférente en matière de droits voisins. En matière de logiciel seule une copie de sauvegarde est autorisée.

<sup>403</sup> C'est la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée qui a modifié les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle à ce sujet.

collective». Le copiste est à considérer en premier lieu comme étant celui qui a la maîtrise, c'est-à-dire la surveillance, la maîtrise et le contrôle des moyens de copie, c'est celui qui prend l'initiative de copier. C'est par conséquent autour de ce copiste que doit s'organiser un « usage privé » et « non collectif ». L'expression « d'usage privé » a donné lieu à quelques difficultés de mise en œuvre devant les tribunaux, il faut alors considérer qu'il s'agit d'un cercle restreint de personnes que la jurisprudence considère traditionnellement comme pouvant être la famille<sup>404</sup> ou même plus difficilement des amis<sup>405</sup>. Plus généralement l'usage privé se définit par opposition à toute forme d'usage public<sup>406</sup>, et un exemple à ce sujet de refus du bénéfice de l'exception de copie privée est donné par la distribution de communications aux actionnaires d'une société qui ne peut donc relever de l'usage privé<sup>407</sup>. De plus il peut sembler redondant d'indiquer là le caractère non collectif de l'utilisation, mais cela amène à considérer des situations où la copie est faite à titre privé mais pour un usage collectif. Tel est le cas des copies réalisées par un enseignant et utilisées dans une salle de classe, il faut alors prendre en compte l'exception pédagogique donnée notamment par l'article L. 122-5 3° a) et e) du Code de la propriété intellectuelle qui peut autoriser cette reproduction, mais cela n'entre pas en tout état de cause dans le cadre de l'exception pour copie privée. Il y aura également usage collectif lorsque la reproduction est offerte à la consultation sur la page d'un site internet<sup>408</sup>. Une dernière précision relativement à l'exception de copie privée est à donner en matière d'œuvre d'art, le texte précise ainsi sans ambiguïté que celle-ci est rejetée pour des « copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée ». D'indiquer que cette dernière est tout de même possible si elle est à destination des élèves des écoles, ou en remplacement de l'original pour des raisons de sécurité<sup>409</sup>.

**666.** Il convient à présent de traiter d'une deuxième exception relative aux droits de reproduction qui est celle touchant aux reproductions provisoires et issue directement des exigences de la Directive sur la société de l'information du 22 mai 2001. Ce sont les articles L. 122-5 6° en matière de droit d'auteur et L. 211-3 5° en

<sup>404</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 22 avr. 2005, JCP 2005. 10126, note Geiger, D. 2005. Jur. 1573, note Castets-Renard ; Propr. intell. 2005, n° 16, p. 340, obs. Lucas et Sirinelli ; RLDI 2005, mai, n° 137, p. 20, obs. Costes - Légipresse 2005, n° 227, III, p. 233, note M. Vivant et G. Vercken ; CCE 2005, comm. 98, note C. Caron.

<sup>405</sup> Voir : CA Montpellier, 3<sup>ème</sup> ch. corr., 10 mars 2005, JCP 2005. II. 10078, note Caron, JCP E 2005. 1216, § 4, obs. Pignatari, JCP E 2006, n° 1195, § 8, obs. M. Vivant, D. 2005. Jur. 1294, note Kessler, D. 2005. Pan. 1488, obs. Sirinelli, Propr. intell. 2005, n° 15, p. 165, obs. Sirinelli, CCE 2005, comm. 77, note Caron.

<sup>406</sup> Voir : CA Toulouse, 25 mai 1997, RIDA 1998, n° 175, 323, dans ce cas il y avait également un usage commercial.

<sup>407</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 1<sup>er</sup> oct. 1990, D. 1990. IR. 235, RIDA 1991, n° 149, 206, obs. Kéréver.

<sup>408</sup> Voir : TGI Paris, réf., 14 août 1996, JCP G 1996, II, 22727, note F. Olivier et E. Barbry, D. 1996, p. 490 ; note P.-Y. Gautier, Dr. informatique et télécoms 1996/4, p. 31, note B. Edelman ; RIDA janv. 1997, p. 361, note C. Caron ; et aussi : TGI Paris, réf., 5 mai 1997, JCP G 1997, II, 22906, note F. Olivier, RIDA avr. 1997, p. 265.

<sup>409</sup> Voir P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, éd. PUF, Droit fondamental, 6<sup>e</sup> éd. 2007, n° 338, p. 390, note 3.

matière de droits voisins du Code de la propriété intellectuelle qui l'édicte. Dans le domaine des bases de données, l'article L. 342-3 de ce même code n'apporte aucune information, alors que l'article L. 122-5 6° précité précise une exclusion des bases de données, en même temps que des logiciels. Il s'agit de l'exclusion des bases de données électroniques comme l'indique antérieurement ce même article, mais en considérant un autre type (une version numérisée d'une base de données par exemple), il faut alors considérer à la vue de la rédaction de l'article 5.1 de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui fait de cette exception une obligation pour les États membres, que cette exception doit être invocable au sujet d'un tel type de base de données. Ces reproductions provisoires doivent présenter cumulativement plusieurs caractères qui sont bien évidemment à interpréter strictement comme l'a précisé la jurisprudence européenne<sup>410</sup>, et être ainsi « partie intégrante et essentielle d'un procédé technique » et « ne [...] pas avoir de valeur économique propre ». C'est ici la technique de communication électronique qui est en jeu, il y est nécessaire de procéder à des échanges fugaces d'informations sur des serveurs distants ; durant un tel processus des reproductions ont lieu, c'est précisément celles-ci qui sont visées dans cette exception. Il est nécessaire de préciser que la mémoire dite « cache » ne peut être l'objet de cette exception, car celle-ci permet la consultation de sites internet hors connexion au réseau, le caractère transitoire est donc notamment absent. L'absence de valeur économique propre qui est donnée par les textes comme l'une des conditions à la mise en œuvre de l'exception est assez difficile à appréhender, il est raisonnable de considérer que cela correspond à l'absence de tout caractère commercialisable de la reproduction obtenue. Le cadre de l'exception pour reproduction provisoire a été mis en place de fait pour soulager les fournisseurs d'accès internet de la nécessité d'une demande d'autorisation (en pratique impossible) ou d'une nécessité de redevance auprès des ayants droit pour les informations transitant sur leur réseaux.

**667.** Il existe une exception instituée pour mettre fin à une position jurisprudentielle, c'est celle relative aux œuvres graphiques ou plastiques reproduites dans les catalogues de ventes judiciaires. La Cour de cassation avait en effet jugé que la reproduction d'œuvres dans un catalogue de vente aux enchères nécessitait l'autorisation de l'ayant-droit<sup>411</sup>. Cela créa un vif mouvement de mécontentement au sein de la profession des commissaires-priseurs et lors de l'adoption de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 il fut modifié l'article L. 122-5 3° du Code de la propriété

---

<sup>410</sup> Voir : CJCE, 4<sup>ème</sup> ch., 16 juill. 2009, aff. C-5/08, Infopaq International A/S c/ Danske Dagblades Forening, Comm. com. électr. 2009, comm. 97, note C. Caron, JCP G 2009, 272, note L. Marino ; Propr. intell. 2009, p. 379, obs. V.-L. Benabou. Il est indiqué de plus par la Cour qu'au sujet de l'exception de reproduction provisoire prévue par l'article 5.1 de la directive sur la société de l'information : « Selon une jurisprudence constante, les dispositions d'une directive qui dérogent à un principe général établi par cette même directive doivent faire l'objet d'une interprétation stricte ».

<sup>411</sup> Voir : Cass. ass. plén., 5 nov. 1993, RIDA janv. 1994, p. 320, JCP G 1994, II, 22201, note A. Françon ; puis sur nouveau pourvoi, Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 10 févr. 1998, D. affaires 1998, p. 430, JCP G 1998, IV, 1718.

intellectuelle pour y ajouter en ces termes un nouveau type de reproduction que le titulaire des droits ne peut interdire : « les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente ». Le texte est particulièrement clair et sa rédaction actuelle, ici présentée, a subi quelques modifications suite à la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il est ainsi important d'indiquer que seules les ventes judiciaires sont visées, et par conséquent les catalogues des ventes volontaires ne peuvent bénéficier de l'exception comme cela a déjà été tranché par les tribunaux<sup>412</sup>.

**668.** Il est également à relever une exception dont la portée est institutionnelle, celle en faveur des organismes en charge d'un dépôt légal. Les dispositions touchant ce sujet se trouvent dans le Code du patrimoine, il y est ainsi indiqué de façon introductive au dernier alinéa de son article L. 131-1 que « *les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle* », cela a la vertu de rappeler un principe général, mais les exceptions se multiplient par la suite. En matière de droit d'auteur et de droits voisins du droit d'auteur, ce sont respectivement aux articles L. 132-4 2° et L. 132-5 du Code du patrimoine qu'il faut se référer, il y est notamment édicté au sujet de l'auteur que celui-ci ne peut s'opposer à la reproduction par un quelconque procédé dans un but de collecte, le même esprit se retrouve dans la rédaction du texte concernant les droits voisins. Relativement aux logiciels et aux bases de données, qui ont toujours une place particulière au cœur de la propriété littéraire et artistique, leur sort dans le cadre de cette exception est lié. Les concernant il faut alors lire l'alinéa 2 de l'article L. 131-2 du Code du patrimoine : « Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support ». Relativement au logiciel il faut compléter la lecture avec les dispositions de l'article précité L. 132-4 de ce code, car le concepteur de celui-ci est bien un auteur qui devra donc se soumettre pleinement à des nécessités éventuelles de reproduction. Puis en s'attachant au producteur de bases de données il faut alors se pencher sur les dispositions de l'article L.132-6 du Code du patrimoine : « le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ». La législation mise en place pour le traitement des biens de propriété littéraire et artistique dans le Code du patrimoine traduit sans aucune ambiguïté la mise en œuvre de mécanismes d'exception à part entière aux prérogatives des ayants droit. Il s'agit bien d'une paralysie de ces dernières et de l'empêchement de mener toute action en contrefaçon. Il est par ailleurs regrettable que les dispositions de cette

---

<sup>412</sup> Voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 24 juin 2010, Propr. industr. 2010, comm. 61, note P. Greffe, LEPI, oct. 2010, p. 3, obs. D. Lefranc.

exception se trouvent hors du Code de la propriété intellectuelle, il est dommageable en effet que ces textes ne s'y trouvent pas regroupés dans un souci de clarté de la matière, alors que c'est là la fonction première de l'existence d'un tel code à part entière, le mouvement de développement des droits de la propriété intellectuelle étant constant un tel regroupement est à encourager. Il faut bien remarquer qu'il n'y pas eu à ce sujet de protestation émanant des titulaires des droits, c'est bien compréhensible car le mécanisme général du dépôt participe de la protection et de la sécurité juridique des biens en cause, même s'il faut insister qu'ici, en matière d'œuvre de l'esprit, ces divers dépôts ne sont rien une nécessité pour obtenir le bénéfice d'une protection juridique, qui provient de sa création.

**669.** Il faut poursuivre en présentant les exceptions spécifiques au droit de représentation.

### **b. Exceptions au droit de représentation**

**670.** Il est opportun d'introduire tout d'abord la notion même de représentation, c'est ainsi vers l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle qu'il faut se tourner. La représentation se trouve donc être la communication au public d'une œuvre par un procédé quelconque, et le texte d'évoquer notamment la récitation, la présentation publique, la projection ou encore la télédiffusion.

**671.** Le principe de la représentation étant alors posé, il apparaît alors cohérent qu'en matière de logiciel, qui est rattaché au régime du droit d'auteur avec des aménagements propres, la notion même de représentation seule est quelque peu aventureuse. Car du fait qu'il s'agisse par principe d'un programme à exécuter sur une machine, toute représentation se fait par le biais de reproductions qui sont déjà exclues du champ des exceptions, et sauf à « *réciter un programme d'ordinateur* » comme l'indique le Professeur Le Stanc<sup>413</sup>, la représentation est une notion qui ne peut s'appliquer au monde du logiciel. Il convient ici d'évacuer également l'idée d'une exception touchant purement à la représentation en matière de bases de données, et de se fonder pour cela tout d'abord sur le fait que l'article L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle ne contient aucune exception uniquement d'ordre représentatif, et par la suite sur l'idée que la représentation d'une base de données se fera généralement par le biais de reproductions et qu'il s'agit là d'exceptions mêlant les deux prérogatives patrimoniales et qui seront vues plus loin.

**672.** À présent il s'agit de traiter d'exceptions relatives au droit patrimonial de représentation, et il est à constater ici qu'il n'existe qu'une seule exception affectant purement le droit de représentation, c'est celle dite de représentation dans un cercle familial qui va être maintenant étudiée. Avant cela il est tout de même intéressant de relever succinctement qu'il est parfois considéré que l'atténuation des redevances

---

<sup>413</sup> Voir : Le Stanc C., JCl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1250, 2014, n° 14.

pour certaines représentations prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 132-21 du Code de la propriété intellectuelle<sup>414</sup> constitue une variante d'exception à la prérogative patrimoniale de représentation des ayants droit. Il est simplement nécessaire de constater que cette situation de réduction des redevances n'est pas une exception, puisque les droits du titulaire ne sont pas paralysés, et qu'il s'agit simplement d'une mesure à visée sociale dans un but de partage de la culture à moindre coût pour certains organismes. Une action en contrefaçon est donc envisageable dans une telle hypothèse, cela ne pourrait pas être le cas si c'était là une exception véritable.

**673.** L'unique exception pure au droit de représentation évoquée ci-dessus est décrite par une formulation identique aux articles L. 122-5 1° et L. 211-3 1° du Code de la propriété intellectuelle en matière de droit de d'auteur et de droit voisins, où il est donc édicté que l'ayant droit ne peut interdire « les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ». Afin d'appréhender cette exception il est nécessaire alors de définir plus amplement la notion de « représentation privée » et celle de « cercle de famille ». Avant d'aller plus loin dans l'étude de ces dernières, il est utile d'évoquer rapidement la dernière condition de cette exception qui doit bien évidemment se cumuler aux deux autres, c'est-à-dire celle de gratuité. L'idée de la gratuité de cette représentation doit s'entendre très simplement comme l'absence de toute forme de paiement lors de l'accès à l'évènement ou du déroulement de celui-ci, il n'y a pas là de difficulté et la jurisprudence à ce sujet est bien établie<sup>415</sup>. Par la suite en se penchant sur la notion de représentation privée, celle-ci est à raccorder à celle de copie privée, et c'est logiquement qu'il est cherché à rapprocher les principes déjà établis pour cette dernière. C'est alors qu'il faut s'étonner de constater que le législateur n'a pas trouvé utile d'indiquer l'accès à une source licite dans le cadre de cette exception, alors qu'il a pris cette précaution pour la copie privée par la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011. Cette apport législatif peut certes être considéré comme superflu, car il va de soi que sur la base d'une source contrefaite les actions subséquentes sont de même frauduleuses, mais le manque de constance dans le travail législatif peut être dommageable pour la compréhension des textes pour un public non spécialisé. Il va donc de soi que la source de la représentation privée doit être licite, et que l'ajout du terme « privé » indique que celle-ci doit se faire dans l'intérêt du détenteur du bien,

---

<sup>414</sup> Article L. 132-21 al. 2 Code de la propriété intellectuelle : « Les communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et les sociétés d'éducation populaire, agréées par l'autorité administrative, pour les séances organisées par elles dans le cadre de leurs activités, doivent bénéficier d'une réduction de ces redevances ». De plus il faut ajouter que ce texte trouve de moins à moins à s'appliquer depuis que l'article L. 321-8 de même code exige que les sociétés d'auteurs précisent dans leurs statuts dans quelles conditions « les associations ayant un but d'intérêt général bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d'une réduction sur le montant des droits d'auteur ».

<sup>415</sup> La jurisprudence est ancienne et non remise en cause, voir : T. civ. Nantes, 14 mars 1930, Gaz. Pal. 1930, 1, p. 729 en droit d'auteur ; T. civ. Rennes, Gaz. Pal. 1932, 2, p. 516, où il est indiqué que les cérémonies religieuses n'exonèrent pas du respect des droits du compositeur.

mais pas exclusivement dans le sien puisque le texte continue en autorisant cela « dans un cercle de famille ». Les notions « privé » et « cercle de famille » sont évidemment liées dans le cadre de cette exception, car ce « cercle de famille » est à définir par rapport à la personne mettant en œuvre l'exception. C'est ainsi que la jurisprudence a eu à le définir comme étant « l'intimité du cercle familial ou d'amis constitué par la réunion de parents, d'alliés ou de personnes ayant des relations habituelles »<sup>416</sup>, ce qui n'est pas le cas pour une réunion organisée par une association sportive à la suite d'un tournoi de hockey, pour l'exécution d'œuvres musicales au profit des adhérents de "l'Amicale des trains de plaisir"<sup>417</sup>, ou encore lors de l'organisation d'un Noël pour les enfants des écoles<sup>418</sup>. Il est à relever de plus à ce sujet une illustration récente notoire, c'est ainsi que les participants à une manifestation organisée par une fameuse maison de haute couture ne peuvent être considérés comme le « cercle de famille » du texte, de plus un caractère indirectement lucratif était présent, cela conduisant à une condamnation pour contrefaçon sans ambiguïté<sup>419</sup>. Il faut se rallier à la position du professeur H. Desbois pour définir le cercle de famille, ce qui importe est *l'intuitus familiae* : « les « familiers » de la maison sont introduits dans le cercle de famille, sous l'égide des lois de l'hospitalité ; il serait indiscret et vain de proposer une sélection selon le degré d'intimité entre les invités, tous étant conviés ensemble »<sup>420</sup>.

**674.** Il est à exposer en dernier lieu ici des exceptions touchant tant au droit de représentation que de reproduction.

### **c. Exceptions joignant les droits de représentation et de reproduction**

**675.** Il doit être à présent traité des différentes exceptions qui pour leurs mises en œuvre nécessitent de recourir à des reproductions ou des représentations de biens protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Ces exceptions énumérées par les textes vont de façon pratique entraîner le recours à une des deux prérogatives patrimoniales indifféremment en fonction du domaine envisagé ou alors éventuellement de façon successive. Il ne peut de fait se dérouler dans le même temps une reproduction et une représentation, tout du moins avec les techniques classiques, car il peut être envisagé en effet avec les moyens informatiques actuels permettant d'exécuter plusieurs tâches en parallèle de représenter et de reproduire simultanément une œuvre cinématographique par exemple. Cette étude de cette série d'exceptions se doit d'être assez resserrée pour que ces situations conduisant à un blocage des droits des titulaires apparaissent dans leurs traits directeurs et

<sup>416</sup> Voir : CA Grenoble, 28 févr. 1968, RIDA 1968, n° 57, p. 166, note H. Desbois ; Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 13 mai 1970, Gaz. Pal. 1970, 2, p. 46 ; T. corr. Paris, 24 janv. 1984, Gaz. Pal. 1984, 1, p. 240, 1<sup>ère</sup> esp., note J.-P. Marchi.

<sup>417</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 14 juin 1972, D. 1972, p. 659, RTD com. 1973, p. 262, obs. H. Desbois.

<sup>418</sup> Voir : CA Bordeaux, 1<sup>er</sup> juin 1993, JurisData n° 1993-046171.

<sup>419</sup> Voir : CA Paris, pôle 5, 1<sup>ère</sup> ch., 8 févr. 2012, n° 10/13304, JurisData n° 2012-003354 ; JCP E 2012, 1461, obs. K. Ahiaku ; RTD com. 2012, p. 332, obs. F. Pollaud-Dulian.

<sup>420</sup> Voir : H. Desbois, Le droit d'auteur, Traité, 3<sup>ème</sup> éd., n° 275 bis, p. 356.

soient clairement identifiables. L'intérêt pour l'étude du contentieux de la contrefaçon est majeur puisque dans les hypothèses décrites il n'y aura pas d'actes de contrefaçon et donc pas d'action en contrefaçon à envisager, alors que par principe cela devrait être le cas.

**676.** La première de ces exceptions à être ici étudiée et pouvant mettre en jeu les deux prérogatives patrimoniales de l'ayant droit est celle d'analyse et courte citation. C'est aux articles L. 122-3 3° a) et L. 211-3 3° du Code de la propriété intellectuelle que se trouve indiquée cette exception respectivement en matière de droit d'auteur et de droits voisins. Cette exception est considérée comme générale et peut trouver à s'appliquer également en matière de bases de données tout comme en matière de logiciel, qui sont toutes les deux liées au droit d'auteur. Au sujet de l'analyse les textes légaux n'en donnent pas de définition, il est alors utile de voir la position de la jurisprudence et il a été indiqué qu'elle implique un emprunt permettant de décomposer l'œuvre en ses éléments essentiels<sup>421</sup>, il a même été dit qu'elle comportait un résumé mais cela était propre à l'espèce et ne peut être étendu à toutes les analyses car dépendant logiquement de l'objet de l'espèce<sup>422</sup>. La notion de citation, qui accompagne bien souvent une analyse, doit être pareillement expliquée plus en détail. Les textes sont également muets pour la définir et il faut donc se tourner ici aussi vers l'interprétation jurisprudentielle de la notion, et il est alors admis une exigence de brièveté, le total des citations doit se situer dans les limites fixées par l'usage, les tribunaux examinent l'ampleur de la citation en fonction de la source et de ce qui par la suite va l'inclure<sup>423</sup>. La question se pose aussi relativement aux œuvres d'art, la citation est-elle là possible, car le débat est toujours celui qu'une reprise partielle de l'œuvre est une atteinte au droit moral de l'auteur, alors que si celle-ci est intégrale il ne sera pas respecté l'exigence de brièveté. La cour de cassation a admis qu'une reproduction photographique intégrale puisse être considérée comme une citation dans un fameux arrêt Rodin<sup>424</sup>, mais aujourd'hui il n'en est plus rien et la juridiction suprême estime que « la reproduction intégrale

<sup>421</sup> Voir : TGI Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 20 févr. 1980, D. 1982, inf. rap. p. 44, obs. C. Colombet, RTD com. 1981, p. 83, obs. A. Françon.

<sup>422</sup> Voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 25 avr. 1968, D. 1968, p. 740, RTD com. 1970, p. 120, obs. H. Desbois.

<sup>423</sup> Relativement à la notion de courte citation voir : V. Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 9 nov. 1983, JCP G 1984, II, 20189, note A. Françon ; CA Paris, 18 déc. 1985, JCP G 1986, II, n° 20615 ; Cass. ass. plén., 3 oct. 1987, RIDA janv. 1988, n° 135, p. 78. Afin d'étudier des exemples d'abus voir : Paris, 15 juin 1901, DP 1903, 2, p. 273, c'est une décision importante car elle met en avant la nécessité de devoir recourir à l'œuvre citée, et que la citation soit à l'appui d'une argumentation, l'espèce était relative à l'emprunt de lettres de Mérimée ; pour d'autres exemples d'abus voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 6 juill. 1972, D. 1972, p. 628, note Pactet, il s'agissait de citations de discours du Général de Gaulle ; TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 6 juin 1986, RIDA avr. 1986, p. 161, concernant des chansons ; TGI Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 29 mars 1989, Gaz. Pal. 1990, 1, somm. p. 185, concernant la reproduction des "bonnes feuilles" dans un hebdomadaire de télévision ; CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 29 oct. 1990, Légipresse 1991, II, p. 95, ici se trouvait la reprise quasi intégrale dans un article de presse de la préface d'un livre ; TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 14 sept. 1994, RIDA févr. 1995, p. 407, concernant un extrait de film.

<sup>424</sup> Voir : Cass. Crim., 19 mars 1926, DP 1927. 1. 25.

d'une œuvre d'art, quel que soit son format, ne peut en aucun cas s'analyser comme une courte citation »<sup>425</sup>. Les auteurs estiment que la Cour de cassation est enfermée dans la vision littéraire de la citation<sup>426</sup>, et les juges du fond se démarquent en ayant une vision plus moderne et affirmant que « rien ne permet d'exclure les œuvres photographiques du champ d'application de l'article L. 122- 5 3° »<sup>427</sup>. Ces éléments concernent la problématique de la citation en matière de droit d'auteur ; dans le domaine des droits voisins, la conception de cette exception sera la même, la difficulté consistera dans la variété des biens protégés par les droits voisins et de leur utilisation effective dans le cadre d'une citation. Il est envisageable que des extraits d'une œuvre purement sonore soient repris dans une œuvre audiovisuelle, sera-t-il toujours question de citation ? Il faut alors en revenir à la notion de citation qui doit être un élément d'illustration. Par conséquent dans une espèce où les citations seraient effectivement de courte durée, elles ne posséderaient plus le caractère illustratif de l'œuvre si elles en devenaient la substance même, l'exception ne pourrait s'appliquer. Il en fut ainsi dans le cas de phonogrammes constitués exclusivement d'une succession d'extraits d'une durée comprise entre 10 secondes et quelques minutes d'enregistrement d'œuvres musicales classiques notoires, la jurisprudence considéra qu'il ne peut être fait application de l'exception faute d'œuvre citante<sup>428</sup>. Pour terminer l'examen de l'exception d'analyse et de courte citation, il doit être indiqué que la loi pose une condition préliminaire à son usage, c'est de devoir reconnaître l'emprunt et de rendre l'identification du titulaire des droits possible, les formulations textuelles sont différentes en matière de droit d'auteur et de droits voisins, mais l'idée est la même et cela dans le but de respecter le droit de paternité de l'œuvre.

**677.** L'exception suivante devant être présentée, et selon l'ordre des textes, est celle des revues de presse, celle-ci est donnée par les articles L. 122-5 3° b) et L. 211-3 3° du Code de la propriété, et répond à la même condition introductive que la précédente à savoir l'exigence de l'identification de la source utilisée. Le texte légal ne donne pas de définition et il faut alors encore se retourner vers la jurisprudence, la Cour de cassation a précisé alors qu'il s'agit d'une « présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement »<sup>429</sup>. Cette définition est en

<sup>425</sup> Voir : Civ. 1<sup>ère</sup>, 7 nov. 2006, Propr. intell. 2007, n° 22, p. 91, obs. Bruguière, CCE 2007, comm. 7, note Caron, RIDA 2007, n° 211, p. 247, obs. Sirinelli, RTD com. 2007. 91, obs. Pollaud-Dulian ; et pour une illustration récente allant dans le même sens voir Civ. 1<sup>ère</sup>, 26 mai 2011, Fnac c/ Société Moulinsart, inédit.

<sup>426</sup> Voir : M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d'auteur et droit voisins, ed. Dalloz, coll. Précis, 2<sup>ème</sup> ed., p. 502.

<sup>427</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> CH, 12 oct. 2007, RLDI 2008, janv., no 1132, obs. Costes ; CCE 2007, comm. 145, note Caron, RTD com. 2008. 79, obs. Pollaud-Dulian, JurisData n° 344657.

<sup>428</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. B, 13 oct. 2000, n° 1999/09537, SARL Substantifique moelle c/ Sté Polygram, JurisData n° 2000-126287, Comm. com. électr. 2000, comm. 127, note Ch. Caron.

<sup>429</sup> Voir : Cass. crim., 30 janv. 1978, D. 1979, p. 583, note J. Le Calvez, Gaz. Pal. 1978, 2, p. 466, RTD com. 1979, p. 456, obs. A. Françon ; à voir aussi : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 25 mars 1982, RIDA avr. 1982, p. 170 ; et pour une analyse doctrinale voir : L. Riedinger, De la licéité des revues de presse d'entreprise : Gaz. Pal. 1990, 2, doct. p.

premier lieu tout à fait satisfaisante dans ce qu'elle met en évidence qu'il doit s'agir d'autre chose que d'une simple juxtaposition d'articles pour bénéficier de l'exception ; il doit apparaître une forme d'étude des éléments sélectionnés. Dans un second temps la Cour se montre trop restrictive en ne citant que les journalistes comme tiers pouvant mettre en œuvre une revue de presse, il va de soi que les textes n'ayant donné aucune indication de la sorte, il ne pourrait en être en pratique. Finalement la Cour ne le précise pas, peut être à cause de l'âge de la décision, mais il est évident que tous les supports sont à envisager dans le cadre de cette exception. Une dernière information est ici à donner au regard d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui fit l'objet de vives critiques, les magistrats se sont en effet montrés désireux d'apporter des précisions, et ils ont alors considéré que la présentation de seulement deux commentaires ne pouvait relever de l'exception de revue de presse, la position de la juridiction est là tout de même bien étrange, car il n'y a aucune valeur minimale au nombre de commentaires de presse à citer qui soit édictée par les textes pour bénéficier de l'exception, simplement la notion de pluralité qui était bien présente en l'espèce<sup>430</sup>.

**678.** Le sujet de l'exception relative aux « *discours destinés au public* » et prononcés dans certains lieux seulement est à introduire maintenant, ce seront les articles L. 122-5 3° c) et L. 211-3 3° du Code de la propriété intellectuelle qui seront la référence. Il y est tout d'abord difficile de voir une application possible en matière de logiciel ou de bases de données qui ne peuvent en pratique être l'objet d'un tel discours. En matière de droit d'auteur cette exception semble une variante de celle donnée par l'article L. 122-5 9° de ce même code qui possède également un but informatif. Il faut alors constater trois différences essentielles qui donnent un but distinct à ces deux cas de paralysie des prérogatives exclusives de l'ayant droit. Tout d'abord l'article L. 122-5 3° c) précité vise « l'information d'actualité », alors que l'autre exception cible une « information immédiate », donc la période de temps en jeu dans le premier cas est plus ample, en pratique le bénéfice en durera plus longtemps. Par la suite le moyen de diffusion de l'information est très spécifiquement précisé à l'article L. 122-5 3° c) déjà cité, ce doit être par voie de presse<sup>431</sup> ou de télévision, à noter que ce sont donc là des médias institutionnalisés et dont les canaux de distribution sont plus à même d'être maîtrisés, alors que pour l'autre exception, celle de l'article L. 122-5 9° précité, tous les médias actuels sont possibles. Et enfin il faut relever qu'uniquement les discours sont objet de l'exception, et de plus strictement ceux qui sont « prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles », alors que ce sont les œuvres artistiques dans l'autre exception. Les trois éléments présentés indiquent

---

54.

<sup>430</sup> Voir : CA Toulouse, 3<sup>ème</sup> ch., 13 juin 2002, Propr. intell. 2004, p. 384, obs. A. Lucas.

<sup>431</sup> Il faut ajouter que la précision relative à la presse ne permet pas le recourir à un livre, voir ainsi : TGI Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 28 mai 1986, D. 1987, somm. p. 151, obs. C. Colombet.

une volonté du législateur d'informer le public au mieux sur l'action des gouvernants, l'action publique ou encore la législation par le biais de cette exception de l'article L. 122-5 3° c) de Code de la propriété intellectuelle, il est possible d'évoquer ici une sorte « d'information officielle de la République » qui doit alors être diffusée largement tout en étant encadrée, c'est la raison même de l'existence de cette exception qui est tout de même fondamentalement différente de celle de l'article L. 122-5 9° précité. Il est à préciser que le lieux où se déroule le discours est tout à fait essentiel pour que l'exception soit prise en compte, car, en application de l'article L. 211-3 3° précité, un discours en forme de débat ; certes politique ; mais ne se développant pas dans une assemblée mais sur un plateau télévisuel ne peut bénéficier de cette exception d'information spéciale<sup>432</sup>. De compléter le propos en ajoutant que cette exception en matière de droits voisins est de toute évidence plus permissive qu'en matière de droit d'auteur, car l'article L. 211-3 3° du Code de la propriété n'apporte aucune précision sur le mode de diffusion du discours, alors que c'est au contraire extrêmement précis à l'article L. 122-5 3° c) en matière de droit d'auteur. Cette relative imprécision du législateur, alors que la version en vigueur de ces deux articles est issue de la même loi n°2011-1898 du 20 décembre 2011, enjoint à penser que la prise en compte du média transversal et dominant qu'est le réseau Internet l'a conduit à ne pas bloquer les moyens d'accès à cette information particulière qu'est le « discours destiné au public », et c'est donc désormais le discours pour lui-même et sa période de disponibilité qui sont au centre de cette exception. Dans le domaine du droit d'auteur, une telle évolution est souhaitable afin que ce discours reste à disposition du public, la numérisation inéluctable de la presse tend d'ailleurs à faire perdre l'intérêt de cette limitation. Il ne faut alors pas craindre une redondance avec l'article L. 122-5 9° car la temporalité dans ces deux exceptions est différente.

**679.** Il est à présenter maintenant ce qui est communément évoqué sous l'expression d'« exception pédagogique », celle-ci est issu de la loi n° 2006-961 du 1<sup>er</sup> août 2006 et constitue l'aboutissement d'un combat de longue haleine<sup>433</sup> de l'ensemble du corps enseignant français qui s'est heurté pendant un temps aux ayants droit et au

<sup>432</sup> Voir au sujet des débats autour de la campagne politique pour l'élection présidentielle de l'année 2007, c'est le Conseil d'État qui s'est ici prononcé et a exclu le bénéfice de l'exception en affirmant que les débats télévisés sont des œuvres audiovisuelles et non des discours, œuvres orales indépendantes car un « dispositif de réalisation télévisuelle [fut mis] en œuvre par [l']éditeur de services », voir : CE, 5<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> ss-sect. réunies, 2 déc. 2009, n° 302020, JurisData n° 2009-016910, Comm. com. électr. 2010, comm. 23, note Ch. Caron, Comm. com. électr. 2010, chron. 9, obs. P. Tafforeau, Propr. intell. 2010, p. 722, obs. A. Lucas ; JCP E 2010, p. 1691, n° 8, obs. F. Chérigny.

<sup>433</sup> C'est l'article 5.3.a) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur la société de l'information, en reprenant et en élargissant la portée de l'article 6.2 de la directive n° 96/9/CE du 11 mars 1996 sur les bases de données, qui présente cette exception et autorise donc les États membres à déroger au droit de reproduction et au droit de communication au public pour « une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique (...) dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi ».

législateur qui considéraient que l'exception de courte citation et d'analyse comme suffisantes pour les exigences de l'enseignement. Puis finalement ce sont les articles L. 122-5 3° e) et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle qui édictent cette exception « *à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche* » dans les domaines du droit d'auteur et des droits voisins. Par la suite en analysant les textes, il faut constater que l'usage de l'exception doit s'inscrire dans un cadre strict. Le premier élément d'encadrement est l'exclusion du champ de l'exception « *des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit* », il apparaît ici que des secteurs économiques ont été protégés spécifiquement, c'est tout à fait compréhensible pour les ouvrages pédagogiques qui n'auraient plus de rentabilité s'ils rentraient dans le champ de cette exception, mais plus discutable pour les partitions de musique, et celles réalisées pour une édition numérique de l'écrit. Il faut reconnaître que pour ces deux dernières catégories le législateur a cédé à la pression de certains ayants droit, tout particulièrement relativement à la dernière catégorie d'œuvres exclues, car c'est là une notion pour le moins vague permettant d'inclure une multitude d'éléments, où les commentateurs sont unanimes pour y voir une exclusion de fait des bases de données et plus largement comme l'indique A. Desbois des écrits « *qui sont initialement publiés pour un médium numérique* »<sup>434</sup>, ce qui peut être assez largement entendu. De plus l'exception est encadrée quantitativement car il ne peut être communiqué que des extraits d'œuvres, pas l'intégralité de celles-ci, ce qui est regrettable au regard de la vocation pédagogique du texte. Le législateur a du également craindre une fronde des titulaires des droits à ce sujet, et ce à tel point qu'il existe un guide en ligne du Ministère de l'éducation nationale décrivant la quotité de document utilisable dans le cadre de l'exception pédagogique<sup>435</sup>. Par la suite le Code de la propriété intellectuelle indique le public ici visé, il doit donc être « *composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés* », c'est là une condition tout à fait logique conformément à la vocation du texte, mais il est à noter simplement la superposition assez originale dans cette condition des adverbess « *majoritairement* » et « *directement* » qui concernent respectivement la composition du public et l'intérêt que celui-ci doit avoir pour bénéficier de l'exception. Une autre condition à la mise en œuvre de l'exception est celle de « *l'exclusion de toute activité ludique ou récréative* », cela peut paraître plus anecdotique mais il n'en est rien, c'est là de fait l'exclusion des œuvres présentées par le corps enseignant à ses élèves lors d'occasions spéciales comme les fêtes de fin d'années ou des congés, ici une autorisation doit être sollicitée. Il faut considérer finalement au sujet de cette exception pédagogique un ensemble de conditions concernant l'impact économique

<sup>434</sup> Voir : A. Lebois, « Les exceptions à des fins de recherche et d'enseignement, la consécration ? », La loi DADVSI : des occasions manquées, RLDI mars 2007, n° spéc., p. 18-24, spéc. p. 22.

<sup>435</sup> Voir ici en ligne : <http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/visualiser-projeter-des-contenus/faire-jouer-lexception-pedagogique.html>

de celle-ci, et y voir encore l'application constante du test en trois étapes déjà évoqué à de multiples reprises. De ce point de vue il est donc prohibé toute « *exploitation commerciale* », ce qui est là tout à fait logique, mais de plus il est exigé une compensation prenant la forme d'une rémunération, c'est là une vision bien mercantile de l'enseignement, car selon le triple test s'il n'est fait aucun préjudice à l'exploitation normale de l'œuvre, l'exception doit purement et simplement être autorisée, mais une compensation de celle-ci est toujours envisageable. C'est dans cette brèche que les groupes de pression des ayants droit se sont engouffrés pour exiger la présence d'une rémunération inscrite dans les textes légaux, par conséquent la voila aujourd'hui bien mise en place, et même plus loin dans cet encadrement économique de l'exception il a déjà été signé le 1<sup>er</sup> février 2012 un accord spécial entre les autorités de l'État en charge de l'enseignement et les ayants droit sur l'utilisation des œuvres à des fins d'enseignement et de recherche<sup>436</sup>. Il convient de conclure ce développement relatif à l'exception pédagogique en abordant la question des logiciels, qui s'ils rentrent dans le cadre de l'exception cela doit avoir lieu par le biais de licences qui sont encouragées par le législateur, ainsi une décompilation à vocation pédagogique, mais pas uniquement de fait, fut considéré comme un acte de contrefaçon par les tribunaux<sup>437</sup>, la plus grande prudence est ici à observer par conséquent.

**680.** Il doit être à présent étudié l'exception couvrant la parodie, le pastiche et la caricature, les textes de référence sont ici les articles L. 122-5 4° et L. 211-3 4° du Code de la propriété intellectuelle. Il peut subvenir un débat sur la définition spécifique de chacun des termes désignant ces genres, mais ce n'est pas là le propos et il est donc communément admis qu'il s'agit d'un usage des biens à vocation humoristique, et qu'alors la notion de parodie est celle qui emporte la plus large compréhension et permet aisément d'encapsuler la vocation de cette exception. La parodie s'entend alors comme relevant d'une liberté d'expression, la jurisprudence a eu l'occasion d'indiquer que celle-ci est « un des aspects du principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression »<sup>438</sup>. Il est tout à fait acceptable

<sup>436</sup> Voir : protocole d'accord du 1-2-2012, BO n° 16 du 19 avril 2012, NOR : MENJ1200116X, "Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche", ce protocole fait l'objet de vives critiques car il encadre, ou du moins interprète, l'exception en elle-même, c'est-à-dire la loi, ce qui est pour le moins délicat à concevoir car c'est au magistrat qu'incombe cette tâche.

<sup>437</sup> Voir : CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch., 21 févr. 2006 : Juris-Data n° 2006-311713, ainsi la Cour d'appel de Paris a condamné un internaute qui avait décompilé un logiciel pour d'autres motifs que l'interopérabilité et de plus l'avait diffusé sur internet, mais de relever que le défendeur arguait d'une finalité pédagogique de ses actes, le tribunal a alors précisé que « la pratique du désassemblage d'un logiciel n'est licite que dans les strictes hypothèses prévues par l'article L. 122-6-1, IV du Code de la propriété intellectuelle mais constitue une contrefaçon dès lors que, comme en l'espèce, l'auteur de la manipulation, non titulaire des droits d'utilisation, n'agit pas à des fins d'interopérabilité et met à disposition de tiers (les internautes) les informations obtenues ».

<sup>438</sup> Voir : CA Paris, 28 févr. 1995, Légipresse 1995, n° 121, I, p. 51 ; voir également : CA Paris, 13 oct. 2006,

de considérer que cette exception serait par conséquent reconnue même en l'absence d'un texte spécifique, même s'il faut bien admettre que se retrouveraient alors en opposition deux principes constitutionnellement consacrés qui sont le droit de propriété et la liberté d'expression. Pour en revenir à la mise en pratique de cette exception de parodie il existe la nécessité de mettre en évidence un élément intentionnel, en plus du classique élément matériel<sup>439</sup>, c'est le professeur Françon<sup>440</sup> qui a démontré cela en insistant sur le fait que sans l'intention humoristique de l'auteur de la parodie, il ne peut y avoir accès au bénéfice de l'exception, c'est ce que reconnaissent sans difficulté les tribunaux<sup>441</sup>. L'appréciation de cette intention humoristique est bien évidemment sujette à discussion et restera de l'appréciation souveraine des tribunaux, c'est ainsi que cette intention humoristique est parfois considérée trop légère ou trop appuyée<sup>442</sup>, une juridiction en est même arrivée à ne pas trancher le caractère humoristique estimant que celui-ci est « fonction à la fois du talent de l'artiste, des sensibilités diverses des publics, deux paramètres échappant au pouvoir d'appréciation du tribunal »<sup>443</sup>. Pour apprécier la licéité de la parodie il faut alors constater que c'est l'expression « compte tenu des lois du genre » des différents textes régissant cette exception, qui donne toute latitude aux magistrats pour prendre leurs décisions selon le contexte social et culturel du moment. Une dernière précision sur l'exception de parodie, mais tout de même essentielle, réside dans le fait qu'il ne doit exister aucun risque de confusion avec l'original<sup>444</sup>, et que cette distanciation avec le bien parodié doit entraîner une absence de concurrence entre eux<sup>445</sup>, il est d'ailleurs à noter que les tribunaux accueillent

---

Propri. intell. 2007, n° 22, p. 91, obs. Bruguière ; CA Paris, 18 févr. 2011, Arconsil c/ Moulinsart, JCP E 2011, n° 1596, § 6, obs. Zollinger, RLDI avr. 2011, n° 2299, note Costes ; Propri. intell. 2011, n° 39, p. 187, obs. Bruguière ; CCE 2012, comm. 1, note Caron.

<sup>439</sup> Cet élément matériel est constitué par l'utilisation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins, à noter ici aussi qu'en matière de bases de données et de logiciels la mise en œuvre de cette exception n'est pas possible. Il est à relever également qu'il n'y pas de notion de limite sur la quantité de l'emprunt effectué venant ici à s'appliquer, la limite est celle « des lois du genre » comme l'indique les textes, et telle que vue plus loin.

<sup>440</sup> Voir : A. Françon, « Questions de droit d'auteur relatives aux parodies et productions similaires », Dr. auteur 1988, p. 302.

<sup>441</sup> Voir déjà cité : Paris, 13 oct. 2006, Propri. intell. 2007, n° 22, p. 91, obs. Bruguière.

<sup>442</sup> Voir pour une intention jugé simplement « teintée d'humour » : CA Paris, 7 juin 1990, JurisData n° 1990-023045, relativement à l'utilisation de la réplique cinématographique « T'as de beaux yeux tu sais » ; voir aussi : CA Paris, 17 oct. 1980, D. 1982. Somm. 42, obs. C. Colombet. Concernant une intention pour le moins trop appuyée, l'idée directrice est que la parodie ne doit pas être dégradante, mais en opposition frontale avec ce propos il a été jugé conforme aux exigences des parodies à caractère pornographique, voir à ce sujet : TGI Paris, 19 janv. 1977, D. 1979. 99, note Desbois.

<sup>443</sup> Voir : TGI Paris, 14 mai 1992, RIDA 1992/ 4, p. 174.

<sup>444</sup> Voir : CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 20 déc. 1977, Ann. propr. ind. 1979, p. 84, où il est tout de même précisé que la parodie d'une bande dessinée implique une « appropriation plus ou moins fidèle des personnages et du dessin de l'auteur », par conséquent un nombre quantitativement important d'emprunt est envisageable sans difficulté, comme il a déjà indiqué, l'important est de distinguer sans ambiguïté les biens.

<sup>445</sup> Cette nécessaire absence de concurrence a été mis en évidence particulièrement dans des affaires touchant

sans difficulté la distanciation lorsqu'il est relevé un effet d'extravagance ou d'exagération<sup>446</sup>. Le test en trois étapes issu des accords ADPIC, déjà évoqué précédemment, transparait dans les différentes décisions que les juridictions ont à prendre ici, et logiquement du fait que celui-ci gouverne au final toutes les exceptions existantes, mais dans un domaine aussi subjectif que la parodie et sa visée humoristique cela conduit à des difficultés pour trancher, donnant alors lieu à une grande diversité de solutions, desquelles ressortent tout de même de grands traits ici exposés.

**681.** Il est à traiter désormais d'une exception aux droits patrimoniaux de reproduction et de représentation exclusivement présentée en matière de droit d'auteur à l'article L. 122-5 9° du Code de la propriété intellectuelle, celle-ci vise l'utilisation des œuvres d'art graphiques, plastiques ou architecturales « *dans un but exclusif d'information immédiate* ». Cette exception est codifiée par la loi n°2006-961 du 1<sup>er</sup> août 2006 suite à la confrontation qui fut mise au jour lors de l'affaire dite « Utrillo »<sup>447</sup> où il apparut la difficulté de concilier les exigences de la propriété consacrée par le droit d'auteur et le droit à l'information du public donné par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce un programme télévisuel avait représenté des œuvres picturales de l'artiste Maurice Utrillo lors de l'annonce d'une exposition, et les ayants droit ont alors attaqué la chaîne émettrice pour atteinte aux droits exclusifs attachés aux œuvres. La Cour de cassation consacra la position prédominante du droit d'auteur et considéra inopérant

---

à la matière publicitaire, voir alors : Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 27 nov. 1990, D. 1991, inf. rap. p. 35. ; et aussi : Paris, 4<sup>ème</sup> ch. A, 9 sept. 1998, JurisData n° 1998-024519. Dans les problématiques de concurrence les titulaires de biens protégés et de sites Internet s'avèrent très sensibles, les litiges sont donc fréquents, et à ce sujet voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 13 févr. 2001, JurisData n° 2001-136034, où des photographies reproduites simplement sur un site Internet conservent leur signification d'origine malgré l'adjonction de légendes par l'exploitant du site Internet ; voir aussi : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 13 févr. 2002, Légipresse 2002, n° 192, I, p. 71, où la couverture d'un magazine est reproduite sur un site Internet ; voir aussi : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 5 juill. 2002, Légipresse 2002, n° 195, I, p. 120 ; à voir aussi pour la recherche du risque de confusion : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 6 déc. 2002, Légipresse 2003, n° 199, I, p. 26.

<sup>446</sup> Voir à ce sujet quelques décisions relativement anciennes : TGI Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 19 janv. 1977, RIDA févr. 1977, p. 167 ; et aussi : Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 20 déc. 1977 : Ann. propr. ind. 1979, p. 84 et p. 151, relativement à des bandes dessinées ; TGI Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 3 janv. 1978, D. 1979, p. 99, note H. Desbois, ici en matière de dessin animé ; puis en avançant dans le temps et donnant une idée de l'évolution des normes sociales et culturelles en matière d'humour, voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 12 janv. 1988, préc. n° 68, où des paroles dans une imitation sont détournées ; et aussi : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 29 nov. 2000, RIDA mars 2001, p. 377, JCP E 2002, 1334, n° 5, obs. D. Lefranc, où il noté que les lois du genre n'enjoignent pas toujours au « raffinement et [à] la subtilité ».

<sup>447</sup> Voir : Civ. 1<sup>ère</sup>, 13 nov. 2003, D. 2004. Jur. 200, note Bouche, JCP 2004. II. 10080, note Geiger, JCP E 2004, chron. 1898, § 13, obs. Zollinger ; Propr. intell. 2004, n° 10, p. 549, obs. A. Lucas, RIDA 2004, no 200, p. 291, obs. A. Kéréver, Propr. ind. 2004, comm. 8, note Kamina, RLDA 2004, févr., n° 4249, obs. Costes, Légipresse 2004, no 209, III, 23, note Varet, CCE 2004, comm. n° 2, note Caron, JurisData n° 2003-020895. Cette jurisprudence fut confirmée par la suite, voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 2 oct. 2007, Propr. intell. 2008, n° 26, 112, obs. Bruguière, RIDA 2007, oct., p. 339, obs. Sirinelli, CCE 2008, comm. 2, note Caron, RTD com. 2008. 78, obs. Pollaud-Dulian, JurisData n° 2007-040650.

le moyen tiré de la violation du droit à l'information. Pour éviter un tel litige à l'avenir et harmoniser la mise en œuvre de deux droits consacrés par les textes communautaires, il fut mis en place cette exception à l'article L. 122-5 9° du Code de la propriété intellectuelle, mais celle-ci est fortement encadrée. Ainsi il est édicté que cette exception ne « s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information », c'est là une disposition ciblant tout particulièrement le photojournalisme dont la viabilité économique serait remise en cause si l'exception s'y appliquait, même logique ici que pour les œuvres à destination pédagogique au sein de l'exception pédagogique. Il est par ailleurs de bon sens de retrouver également ici la nécessité de donner le nom de l'auteur de l'œuvre utilisée. De plus il faut noter que le bénéfice de cette exception d'information immédiate a été étendue de façon jurisprudentielle aux droits voisins, ou tout du moins le principe en est étendu. C'est ainsi que dans un arrêt du 2 octobre 2007<sup>448</sup> la Cour de cassation a donné dans un premier temps un attendu de principe indiquant que « le droit à l'information du public consacré par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales trouve ses limites dans le respect des autres droits identiquement protégés ». Puis par la suite elle énonce « que la cour d'appel a jugé à bon droit que la reproduction litigieuse, qui excédait la simple relation de l'événement d'actualité concerné, ne participait pas à l'information du public mais relevait de l'exploitation de l'œuvre ». De noter que le litige concernait le photomontage d'une œuvre d'art plastique, en l'occurrence le trophée de la coupe du monde, qui était repris en couverture d'un magazine spécialisé. Par conséquent dans une interprétation *a contrario*, la reproduction aurait été licite si elle avait été placée comme un élément d'information illustrant l'actualité, et relativement à un événement en relation avec l'œuvre. Si la jurisprudence venait à conforter cette position dans l'avenir, ce qui semble tout à fait envisageable, alors l'exception édictée spécifiquement en matière de droit d'auteur serait élargie au domaine des droits voisins.

**682.** Il est à présenter de façon conclusive deux exceptions aux droit patrimoniaux des titulaires et destinées à des publics très spécifiques, celle en faveur des personnes handicapées, et celle en faveur des bibliothèques, musées et archives aux fins de conservation, d'étude et de recherche.

**683.** Il existe au profit des personnes handicapées des exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins mises en place respectivement par les articles L. 122-5 7° et L. 211-3 6° du Code de la propriété intellectuelle. La mise en œuvre de celles-ci est identique dans les deux matières puisque dans la seconde cela se fait par renvoi à la première. Ces exceptions sont en premier lieu destinées exclusivement aux personnes affectées d'un handicap et pour des usages en lien direct avec ce

---

<sup>448</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 2 oct. 2007, n° 05-14.928, SNC Hachette Filipacchi associés c/ Fédération internationale de football Association, JurisData n° 2007-040650, CCE 2008, comm. 2, note Ch. Caron ; Comm. com. électr. 2008, étude 3, D. Poracchia.

handicap. Par la suite il est donc disposé que la reproduction ou la représentation sont menées par des personnes morales et par les établissements ouverts au public tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, ceux-ci sont déterminés par administration, précisant que ces personnes et établissements doivent prouver que leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports est au bénéfice des personnes handicapées et sans but lucratif. Le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 amena les précisions nécessaires à la mise en œuvre pratique de ces exceptions. À noter que relativement au droit des producteurs de bases de données l'article L. 342-3 3° du Code de la propriété intellectuelle renvoie à l'article L. 122-5 7° déjà cité de même code, conséquemment l'exception s'applique également.

**684.** Enfin les reproductions et représentations effectuées par des bibliothèques, établissements d'enseignement, musées et archives aux fins de conservation, d'étude et de recherche sont autorisées selon les articles L. 122-5 8° et L. 211-3 7° du Code de la propriété intellectuelle respectivement en matière de droit d'auteur et de droits voisins. Ici l'usage de l'œuvre n'est pas quantitativement limité, il peut être utilisé l'intégralité de celle-ci sans difficulté, tout comme le fait que plusieurs copies soient envisageables. Il est nécessaire tout de même que la consultation se déroule dans le lieu de l'établissement qui met en œuvre cette exception, et que de plus il n'en tire aucun avantage commercial, ce qui n'empêche pas de faire appuyer une redevance qui aura donc pour but de simplement couvrir les coûts d'utilisation de l'exception. Enfin concernant le droit des producteurs de bases de données l'article L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle n'apporte aucune exception comme celle-ci, ce qui peut créer des difficultés relativement à la protection par le droit d'auteur de certaines bases de données qui elles bénéficieront de ce régime d'exception.

**685.** Il est à considérer désormais à la suite de l'étude des fondements définissant l'acte de contrefaçon en lui-même, de traiter les principes dirigeant l'engagement de la défense des droits de propriété intellectuelle.

## **Chapitre II. L'engagement de la défense des droits de propriété intellectuelle**

**686.** La caractérisation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle constitue un enjeu majeur auquel il faut répondre de la façon la plus efficiente. La question probatoire est alors naturellement centrale à ce sujet, et il a fallu s'attacher précédemment à déterminer les outils les plus appropriés à cette fin. Ces éléments ne sont toutefois qu'un préalable à l'action en contrefaçon, car c'est par ce biais que les actes de contrefaçon seront finalement sanctionnés et le titulaire des droits rétabli dans ses prérogatives. Il est donc à présent nécessaire d'étudier la question de la possibilité même d'engager cette action, d'envisager ainsi la titularité afin de la

mener (Section 1), puis la situation d'homogénéité des conditions présidant à l'engagement de l'action en contrefaçon (Section 2).

### **Section 1. La titularité de l'action en contrefaçon**

**687.** La question de la titularité de l'action en contrefaçon est primordiale dans le contentieux de la contrefaçon, il s'agit là de la problématique de la qualité à agir et de savoir quels sont ceux qui auront la possibilité de se présenter effectivement devant les juridictions pour défendre les biens protégés par des droits de propriété intellectuelle. Il est par conséquent nécessaire de connaître les différents titulaires pouvant engager l'action en contrefaçon (§1), certains sont à qualifier de naturels, l'auteur ou l'inventeur en sont l'illustration typique, mais il se trouve également des titulaires à identifier comme rapportés et ayant donc la possibilité d'intervenir, voire de se substituer aux premiers. Après cette présentation de la situation actuelle, la problématique sera de savoir s'il est opportun de faire évoluer cette titularité de l'action en contrefaçon (§2).

#### **§1. Les différents titulaires de l'action en contrefaçon**

**688.** Le principe général se concentre sur l'idée que c'est le propriétaire du bien protégé par le droit de la propriété intellectuelle qui peut engager l'action en contrefaçon devant la juridiction pour la défense de ses prérogatives, ces sont les articles L. 331-1, L. 521-2, L. 615-2 et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle respectivement en matière de droit d'auteur et droits voisins, de dessins et modèles, de brevets et enfin de marques qui l'énoncent. L'action en contrefaçon relève donc des prérogatives naturelles du propriétaire, cette procédure sera engagée en cas d'atteinte contrefaisante, ou tout du moins supposées comme telles par ce propriétaire. Cette titularité de l'action revient logiquement à celui à l'origine du bien protégé, le créateur ou l'inventeur le plus souvent donc, et c'est alors le sujet de la dévolution *ab initio* des droits dont il sera question, mais la propriété de ce bien peut évoluer par le biais contractuel notamment, et la question de l'opposabilité de la qualité de propriétaire peut alors se poser (I). Il est également nécessaire de constater que l'action en contrefaçon peut être engagée par des acteurs participant à la vie du bien de façon plus indirecte, c'est-à-dire sans en être le propriétaire ils peuvent tout de même l'exploiter ou en tirer bénéfice, il sera là question particulièrement des licenciés sous les diverses formes existantes et des sociétés de perception et de répartition des droits (II).

#### **I. Les titulaires naturels de l'action en contrefaçon**

**689.** Il est ici à distinguer ces titulaires qualifiés de naturel en fonction du pan de la propriété intellectuelle à étudier, c'est un constat classique au sein de cette matière juridique. Ainsi il est à traiter tout d'abord de ce sujet dans le domaine de la propriété littéraire et artistique où il sera nécessaire de présenter la question distinctement en

droit d'auteur (A) par rapport à celle des droits voisins (B), car le premier est toujours bénéficiaire d'un statut bien distinct traduisant sa traditionnelle prééminence dans l'esprit des textes. Enfin à voir dans ce sujet de la titularité naturelle de l'action en contrefaçon dans le domaine de la propriété industrielle (C) où cela est fortement harmonisé.

### A. En droit d'auteur

**690.** Dans l'optique d'aborder en premier lieu une titularité de l'action en contrefaçon qui serait donc qualifiée de naturelle, il est difficile d'avoir une situation plus évidente à ce sujet que celle de l'auteur. Celui-ci bénéficie en effet de la présomption de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle où est donc édicté que « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ». C'est ici la simplicité et par conséquent l'efficacité du droit d'auteur qui se traduit notamment dans cet article de loi, où il n'y a donc pas dans cette hypothèse de formalité ou un quelconque autre élément à fournir, cela reste tout de même une présomption simple et la preuve contraire est supportée. Cette présomption ne vient à s'appliquer sans difficulté que s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes physiques, car pour que cette présomption joue en faveur d'une personne morale il faut avoir à faire à une œuvre collective et appliquer alors l'article L. 113-2 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle<sup>449</sup>. Cette qualification d'œuvre collective est parfois délicate à mettre en évidence du fait de la nécessité de prouver que les collaborations des différents auteurs doivent se fondre<sup>450</sup>, mais cela reste la seule situation pour qu'une personne morale soit le titulaire présumé, et donc naturel, de l'action en contrefaçon.

**691.** Il convient d'apporter quelques éclaircissements sur la titularité de l'action en contrefaçon dans une situation d'indivision sur la propriété d'une œuvre, c'est la

---

<sup>449</sup> Article L. 113-2 al. 3 Code de la propriété intellectuelle : « Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».

<sup>450</sup> La jurisprudence ne connaît pas de difficultés pour des œuvres telles que les dictionnaires ou les journaux, voir alors respectivement : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 22 avr. 2005, Gaz. Pal. 2006, somm. p. 581 ; et Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 98-85.663, JurisData n° 2000-001433, Comm. com. électr. 2000, comm. 73, obs. Ch. Caron. La solution fut délicate parfois et la Cour de cassation étira le principe à l'extrême en allant jusqu'à reconnaître que l'absence de revendication individuelle des auteurs entraînait la qualification d'œuvre collective, cela dénatura le principe et fut vivement critiqué, voir alors : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 22 oct. 1991, Bull. civ. 1991, I, n° 276 ; Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 19 févr. 1991, Bull. civ. 1991, I, n° 67, 2<sup>ème</sup> arrêt. La Cour revint par la suite à une plus grande orthodoxie des principes voir ainsi : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 8 déc. 1993, n° 91-20.170, JurisData n° 1993-002660, Bull. civ. 1993, I, n° 361, RIDA juill. 1994, p. 302 ; ce dernier arrêt rejette le pourvoi formé contre : Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 18 avr. 1991, RIDA juill. 1992, p. 166 ; cette qualification a également été justifiée à l'égard d'un logiciel voir alors : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 3 juill. 1996, n° 92-18.627, JurisData n° 1996-002898, Bull. civ. 1996, I, n° 294 ; voir aussi pour un avis doctrinal : E. Dreyer, « Le logiciel : une nouvelle œuvre collective ? », Expertises 1999, p. 26 à 28.

problématique des coauteurs. C'est l'alinéa 2 de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle qui en donne le régime concernant l'œuvre de collaboration, hypothèse même de l'existence de coauteurs, où est indiqué que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord ». La Cour de cassation applique strictement le principe<sup>451</sup>, à tel point qu'elle exige que le coauteur qui agit en défense de ses droits patrimoniaux mette en cause les autres coauteurs sous peine de voir l'action du plus diligent rejetée<sup>452</sup>. Une application trop rigide de ce principe met à mal un autre principe, celui cardinal régissant l'indivision et disposant selon les prescriptions de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article L. 815-2 du Code civil que « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ». Les tribunaux considèrent alors, pour permettre à ces dispositions légales de coexister pacifiquement, que le coauteur agissant seul peut simplement et en cours d'instance, ce qui est essentiel à la survie de l'action, réaliser une assignation en intervention forcée de ses coindivisaires, à la condition retenue par la jurisprudence que ces derniers n'aient pas de motif d'opposition<sup>453</sup>. Pour être complet sur l'appel dans la cause des coauteurs, il faut relever que celui-ci n'est pas nécessaire dans certaines hypothèses mises en évidence par la jurisprudence, c'est le cas pour faire respecter le droit moral sur l'œuvre<sup>454</sup>, pour une demande simple de reddition des comptes<sup>455</sup> et pour des mesures conservatoires sollicitées auprès du juge des référés<sup>456</sup>.

**692.** Il convient d'aborder également ici la question de la titularité des droits sur l'œuvre dans les situations de l'auteur salarié, puis de l'auteur agent public. Ce sont des situations classiques où il convient donc d'apporter une réponse concise.

<sup>451</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 11 janv. 2000, n° 98-20.446, JurisData n° 2000-000025, Bull. civ. 2000, I, n° 6 ; aussi Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 4 oct. 1988 : D. 1989, jurispr. p. 482, note crit. P.-Y. Gautier ; également : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 10 mai 1995, n° 93-14.767, JurisData n° 1995-001010, Bull. civ. 1995, I, n° 203, RIDA oct. 1995, p. 285 ; D. 1996, jurispr. p. 114, note B. Edelman.

<sup>452</sup> Voir : pour l'hypothèse toujours particulière des œuvres audiovisuelles : CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 28 avr. 1998, RIDA oct. 1998, p. 263 ; pour le cas du compositeur de musique qui n'avait pas mis en cause le parolier : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A, 17 févr. 1999, n° 1996/86311, n° 1996/88162 : JurisData n° 1999-023236 ; l'exemple également du coauteur d'une bande dessinée : CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch. corr., sect. A, 19 mai 1999, n° 98/04937, JurisData n° 1999-023832 ; pour un cas où le coauteur d'un scénario qui n'avait pas mis l'autre en cause : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 5 juill. 2006, n° 04-16.687, n° 04-18.336 : JurisData n° 2006-034647, Comm. com. électr. 2007, comm. 19, obs. Ch. Caron.

<sup>453</sup> Voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 23 sept. 1992, RIDA oct. 1993, p. 57 ; aussi : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 5 déc. 1995, n° 93-13.559, JurisData n° 1995-003517, Bull. civ. 1995, I, n° 450 ; aussi : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. B, 29 nov. 1996, JurisData n° 1996-024135. Et pour une étude doctrinale de ce sujet voir : A. Robin, « L'action en justice des coauteurs d'une œuvre de collaboration », Propr. intell. 2005, n° 16, p. 323 à 334.

<sup>454</sup> Voir : CA Lyon, 1<sup>ère</sup> ch., 20 mars 2003, Comm. com. électr. 2003, comm. 81, obs. C. Caron ; aussi : TGI Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 15 mai 1991, RIDA avr. 1992, p. 209 ; aussi : TGI Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 24 mai 1989 : RIDA janv. 1990, p. 353.

<sup>455</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 22 nov. 1989, Gaz. Pal. 1989, 2, somm. p. 289, obs. C. Colombet.

<sup>456</sup> Voir : TGI Paris, réf., 24 juin 1997, RIDA oct. 1997, p. 271 ; aussi : CA Colmar, 15 sept. 1998 : RIDA janv. 1999, p. 410, obs. A. Kéréver.

693. En tout premier lieu à propos de l'auteur salarié, c'est l'alinéa 3 de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle qui constitue la référence où est alors donné le principe que « *l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa [...]* ». C'est donc toujours le principe naturaliste de dévolution des droits d'auteur au créateur de l'œuvre qui est prévalent, et par conséquent cet auteur salarié sera le titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur sa création étant ainsi le seul titulaire de l'action en contrefaçon pour toute atteinte à ses prérogatives. Il peut bien évidemment être prévu par le contrat de travail une cession des droits d'exploitation de l'œuvre ainsi créée en contrepartie d'une compensation. Tout de suite il faut alors rappeler le principe de l'article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle énonçant que « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Cette disposition légale semble un obstacle à toute forme de cession automatique des droits sur les œuvres créées dans le cadre du contrat de travail, mais la jurisprudence a tout de même toléré une telle clause<sup>457</sup> dans un contentieux particulier et cette décision ne peut donc être érigée en arrêt de principe. Il faut privilégier l'hypothèse d'une cession négociée avec le salarié dans le contexte d'un contrat-cadre, prévoyant ainsi une cession spécifique pour chaque création. Cette notion d'identification de chaque œuvre lors de la cession de celle-ci à l'employeur est à mettre en avant, car elle assure le respect des principes généraux du droit d'auteur, notamment l'exigence d'une cession expresse édictée à l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle. À noter que le salarié disposera toujours, et fort heureusement, du droit moral sur sa création, mais en pratique sa mise en œuvre peut être délicate du fait des nécessités de l'exploitation par l'employeur, et bien évidemment de la dépendance vis-à-vis de ce dernier, ces éléments pouvant conduire à des modifications plus ou moins tolérées par l'auteur salarié, le droit de paternité ne peut quoi qu'il en soit être aucunement atteint. Cette position est celle à adopter dans un strict respect par les employeurs des principes, mais ces derniers ont été quelque peu malmenés, car dans un contexte de concurrence élevée entre les entreprises il fut mis en avant des hypothèses de cession implicite des droits en faveur de cet employeur, hors de toute prévision contractuelle donc. Cela fut justifié par les exigences économiques et pour faire contrepoin à la notion « *work made for hire* » que connaît le système du *copyright* anglo-saxon. La Cour de cassation a alors mis fin à diverses tergiversations jurisprudentielles ayant validé l'hypothèse de la cession implicite<sup>458</sup> dans un arrêt du 16 décembre 1992 énonçant que « l'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est

---

<sup>457</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 4 févr. 1986, Bull. civ. 1986 I, n° 12, il s'agissait là d'un contrat entre un annonceur et un agent publicitaire, ne concernant donc pas directement un auteur et son cessionnaire.

<sup>458</sup> Pour des solutions en ce sens voir : CA Paris, 30 juin 1982, RIDA 1982, n° 113, p. 193 ; et aussi : CA Paris, 8 nov. 1990, JurisData n° 1990-025130.

subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée »<sup>459</sup>.

**694.** De plus il faut relever qu'il existe également des régimes d'exception relativement à la titularité des droits de l'auteur salarié en matière de logiciel et d'œuvres journalistiques, à ajouter ici de plus les œuvres collectives, déjà traitées, qui peuvent bien évidemment être réalisées dans une situation de salariat. Le régime de dévolution des droits concernant les logiciels est donné par l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, la loi organise ici un transfert automatique des droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation. C'est un régime très favorable à l'employeur qui est ici mis en place, et même si des aménagements contractuels sont fort heureusement possibles, il faut remarquer qu'un tel mécanisme de cession des droits offre bien peu de considération au programmeur. Il faut d'ailleurs indiquer que cette cession automatique des droits ne peut avoir lieu que pour le travail d'un programmeur identifié comme tel par le contrat de travail. Dans le domaine du journalisme, il faut lire conjointement les articles L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle et L. 7113-2 du Code du travail. De cette lecture combinée émerge un régime juridique original prévoyant une cession automatique des droits patrimoniaux sur l'œuvre journalistique pour sa première publication. Il faut être attentif au fait que cette cession est opérée dans le cadre du contrat de travail et ne vaut que pour la première exploitation de cette œuvre et selon les conditions de ce contrat de travail. Par la suite une autre publication nécessite l'autorisation expresse de l'auteur selon les termes de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence a eu à préciser qu'une cession formelle est à requérir pour la nouvelle publication de l'œuvre dans le même journal<sup>460</sup> ou dans la version électronique de celui-ci<sup>461</sup>, de même que pour l'exploitation de cette œuvre journalistique dans un autre titre du même organe de presse<sup>462</sup>, ou encore lors de la publication consécutive à une cession à un autre organe de presse<sup>463</sup>.

**695.** En second lieu il convient de traiter succinctement la question de la titularité des droits concernant l'auteur agent public, il faut ici aussi se référer à l'alinéa 3 de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle déjà cité et dont la rédaction

<sup>459</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 16 déc. 1992, Bull. civ. 1992, I, n° 135, JCP G 1993, IV, 549, RIDA avril 1993, p. 156.

<sup>460</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 12 juin 2001, Bull. civ. 2001, I, n° 170, Propr. intell. 2001, p. 56, note A. Lucas, Comm. com. électr. 2001, comm. 74, note Ch. Caron.

<sup>461</sup> Voir : CA Lyon, 9 déc. 1999, JurisData n° 1999-105127 ; JCP G 2000, II, 10280, note E. Derieux ; voir aussi : Paris, 10 mai 2000, JurisData n° 2000-112151, JCP G 2000, II, 10430, note E. Derieux, Comm. com. électr. 2000, comm. 73, note Ch. Caron ; voir aussi : TGI Strasbourg, réf., 3 févr. 1998 : JCP G 1998, II, 10044, note E. Derieux, JCP E 1998, 1252, obs. Bougerol et Grégoire ; voir aussi : Paris, 15 juin 2006 : JurisData n° 2006-306933.

<sup>462</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 27 avr. 2004, Bull. civ. 2004, I, n° 118, JurisData n° 2004-02343 ; voir aussi : CA Paris, 22 oct. 2003, JurisData n° 2003-228430, Comm. com. électr. 2004, comm. 13, note Ch. Caron, Propr. intell. 2004, p. 556, note A. Lucas ; voir aussi : Paris, 9 mai 2007, JurisData n° 2007-338501, Comm. com. électr. 2007, comm. 118, note Ch. Caron.

<sup>463</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 23 janv. 2001, Bull. civ. 2001, I, n° 12, JCP E 2001, 1050, note Ch. Caron.

s'achève en indiquant qu' « [...] il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France ». La loi rapproche donc le régime des droits d'auteur pour les employés du secteur privé et du secteur public, et le principe est ainsi que l'agent public est naturellement titulaire des droits sur l'œuvre qu'il a créée. Mais le législateur a par la suite mis en place des spécificités pour ce régime juridique, et c'est ainsi qu'il existe une réduction des droits moraux sur l'œuvre selon les dispositions de l'article L. 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle qui donne tout d'abord des précisions relatives au droit de divulgation en indiquant que « le droit de divulgation reconnu à l'agent [...] qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie », puis ce même article indique une série d'interdictions en énonçant que « l'agent ne peut : 1° s'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ; 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique ». Le droit de divulgation de l'agent est donc bridé, mais cela est tempéré par l'alinéa 4 de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que ces dispositions prévues pour les agents publics auteurs « ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique ». Cette précision est la bienvenue pour la reconnaissance même de la qualité d'auteur et ainsi de la naturelle maîtrise que celui-ci doit garder sur sa création. Puis au sujet des interdictions édictées par l'article L. 121-7-1 déjà cité, il faut considérer qu'il s'agit là manifestement d'un contrôle effectué par l'administration sur les créations de ses agents, finalement le droit moral de l'auteur agent public se limite au respect de la paternité sur l'œuvre. Enfin il faut ajouter que du point de vue des droits patrimoniaux l'article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle met en place un système de cession légale en faveur de l'administration qui se fonde sur le critère du caractère « strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ». Ce texte instaure de plus un simple droit de préférence pour l'administration lorsque l'« exploitation commerciale » est à envisager sur cet œuvre, l'agent récupérant alors la titularité des droits afin d'en bénéficier personnellement. La cession légale est subordonnée aux conditions de réalisation de l'œuvre qui doit avoir lieu dans un contexte de dépendance hiérarchique, et aux circonstances de son utilisation qui doit être en lien avec l'accomplissement du service public. Si le mécanisme de la cession légale vient donc à entrer en jeu, l'administration se voit reconnaître un monopole d'exploitation sur l'œuvre, et elle est ainsi la seule à avoir la possibilité de consentir

les autorisations nécessaires à l'utilisation de l'œuvre par des tiers, et sera donc titulaire dans cette hypothèse de l'action en contrefaçon.

**696.** L'auteur, entendu au sens général, est donc le propriétaire initial de l'œuvre, mais cette propriété peut évoluer, car comme tout bien, l'œuvre peut faire l'objet de contrat de cession sur ses aspects patrimoniaux, ceci permettant incidemment de rappeler que les prérogatives morales de l'auteur sur sa création sont toujours incessibles. Dans la situation où l'auteur cède ses droits patrimoniaux à un éditeur ou à un cessionnaire quelconque, il perd conséquemment la titularité de l'action en contrefaçon sur ce terrain patrimonial, c'est ce que reconnaît maintenant la jurisprudence sans difficulté<sup>464</sup>, d'ajouter tout de même que l'auteur peut se réserver contractuellement cette possibilité afin d'exercer lui-même cette action. De plus si dans une telle situation l'auteur originel a ainsi cédé sa propriété sur l'œuvre et en perd donc la qualité de propriétaire, il reste toutefois toujours le titulaire des prérogatives d'ordre moral, dont le droit de paternité et celui du respect de l'œuvre font partie, et peut alors toujours engager une action en contrefaçon dans ce domaine<sup>465</sup>. Il est à ajouter encore que cette action sur le fondement des droits moraux liés à l'œuvre peut être uniquement déclenchée par l'auteur car ceux-ci sont de façon exclusive attachés à sa personne même, comme l'a déjà indiqué la jurisprudence<sup>466</sup>.

**697.** Il faut maintenant traiter de la titularité en de l'action en contrefaçon en matière de droits voisins du droit d'auteur.

## **B. Droits voisins du droit d'auteur**

**698.** En matière de droits voisins il est nécessaire de présenter également ces titulaires naturels de l'action en contrefaçon, cela concerne les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et la catégorie des diffuseurs. C'est toujours l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle qui vient à s'appliquer, des particularités sont tout de même à souligner dans chacun de ses domaines.

<sup>464</sup> Voir : CA Rennes, 14 févr. 2006, n° 04/06102, JurisData n° 2006-298214, JCP G 2006, IV, 2491 ; un pourvoi fut rejeté sur ce point par la 1<sup>ère</sup> chambre civile de la Cour de cassation, voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 3 avr. 2007, n° 06-13.342, JurisData n° 2007-038325, RIDA juill. 2007, n° 213, p. 341, Propr. intell. 2007, p. 332, obs. Bruguière, l'arrêt précise justement que la totalité des droits patrimoniaux furent cédés sans réserve relative à l'action en contrefaçon, et indiquant explicitement de plus « peu important que ceux-ci aient été cédés en contrepartie d'une rémunération proportionnelle », l'aspect économique n'est donc pas pris en compte ici.

<sup>465</sup> Voir : Cass. crim., 22 sept. 2009, n° 09-81.014, JurisData n° 2009-049903, Dr. pén. 2010, comm. 8, obs. J.-H. Robert, Comm. com. électr. 2010, comm. 13, obs. C. Caron.

<sup>466</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 12 janv. 1988, Bull. civ. 1988, I, n° 5, RIDA juill. 1988, p. 98, note A. Françon ; D. 1989, jurispr. p. 1, note P.-Y. Gautier, où il commenté que l'action oblique de l'article 1166 du Code civil est impossible pour l'éditeur en cas de passivité de l'auteur puisque ce texte indique que l'action est fermée lorsque les droits sont exclusivement attachés à la personne du débiteur, ce qui est le cas en matière de droit d'auteur.

699. Les droits de l'artiste-interprète ont considérablement évolué depuis un vingtaine d'années, et la loi n° 2006-961 du 1<sup>er</sup> août 2006 est le dernier élément important en date ayant marqué spécifiquement ce sujet. La notion même d'artiste-interprète est définie plus anciennement à l'article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle, le texte n'est pas des plus explicites, mais il s'en déduit que cette qualification est dédiée à une personne physique qui réalise l'interprétation d'une œuvre, il en est exclu « *l'artiste de complément* ». Cette appréciation d'artiste de complément est laissée à la jurisprudence et aux usages, et il en ressort que ce sont des personnes dont la prestation ne met en évidence aucune caractéristique particulière qui sont de fait exclues de ce statut, c'est là principalement les mannequins<sup>467</sup> ou les sportifs<sup>468</sup>. Face à l'absence de clarté de la loi, les tribunaux accordent le bénéfice de la protection dès que l'exécution de l'artiste n'est pas accessoire ou qu'un apport personnel est présent<sup>469</sup>. Il faut ajouter au sujet de l'artiste-interprète que celui-ci se voit reconnaître une place particulière au sein des bénéficiaires de droits voisins des droits d'auteur car c'est le seul à se voir reconnaître des droits moraux par le biais de l'article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle, ils sont moins complets que ceux de l'auteur car il n'y a pas de droit de repentir ou de droit de divulgation. Ces clarifications données quant à la notion d'artiste-interprète, le principe général est toujours logiquement celui de l'article L. 331-1 précité faisant du titulaire des droits l'acteur naturel de l'action en contrefaçon, il ne pourrait en être autrement, mais la question de la dévolution de cette titularité de propriété se pose dans le domaine des droits de l'artiste-interprète. Il est ici aussi à considérer des situations de dépendance qui sont fréquentes relativement au salariat ou au statut d'agent public. Tout d'abord relativement à l'artiste-interprète salarié il faut regarder l'article L. 7121-3 du Code du travail qui donne une présomption du statut de salarié pour celui qui réalise une prestation suite à un contrat prévoyant une rémunération, et ce texte exclut textuellement celui qui serait inscrit au registre du commerce, de même que celui qui serait bénévole. Dans l'hypothèse de l'artiste-interprète présumé salarié, la Cour de cassation a eu à préciser que cela n'emportait pas en faveur de l'employeur la jouissance des droits de propriété intellectuelle<sup>470</sup>, conséquemment l'artiste-interprète salarié est le titulaire de l'action en contrefaçon pour toute atteinte relative à ses droits.

---

<sup>467</sup> Voir : CA Paris, 21 janv. 1995, RJS 1995. 297, n° 448 où est mis en avant que la notion d'interprétation est celle caractérisant l'artiste, à la différence du mannequin.

<sup>468</sup> Voir : CA Paris, 14 déc. 2007, Propr. Intell. 2008, n° 27, p. 225, obs. J.-M. Bruguière, où la réalisation de mouvements d'arts martiaux n'est pas considérée comme une chorégraphie.

<sup>469</sup> Voir : CA Paris, 26 nov. 1986, JurisData n° 028705, où est indiqué que l'importance de la prestation est un critère fondamental dans la qualification, ainsi un acteur ne peut être regardé comme un artiste de complément dès lors que son rôle dans le film est indispensable ; voir aussi : CA Paris, 11 mai 1994, D. 1995. 185, note Ravanis, où est ici indiqué que l'importance de la prestation ne s'apprécie pas sur sa durée.

<sup>470</sup> Voir : Cass. Civ 1<sup>ère</sup>, 6 mars 2001, CCE 2001, comm. 44, note C. Caron ; JCP 2002. II. 10014, note F. Pollaud-Dullian ; D. 2001. 1868, note B. Edelman ; également adoptant une solution similaire et plus récemment voir : CA Paris, 7 déc. 2004, JurisData n° 261051.

**700.** Au sujet de l'artiste-interprète agent public, situation se rencontrant notamment dans le cadre d'institutions culturelle, il n'y a de texte spécifique et il faut donc s'appuyer sur le même raisonnement que celui touchant à l'auteur agent public, car suivant les principes mis en place par la loi du 1<sup>er</sup> août 2006, il faut considérer que les articles 121-7-1 et L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle viennent à s'appliquer à l'artiste-interprète agent public.

**701.** Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont à traiter conjointement relativement aux questions de titularité naturelle des droits. Ce sont respectivement les articles L. 213-1 et L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle qui en exposent le régime, et dans ces deux situations c'est la « personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation » d'une « séquence de son » pour l'un, et d'une « séquence d'images sonorisées ou non » pour l'autre, qui se verra alors reconnaître la titularité des droits patrimoniaux sur l'objet ainsi obtenu. Il est à préciser qu'il n'est pas reconnu par les textes de droit moral pour ces producteurs<sup>471</sup>. Conséquemment en considérant qu'il s'agit ici d'un domaine dédié à l'exploitation commerciale des droits de la propriété littéraire et artistique, la titularité des droits patrimoniaux, et donc de l'action en contrefaçon, est du domaine du contractuel, hormis la situation *ab initio* prévue par la loi déjà donnée, mais également du domaine des organismes de gestion collective qui seront abordés plus loin.

**702.** Il faut conclure ce développement relatif à la titularité naturelle de l'action en contrefaçon dans le domaine des droits voisins en traitant du droit des diffuseurs. C'est à l'article L. 216-1 du Code de la propriété intellectuelle qu'il faut là se référer et qui définit ces « entreprises de communication audiovisuelle », qu'il sera plus aisé de dénommer diffuseur, comme « les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service ». Plus prosaïquement les diffuseurs ont pour objet de transmettre des programmes par un moyen de télécommunication, qu'ils soient sonores ou audiovisuels ou même simplement des données, et à ce titre ils disposent donc de la maîtrise de ces programmes. Cela se traduit par l'existence d'un droit qui oblige quiconque souhaitant pour ces programmes « une mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci » d'en solliciter l'autorisation auprès de ce diffuseur « moyennant paiement d'un droit d'entrée » comme le précise ce même article L. 216-1 en son alinéa 1<sup>er</sup>. Ainsi s'il advient qu'un tiers diffuse un programme sans autorisation, le diffuseur est donc le titulaire naturel de l'action en contrefaçon. Mais immédiatement émerge la problématique de ce qu'est véritablement un programme, la question porte à débattre, car les textes n'apportent pas là de réponse

---

<sup>471</sup> Voir : CA Paris, 5 oct. 2007, RTD com. 2008. 89, obs. Pollaud-Dulian, où un producteur de phonogramme réclamé un droit au nom qui lui fut donc refusé.

satisfaisante, il faudra donc étudier attentivement chaque situation. Il peut être donné en exemple le fait qu'un programme sera fréquemment une séquence d'images sonorisées, le titulaire de celle-ci peut alors être appelé dans la cause, mais le diffuseur peut également avoir la qualité de producteur. De plus les accords multilatéraux sont aussi nombreux dans ce domaine et peuvent encore complexifier l'espèce, ainsi si un accord cadre existe entre deux diffuseurs, que le cessionnaire de ce contrat conclut lui-même un contrat de cession avec un diffuseur tiers. Peut-il alors céder des programmes du premier diffuseur au troisième acteur de ce cas ? Il faut respecter les principes de l'article L. 216-1 précité, et indiquer que le troisième diffuseur devra ici solliciter l'accord du premier, sans quoi la contrefaçon sera établie, en notant de plus que le diffuseur cessionnaire s'est aussi fourvoyé. Pour ajouter une dernière illustration jurisprudentielle mettant de plus en jeu divers média, il est à relever l'affaire « Pékin Express » tranchée par la Cour d'appel de Versailles<sup>472</sup>. Il est ici considéré que l'usage d'un faible nombre de photos d'écran peut être observé en tant que citation. Le diffuseur ayant alors poursuivi en contrefaçon se voit repousser dans ses prétentions, et il est ainsi reconnu l'exception de citation dans ce domaine. La titularité des droits sur les programmes des diffuseurs est une question plus difficile qu'il n'y paraît lorsqu'il faut s'interroger sur ce qui constitue le programme en lui-même, il est donc nécessaire de s'attacher ici à la titularité des droits par le diffuseur sur les programmes qu'il propose.

**703.** Il faut à présent étudier la titularité de l'action en contrefaçon en matière de droit de la propriété intellectuelle.

### **C. Une large harmonisation en matière de propriété industrielle**

**704.** La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 a eu un important rôle d'unification des textes touchant à la protection des droits en matière de propriété industrielle, ce rôle a déjà été vu lors de l'étude de la saisie-contrefaçon, et logiquement au sujet de l'action au fond, cette fonction d'unification des principes est également importante. Relativement à la titularité de l'action en contrefaçon dite naturelle, il est là évident, comme en matière de propriété littéraire et artistique, que les textes reconnaissent en des termes similaires que c'est le propriétaire du droit protégé qui est le premier acteur susceptible d'engager l'action en contrefaçon sans autre nécessité que de posséder la propriété du titre en jeu. Cette question afférente au titre est celle du droit à agir qui se distingue de celle de la qualité à agir ici étudiée, car cette qualité à agir est celle liée à la possession du titre de propriété industrielle, ou d'un droit fondé ce titre, et ici déterminante de l'engagement de l'action. Cette problématique liée au titre traverse tout le domaine de la propriété industrielle puisque cela en est une caractéristique fondamentale. Dans le traitement du contentieux de la contrefaçon il est ici choisi de se diriger sur la notion qualité à agir, car c'est véritablement là le sujet des acteurs effectifs du procès qui est jeu, alors que le droit d'agir et

---

<sup>472</sup> Voir : CA Versailles, 6 janv. 2011, n° 06735, « M6 c/ Entrevue », JCP E 2011. 1230, note A. Zollinger.

notamment l'existence du titre relèvent des fondamentaux prérequis pour la validité même de l'action en contrefaçon qui sera traitée plus loin lors de l'étude des prérequis généraux à toute action devant les tribunaux. Ainsi à propos de la titularité de l'action, les textes de référence exposent en des termes identiques le principe dès le premier alinéa en matière de dessins et modèles, de brevets et de marques, et il faut alors se porter respectivement aux articles L. 521-2, L. 615-2 et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle. En matière de protection des connaissances techniques, c'est-à-dire des topographies de produits semi-conducteurs et des obtentions végétales, c'est aux articles L. 622-5 et L. 623-25 de ce même code qu'il faut lire l'affirmation de ce même principe mais rédigé sensiblement différemment, le régime est dépendant de celui des brevets, et se trouve être essentiellement un renvoi à ce dernier. Les certificats d'obtention végétale affirment plus leurs spécificités en connaissant un registre propre prévu par l'article R. 623-28 du Code de la propriété intellectuelle, alors que celui des topographies de produits semi-conducteurs n'est qu'une extension du Registre national des brevets comme le prévoit l'article R. 622-6 de ce même code. Cette précision apportée quant à l'existence de différents registres est à faire car le titre de propriété industrielle, quel qu'il soit, ne sera opposable que lorsqu'il sera publié dans le registre national afférent, cela traduisant la délivrance véritable de ce titre et indiquant sans ambiguïté le propriétaire de celui-ci. Il faut indiquer à nouveau que la protection est acquise par principe à la demande de dépôt de ce titre, mais en cas de contentieux engagé durant la phase d'examen de cette demande, la juridiction surseoira à statuer jusqu'à la délivrance du titre en cause dans le registre national de référence. Ce dernier est donc un élément essentiel des litiges de la contrefaçon quant à l'opposabilité de la qualité à agir en tant que propriétaire, d'autant plus lorsque qu'une cession est intervenue sur le titre, il est indispensable que celle-ci soit inscrite au registre national en cause, et cela sans erreur, car c'est seulement à cette condition que le cessionnaire peut agir en contrefaçon, et qu'à partir de la date de cession y étant reportée. À noter ici que celui venant d'acquérir ce titre de propriété industrielle peut aménager de façon contractuelle antérieurement à cette date effective de cession sa faculté de poursuivre des faits de contrefaçon réalisés par un tiers, allant même jusqu'à la possibilité d'une rétroactivité de cette cession au jour de dépôt de la demande, c'est une opportunité intéressante pour le cessionnaire de se voir indemnisé de l'ensemble des atteintes qu'aurait pu connaître le bien qu'il vient d'acquérir. La jurisprudence admet sans difficulté une action ayant une telle vocation, mais à la condition que cette clause de rétroactivité de la cession soit également publiée<sup>473</sup>. Les éléments introduits ici s'appliquent à l'ensemble des titres de propriété industrielle, il est à traiter de quelques sujets dédiés à certains d'entre eux.

**705.** En matière de brevet il est à traiter tout d'abord de la situation de copropriété de celui-ci. Ainsi dans cette situation, chaque copropriétaire peut exercer seul l'action en

---

<sup>473</sup> Voir : Cass. Com., 11 janv. 2000, Bull. civ. IV, n° 6.

contrefaçon comme le prévoit l'article L.613-29 b) du Code de la propriété intellectuelle mais à condition de le notifier aux autres copropriétaires et le tribunal saisi sursoit à statuer tant que cette notification n'est pas justifiée<sup>474</sup>, à noter que la notification en cours de délibéré a été tranchée recevable<sup>475</sup>. À relever que la jurisprudence a estimé que l'obligation de notification disparaît logiquement si l'action en contrefaçon vise un autre copropriétaire<sup>476</sup>. Les copropriétaires ont un intérêt certain à se joindre à une éventuelle action en justice pour bénéficier d'une indemnisation, car ils ne pourront obtenir de dommages-intérêts que dans la proportion de leur quote-part<sup>477</sup>. À noter de plus que l'article L. 613-32 du Code de la propriété intellectuelle permet aux copropriétaires de déroger à ces règles de notification en rédigeant un règlement de copropriété. Il est donc possible d'écarter l'application de l'article L. 613-29 et de prévoir l'application des principes de la propriété indivise. Dans une telle hypothèse les copropriétaires peuvent individuellement poursuivre le contrefacteur en représentant les autres indivisaires<sup>478</sup>. Les brevets sont également bien souvent un patrimoine essentiel des sociétés qui agissent alors en leur nom lors d'une action en contrefaçon, mais lors d'un apport-fusion entre deux sociétés il faut apporter quelques précisions à ce qu'il advient de la dévolution de la qualité à agir. Ainsi lors d'un apport-fusion, lorsque la société apporteuse est propriétaire d'un brevet, la société bénéficiaire de cet apport est subrogée de plein droit dans l'action visant à réclamer réparation d'actes de contrefaçon s'étant produits avant l'apport en cause. Cela du fait que le bénéficiaire succède à la société apporteuse dans l'universalité de son patrimoine<sup>479</sup>. Cette transmission de l'universalité est efficace au point qu'elle a lieu alors même que le titre du brevet en jeu n'aurait pas été mentionné dans le traité d'apport-fusion<sup>480</sup>. La jurisprudence eut à compléter cela en indiquant que l'opération de fusion a pour effet la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît, assurant ainsi transmission universelle du patrimoine à la société bénéficiaire de cet apport<sup>481</sup>.

---

<sup>474</sup> Voir : TGI Paris, 18 oct. 1989, PIBD 1990, n° 471, III, p. 70, Dossiers brevets 1990, III, 6 ; voir aussi : CA Paris, 21 févr. 1994, Propr. intell. 1994, n° 52, p. 34, PIBD 1994, n° 566, III, p. 255 ; voir aussi : CA Paris, 14 mai 2002, Ann. propr. ind. 2002, p. 226, PIBD 2002, n° 753, III, p. 552.

<sup>475</sup> Voir déjà cité : CA Paris, 14 mai 2002, Ann. propr. ind. 2002, p. 226, PIBD 2002, n° 753, III, p. 552.

<sup>476</sup> Voir : CA Paris, 24 juin 2005, PIBD 2005, n° 815, III, p. 539.

<sup>477</sup> Voir déjà cité : TGI Paris, 18 oct. 1989, PIBD 1990, n° 471, III, p. 70, Dossiers brevets 1990, III, 6, concernant une quote-part du tiers; et aussi : CA Paris, 21 févr. 1994, Propr. intell. 1994, n° 52, p. 34, PIBD 1994, n° 566, III, p. 255, concernant une quote-part de moitié.

<sup>478</sup> Il est à relever que telle était la règle appliquée par les tribunaux sous l'empire de la loi de 1844, voir à ce sujet : P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, éd. Sirey, 1952, t. 1, p. 139.

<sup>479</sup> Voir : CA Rennes, 31 mars 1998, Propr. intell. 1998, n° 85, p. 40 ; voir aussi : CA Paris, 27 mai 1998, Ann. propr. ind. 1999, p. 30, Propr. intell. 1999, n° 105, p. 19, PIBD 1999, n° 672, III, p. 105, Dossiers brevets 1998, II, 1, Dossiers brevets 1999, II, 2.

<sup>480</sup> Voir : CA Paris, 9 mars 2001, PIBD 2001, n° 725, III, p. 394.

<sup>481</sup> Voir : CA Paris, 29 mai 2002, Ann. propr. ind. 2002, p. 236, PIBD 2002, n° 752, III, p. 499.

**706.** En matière de dessins et modèles il existe une situation de double protection par le droit d'auteur et par le droit spécifique des dessins et modèles qui a déjà été évoquée, mais cela ne concerne qu'une partie des objets de cette matière. Il faut donc se concentrer ici sur l'ensemble des biens pouvant recourir à la protection dédiée aux dessins et modèles, et c'est l'article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle qui rappelle le principe faisant du déposant le titulaire naturel de la protection par le régime du Livre V de ce même code, et donc de l'action en contrefaçon afférente, cela que ce soit une personne physique ou une personne morale. Ce qu'il est opportun de constater ici se situe dans le fait que cet article met en place un système de présomption de titularité des droits au sein de ce régime de propriété industrielle sur les dessins et modèles déposés, et qui ne vise donc que la protection de prérogatives d'ordre patrimonial, mais si l'objet en cause est éligible à une protection cumulée avec le droit d'auteur, et ainsi à une protection de prérogatives d'ordre moral, qu'en sera-t-il de la présomption de titularité de la personne morale ? Il faut rappeler que la rédaction de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle traitant du droit moral de l'auteur exclut de fait la personne morale de ce bénéfice. Ceci étant dit la Cour de cassation a récemment reconnu un droit moral à une personne morale sur un modèle, cela en visant l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle et a donc énoncé que « [...] la personne physique ou morale à l'initiative d'une œuvre collective est investie des droits de l'auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral [...] »<sup>482</sup>. Cette évolution jurisprudentielle est à saluer puisqu'elle élargit le champ de l'action en contrefaçon au bénéfice de la personne morale.

**707.** Il est à rappeler que c'est l'article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle qui édicte le principe que « *la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement* » et ajoute au même alinéa que cela peut se faire en copropriété, ce sont donc là les acteurs naturels de l'action en contrefaçon selon les prescriptions de l'article L. 716-5 du même code. Au sujet de la copropriété de marque le Professeur Roubier indique que chaque copropriétaire peut agir seul, sans l'accord préalable des autres copropriétaires, et la particularité étant que les résultats de l'action en contrefaçon profiteront à tous les copropriétaires, il ne semble pas qu'un engagement dans l'action leur soit nécessaire quel que soit leur niveau de quote-part dans la marque pour en bénéficier à leur juste valeur<sup>483</sup>. En cas de cession de marque et comme il a déjà été indiqué précédemment, le principe de la nécessité

---

<sup>482</sup> Cette décision fut très remarquée et commentée, voir ainsi : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 22 mars 2012, n° 09-68.067, P+B+I, de G. c/ SA Meubles Ikea France, JurisData n° 2012-005222, JCP E 2012, n° 1300 ; D. 2012, p. 873, obs. J. Daleau ; D. 2012, p. 1246, note A. Latil, D. 2012, p. 2842, obs. P. Sirinelli ; RTD civ. 2012, p. 338, obs. T. Revet, RTD com. 2012, p. 321, obs. F. Pollaud-Dulian ; Comm. com. électr. 2012, comm. 61, obs. C. Caron ; Propr. intell. 2012, n° 44, p. 455 ; PIBD 2012, n° 962, III, p. 364 ; Propr. industr. 2013, chron. 4, P. et F. Greffe, pt 7.

<sup>483</sup> Voir : P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, éd. Sirey, 1952, t. 1, p. 139 ; et pour un ouvrage reprenant plus récemment la même idée : J. Schmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, Droit de la Propriété Industrielle, Litec, 3<sup>ème</sup> éd. 2003, p. 248.

d'inscription au Registre national des marques auprès de l'INPI est la règle pour être reconnu propriétaire et donc titulaire de l'action, il est simplement à apporter deux précisions. Ainsi tout d'abord si la cession n'est que partielle, le cédant et le cessionnaire seront recevables à agir s'ils subissent tous deux un préjudice suite à une contrefaçon de leur marque<sup>484</sup>. Puis il faut relever que l'inscription dans le registre national n'est pas exigée dans l'hypothèse où l'action en contrefaçon est engagée par le cessionnaire à l'encontre du cédant de la marque, cela se justifie par le fait que l'inscription n'a pour but que de rendre la cession opposable aux tiers et qu'il ne s'agit pas dans ce cas d'un tiers<sup>485</sup>.

**708.** Il est à exposer le cas des tiers à qualifier de titulaire rapporté de l'action en contrefaçon où diverses hypothèses se présentent.

## **II. Les titulaires rapportés de l'action en contrefaçon**

**709.** Les biens protégés par le droit de la propriété intellectuelle ont une importance économique toujours plus notable, les enjeux patrimoniaux y sont importants car de multiples acteurs gravitent autour de ceux-ci et profitent des fruits pouvant ici être produits, cela tant en matière de propriété littéraire et artistique que de propriété industrielle. C'est donc d'autres tiers intéressés en plus du seul propriétaire des droits qui doivent pouvoir être en mesure de faire sanctionner les atteintes patrimoniales qui entraveront l'exploitation normale du bien. Il est d'ailleurs bien ici seulement question d'atteintes à des prérogatives patrimoniales existantes sur le bien protégé, car les prérogatives morales sont irrévocablement attachées au propriétaire du bien, et ne concernent que le droit d'auteur et le droit des artistes-interprètes, et à relever un reliquat de celui-ci existant en droit des brevets puisque l'article L. 611-9 du Code de la propriété intellectuelle indique un droit au nom de l'invention. Au sujet de ces tiers intéressés qui vont donc devenir des titulaires rapportés de l'action en contrefaçon, il faut en distinguer deux grandes catégories qui vont chacune concerner plus spécialement un des pans de la propriété intellectuelle. C'est ainsi qu'en matière de propriété littéraire et artistique il se trouvera les sociétés de perception et de répartition des droits, dites SPRD, ainsi que les organismes de défense professionnelle (A), alors qu'en matière de propriété industrielle, essentiellement mais pas uniquement donc, se trouve le sujet des licenciés (B).

### **A. SPRD et organismes de défense professionnelle**

**710.** Les auteurs et les différents bénéficiaires de droits voisins peuvent bénéficier d'un système de gestion collective de leur droits mis en place par le législateur, ce sont alors créées des sociétés de perception et de répartition des droits, plus simplement nommées ici SPRD, auxquelles les propriétaires des droits ont la

<sup>484</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 31 oct. 1991, PIBD 520/1992, III, p. 228.

<sup>485</sup> Voir : CA Lyon, 23 mars 1971, Ann. propr. ind. 1972, p. 48.

possibilité d'adhérer. Le but de ces sociétés est double, il est d'assurer une interface entre le public et les titulaires des droits protégés, mais aussi de s'assurer de la collecte des redevances d'utilisation des biens et de leur reversement aux adhérents. Il en existe de nombreuses selon les différents types d'œuvre ou de droit de la propriété littéraire et artistique existants, il est à citer notamment la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique), l'ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques), la SPEDIDAM (Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes), ou encore la SSCP (Société civile des producteurs phonographiques). C'est l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle qui donne la capacité « pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge ». Il faut là entendre que ces sociétés privées peuvent agir devant les juridictions, sans avoir à effectuer une quelconque notification au propriétaire des droits, et c'est donc véritablement une substitution à l'action qui est ici réalisée, la doctrine y voit une atteinte à l'adage « nul ne plaide par procureur », ce qui est indéniable et une justification à cela peut se voir dans le fait que ces SPRD ont les moyens de connaître et d'agir rapidement pour toute atteinte des droits de leurs adhérents, et que cela est alors dans leur intérêt. Il est donc acquis que ces sociétés puissent agir en se substituant à leurs membres, mais peuvent-elles s'arroger la qualité d'agir pour la protection des droits d'un non adhérent ? C'est dans une telle hypothèse que la Cour de cassation a eu à se prononcer dans l'affaire visant le film « Podium », en l'occurrence, la SPEDIDAM avait agi contre la société productrice de ce film, celle-ci prétendait que ce dernier avait été sonorisé à partir de la reproduction de plusieurs phonogrammes du commerce sans que l'autorisation des artistes-interprètes qui avaient participé aux enregistrements n'ait été recueillie. La Cour de cassation va alors confirmer la position de la Cour d'appel de Paris, et indique dans son attendu que selon les dispositions de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle : « quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète, qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action »<sup>486</sup>. Il a été précisé à l'occasion de cet arrêt que l'action aurait pu prospérer si un mandat avait existé. Cette solution de la Cour de cassation est à voir comme une affirmation de la rigueur des principes car l'article L. 321-1 dispose bien que ces SPRD peuvent agir pour les droits dont elles ont « *statutairement la charge* ». Par ailleurs la jurisprudence a eu à s'interroger par le passé pour des actions menées par ces sociétés relativement à la défense des droits d'auteurs contre des sociétés étrangères avec lesquelles elles avaient passé des accords de représentation, et pour la défense de ces intérêts là l'engagement de l'instance fut admis<sup>487</sup>. Il est à penser que si une telle situation se représentait l'action serait

---

<sup>486</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 19 février 2013, P+B+I, JurisData n° 2013-002624, JCP E n° 13, 25 Mars 2013, 336, note C. Caron.

<sup>487</sup> Voir : CA Aix-en-Provence, 5<sup>ème</sup> ch. corr., 7 janv. 1986, JurisData n° 1986-045455.

toujours admise puisqu'une convention existe entre les différentes SPRD en jeu. Il est essentiel d'indiquer de plus ici que c'est bien évidemment la défense des intérêts patrimoniaux qui est visée par la loi, mais là encore une évolution jurisprudentielle amène une reconnaissance pour ces sociétés à pouvoir agir par le biais de l'intervention accessoire, par conséquent sur le fondement de l'article 330 du Code de procédure civile, aux côtés du propriétaire des droits pour la défense des prérogatives morales de celui-ci<sup>488</sup>. Il est donc à noter que le rôle de ces SPRD est de plus en plus prégnant dans l'action en contrefaçon, et il faut s'assurer à ce que celui-ci n'en vienne pas à dénaturer les principes devant toujours s'assurer de la protection de l'œuvre avant celle des intérêts purement patrimoniaux, tout particulièrement ici le caractère intimement lié à la personne des droits moraux de l'auteur ou de l'artiste-interprète.

711. Le Code de la propriété intellectuelle en l'alinéa 2 de son article L. 331-1 permet également aux organismes de défense professionnelle d'agir en contrefaçon et d'être ainsi un autre titulaire de cette action, ainsi la loi indique ici qu'ils peuvent « ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ». C'est là un champ d'action élargi par rapport à celui des SPRD, la notion « d'intérêt » ici donnée par les textes étant plus vaste, car susceptible d'être entendue largement, mais il faut être attentif au fait qu'elles doivent justifier de poursuivre la défense d'un intérêt à la fois distinct de celui de l'un de leurs membres isolément et de l'intérêt général qui relève du seul ministère public<sup>489</sup>. Ceci dit, il convient de définir succinctement les organismes de défense professionnelle comme des groupements formés dans le but de protéger l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'ils représentent. C'est là un ensemble varié d'organismes qui peuvent être amenés à se voir reconnaître cette qualité, ce propos peut être illustré notamment par le fait qu'un Conseil national de l'ordre<sup>490</sup> ou un syndicat sont ici éligibles à devenir demandeur dans le cadre d'une action en contrefaçon. Il est à noter que de manière originale ce seul fondement remplit bien un rôle d'élargissement de l'accès à l'action en contrefaçon, notion à approfondir plus loin. Il est à signaler de plus qu'il fut ainsi permis à l'Agence de protection des programmes d'agir en contrefaçon<sup>491</sup>, tout comme au Centre national du cinéma et de l'image animée, bien que dans ce dernier cas ce ne soit pas tout à fait exact et la résistance des magistrats nécessita tout de même d'en passer

<sup>488</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A, 31 mars 2004, n° 2003/06582, JurisData n° 2004-237441, D. 2004, p. 2028, note B. Edelman ; Comm. com. électr. 2004, comm. 50, obs. C. Caron ; Propr. intell. 2004, p. 768, obs. A. Lucas, RIDA 2004, p. 292, note F. Pollaud-Dulian.

<sup>489</sup> Voir : CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 14 juin 1972, RIDA oct. 1972, p. 135.

<sup>490</sup> C'est là l'Ordre des architectes qui agit, et la particularité était qu'il s'agissait d'une intervention accessoire pour la défense du droit moral d'un architecte, voir : Paris, 11 juill. 1990, RIDA 1990/ 4, p. 299.

<sup>491</sup> Voir alors pour des décisions où cet agence est bien reconnue en tant qu'organisme de défense professionnelle : CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch. corr., 2 mars 1989, Expertises 1989, p. 242 ; CA Versailles, 12<sup>ème</sup> ch., 7 oct. 1993, JurisData n° 1993-046299 ; T. corr. Paris, 12 déc. 1997, Expertises 1998, p. 272, obs. V. Beaujard.

par la loi pour stabiliser la situation<sup>492</sup>. Les buts de la jurisprudence et du législateur convergent logiquement en vue d'assurer une protection plus effective des œuvres.

712. Il est à exposer maintenant le rôle pouvant être occupé par les licenciés dans l'engagement de l'action en contrefaçon.

### **B. L'engagement de l'action en contrefaçon par les licenciés**

713. S'interroger sur le rôle du licencié au sein de l'action en contrefaçon est légitime, car celui-ci est, au sens large, un tiers investi par convention de droits sur un bien. Il apparaît immédiatement dans cette définition étendue qu'une grande diversité de types de licence est envisageable, mais il est à distinguer deux catégories majeures de licences qui vont ici être déterminantes de la qualité à agir, et donc d'une titularité de l'action en contrefaçon, ce sont les licences dites exclusives et celles dites simples. Une licence exclusive s'entend comme celle que le propriétaire des droits consent en s'interdisant d'en céder toute autre pour le même objet et territoire. En matière de propriété intellectuelle les droits pouvant en faire l'objet sont vastes, et ainsi tout bien protégé par ce régime peut en principe en être le sujet.

714. Il faut tout de suite indiquer que c'est dans le domaine de la propriété industrielle que prospèrent quasi-exclusivement les différents types de licence, mais pas uniquement. Ainsi suite au développement constant des droits voisins du droit d'auteur, la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 a introduit une disposition à l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle indiquant que « *le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du Livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit* », et précisant tout de même que « *l'exercice de l'action est notifié au producteur* ». Ce texte est sujet à la critique et reconnu comme mal rédigé, car il ne permet pas de savoir si c'est la seule licence exclusive qui est visée, et de plus sa cible est extrêmement réduite, seuls sont en effet visés les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, alors qu'une licence peut tout aussi bien concerner le droit d'auteur, le droit des producteurs de bases de données ou encore les autres droits voisins, une telle distorsion entre les régimes est regrettable. Il doit donc être étendu cela à l'ensemble des matières du livre II du Code de la propriété intellectuelle en précisant le type de licence visé, et d'être ici favorable à une extension au licencié non exclusif. Une application jurisprudentielle récente de ce texte est à relever, il y apparaît que le sous-licencié d'un producteur est recevable à agir en contrefaçon, cela fut alors l'occasion de connaître une illustration de

---

<sup>492</sup> Voir : Cass. crim., 10 mai 1993, n° 92-82.205, JurisData n° 1993-001344, Bull. crim. 1993, n° 169 ; cette affaire concernait la matière pénale et la Cour de cassation refusa au Centre national du cinéma et de l'image animée la qualité à agir en l'espèce, le législateur intervint alors par la rédaction de l'article L. 331-3 du Code de la propriété intellectuelle pour lui accorder spécialement la possibilité de se porter partie civile dans une telle hypothèse.

l'application de la loi dans le temps, mais également de voir que c'est le fait de détenir des droits exclusifs sur le bien qui est essentiel et non le type de licence<sup>493</sup>. Le rôle du magistrat est fut ici tout à fait fondamental dans l'établissement de la juste qualification du contrat, comme c'est classiquement le cas depuis longtemps dans le domaine de la propriété industrielle.

**715.** Maintenant c'est précisément en matière de propriété industrielle qu'il faut étudier la question de l'engagement de l'action en contrefaçon par des licenciés. Le sujet des licences est une préoccupation bien connue de cette matière et c'est ainsi que dans une rédaction très proche, les articles du Code de la propriété intellectuelle L. 521-2 relativement aux dessins et modèle, L. 615-2 au sujet des brevets, L. 623-25 concernant les certificats d'obtention végétale, et L. 716-5 pour le sujet des marques permettent aux bénéficiaires d'un droit exclusif d'exploitation d'exercer l'action en contrefaçon, sauf en cas de stipulation contraire du contrat de licence et seulement après une mise en demeure infructueuse du propriétaire des droits en cause qui n'exercerait pas cette action. Les textes sont précis et autorisent sous conditions à ces licenciés particuliers d'exercer l'action en contrefaçon, faisant ainsi d'eux de véritables titulaires de celle-ci pouvant alors se substituer au titulaire naturel. Il faut exposer à présent les conditions permettant donc au licencié d'agir en lieu et place du propriétaire.

**716.** La condition première exigée par les tribunaux et présidant toutes les autres se trouve dans le fait que la convention de licence doit être constatée par écrit et être correctement mentionnée dans le registre national afférent au bien en cause. C'est là une exigence de formalisme qui est rappelée salutairement avec constance par les tribunaux, mais une certaine souplesse est tout de même autorisée. Ainsi il faut donc rappeler que c'est là une formalité nécessaire à l'opposabilité du contrat de licence et non à sa validité<sup>494</sup>, et par conséquent qu'il est admis de réaliser cette inscription en cours d'instance afin de régulariser le défaut de qualité à agir du demandeur licencié<sup>495</sup>. Il faut également être attentif à la date d'entrée en vigueur du contrat de licence, car le licencié exclusif ne peut voir son action en contrefaçon recevable que pour des faits postérieurs à cet événement<sup>496</sup>, il n'est pas là question

<sup>493</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 20 mars 2013, n° 11-23.474, JurisData n° 2013-005056, Comm. com. électr. 2013, comm. 65, note C. Caron, relativement à la problématique d'application de loi dans le temps c'est le bénéfice de l'article 126 du Code de procédure civile qui est ici reconnu.

<sup>494</sup> Voir : Cass. Com. 18 déc. 2001, PIBD 2002 n° 737, III.99, en matière de brevet ; voir aussi : CA Paris, 14<sup>ème</sup> ch., 17 juin 1994 : PIBD 574/1994, III, p. 482 ; TGI Lyon, ord. réf., 17 mars 1998 : PIBD 656/1998, III, p. 329, tous deux en matière de marque. Les exemples présentés ici peuvent sans difficultés s'étendre au sujet des dessins et modèles ainsi des certificats d'obtention végétales, les textes applicables étant quasi-similaire.

<sup>495</sup> Voir : Cass. Com. 26 avr. 1994, pourvoi n° 92-14316 ; voir aussi : Cass. Com. 18 févr. 2004, pourvoi n° 02-16703, tous deux en matière de brevet ; voir : Cass. Com., 18 févr. 2004, PIBD 790/2004, III, p. 415, Ann. propr. ind. 2004, p. 6, en matière de marque. À étendre au sujet des dessins et modèles et des certificats d'obtention végétales pour les mêmes raisons que précédemment.

<sup>496</sup> Voir : CA Lyon, 30 mars 1976, PIBD 1976, n° 178, III, p. 400 ; voir aussi : CA Paris, 28 juin 1996, PIBD 1997, n°

d'aménagement contractuels comme lors d'un contrat de cession de propriété. Il peut être envisagé une hypothèse qui a déjà été tranchée par les tribunaux, celle où le licencié exclusif est devenu le propriétaire du bien, même en cours de procédure, celui-ci est alors jugé toujours recevable à poursuivre des atteintes survenues alors qu'il était licencié<sup>497</sup>.

**717.** Puis la deuxième condition réside dans le fait qu'il doit s'agir d'une licence exclusive, et cela ne se présume pas de la simple mention qualifiant comme tel le contrat de licence, le juge doit lui-même souverainement le vérifier en s'attachant à l'étendue des droits conférés<sup>498</sup>, la mention de l'exclusivité n'est d'ailleurs pas nécessaire<sup>499</sup>. La jurisprudence est également ferme sur ce point, cela dans le but de s'assurer de l'existence de l'intérêt légitime à agir et d'éviter la multiplication des actions. Il est à ajouter qu'une licence exclusive peut être accordée pour simplement une partie des usages de l'invention dans le cas d'un brevet, le licencié ne peut alors agir en contrefaçon que pour la défense de cette application faisant l'objet de la licence<sup>500</sup>.

**718.** Une troisième condition à l'engagement par le licencié d'une action en contrefaçon est qu'il ne doit pas exister de mention contractuelle s'y opposant, c'est une affirmation classique de la force des conventions mais tout de même envisagée par les textes applicables, et le propriétaire peut donc s'octroyer la faculté d'être l'unique titulaire de cette procédure.

**719.** La dernière condition présidant à l'action en contrefaçon du seul chef du licencié exclusif réside dans une formalité en deux étapes. Il doit être ainsi procédé dans un premier temps à une mise en demeure du propriétaire des droits d'agir en contrefaçon, puis dans une deuxième phase celle-ci doit être restée infructueuse. Il a été jugé en matière de brevet, mais la solution peut être étendue aux autres matières, que l'absence de mise en demeure n'est pas un obstacle à l'engagement

621, III, p. 583. Lorsque la licence est expirée, il est à indiquer également que le licencié exclusif peut poursuivre pour des atteintes s'étant produites avant cette expiration, voir alors : TGI Paris, 9 avr. 1993, PIBD 1993, n° 551, III, p. 537.

<sup>497</sup> Voir : Cass. Com., 11 janv. 2000, Dossiers brevets 2000, III, 1, PIBD 2000, n° 697, III, p. 217 ; JCP G 2000, IV, 1339, n° 9 ; JCP E 2000, p. 346, Gaz. Pal. 2000, somm. p. 725 ; D. 2000, act. jurispr. p. 146, obs. B. Poisson ; D. 2002, p. 1197, obs. J. Raynard ; Rev. Lamy dr. aff. 2000, n° 26, § 1622, Bull. civ. 2000, IV, n° 6, cet arrêt fut particulièrement commenté car lors de la cession de propriété il avait été précisé que celle-ci rétroagissait au jour de la demande de dépôt, la Cour a tranché dans le sens où durant la période où celui-ci était un licencié il ne peut agir qu'à ce titre, ignorant ainsi cette stipulation et privant de portée cette clause.

<sup>498</sup> Voir : TGI Paris, 28 mai 2002, PIBD 2003, n° 758, III, p. 97.

<sup>499</sup> Voir : CA Paris, 14 mai 1976, PIBD 1976, n° 181, III, p. 471, Dossiers brevets 1977, I, 4 ; D. 1976, inf. rap. p. 286, il est là jugé qu'une licence de brevet qualifiée contractuellement d'exclusive, n'est en réalité qu'une licence simple car le contrat réservait le droit d'exploiter à trois sociétés concédantes la licence, dont une était propriétaire du brevet donné en licence.

<sup>500</sup> Voir : TGI Paris, 5 oct. 2005, PIBD 2006, n° 821, III, p. 11, où la licence exclusive n'accordait que l'exploitation des lunettes de vue, excluant donc des lunettes de soleil.

de l'action par le licencié exclusif si le propriétaire des droits donne explicitement la faculté d'agir à celui-ci. Il peut alors être procédé par lettre<sup>501</sup>, ou encore par une mention spéciale qui doit être inscrite dans le registre national comportant l'inscription de la licence et donc une précision expresse à ce sujet<sup>502</sup>, il ne doit pas y avoir de difficulté d'interprétation de la clause<sup>503</sup>. Le principe est de fait qu'il ne peut y avoir de renonciation implicite au droit d'agir par le propriétaire des droits, et conséquemment que la possibilité d'agir en contrefaçon pour le licencié exclusif doit être ouverte sans équivoque. Dans la situation d'une mise en demeure classique, c'est seulement à l'issue de ce processus, et qui suppose donc de laisser s'écouler un certain délai, que le licencié exclusif pourra agir seul en contrefaçon, mais alors se pose la question de la durée de ce délai. Il faut être attentif et considérer alors que le licencié qui engagerait l'action au lendemain de la mise en demeure du propriétaire ne laisse pas un temps suffisant à ce dernier pour répondre, car si celui-ci engageait une action en contrefaçon, celle du licencié serait jugée irrecevable. Mais alors à partir de quel moment faut-il considérer qu'il y a un manque de diligence du titulaire du droit de propriété, voire une négligence de celui-ci ? Il faut là aussi rester prudent et estimer qu'un délai raisonnable est à exiger dépendant en grande partie des usages et des circonstances de fait, car si les actes de contrefaçon à incriminer représentent un péril pour les droits en jeu, ce délai pourra être des plus courts, mais de s'assurer autant que possible des intentions du propriétaire.

**720.** Il faut brièvement évoquer le cas particulier des licences obligatoires et des licences d'office qui existent en matière de brevet et de certificats d'obtention végétale, il faut là se porter respectivement vers les articles L.615-2 et L. 623-25 du Code de la propriété intellectuelle. Ce sont là les hypothèses de licence obligatoire pour défaut d'exploitation, de licence de perfectionnement, de licence dans l'intérêt de la défense nationale, et de licence d'office dans l'intérêt de la santé publique qui sont visées, et il est donc permis par la loi que les titulaires de ces licences puissent agir en contrefaçon à la condition d'avoir vainement mis en demeure le propriétaire des droits de le faire. Il faut alors prendre les mêmes précautions que celles envisagées antérieurement et s'assurer de la renonciation du titulaire des droits à agir. Il ne peut être envisagé d'autres conditions ici car il n'y a pas de contrat de licence, c'est une décision de justice ou administrative qui accorde ce type de licence bien particulière, et celle-ci sera donc publiée dans le cadre de son octroi, ne nécessitant pas par conséquent d'inscription dans le registre national afférent pour être opposable aux tiers, même si en pratique cela sera préférable dans un souci de clarté. Il faut apporter deux autres précisions supplémentaires au sujet de ces licences obligatoires ou d'office, tout d'abord celles-ci ne privent pas le propriétaire des droits d'exploiter lui-même le bien, de plus elles ne sont pas exclusives,

---

<sup>501</sup> Voir : TGI Paris, 13 mars 1998, Dossiers brevets 1998, II, 6, Propr. intell. 1998, n° 85, p. 29.

<sup>502</sup> Voir : TGI Paris, 16 oct. 2009, PIBD 2010, n° 910, III, p. 68, c'est là au sujet des marques.

<sup>503</sup> Voir : CA Paris, 16 mai 2003, n° 2001/14523, JurisData n° 2003-222647, Ann. propr. ind. 2003, p. 336 et 346, PIBD 2003, n° 773, III, p. 500 et 504, où la clause est jugée ambiguë.

permettant donc à ce dernier d'accorder parallèlement d'autres licences. Puis il est à préciser qu'il ne peut être uniquement envisagé de poursuivre que des actes de contrefaçon s'étant produits à partir de la date d'obtention de la licence obligatoire ou d'office.

721. Il est maintenant à s'interroger sur l'évolution de la titularité de l'action en contrefaçon.

## **§2. La titularité de l'action en contrefaçon doit-elle évoluer ?**

722. Le précédent développement présente les différents titulaires de l'action en contrefaçon, cette action en justice bien spécifique à la défense des prérogatives existantes sur un bien protégé par le droit de la propriété intellectuelle. Il apparaît finalement qu'il existe de fait deux grandes catégories de titulaire de cette action en contrefaçon, les propriétaires des droits sur le bien et les tiers s'étant vus reconnaître un droit d'utilisation spécial de l'objet protégé par le biais d'un contrat ou d'une décision. Il est à s'interroger désormais en se demandant si le système mis en place est équilibré, et s'il assure conséquemment un accès assez large à l'action en contrefaçon qui permette une protection efficiente des biens, doit-il donc y avoir une évolution de la titularité de l'action en contrefaçon ?

723. Il doit tout d'abord être insisté sur le fait qu'il s'agit ici de s'interroger sur le déclenchement de l'action en contrefaçon, et non sur la possibilité de s'y joindre, il y a là une différence fondamentale. Ainsi de façon générale celui qui engage une action en justice indique par un tel geste posséder une autorité sur un objet de droit, des droits sur celui-ci, et juridiquement il doit y avoir un intérêt à agir, une qualité à agir, un droit d'agir. Se présenter devant une juridiction afin de déclencher une action représente bien plus que simplement obtenir la réparation d'un préjudice, même s'il ne faut pas être naïf en n'oubliant pas que l'aspect pécuniaire de la chose est bien souvent prépondérant, il y a tout de même là une symbolique forte indiquant un lien puissant avec cet objet juridique. Par conséquent il ne doit pas être galvaudé cette faculté d'engagement d'une action devant les tribunaux, il faut que celle-ci soit limitée à certains dans le but de préserver les principes la dirigeant, et notamment en droit de la propriété intellectuelle relativement à l'action en contrefaçon.

724. Revenant à présent au cœur du thème propre à cette étude, les différents sujets de droit de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle sont tout à fait l'illustration de ce qu'il est possible de concevoir d'un lien fort entre un objet juridiquement protégé et celui qui en est, originellement tout du moins, le propriétaire puisqu'il s'agit d'une création, d'une invention, d'un concept fruit du fort intérieur de ce dernier. Il est donc légitime que le créateur ou inventeur du bien, entendu ici largement, et bénéficiant d'une présomption de propriété des droits, soit le premier à bénéficier de la titularité de l'action en contrefaçon. Plus largement le propriétaire du bien, que ce dernier ait été notamment acquis par cession ou héritage, est donc

légitimement qualifié de titulaire naturel de l'action en contrefaçon. Il n'y a pas là de difficulté et en matière de propriété intellectuelle celui bénéficiant des droits de propriété sur le bien est toujours désigné en premier lieu par les textes pour déclencher l'action en contrefaçon. Une priorité est même reconnue à ce dernier dans le cadre d'une telle action, car, tel qu'il a déjà été dit, si l'action est initiée par le licencié exclusif alors que le propriétaire n'y avait pas renoncé et fait alors de même quelques temps plus tard, l'action de ce licencié sera tout simplement irrecevable. L'action en contrefaçon du propriétaire est donc considérée comme prioritaire sur l'autre même si elle est intervenue postérieurement dans le temps, c'est bien une affirmation incontestable de la supériorité reconnue à celui-ci.

**725.** Afin de s'interroger sur une évolution de la titularité il peut être intéressant en premier lieu de rebondir sur la question de l'engagement de l'action en contrefaçon par le licencié exclusif alors que le propriétaire n'aurait pas agi et n'aurait donc pas répondu aux sollicitations de ce licencié, c'est en fait là la problématique du propriétaire négligeant. Quelle est la période de temps nécessaire à ce que l'action en contrefaçon déclenchée par le licencié exclusif ne risque plus d'être déclarée irrecevable suite au fait que le propriétaire des droits resté silencieux soit soudainement désireux de mener également une action en contrefaçon ? Il existe bien là une difficulté, il faut alors considérer que c'est la notion de délai raisonnable qui est à prendre en compte, mais en pratique comment doit-il être estimé ? Il est utile de se référer à cette même notion de délai raisonnable apparaissant en matière de saisie-contrefaçon et issu de la directive européenne n° 2004/48/CE du 29 avril 2004, transposée en droit interne par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, et c'est alors très concrètement une période ne dépassant pas « vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long » qui sert de référence. Il est tout à fait opportun de s'interroger sur cette problématique du propriétaire négligent à la défense de ses droits alors qu'il aurait été préalablement alerté par son licencié exclusif. La situation peut se présenter pour des titulaires de droit étant en fait de grands groupes internationaux au vaste portefeuille de brevets, par exemple, et ayant de multiples licenciés exclusifs sur différents territoires, s'il n'agit pas promptement qu'en sera-t-il de ce dernier pour qui cette licence peut constituer un élément fondamental de son activité ? Les textes déjà cités doivent donc permettre au licencié exclusif d'agir, en ajoutant cette référence additionnelle à un délai raisonnable au terme duquel l'action en contrefaçon de celui-ci n'est plus susceptible d'être rejetée suite à l'engagement inattendu du titulaire des droits. En limitant cela à la seule hypothèse du bénéficiaire d'une licence exclusive, il ne serait alors pas apporté de bouleversement à ce régime de l'action en contrefaçon, il y aurait simplement une sécurité juridique supplémentaire au profit d'un acteur important de l'économie de ces biens protégés par le droit de la propriété intellectuelle.

**726.** Il convient de se questionner sur l'évolution de la titularité de l'action en contrefaçon en cherchant s'il est possible de l'ouvrir à de nouveaux bénéficiaires, qui

ne sont donc pas visés par les textes. Avant de chercher à élargir éventuellement les titulaires de cette procédure, il faut être assuré sur les principes, et rappeler avec fermeté que l'action en contrefaçon au sens large a pour vocation de réparer un préjudice patrimonial ou moral, pour toutes les atteintes à un bien protégé par le droit de la propriété intellectuelle. C'est donc avant tout un sujet de droit des biens qui connaît une protection spéciale, et l'existence de l'intérêt, du droit et de la qualité à agir doivent être solidement établis pour mener une action particulière sur ce bien, cela a déjà été dit mais il est utile d'insister sur ce point ici. C'est cela qui justifie en effet qu'au sein des diverses variantes de licence, seules celles permettant la jouissance de droits exclusifs, et plus accessoirement les licences d'office ou obligatoires, puissent ouvrir à leurs bénéficiaires la possibilité de mener une action en contrefaçon en lieu et place du propriétaire des droits, car il y a bien là à demander la réparation d'un préjudice patrimonial. Il est ainsi à exclure les simples licenciés, les simples revendeurs car ils sont les éléments d'un circuit commercial et ne peuvent agir que pour les biens, les marchandises qu'ils ont en stock, dont ils ont de fait la maîtrise. Ces derniers ne peuvent agir qu'à ce niveau, celui du produit, pas pour l'œuvre, le brevet ou encore par exemple le modèle qui se trouve être à l'origine de ce produit. Que se passe-t-il si cet acteur du commerce constate des actes de contrefaçon ou supposés tels, et qu'il en arrive même à établir que cela lui cause un préjudice patrimonial ? Il ne pourra que transmettre cette information au titulaire des droits, ou éventuellement à un licencié exclusif (dans un schéma commercial de réseau de vente), et attendre que celui-ci engage une action en contrefaçon pour se joindre à l'action afin d'obtenir réparation de son propre préjudice. Qu'en est-il si le titulaire de l'action en contrefaçon se montre négligent ? Ce licencié ou revendeur simple peut en arriver à se tourner vers le procureur de la République qui pourra éventuellement déclencher l'action publique par le biais de la voie pénale, c'est une hypothèse bien particulière qui sera abordée plus amplement lors de l'étude du procès pénal de la contrefaçon.

**727.** À présent toujours au sujet d'un élargissement de ceux pouvant agir en contrefaçon, il faut ici à nouveau relever, en matière de droit de la propriété littéraire et artistique, que la rédaction de l'alinéa 3 de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle est dommageable car elle exclut les licenciés du droit d'auteur, ainsi que ceux des producteurs de bases de données ou des entreprises de diffusion audiovisuelle de sa formulation. Ces différents acteurs de la vie patrimoniale d'un bien, qui n'ont pas moins de poids que les licenciés des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, se voient donc être irrecevables à agir en contrefaçon, alors qu'en toute logique ils devraient l'être. Il y a là une distorsion tout à fait injustifiée de régime juridique entre les différents titulaires de licence au sein de la propriété littéraire et artistique, cela nuit à la lisibilité de la matière qui fut par ailleurs largement améliorée par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, et les errements législatifs sont ici regrettables.

**728.** Il est utile en matière de propriété industrielle, et plus particulièrement au sujet des brevets, de s'interroger sur le bénéficiaire de l'exception très particulière de possession personnelle antérieure de l'article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle. Il est à rappeler que c'est là une exception au monopole d'exploitation du propriétaire du brevet, et qui permet à celui en bénéficiant d'exploiter librement le brevet pour son propre bénéfice. Maintenant en se remémorant la rédaction de l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle qui gouverne le déclenchement de l'action en contrefaçon, il faut bien constater qu'aucune mention n'est faite en relation avec l'exception de possession personnelle antérieure. Est-ce donc à entendre que le bénéficiaire de celle-ci ne puisse agir en contrefaçon ? Il est bien clair que dans cette hypothèse le titulaire de cette possession n'a pas la qualité d'un licencié et encore moins celle d'un propriétaire de brevet, par conséquent il semble logique dans la rigueur des textes de considérer qu'il ne peut agir en contrefaçon. Cela ne doit pas être vu comme regrettable, car le brevet n'est pas un objet juridique anodin et l'action en contrefaçon afférente à sa défense se doit d'être définie précisément par la loi, notamment au sujet de ses titulaires. Or le déclenchement de l'action en contrefaçon est bel et bien limité à certaines personnes habilités par la loi. Mais cette volonté du législateur de concentrer ce contentieux entre les mains du seul propriétaire, et de ceux qu'il a choisis (à l'exception toujours des licences obligatoires et d'office) peut se voir aussi comme un blocage, car celui usant de son droit de possession personnelle antérieure est parfois plus à même d'être au fait des atteintes contrefaisantes subies par un brevet, et sera peut être également celui en subissant les plus lourdes conséquences pratiques. Il doit alors dans une telle situation être à même de pouvoir engager l'action en contrefaçon, car cela bénéficierait tout autant au propriétaire du brevet, et apporterait de plus une réponse à des problématiques où ce dernier serait négligent et donc inactif face aux atteintes subies par son bien. Il est ici à relever une solution jurisprudentielle établie sous le régime de l'ancien article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, de rappeler que sous l'empire de ce texte il était possible d'agir en interdiction provisoire d'actes argués de contrefaçon sur le seul fondement d'un brevet et à la condition du caractère sérieux de l'action au fond à venir, donc sans la précision existant actuellement de la nécessaire qualité de propriétaire des droits sur celui-ci. Dans ce cadre législatif il fut admis par la Cour d'appel de Paris d'engager une telle action d'interdiction provisoire sur le fondement d'une possession personnelle antérieure<sup>504</sup>, alors que cela n'est plus le cas actuellement. Il faut là admettre que le régime ancien de l'action en contrefaçon ouvrait à un acteur la possibilité d'agir dans un but de défense du brevet et qui à présent a disparu, il serait donc profitable que le législateur habilite légalement le bénéficiaire d'une possession

---

<sup>504</sup> Voir : CA Paris, 14<sup>ème</sup> ch., sect. A, 27 oct. 1999, Act. propr. ind. 2/2000, p. 151, il fut alors indiqué « que s'il appartiendra au tribunal saisi de l'action au fond d'apprécier la portée exacte de ces pièces et leur éventuelle valeur justificative, elles ne sont pas pour autant de nature à priver cette action de son apparence de sérieux », et reconnaissant le fait d'envisager l'action en se fondant sur cette exception de possession personnelle antérieure.

personnelle antérieure sur un brevet afin que celui-ci puisse enclencher l'action en contrefaçon. Cela pourrait se faire dans les mêmes conditions que celles requises pour le licencié exclusif, ce serait là une solution équilibrée qui ne bouleverserait pas l'économie de cette procédure. En l'état actuel du droit il est par conséquent simplement envisageable à ce que la possession personnelle antérieure permette d'intervenir au côté du propriétaire du brevet lors de l'action au fond en contrefaçon en se fondant sur l'article 1382 du Code civil que les tribunaux ont récemment admis comme recevable au sujet de revendeur<sup>505</sup>. Cette position de la jurisprudence est une application de la loi n° 2008-776 dite de modernisation de l'économie qui a autorisée suite à une modification de l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle le licencié non inscrit à participer à l'action en contrefaçon au côté du titulaire des droits pour la réparation de son préjudice propre, une telle approche est tout à fait extensible dès à présent aux situations de possession personnelle antérieure.

**729.** Au sujet de la titularité de l'action en contrefaçon, il est à s'interroger sur l'élargissement de celle-ci à certains, mais également dans l'autre sens sur une extension éventuellement trop importante de la possibilité d'agir au regard des principes. Il s'agit de traiter à présent de cette dernière hypothèse en matière de propriété littéraire et artistique et tout particulièrement relativement aux actions menées par les sociétés de gestion collective, et d'évoquer aussi les organismes de défense professionnelle. Tout d'abord au sujet des sociétés de gestion collective, dites aussi sociétés de perception et de répartition des droits, il faut se féliciter que la jurisprudence ait récemment, et désormais de façon constante, refusé le bénéfice de l'ouverture d'une action en contrefaçon par ces sociétés pour des non adhérents<sup>506</sup>. Ces sociétés arguaient agir pour l'intérêt de la profession ou pour la défense des intérêts d'un titulaires des droits, mais ce faisant, elles ne respectaient pas le principe de relativité des conventions, car c'est seulement un contrat liant la société à un propriétaire des droits qui ouvre la possibilité d'agir en contrefaçon, et par ailleurs elles n'ont pas vocation à défendre les intérêts de la profession en général mais ceux uniquement de leurs membres. Puis parallèlement il faut regretter que les tribunaux accueillent les interventions accessoires des sociétés de gestion pour la défense des droits moraux de l'auteur, cela par le biais de l'article 330 du Code de procédure civile et par une interprétation trop extensive du deuxième alinéa de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle<sup>507</sup>. Les prérogatives morales sont effet

<sup>505</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch. B, 19 janv. 2007, Propr. ind. 2007 comm. 16, J. Raynard ; voir aussi : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 3<sup>ème</sup> sect., 3 mars 2010, Propr. ind. 2010. 17 note J. Raynard.

<sup>506</sup> Voir : CA Paris, pôle 5, 2<sup>ème</sup> ch., 22 oct. 2010, n° 09/15636, JurisData n° 2010-023586 ; voir aussi plus récemment toujours avec le SPEDIDAM s'étant montré particulièrement active : CA Paris, pôle 5, 1<sup>ère</sup> ch., 18 mai 2011, n° 09/01971, JCP E 2009, 1471, N. Binctin.

<sup>507</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A, 31 mars 2004, n° 2003/06582, JurisData n° 2004-237441, D. 2004, p. 2028, note B. Edelman ; Comm. com. électr. 2004, comm. 50, obs. C. Caron ; Propr. intell. 2004, p. 768, obs. A. Lucas ; RIDA 2004, p. 292, note F. Pollaud-Dulian.

attachées de façon incessible à la seule personne de l'auteur ou de ses ayants droit, et donc ne peuvent par principe être incluses dans le contrat liant le titulaire des droits moraux avec ces sociétés de gestion collective, par conséquent les principes sont dénaturés, car même si elle agit accessoirement à l'action c'est pour des droits dont elle n'a pas la charge. Une telle attitude des juridictions est tout à fait dommageable au respect de la rigueur des principes, et par conséquent seul l'auteur ou ses ayants droit peuvent être admis à intervenir dans une action en contrefaçon visant la défense des droits moraux sur une œuvre, c'est ainsi que doit être considérée l'approche personnaliste du droit d'auteur. Il faut aussi aborder ici la question de l'engagement de l'action en contrefaçon par les organismes de défense professionnelle, les textes les traitent parallèlement aux sociétés de gestion collective lorsqu'il s'agit d'agir en contrefaçon, mais il faut bien relever que ces deux entités sont très différentes et poursuivent un objectif bien distinct de ces dernières. Les organismes de défense professionnelle ont bien statutairement la charge de défendre les intérêts d'une profession, il est donc à saluer l'initiative du législateur déjà citée qui le conduisit à autoriser le Centre national du cinéma à agir en contrefaçon, et à encourager la formation de tels organismes à même d'avoir un large regard permettant de mieux appréhender les éventuelles atteintes d'actes de contrefaçon.

**730.** Il est à traiter ici en dernier lieu une situation particulière pouvant exister entre une société de gestion collective et un propriétaire de droits de propriété littéraire et artistique, celle où ce dernier a cédé l'ensemble de ses prérogatives patrimoniales à cette société. Cette pratique est encouragée par certains qui y voient un moyen de protection des auteurs ou autres titulaires initiaux des droits face à un marché des biens culturels de plus en plus complexe et aux enjeux économiques majeurs<sup>508</sup>. Par ce moyen la société de gestion collective devient alors le cessionnaire des droits patrimoniaux et la Cour de cassation avait clairement établi que le cédant se trouvait dessaisi de toute action en contrefaçon patrimoniale<sup>509</sup>. Le cédant ne peut alors par principe être investi à agir qu'en matière de défense de ses droits moraux, pour les matières en connaissant, mais un mouvement jurisprudentiel conduit à lui reconnaître un droit d'agir résiduel au niveau patrimonial et donc de mener une action en contrefaçon à ce sujet<sup>510</sup>. C'est là une extension de la qualité de titulaire de l'action en contrefaçon qui a émergé par le biais de la jurisprudence, mais cela suite à une torsion de l'interprétation des conventions entre les propriétaires des droits et ces sociétés de gestion collective. En effet, il est considéré que c'est en fait un droit de gestion sur les droits patrimoniaux qui est cédé et non ceux-ci en eux-mêmes.

<sup>508</sup> Voir à ce sujet : G. Karnell, « Doits individuels dans un commerce de gros », RIDA juill. 1993, p. 2.

<sup>509</sup> Voir : Cass. com., 5 nov. 1985, RIDA juill. 1986, p. 125 ; voir aussi : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 18 oct. 1989 : D. 1990, jurispr. p. 505, note P.-Y. Gautier.

<sup>510</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 4 avr. 1991, Bull. civ. 1991, I, n° 115, D. 1992, jurispr. p. 261, note P.-Y. Gautier, où il avait déjà été reconnu implicitement cette possibilité ; voir alors : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 24 févr. 1998, Bull. civ. 1998, I, n° 75, RIDA juill. 1998, p. 211, note A. Kéréver, D. 1998, jurispr. p. 471, note A. Françon.

C'est donc bien une évolution de la titularité de l'action en contrefaçon qui est ici observée, mais il est à regretter que cela fasse suite à une dénaturation des conventions et des principes généraux contractuels, il serait donc préférable d'en revenir à une plus saine orthodoxie des principes<sup>511</sup>, ou alors compléter les textes existants en réservant cette possibilité aux cédants des droits sous certaines conditions telles qu'une mise en demeure infructueuse de la société de gestion collective cessionnaire.

**731.** Il est maintenant à traiter de l'homogénéité des prérequis gouvernant l'accès à l'action en contrefaçon.

## **Section 2. L'homogénéité des prérequis juridiques**

**732.** Suite à la recherche de la titularité de l'action dans le développement précédent, il est essentiel de traiter à présent de questions fondamentales à toute action en justice, ce sont celles de l'opposabilité (§1) et de la prescription (§2) relativement aux droits qui vont être revendiqués lors du procès en contrefaçon. Il s'agit là de principes directeurs à toute action en justice. Si l'habilitation par les textes à agir en contrefaçon est essentielle et cible précisément une procédure particulière, il faut bien s'assurer du fait que les droits à défendre soient opposables aux tiers, et également que l'atteinte à ces droits n'est pas prescrite rendant alors de fait l'engagement de l'action inutile.

### **§1. L'opposabilité**

**733.** Dans son approche la plus large, l'opposabilité doit se définir comme le rayonnement d'un fait, d'un acte ou d'une décision juridique, c'est-à-dire la connaissance que peuvent en avoir les tiers. C'est un principe général qui a pour but d'empêcher le fait de se prévaloir de conventions secrètes que le caractère public de la justice ne pourrait reconnaître. En matière de propriété intellectuelle l'opposabilité des droits la composant connaît, comme bien souvent dans ce domaine, la scission marquant le droit de la propriété littéraire et artistique (I) de celui de la propriété industrielle (II), car le premier relève de l'opposabilité du fait de la création, alors que le second s'inquiète de celle des actes nécessaires à sa reconnaissance. C'est donc classiquement deux problématiques différentes qui marquent l'opposabilité de ces droits.

---

<sup>511</sup> La jurisprudence n'est tout de même pas unifiée à ce sujet, voir pour une décision contraire : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 23 juin 2004, RIDA janv. 2005, p. 290, où il est précisé que « *l'apport des droits en cause par l'auteur, du fait de son adhésion, rend la Sacem seule recevable à agir en réparation d'une atteinte à ses droits patrimoniaux* ».

## I. L'opposabilité en matière de propriété littéraire et artistique

734. Il existe dans le domaine de la propriété littéraire et artistique une difficulté qui lui est propre relativement à cette question de l'opposabilité par rapport aux tiers, celle de la spontanéité de l'émergence du droit et de sa protection dans l'intimité du créateur. La question a déjà été évoquée de la naissance du droit d'auteur ou des droits voisins de celui-ci, et le principe cardinal à réaffirmer avec force réside en la naissance du droit les protégeant dès leur création, mais qu'en est-il de son opposabilité ? C'est là une problématique qui est à l'interface du pur principe de droit et de sa mise en œuvre pratique, car un droit non appliqué n'a pas d'intérêt. Avant de traiter des réponses que le droit connaît ici, il est à rappeler tout d'abord que la création protégée est un bien sur lequel le titulaire bénéficie d'un droit de propriété, et que celle-ci est alors par principe opposable *erga omnes*. Il y a là ce que la doctrine nomme une opposabilité absolue, c'est toute la vigueur du droit de propriété qui s'exprime ici, celui-ci permettant à son titulaire de bénéficier d'un droit exclusif à même de faire sanctionner toute atteinte de ce droit<sup>512</sup>. Cette notion est ce sur quoi insistent très explicitement les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle en matière de droit d'auteur, de même que les dispositions concernant les droits voisins. Mais il surgit alors un problème ici, car face à cette notion d'opposabilité, il n'existe pas par principe, de formalité de publicité en matière de propriété littéraire et artistique, or celles-ci sont présentes dans les autres droits de propriété afin d'assurer l'effectivité pratique de cette opposabilité *erga omnes*, ainsi par exemple la publicité foncière en matière d'immeuble ou les différentes publications des demandes devant les offices en matière de propriété industrielle. Le domaine de la propriété littéraire et artistique souffre donc d'un manque de visibilité qui conduit tout simplement les tiers à en ignorer l'existence. Cette méconnaissance du bien protégé peut conduire à des situations où deux créations peuvent sembler être en confrontation, l'une étant apparemment la contrefaçon de l'autre, alors le second créateur peut arguer des lois du genre ou d'une réminiscence fortuite pour s'en défendre, et faute de pouvoir s'assurer de l'opposabilité des droits de la première création, celle-ci se trouve dans une situation où elle n'est pas protégée de façon effective, même si bien évidemment son créateur a un droit de propriété exclusif à son sujet. Il faut bien reconnaître qu'en pratique une telle hypothèse est fort peu probable, une suspicion de contrefaçon sera immanquablement jetée sur le second, mais s'il n'est pas établi que celui-ci a eu un accès à la création du premier alors il échappera à une condamnation pour contrefaçon. Dans une telle illustration l'élément intentionnel et la question de la bonne foi pourront d'ailleurs jouer à plein dans le contentieux en contrefaçon afférent selon la voie choisie, civile ou pénale. En usant de la voie répressive, selon l'instant où la seconde création apparaît il y aura présomption de bonne foi ou de mauvaise foi selon qu'elle se situe avant ou après la divulgation de la première ; alors que par la voie civile, il y a toujours une

<sup>512</sup> Voir : F. Hepp, « Le droit d'auteur, propriété incorporelle ? », RIDA avr. 1958, p. 161 à 191, spéc. p. 177, étude menée suite à l'adoption de la loi de 1957 ayant consacré le droit d'auteur dans sa forme actuelle.

présomption de mauvaise foi lorsque la contrefaçon matérielle est établie, ces deux notions seront à approfondir en étudiant le choix de juridiction du contentieux de la contrefaçon. Les éléments de cet exemple démontrent la nécessité de pouvoir s'assurer de l'opposabilité de la création à une date certaine et mettent en avant les difficultés existantes en matière de propriété littéraire et artistique au sujet de ces questions d'opposabilité des droits exclusifs dont bénéficient les propriétaires sur leur biens. À noter que les difficultés d'opposabilité sont aussi présentes en matière de droit des producteurs de bases de données, ainsi tout comme en droit d'auteur, le droit *sui generis* est opposable à tous sans formalité, mais des décisions jurisprudentielles ont tout de même subordonné la protection légale à la condition que le producteur ait préalablement interdit l'extraction du contenu de sa base de données<sup>513</sup>. C'est là une position des juridictions dommageable à la matière et en méconnaissant les principes car ajoutant une condition non exigée par les textes. La présence bien concrète par conséquent de ces écueils pour rendre opposable les droits de propriété littéraire et artistique, ont conduit à la mise en place d'un système permettant de répondre à ces exigences d'opposabilité qui se fonde en premier lieu sur la divulgation de l'œuvre, mais aussi sur l'existence d'un formalisme administratif ou contractuel, notamment dans les situations de cession, et également par un système d'exception où l'inscription est obligatoire au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel pour les œuvres en dépendant.

**735.** Le pivot principal de l'opposabilité en matière de propriété littéraire et artistique, et tout particulièrement relativement au droit d'auteur où les difficultés peuvent être les plus importantes à ce sujet, réside donc dans le principe que la divulgation de l'œuvre vaut présomption de propriété, c'est l'énoncé même de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle qui se voit être le maître étalon de la protection des droits de ce pan de la propriété intellectuelle. La force de la divulgation tient à la parenté qu'il faut y voir avec l'article 2279 du Code civil où il édicté que la possession fait présumer l'appropriation, il est alors à raisonner similairement en matière de propriété littéraire et artistique où la divulgation fait présumer la création. À noter que c'est là un régime de présomption simple supportant la preuve contraire, car la divulgation est un mode de preuve et non une exigence pour la naissance du droit. Mais la divulgation permet de donner une visibilité à la création en lui assurant une date certaine, dans la problématique du contentieux de la contrefaçon ceci est absolument essentiel, car dès cet instant il ne peut plus y avoir une quelconque ambiguïté sur l'opposabilité du droit de propriété littéraire et artistique. Ce principe de la divulgation faisant présumer des droits a été fondamental dans la reconnaissance de la titularité des droits d'une personne morale sur une œuvre, car traditionnellement seule une personne physique pouvait avoir cette qualité. La jurisprudence en se fondant également sur l'article L. 113-5 du Code de la propriété

<sup>513</sup> Voir : CA Versailles, 9<sup>ème</sup> ch., 18 nov. 2004, Expertises 2005, p. 76 ; le pourvoi fut rejeté par : Cass. crim., 6 sept. 2005, Expertises 2005, p. 431, RLDI oct. 2005, n° 279 ; voir aussi : Paris, 11<sup>ème</sup> ch., 18 janv. 2008, JCP E 2008, 2130, n° 10, obs. F. Sardain.

intellectuelle, relatif à l'œuvre collective, en est arrivé à admettre à son sujet cette titularité présumée des droits<sup>514</sup>. La divulgation de la création est donc la première réponse, et la plus évidente à mettre en œuvre, pour s'assurer de l'opposabilité des droits de propriété littéraire et artistique nés sur celle-ci. Tout de suite il faut ajouter que cela n'aura d'efficacité que si cette divulgation permet d'obtenir une date certaine, il peut alors y avoir lieu à une publication, à l'enregistrement dans un registre, mais également à un contrat qui dans la matière ici traitée présente un double avantage.

**736.** Le recours au contrat est le second outil naturel qui se présente au créateur d'un bien protégé par le droit de la propriété littéraire et artistique pour s'assurer de l'opposabilité de ses prérogatives. Le contrat a deux intérêts fondamentaux ici, il assure une date certaine à la divulgation d'une création si sa formation coïncide avec cet événement, et il permet de respecter les exigences légales quant à la nécessaire précision des usages autorisés sur le bien par son propriétaire. Les questions de formalisme contractuel irriguent toute la propriété intellectuelle, et elles sont ici particulièrement prégnantes, car relativement à l'exploitation de l'œuvre,<sup>515</sup> le principe général est que tout ce qui n'est pas expressément autorisé par le titulaire des droits est interdit, hormis les exceptions légales et les situations d'abus. C'est l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle qui édicte en matière de droit d'auteur ce principe de la nécessaire mention de chacun des usages et de leurs limitations géographique et temporelle, cela est à étendre en matière de droits voisins et apparaît en creux particulièrement dans la liste des exceptions légales existantes de l'article L. 211-3 de ce même code. Par conséquent tout acte accompli hors du cadre contractuel, ou légal, est un acte de contrefaçon, c'est là l'autre intérêt fondamental du contrat en la matière, car au regard des problématiques de la contrefaçon il permet de distinguer ce qui en relèvera ou pas. La pratique contractuelle est un instrument fondamental de la maîtrise des biens de la propriété intellectuelle et tout particulièrement en matière de propriété littéraire et artistique, car tel que le disait le Doyen Carbonnier il s'agit de biens sans existence physique, et

---

<sup>514</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 24 mars 1993, Aréo, JurisData n° 1993-000565, JCP G 1993, II, 22085, note F. Greffe ; RIDA oct. 1993, p. 200, obs. A. Kéréver et p. 191 ; RTD com. 1995, p. 418, note A. Françon, ce dernier commentateur a eut précisé alors : « en l'absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant participé à l'élaboration de l'œuvre, les actes d'exploitation commerciale sous le nom d'une personne morale constituent des actes de possession de nature à faire présumer, à l'égard des tiers contrefacteurs, que la personne morale est titulaire sur cette œuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ».

<sup>515</sup> Il y a là toujours débat relativement à ce droit d'exploitation et la conception moniste ou dualiste qu'il est possible d'en avoir. Les questions de représentation et de représentation sont certes à distinguer car d'un point de vue pratique ce sont des actes différents qui sont en jeu, mais dans la multiplication toujours plus importante des moyens de contrefaçon il est préférable d'avoir une vision globale de l'exploitation d'un bien protégé et de s'assurer de la plus grande précision possible dans les usages contractuellement autorisés, et de fait ne visant pas un type d'usage, mais une utilisation précise, et par conséquent tout ce qui n'est pas stipulé par le contrat est interdit.

par conséquent ils sont à définir par une délimitation qui doit venir de la loi, mais également du contrat. Ce dernier assure donc une opposabilité certaine des droits dont les signataires peuvent se prévaloir, et dont il découle ainsi un régime juridique complet de protection.

**737.** Le troisième moyen que connaît le droit de la propriété littéraire et artistique pour assurer l'opposabilité des objets qu'il protège se trouve dans l'inscription de ces derniers dans un registre. C'est là une formalité tout à fait facultative, il sont tenus généralement par les sociétés de gestion collective ou des organismes publics, s'y inscrire apporte une visibilité supplémentaire pour le titulaire des droits, permet éventuellement de réaliser la divulgation du bien à une date certaine, et lui assure l'opposabilité de ses droits. Il est à relever ici une situation d'exception, celle d'un régime de publicité mis en place par l'article L. 121-1 du Code du cinéma et de l'image animée où est indiqué que le Centre national du cinéma et de l'image animée tient les « Registres du cinéma et de l'audiovisuel »<sup>516</sup> où sont à inscrire les œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cette formalité n'est pas obligatoire mais le sera en pratique car la sanction de la non inscription donnée au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du Code du cinéma et de l'image animée est assez sévère puisqu'il y est édicté qu'à « défaut d'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers ». Il apparaît tout de suite que la pratique de cette formalité sera obligatoire de fait, car les enjeux financiers et actes contractuels divers autour de ces œuvres sont si importants qu'il est n'est pas envisageable que le producteur de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle s'en abstienne. L'inscription est une preuve d'opposabilité des droits mais cela uniquement, celle-ci n'est en rien créatrice de droit, le principe inhérent à la propriété littéraire et artistique est toujours celui du droit naissant en même temps que l'œuvre, et la jurisprudence affirme cela avec fermeté depuis un certain temps désormais<sup>517</sup> dans ce domaine assez particulier des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

**738.** Le droit de la propriété littéraire et artistique présente donc certaines difficultés quant à son opposabilité relativement aux biens qu'il protège, c'est inhérent à la nature intime et confidentielle du lien entre ce bien et son créateur. Il s'est mis en

---

<sup>516</sup> Le « Registre du cinéma » fut créé par une loi du 22 février 1944, puis modifiée par un décret du 22 mai 1987 où il fut étendu aux œuvres audiovisuelles pour avoir sa forme actuelle constituant donc les « Registres de la cinématographie et de l'audiovisuel » selon l'article L. 121-1 Code du cinéma et de l'image animée.

<sup>517</sup> Voir : CA Paris, 5<sup>ème</sup> ch., 4 janv. 1972, JCP G 1972, II, 17103, obs. C. de Crisenoy, où il est indiqué que « l'inscription du titre d'un film au Registre public de la cinématographie, prévue par le Code de l'industrie cinématographique [...] ne confère en elle-même aucun droit ». À voir aussi : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 6 juin 1985, D. 1987, somm. p. 365, obs. Th. Hassler, ici pour confirmer le caractère uniquement probatoire de ce registre il est indiqué que « la publication d'un acte au registre national de la cinématographie, si elle rend en principe l'acte opposable aux tiers, n'a pas toutefois pour effet de rendre valable un acte faux qui peut ainsi toujours être attaqué par des tiers ».

place par conséquent des mécanismes diversifiés participant à rendre l'opposabilité de ces droits plus efficace. Il est désormais à traiter de la question de l'opposabilité en matière propriété industrielle.

## II. En matière de propriété industrielle

**739.** Il faut à présent s'intéresser au domaine de la propriété industrielle où c'est par principe le dépôt qui fait apparaître le droit, celui-ci conduisant à un titre qui sera publié. Ce sont alors les questions de l'opposabilité des droits du brevet, des dessins et modèles, de la marque, ainsi que de la protection des connaissances techniques (relativement aux produits semi-conducteurs et aux certificats d'obtention végétale) qu'il est nécessaire de se poser. Cela est à considérer tout à fait différemment par rapport à la propriété littéraire et artistique car le formalisme est une condition de la naissance du droit en propriété industrielle. C'est donc la mise en œuvre de ce formalisme qu'il faut étudier pour connaître de l'opposabilité des droits composant la propriété industrielle.

**740.** D'un point de vue textuel il faut rappeler que ce sont les articles L. 613-1 pour les brevets, L. 712-1 pour les marques, L. 511-9 en matière de dessins et modèles, L. 622-1 pour les topographies de produits semi conducteurs, et L. 623-4 pour les certificats d'obtention végétale du Code de la propriété intellectuelle qui édictent le principe que la protection de ces objets naît par la demande de dépôt ou d'enregistrement. Ce moment où le titulaire en devenir des droits sur le bien réalise les formalités constitue l'évènement clé de la protection juridique de celui-ci et conséquemment de l'opposabilité des droits qui y sont afférents. Il faut ici bien insister sur le principe, déjà évoqué, qu'antérieurement à cette formalité l'objet n'est pas protégé par le droit de la propriété industrielle, c'est là également une idée forte du droit de la propriété industrielle et qui se retrouve dans les matières du livre VI du Code de la propriété intellectuelle aux articles L. 615-4 relativement au brevet L. 622-6 pour les produits semi-conducteurs, et L. 623-23 au sujet des certificats d'obtention végétale. Concernant les marques et les dessins et modèles, il faut suivre les règles données respectivement par les articles L. 712-2 et L. 513-1 du même code, il y a ici une différence par rapport à la situation du brevet, car il n'existe pas là d'examen similaire à celui subi lors d'une demande de brevet et c'est donc un simple contrôle des éléments à fournir, par conséquent l'enregistrement et la publication sont simultanés et font naître immédiatement le droit de propriété. Il ressort des dispositions légales une stricte organisation, et notamment au niveau temporel, des questions de protection des objets relevant du droit de la propriété industrielle, et parallèlement il est répondu de fait aux problématiques d'opposabilité de celle-ci. S'il est là présenté que l'opposabilité des droits est aménagée de façon parallèle, c'est que celle-ci est réalisée dès lors qu'il y a délivrance et publication du titre suivant la demande de dépôt ou d'enregistrement au sein du registre national dédié. La nécessaire publication de ce titre de propriété au sein de ce registre national est la réponse efficace et forte que fournit le droit de la propriété industrielle aux

discussions touchant l'opposabilité des prérogatives exclusives du propriétaire qui peuvent surgir.

**741.** Il est à bien percevoir la particularité existante relativement au brevet, la propriété de ce titre n'est là acquise que lors de la publication dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle suite à un examen approfondi des différents éléments à fournir lors de la demande auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle. C'est seulement une fois cette étape de publicité du titre acquise que le droit use d'une fiction en faisant remonter dans le temps le bénéfice de la protection au jour de la demande de dépôt ou d'enregistrement. Il est à prendre bien en compte ce concept par le futur propriétaire, car pour toute atteinte durant la phase d'examen du brevet, alors un titre en devenir, il n'y a pas encore en principe de connaissance publique de celui-ci, sauf logiquement en cas de demande publiée. Conséquemment en cas de litige, il est aménagé la possibilité de rendre opposable cette demande en notifiant à l'éventuel contrefacteur une copie conforme de celle-ci, et puisqu'à ce stade le titre de propriété n'est que potentiel, il est à suivre les dispositions déjà présentées de l'article L. 615-4 du Code de la propriété intellectuelle indiquant que la juridiction saisie sursoit jusqu'à la délivrance du titre. Ces considérations relatives au brevet, concernant aussi la protection des connaissances techniques, sont à prendre en compte dans la pratique car la phase d'examen peut durer des années. Il apparaît donc une période grise où la demande de dépôt a ouvert le droit au bénéfice du brevet mais seulement dans une potentialité de celui-ci, c'est donc là une période délicate pour le demandeur qui a pour seule arme à cette instant la publication ou la notification de sa demande pour assurer l'opposabilité de son futur droit exclusif.

**742.** En matière de marque et de dessins et modèles, la brièveté de l'examen, qui n'est de fait que formel, rend l'accès au bénéfice du régime de protection immédiat, le droit exclusif né est alors pleinement opposable. Il n'y a pas la présence d'une période de doute, comparable à celle connue au sujet des brevets, sur l'existence effective des droits, par conséquent cette immédiate opposabilité permet d'envisager tout de suite l'examen au fond d'une action en contrefaçon. Tout de même le demandeur à l'enregistrement devenu propriétaire exclusif de l'un de ces deux droits de propriété intellectuelle doit être attentif et s'assurer de l'effective publication de son titre ou de l'absence de contestation sur celui-ci, car face à l'extrême simplicité et rapidité des procédures relatives à l'enregistrement de marques ou de dessins et modèles, le législateur a souhaité mettre en place des garde-fous. Il existe donc en matière de marque un délai d'opposition de deux mois dirigé par les articles L. 712-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, alors qu'au sujet des dessins et modèles un certain contrôle *a posteriori* est installé par les articles L. 512-4 et suivants de ce même code.

**743.** Il est maintenant à ajouter que cette exigence d'inscription ne sert pas uniquement les prérogatives du propriétaire, c'est aussi un outil fondamental pour les tiers. Ainsi durant la vie du bien, tous les actes intéressant ceux en lien avec cet

objet protégé en touchant à la dévolution des droits par le biais de contrats, ou alors affectant l'exploitation même de celui-ci, tels que par exemple des décisions de justice, sont à mentionner dans le registre national où est inscrit le bien en cause. Ce principe se trouve repris avec la même constance par le Code de la propriété intellectuelle pour toutes les matières de la propriété industrielle, il faut ainsi pour le retrouver se référer à l'article L. 619-9 concernant le brevet, et auquel les articles L. 622-7 et L. 623-24 renvoient respectivement en matière de produits semi-conducteurs et de certificats d'obtention végétale, à l'article L. 714-7 au sujet des marques et l'article L.513-3 pour les dessins et modèles. Ces textes reprennent tous la notion de la nécessaire inscription au registre pour rendre opposable aux tiers toute modification affectant l'exploitation du bien, mais il faut être attentif au fait que c'est là uniquement une question d'opposabilité et non de validité<sup>518</sup>.

**744.** Une fois les formalités de publicité réalisées, les prérogatives existantes sur le bien sont opposables *erga omnes* aux tiers, c'est là leur intérêt car le titulaire des droits qui respecte les prescriptions légales est certain de voir l'opposabilité de ses prérogatives reconnues afin de se défendre de toute atteinte les touchant devant les juridictions. Cette force de la publicité en la matière est telle que le contentieux de la contrefaçon va souvent s'axer sur l'existence d'un vice lors de la mise en œuvre de la demande de dépôt ou d'enregistrement ou pour les inscriptions suivantes, cela aura diverses conséquences. Une problématique fréquente est celle de la réalisation de ces formalités par une personne n'ayant pas qualité pour le faire, s'il s'agit de la demande de dépôt, celle-ci ne sera pas valable, mais s'il s'agit simplement d'une inscription au registre alors cela peut même être corrigé en cours d'instance. C'est là l'expression même du cadre juridique protecteur bien délimité que sollicitent les propriétaires de droit de propriété industrielle, où les enjeux économiques prédominants ont participé à la formation de son régime.

**745.** Il y a ici à relever deux particularités relatives à l'opposabilité en matière de brevet, celle-ci sont à trouver au 1° et 2° de l'alinéa 2 de l'article L. 615-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte pose le principe de l'opposabilité du brevet dès le dépôt de la demande, il y est alors ajouté tout d'abord que « le brevet n'est opposable que dans la mesure où les revendications n'ont pas été étendues après la première de ces dates ». C'est là tout à fait cohérent durant la phase d'examen de ne pouvoir se prévaloir que des revendications initiales du brevet déposées lors de la demande de celui-ci, car ce sont là les éléments connus initialement et les tiers ne peuvent supposer d'éventuelles modifications qu'apporterait le demandeur postérieurement à sa demande et antérieurement à sa délivrance. D'ajouter ici la règle déjà évoquée précédemment, que pour toute action en contrefaçon introduite avant la publication définitive du brevet, la juridiction saisie doit surseoir à statuer jusqu'à la délivrance de ce titre et donnée par cet article L. 615-4. Conséquemment dans une telle hypothèse et suite à la précision apportée par ce texte, le propriétaire

---

<sup>518</sup> Voir : Cass. Com., 18 déc. 2001, PIBD 2002 n° 737, III.99.

des droits ne pourra revendiquer que les dispositions contenues dans la demande de dépôt s'il agit ainsi ; s'il veut défendre les revendications modifiées il doit engager le procès après la publication. La jurisprudence a précisé que l'extension de la revendication après remaniement est inopposable lorsqu'elle intervient notamment après une saisie-contrefaçon, mais que cette inopposabilité ne suffit pas à justifier le rejet d'une demande d'action en contrefaçon lorsque celle-ci concerne une autre caractéristique opposable du brevet<sup>519</sup>. Puis il faut succinctement évoquer la particularité donnée par le 2° de l'alinéa 2 de cet article L. 615-4 du Code de la propriété intellectuelle, il y est indiqué que « lorsque le brevet concerne l'utilisation d'un micro-organisme, il n'est opposable qu'à compter du jour où le micro-organisme est mis à la disposition du public ». Il y a là un report de l'opposabilité des droits du propriétaire organisé par la loi, cela ne peut être justifié que par les exigences pratiques de la microbiologie, où deux facteurs se rencontrent, celui de la difficulté pratique de la réalisation d'un projet théorique, et celui de l'extrême concurrence encourageant de fait la recherche et des progrès scientifiques bénéfiques à tous, justifiant que de telles perspectives ne puissent être entravées par un projet non effectivement abouti.

**746.** Le Code de la propriété intellectuelle a donc mis en place un régime très directif et procède à un véritable découpage temporel de la question de l'opposabilité des droits de propriété industrielle dans le temps se basant sur un formalisme précis. Il n'existe donc pas là les ambiguïtés présentes en matière de propriété littéraire et artistique. Cela présente l'avantage de permettre au titulaire des droits de s'assurer de l'effectivité de ses droits, c'est là tout à fait bénéfique à la clarté de la matière et à l'harmonisation des principes, c'est aussi lié aux exigences économiques et commerciales baignant l'univers de la propriété industrielle et supportant mal les incertitudes. Cette matière montre aussi l'inconvénient de la rigidité car avant la demande de dépôt ou d'enregistrement, il n'y a pas de protection possible, sauf bien évidemment les cas de fraude, ou de façon particulière l'exception concernant les dessins et modèles où le droit d'auteur peut s'appliquer. C'est à cet instant qu'une souplesse plus grande du cadre juridique conduisant à l'obtention du bénéfice d'un des régimes de la propriété industrielle, permettrait éventuellement un plus grand dynamisme. Ainsi tout particulièrement dans le domaine des brevets, celui-ci est plus adapté aux exigences de structures importantes qu'à celles de l'inventeur solitaire, le système de la possession personnelle antérieure permet quelques ouvertures dans une telle opposition de situation, mais il est à voir si l'accès à l'Institut National de la Propriété Industrielle ne pourrait connaître quelques aménagements par des procédures et coûts allégés pour les inventeurs individuels.

**747.** Il est maintenant à exposer la fondamentale question de la prescription de l'action en contrefaçon gouvernant l'engagement même de cette action.

---

<sup>519</sup> Voir : CA Paris, 3 nov. 1993, PIBD 1994. III. 45.

## §2. La prescription

748. Le lexique des termes juridiques Dalloz définit la prescription comme la « consolidation d'une situation par l'écoulement d'un certain délai »<sup>520</sup>. Le principe de l'existence de la prescription au sein d'un système juridique relève d'une approche philosophique, mais celle-ci est en pratique un « droit à l'oubli » et elle permet de stabiliser un état de fait afin de permettre une évolution. La prescription, au sens large, apparaît comme nécessaire à tout système juridique pour qu'il n'existe pas de façon continue et permanente des situations incertaines rendant impossible tout projet pour l'avenir. D'un point de vue purement pragmatique, l'écoulement du délai de prescription et la consolidation qui s'en suit signifie qu'il ne sera là désormais plus possible d'initier une action en contrefaçon. La problématique de la prescription est tout à fait essentielle à la maîtrise du contentieux de la contrefaçon, or ce dernier peut être engagé sur le plan pénal ou sur le plan civil, les différences de régime existantes là sont à traiter. Au regard de cette première distinction, il convient tout de même d'étudier en premier lieu une difficulté majeure qui se présente lorsqu'il s'agit des questions de prescription, c'est celle du point de départ de ce délai (I). Par la suite il sera donc à étudier les différences présentes relativement à la prescription en matière civile et en matière pénale, où il sera nécessaire de présenter l'ancienne situation de disparité présente en matière civile (II). Ces hypothèses de variance du délai de prescription dans le contentieux civil de la contrefaçon ont donc disparues de façon bienvenue suite à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 (III).

### I. Le point de départ du délai de prescription

749. Pour préciser cette première notion quant à l'instant marquant le début du délai de prescription, il faut savoir si l'atteinte par un acte de contrefaçon sur un bien protégé est une action instantanée ou continue. Il faudrait considérer que c'est là une infraction continue, puisque tant que le titulaire des droits n'a pas donné son autorisation et ne bénéficie pas d'une compensation pour l'usage de son bien, alors une atteinte à ses droits existe et perdure. Cela serait l'attitude à adopter dans le plus pur respect du principe édictant que tout usage d'une œuvre doit se faire avec l'autorisation de l'ayant-droit et en contrepartie d'une juste rémunération, mais cette position paraît trop stricte en pratique car il est certes à admettre que cela reviendrait à reconnaître une « quasi-imprescriptibilité » de fait de l'action en contrefaçon, puisque tant que cette contrefaçon n'a pas fait l'objet d'un jugement fixant la réparation du préjudice subi, elle continuerait. Par conséquent la jurisprudence ne peut se montrer aussi ferme sur les principes et considère donc que la consommation de l'infraction de contrefaçon, entendu ici tant au sens civil que pénal, est instantanée. C'est une conception qui s'entend tout à fait au cas de reproduction ou de représentation, atteintes d'ordre patrimonial, l'infraction y est vue comme instantanée et conséquemment le délai de prescription s'initie dès la commission de

<sup>520</sup> Voir : S. Guinchard et T. Debard, Lexique des termes juridiques 2014/2015, éd. n° 22, Dalloz, p. 766.

celle-ci<sup>521</sup>. Dans cette logique, la reconnaissance de l'infraction continue en matière de contrefaçon ne peut avoir lieu que pour des actes se produisant effectivement constamment tel que par exemple le streaming non autorisé d'œuvres cinématographiques, ou plus classiquement la distribution maintenue de biens contrefaits. La position jurisprudentielle pourrait sembler sensiblement favorable aux potentiels contrefacteurs, mais il faut bien évidemment évacuer cette idée et ne pas penser qu'il serait aisé d'échapper à des poursuites suite à l'acquisition de la prescription, car à chaque fois qu'un bien présentant le caractère de contrefaçon est écoulé ou vendu, il y a un nouveau délai de prescription débutant pour chacun des objets en cause<sup>522</sup>. Donc même si la reproduction illicite se situe dans le temps passé au-delà de la période de prescription, ce dernier acte de mise en circulation fait alors courir un nouveau délai à son sujet. De plus spécifiquement à la prescription en matière civile, il est admis, suite à des décisions jurisprudentielles contestées l'ayant refusé<sup>523</sup>, de faire débiter le délai de prescription le jour de la manifestation ou de la consolidation du dommage<sup>524</sup>. Cette position de la jurisprudence est à voir comme favorable aux titulaires des droits, et le principe en est définitivement acquis depuis la refonte de la prescription dans cette matière civile par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, où il est indiqué que désormais « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »<sup>525</sup>. C'est d'ailleurs ce que les juridictions ont précisément relevé par la suite<sup>526</sup>. Cet exposé fait donc apparaître finalement que considérer la contrefaçon comme une infraction instantanée, ce qui est contestable au regard purement des principes de la propriété intellectuelle, n'entraîne pas de fâcheuses conséquences quant à la faculté d'engager une action en contrefaçon dans le temps.

**750.** À présent une réflexion est à apporter relativement à l'instantanéité ou la continuité d'une atteinte aux prérogatives morales de l'ayant-droit. De rappeler tout d'abord que les prérogatives morales ne sont présentes que pour un faible nombre d'éléments du droit de la propriété intellectuelle, de fait elles ne concernent à proprement parler que le droit d'auteur, et le droit des artistes-interprètes avec une

<sup>521</sup> Voir : TGI Paris, ch. corr., 27 févr. 1990, RIDA oct. 1990, p. 316.

<sup>522</sup> Voir : Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-84.034, n° 3650, JurisData n° 2010-011258, Comm. com. électr. 2010, comm. 95, obs. C. Caron.

<sup>523</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch. civ., 10 oct. 1991, JurisData n° 1991-024197 ; également plus récemment : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 25 janv. 2006 : Propr. intell. 2006, n° 19, p. 173, obs. A. Lucas.

<sup>524</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 26 juin 1996, D. 1996, inf. rap. p. 185 ; RIDA oct. 1997, p. 250 ; voir aussi : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. B, 13 mars 2009, n° 07/15038, JurisData n° 2009-004612 ; voir aussi : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 30 mai 2008, Propr. intell. 2008, p. 434, obs. A. Lucas, RTD com. 2008, p. 545, obs. F. Pollaud-Dulian ; voir aussi : Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. B, 7 avr. 2006, n° 04/12951, JurisData n° 2006-309481, Comm. com. électr. 2006, comm. 141, obs. Ch. Caron.

<sup>525</sup> Article 2224 du Code civil.

<sup>526</sup> Voir : Cass. com., 16 févr. 2010, n° 09-12.262, JurisData n° 2010-051631, Comm. com. électr. 2010, comm. 33, obs. Ch. Caron ; voir aussi : Paris, pôle 5, 1<sup>ère</sup> ch., 31 mars 2010, n° 08/16015, JurisData n° 2010-003816.

plus faible amplitude. Ainsi il apparait immédiatement que le législateur réserve ce type de droit à certains, leur reconnaît un aspect *intuitu personae* très fort puisqu'ils sont incessibles, et il peut donc être considéré qu'il y est attaché un caractère particulier par leur nature tout à fait unique au sein de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle. Face à ces éléments, il semble utile de reconnaître une protection forte des prérogatives morales et de considérer l'atteinte aux droits moraux comme une atteinte continue, car c'est l'intégrité de l'œuvre en elle-même qui est là ébranlée. Pour appuyer cela il faut bien distinguer l'affectation que subirait une œuvre face à un acte de contrefaçon qui serait d'ordre patrimonial dans un cas, et un autre touchant aux prérogatives morales de l'ayant droit sur cette oeuvre. Dans la première situation il existera une évidente perte d'ordre économique, la réparation pécuniaire en sera un dédommagement quasi-idéal puisque les conséquences de la contrefaçon seront globalement contrebalancées, l'exploitation pouvant en principe continuer sans encombre sur le bien. Dans l'autre éventualité une atteinte affectant les prérogatives morales de l'ayant-droit apparait, et les conséquences de cette contrefaçon sont ici bien différentes car dépassant le simple cadre pécuniaire, un tel acte est éventuellement irréversible et peut affecter le devenir ou l'existence de l'œuvre touchée. Il en serait ainsi par exemple d'une reproduction non autorisée dénigrant l'œuvre originale, ou d'une divulgation prématurée d'une œuvre incomplète conduisant à la perte irrémédiable des qualités qu'elle aurait potentiellement pu posséder, voire à l'impossibilité d'une future exploitation. Les suites d'une atteinte aux droits moraux sur une œuvre sont donc potentiellement bien plus importantes que celles d'ordre patrimonial, par conséquent reconnaître un caractère continu à une telle infraction est une position qui assure les ayants-droit d'une possibilité d'agir pour la défense de leurs droits moraux devant les juridictions.

751. Il faut maintenant présenter la diversité des régimes de prescription de l'action en contrefaçon en fonction de la juridictionnelle engagée.

## **II. La diversité des régimes de prescription en matière de propriété intellectuelle**

752. Il existe en matière de contentieux de la contrefaçon, tel qu'il a déjà été dit, une option de juridiction permettant de choisir la voie civile (A) ou la voie pénale (B), la problématique de la prescription y est donc différente et nécessite une étude distincte.

### **A. La prescription de l'action en contrefaçon par la voie civile**

753. Le sujet de la prescription en matière d'action en contrefaçon par la voie civile a connu un profond bouleversement suite à la promulgation de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014. Afin de considérer l'évolution que ce texte fait intervenir ici il convient d'exposer les difficultés que présentait la situation jusqu'à cette réforme. Il est alors de procéder à la traditionnelle distinction entre les deux pans de la propriété

intellectuelle, et d'exposer ainsi cette distinctivité de la question de la prescription selon qu'elle concernait les droits relevant de la propriété littéraire et artistique (1), ou ceux de la propriété industrielle (2).

### **1. L'absence de texte spécifique en matière de propriété littéraire et artistique**

**754.** Il n'existe pas en effet d'article du Code de la propriété intellectuelle donnant d'indication particulière quant à la durée de la prescription de l'action civile en matière de propriété littéraire et artistique, à une exceptions près qui sera à préciser par la suite. Mais tout d'abord il est à relever ici que l'atteinte aux prérogatives exclusives des titulaires, qu'elle soit d'ordre patrimonial ou moral, ne connaît donc pas d'encadrement spécifique du délai de prescription. La volonté du législateur est par conséquent de se référer au droit commun, et c'est ainsi à l'article 2224 du Code civil déjà cité qu'il faut recourir. C'est alors une période de cinq ans que connaît la prescription de l'action en contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique, cela concerne de fait l'ensemble des titulaires du droit auteur, ainsi que de ceux des droits voisins du droit d'auteur. De noter ici incidemment que c'est de fait cette notion de prescription conforme au délai de droit commun qu'à adopter la loi du 11 mars 2014. Il faut là évoquer un débat qui a pu être soulevé quant à l'application de cet article 2224 du Code civil, qui serait en concurrence avec l'article 2227 de ce même code au sujet de la contrefaçon. L'enjeu par rapport à la question des délais de prescription ouverts est tout de même non négligeable, puisque le premier édicte donc une période de cinq ans, alors que le second donne ici un délai de trente ans. Afin de se positionner sur cette question il est à rappeler que l'article 2224 du Code civil concerne « les actions personnelles ou mobilières » tandis que l'article 2227 du Code civil affecte « les actions réelles immobilières ». Le rappel du champ d'action de ces textes semble être à même de ne pas permettre d'hésitation, car si le caractère réel de l'action en contrefaçon peut se concevoir pour la violation de prérogatives d'ordre purement patrimonial, ce n'est pas le cas relativement à l'atteinte aux droits moraux de l'auteur<sup>527</sup>. L'article 2227 précité est relatif aux actions immobilières, ce qui semble difficilement admissible pour les biens sujets de la propriété littéraire et artistique, particulièrement mobiles par nature puisque immatériels dans leurs fondements. Le caractère personnel de l'action en contrefaçon se retrouve également dans le fait que celle-ci peut avoir pour origine une convention. L'ensemble de ces arguments fait indéfectiblement pencher la balance vers une application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil en matière de contrefaçon des droits de la propriété littéraire et artistique.

**755.** Il est de plus à présenter désormais ce qui est toujours la seule précision textuelle existant au sujet de la prescription d'une action en contrefaçon en matière

---

<sup>527</sup> Il faut noter à ce sujet le Traité théorique et pratique de procédure d'Eugène Garsonnet indiquait dès 1898 que le droit d'auteur présente dans son aspect patrimonial une nature réelle.

de propriété littéraire et artistique. Celle-ci a été modifiée et constituait donc l'unique exception relative au délai de la prescription en matière civile par rapport au droit commun. C'est alors l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle au sujet de l'action en paiement des droits perçus par les sociétés de perception et de répartition des droits qu'il faut observer. Cette indication textuelle concerne précisément le domaine contractuel, car c'est seulement une convention entre l'ayant-droit et ces sociétés qui peut amener à un tel mécanisme de reversement, et c'est donc là un délai de prescription de dix ans qui se trouvait ouvert à cette action en paiement. Cette action se fondant sur une violation contractuelle est bien une action en contrefaçon puisque qu'il y a atteinte aux prérogatives exclusives de l'auteur ou du titulaire de droits voisins. À noter que le législateur n'a souhaité préciser de délai que dans cette seule hypothèse et qu'ainsi pour les autres hypothèses le délai de droit commun s'applique. Dès lors l'action en paiement des droits perçus par un producteur se prescrit par période de cinq ans selon le droit commun<sup>528</sup>, comme toute autre action en contrefaçon fondée sur le non respect d'une convention. La jurisprudence a d'ailleurs eu récemment à connaître d'une action en paiement des créances, et rappelle que la nature du droit à l'origine de la créance importe peu, ce qui est à considérer est le non respect de l'obligation de paiement de cette créance, et l'action pour en réclamer se prescrit donc selon les principes du droit commun<sup>529</sup>.

**756.** Il est à traiter désormais des droits de prescription applicables au droit de propriété industrielle où une uniformité existait déjà antérieurement à la loi n° 2014-315, mais avec une période différente de ce qu'elle est à présent.

## **2. L'uniformité en matière de propriété industrielle**

**757.** Au sujet du délai de prescription de l'action en contrefaçon au sein du domaine de la propriété industrielle, le traitement que donne le Code de la propriété intellectuelle est bien différent de celui offert en matière de propriété littéraire et artistique. Il existe en effet ici une stricte définition légale de la période de prescription de l'action en contrefaçon pour chaque domaine relevant du droit de la propriété industrielle, et l'ensemble de ces précisions donne un même délai.

**758.** Il est donc nécessaire de se référer dans le Code de la propriété intellectuelle aux articles L. 521-3 en matière de dessins et modèles, L. 615-8 relativement aux brevets, L. 623-29 au sujet des certificats d'obtention végétale, et enfin L. 716-5 pour les marques afin d'obtenir l'information de la durée de prescription de l'action en contrefaçon qui se trouvait être dans toutes les matières de trois ans avant la réforme issue de la loi n° 2014-315. Il était alors fait le choix de donner une

---

<sup>528</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 6 mai 1997, RIDA oct. 1997, p. 231.

<sup>529</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 3 juillet 2013, No 10-27.043, Gaz. du Pal., n° 303-304, 30-31 octobre 2013, Chron., p. 13-14, note Laure Marino.

prescription triennale à l'ensemble des actions en contrefaçon afférentes à des droits de la propriété industrielle. Écarter ainsi l'application du droit commun pour offrir un délai plus court est une logique que le législateur ne semblait pouvoir justifier que par une recherche de la fluidité des relations économiques prédominant dans ce secteur et de permettre donc à ses acteurs de ne voir perdurer que brièvement les problématiques de contrefaçon pouvant exister. Il était aussi possible d'y voir une volonté d'encourager les titulaires des droits à être particulièrement diligents dans la surveillance et la protection de leur droits sous peine de perdre la faculté d'engager toute action en contrefaçon. Bien évidemment cela est tout à fait relatif, car tel qu'il a été dit précédemment même s'il est admis que la contrefaçon est une infraction instantanée, de multiples délais de contrefaçon peuvent courir pour un même acte de contrefaçon passé ayant donné lieu à l'émergence de plusieurs objets violant les prérogatives exclusives des ayants-droit et mis en circulation bien plus tard. Il ne faut donc pas non plus regarder ce court délai de prescription comme une porte ouverte à la contrefaçon, mais tout de même il ne peut être manqué de constater sa brièveté, ce qui fut donc remis en cause par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014.

**759.** Préalablement à l'exposé de l'application de la prescription en matière civile suite au texte de mars 2014, il convient de traiter de la spécifique prescription de l'action en contrefaçon par la voie pénale.

## **B. La prescription de l'action en contrefaçon par la voie pénale**

**760.** L'action en contrefaçon présente la particularité, déjà évoquée, de disposer d'une option d'action, il est possible d'agir par la voie civile, ou par la voie pénale, dans l'optique de ce dernier choix il faut donc appliquer les délais de prescription existant en matière pénale.

**761.** Il est nécessaire tout d'abord de s'assurer de la qualification pénale de l'infraction de contrefaçon pour connaître le délai de prescription à utiliser. Ainsi tel qu'il a déjà été dit il s'agit là d'un délit et cela est rappelé avec constance au sein du Code de la propriété intellectuelle pour chaque pan le composant. C'est ainsi qu'au sujet du droit d'auteur et des droits voisins, c'est aux articles L. 335-2 et L. 335-3 de ce code qu'il faut lire le principe que « toute contrefaçon est un délit ». La formulation est là posée en matière de droit de la propriété littéraire et artistique, mais son caractère, bref et terminal de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article L. 335-2 cité ici, présage bien que la pensée du législateur à ce propos est de généraliser à l'ensemble du droit de la propriété intellectuelle cet aphorisme. Et c'est ainsi que pour chacune des matières du droit de la propriété industrielle il a été qualifié de délictuelle l'infraction de contrefaçon, c'est par ailleurs nécessaire en vertu d'un principe général du droit pénal, celui de la légalité des infractions et des peines. C'est donc dans le Code de la propriété intellectuelle aux articles L. 521-10 relativement aux dessins et modèles, L. 615-14 concernant les brevets, L. 623-32 au sujet des certificats d'obtention végétale, puis enfin L. 716-9 et L. 716-10 pour les marques qu'il faut trouver la

formulation indiquant la nature délictuelle de toute contrefaçon à un de ces droits. Le délai de prescription applicable est alors à trouver à l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 8 du Code de procédure pénale où il est édicté que celui-ci est de trois ans.

**762.** L'engagement de la défense des droits de la propriété intellectuelle par la voie pénale fait apparaître, au sujet de la prescription de l'action en contrefaçon, une uniformisation qui est bénéfique à la lisibilité de la matière. L'unité existant à ce sujet par le choix de cette voie est absente de la matière civile, mais cela est sur le point d'évoluer avec la réforme législative à venir.

### **III. L'uniformisation bienvenue du délai de prescription en matière civile**

**763.** Il est nécessaire à présent d'évoquer la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 et son importante incidence en matière de prescription de l'action en contrefaçon par la voie civile. Ce texte est issu de la proposition de loi n° 866 tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, session parlementaire 2012-2013, et déposé le 30 septembre 2013 par Richard YUNG, sénateur ayant déjà travaillé sur la question de la contrefaçon<sup>530</sup>. Son optique était de poursuivre l'esprit de la réforme de 2007 initiée par la loi n° 2007-1544 en accentuant le phénomène d'uniformisation du droit applicable à la matière, c'est notamment le cas en ce qui concerne le délai de prescription de l'action en contrefaçon par le recours à la voie civile.

**764.** L'approche du nouveau texte au sujet de la prescription en matière civile est des plus simples, il s'agit de celle de l'uniformisation totale dans un but de simplification de la matière. Ainsi toutes les occurrences chiffrées à une durée de prescription de l'action en contrefaçon ont été désormais modifiées pour en donner une unique, celle de cinq ans. Le texte aligne donc l'ensemble des délais de prescription particuliers existants antérieurement, tout particulièrement en matière de propriété industrielle, sur celui de droit commun.

**765.** Il y a donc là une totale uniformisation des délais de prescription applicables à l'action en contrefaçon en prenant pour modèle le délai de droit commun de cinq années. Il faut donc constater que le délai de l'action en paiement des droits perçus par les SPRD donné par l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle est raccourci, alors que d'autres se trouvent allongés, de fait tous ceux applicables à la propriété industrielle. Il faut là voir un mouvement bénéfique à la clarté du droit de la propriété intellectuelle, c'est tout à fait opportun pour une matière qui se situe à une interface très active de la vie économique, et auquel des professionnels non juristes ont recours quotidiennement, une telle réforme y apporte donc une lecture simplifiée. Cette nouvelle loi fait donc perdre sa spécificité à la matière par rapport au droit commun, tout particulièrement au sujet de la prescription applicable à la propriété

---

<sup>530</sup> Voir le rapport d'information n° 296 (session parlementaire 2010-2011) de Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG déposé le 9 février 2011, il est fait une étude de la réforme de la lutte contre la contrefaçon suite à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007.

industrielle, où certains verront peut être en l'allongement du délai de prescription de l'action en contrefaçon une difficulté. Il faut tout de même bien considérer qu'au sujet des droits de propriété industrielle, c'est là un bénéfice évident. Il n'en est alors pas de même au sujet de l'action en paiement de l'article L. 321-1, le rétrécissement de la fenêtre temporelle est à considérer comme une perte de chance des titulaires de faire valoir leur droit. Il faut alors y voir une obligation de diligence des bénéficiaires de ces droits. Il faut de plus au sujet de cette réforme être attentif à l'application de la loi dans le temps et s'assurer donc d'appliquer la solution la plus favorable au titulaire des droits. Globalement cette réforme uniformisant l'ensemble des délais de prescription applicable à l'action civile en contrefaçon est à considérer comme une avancée, car il n'y a pas d'incongruité apparaissant ici puisqu'il s'agit d'un alignement avec le régime de droit commun de la prescription d'une action civile.

**766.** Le sujet de la prescription est fondamental et nécessitait d'être exposé précisément car il est une condition fondamentale au devenir de l'action en contrefaçon. C'est donc désormais la diversité offerte par le droit français à cette action en contrefaçon qu'il faut désormais traiter.

## **Titre II. La diversité du traitement juridictionnel de l'action en contrefaçon**

**767.** Le titulaire des droits de propriété incorporelle dont les biens sont attaqués, ainsi que les personnes éventuellement amenées à avoir la qualité nécessaire afin de défendre ces droits, vont se voir confrontées à un choix de voie juridictionnelle. Il faut en effet considérer ici la véritable option qui se présente au demandeur, il pourra décider de se placer devant les juridictions civiles, qu'elles soient institutionnelles ou privées (Chapitre I), ou alors devant les juridictions pénales (Chapitre II). C'est là une véritable question d'opportunité pour celui qui va engager l'action, car il faut en tout premier lieu préciser que les délits caractérisés pénalement et liés à la propriété intellectuelle<sup>531</sup> sont, comme le veut le principe général, également constitutifs de fautes civiles et par conséquent peuvent être poursuivis devant les juridictions civiles. Et de préciser en second lieu que l'engagement de l'action pénale ne fait pas obstacle à l'action civile de façon générale comme l'indiquent les articles 3 et 4 du Code de procédure pénale<sup>532</sup>. Il s'agit donc pour le demandeur d'estimer la voie qui lui sera le plus favorable, en pratique c'est surtout une question d'usage dans certaines matières, cela peut varier également selon la qualité du demandeur.

### **Chapitre I. Le traitement de l'action en contrefaçon par la voie civile**

**768.** Il a été traité précédemment des aspects unifiés du contentieux de la contrefaçon, il est apparu des constantes, des éléments communs à tout litige qui se présenterait en la matière. Les différents fondamentaux la composant sont donc relatifs aux sujets de la définition même de l'acte de contrefaçon, à ceux ayant la titularité de l'action en défense de cette atteinte, à l'opposabilité même des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu'à la prescription des violations de ces droits devant les juridictions où quelques spécificités se sont fait jour. Ainsi c'est une solide base qui soutient le procès, mais il s'agit désormais d'introduire ce dernier à proprement parler, et par conséquent une action visant à obtenir une sanction de ces actes de contrefaçon, il est ainsi nécessaire à présent de mener une étude sur le traitement qu'offrent en France les différentes juridictions pouvant en connaître. Tel qu'il l'a déjà été indiqué à de multiples reprises, il existe un choix de voie juridictionnelle dans le contentieux de la contrefaçon, il est donc possible de se présenter devant les juridictions civiles ou les juridictions pénales, et c'est donc ici la voie civile qui est abordée.

---

<sup>531</sup> Il peut ici être donné en exemple les articles L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle qui donnent une incrimination pénale à des actes de contrefaçon, ces textes engagent donc spécifiquement à poursuivre devant les juridictions répressives.

<sup>532</sup> À noter de plus que le Code de la propriété intellectuelle amène également de façon superfétatoire cette précision à l'alinéa 1<sup>er</sup> de son article L.331-1 par exemple, ceci traduisant la volonté du législateur de se montrer didactique sur cette option.

**769.** Introduire le contentieux devant une juridiction civile c'est avant tout privilégier la recherche de la réparation du préjudice, à celle de la sanction, le sujet de l'indemnisation du préjudice occupe donc une place importante ici et ne sera donc pas à négliger. Au-delà de l'approche générale du contentieux de la contrefaçon qui est recherchée lorsque il est décidé de recourir à la voie civile, il se présente la possibilité pour le requérant de solliciter l'institution juridictionnelle (Section 1), ou de souhaiter la mise en œuvre d'un mode alternatif de règlement des litiges en se présentant devant un magistrat non professionnel (Section 2). Il est par conséquent nécessaire d'étudier le recours à ces deux moyens de traitement de contentieux de la contrefaçon.

### **Section 1. Le choix de recourir à l'institution juridictionnelle**

**770.** Il s'agit à présent d'étudier les caractéristiques et les enjeux du contentieux de la contrefaçon devant les juridictions civiles, le procès qui s'y déroulera se distingue de celui devant les juridictions répressives sur un point tout à fait primordial dans la gestion d'un contentieux, celui de la maîtrise de l'action portée devant les magistrats. En matière civile il peut en effet être dit que le procès est « la chose » des parties, ces dernières en ont le contrôle, c'est une notion directrice en la matière.

**771.** Le choix de se présenter devant l'institution juridictionnelle est celui d'utiliser les moyens existant ici, qui permettent de s'assurer du respect du cadre institutionnel mais aussi du soutien qu'il apporte au requérant. Par conséquent afin d'étudier ce cadre il est à traiter ici tout d'abord diverses problématiques d'ordre procédural touchant à la compétence juridictionnelle (§1), à l'ouverture de l'action en contrefaçon elle-même (§2), à la question toujours délicate de la preuve de la contrefaçon (§3), cette dernière constitue d'ailleurs un point de clivage fondamental par rapport à l'action en contrefaçon menée en usant de la voie pénale. Il convient par la suite de s'intéresser aux moyens de défense à mettre en œuvre dans une telle procédure (§4), c'est là une approche de la recherche de l'équilibre entre les parties qui doit être vue.

#### **§1. La problématique classique de la compétence juridictionnelle**

**772.** La question de la compétence juridictionnelle est à n'en point douter un des sujets ayant connu le plus de difficultés à aboutir à une certaine stabilité en matière de droit de la propriété intellectuelle. À présent, et tel qu'il a déjà été dit, les réformes législatives successives ont permis d'affirmer avec fermeté de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance pour traiter du contentieux de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, ce mouvement allant jusqu'à la spécialisation de certaines juridictions en fonction du domaine envisagé, une concentration de la compétence tant *ratione materiae* que *ratione loci* donc (I). Par ailleurs il faut tout de même s'interroger sur la concurrence que réalisent les autres juridictions afin de connaître de contentieux en lien avec le droit de la propriété intellectuelle, ce qui

conduit à traiter de l'effectivité de la mise en œuvre de cette réforme de la concentration de la compétence *ratione materiae* en la matière (II).

### **I. L'affirmation désormais bien établie d'une compétence matérielle exclusive**

773. Le sujet de la compétence juridictionnelle en matière de propriété intellectuelle a été l'objet de multiples évolutions récemment, cela a conduit à une importante concentration de celle-ci, et à présent seul un nombre restreint de juridictions en connaît. Cette question de la compétence a déjà été étudiée dans le contexte de l'examen de la phase précontentieuse, et il était alors apparu quelques opportunités d'élargir le panel des tribunaux pouvant être sollicités à ce stade de la procédure par rapport aux strictes prescriptions du Code de la propriété intellectuelle. À présent la situation est tout autre, il faut désormais très concrètement se placer devant la juridiction qui aura à trancher de l'action en contrefaçon. Dans cette hypothèse, il ne peut en être autrement que de solliciter une des juridictions spécialement désignées pour connaître des questions relatives aux droits de propriété intellectuelle. C'est ainsi conséquemment à la promulgation de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 et de ses deux décrets d'application n°2009-1205 du 9 octobre 2009 et n°2010-1369 du 12 novembre 2010, que le Code de la propriété intellectuelle a connu en la matière un mouvement de spécialisation double, tant au niveau de la compétence matérielle de principe désormais exclusive du tribunal de grande instance, qu'au niveau de la compétence territoriale réduite dès lors à quelques juridictions en fonction de la matière.

774. Il est donc utile tout d'abord de rappeler le principe, dorénavant bien établi, faisant du tribunal de grande instance la juridiction possédant la compétence matérielle exclusive afin de traiter du contentieux de l'ensemble des matières de la propriété intellectuelle. C'est là une notion apportant un degré de lisibilité indispensable à ce droit, et qui est pleinement cohérente avec les enjeux que connaît celui-ci, ces enjeux se trouvant être concomitamment une inflation du nombre de litiges et caractéristiques d'une technicité toujours plus affirmée. Il ne pouvait en être autrement que de spécialiser de façon à part entière une branche des juridictions civiles sur ce sujet. Cela s'est trouvé être particulièrement pertinent au sujet de l'exclusion totale des tribunaux de commerce pour connaître de ce contentieux de la contrefaçon. Précédemment à la réforme de 2007, il existait en effet une certaine forme de dilution de celui-ci. La question se posait relativement aux litiges touchant à des questions de concurrence déloyale qui se trouvent en pratique fréquemment liées à celles de la contrefaçon. Le législateur est alors intervenu par le biais de deux textes, les lois n° 2008-776 du 4 août et n°2011-525 du 17 mai 2011, qui ont répondu à cette situation et harmonisé de manière bienvenue la rédaction des articles du Code de la propriété intellectuelle. C'est ainsi que ce code précise désormais dans une formulation identique pour chacun des droits de la propriété intellectuelle que le tribunal de grande instance connaît exclusivement de toutes actions et demandes afférentes « y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de

concurrence déloyale ». Il faut indiquer de plus ici que c'est aux articles L. 331-1, L. 521-3-1, L. 615-17, L. 623-31 et L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle qu'il faut là se référer.

**775.** Il est nécessaire de rappeler dans la suite de ce développement que les tribunaux de grande instance ayant désormais la compétence territoriale pour connaître de ces questions de propriété intellectuelle, il existe là une liste limitative de juridictions sélectionnées selon le droit qui est en jeu. L'idée est ici que face à la complexité technique de plus en plus importante qui émerge dans ces différents domaines, il était nécessaire de procéder pareillement à une spécialisation technique des juridictions. Le summum en l'espèce revient au tribunal de grande instance de Paris qui se trouve être désormais la juridiction ayant la compétence exclusive pour traiter du contentieux en matière de brevet, ce qui entraîne également celui des produits semi-conducteurs, mais aussi celui relatif aux marques communautaires, ainsi qu'aux dessins et modèles communautaires, enfin les éventuelles procédures d'appel en ces matières se dérouleront donc logiquement devant la Cour d'appel de Paris. Par la suite le contentieux en matière de propriété littéraire et artistique dans son ensemble, de marques, de dessins et modèles, mais aussi d'indications géographiques protégées peut se porter devant l'une des dix juridictions choisies par décret, à savoir Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France. À noter que les procédures d'appel concernant ces dernières prendront place devant une sélection de juridictions sensiblement différentes d'un point de vue géographique, à savoir Aix-en-Provence, Bordeaux, Colmar, Douai, Lyon, Nancy, Paris, Rennes, Versailles et Fort-de-France. Il existe relativement au contentieux dans le domaine des certificats d'obtention végétale une sélection particulière de tribunaux de grande instance (Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Rennes, Strasbourg et Toulouse), mais celle-ci va certainement disparaître prochainement au profit de la seule juridiction parisienne suite à la modification de l'article L. 623-31 du Code de la propriété intellectuelle.

**776.** Il est à noter que cette prescription textuelle d'une compétence matérielle exclusivement dévolue en l'espèce au tribunal de grande instance a exclu de fait la compétence des juridictions administratives lorsqu'il s'agit d'un contentieux de la contrefaçon où des sujets de droit public se trouvent parties à l'instance. Une difficulté apparut à ce sujet et c'est ainsi que le Tribunal des conflits eut à se prononcer. Il mit en œuvre avec rigueur la nouvelle norme ayant ici émergé, et il indiqua par conséquent que par la mise en place de celle-ci « le législateur a entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes morales de droit public, faire relever de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire la recherche de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d'une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée »<sup>533</sup>. Il faut

---

<sup>533</sup> Voir : T. confl., 2 mai 2011, n° 3770, JurisData n° 2011-007965, RIDA oct. 2011, p. 256, et p. 189, obs. P. Sirinelli ; JCP G 2011, 768, concl. Sarcelet ; Propr. industr. 2011, comm. 50, concl. Sarcelet ; Propr. intell. 2011,

donc étendre sans difficulté cette compétence des juridictions judiciaires à l'ensemble du contentieux touchant à des demandes relatives à une des matières composant le droit de la propriété intellectuelle, donc notamment au sujet d'une action en contrefaçon, lorsqu'une personne de droit public se trouve être une partie à l'instance. La compétence des juridictions administratives est à l'opposé préservée lorsqu'il s'agit de contester certains actes administratifs bien particuliers, ceux émanant directement des ministres en charge de domaines relevant du droit de la propriété intellectuelle, ou directement dans l'intérêt de l'État. Il est alors nécessaire de se pencher sur les précisions qu'apportent les articles L. 615-17, L. 623-31 et R. 613-42 du Code de la propriété intellectuelle. Les deux premiers donnent explicitement compétence aux juridictions administratives lorsqu'il s'agit de former un recours contre les actes administratifs pris par le ministre en charge du domaine afférent, respectivement celui des brevets et celui des certificats d'obtention végétale. La formulation employée ici est concise et vise donc seulement certains actes administratifs, mais il faut s'interroger sur le contenu même qui sera l'objet de la contestation, faute de précision additionnelle il est à considérer que tout acte ministériel, quelle que soit donc sa qualification, et affectant de quelque manière que ce soit le droit en cause devra être contesté devant les tribunaux administratifs. Il s'agit là d'une réserve de compétence en faveur de ces juridictions qui apparaît naturelle face à la nature des actes contre lesquels est formé un recours, mais il est à s'interroger des difficultés pratiques que cela peut entraîner. Il ne sera pas ici bien évidemment question de trancher sur des problématiques de contrefaçon, mais les actes administratifs ministériels peuvent affecter tout particulièrement l'organisation de la matière, et cela peut par conséquent tout de même concerner l'appréciation des droits de propriété intellectuelle en cause, et se révéler donc des plus techniques, ce à quoi les tribunaux administratifs ne sont pas aussi bien préparés que les juridictions judiciaires spécialement désignées. Enfin l'article R. 613-42 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence aux tribunaux administratifs dans la situation tout à fait particulière des litiges relatifs aux licences d'office et aux expropriations pour les besoins de la défense nationale. Dans ce contexte il est laissé à ces juridictions le soin de statuer tant au fond qu'avant dire droit sur toutes les contestations touchant à la mise en œuvre des articles L. 612-10, L. 613-19 et L. 613-20 du Code de la propriété intellectuelle, mais le texte prend la précaution de préciser que la discussion ne doit pas porter sur l'analyse de l'invention car cela pourrait entraîner un risque de révélation de celle-ci. L'article R. 613-42 précité est donc extrêmement spécialisé et vise les hypothèses spécifiques de réservation du savoir en faveur des intérêts de la défense nationale, et il édicte de plus expressément que toute décision en la matière doit maintenir le secret de l'invention. La combinaison de ces deux éléments démontre l'attention toute particulière qui est accordée à ce domaine, ce n'est donc que le principe même de cette monopolisation de la connaissance par l'État qui peut être contesté.

777. Il est à s'interroger désormais sur l'éventuel maintien d'une concurrence de la compétence en la matière.

## II. La subsistance d'un maintien de compétence des autres juridictions

778. Il est tout de même à s'interroger sur l'éventualité d'une limitation de l'exclusion des autres juridictions lors de l'évocation d'interrogations relatives à des droits de propriété intellectuelle. Existe-t-il un point de bascule qui emporte la caractérisation de l'exclusivité de compétence des tribunaux de grande instance ? Qu'en est-il si les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle n'apparaissent qu'accessoires à une autre action ?

779. Il faut tout d'abord voir quelle est l'attitude jurisprudentielle à ce sujet. La position de la chambre commerciale de la Cour de cassation est là intéressante car elle reconnaît que dans un litige affectant l'exploitation d'un brevet où les écritures des parties ne font pas référence à une éventuelle contrefaçon, alors le tribunal de commerce peut en connaître<sup>534</sup>. Cette solution paraît quelque peu ancienne mais la logique utilisée dans le dispositif de cet arrêt semble à même de s'appliquer actuellement, car il n'est pas là question de trancher un sujet abordant le contenu du titre de propriété industrielle ou une quelconque atteinte à celui-ci, le brevet n'est là que l'élément d'une obligation et ne constitue pas le litige principal. Dans le même esprit, les juridictions du fond ont estimé que le tribunal de commerce restait compétent pour statuer sur une action en concurrence déloyale pour dénigrement engagée par un concurrent contre un breveté si aucun fait de contrefaçon n'est allégué, même si des accusations précisément en lien avec des actes de contrefaçon avait été proférées à l'oral<sup>535</sup>. En allant plus loin dans l'affirmation d'une compétence des tribunaux de commerce toujours existante en la matière, il faut en l'espèce regarder l'arrêt du 23 novembre 2010 de la chambre commerciale de la Cour de cassation<sup>536</sup>, il s'agissait là d'une action tendant à faire juger qu'un contrat de licence de marque et de droit d'auteur devait continuer à poursuivre ses effets. Dans cette affaire le tribunal de commerce de Paris avait été saisi, le défendeur répliqua par un contredit sur la compétence de cette juridiction, et l'argument est accueilli en appel. Mais il y eut par la suite cassation, la juridiction suprême considéra en effet qu'il fallait rechercher si l'argumentation de l'assignation du demandeur « portait sur l'application de dispositions relevant du droit des marques ou du droit d'auteur », ce qui n'était pas le cas puisque seule l'exécution des obligations contractuelles étaient arguées, cela justifiant le maintien de l'instance devant le tribunal de commerce. La Cour de cassation fonde donc la détermination

---

<sup>534</sup> Voir : Cass. com., 13 févr. 1996, RD propr. intell. 1996, n° 83, p. 29, PIBD 1996, n° 610, III, p. 237.

<sup>535</sup> Voir : CA Douai, 18 mars 1999, Dossiers brevets 1999, III, 1. ; voir aussi : T. com. Paris, 18 déc. 1998, Dossiers brevets 1999, I, 8.

<sup>536</sup> Voir : Cass. com., 23 nov. 2010, n° 09-70.859, FS-P+B, Sté Groupe Editor International c/ Sté Warner Bros Entertainment France, JurisData n° 2010-022058, Comm. élec. n° 2, Février 2011, comm. 10, Christophe Caron.

de la compétence juridictionnelle en matière de droit de la propriété intellectuelle au seul regard des prétentions du demandeur. Cette position est là tout de même dommageable car il n'est pas pris en considération les arguments du défendeur pour déterminer cette problématique de la compétence, or celui-ci peut contester le fondement de l'obligation en dénonçant l'existence même du droit de propriété intellectuelle en cause, ici le droit des marques et le droit d'auteur. Les réformes mises en place récemment et ayant conduit à la concentration de la compétence *ratione materiae* au sein de quelques juridictions spécialisées avaient précisément pour but d'apporter une réponse experte à de telles questions d'appréciation des droits de propriété intellectuelle, objectif qui est là manqué si la Cour de cassation focalise uniquement son attention sur les prétentions du demandeur.

**780.** Par ailleurs il faut s'interroger sur la compétence du Conseil de prud'hommes, persiste-t-il des hypothèses où celui-ci peut avoir à trancher d'un litige afférent au droit de la propriété intellectuelle ? Les contentieux liant les divers domaines de cette matière et l'exécution d'un contrat de travail sont multiples. Antérieurement à la réforme, la question de la répartition du traitement de ces litiges entre les juridictions de droit commun et la juridiction prud'homale s'est posée à de multiples reprises. La situation semble aujourd'hui stabilisée, mais est-elle susceptible d'être encore ébranlée ? Il faut voir ici qu'en effet sous l'empire du droit antérieur, il n'existait pas de difficulté pour placer devant le Conseil de prud'hommes un contentieux fondé sur l'exécution d'un contrat de travail et afférent à des droits de propriété intellectuelle, c'est tout à fait logique car il n'existait pas alors de concentration de la compétence matérielle, hormis dans les situations particulières concernant les droits des marques et des brevets, ces derniers bénéficiant même d'un régime dédié. Cette pratique des juridictions prud'homales de traiter de ces questions est une position que la chambre sociale de la Cour de cassation soutenait avec constance depuis de nombreuses années, et celle-ci n'a de fait évolué que dernièrement. Il est à donner ici quelques illustrations encore récentes de cette attitude, ainsi tout d'abord concernant le respect de l'œuvre de l'artiste-interprète salarié<sup>537</sup>, ou encore relativement à des demandes de dommages et intérêts fondées sur la contrefaçon de photos de presse<sup>538</sup>. Ce dernier exemple est à relever car la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation se fonde sur le droit antérieur en reconnaissant la compétence du Conseil de prud'hommes, mais celle-ci est tout de même prononcée après la promulgation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, or les règles attributives de compétence sont d'application immédiate, donc une telle décision peut s'apparenter à de la résistance face à la nouvelle norme. En cherchant encore plus loin des éléments de ce refus d'évolution, il est à relever un arrêt de la Cour d'appel de Paris

---

<sup>537</sup> Voir : Cass. soc., 10 juill. 2002, Jean Ferrat, D. 2002, p. 2679, obs. J. Daleau ; JCP G 2003, II, 10000, note Ch. Caron ; Comm. com. électr. 2002, comm. 139, note Ch. Caron ; Légipresse 2002, n° 195, III, p. 164, note A. Maffre-Beaugé ; RTD com. 2004, p. 735, obs. F. Pollaud-Dulian ; Propr. intell. 2003, n° 6, p. 50, obs. P. Sirinelli.

<sup>538</sup> Voir : Cass. soc., 21 mai 2008, n° 07-15.462, FS-P+B, Barthélémy c/ SA Agence Sipa Press : JurisData n° 2008-043992 ; Comm. com. électr. 2008, comm. 86, note Ch. Caron.

du 14 mai 2009<sup>539</sup>, où il est jugé, sous l'empire de la loi nouvelle, que la juridiction prud'homale est compétente puisque la demande portait sur l'exécution d'une clause de cession contenue dans le contrat de travail bien que celle-ci soit liée à la mise en œuvre du droit de la propriété littéraire et artistique. Une telle position jurisprudentielle met indubitablement en évidence la réticence de la juridiction du Conseil de prud'hommes à voir lui échapper les litiges touchant au contrat de travail.

**781.** Il faut voir désormais qu'il existe un retour à une plus grande orthodoxie juridique, et de constater ainsi que les décisions les plus récentes affirment à présent l'exclusion de la compétence matérielle de cette juridiction relativement aux litiges du droit de la propriété intellectuelle. Il est par conséquent maintenant reconnu en cette matière une compétence spéciale au tribunal de grande instance, et excluant de fait celle du Conseil de prud'hommes, dès lors qu'il s'agit de trancher de questions affectant le droit de la propriété intellectuelle. C'est ce que dispose en se fondant sur l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle une décision de cour d'appel du 6 octobre 2011<sup>540</sup>, et ce qu'admet finalement la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2013 en se fondant sur le même texte où il est précisé que les auteurs salariés doivent donc renoncer à introduire des demandes au titre du droit d'auteur devant le juge prud'homal. La conclusion qui est faite par les tribunaux de la mise en œuvre de l'article L.331-1 est tout à fait satisfaisante. Il est par ailleurs difficile de concevoir comment il pourrait en être autrement au regard de la formulation des plus ouvertes qu'emploie le texte, et qui par ailleurs se trouve identiquement reprise dans l'ensemble des différents livres du Code de la propriété intellectuelle, marquant la volonté d'uniformisation d'interprétation du législateur à ce sujet, ce que les tribunaux ne peuvent donc ignorer. Il faut insister sur le champ qu'ouvre cette rédaction, son étendue est telle qu'elle permet donc d'englober l'ensemble des questions touchant à la matière, car il n'y fait aucune distinction sur les différentes composantes des droits en cause. Il est donc par principe totalement exclu la compétence du Conseil de prud'hommes dès lors qu'il s'agit de traiter de demandes relatives à des droits de propriété intellectuelle.

**782.** C'est alors qu'il apparaît à ce sujet un hiatus au sein de la réglementation applicable au domaine du logiciel, il faut là s'intéresser à l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte traite des droits patrimoniaux sur les logiciels, et édicte que tout litige afférent doit être introduit devant le tribunal de grande instance du domicile de l'employeur. Une telle mesure, émanant de la loi n°94-361 du 10 mai 1994, apparaît être en contrariété avec les dispositions applicables désormais en matière de compétence juridictionnelle à l'ensemble des composantes, tant patrimoniales qu'extrapatrimoniales, du droit de la propriété littéraire et artistique selon l'article L. 331-1 précité. L'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle

---

<sup>539</sup> Voir : CA Paris, 14 mai 2009, Propr. intell. 2010, n° 34, p. 627, obs. J.-M. Bruguière.

<sup>540</sup> Voir : CA Aix-en-Provence, 6 oct. 2011 n° 2011/566, Karine Villalonga c/ SA La Provence, JurisData n° 2011-029118, Comm. com. électr. 2012, comm. 38, 2e esp., note C. Caron.

ne donne de précisions qu'au sujet des droits patrimoniaux des logiciels, cela peut conduire à légitimer le fait de chercher à introduire une action relative notamment au droit moral devant le Conseil de prud'hommes, ce à quoi il faut s'opposer au regard de ce qui a déjà été dit, une refonte de ce texte est nécessaire pour mettre un terme à cette ambiguïté contreproductive dans l'intérêt de la lisibilité de la matière.

**783.** Il faut ajouter, toujours au sujet de la compétence du Conseil de Prud'hommes, que si le contentieux en droit des marques et des brevets issus de l'invention d'un salarié a été rapidement exclu du champ des difficultés pouvant se présenter ici, c'est du fait de la mise en place depuis de nombreuses années d'une réglementation spécifique dans ces matières. Il faut là se tourner vers la codification de la loi n°92-597 du 1<sup>er</sup> juillet 1992 où il fut déterminé la compétence exclusive du tribunal de grande instance sur ces questions, celle de la juridiction prud'homale étant alors naturellement écartée. En matière de brevet, le législateur alla plus loin en créant un régime plus sophistiqué. C'est ainsi aux articles L. 615-17 et L. 615-21 du Code de la propriété intellectuelle qu'il faut ici se référer, il y est institué une commission paritaire de conciliation donnant aux parties la possibilité d'y recourir avant de se placer éventuellement devant le tribunal de grande instance seul compétent pour trancher du litige. La jurisprudence a tout de même tenu à rappeler que la « *compétence de droit commun du Conseil des prud'hommes mettant en cause des employeurs soumis à une convention collective de branche n'est applicable qu'aux litiges portant uniquement sur le montant de la rémunération supplémentaire* »<sup>541</sup>. À titre de remarque il faut relever que l'article L. 615-17 précité est l'inspirateur de la réforme ayant conduit à la concentration de la compétence *ratione materiae*, démontrant que le droit des inventions est depuis fort longtemps (de se rappeler que le droit des brevets trouve ses origines à l'époque napoléonienne) un terrain d'innovation en matière de propriété intellectuelle.

**784.** Dans ce panorama traitant des disputes opposant les diverses juridictions au sujet des questions de compétence en matière de litiges relatifs aux droits de la propriété intellectuelle, il est à compléter le propos au sujet des juridictions administratives. Il faut ici se pencher sur un arrêt du 23 février 2011 de la Cour de cassation, le litige oppose un enseignant universitaire ayant rédigé un ouvrage relatif au plagiat à un tiers qui considère en l'espèce être victime de diffamation dans celui-ci<sup>542</sup>. Il est alors jugé que c'est le tribunal administratif qui doit en connaître et non le tribunal de grande instance, car le travail effectué au travers de l'œuvre a été fait dans le cadre d'une mission d'enseignement et relève donc du cadre administratif de l'université. Tout de suite il faut bien caractériser que le contentieux ne relève pas du droit d'auteur, c'est une question de compétence en matière de diffamation qui est tranchée, mais par ailleurs qu'en sera-t-il si des questions touchant à la propriété

---

<sup>541</sup> Voir : TGI Paris, 1<sup>er</sup> févr. 2006, PIBD 2006, III, p. 317.

<sup>542</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 23 févr. 2011, n° 09-72.059, JurisData n° 2011-002179, Comm. com. électr. 2011, comm. 43, note Ch. Caron ; D. 2011, p. 1386, note E. Dreyer ; Propr. intell. 2011, p. 193, obs. J.-M. Bruguière.

littéraire et artistique sont abordées au cours des débats ? Il est à concevoir que si la diffamation est reconnue, il puisse être demandé une modification de l'œuvre, et l'auteur de répondre alors que cela porte atteinte au respect de sa création, question relevant purement du droit d'auteur. Il est à admettre que la juridiction administrative ne peut trancher sur ce sujet et devrait alors surseoir ou renvoyer l'affaire, mais si elle considère que c'est là une question accessoire, elle pourrait alors se considérer compétente, ce qui créerait un inévitable conflit avec les prescriptions de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle.

**785.** Le principe instituant la compétence exclusive des tribunaux de grande instance afin de traiter les demandes relatives à des droits de propriété intellectuelle est rédigé simplement, et de plus en se trouvant diffusé dans l'ensemble du Code de la propriété intellectuelle, l'unité de la matière est recherchée. Conséquemment sa mise en œuvre devrait se produire sans difficulté, dans une interprétation stricte ; celui-ci peut en effet se résumer en formulant que dès lors qu'il s'agit de trancher des questions touchant à l'application des textes du Code de propriété intellectuelle, cette juridiction sera la seule compétente. Mais il apparaît bien que la pratique met à mal cette notion, les usages anciens persistent de fait alors que cela ne devrait plus être. Il ne peut être manqué en effet de constater que particulièrement les juridictions commerciales, ainsi que les juridictions prud'homales, ont toujours des velléités à connaître des questions de droit de la propriété intellectuelle, cela est issu des usages passés qui ont manifestement du mal à disparaître. La capacité d'attraction de ces juridictions d'un litige était liée à un critère majeur bien défini et emportant alors la compétence de principe ; pour l'une la nécessaire qualité de commerçant des parties en cause, pour l'autre un litige né de l'exécution du contrat de travail. C'est là une compétence spéciale de ces juridictions à laquelle il est fait recours, mais désormais le principe édicté aux articles L. 331-1, L. 521-3-1, L. 615-17, L. 623-31 et L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle instaure un principe de compétence dérogatoire dès lors que les demandes traitent d'un élément présent dans ce code. Or c'est peut être précisément là que le bât blesse et que cette réforme de la compétence juridictionnelle en la matière mérite encore l'attention du législateur comme le signale l'auteur Christophe Caron, le fait que le texte fasse uniquement référence dans sa rédaction aux demandes. La décision précitée du 23 novembre 2010 de la chambre commerciale de la Cour de cassation est tout à fait symptomatique de ce problème, elle vient appuyer cette approche se fondant uniquement sur les demandes du requérant, c'est-à-dire d'un point de vue procédural seulement sur l'argumentation présentée dans l'assignation introductive d'instance, et ne prenant donc pas en compte les prétentions du défendeur. Mais de façon générale un défendeur est tout à fait à même de fonder ses conclusions sur des notions juridiques relevant purement du droit de la propriété intellectuelle. Dans une telle hypothèse, la juridiction saisie par l'assignation doit se déclarer incompétente, autrement il s'agirait simplement d'une violation des règles applicables. Au regard de

l'attitude actuelle des juridictions il n'est pas évident qu'elles adoptent cette position, qui est pourtant bien la seule à devoir être adoptée.

**786.** La problématique de la compétence se pose aussi vis-à-vis des questions connexes, il faut là être clair, dès lors qu'il s'agira de trancher directement un point relevant directement des règles du Code de la propriété intellectuelle, celle-ci doit l'être selon les règles de ce code, c'est à dire devant le tribunal de grande instance compétent. Les différents éléments présentés ici soutiennent donc la notion commune que l'instance civile relève de la maîtrise des parties, mais il faut ajouter de fait surtout du demandeur, et ce dernier se trouve donc dans une telle hypothèse en position de contourner les règles de compétence relatives au contentieux des droits de la propriété intellectuelle. Cela rompt l'équilibre entre les parties et met bien à mal la réforme de concentration de la compétence juridictionnelle, qui n'est donc pas encore tout à fait stabilisée dans son application. Par conséquent celle-ci mérite donc encore d'être affinée, en prenant notamment en compte l'ensemble du litige, et non simplement l'assignation du demandeur.

**787.** Il s'agit à présent d'étudier les éléments présidant à l'ouverture de l'instance civile.

## **§2. L'ouverture de l'instance civile aux fins de juger de la contrefaçon**

**788.** Il a été précédemment question de connaître de l'ensemble des éléments permettant de fonder des demandes relatives à des droits de propriété intellectuelle, et plus précisément ici, de soutenir une action en contrefaçon. Celle-ci vise à réparer un préjudice subi suite à l'atteinte au droit immatériel que détient un titulaire. Ainsi les conditions requises à la mise en œuvre de cette action ont été étudiées précédemment. Il s'agit en premier lieu de connaître du droit d'agir, c'est-à-dire de posséder un droit de propriété intellectuelle et d'avoir la qualité pour agir afin de le défendre, ce sont là les fondamentaux primaires pour mener une action, car une procédure, qu'elle quelle soit, ne peut être engagée qu'en nom propre, et *a fortiori* dans l'action en contrefaçon par la voie civile où il est sollicité plus spécialement la réparation d'un préjudice propre. Ce fondement juridique de toute action en justice est une traduction de l'adage traditionnel affirmant que « *nul ne plaide par procureur* ». Par la suite le titulaire des droits de propriété intellectuelle souhaitant réparation de son préjudice a donc opté ici pour un procès devant les juridictions civiles, il doit par conséquent introduire l'instance à proprement parler. À cette fin il s'est préalablement assuré du sujet de la prescription de l'action en contrefaçon envisagée par rapport à la date de survenance des faits fondant ses revendications. Les problématiques liées à la prescription ont été traitées précédemment, elles interpellent sur la nécessaire diligence des titulaires des droits pour la protection de ceux-ci, car si l'action est prescrite, il importe peu que l'ensemble des autres éléments permettant d'aboutir à la reconnaissance de la contrefaçon soit présent, puisque le procès ne pourra tout simplement pas avoir lieu. Par ailleurs le

demandeur ayant bien respecté l'ensemble des prérequis procéduraux évoqués ici, doit se placer devant la juridiction compétente pour trancher de son litige, et devra donc éviter les écueils à ce sujet tel qu'il a déjà été dit. Conséquemment celui ayant la qualité pour agir doit désormais attirer devant la juridiction les tiers portant supposément atteinte aux droits revendiqués afin que celle-ci tranche le litige, cela doit nécessairement avoir ici lieu que par le biais d'une assignation qu'il faut à présent étudier (I), c'est là l'élément procédural caractérisant l'opposabilité d'une action en justice en général, et donc de l'action en contrefaçon en particulier. Il est également nécessaire de s'intéresser au sujet de l'élargissement de cette instance par les questions de litispendance et de connexité (II). Ce développement doit donc traiter de la mise en œuvre et du déroulement devant la juridiction civile de l'action en contrefaçon à proprement parler.

## I. L'ouverture du procès grâce à l'assignation

**789.** « *L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge* », telle est la formule des plus explicites de l'article 55 du Code de procédure civile. Il s'agit notamment de l'acte initiant le procès devant le tribunal de grande instance en matière d'action en contrefaçon ; il comporte des mentions qu'il convient d'étudier. Le Code de la propriété intellectuelle édicte les principes affectant la compétence *ratione materiae* ainsi que *ratione loci* du procès où sera tranchée la question de la contrefaçon en usant donc ici de la voie civile, mais il ne donne pas d'autre précision procédurale à ce sujet et il faudra donc suivre le droit commun pour en connaître. Il est par ailleurs à noter de la nécessaire constitution d'avocat devant cette juridiction. Parallèlement à l'étude générale de l'acte d'assignation, il faut s'interroger sur des spécificités venant tout de même à apparaître là relativement au cadre particulier de l'action en contrefaçon (A). Il est de plus logique de se pencher sur les effets de l'assignation dirigeant le procès (B).

### A. Le contenu de l'assignation accompagnant l'ouverture de l'instance

**790.** L'action en contrefaçon menée en usant de la voie civile se déroule donc devant le tribunal de grande instance, tel qu'il a déjà été dit à de multiples reprises, il est ainsi nécessaire à présent de se référer aux règles édictées dans le Code de procédure civile pour connaître des prescriptions à suivre afin que puisse se former l'action en contrefaçon devant cette juridiction. L'article 55 de ce code a déjà été présenté et donne le principe général faisant de l'assignation l'acte fondateur de l'instance. L'assignation est par conséquent indispensablement réalisée par exploit d'huissier, c'est là une nécessité afin de s'assurer de l'opposabilité de cet acte aux importantes conséquences. Le recours à cet auxiliaire de justice est obligatoire pour certifier la forme de l'assignation, et qu'alors ont été réalisées toutes les diligences possibles afin que celui se voyant attiré devant la juridiction en soit informé. Les articles 653 à 664-1 du Code de procédure civile donnent les différentes formes de signification de l'assignation.

**791.** Il est nécessaire de traiter maintenant des différentes mentions obligatoires devant figurer dans le corps de l'assignation. C'est l'article 56 du Code de procédure civile qui donne les mentions générales devant s'y trouver, alors que l'article 752 de ce même code précise celles en lien avec le fait de se présenter là devant le tribunal de grande instance.

**792.** Il est commandé par l'article 56 du Code de procédure civile d'indiquer tout d'abord la juridiction saisie afin de connaître du litige, cette indication doit être précise, sans ambiguïté, une information incomplète entache de nullité l'assignation, la jurisprudence à ce sujet est ferme et ne souffre pas de contestation, car il ne peut exister d'hésitation à ce sujet, le défendeur devant savoir où se déroulera le procès sans aucune difficulté<sup>543</sup>. Le choix de la juridiction est à la charge de l'avocat, celui-ci peut donc engager sa responsabilité s'il commet ici une erreur manifeste.

**793.** La seconde mention obligatoire mérite une attention toute particulière, il s'agit en effet de l'exposé de l'objet de la demande avec des moyens en fait et en droit. Le contenu de la demande est une notion qui a évolué au cours des années pour devenir aujourd'hui un élément clé de l'assignation, deux à cela, en premier lieu l'évolution de la rédaction de l'article 56 du Code de procédure civile, puis les nouvelles exigences jurisprudentielles à ce sujet. Ainsi il est désormais exigé une qualification des faits en droit par l'avocat du demandeur, c'est une obligation car l'assignation vaut conclusion tel que le précise *in fine* l'article précité, et cela participe au bon déroulement de l'œuvre de justice en permettant à la juridiction de trancher directement sur les points invoqués. Mais cette rédaction de l'article 56 du Code de procédure civile a conduit la jurisprudence à exiger par un arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation<sup>544</sup> que les moyens invoqués au soutien des prétentions soient concentrés dans l'assignation. C'est là un bouleversement pour la pratique, car les avocats avaient autrefois pour habitude d'éventuellement « garder en réserve » quelques éléments d'argumentation pour déstabiliser la partie adverse. Ce n'est désormais plus possible, dès l'instauration de l'instance, il est nécessaire de dévoiler toute la stratégie argumentaire prévue, et à noter que les conclusions responsives du défendeur obéissent à la même logique selon les prescriptions de l'article 753 du Code de procédure civile. Cette approche moderne de la diligence et de la compétence dont doit faire montre les parties en présence est la bienvenue pour la clarté des débats qui se produiront, tout comme pour la mise en œuvre de l'action de la juridiction dont le travail est ainsi aidé lui permettant donc de gagner en efficacité. Dans le cadre d'un contentieux de la contrefaçon, l'exposé de la demande

---

<sup>543</sup> Voir : Cass. 2<sup>ème</sup> civ., 21 oct. 1976, D. 1977, inf.rap. p. 26, où la simple expression « du tribunal compétent » est logiquement jugée insuffisante. Voir aussi : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 23 oct. 2008, n° 07-17.949, JurisData n° 2008-045533, ici le manque de précision de l'assignation n'avait pas permis d'identifier la juridiction saisie.

<sup>544</sup> Voir : Ass. Plén., 7 juillet 2006, n°04-10.672, Procédures 2006, n° 10, p. 10, obs. R. Perrot ; JCP G, II, 10070, p. 33, RTD 2006, 10, N° 4, p. 825-827, obs. R. Perrot ; Revue Banque 2006, N° 684, p. 79, Dalloz 2006, N° 31, p. 2135.

doit être particulièrement bien introduit, mais cela n'est pas sans poser de difficultés bien concrètes, car pour démontrer l'atteinte dont est victime le titulaire des droits de propriété intellectuelle, il se pose inévitablement la question de la preuve, sur laquelle il faudra revenir plus loin, et par conséquent il est nécessaire de proposer une argumentation assez ouverte pour permettre de rechercher en cours d'instance ces éléments. Cela peut s'avérer alors très délicat si les éléments de fait au soutien de ces prétentions sont faibles, et il apparaît conséquemment comme indispensable de recourir aux divers modes de preuve à utiliser lors de la phase précontentieuse.

**794.** D'autres mentions obligatoires sont également à faire figurer dans l'assignation, ainsi au niveau des mentions supplémentaires étant communes à la saisine de n'importe quelle juridiction et données par l'article 56 du Code de procédure civile, il se trouve la nécessité d'indiquer le mode de comparution, ainsi que les mentions relatives à la désignation des immeubles lorsque la demande porte sur un tel bien. Il faut bien relever que cette dernière hypothèse se trouve remplie lorsque la demande tend à opérer une mutation de droits immobiliers soumise à publicité ou lorsqu'elle tend à la déclaration d'un droit immobilier. C'est peu envisageable en matière d'action en contrefaçon, mais il est à supposer qu'un immeuble soit un objet pouvant intervenir dans le procès en tant qu'atteinte au droit en lui-même (par exemple au sujet d'un modèle), ou s'il se trouve être un local lié à une activité portant atteinte au droit en cause (par exemple un bâtiment à faire fermer car produisant des biens contrefaits). Il faut revenir sur la mention du mode de comparution afin de préciser qu'il doit être joint à l'assignation la formule indiquant « faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». Par ailleurs l'article 752 du Code de procédure civile apporte deux nouvelles informations à faire figurer sur l'assignation lors de l'introduction d'une demande devant le tribunal de grande instance, il s'agit de la constitution d'avocat du demandeur, puis de l'indication du délai dans lequel le défendeur doit lui-même constituer avocat. Sur ce dernier point il faut se référer à l'article 755 du Code de procédure civile qui dispose d'un délai de quinze jour pour répondre à cette formalité.

**795.** Afin de fournir quelques informations complémentaires relativement à la constitution d'avocat, il convient d'indiquer tout d'abord qu'il faut renseigner le nom complet de celui-ci, cela doit permettre de l'identifier et de s'assurer qu'il peut postuler devant le tribunal. Il ne peut par ailleurs être constitué pour une partie qu'un seul avocat par instance, tel que l'édicte l'article 414 du Code de procédure civile, mais plusieurs peuvent bien évidemment venir en assistance à la même partie. Une constitution d'avocat irrégulière dans l'assignation, du fait que celui-ci soit établi auprès d'un autre tribunal de grande instance que celui saisi, est à même d'être couverte par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat valablement postulant auprès de la juridiction<sup>545</sup>. Enfin à préciser que la constitution

---

<sup>545</sup> Voir : Cass. 2<sup>ème</sup> civ., 20 mai 2010, n° 06-22.024, JurisData n° 2010-007242, Bull. civ. 2010, II, n° 98.

de l'avocat du défendeur doit avoir lieu dans le délai déjà indiqué de quinze jours, et que cette formalité est réalisée par un acte d'avocat à avocat selon les prescriptions des articles 756 et 814 du Code de procédure civile, celle-ci est également déposée au greffe du tribunal saisi<sup>546</sup>.

**796.** Il est également nécessaire de joindre à l'assignation un bordereau de pièces, c'est ce que précise l'avant dernier alinéa de l'article 56 du Code de procédure civile. Ce document supplémentaire connaît un traitement différent par rapport aux mentions obligatoires présentées antérieurement, il ne se trouve en effet pas au même plan rédactionnel dans le texte et par conséquent son absence n'emporte pas la nullité de l'assignation. La jurisprudence a déjà eu à se prononcer sur ce point en considérant que ce n'est pas une formalité substantielle, par conséquent son absence n'entraîne pas de sanction<sup>547</sup>.

**797.** Par ailleurs il est à compléter le propos au sujet des mentions obligatoires ayant à figurer dans l'assignation en indiquant qu'étant donné qu'il s'agit d'un acte d'huissier toutes les mentions liées à ce dernier doivent être intégrées dans l'assignation, et c'est là l'article 648 du Code de procédure civile qui en dispose. Il doit donc être en premier lieu reproduit sur l'assignation la date précise du jour où l'huissier la signifie, cela permet de fixer le point de départ des délais d'action et d'interruption des prescriptions. Il est aussi à fournir une identification précise du requérant, les informations à ce sujet varient en fonction de la qualité de personne physique ou de personne morale, mais l'essentiel est là de permettre au défendeur d'exercer ses droits de défense, et de certifier la personne du demandeur afin que celui-ci soit à même de répondre à toutes les suites de la saisine de la juridiction. Enfin il doit être logiquement porté dans l'acte les coordonnées et l'identité de l'huissier, ainsi que sa signature, cette dernière est la seule mention à même d'authentifier l'acte.

**798.** Dans le but de conclure ce développement relatif aux mentions, il convient de traiter des sanctions afférentes à l'absence ou à l'irrégularité des diverses mentions qui doivent donc figurer obligatoirement dans le contenu de l'assignation. Il est à noter qu'il est là à écarter le bordereau de pièces, dont l'absence n'est pas sanctionnée comme il a déjà été dit. Par la suite dans la recherche des sanctions en lien avec la non conformité des mentions de l'acte d'assignation devant le tribunal de grande instance, il apparaît une certaine difficulté à ce sujet dans le Code de procédure civile. Ainsi il faut observer que la législation présente sur ce point une approche différenciée en ce qui concerne les mentions propres à l'assignation, par rapport à celles propres aux actes d'huissier dont cette dernière fait donc notamment partie. Il est donc à constater que relativement aux précisions que doit fournir

---

<sup>546</sup> À noter qu'il ne s'agit pas là d'un impératif textuel, mais d'un usage de la pratique, mais d'ajouter que certains tribunaux mettent en place des règlements visant à imposer cette formalité.

<sup>547</sup> Voir : Cass. 2<sup>ème</sup> civ., 3 avr. 2003, n° 00-22.066, JurisData n° 2003-018468, Bull. civ. 2003, II, n° 94.

l'huissier en correspondance avec l'article 648 du Code de procédure civile, toute irrégularité est dirigée par le régime des nullités des actes de procédure comme le dispose l'article 649 de ce même code, ce qui renvoie alors aux dispositions des articles 112 et suivants du Code de procédure civile. Il y a là une distinction qui est faite entre les vices de forme et ceux de fond, les premiers devant causer un grief pour entraîner la nullité et présentant par ailleurs la possibilité d'être couverts par des actes postérieurs, alors que les seconds peuvent être soulevés en tout état de cause entraînant de fait la nullité de l'acte. Il n'existe pas un tel degré de sophistication textuelle pour les autres mentions obligatoires liées à la mise en œuvre des articles 56 et 752 du Code de procédure civile. Il est en effet seulement indiqué que ces mentions doivent figurer « à peine de nullité » dans l'assignation. Les auteurs se sont alors légitimement interrogés<sup>548</sup> sur le fait de savoir s'il s'agit là d'un simple vice de forme devant donc causer un grief pour provoquer la nullité, ou d'un plus sévère vice de fond aux conséquences plus funestes. La jurisprudence a pris parti dès les premières mises en application de pencher vers le vice de forme, c'est une position que la Cour de cassation soutient en affirmant que la liste des vices de fond du Code de procédure civile est limitative. Cette approche des irrégularités en la matière s'inscrit aussi dans un courant général des juridictions cherchant à sauver tant que faire se peut les assignations, par conséquent seule la preuve d'un grief soulevé avant tout autre acte amène l'assignation vers la nullité. Il faut voir là une approche globale de la nullité de l'assignation pour cause d'irrégularité qui est bénéfique au maintien des instances ainsi ouvertes, mais cela ne doit tout de même pas conduire à des situations déséquilibrant le procès. C'est ainsi qu'il faut noter avec satisfaction que la présence de mentions incorrectes ou trop vagues constituent une irrégularité à même de conduire à la nullité de l'acte d'assignation, cela en étant donc plus sévère que le régime des vices de forme, et il faut notamment se rappeler ici de la sanction de l'indication par trop allusive de la juridiction saisie.

**799.** Les différentes mentions de l'assignation étudiées ici ne présentent pas de particularité propre du fait de mener l'action en contrefaçon devant les juridictions civiles, les principes dirigeant cet acte introductif d'instance sont ceux du Code de procédure civile, c'est là l'aspect général de cette étape procédurale. En considérant plus concrètement le sujet du contenu même de l'assignation, il est alors à insister sur le fait que le droit de la propriété intellectuelle en constituera un pan essentiel, qui aura indispensablement à s'intégrer à cette demande de procès. Le sujet du contenu de l'exposé en fait et en droit de celle-ci a déjà été abordée, il convient de s'y attarder encore un peu en mettant en évidence la difficulté qui peut se présenter à y

---

<sup>548</sup> La rédaction des textes a naturellement fait naître un débat doctrinal entre les différents auteurs, S. Guinchard notamment optait pour la reconnaissance d'un vice de forme, alors que G. Bolard voyait ici un vice de fond tout particulièrement au sujet de la qualification des faits réalisée au stade de l'exposé des prétentions car cela dépasse la simple application d'un texte. Mais les premières décisions jurisprudentielles (voir TGI Vienne, ord. référé, 26 avr. 1999, RG 999/0042, inédit), tout comme la position de la Cour de cassation sur la limitation du nombre de vices de forme conduit à admettre que c'est là un vice de forme.

réaliser une démonstration permettant d'obtenir un jugement suffisamment fondé. La question de la preuve apparaît cruciale au devenir de l'action, car la contrefaçon est l'art de la duperie, et donc de la dissimulation. Conséquemment il apparaît essentiel d'élargir au maximum l'angle d'attaque choisi pour mettre en évidence l'existence des atteintes par des actes de contrefaçon, surtout depuis l'exigence de la concentration des moyens, et dans ce but d'insister encore sur le recours aux outils précontentieux déjà étudiés, mais aussi sur le nouveau droit d'information, qui sera vu plus loin.

**800.** Suite à l'examen du contenu de l'assignation, il doit à présent être traité des effets de celle-ci.

### **B. Les effets de l'assignation dirigeant le procès**

**801.** Il est à présent à traiter des effets de l'assignation, cette question devient tout à fait prégnante suite à la distinction désormais présente existante entre le lien d'instance et la saisine même de la juridiction, notions qu'il est là nécessaire d'étudier. Le sujet est d'une importance pratique essentielle, car les suites procédurales à diligenter dans des délais délimités des différentes procédures précontentieuses vues jusqu'ici donnent différentes indications sur ce point, et les conséquences sur le devenir de ces dernières tout comme de l'action en contrefaçon sont ici en jeu.

**802.** L'effet premier de l'assignation est de créer le lien d'instance, c'est-à-dire qu'il se réalise là l'ouverture d'un débat visant à trancher d'un différend, et qu'il y aura désormais en présence au moins un demandeur, à l'origine de l'assignation, et un défendeur, initialement un simple tiers qui en étant attiré devant la juridiction prend cette qualité. Celui qui devient partie à l'instance, à la condition d'une signification régulière de l'assignation, se voit désormais contraint dans son comportement procédural à venir. Il ainsi notamment nécessaire au défendeur de constituer avocat sinon un jugement sera rendu et réputé contradictoire, puisqu'une action en contrefaçon est susceptible d'appel, ou il ne pourra pas non plus, par exemple, procéder à une intervention volontaire en appel puisqu'il a été assigné en première instance<sup>549</sup>.

**803.** Le second effet de l'assignation en elle-même est des plus fondamentaux, la délivrance de celle-ci entraîne en effet l'interruption des délais de prescription et de forclusion au jour de la signification, évènement attesté par la signature de l'huissier. Il est alors à affiner ce point, tout d'abord en précisant que cette interruption ne se produit que pour l'objet de l'assignation, c'est donc seulement par rapport aux droits que comprend la demande que les délais sont interrompus. De plus il est nécessaire que l'assignation vise celui qui viole les droits à défendre et non un tiers, c'est-à-dire

---

<sup>549</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 31 janv. 2013, n° 11-15.054, JurisData n° 2013-001342.

en matière de contrefaçon que soit ciblée la personne même portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle<sup>550</sup>. La position jurisprudentielle de la Cour de cassation à ce sujet est de s'inquiéter de l'objet de l'action envisagée, ainsi que de la personne qui devra en connaître, cela exprime l'idée que l'assignation ne peut avoir d'autre effet que ce qu'elle contient, et peu importe la conception que s'en faisait le demandeur. Il est là logiquement affirmé que les magistrats n'ont pas à pratiquer une quelconque forme d'interprétation des éléments de l'assignation, le demandeur doit s'assurer de son contenu et de la clarté de son propos. Il est à apporter une dernière précision procédurale quant à l'interruption des délais par l'assignation, en indiquant que même lorsqu'elle conduit à la saisine d'une juridiction incompétente les délais de prescription tout comme de forclusion sont interrompus, cela en application de l'article 2241 du Code civil et que la jurisprudence rappelle volontiers<sup>551</sup>.

**804.** Le troisième effet de l'assignation est de réaliser la mise en demeure. En conséquence les intérêts moratoires (dont le taux est fixé chaque année par décret<sup>552</sup>), commencent théoriquement à courir au jour de la signification de l'assignation. Il s'agit en effet du point de départ théorique des intérêts, car celui-ci varie en pratique en fonction de la dette objet du litige, et c'est alors aux articles 1153 et 1153-1 du Code civil qu'il faut chercher les précisions à ce sujet. L'article 1153 du Code civil concerne le recouvrement d'une somme d'argent certaine, et dans ce cas les intérêts commenceront à courir au jour de l'assignation, à moins bien évidemment d'une mise en demeure antérieure. Dans le contentieux de la contrefaçon cette dernière hypothèse se rencontrera peu fréquemment, mais il faut tout de même donner l'exemple d'un différend suite aux non paiements de redevances qui entraînera un usage non autorisé du bien, le montant de la somme en jeu est alors parfaitement établi faisant donc débiter les intérêts au jour de l'assignation. L'article 1153-1 du Code civil porte sur ce que le texte nomme les « condamnations à indemnité », c'est-à-dire particulièrement sur la fixation de dommages et intérêts par le magistrat tranchant de l'affaire, et logiquement les intérêts moratoires afférents ne pourront courir qu'à compter du jour du jugement, à moins que ce dernier en dispose autrement ou qu'un texte particulier vienne à s'appliquer. En matière de contentieux de la contrefaçon c'est ici la situation la plus fréquente, car l'estimation du montant du préjudice suite à la violation des droits de propriété intellectuelle est classiquement une question centrale.

---

<sup>550</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 11 déc. 1985, JCP 1986. II. 20677, note Taisne ; Gaz. Pal. 1986. Somm. 311, obs. Croze et Morel, RTD civ. 1987. 142, obs. Perrot ; Rev. arb. 1987. 387, obs. Pellerin - voir aussi : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 10 juill. 1990, Bull. civ. I, n° 194 ; RTD civ. 1991. 341, obs. Mestre ; voir aussi Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 29 nov. 1995, JCP 1995. II. 22699, note Sander, RDI 1996. 578, obs. Malinvaud, RTD civ. 1996. 465, obs. Perrot, Procédures 1996, n° 76, obs. Perrot. Ce sont là des contentieux divers, mais ils traduisent l'affirmation de ce principe voulant qu'il faille viser celui contre qui la prescription veut être opposée.

<sup>551</sup> Voir : Cass. 3<sup>ème</sup> civ., 2 juin 2010, n° 09-13.075, JurisData n° 2010-007835, Procédures 2010, comm. 310, obs. R. Perrot.

<sup>552</sup> Cette précision est apportée par l'article 1<sup>er</sup> de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975.

**805.** Il faut noter d'autres effets que l'assignation produit par elle-même dès le jour de sa signification au défendeur. Il est ainsi à relever que celle-ci rend litigieuse la chose objet de la demande, c'est ici l'application de l'article 1700 du Code civil, ce texte est important car il affirme l'existence d'une contestation sur le fond du droit. Il faut ajouter qu'un autre effet notable est ici le déplacement des risques sur le défendeur de la chose objet du procès, c'est ici les articles 1138, 1139 et 1302 du Code civil qui sont mis en œuvre. De plus c'est également au jour de l'assignation qu'il faut estimer la recevabilité des prétentions.

**806.** De s'interroger maintenant sur les suites des effets de l'assignation, il est établi que celle-ci crée, de par sa seule signification, un lien d'instance faisant alors naître de ce simple fait différents effets. Or si les éléments du procès devant la juridiction sont posés, ici devant le tribunal de grande instance, ce procès n'existe pas tant que l'institution juridictionnelle n'est pas à proprement parler saisie de l'affaire. Cette saisine de la juridiction est réalisée par le dépôt au greffe de l'assignation selon les termes de l'article 757 du Code de procédure civile, et c'est alors qu'il sera réalisé son enrôlement. C'est ainsi seulement à partir de la date de mise au rôle du tribunal que la juridiction est véritablement saisie de l'affaire, et c'est bien cette date qu'il faut considérer lorsque les textes exigent que la saisine de la juridiction se produise dans un délai donné, par exemple notamment dans les suites à donner à la mesure de saisie-contrefaçon. De par l'enrôlement auprès du greffe du tribunal choisi, le juge est lui-même saisi, celui-ci devra alors procéder à son office sous peine de déni de justice.

**807.** De plus il est à apporter une précision sémantique sur la notion de liaison d'instance, elle est à distinguer du lien d'instance et de la saisine de la juridiction et a lieu nécessairement postérieurement à ces deux faits, cette liaison d'instance se produit par la confrontation des prétentions des deux parties opposées devant le juge. Comme l'indique S. Guinchard il s'agit de la réalisation du nœud liant dès lors définitivement ces deux parties dans l'instance. La liaison d'instance se produit en pratique lors du dépôt au greffe de la juridiction par le défendeur de ses conclusions où il y fait valoir ses moyens de défense au fond ou ses fins de non-recevoir<sup>553</sup>, mais celle-ci ne se réalise pas lorsqu'il s'agit de présenter des exceptions. Par ailleurs la liaison d'instance n'est pas simplement une notion théorique, elle possède deux effets tout à fait concrets et dont l'importance procédurale n'est pas négligeable. Il est donc à préciser tout d'abord que dès cet instant le procès en cours n'est plus simplement maîtrisé par le demandeur, mais bien par les deux parties, et par conséquent le désistement du demandeur ne peut se produire que sur acceptation du défendeur en application de l'article 395 du Code de procédure civile. Puis sur un plan plus technique, la liaison de l'instance entraîne l'irrecevabilité de toutes les

---

<sup>553</sup> C'est une notion bien établie que la jurisprudence reconnaît avec constance depuis longtemps, voir à ce sujet : Cass. Civ., 1969, JCP A 1969, IV, n° 5458 - CA Toulouse, 8 mai 1970, JCP 1970. II. 16481 - Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 3 mars 1976, JCP 1976. IV. 233, n° 6615.

exceptions de procédures antérieures, sauf notablement les exceptions de connexité, dilatoire et pour vice de fond qui se trouvent respectivement aux articles 103, 111 et 118 du Code de procédure civile, ainsi que logiquement celles qui apparaîtraient postérieurement au sens de l'article 112 de ce même code.

**808.** Il est nécessaire de développer maintenant la question de la caducité de l'assignation, et de rappeler qu'un acte caduc est un acte qui, bien que valable, ne produit aucun effet juridique suite à un évènement. En matière d'assignation devant le tribunal de grande instance, la cause de la caducité de celle-ci est donnée par l'alinéa 2 de l'article 757 du Code de procédure civile, il s'agit de l'absence de dépôt au greffe de la juridiction de cette assignation par l'une des parties dans le délai de quatre mois. Les conséquences de la caducité de l'assignation sont des plus simples et reviennent à une stricte application des principes, c'est-à-dire que celle-ci n'a pas d'effet, ainsi tout particulièrement les interruptions de délais devant s'appliquer ne se produisent pas, tout comme la computation des intérêts moratoires<sup>554</sup>. L'assignation caduque a donc pour conséquence d'éteindre l'instance puisque le lien d'instance n'a plus d'effet. La reconnaissance au bout de quatre mois de la caducité vise à encourager les parties à la diligence, tout comme à éviter les litiges peu sérieux de venir charger les juridictions. Il faut ajouter que l'article 757 du Code de procédure civile apporte quelques précisions procédurales importantes au sujet de la caducité, ainsi celle-ci peut en premier lieu être soulevée d'office par le magistrat saisi de l'affaire, mais cela n'est pas une obligation et il est par conséquent prévu en second lieu de permettre de soulever cette caducité par la voie de la requête où la mise en évidence d'un grief n'est pas utile<sup>555</sup>. Il est même à envisager que la caducité de l'assignation ait passé le stade de la première instance, dans ce cas celle-ci peut tout de même être soulevée en appel sans aucun moyen d'être couverte par des conclusions au fond ultérieure<sup>556</sup>, ou par une autre assignation voulant sauver la première<sup>557</sup>, l'instance prendra alors fin. En matière de contentieux de la contrefaçon, la mise en œuvre de procédures précontentieuses éventuelles, les risques de perte des preuves, les conséquences pratiques de la violation des droits de propriété intellectuelle sont des enjeux importants qui pousse généralement le demandeur à hâter le plus possible la saisine de la juridiction, faisant de la caducité de l'assignation une éventualité assez peu probable. Par ailleurs en lien avec la question de la caducité et du recours aux experts judiciaires, fréquent dans les litiges des droits de la propriété intellectuelle, il faut noter que la caducité de désignation

---

<sup>554</sup> La jurisprudence confirme cela avec vigueur à de nombreuses reprises, voir : Cass. ass. plén., 3 avr. 1987, n° 86-11.536, Bull. civ. 1987, ass. plén., n° 2, JCP G 1987, II, 20792, concl. av. gén. P. Cabannes, RTD civ. 1987, p. 401, obs. R. Perrot - Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 27 mai 1988, Bull. civ. 1988, I, n° 147 ; Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 1<sup>er</sup> oct. 2009, n° 08-11.960.

<sup>555</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 21 oct. 1976, Gaz. Pal. 1977. 354, note J. Viatte, RTD civ. 1977. 831, obs. Perrot.

<sup>556</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 10 oct. 1995, Procédures 1995, n° 325, obs. Perrot, RTD civ. 1995. 325, obs. Perrot, D. 1996. 534, note Bottiau.

<sup>557</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 26 mai 2011, n° 10-14495, JCP 2011, doct. 748, obs. Croze et Fradin.

d'un expert ne porte pas atteinte aux effets de l'assignation valablement enrôlée où aurait été requis cette expertise<sup>558</sup>.

**809.** L'assignation est un élément fondamental de toute action en justice, cela peut certes sembler trivial, car celle-ci est bien effectivement le fondement même du procès puisque c'est l'acte introduisant le litige devant les juridictions. Mais l'assignation est aujourd'hui bien plus que cet acte de procédure à déposer au greffe du tribunal choisi afin que ce dernier l'inscrive au rôle, elle présidera de fait en grande partie du devenir de l'action intentée. L'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 est ici essentiel pour bien percevoir l'importance actuelle de l'assignation, en effet en contraignant désormais les demandeurs à la concentration des moyens de fait et de droit dès l'introduction de l'instance, et ayant par conséquent le devoir de les faire figurer dans le contenu de l'assignation, celle-ci constitue la base sur laquelle doit se développer toute l'argumentation du procès. Actuellement l'assignation dirige donc à proprement parler l'instance à venir. C'est un acte à considérer comme délicat, car si des erreurs minimales sur certaines mentions sont apparentées à des vices de forme et aisément corrigibles, les autres encombres se présentant ont des conséquences bien plus funestes sur l'action. Les magistrats considèrent que l'assignation reflète la volonté du demandeur et que celui-ci en a donc bien soupesé chaque aspect, le sujet est là tout à fait sensible sur les questions relatives à la partie adverse attaquée ou le droit qui se voit défendu, or s'il advient là des difficultés, celles-ci ne pourront plus être corrigées et perdureront durant tout le procès. En matière d'action en contrefaçon, il est tout à fait indispensable que l'assignation soit des plus précises, car la complexité de ce litige se trouve bien souvent dans la preuve du préjudice et de son ampleur, ainsi que dans la détermination de la personne à l'origine du conflit. La rédaction de l'assignation puis sa signification sont des moments marqués du sceau de la solennité, faisant de cet acte un élément clé du litige.

**810.** L'ouverture de l'instance est également dépendante des questions de litispendance et de connexité à traiter à présent.

## **II. Les questions de litispendance et de connexité**

**811.** Les sujets de la connexité et de la litispendance relèvent des exceptions de procédures communes à toutes les juridictions présentées parmi les moyens de défense qu'expose le Code de procédure civile en ses articles 100 à 107. Il est à traiter de ces questions car elles sont déterminantes du déroulement d'une action devant les juridictions civiles, et en matière de contentieux de la contrefaçon elles peuvent présenter un aspect international qui n'est donc pas sans répercussion sur le litige se déroulant devant les tribunaux nationaux. Il est tout d'abord à définir ces deux notions (A), puis d'en donner le régime à appliquer (B).

---

<sup>558</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 26 sept. 2013, n° 12-25.433 : JurisData n° 2013-020806

## A. Deux exceptions à définir

**812.** Ces deux notions présentent un aspect sensiblement proche en traitant de deux actions judiciaires parallèles pendantes devant des juridictions compétentes et devant être rapprochées dans un souci de bonne administration de la justice. Le rapprochement toutefois s'arrête là, car dans une situation de litispendance il s'agit du même litige (1), alors que relativement à la connexité ce sont deux litiges distincts qui sont en présence (2), il est par conséquent à donner les caractéristiques spécifiques de chacune de ces exceptions.

### 1. Les critères de la litispendance

**813.** Il faut se référer à l'article 100 du Code de procédure civile pour connaître du principe même de la litispendance, il y est édicté que « *si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande* ». Il apparaît donc deux critères à étudier plus précisément, celui du litige analogue, puis celui relatif aux juridictions saisies.

**814.** Concernant en premier lieu la condition du litige analogue, l'article 100 du Code de procédure civile n'apporte pas plus de précision à ce propos, il est donc convenu d'utiliser par analogie les critères de la chose jugée issus de l'article 1351 du Code civil, cette dernière obéit à une triple identité, c'est-à-dire une identité de parties, d'objet et de cause. L'identité de partie s'entend rigoureusement comme le relève la jurisprudence depuis fort longtemps<sup>559</sup>, car la conséquence de la mise en œuvre de la litispendance étant la suppression d'une instance, cela ne peut avoir lieu strictement qu'entre les deux mêmes parties. À noter tout de même qu'une souplesse est ici la bienvenue, il n'est en effet pas exigé qu'il s'agisse nominativement d'une identité de parties, cela permet à l'héritier ayant agi devant une autre juridiction que le *de cuius* de solliciter le bénéfice de la litispendance, c'est là aussi anciennement établi par les tribunaux<sup>560</sup>. De plus relativement à l'identité d'objet, celle-ci doit maintenant être conçue selon les prescriptions de l'article 4 du Code de procédure civile où est exposé que « *l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties* », par conséquent l'identité d'objet conduisant à la litispendance doit se fonder sur un même droit dont les parties opposées invoquent la possession, cet objet identique doit être issu des mêmes faits<sup>561</sup>. Enfin la dernière condition relative à l'analogie de litige se trouve être l'identité de cause. Ce point est assez délicat à caractériser car si la cause est citée par l'article 1351 du Code civil, celle-ci ne connaît pas de définition légale, et fait l'objet d'un débat

<sup>559</sup> La jurisprudence maintient fort logiquement cette position depuis le 19<sup>ème</sup> siècle, voir ainsi : T. civ. Lyon, 9 juill. 1870, DP 1871, 3, p. 34 ; CA Nancy, 21 déc. 1872, DP 1873, 2, p. 154.

<sup>560</sup> Voir : Cass. soc., 8 mars 1961 : Bull. civ. 1961, V, n° 314.

<sup>561</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 23 janv. 1958, Bull. civ. 1958, II, n° 71.

doctrinal qui n'est pas à aborder ici. Il faut donc se concentrer simplement sur sa caractérisation dans la mise en œuvre de l'exception de litispendance, et de relever tout d'abord que Gérard Cornu la définit comme « *la base de la prétention* »<sup>562</sup>. Il est par la suite à considérer que la cause du litige comprend les éléments factuels qui sont attraités dans ce litige, c'est par conséquent au niveau de ceux-ci que l'identité doit exister pour que la litispendance puisse jouer, et c'est ici la théorie de la cause de Henri Motulsky, acteur éminent de la réforme du Code de procédure civile, qui doit s'appliquer<sup>563</sup>.

**815.** Il convient de définir l'autre branche des conditions permettant de recourir à l'exception de litispendance, celle indiquant que le litige doit être « *pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître* ». Il apparaît donc là en premier lieu que le litige doit effectivement être pendant, c'est-à-dire que les juridictions doivent concrètement être saisies de l'affaire. De par cette exigence textuelle et suite aux développements antérieurs, il convient d'affirmer que c'est suite au dépôt devant les greffes respectifs de ces deux juridictions que cette condition se trouve réalisée. Et de plus l'instance doit être en cours devant les deux juridictions, il ne peut y avoir lieu à litispendance si une d'elles est éteinte. Il est donc essentiel de déterminer avec certitude ces événements pour que la litispendance vienne à s'appliquer, la condition se trouve donc ici réalisée si l'affaire est inscrite au rôle de deux juridictions en même temps dans la perspective d'un jugement. Il faut par ailleurs en second lieu que ces deux juridictions saisies soient également compétentes et de même degré, ce point fait apparaître deux sous-conditions relatives à l'exigence de compétence et au degré des tribunaux saisis.

**816.** La nécessité de compétence équivalente pour connaître du contentieux en cause est logique, car si ce n'était pas le cas, la notion même de litispendance n'aurait pas de sens et il s'agirait simplement d'une exception d'incompétence à soulever devant le tribunal mal saisi. Il faut noter, tel qu'il sera vu plus loin, que cette condition de compétence identique rend les situations de litispendance beaucoup moins probables dans le contentieux de la contrefaçon du fait de la concentration existante à ce sujet relativement au contentieux se déroulant sur le territoire national, et c'est alors vers des questions de litispendance au niveau des juridictions européennes qu'il faudra porter l'attention, et à l'application du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, qu'il faudra s'attacher. D'ajouter que si le litige en jeu est extra européen c'est alors les règles du droit international privé qu'il faudra appliquer. Il faut bien relever en effet que si cette étude est dédiée aux litiges de la contrefaçon français, les questions de litispendance à ce propos avec des juridictions étrangères peuvent avoir précisément des effets sur le contentieux en France.

---

<sup>562</sup> Voir : G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 9<sup>ème</sup> éd., 2011

<sup>563</sup> Voir : H. Motulsky, Le droit subjectif et l'action en justice, Archives de Philosophie du Droit, Sirey, 1964.

**817.** La dernière condition posée par l'article 100 du Code de procédure civile est l'exigence d'un même degré de juridiction afin de mettre en œuvre l'exception de litispendance. Cette dernière n'est pas à proprement parler un impératif afin de bénéficier de l'exception, car l'article 102 de ce même code, conséquemment dans la même section que celui la posant, édicte que lorsque des juridictions de degré différents sont saisies alors que l'exception de litispendance pourrait s'appliquer, c'est alors celle de degré inférieur qui doit se dessaisir. De fait le degré de juridiction importe peu dans le cadre de l'exception de litispendance, et c'est par conséquent la réunion de toutes les autres conditions qui est à observer strictement.

**818.** Cette présentation des conditions spécifiques de l'exception de litispendance se trouvait nécessaire de par les conséquences que celle-ci peut avoir sur toute action en justice. Il faudra en présenter plus loin le régime et la mise en œuvre dans l'optique de l'action en contrefaçon, et il convient à présent de se porter vers une autre exception présentant des points de rapprochement avec la première, celle de connexité.

## **2. Les critères de la connexité**

**819.** L'exception de connexité est tout à fait particulière car elle est d'une importance pratique remarquable, alors que son encadrement normatif propose des contours relativement incertains. C'est à ce sujet l'article 101 du Code de procédure civile qui dispose de la notion en édictant que « *s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction* ». Il apparaît que deux conditions gouvernent cette exception, il s'agit du lien entre deux affaires pendantes et du fait de ce lien, d'en traiter utilement de façon conjointe. La mise en œuvre de la connexité apparaît en pratique importante, car si elle est méconnue et que les instances parallèles sont tranchées distinctement cela peut aboutir à des contrariétés dans les jugements entre les affaires qui conduiront à de multiples difficultés, dont une des principales serait de se heurter au principe de la chose jugée. Il est donc théoriquement à envisager qu'une solution soit parfaitement irrationnelle à côté d'une autre suite à l'absence de mise en œuvre de l'exception de connexité, dans une telle perspective, l'œuvre de justice manquerait son objectif. Face à ce constat de la nécessité de recourir à cette exception afin que le travail des juridictions soit plus efficace et plus serein, il faut immédiatement relever que l'exception de connexité peut être soulevée en tout état de cause comme le précise l'article 103 du Code de procédure civile. Cette souplesse procédurale apparaît être tout à fait indispensable, et par ailleurs le même texte l'encadre en limitant son application dès lors que cela relèverait d'un usage dilatoire.

**820.** Cela précisé il convient donc de traiter des conditions de mise en œuvre de l'exception de connexité, et c'est ici qu'il apparaît que son encadrement est assez

flou et laissé de fait à l'appréciation de la jurisprudence. Tout d'abord relativement à la première condition de lien entre deux affaires portées devant deux juridictions, celle-ci se découpe en deux sous-critères touchant donc au lien et à la connaissance de deux affaires par des juridictions différentes. Il peut être rapidement vu la deuxième partie de cette condition, il s'agit en fait de s'assurer que deux affaires soient pendantes devant des juridictions distinctes, il faut là se rapprocher de ce qui a été dit au sujet de l'exception de litispendance, par conséquent il est nécessaire que deux tribunaux différents connaissent de l'affaire et que ceux-ci aient été saisis par le dépôt de l'assignation devant le greffe de chacun d'eux. Il n'y a pas d'autre nuance possible à cette condition, car si les deux affaires se trouvent devant des formations différentes de la même juridiction, cela ne procède plus de l'exception de connexité mais d'une mesure d'administration judiciaire du président de la juridiction comme l'indique l'article 107 du Code de procédure civile. Maintenant au sujet du lien entre ces deux affaires, il n'y a là aucune autre précision textuelle et cela relève donc totalement de l'appréciation souveraine des magistrats. C'est là une souplesse qui apparaît bienvenue face à la multitudes des situations qui peuvent se présenter, le lien peut se situer au niveau des parties, de l'objet ou encore de la cause se trouvant attrait devant les magistrats. Seul ces derniers estiment de ce qui peut constituer le lien entre les litiges, ainsi par exemple celui se fondant sur un même contrat donnant lieu à deux litiges est admis largement avec constance<sup>564</sup>. L'identité des parties en présence est également fréquemment un élément qui amène à la reconnaissance du lien entre les affaires, mais cette hypothèse ne se vérifie pas systématiquement et il a ainsi été jugé que même si les parties présentes dans deux contrats différents étaient identiques, l'objet de ceux-ci était trop éloigné pour que soit établi un lien<sup>565</sup>. L'existence de ce lien doit donc tout d'abord être reconnu souverainement par les magistrats, mais c'est seulement si la deuxième condition, c'est-à-dire celle de l'intérêt d'une bonne justice d'en juger ensemble, est reconnue dans le même mouvement que l'exception de connexité sera mise en œuvre, c'est ce qu'il faut traiter désormais.

**821.** Le lien entre les instances est donc une condition nécessaire mais non suffisante à la mise en œuvre de l'exception de connexité, il est en effet à y adjoindre la notion de l'intérêt d'une bonne justice d'en juger ensemble. Cette dernière est également établie par les magistrats de façon souveraine, le Code de procédure civile n'en donne de fait aucune définition et il est alors laissé au tribunaux son appréciation. La jurisprudence considère ainsi de façon constante que celle-ci n'est qu'une faculté offerte aux juridictions<sup>566</sup>, conséquence logique ici de la souveraineté des magistrats à ce sujet. Mais il faut ajouter que parallèlement la jurisprudence reconnaît

---

<sup>564</sup> Voir : TGI Paris, 4 juill. 1968, Gaz. Pal. 1968, 2, p. 230 ; voir aussi : CA Paris, 8 juin 1994, JurisData n° 1994-021592.

<sup>565</sup> Voir : CA Lyon, 30 avr. 1999, Bull. inf. C. cass. 1999, n° 1312, LPA 2001, n° 96, p. 8, note Pigache.

<sup>566</sup> Voir : Cass. com., 6 déc. 1983, D. 1984, inf. rap. p. 278, note A. Honorat ; Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 20 oct. 1987, D. 1987, inf. rap. p. 219, Bull. civ. 1987, I, n° 275, Rev. crit. DIP 1988, p. 541, note Lequette.

l'obligation faite au tribunal se voyant présenter un déclinatoire de connexité d'examiner la question en recherchant si le cas dont il doit trancher présente avec l'autre étant exposé une corrélation telle que la solution de l'un influera nécessairement sur la solution de l'autre<sup>567</sup>. Il est à noter que cette dernière obligation amène donc le magistrat à devoir se prononcer sur le sujet, en rendant la décision qui y est relative. La motivation de celle-ci n'est pas obligatoire, mais le mouvement généralisé encourageant à motiver l'ensemble des décisions incitera à ce qu'il en soit de même ici, permettant donc de fonder plus aisément un appel en cas de refus, celui-ci devant avoir lieu selon les prescriptions communes aux exceptions d'incompétence des articles 75 à 99 du Code de procédure civile.

**822.** Il convient également d'apporter une ouverture internationale à la question de la connexité, un litige placé devant une juridiction étrangère peut en effet avoir une influence déterminante sur un autre pendant en France, en matière de litige touchant à la contrefaçon cela peut être tout à fait sensible. Ici, tout comme en matière de litispendance, c'est le règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, qui fixera les règles à suivre, alors qu'au niveau extra européen ce sont les principes du droit international privé qui sont à utiliser. Il faut à présent s'attacher à la mise en œuvre pratique de ces deux exceptions dans le cadre du contentieux de la contrefaçon.

### **B. Le régime de ces exceptions dans le contexte de l'action en contrefaçon**

**823.** Préalablement à la présentation du régime permettant la mise en œuvre des exceptions de litispendance et de connexité, il est à considérer le fait d'en traiter de façon à part entière dans le cadre de l'engagement du procès en général, et de l'action en contrefaçon en particulier. Ces deux exceptions relèvent de prime abord du régime général des exceptions d'incompétence et constituent donc simplement des moyens de défense parmi d'autres lors d'une action en contrefaçon. Elles sont en pratique plus que cela, elles sont de fait déterminantes du contentieux en lui-même. Elles vont amener lors de leur reconnaissance, non pas à éteindre l'instance, ce qui est le but ultime de tout défendeur se voyant attiré devant les juridictions et fonction traditionnelle des exceptions de compétence, mais à en modifier le contenu. De fait l'ensemble des éléments du procès en sera bouleversé lorsque la juridiction désormais seule compétente sera conduite à accueillir le contenu d'un autre litige afin de le fusionner avec celui qu'elle connaît. Ce bouleversement ne doit tout de même pas être considéré comme cataclysmique, les points de fait et de droit de chacune des deux instances sont toujours présents, ceux-ci étant d'ailleurs précisément à l'origine du recours à ces exceptions, mais la jonction des différents éléments désormais en présence dans la même instance peut amener à totalement

---

<sup>567</sup> Voir : CA Rennes, 17 déc. 1980, JurisData n° 1980-080230 ; CA Paris, 3 nov. 1982, JurisData n° 1982-029104 ; CA Colmar, 7 janv. 1983, JurisData n° 1983-040367 ; CA Amiens, 2 déc. 1987, JurisData n° 1987-049997 ; CA Paris, 6 juill. 1988, JurisData n° 1988-023282 ; CA Paris, 16 mai 1991, D. 1992, somm. p. 167.

remettre en question l'appréciation des prétentions respectives des parties. Conséquemment les exceptions de litispendance et de connexité sont un aspect majeur de tout contentieux qu'il convient donc de considérer avec attention et dont la mise en œuvre doit être désormais étudiée au regard du contexte de l'action en contrefaçon.

**824.** La mise en œuvre de ces exceptions doit être traitée parallèlement car celles-ci relèvent du régime commun des exceptions d'incompétence présentant alors toutes deux des similarités et des spécificités qu'il est utile de mettre en perspective dans le cadre de l'action en contrefaçon. D'un point de vue procédural les deux exceptions sont introduites devant la juridiction sous la forme d'un déclinatoire de compétence selon les prescriptions générales des articles 74 et 75 du Code de procédure civile. Il apparaît dès ce moment une distinction essentielle entre l'exception de litispendance et celle de connexité, en effet la première ne peut être soulevée, à peine d'irrecevabilité, qu'antérieurement à toute défense au fond ou fin de non-recevoir, en vertu conséquemment du même principe général gouvernant l'ensemble des autres exceptions d'incompétence, sauf certaines dont l'exception de connexité fait partie. Selon l'article 103 du Code de procédure civile l'exception de connexité peut en effet être soulevée en tout état de cause, c'est là une différence majeure par rapport à l'exception de litispendance et dont l'intérêt a déjà été évoqué précédemment, celui-ci résidant dans le caractère déterminant que peuvent avoir les éléments de l'autre instance vis-à-vis de celle jugée et pouvant conduire jusqu'à des contradictions de solution.

**825.** Dans le domaine de l'action en contrefaçon le recours à ces deux exceptions prend une teinte particulière notamment au sujet de la technicité du contentieux, et tout particulièrement lorsqu'il s'agit de s'attacher à la problématique de la preuve visant à démontrer l'atteinte illicite que connaît le droit de propriété intellectuelle. Cette dernière est tout à fait majeure dans les litiges afférent à la contrefaçon, ainsi il peut être pris pour exemple la survenance de deux actions distinctes où des atteintes également distinctes sont portées au même droit de propriété intellectuelle, celles-ci peuvent alors être réalisées par un moyen commun ou différent. Dans une telle hypothèse, c'est le droit de propriété intellectuelle en jeu qui constitue le point de rapprochement des litiges, dès lors le recours à l'exception de connexité sera le bienvenu car il permettra d'appuyer la démonstration de l'ampleur de l'atteinte portée par les actes de contrefaçon au droit protégé. Cela constitue désormais un aspect à prendre particulièrement en compte dans la sanction qui sera prononcée au sujet des atteintes par des actes de contrefaçon et mise en avant particulièrement dans la récente loi n° 2015-315 du 11 mars 2014, la question spécifique de la sanction sera vue plus loin. La mise en œuvre de l'exception de connexité enrichit donc la matière du contentieux, l'exception de litispendance n'a pas cette fonction, elle s'attache à l'unité de la justice.

**826.** Il faut rappeler que l'exception de litispendance concerne le cas de deux procès distincts mais qui au-delà de ce point sont strictement similaires, or si l'exception n'est pas mise en œuvre, cela aboutira à deux jugements différents sur la même affaire, cela conduisant à des difficultés d'application des jugements, et donc à ce que la justice manque son objectif de pacification des relations sociales. En matière de contrefaçon cela peut conduire à l'évanescence des éléments la caractérisant ceux-ci pouvant être par nature notablement fugaces (par exemple un logiciel permettant d'introduire tout un ensemble d'opération menant à des actes de contrefaçon). De plus les décisions des juridictions saisies en parallèles seront inévitablement différentes, l'absence de recours à l'exception de litispendance entraîne de fait à craindre la recherche du *for* le plus favorable par les acteurs, les conséquences d'une telle situation peuvent donc s'avérer particulièrement désastreuses. Cet aspect tout à fait majeur de la question de litispendance a amené le législateur à permettre au magistrat de relever d'office la mise en œuvre de l'exception de litispendance, c'est l'article 100 *in fine* du Code de procédure civile qui l'indique en précisant que c'est à la seconde juridiction saisie de procéder de la sorte, hors le cas prévu par l'article 102 de ce même code amenant la juridiction de degré inférieur à se dessaisir. Il n'en est pas de même pour l'exception de connexité qui ne relève par conséquent que de la diligence des parties.

**827.** L'exception de litispendance soulève par ailleurs d'autres questions quant à son recours, ou plutôt quant à son absence de recours. Cette interrogation provient de la définition même de cette dernière, car si l'identité parfaite entre les litiges en constitue la caractérisation, il apparaît alors que les parties connaissent parfaitement l'existence de ces deux instances simultanées. Or si celles-ci ne sollicitent pas l'exception de litispendance, cela ne peut-il être un motif permettant d'engager la responsabilité des parties ? Celles-ci ne cherchant alors manifestement pas à ce qu'une décision satisfaisante soit prise relativement au litige en question, puisqu'au final deux jugements distincts seront prononcés avec toutes les divergences que cela peut entraîner. Il est de plus à envisager, du simple fait que les décisions ne pouvant être matériellement rendues précisément en même temps, qu'une des parties se prévale alors de l'autorité de la chose jugée de celle rendue en premier afin de faire valoir dans l'autre procédure une fin de non recevoir se fondant sur celle-ci et pouvant être invoquée en tout état de cause selon l'article 123 du Code de procédure civile. Une absence de mise en œuvre de la litispendance peut donc s'apparenter à l'usage de manœuvre quasi-frauduleuse devant les juridictions, celles-ci ne peuvent donc manquer d'être sanctionnées par les magistrats. Seulement cela ne relève pas de l'évidence, les juridictions doivent en effet avoir connaissance de la situation, or cela n'est pas toujours acquis, du fait de la survenance éventuelle de problème de communication entre les juridictions et de la nécessité de solliciter l'exception de litispendance avant tout autre moyen de défense, car une fois ce moment dépassé le tribunal ne pourra plus accueillir un déclinatoire de compétence où est argué de l'exception de litispendance. Il est par conséquent nécessaire que le demandeur tout

comme le défendeur à toute action, et à celle en contrefaçon en particulier, réalisent au bon moment les diligences relatives à l'exception de litispendance dans un but d'efficacité de cette action et d'une bonne justice.

**828.** De plus l'exception de litispendance en matière de propriété intellectuelle est à considérer de façon propre, celle-ci relève en effet bien souvent de problématiques internationales du simple fait de la concentration des juridictions compétentes pour connaître de ce litige. Le sujet est tout fait prégnant relativement au contentieux de la contrefaçon de brevet puisqu'en France seul le tribunal de grande instance de Paris peut en connaître, par conséquent la litispendance pouvant là exister sera nécessairement internationale. Il n'est évidemment pas à exclure que cela affecte aussi les autres droits de la propriété intellectuelle, mais la probabilité de survenance étant telle en matière de brevet que c'est là que s'y rencontrent les principales illustrations jurisprudentielles, où la juridiction française rejeta l'exception du fait de la non identité entre les affaires<sup>568</sup>. Il faut donc se concentrer à présent sur la litispendance internationale, et deux cas sont à considérer, celui touchant à des situations mettant en jeu des juridictions européennes ainsi que des juridictions de pays membres de l'Espace économique européen, et par ailleurs celui concernant l'ensemble des autres juridictions étrangères. Il est à traiter succinctement la dernière hypothèse, dans un tel contexte il s'agira d'appliquer à chaque fois les règles particulières de droit international privé où des accords interétatiques peuvent avoir à intervenir. Il faut voir qu'alors si le tribunal français se trouve finalement reconnu comme compétent, il statuera classiquement selon les règles nationales. Si c'est la juridiction étrangère qui est amenée à statuer il se posera par la suite le sujet de l'exequatur de la décision étrangère en France, la question de la loi applicable est donc tout à fait essentielle. De considérer maintenant la première hypothèse où une question de litispendance entre des juridictions de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen viendrait à apparaître, c'est alors le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, qu'il faut appliquer en ses articles 27 à 30 qui traitent spécialement de cette question de litispendance, et à partir du 10

---

<sup>568</sup> Deux affaires récentes portées devant le tribunal de grande instance de Paris peuvent ici être données où il est à chaque fois rejetée l'exception de litispendance sollicitée, démontrant de fait le caractère extrêmement restrictif de son admission. L'exception de litispendance fut ainsi rejetée au motif que l'action en contrefaçon dont était saisie la juridiction parisienne et l'action déclaratoire en non-contrefaçon portée devant le tribunal de Milan n'avaient pas le même objet qui était dans le premier cas de sanctionner l'atteinte à un droit et dans le second cas de permettre l'exploitation d'un produit, voir : TGI Paris, 28 avr. 2000, Dossiers brevets 2000, III, 4 ; D. 2002, p. 1193, obs. J. Raynard. Le rejet de l'exception fut considéré tout à fait discutable dans ce premier cas puisque si la demande initiale était différente les autres éléments appelés dans la cause étaient tout de même identiques, plus tard cette même juridiction rejeta l'exception de litispendance dans une situation bien moins sujette à débat. Dans cette autre affaire il fut jugé qu'il n'y avait pas de litispendance entre l'action en contrefaçon d'un brevet européen portée devant lui et une action en déclaration de non-contrefaçon du même brevet européen introduite devant le tribunal italien de Pinerolo, parce qu'il n'était pas prouvé que les joints de culasse, objet des deux litiges, étaient de fabrication identique, voir : TGI Paris, 18 nov. 2003, PIBD 2004, n° 783, III, p. 188.

janvier 2015 il sera aussi à appliquer ici l'article 33 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, qui entrera en vigueur à cette date. Le texte de l'article 27 du règlement précité dispose que la juridiction saisie en second doit surseoir d'office à statuer dès lors qu'un déclinatoire de litispendance lui est présenté, la première juridiction saisie devra alors déterminer quel tribunal sera compétent pour juger de l'action en contrefaçon, pour évoquer ici le sujet intéressant cette étude mais c'est là un principe général à tout contentieux.

**829.** Il est à noter que l'article 33 du règlement Bruxelles I bis permettra d'aller au-delà du sursis à statuer en accordant la faculté à la seconde juridiction de se désister directement, mettant fin dès lors à cette deuxième instance, la première n'ayant plus à se prononcer sur la question de la litispendance, et continuant alors le cours de l'instance. Cette nouvelle option qu'ouvre le règlement Bruxelles I bis amène de prime abord à un gain de rapidité de la procédure, mais il faudra voir cela en pratique de par le risque d'abus que cela pourrait entraîner, et aussi de par la réticence des juridictions à se dessaisir des affaires qu'elles connaissent, comme l'illustration en est apportée dès à présent pour la simple mise en œuvre du sursis à statuer par les juridictions françaises dans le cadre du règlement Bruxelles I. L'application du texte européen entraîne donc les juridictions à surseoir à statuer, que cela soit d'office ou sur demande des parties, et met en évidence la pratique dite des « torpilles », des plaideurs indéliçats utilisent en effet la saisine parallèle d'une autre juridiction compétente dans un des États membres afin de ralentir la procédure devant les premières juridictions saisies. Cet usage dilatoire de la procédure émanant du recours au règlement Bruxelles I concerne tout aussi bien les questions de litispendance que de connexité. Les tribunaux français semblent tout à fait conscients de la pratique, ils y sont fort logiquement fermement hostiles, et par conséquent refusent donc fréquemment de reconnaître la mise en œuvre du règlement en ne pratiquant pas ici de sursis à statuer. Cette réticence des juridictions françaises apparue même dans un cas où l'exception de litispendance fut sollicitée du fait que celle-ci ait été saisie secondairement<sup>569</sup>, et aurait de ce fait eu à s'appliquer d'office. La juridiction européenne ne conçoit pas qu'il soit possible de faire abstraction de l'application des règlements européens, et elle rejette de même que cela puisse être fondé dans le but de faire obstacle à des pratiques dilatoires. Par conséquent elle en affirma le principe dans deux décisions distinctes mais importantes à ce sujet, ainsi tout d'abord dans une affaire tranchée le 9 décembre 2003<sup>570</sup> elle indiqua que « l'article 21 de la Convention de Bruxelles [ndlr : correspondant à l'article 27 du règlement Bruxelles I] doit être interprété en ce sens qu'il ne saurait être dérogé à ses dispositions lorsque, d'une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l'État contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue ». Et par la suite

<sup>569</sup> Voir : CA Paris, 9 févr. 2001, PIBD 2001. III. 361 ; voir aussi : TGI Paris, 18 nov. 2003, PIBD 2004 n° 783 III. 189.

<sup>570</sup> Voir : CJCE 9 déc. 2003, aff. C- 11/02, Gasser c/ Misat.

dans un cas jugé le 27 avril 2004<sup>571</sup>, elle finit de préciser que ce règlement « *doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose au prononcé d'une injonction par laquelle une juridiction d'un État contractant interdit à une partie à la procédure pendante devant elle d'introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d'un autre État contractant, quand bien même cette partie agit de mauvaise foi dans le but d'entraver la procédure déjà pendante* ». Il est donc donné ici à constater que cet usage des « torpilles » n'est pas condamné par la juridiction européenne, qui se trouve certes prise entre deux de ses devoirs ; celui d'assurer le respect des textes et celui d'efficacité de la justice, ce dernier pour sa part est fortement mis à mal<sup>572</sup>.

**830.** Il est aussi à présenter un élargissement des questions de connexité au niveau international, ici aussi il s'agira soit d'appliquer les règles du droit international privé, soit les règlements européens Bruxelles I ainsi que prochainement Bruxelles I bis lorsque le litige se situe dans le cadre territorial d'application de ces textes, pour rappel celui de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Les difficultés qui se rencontrent sont les mêmes que celles en matière d'exception de litispendance, l'exception de connexité n'est d'ailleurs guère plus favorablement accueillie par les juridictions françaises, et il apparaît aussi ici la pratique des « torpilles ». Relativement au recours à l'exception de connexité entre les juridictions d'États membres, son bénéfice est rejeté fréquemment. Cela est tout à fait illustré en matière de brevet où le tribunal de grande instance de Paris considère l'indépendance des brevets nationaux et que de ce fait les décisions rendues dans les différents États sont à même de s'appliquer sur les territoires respectifs sans contrariété<sup>573</sup>. Une des illustrations concernait les juridictions italiennes, et était en lien avec l'usage des « torpilles », il faut y voir que le refus de reconnaître l'exception de connexité apparaissait aussi suite à la volonté de la juridiction de ne pas mettre en œuvre le sursis à statuer. Il est à considérer à présent que suite à la décision de la juridiction européenne du 27 avril 2004, dite affaire Turner<sup>574</sup>, déjà évoquée plus haut, les tribunaux français aient à revoir leur intransigeance en la matière ; dans le cas contraire ils seraient certainement sanctionnés systématiquement par la Cour de Justice de l'Union Européenne, même s'il faut regretter, tel qu'il a déjà été dit, que cela favorise de fait cette pratique dilatoire des torpilles.

<sup>571</sup> Voir : CJCE 27 avr. 2004, aff. C-159/02, Gregory Paul Turner c/ Felix Fareed Ismail Grovit : JurisData n° 2004-263193.

<sup>572</sup> Voir : P. Véron, « Les torpilles revigorées par la Cour de Justice européenne », *Propr. int.* 2004, n° 160, p. 9.

<sup>573</sup> Il est à voir ici deux décisions qui se fondent très clairement pour rejeter l'exception de connexité sur la notion de l'indépendance juridique des brevets sur les territoires différents qui sont en cause. Ainsi à présenter tout d'abord une décision concernant des titres français et italien distincts, voir : CA Paris, 9 févr. 2001, n° 2000/10967, JurisData n° 2001-173939 ; PIBD 2001, n° 724, III, p. 361 ; D. 2002, p. 1193, obs. J. Raynard, confirmant TGI Paris, ord. JME, 10 déc. 1999 : *Ann. propr. ind.* 2000, p. 180 et 182 ; PIBD 2000, n° 696, III, p. 185. Puis il est à voir une décision relative à des titres de brevet français et suisse, voir : TGI Paris, 2 oct. 2002, RD propr. intell. 2003, n° 149, p. 45.

<sup>574</sup> Voir : CJCE 9 déc. 2003, aff. C- 11/02, Gasser c/ Misat, déjà cité.

**831.** Il convient de conclure le sujet des exceptions de litispendance et de connexité internationales en s'intéressant particulièrement au traitement de ces questions dans le cas spécifique des marques communautaires. Ces dernières bénéficient en effet d'un texte spécial, communément nommé le règlement des marques communautaires et issu du règlement CE N° 40/94. Il y est mis en place un encadrement normatif dédié qui apparut du fait des spécificités des litiges touchant les marques, et il faut là se référer aux articles 104 et 109 de ce texte respectivement au sujet de la connexité et de la litispendance, ceux-ci répondent très concrètement aux questions qui peuvent ici survenir. Il est là édicté précisément l'attitude procédurale à adopter relativement à ces deux questions en fonction des biens qui sont objet du litige, ainsi tout d'abord relativement à la contestation de la marque communautaire, lorsque qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché intérieur<sup>575</sup> ou du tribunal national compétent en matière de marque communautaire<sup>576</sup>, la juridiction saisie en second doit surseoir à statuer. De plus dans le cadre de l'action en contrefaçon de marque communautaire il est à distinguer deux cas, tout d'abord lorsque deux actions en contrefaçon sont intentées pour les mêmes faits entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, saisies l'une sur la base d'une marque communautaire, et l'autre sur la base d'une marque nationale, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir d'office en faveur de la juridiction première saisie, lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services identiques. Puis dans cette même hypothèse d'actions en contrefaçon parallèles, le sursis à statuer de la juridiction saisie en second lieu devient facultatif lorsque les marques en cause ou les produits et services impliqués ne sont plus identiques mais simplement similaires. La distinction qu'apporte le texte vis-à-vis des produits en jeu est caractéristique des interrogations pouvant se présenter en matière de marque, l'existence de ce règlement dédié est donc tout à fait la bienvenue, la difficulté pouvant alors être de savoir s'il s'agit de produits identiques ou similaires, une approche objective doit ici être appliquée.

**832.** Le contentieux de la contrefaçon amène à pouvoir s'interroger fréquemment sur le sujet de la connexité, les affaires pouvant se présenter étant à même de connaître un certain éclatement de par la multitude des atteintes qui peuvent être portées à un bien protégé par le droit de la propriété intellectuelle, il est donc essentiel que le demandeur s'assure de mettre en œuvre l'exception de connexité avec la plus grande diligence possible, cela dans un but évident d'efficacité de l'action engagée. Les situations amenant à connaître le recours à l'exception de litispendance sont de fait plus rares, cela apparaît logiquement au regard de son postulat et de ses conditions restrictives, mais elle apparaît indispensable à solliciter car si tel n'est pas le cas les multiples décisions jurisprudentielles à même d'être alors prononcées

---

<sup>575</sup> Pour rappel, l'enregistrement des marques communautaires s'effectue auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché intérieur, dit OHMI, établi à Alicante en Espagne.

<sup>576</sup> Pour rappel il s'agit en France du tribunal de grande instance de Paris.

conduiront inévitablement à des difficultés de mise en œuvre. Une attention toute particulière est donc à avoir relativement à ces exceptions.

**833.** Il est désormais à traiter de la question de la problématique probatoire en matière civile, c'est là logiquement un aspect déterminant du contentieux de la contrefaçon.

### **§3. La question de la preuve**

**834.** L'élément probatoire est bien souvent au centre de tout procès, car toute demande portée devant une juridiction doit être appuyée sur une preuve permettant donc d'en justifier. C'est un principe fondamental de toute procédure et notamment dans le cadre du procès civil où les principes généraux directeurs de la preuve sont donnés aux articles 9 à 11 du Code de procédure civile. En matière de contentieux de la contrefaçon, la preuve à présenter obéit à ces principes généraux, mais des spécificités apparaissent également, il est alors utile de traiter en premier lieu de la preuve de la contrefaçon en elle-même (I), où il émerge des problématiques propres relativement à sa charge, ainsi que l'utile recours à la préconstitution de celle-ci. Puis il est à étudier une procédure nouvelle issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, il s'agit là du droit d'information (II) qui participe activement à la l'établissement de la preuve lorsque l'instance est engagée et qui fut encore renforcée par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014.

#### **I. La preuve de la contrefaçon**

**835.** Le principe général de la charge de la preuve est des plus traditionnels, celui qui soutient une prétention doit la prouver. Ceci doit être étudié plus en détail avec les principes généraux gouvernant la mécanique de la preuve (A), et il à s'attarder aussi sur ce qui est à nommer l'utile établissement de la preuve(B), car démontrer l'existence des atteintes au droit de propriété intellectuelle est un enjeu central du contentieux de la contrefaçon, par conséquent une stratégie est là à mettre en place.

##### **A. Les mécanismes dirigeant la preuve**

**836.** Il est à en exposer les principes généraux (1), puis de les appliquer au contexte de la contrefaçon (2).

##### **1. Les principes généraux**

**837.** La preuve se définit au sens large comme les éléments permettant l'établissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique<sup>577</sup>, le premier élément en caractérisant la mise en œuvre est logiquement de connaître celui qui doit apporter ces éléments, c'est-à-dire la charge de la preuve. La maxime

---

<sup>577</sup> Voir : S. Guinchard et T. Debard, *Lexique des termes juridiques 2014/2015*, éd. n° 22, Dalloz, p. 773.

traditionnelle *actor incumbit probatio* trouve ici alors à s'appliquer pour déterminer celui à qui cette tâche revient, celle-ci est actuellement adaptée à l'article 9 du Code de procédure civile, il est y édicté qu'il « *incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention* ». C'est là le principe général gouvernant la preuve dans le cadre d'un procès civil, il est d'une logique absolue car comment pourrait-il en être autrement dans un système juridique prônant l'équité, c'est d'ailleurs ce que rappelle avec constance et fermeté la Cour de cassation en attachant la mise en œuvre de ce principe à celui du procès équitable de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme<sup>578</sup>.

**838.** Cette approche théorique de la preuve amène à mettre en avant une notion procédurale distincte qui est celle de l'allégation, il est en effet à la différencier de la preuve. L'allégation doit être considérée comme l'ensemble des faits pertinents à même de soutenir la cause devant le magistrat saisi, et c'est alors précisément ces faits qui doivent être concrètement établis par des éléments de preuve. De plus il faut souligner une théorie générale permettant à une preuve quelconque de s'affirmer dans le débat du procès, il s'agit de celle du fait constant entraînant qu'un fait est reconnu comme tel dès lors qu'il n'est pas contesté par la partie adverse. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'appuyer plus avant celui-ci.

**839.** Cette dernière notion s'ajoute aux précédentes et celles-ci forment donc un ensemble de principes gouvernant la preuve, ceux-ci traduisent le rôle fondamental qu'occupent les parties et leurs diligences dans le procès civil, la question probatoire dépend entièrement d'elles, si elle n'abonde pas les éléments pertinents devant le tribunal saisi, l'action sera tout simplement paralysée. Il faut alors tout de suite tempérer ce dernier point, car si le procès civil relève certes de la maîtrise des parties, la juridiction connaissant de l'affaire n'est pas un simple outil de jugement, elle peut intervenir activement dans la matière du procès. Il faut là se référer à l'article 10 du Code de procédure civile qui édicte que « *le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles* », ce texte est appuyé par le premier alinéa de l'article 11 de ce même code qui ajoute que les parties doivent y prêter leur concours sous peine que le magistrat en tire « toute conséquence ». Le Code de procédure civile rappelle là que le pouvoir du juge sur le procès civil est tout de même présent, et si c'est bien évidemment les parties qui saisissent un tribunal et sollicitent l'œuvre de justice, le juge doit conséquemment

---

<sup>578</sup> Pour quelques illustrations récentes de la fermeté de la juridiction suprême à ce sujet voir : Soc. 26 nov. 2002, D. 2003. 1858, note Bruguière - Com. 25 févr. 2003, Commerce électronique, 2004, n° 43, obs. Stoffel-Munck - Cass. Civ. 2<sup>ème</sup> 7 oct. 2004, D. 2005. 122, note Bonfils ; Gaz. Pal - Cass. Civ. 2<sup>ème</sup> 4 janv. 2005, note de Belval ; JCP 2005. II. 10025, note Léger ; RTD civ. 2005. 135, obs. Mestre et Fages - Cass. Civ. 2<sup>ème</sup> 7 juin 2005, Bull. civ. I, n° 241, D. 2005. 2570, note Boursier ; Chron. Croze, Procédures août-sept 2005, p. 3 ; JCP 2005. I. 183, n° 12, obs. Clay ; Dr et proc. 2006/1. 35, obs. N. Fricero ; D. 2006. 548, obs. Julien et N. Fricero - Soc. 23 mai 2007, Procédures 2007, n° 182, obs. Perrot ; JCP 2007. 10140, note Weiller ; Dr et proc. 2007-6, 339, obs. Bobant.

être à même de la mener. Il est par la suite possible aux adversaires de reprendre à leur compte la gestion de l'action civile en ayant, en principe, la possibilité de former entre elles à tout moment un accord ou un désistement d'instance.

**840.** Au sujet de l'accord entre les parties, il s'agit de la résolution du litige entre les parties sans que soit mis en œuvre le contrôle du droit par le juge, il peut exister de multiples formes à cet accord<sup>579</sup>, il est alors essentiel d'indiquer d'un point de vue procédural qu'il ne s'agit pas là d'un jugement, mais d'un contrat judiciaire dont les effets sont limités entre les parties à son seul contenu et pour lequel la contestation ne peut se faire que par une demande de nullité ou de rescision. L'intérêt pour les parties de procéder à un tel acte en cours d'instance devant le magistrat est bien évidemment tout d'abord d'éteindre l'instance, mais également de conférer au contenu de cet accord la valeur probante d'un acte authentique qui ne peut donc être contesté par les tiers qu'au moyen de la procédure d'inscription de faux.

**841.** Il faut ajouter ici un point à propos du désistement d'instance, celui-ci obéit aux règles édictées par le Code de procédure civile en ses articles 394 à 405, il peut intervenir en principe en toute matière, et notamment relativement à un contentieux de la contrefaçon car le Code de la propriété intellectuelle ne donne pas de contre indication à ce sujet. Le désistement d'instance ne peut être sollicité que par la partie ayant la capacité à agir, il ne nécessite donc pas de disposer du droit litigieux, en tout logique il s'agira du demandeur. Par la suite il doit être accepté<sup>580</sup> par l'adversaire dès lors que l'instance est liée, tel que cela a été dit précédemment. Il est à apporter deux précisions relativement à la notion de désistement d'instance, tout d'abord celui-ci peut être partiel, conséquemment l'instance n'est pas éteinte et se poursuit sur les éléments du litige toujours à trancher, puis il est à distinguer du désistement d'action prévu par l'article 384 du Code de procédure civile. Ce dernier emporte renonciation à un droit et requiert de disposer de ce dernier, il peut par ailleurs être mis en œuvre unilatéralement et éteint *de facto* l'instance, à moins que le défendeur ait mis en œuvre une demande reconventionnelle<sup>581</sup>. Par ailleurs suite à

---

<sup>579</sup> Il faut là notamment s'intéresser à la médiation des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu'à la transaction de l'article 1441-4 de ce même code.

<sup>580</sup> Il est à préciser que la forme de l'acceptation du désistement d'instance n'est pas précisé par les textes, celle-ci peut donc être « exprès ou implicite » tel que le précise l'article 397 du Code de procédure civile, un acte exprès est cependant préférable. Si cette acceptation est extrajudiciaire (acte d'huissier ou acte sous seing privé par exemple) le magistrat devra la constater, car le désistement d'instance doit tout de même être constaté par un jugement de la juridiction. L'effet du désistement est de remettre les parties en l'état précédent le début de l'instance, ce qui a pour conséquence que la prescription est considéré comme n'ayant jamais été interrompu, et les intérêts moratoires n'ayant pas commencé à courir. Il est enfin à relever que l'article 399 du Code de procédure civile précise que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » pour celui l'ayant sollicité, c'est-à-dire en principe le demandeur.

<sup>581</sup> Il est à relever la sévérité du désistement d'action qui sera constatée par un jugement, et ce renoncement à un droit aura alors force de chose jugée.

cette discussion relative aux éléments procéduraux caractérisant la maîtrise de l'instance civile par les parties, il est évident que les éléments probatoires attraités dans la cause relèvent aussi de cette maîtrise, et l'évocation de la notion de désistement amène à indiquer qu'il est également possible de se désister d'un ou de plusieurs actes de procédure par le biais d'un acte unilatéral, et cela pouvant émaner du défendeur ou du demandeur. Ce dernier type de désistement entraînera donc une modification du contenu de l'instance et notamment des éléments probatoires liés à ces actes, caractérisant encore le pouvoir que les parties ont sur le procès civil. La preuve civile obéit donc à un principe général de légalité, celui-ci est par ailleurs à mettre en lien avec un devoir de loyauté entre les parties<sup>582</sup>.

**842.** Le cadre que connaît cette preuve doit donc être considéré maintenant au regard du contentieux de la contrefaçon intéressant cette étude.

## **2. Mise en œuvre dans le contexte de la contrefaçon**

**843.** La question de la preuve au sein du contentieux de la contrefaçon par la voie civile se doit d'obéir aux principes généraux mis en place par le Code de procédure civile, il ne pourrait en être autrement, mais tout de même leur application connaît quelques spécificités à exposer (a), et il y apparaît également des situations originales aboutissant à une inversion de la traditionnelle notion de charge de la preuve qu'il est nécessaire d'étudier (b).

### **a. Une application classique des principes dans un cadre particulier**

**844.** Il convient préliminairement de rappeler les dispositions du Code de la propriété intellectuelle propres à la preuve de la contrefaçon, il y apparaît que le législateur se montre extrêmement protecteur envers les titulaires de droits protégés afin de leur permettre d'établir aisément cette preuve de la violation de leurs droits. Il existe logiquement ici des textes distincts selon la matière en jeu, mais ils tendent tous à un apport aisé de cet élément probatoire de la contrefaçon. Ainsi en premier lieu en matière de propriété littéraire et artistique, et plus précisément relativement au droit d'auteur, il faut se référer à l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle qui indique que toute reproduction, représentation ou forme d'usage d'une œuvre protégée sans autorisation de l'auteur est illicite. Ce principe limpide est sollicité par les tribunaux qui considèrent alors avec constance de façon bienveillante pour les titulaires des droits que « la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute

---

<sup>582</sup> Relativement à la notion de loyauté de la preuve il est notamment à voir : M. Bary, « Les nouveaux défis de la loyauté de la preuve », *Dr et proc.* 2008/4, p. 195 ; E. Credeville, « Vérité et loyauté des preuves », *Rapport de la Cour de cassation* 2004, *Doc. fr.* 2005, p. 51 ; P. Gode, « Le mensonge dans le procès civil », *Mélanges A. Weill* 1982, p. 259 ; S. Cotta « La question de la vérité dans le jugement », *Mélanges Fr. Terré, Dalloz/PUF/Ed. Techniques*, 1999, p. 37 ; V. Perrocheau, « Les fluctuations du principe de loyauté dans la recherche des preuves », *LPA* 17 mai 2002, p. 6 ; L. Raison-Rebuffat, « Le principe de loyauté en droit de la preuve », *Gaz. Pal.* 26 juill. 2002, p. 3.

faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété qui y sont attachés »<sup>583</sup>. L'application faite de cet article permet d'insister sur une notion essentielle de l'action en contrefaçon par la voie civile en comparaison de celle par la voie pénale, celle de l'absence de démonstration de l'élément intentionnel dans la faute civile. Celle-ci est en effet à considérer de manière purement objective, la matérialité de cette dernière suffit à la caractériser, concept à étendre bien évidemment à l'ensemble du contentieux de la contrefaçon par la voie civile. Dans le domaine des droits voisins du droit d'auteur, il est à regretter qu'il n'existe pas un texte aussi explicite que celui de l'article L. 122-4 précité, et il faut alors recourir à la combinaison des articles L. 211-3 et L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle. Conséquemment tout ce qui ne rentre pas dans le cadre des exceptions de l'article L. 211-3 précité peut être interdit par le titulaire des droits voisins et faire alors l'objet d'une demande selon les termes de l'article L. 331-1 précité. Le législateur n'ayant pas posé de formes particulières à la démonstration de cette atteinte et la jurisprudence n'en ayant pas non plus relevé, la preuve sera donc libre, dans la limite des principes généraux de la légalité bien évidemment. La reconnaissance de la liberté de la preuve en matière de contrefaçon de droits relevant de la propriété littéraire et artistique fait alors basculer le propos vers la question de la preuve dans le domaine de la propriété industrielle où il est là expressément indiqué par l'ensemble des textes gouvernant la question, et cela pour chacun des droits qui s'y trouvent, que la « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ». Il faut ici lire les articles L. 615-5, L. 623-27-1, L. 716-7 et L. 521-4 respectivement au sujet du brevet, des certificats d'obtention végétale, des marques et des dessins et modèles. La question de la légalité de la preuve de la contrefaçon est donc traitée succinctement par le Code de la propriété intellectuelle, le régime à lui appliquer est donc gouverné par le droit commun. Le législateur a préféré plus utilement mettre en place des moyens de preuve spécifiques, dont la saisie-contrefaçon est le porte-étendard, et auquel il conviendra de recourir à bon escient, et il faut à présent se pencher sur quelques particularités d'administration de la preuve en matière de contrefaçon.

**845.** Le contentieux de la contrefaçon s'inscrit dans le contexte général du procès civil, les composantes en seront simplement spécifiques, cela s'applique notamment à la question de la preuve. Un aspect primordial de ce contentieux est que celui-ci vise à la défense d'un droit sur un bien, ce droit ayant alors subi une violation qu'il convient de faire sanctionner en sollicitant précisément l'office du juge. Cette notion est tout à fait classique dans de multiples contentieux, mais dans le domaine afférent aux différents droits de la propriété intellectuelle, la problématique

---

<sup>583</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 29 mai 2001, n° 99-15.284, Sté Éditions Phébus c/ Adam Shaw et éditions du Seuil, JurisData n° 2001-009833. – Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 26 juin 2001, n° 99-15.587 et n° 99-15.893, JurisData n° 2001-010418 ; Comm. com. électr. 2002, comm. 81, Ch. Caron ; Propr. intell. 2001, p. 71, obs. P. Sirinelli. Il est aussi à voir : P.-Y. Gautier, L'indifférence de la bonne foi dans le procès civil pour contrefaçon : Propr. intell. 2002, n° 3, p. 28.

de la reconnaissance du droit en jeu se pose tout autant que celle de l'atteinte par des actes de contrefaçon. Il est en effet nécessaire, pour celui affirmant connaître cette violation de ses droits, d'installer en pratique une double preuve, tout d'abord celle de l'existence du droit de propriété intellectuelle appelé dans la cause, puis celle de l'atteinte subie par ce dernier. Dans la mise en œuvre de ce premier élément probatoire il surgit encore dans le propos la distinction existante entre le droit de la propriété littéraire et artistique et celui de la propriété industrielle, c'est là en effet une discussion récurrente dans cette étude et relative à la différence majeure existante dans la source de chacun de ces droits. Ainsi en matière de propriété littéraire et artistique et plus particulièrement ici dans le domaine du droit d'auteur, il est à établir en premier lieu qu'il s'agit bien d'une œuvre protégée. Cette détermination de l'applicabilité du droit d'auteur à une création littéraire précisément visée par le demandeur est facilitée par l'existence de présomption de paternité sur cette œuvre, mais cela ne fait qu'attribuer celle-ci, il faut par ailleurs que l'originalité de l'œuvre soit reconnue, c'est ici la condition cardinale pour bénéficier de ce régime protecteur. Cette exigence est à chaque fois rappelée par les tribunaux<sup>584</sup>, mais seulement si la question leur est posée, car les magistrats n'ont pas à la soulever d'office. Le défendeur alerte aura par conséquent un intérêt certain à ne pas reconnaître l'originalité de l'œuvre<sup>585</sup>, car c'est alors à celui fondant sa prétention sur cette œuvre, logiquement le demandeur, à prouver que le critère d'originalité est bien rempli. C'est seulement par la suite que le demandeur aura à démontrer la violation subie par son droit, ceci ayant alors entraîné un préjudice dont il demande réparation, l'établissement de cette preuve constitue le cœur du contentieux et doit être efficacement réalisé comme il sera vu plus loin. En matière de propriété industrielle, il a déjà été dit à de multiples reprises que c'est l'obtention d'un titre propre qui fonde la protection du bien par un régime exclusif. Il semble alors qu'en la matière, la présentation de ce titre soit bien la seule exigence pour que soit reconnu ce bénéfice, mais il faut tout de même noter qu'il ne suffit pas de présenter un extrait du registre national afférent au titre, il est à présenter de fait l'intégralité du titre. Il est en effet nécessaire de permettre au magistrat d'apprécier la validité de ce titre, ainsi en matière de brevet il est à adjoindre à la demande le rapport de recherche intégré dans le titre. Il existe donc bien dans le cadre de tout contentieux de la contrefaçon une nécessité d'établir de façon à part entière l'existence du droit dont le demandeur souhaite voir sanctionnées les atteintes, et ce n'est que dans un second temps que l'atteinte subie par ce droit doit être prouvée. Conséquemment il est alors tout à fait sensible, selon que le droit invoqué appartient au domaine de la propriété littéraire et artistique ou de la propriété industrielle, que la reconnaissance en sera plus ardue en

---

<sup>584</sup> Voir : CA Dijon, 1<sup>ère</sup> ch., 24 mars 1998, RIDA 1999, n° 182, 190, obs. Kéréver ; voir aussi : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 7 févr. 2001, D. 2001. Somm. 2551, obs. Sirinelli ; CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch. corr., 20 mars 2002, JCP E 2003, chron. n° 805, n° 2, obs. M. Vivant, N. Mallet-Poujol et J-M. Bruguière ; JurisData n° 2002- 180232 ; pour une décision récente voir : CA Aix-en-Provence, 2<sup>ème</sup> ch., 27 mai 2010, JurisData n° 2010-021241. 4.

<sup>585</sup> Voir : Civ. 1<sup>ère</sup>, 19 nov. 1991, JCP E 1992. I. 141, n° 4, obs. M. Vivant et A. Lucas - Civ. 1<sup>ère</sup>, 27 nov. 2001, Propr. intell. 2002, no 3, p. 48, obs. Lucas ; JurisData n° 2001-011951.

fonction de son origine. C'est bien là une spécificité du contentieux de la contrefaçon car il est systématiquement nécessaire d'établir ce dernier devant le magistrat auprès de qui l'action est intentée, afin de voir par la suite démontrer le préjudice dont la sanction est recherchée.

**846.** Il est à observer maintenant des hypothèses conduisant à une inversion des principes.

#### **b. Des situations amenant à une inversion des principes traditionnels**

**847.** Le principe général de la charge de la preuve s'applique ici classiquement, celui qui invoque une prétention doit la démontrer par des éléments à même d'y parvenir. Il vient d'être vu que cette tâche incombe logiquement essentiellement au demandeur car il est à l'origine de l'action et cherche donc une réparation de son préjudice, et naturellement le défendeur supporte de son côté la charge de la preuve pour les éléments de défense qu'il invoque, cela comprend notablement les exceptions et les fins de non recevoir qu'il doit donc invoquer utilement et au bon moment, comme le gouvernement les principes généraux de la procédure civile. C'est là une situation traditionnelle qui est présentée, celui qui invoque un moyen doit le démontrer, mais en matière de droit de la propriété intellectuelle il est à relever des cas d'inversion de la charge la preuve, en effet alors que l'existence d'actes de contrefaçon est invoquée par le demandeur, ce sera alors au défendeur de prouver qu'il n'a pu commettre ces actes. Cette situation est connue des deux pans du droit de la propriété intellectuelle, et il faut donc relever ici deux situations tout à fait topiques, tout d'abord en matière de droit d'auteur relativement à la notion de rencontre fortuite, puis en matière de brevet au sujet de l'application de l'article L. 615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle.

**848.** Tout d'abord il est donc à se pencher sur la question de la rencontre fortuite, c'est une notion d'origine jurisprudentielle<sup>586</sup>, celle-ci a connu une illustration récente ayant alors rappelé aux magistrats à qui revient la charge de la preuve en l'espèce. Le principe gouvernant la notion de rencontre fortuite est à rappeler, il faut alors préciser qu'il s'agit d'une situation où deux œuvres présentent des similitudes entre elles qui résultent d'une rencontre fortuite ou même d'une réminiscence, et conséquemment, si celles-ci venaient à être confrontées la seconde présenterait un caractère de contrefaçon par rapport à la première, or du fait des fruits du hasard ayant mené à cette rencontre, il n'existe pas là de contrefaçon. Les tribunaux ont fait émerger cette notion par suite de la sévérité existante en matière de preuve de la contrefaçon, puisque celle-ci existe dès que des rapprochements trop importants

---

<sup>586</sup> La décision marquant l'apparition de la notion telle que reconnue aujourd'hui est celle de mai 2006, voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 16 mai 2006, n° 05-11.780, JurisData n° 2006-033509 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 104, Ch. Caron ; D. 2006, p. 2999, obs. P. Sirinelli ; voir aussi : E. Martin-Hocquenghem et J.-C. Zylberstein, « Propos critiques sur l'exception de rencontre fortuite », CCE 2006, étude 9. Mais la solution n'était pas non plus tout à fait inédite, voir ainsi notamment : CA Paris, 10 janv. 1990, JurisData n° 1972-020007 ; D. 1990. IR. 41.

peuvent être faits entre deux créations et en dehors de toute recherche de l'intention. Ainsi l'usage de cette notion relève d'un moyen de défense que peut opposer le défendeur dans le cadre d'une action en contrefaçon, or un tribunal a eu considéré que c'est au demandeur arguant de la contrefaçon de prouver l'usage fait de son œuvre, ce serait là une application *stricto sensu* du principe de l'article 9 du Code de procédure civile. La juridiction suprême a alors cassé partiellement la décision de ce tribunal<sup>587</sup> sur le point qu'elle retenait que c'était au demandeur de prouver l'utilisation de son œuvre, ainsi au visa notamment des articles 1315 du Code civil et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, elle précise que c'est au défendeur de prouver qu'il n'a pas eu accès à l'œuvre. Cette solution opère un renversement de la charge de la preuve dans le contexte de l'action en contrefaçon, mais cela est parfaitement démontré par la Cour. Celle-ci relève en effet que, si le défendeur argue d'une rencontre fortuite de sa création avec celle dont le demandeur est titulaire, alors c'est que ce défendeur souhaite se libérer de son obligation issue de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, par conséquent en application de l'alinéa 2 de l'article 1315 du Code civil, il doit démontrer qu'il n'a pas violé les droits du demandeur en établissant qu'il n'a pas eu accès à l'œuvre. C'est ici une particularité tout à fait notable de l'action en contrefaçon, mais elle enjoint le défendeur à établir la preuve d'un fait négatif, c'est ici le problème de la « preuve diabolique » qui apparaît, par conséquent, comme le relève Christophe Caron, il faut veiller à ce que la rencontre fortuite ne soit pas instrumentalisée par certains demandeurs quelques peu cupides, et que les juridictions acceptent de considérer raisonnablement le faisceau d'éléments à même de prouver la rencontre fortuite.

**849.** Il est à considérer maintenant une autre situation connaissant une inversion du principe général de la charge de la preuve, celle-ci concerne le droit des brevets et l'application de l'article L. 615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle. Il s'agit là de brevets de procédés, ces derniers sont un sujet tout à fait considérable de l'univers des brevets, car avant d'aboutir à un produit fini commercialisable et généralement seul connu du grand public, il est à mettre en œuvre des moyens techniques plus ou moins complexes qui constituent alors un procédé industriel pouvant faire l'objet d'un brevet au regard de leur inventivité. Des investissements importants sont parfois nécessaires à l'élaboration de ces procédés. Ils occupent par ailleurs une place essentielle dans les stratégies industrielles de production, car ils permettent de fabriquer un produit spécifique qu'un concurrent ne pourra obtenir, avec les retombées économiques qui sont à imaginer. L'ensemble de ces éléments fait apparaître le procédé industriel comme un sujet de droit à part entière ainsi que d'une grande valeur, et objet potentiel de litiges. Conséquemment le législateur a considéré une hypothèse spéciale à l'article L. 615-5-1 du Code de la propriété

---

<sup>587</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 2 oct. 2013, n° 12-25.941, F-P+B+I, Artal c/ SAS TF et associés, JurisData n° 2013-021237 ; D. n° 37, 31 octobre 2013, p. 2499 à 2502, note A. Latil ; CCE, n° 11, nov. 2013, comm. n° 111, note C. Caron.

intellectuelle<sup>588</sup> : lorsqu'un produit identique à celui d'un ayant droit est obtenu, et que ce dernier utilise un procédé breveté à cette fin, il est alors supposé que le second produit a recours à ce même procédé sans que l'autorisation en été donnée. Le texte pose une véritable présomption, qui entraîne un renversement de la charge de la preuve, puisque sans ce texte, ce serait au demandeur arguant de contrefaçon, et ayant préalablement valablement établi pouvoir recourir à l'usage de ce procédé breveté, de prouver qu'il est porté atteinte à son droit. Or la mise en œuvre de l'article L. 615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle renverse la charge de la preuve en exigeant du défendeur de fournir la preuve qu'il n'utilise pas le procédé en cause pour obtenir ce produit identique. Le principe de cette administration de la preuve renversée s'est notamment fait jour suite à l'apparition sur le marché français de produits fabriqués à l'étranger en utilisant apparemment un procédé breveté sans que la preuve puisse être recherchée sur ce point puisque la production est située en dehors du territoire national et que seul le produit fini y est accessible<sup>589</sup>. La mise en œuvre de cette procédure est assez particulière et suppose la réunion de plusieurs conditions par le demandeur avant que le défendeur n'ait véritablement à démontrer qu'il n'a pas utilisé le procédé breveté.

**850.** Il est tout d'abord à invoquer un procédé aboutissant à la fabrication d'un produit, ce qui exclut de nombreux autres procédés industriels, mais c'est logique car la demande se fonde initialement sur la connaissance d'un produit dont le mode de fabrication est supposément litigieux. De plus le demandeur doit fonder son action sur un produit identique à celui qu'il attaque, et il doit de plus être nouveau. Ces deux conditions peuvent sembler délicates à mettre en œuvre, mais également se répondre, en effet si le produit du défendeur est strictement identique à celui du demandeur, celui-ci présentera de ce simple fait un caractère de contrefaçon, et alors engager des poursuites sur le procédé de fabrication de ce produit apparaît quelque peu superfétatoire, mais seulement si le produit du demandeur est lui-même protégé par un droit de la propriété intellectuelle. Il faut alors relever que l'action engagée sur la base de la défense du procédé breveté prend tout son intérêt si le produit du demandeur est nouveau au point qu'il ne connaît pas, ou pas encore du moins, un titre de propriété intellectuelle qui lui est propre, alors dans cette hypothèse la protection du procédé revient à protéger le produit, et la mise en œuvre de l'article L. 615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle est alors particulièrement opportune. Il apparaît alors une difficulté probatoire dans la démonstration de la nouveauté, lorsque le produit ne connaît pas encore de titre de propriété, car la preuve de la nouveauté est l'absence d'antériorité, or si aucune recherche n'a encore été menée à ce sujet puisque aucun titre n'est délivré au produit, cette dernière sera

---

<sup>588</sup> C'est à l'article 34 de l'Accord ADPIC de Marrakech du 15 décembre 1993 qu'il faut trouver l'inspiration de cet article L. 615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle mis en place par la loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996.

<sup>589</sup> Voir : Cass. com., 13 déc. 1988, PIBD 1989, n° 451, III, p. 131 ; Dossiers brevets 1989, III, 5 ; Ann. propr. ind. 1989, p. 59.

malaisée à établir. C'est alors à nouveau une problématique de preuve de fait négatif qui apparaît, et donc de la fameuse " preuve diabolique", ici encore le juge devra se montrer compréhensif dans le faisceau d'indices qui permettra d'établir cette nouveauté. Enfin dans la mise en œuvre de la dernière condition le magistrat possède un rôle discrétionnaire, il s'agit pour lui de constater que la probabilité soit grande que le produit du défendeur soit obtenu par le procédé breveté, alors que le demandeur n'a pu en dépit d'efforts raisonnables déterminer le procédé utilisé. Afin de vérifier l'ensemble de ces conditions, le magistrat doit fort logiquement disposer d'un échantillon et il a été jugé qu'en l'absence de saisie réelle valable il ne pouvait être répondu à la mise en œuvre de cet article L. 615-5-1 précité<sup>590</sup>. Par ailleurs l'usage de ce texte nécessite que la juridiction saisie se prononce en premier lieu sur la vérification des conditions que doit démontrer le demandeur, cela avant d'exiger dans un second temps que le défendeur établisse qu'il a eu recours à un autre procédé que celui protégé par le brevet, c'est véritablement un jugement avant dire-droit qui intervient dans le cadre de cette procédure<sup>591</sup>. À relever simplement pour conclure ce propos que le législateur a prévu un mécanisme de protection des secrets de fabrication et de commerce du défendeur afin que ceux-ci ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre de ce texte très spécifique et dont l'usage est relativement technique.

**851.** Ce sont là deux exemples amenant à un renversement de la charge de la preuve, mais il faut bien considérer que cette notion peut se trouver ailleurs et est amenée à prendre une ampleur certaine dans divers contentieux de la contrefaçon. La jurisprudence reconnaît désormais plus fréquemment un renversement, ou plus simplement un partage, de la charge en application d'une certaine vision du principe général d'équité et de loyauté entre les parties. Une telle vision peut être vue dans la reconnaissance de l'exception de rencontre fortuite présentée plus haut, même si des difficultés pratiques existent tout de même. Il faut donner un autre exemple de cette approche moderne du procès qui est encouragée notamment par la juridiction communautaire, il est ainsi à relever un arrêt du 8 avril 2003 de la Cour de Justice de Communauté Européenne<sup>592</sup> relatif à l'application de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle qui traite de la mise en œuvre du principe d'épuisement des droits. Il a été jugé là « qu'il appartient au titulaire de la marque d'établir que ses produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement hors de l'Espace économique européen » chaque fois que le défendeur peut démontrer un « risque réel de cloisonnement des marchés ». Ce risque résulterait de la révélation par le défendeur de ses sources d'approvisionnement et un tarissement surviendrait si le titulaire de la marque, en

---

<sup>590</sup> Voir : TGI Toulouse, 7 déc. 2000, Dossiers brevets 2000, III, 5.

<sup>591</sup> Voir : TGI Paris, 28 févr. 2001, PIBD 2001, n° 730, III, p. 561 et 563 ; RD propr. intell. 2001, n° 123, p. 45 et 49. – TGI Paris, 4 juill. 1997, PIBD 1997, n° 644, III, p. 639.

<sup>592</sup> Voir : CJCE, 8 avr. 2003, aff. C-244/00, Van Doren, D. 2003, p. 2358, note E. Arnaud ; RTDE 2004, p. 122, obs. G. Bonet ; Propr. intell. 2003, n° 9, p. 426, G. Bonet.

prenant connaissance de celles-ci, lui coupait l'accès aux biens en cause, comportement contraire au principe de libre circulation des marchandises. La juridiction européenne crée donc un régime permettant d'aménager l'administration de la preuve en partageant celle-ci entre les acteurs du procès selon diverses considérations, où il est donc pris en compte des données factuelles très concrètes, le principe de libre circulation des marchandises étant toujours défendu avec force ainsi qu'un principe global d'équité. Cette illustration démontre que de tels aménagements sont appelés à se multiplier lorsqu'une des parties du procès se trouvera dans une grande situation de déséquilibre par rapport l'autre, le plaideur diligent doit donc rechercher si une telle situation ne se présente pas à lui, car il aura dans ce cas une écoute attentive des magistrats.

**852.** Il faut s'interroger à présent sur l'utile établissement de la preuve de la contrefaçon, car c'est là fondamentalement déterminant de l'issue de l'action.

### **B. De la preuve utilement établie**

**853.** Les multiples enjeux gouvernant la preuve en matière de contentieux de la contrefaçon appellent à s'interroger sur les différents modes de mise en place de celle-ci. De façon générale la preuve est indéniablement l'élément central de tout contentieux, chaque élément d'un litige doit être établi par la donnée adéquate, et plus spécifiquement dans le cadre d'un litige afférent à des actes de contrefaçon, cet aspect là est encore plus exacerbé. Cela est en effet plus prégnant du fait que dès l'initiation du procès il se présente notamment la nécessité d'établir la qualité à agir, ainsi que celle de l'existence d'un régime de protection par le droit de la propriété intellectuelle du bien appelé dans la cause, ce sont là de véritables enjeux du fait de la nature immatérielle de ces droits et des multiples régimes existant. La mise en évidence de ces éléments préside à la démonstration de ce pour quoi le procès a été initié, à savoir faire sanctionner une atteinte illégitime et en obtenir réparation. Il a déjà été évoqué cette problématique d'un double niveau de preuve dans le contentieux de la contrefaçon. Dépasser le premier palier, celui qui permet de reconnaître que le droit en jeu peut être valablement défendu par celui se présentant devant le magistrat, peut présenter de multiples difficultés, c'est pourquoi il est encouragé à mettre en place de véritables stratégies à ce propos bien antérieurement à tout litige, ceci afin que la titularité sur le droit soit reconnue sans difficulté. Il a ainsi préalablement été évoqué l'opportunité de recourir à divers systèmes d'authentification de la date de création en matière de propriété littéraire et artistique, et de recourir également là à divers modes de dépôt, qui bien que totalement superfétatoires pour la naissance du droit, le soutiendront et en établiront plus aisément l'existence s'il en est besoin. De même en matière de propriété industrielle, le titre délivré et son inscription dans le registre national adéquat sont les déterminants de la naissance du droit, mais face notamment aux contestations qui ne manqueront pas d'être soulevées telles que les demandes de nullité du titre, d'ailleurs bien souvent en lien avec des questions d'antériorité, il est là aussi

encouragé certaines pratiques. Celles-ci sont notamment de réaliser un archivage de l'ensemble des travaux d'élaboration qui permet de s'assurer d'une date certaine à leur sujet, en utilisant le dépôt chez des tiers de confiance ou la classique enveloppe Soleau, tout ceci afin de se défaire aisément des attaques sur ces sujets, ce qui apparaît être une nécessité dans le contexte concurrentiel actuel. Les éléments décrits ici relèvent donc de questions de preuve qui seront à fournir lors de l'introduction de l'action devant la juridiction compétente afin de permettre à celle-ci de s'épanouir. Ce n'est que dans une seconde partie de l'argumentation que le demandeur aura la charge de prouver les éléments à même de faire reconnaître la violation de son droit, et c'est ici qu'intervient encore plus décisivement le sujet de la constitution de la preuve. Il est bien à considérer en effet que l'établissement de la qualité de titulaire d'un droit de propriété intellectuelle est fort utilement à préparer antérieurement, c'est un gain de rapidité certain de l'action mais aussi parfois une garantie de viabilité de celle-ci, d'où l'intérêt de recourir aux éléments présentés antérieurement. Il faut par ailleurs tout de même admettre que généralement il n'y a pas là de difficulté insurmontable, même si le demandeur n'a pas pris toutes les précautions à ce sujet ici recommandées, les éléments probatoires à même de justifier la légitimité de l'action sont généralement bien inscrits dans le temps, par conséquent il en subsiste en principe certains, et donc ceux-ci sont plus ou moins aisément justifiables auprès du magistrat. Le véritable obstacle au succès des prétentions du demandeur réside bien évidemment dans la démonstration de l'atteinte par des actes de contrefaçon, et c'est là qu'une stratégie procédurale à part entière doit être mise en place afin d'en établir utilement la preuve.

**854.** La preuve de la contrefaçon est indubitablement la problématique majeure à laquelle doit répondre le demandeur de l'action en contrefaçon. La constitution de cette preuve doit permettre d'affirmer deux éléments, bien évidemment en premier lieu l'effectivité de la violation du droit de propriété intellectuelle, puis il est opportunément à établir l'ampleur de cette atteinte, ce dernier point constituant désormais un élément d'appréciation de la sanction. La démonstration de l'atteinte par les actes de contrefaçon est logiquement le point névralgique de l'action en contrefaçon, et le propos de cette étude est désireux de mettre en avant les multiples opportunités qui se présentent à l'ayant droit afin de bâtir cette preuve. C'est ainsi qu'il faut insister sur l'établissement de cet élément probatoire dans une phase préalable à l'initiation de l'action en contrefaçon, c'est à dire antérieurement à la délivrance de l'assignation, car tel qu'il l'a déjà été démontré dans les développements précédents, il est en effet ouvert dès ce stade, donc en dehors de toute nécessité que le litige soit pendant, diverses possibilités pour agir. Ces opportunités peuvent être mises en œuvre de par la seule volonté du titulaire des droits ou avec le concours d'un tiers.

**855.** Relativement à la première hypothèse permettant au titulaire des droits d'agir seul, il faut là se tourner à présent seulement vers la pratique du constat d'huissier.

Celui-ci garde tout son intérêt probatoire puisque à même de soutenir une action, mais il a cependant une portée bien limitée, car l'huissier doit se contenter d'un simple achat du bien présentant un caractère de contrefaçon supposée, sans autre forme d'interaction avec les personnes présentes sur les lieux et encore moins d'investigation, sinon ce constat serait invalide car il représenterait une forme de saisie-contrefaçon déguisée. Le constat d'achat est bien à considérer comme le seul moyen probatoire pouvant être totalement maîtrisé par le titulaire des droits et futur demandeur à l'action, celui-ci peut en effet présenter un degré pertinent en la matière, puisque les expertises unilatérales ne sont en effet désormais plus admises à un tel niveau. Ces dernières ne peuvent plus en effet fonder à elles seules une décision car elles ne présentent pas de caractère contradictoire, même si elles sont toujours admises et peuvent être considérées comme de banals indices. C'est là une position jurisprudentielle tout à fait logique où il est estimé que le caractère contradictoire de ces expertises unilatérales ne peut être retrouvé par la suite lorsqu'elles sont introduites dans le débat devant la juridiction saisie.

**856.** Le bénéficiaire de droits de la propriété intellectuelle désireux d'agir dans la phase précontentieuse pourra également se tourner vers des procédures requérant la participation de tiers s'il souhaite accéder à des mesures beaucoup plus vigoureuses et à la force probante bien plus importante. Le premier de ces partenaires est bien évidemment le magistrat, et la mesure phare à envisager ici est celle de la de saisie-contrefaçon. Comment pourrait-il en être autrement, cette dernière fut précisément mise en place pour permettre de surprendre le contrefacteur, nécessitant d'engager par la suite une action en contrefaçon du fait de la présence d'un délai à cette fin. Lors de sa mise à œuvre il est procédé une saisie description ou une saisie réelle, divers éléments à même d'établir l'existence de la contrefaçon sont donc concrètement appréhendés. L'effet de surprise que permet cette procédure en utilisant la voie de la requête est des plus intéressants car il permet en principe d'éviter toute déperdition de la preuve sur le lieu de la saisie. C'est évidemment là un aspect essentiel de cette procédure qui permet alors généralement d'avoir également un bon aperçu de l'ampleur des actes de contrefaçon, répondant alors au deuxième objectif de la preuve de la contrefaçon. Toutefois pour parvenir à cette fin, et obtenir la pleine efficacité de la mesure de saisie-contrefaçon, il est essentiel que la requête fondant la demande d'autorisation de celle-ci soit également des plus complètes en prescrivant alors un large panel d'actes à réaliser et en ciblant les locaux où se produisent effectivement les actes de contrefaçon. Certaines difficultés peuvent là se présenter et entraînent un certain contentieux de l'exécution de cette mesure pouvant aboutir à son annulation totale, avec toutes les funestes conséquences que cela peut produire sur le procès, il faut rappeler qu'il ne peut être exécuté que ce qui est contenu dans l'ordonnance d'autorisation.

**857.** Une autre mesure pouvant être sollicitée auprès du juge, également par voie de requête, est celle issue de l'article 145 du Code de procédure civile, c'est à dire du référé *in futurum*. Ce dernier peut se révéler tout à fait utile en permettant également de réaliser un effet de surprise et de recueillir ainsi efficacement des éléments probatoires. Il faut tout de même admettre que ce référé sera moins vigoureux que la mesure de saisie-contrefaçon, cet aspect est tout à fait naturel car il doit exister une distinction entre les deux procédures et si une confusion venait à se produire la mesure de référé *in futurum* serait censurée. Il est utile par conséquent d'envisager de le solliciter comme une première étape de la recherche des preuves de la contrefaçon dont les informations permettraient alors d'alimenter précisément une procédure de saisie-contrefaçon dont la requête serait plus précise, donc plus efficace. Car si l'effet de surprise est certes passé, la demande d'une saisie-contrefaçon permet de bénéficier des mesures plus vigoureuses de celle-ci. À noter qu'il y a là alors un risque de déperdition des preuves qui peut être tempéré par la brièveté d'obtention d'une ordonnance d'autorisation de saisie-contrefaçon. L'autre tiers pouvant être sollicité par le titulaire des droits est représenté par l'administration douanière, son concours à la mise en évidence de la présence d'actes de contrefaçon a été largement démontré dans un développement précédent y étant entièrement consacré. Cet objectif est rempli par sa fonction de veille permanente sur les flux de marchandises transfrontaliers, ainsi que par la possibilité de mettre en place la mesure de retenue douanière suite à une demande d'intervention ou à une découverte de biens présentant un caractère de contrefaçon éventuelle. Il faut simplement rappeler le rôle primordial que peut connaître cette mesure en constituant un moyen éminent de révélation d'actes de contrefaçon et permettant alors au titulaire des droits de choisir tout à fait librement les suites procédurales à donner, qu'il s'agisse de rechercher plus avant des éléments de preuve par le recours aux procédures précontentieuses ou qu'il soit préféré de directement saisir le juge d'une action au fond.

**858.** La contrefaçon pour autant qu'elle puisse être particulièrement difficile à caractériser connaît tout de même des moyens probatoires tout à fait importants et multiples. Il est à insister sur le fait qu'en matière de procès civil de la contrefaçon, la maîtrise de l'action est fonction des acteurs qui la composent, et bien évidemment au premier rang desquels se trouve le demandeur, titulaire d'un droit de propriété intellectuelle violé et souhaitant obtenir réparation du préjudice qu'il subit. Il dispose alors de toute une palette de mesures qu'il convient opportunément de mettre en œuvre, il doit à ce propos se montrer particulièrement diligent, car il doit systématiquement prendre l'initiative, à l'exception près de la mesure de retenue douanière où il peut être invité à agir. Ceci requiert de la part du titulaire des droits une connaissance de la chronologie procédurale et d'une forme de hiérarchie entre les procédures à envisager, puisque certaines sont plus lourdes mais plus énergiques que d'autres. Le recours à ces procédures précontentieuses présentent deux avantages essentiels. Elles peuvent tout d'abord être combinées afin de

constituer un faisceau de preuves concordantes et démontrant plus aisément l'existence de la contrefaçon ainsi que son ampleur, ceci rendant l'action en contrefaçon plus rapide, plus aisée et moins évidente à attaquer par des voies de recours. L'autre intérêt majeur de solliciter ces preuves précontentieuses est d'estimer les chances de succès d'une action au fond, car face aux coûts des procédures il est des plus opportun d'avoir cette connaissance.

**859.** Il faut étudier à présent une procédure tout à fait spéciale au contentieux de la contrefaçon, à savoir la mise en œuvre du droit à l'information.

## **II. Le droit d'information**

**860.** Ce n'est qu'il y a peu que le droit d'information en matière de contrefaçon a été accueilli en droit positif, il donc nécessaire de le définir (A), puis d'en expliquer la mise en œuvre ainsi que les enjeux (B).

### **A. La notion de droit d'information au sujet de la contrefaçon**

**861.** Le droit d'information en matière de propriété intellectuelle constitue une nouveauté procédurale à proprement parler, il fut institué par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, et il est inspiré directement des articles 43, 44 et 47 de l'Accord sur les ADPIC du 15 avril 1994. Un tel délai pour l'apparition d'un nouveau droit est dû à la réticence du législateur français à son propos, car il considérait que la saisie-contrefaçon était alors tout à fait suffisante, il s'est donc vu quelque peu forcé la main suite à l'obligation faite par la directive européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 d'introduire ce droit d'information dans la législation des différents États membres.

**862.** Le droit d'information est donc d'introduction récente en droit français, il intervient dans le contexte tout à fait spécifique de la découverte de produits présentant un caractère éventuel de contrefaçon, et précisément selon la formule textuelle actuelle lorsque des produits sont « argués de contrefaçon ». Dès la réalisation d'un tel évènement, un tiers se voit alors logiquement qualifié de défendeur face à ces allégations de contrefaçon, ce dernier est alors ciblé en particulier par le texte, mais pas uniquement, et cela permet de donner à cette qualification, apparaissant quelque peu stricte, une conception à entendre de façon large, surtout en considération de l'évolution de la mécanique de ce droit suite à l'application de la nouvelle loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon. Dans ce cadre il est ainsi à définir le droit d'information comme l'obligation faite de produire « tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services ». Cette formulation se trouvant à l'identique au sein du

Code de la propriété intellectuelle selon les divers domaines concernés comme il est à voir.

**863.** Le droit d'information en matière de contrefaçon est ainsi parfaitement intégré dans le Code de la propriété intellectuelle et se trouve édicté aux articles L. 331-1-2, L. 521-5, L. 615-5-2, L. 623-27-2, L. 716-7-1 et L. 722-5 respectivement dans les domaines de la propriété littéraire et artistique, des dessins et modèles, des brevets, des certificats d'obtention végétale, des marques et des indications géographiques. Ce droit d'information se trouve à présent un sujet privilégié par le législateur français qui a souhaité le renforcer dans sa mise en œuvre dans le cadre de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, cela au point que les modifications apportées à son sujet l'ont quelque peu fait évoluer. Il faut en effet véritablement évoquer une nouvelle logique relativement à ce texte, et cela donne à son examen au sein de cette étude du contentieux de la contrefaçon une place quelque peu délicate, car le droit d'information ne pouvait antérieurement être sollicité qu'après qu'une juridiction soit saisie, donc après qu'une assignation eut été délivrée, et conséquemment cela relevait très concrètement du traitement du contentieux de la contrefaçon au fond. Il n'est maintenant plus nécessaire qu'une juridiction soit saisie au fond pour mettre en œuvre ce droit d'information, cela peut en effet être également réalisé dans le cadre d'une procédure en référé, et ainsi relever de la phase précontentieuse de l'action en contrefaçon. Le présent développement afférent à ce droit d'information conserve tout de même toute sa légitimité dans cette partie liée au traitement par les juridictions civiles, car il est constant que c'est seulement dans le cadre d'une procédure civile que le droit d'information peut être mis en œuvre.

**864.** Une autre nouveauté rédactionnelle tout à fait conséquente de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 réside dans la précision faite que la demande de mise en œuvre du droit d'information s'applique désormais aux produits « argués de contrefaçon ». Cela permet de clore le débat existant précédemment du fait de la précédente rédaction qui n'évoquait que les produits « contrefaisants ». Cela entraînant certains à exiger que l'existence de la contrefaçon soit avérée. Cette position conduisait notablement à refuser que le juge chargé de la mise en état suite à la saisine de la juridiction puisse ordonner des mesures relatives au droit d'information<sup>593</sup>. Il n'est

---

<sup>593</sup> Le débat fut assez vif à ce sujet, et la jurisprudence refusa alors dans un premier temps de permettre au juge de la mise en état d'y recourir, voir ici : TGI Paris, ord. JME, 26 mars 2008 : Comm. com. électr. 2008, comm. 66, C. Caron. – TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 1<sup>ère</sup> sect., 12 nov. 2008 : PIBD 2009, n° 888, III, p. 756. – TGI Paris, ord. JME, 4 mai 2010 : PIBD 2010, n° 924, III, n° 598. – TGI Paris, 28 janv. 2009 : PIBD 2010, n° 924, III, p. 599. Par la suite la digue de l'appréciation de la nécessaire appréciation de l'existence de la contrefaçon céda rapidement, et en invoquant parallèlement le recours à l'article 770 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état utilisa sans difficulté ce nouveau droit, voir alors : TGI Paris, ord. JME, 26 nov. 2009 : PIBD 2010, n° 915, III, p. 193. – TGI Paris, ord. JME, 11 mars 2010 : PIBD 2010, n° 924, III, p. 599. – TGI Paris, ord. JME, 18 sept. 2009 : PIBD 2010, n° 924, III, p. 599. – TGI Paris, ord. JME, 3 nov. 2009 : PIBD 2009, n° 909, III, p. 7. – TGI Paris, 8 juin 2010 : PIBD 2010, n° 928, III, p. 752. La confirmation en fut donné par la juridiction suprême, voir : Cass. com., 13 déc. 2011, n° 10-28.088 : JurisData n° 2011-028398 ; PIBD 2012, n° 956, III, p. 125 ; RJDA 2012, n° 442 ; RTD com.

plus désormais à s'inquiéter sur ce point, et l'évolution du texte est cohérente avec la possibilité d'y recourir lors de procédures dites « en référé », telle que donnée par la nouvelle rédaction de ce droit suite à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014. Un tel changement sémantique a pour fonction d'élargir le champ de déploiement de cette mesure. Cet élargissement du champ de mise en œuvre du droit d'information est d'ailleurs encore appuyé par deux points amenés par la nouvelle loi, tout d'abord s'y trouve l'ajout du critère de la simple prétention relativement aux activités ou marchandises en cause, permettant donc de fonder cette demande sur de banales suppositions. Puis est également purement et simplement supprimée la limitation des divers types d'information pouvant être collectés, ce dernier aspect, ainsi qu'il va être vu plus loin, est particulièrement important dans les conséquences qu'il peut avoir sur cette pratique procédurale.

**865.** Suite à la présentation de ce droit d'information il doit en être examiner la pratique ainsi que l'enjeu.

## **B. L'usage et les enjeux du droit d'information**

**866.** L'ampleur que peuvent prendre les mesures exigées est une problématique qui doit intervenir dans l'étude du fait de la largesse des prescriptions textuelles suite à la promulgation de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014. Il ne subsiste en effet désormais qu'une unique limitation traditionnelle à l'obligation de fournir ces informations relevant, celle-ci ne peut en effet être ordonnée que « *s'il n'existe pas d'empêchement légitime* », alors qu'antérieurement il était présent au sein des textes une liste limitatives des documents pouvant être appelés, entraînant de fait un bornage de la mesure. Le principe du recours au droit à l'information est donc à considérer avec mesure par les magistrats, car son interprétation est des plus larges, et nécessite donc une application mesurée. Relativement à l'usage de cette notion d'empêchement légitime, que peut-elle donc recouvrir dans le cadre d'application du droit d'information ? Il est ainsi à considérer par exemple en tout premier le traditionnel secret des affaires, celui-ci pourrait-il être à même de simplement répondre à la limitation de mise en œuvre du droit d'information ? Cela ne peut être admis aussi franchement car il serait alors systématiquement invoqué et viderait de sa substance la procédure. Il est à citer par la suite le secret des correspondances, c'est là un concept plus à même de répondre à la notion d'empêchement légitime ici évoqué, deux points militent en ce sens : tout d'abord le fait que sa violation soit sanctionnée pénalement<sup>594</sup>, puis le fait que le secret des correspondances revête un caractère relevant de la vie privée que le secret des affaires ne connaît pas. Il est aussi à relever la possibilité d'invoquer le secret bancaire ou le secret médical, de même que certaines situations où la loi ne prévoit pas le bénéfice de la protection

---

2012, p. 107, J. Azéma ; D. 2012, p. 90 ; Gaz. Pal. 2012, p. 482, 18352. La discussion à ce propos n'a donc plus lieu d'être à présent suite à la nouvelle rédaction du principe.

<sup>594</sup> Voir les articles 226-15 et 432-9 du Code pénal.

par un régime de propriété intellectuelle, et notamment les cas prévus à l'article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle. Il est donc indispensable d'exiger qu'il puisse exister là une protection des intérêts du tiers subissant la mesure, ceci répondant à un besoin de confidentialité et au fait que la contrefaçon n'est encore généralement que suspectée, il n'est pas à agir ici comme s'il s'agissait d'un contrefacteur condamné. En revenant sur ce dernier élément, il est bien à dire qu'à présent le recours au droit d'information peut intervenir à tout instant, avant ou pendant le procès, et lors du procès il est à même d'être sollicité juste avant la clôture des débats, afin notamment d'apprécier l'importance de l'atteinte par les actes de contrefaçon démontrée plus ou moins efficacement devant la juridiction saisie. Or si la contrefaçon n'est certes pas encore reconnue par le prononcé du jugement, celle-ci peut ne plus faire aucun doute suite aux éléments présentés, et dans une telle hypothèse les mesures envisagées faisant droit à la demande d'information peuvent être sensiblement plus importantes. Il faut également penser à l'abus de droit pour limiter les documents à rechercher, il doit en effet être également envisagé un potentiel détournement de la mesure qui n'aurait pour but que d'obtenir des informations sur un concurrent. Un tel comportement est bien évidemment sanctionnable, mais s'il a lieu, il produira des effets négatifs difficilement démontrable. Ces éléments enjoignent le magistrat prescripteur de cette demande d'information à apporter la plus grande attention aux types de document devant être ici révélés, il s'agit de ménager les intérêts de chacune des parties. Il doit naturellement être pris en compte un certain nombre d'éléments factuels, si la contrefaçon relève de l'évidence, ou si tout au contraire elle semble très délicate à caractériser, les mesures à prononcer ne peuvent être identiques.

**867.** S'interroger sur les mesures à adopter amène à considérer maintenant la mise en œuvre pratique du droit d'information. Il n'y a relativement à ce sujet aucune indication particulière de forme obligatoire, c'est ce qui fait notamment craindre un risque d'abus de son emploi, il faut alors s'en référer essentiellement au droit commun, mais le texte édictant ce droit d'information n'est pas sans donner quelques précisions utiles. En premier lieu, et c'est là une évidence, la juridiction qui en connaît, par le biais d'une assignation ou en la forme des référés, doit être compétente, et cela entraîne à adopter la même position que précédemment en matière de référé *in futurum* de l'article 145 du Code de procédure civile. Il est en effet à considérer que dès lors que la demande se situe dans une phase précontentieuse, il est à en solliciter le bénéfice devant les tribunaux de grande instance territorialement compétents sans avoir à se limiter à la liste restreinte des juridictions spécialement désignées pour connaître des mesures de saisie-contrefaçon ou pour trancher au fond des questions de droit de la propriété intellectuelle, il s'agira là en effet d'une simple mesure provisoire. En second lieu le texte édicte que la demande doit être faite à la juridiction, il ne peut donc en aucun cas s'agir d'une mesure d'office que pourrait prendre le tribunal lorsqu'il est saisi d'une affaire, c'est une logique volontariste traditionnelle en matière de contentieux

de la contrefaçon, le titulaire des droits de propriété intellectuelle supposément violés doit être diligent pour l'obtention des éléments de preuve à même de soutenir ses prétentions. Enfin le droit à l'information présente un caractère facultatif, il relève de l'appréciation souveraine du juge d'y donner suite ou pas<sup>595</sup>, il peut donc en modifier le contenu par rapport à la demande s'il est fait droit à celle-ci et tout à fait logiquement du fait de la nécessité de tempérance à adopter en la matière ainsi qu'il a déjà été dit. Ce sont là les seules exigences textuelles, il n'est donc fait aucune obligation de forme, celle-ci est donc libre et doit alors s'adapter à la situation selon les principes généraux de la procédure civile. Il existe donc ici une grande liberté favorable au demandeur, en cours d'instance il s'agira d'une simple demande, et c'est alors vers le respect des prescriptions des articles 11 et 138 du Code de procédure civile qu'il faut se tourner.

**868.** Dans une phase précontentieuse, l'approche procédurale est tout autre, et il est alors opportun d'envisager qu'une ordonnance sur requête soit sollicitée. Le texte encadrant le droit à l'information ne comportant aucune restriction à ce sujet, la demande utilisant la voie de la requête est ouverte, et il faut alors s'assurer de répondre aux conditions que posent les articles 493 à 498 du Code de procédure civile à son propos, et notamment la nécessité de démontrer qu'il n'est pas utile d'appeler la partie adverse. Cette nouvelle option ouverte dans le recours au droit d'information suite aux modifications qu'y apporte la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 donne une vigueur toute autre à ce droit par rapport à ce qu'il été antérieurement, car c'était alors surtout un moyen de complément des éléments probatoires, mais désormais il peut participer à la découverte même de la contrefaçon en usant de l'effet de surprise que permet le recours à l'ordonnance sur requête. Mais cela n'est pas sans poser de difficulté avec la position de la jurisprudence qui est apparue à son sujet depuis son arrivée en 2007, il est en effet refusé d'admettre le bénéfice du droit à l'information si l'existence de la contrefaçon n'est pas suffisamment établie<sup>596</sup>. C'est là un premier élément visant à tempérer le recours à cette procédure, ce n'est certes qu'une position jurisprudentielle pouvant évoluer, mais celle-ci s'appuie sur une interprétation du texte encadrant le droit à l'information, texte donc la rédaction est unifiée selon les différentes matières concernées au sein du Code de la propriété intellectuelle, ce qui appelle donc à ce que sa lecture et sa mise en œuvre soit unifiée. Il apparaît donc que les tribunaux<sup>597</sup> accordent le recours à cette mesure dans le domaine de la recherche des réseaux de la contrefaçon, leurs origines et leurs étendues, et c'est précisément ce que visent les prescriptions textuelles du droit à l'information, sans pour autant tout de même les limiter restrictivement à ce

---

<sup>595</sup> Voir : TGI Paris, ord. JME, 3 avr. 2009 : PIBD 2009, n° 901, III, p. 1282. – TGI Paris, ord. JME, 29 oct. 2009 : PIBD 2010, n° 911, III, p. 98. Pour une décision l'ayant refusée du fait que l'existence de la contrefaçon

<sup>596</sup> Voir : TGI Paris, ord. JME, 3 avr. 2009 : PIBD 2009, n° 901, III, p. 1262. – TGI Paris, ord. JME, 20 mai 2009 : PIBD 2009, n° 903, III, p. 1367.

<sup>597</sup> Voir : TGI Paris, ord. JME, 4 mai 2010 : PIBD 2010, n° 924, III, p. 598. – TGI Paris, 8 juin 2010 : PIBD 2010, n° 928, III, p. 752. – TGI Paris, ord. JME, 25 mars 2011 : PIBD 2011, n° 946, III, p. 566.

domaine. C'est là une limitation naturelle du droit d'information que soutient le professeur Jacques Azéma<sup>598</sup>, celle-ci est donc parfaitement logique au regard de la rédaction du principe. Toutefois suite à l'évolution désormais de ce principe du fait de la nouvelle loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, il faut être à même d'ouvrir le droit d'information vers de nouvelles perspectives telles que la découverte même de ces réseaux de la contrefaçon en ayant recours à celui-ci dans le contexte de la phase précontentieuse de l'action en contrefaçon.

**869.** Il est à attirer l'attention vers un dernier point au sujet du droit d'information en matière de contrefaçon, il s'agit de l'absence d'exigence de garantie. Ceci est à mettre en avant à présent du fait de l'importance des mesures qui peuvent être sollicitées et de l'extrême liberté existante désormais vis-à-vis des moyens d'y recourir. Ces deux aspects ont été mis en évidence précédemment, ils permettent de constater les effets non négligeables qu'entraîne chez les tiers cette procédure lorsqu'elle est mise en œuvre. Il se retrouvent dans l'impossibilité de s'opposer à une exposition d'une multitude de documents dont la connaissance par le demandeur n'est pas sans intérêt pour ce dernier. Cela renvoie au risque d'abus de cette procédure déjà évoqué. Ce risque d'abus est pris en compte par d'autres procédures, ainsi afin d'éviter autant que possible celui-ci, il existe en matière de saisie-contrefaçon la faculté pour le magistrat prescripteur de solliciter la constitution de garanties à même de s'assurer des effets de cette dernière. Il devrait en être de même en matière de droit à l'information, et si cette étude prône l'obligation de constituer les garanties au sujet de la saisie-contrefaçon, elle milite pour que relativement au droit à l'information il soit envisagé qu'une garantie soit dans la palette des prescriptions que puisse prendre le magistrat l'accordant. Il est à considérer en effet qu'une procédure de saisie-contrefaçon, si elle est notablement éloignée d'une mesure de droit d'information, peut tout de même s'en rapprocher dans l'hypothèse où il est simplement question de réaliser une saisie description, or dans un tel cas il est tout de même à envisager d'exiger une garantie, il devrait en être de même en matière de droit à l'information. Cela participerait d'un équilibre entre les deux parties, car s'il est à agir avec la plus grande fermeté pour lutter contre la contrefaçon, il ne faut pas que cela entraîne un usage sans mesure de l'arsenal législatif mis en place à ce sujet, pouvant alors conduire à des détournements de l'objet des textes, ce qui doit être également combattu.

**870.** Il doit désormais être étudié les diverses défenses pouvant être présentées lors de l'action en contrefaçon.

#### **§4. La défense lors de l'action en contrefaçon**

**871.** Il est à considérer le contentieux de la contrefaçon de façon globale, par conséquent à la suite de l'étude de l'introduction de l'action en contrefaçon et des

---

<sup>598</sup> Voir : J. Azéma : RTD com. 2012, p. 107.

outils probatoires pouvant permettre la démonstration de la violation des droits exclusifs de propriété intellectuelle, il est à présent nécessaire de se tourner vers l'autre partie du procès, le défendeur. Ce dernier afin de faire valoir sa position doit recourir à des moyens de défense qui sont ceux habituels du procès civil, ils prendront tout de même une teinte particulière dans le cadre de l'action en contrefaçon (I). Il est également à envisager que le défendeur use de moyens à même de reconsidérer l'action engagée (II).

## I. Les moyens de défense traditionnels

**872.** Il faut se tourner ici vers le titre V du Code de procédure civile, il y est édicté les principes gouvernant les moyens de défense lors du procès civil. Il est simplement à rappeler ici que ces derniers obéissent à un principe général de contestation de l'objet du litige qui est introduit devant la juridiction saisie. Il ne s'agit pas de modifier cet objet, cette dernière hypothèse est relative aux moyens tendant à reconsidérer l'action où c'est précisément un bouleversement des éléments du procès qui est recherché, et ce point sera à voir plus loin. Les moyens de défense à considérer ici ont pour but de faire échouer directement les prétentions du demandeur, en s'opposant aux différents aspects du contentieux, tant sur le fond que sur la forme. Dans ce but le défendeur de toute action dispose par conséquent de plusieurs moyens dont il convient de considérer à présent la mise en œuvre dans le contexte particulier de l'action en contrefaçon. Le Code de procédure civile propose alors dans ses articles 71 à 126 trois catégories de défenses dont l'usage est à voir spécifiquement, il s'agit des défenses au fond (A), des exceptions (B) et des fins de non recevoir (C).

### A. Les défenses au fond

**873.** Le Code de procédure civile édicte en ses articles 71 et 72 le principe dirigeant les défenses au fond, c'est donc là un « *moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire* ». Il est par la suite précisé que celles-ci « peuvent être proposées en tout état de cause ». Ces deux textes, à la rédaction concise, offrent un régime simple, mais rigoureux, afin d'administrer les éléments pouvant être amenés pour contester le fond du droit.

**874.** Les défenses au fond constituent le moyen plus frontal de s'opposer aux demandes qui sont faites par la partie adverse. Il n'y pas là en effet de contestation relative à la réglementation procédurale permettant ou encadrant le déroulement de l'instance à proprement parler, c'est là le domaine des exceptions et des fins de non recevoir du Code de procédure civile. Il est ici question pour le défendeur de se confronter au demandeur sur le terrain qu'il a choisi, et de faire ainsi échouer les

prétentions de ce dernier dans ce en quoi elles fondent l'action qu'il a engagé. De fait, tel que l'indique Serge Guinchard, il s'agit d'accepter la lutte<sup>599</sup>.

**875.** Les moyens de défense au fond ont donc à subir un examen approfondi du magistrat et sont à même de renverser, ou tout du moins de faire échouer, le fondement des prétentions du demandeur, ils sont par conséquent considérés comme d'importance, c'est pourquoi l'article 72 du Code de procédure civile indique qu'ils peuvent être invoqués en tout état de cause. Cette question du régime de présentation des moyens de défense au fond est tout à fait importante en pratique. C'est ainsi qu'il apparaissait autrefois à ce propos la problématique de l'abus de droit, car réserver en particulier un argument de défense au fond pour l'instance d'appel pouvait sembler notablement abusif, ce à quoi la Cour de cassation ne répondait pas toujours avec clarté<sup>600</sup>. Toutefois un tel débat n'a plus lieu d'être depuis la décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006<sup>601</sup> où il est désormais exigé une concentration des demandes et des moyens dès la première instance, car une telle réserve d'arguments serait à présent tout simplement repoussée. Il ressort de ce récent, mais désormais bien implanté, principe de concentration qu'un demandeur « ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile » selon les termes employés par la juridiction suprême. C'est ainsi que la présentation d'un moyen de défense au fond en tout état de cause conserve actuellement un intérêt restreint à la faculté d'introduire dans le litige les éléments pouvant subvenir suite à la mise en œuvre de diverses mesures en cours d'instance, telles que celles présentées précédemment notamment le recours au droit d'information, à une procédure de saisie-contrefaçon, ou à toute mesure que le magistrat édictera. Le recours à l'article 72 du Code de procédure civile semble donc moins important qu'auparavant mais il est tout à fait essentiel pour donner toutes leurs valeurs probantes aux informations émergeant durant le procès.

**876.** En matière d'action en contrefaçon, il se rencontre des usages classiques relativement aux moyens de défense au fond. Il se trouve tout d'abord naturellement la contestation de l'existence de la contrefaçon en elle-même, c'est-à-dire pour ce en quoi elle constituerait une violation des droits de propriété intellectuelle du demandeur. Il existe par ailleurs deux types de pratique, il s'agit d'invoquer en tant que défense au fond la nullité du droit invoqué, ou bien la déchéance du droit.

**877.** Relativement à une contestation pure et simple de l'existence même de la contrefaçon, celle-ci peut donc avoir lieu en fait ou en droit. S'opposer par des

---

<sup>599</sup> Voir : Procédure civile, Dalloz, Coll. Précis, 31<sup>ème</sup> éd., p 283.

<sup>600</sup> Il est à voir ici un ancien arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation où la qualification d'abus n'est pas exclue, tout en étant en l'espèce rejetée car le défendeur n'avait soulevé la nullité de la convention qu'au stade de l'appel, voir ainsi : Cass. Com. 15 nov. 1982, JCP 1983. IV. 41.

<sup>601</sup> Voir : pour rappel Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672 : Bull. ass. plén. 2006, n° 8.

éléments de fait à la contrefaçon revient à en contester la matérialité d'un point de vue concret, c'est le cas lorsque cette dernière ne peut être établie par le demandeur. Il s'agit là de situations propres à chaque espèce, le défendeur doit ici profiter de la faiblesse de la démonstration de la contrefaçon par son adversaire, car celle-ci, bien que fondée sur la violation de droits de propriété incorporelle, nécessite tout de même d'être matérialisée sous une forme ou une autre, c'est là un aspect de l'action en contrefaçon que chaque partie du procès doit exploiter au mieux de ses intérêts. La contestation de la contrefaçon en droit donne logiquement lieu à plus de débats, cela porte ici sur l'existence d'un acte reconnu comme pouvant constituer un acte de contrefaçon, mais qui apparait licite suite à un motif de droit. Cette hypothèse est par exemple celle de l'exception de licence, elle peut se rencontrer tout particulièrement en matière de propriété industrielle lorsqu'une licence est accordée à un tiers par un licencié principal, ou s'il existe une cotitularité du titre et qu'un seul accorde la licence invoquée. Ces situations aboutissent fréquemment à un rejet de l'argument par les tribunaux car dans le silence de la convention de licence, l'accord du titulaire des droits est exigé en principe, et en cas de copropriété, l'accord commun est exigé<sup>602</sup>. Un autre exemple notable de défense au fond est le fait d'invoquer en matière de brevet l'épuisement des droits de l'article L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle qui entraîne l'absence de la reconnaissance de la contrefaçon malgré la commercialisation sans autorisation. Il faut ajouter deux illustrations ici, tout d'abord celle relative à la mise en œuvre de l'alinéa 3 de l'article 615-1 du Code de la propriété intellectuelle qui est tout à fait remarquable, car bien que relatif à la constitution de la contrefaçon de brevet en matière civile, il permet, sur des considérations d'ordre moral, d'exonérer le défendeur, détenteur mais non producteur des produits argués de contrefaçon, d'une condamnation si les faits n'ont pas été commis « en connaissance de cause ». Puis un dernier exemple est à donner relativement à l'usage de l'ensemble des exceptions légales parcourant les différents domaines de la propriété intellectuelle, permettant ainsi certaines utilisations sans autorisation, et faisant donc échouer au fond les prétentions du demandeur.

**878.** Il est à présent à traiter d'une pratique fréquente en matière de moyen de défense au fond, celle-ci se rencontre dans tout contentieux, mais elle se trouve être particulièrement employée au sujet de l'action en contrefaçon, il s'agit de l'invocation des nullités des éléments soutenant la cause. Car il ne peut y avoir de condamnation se fondant sur un élément annulé, or du fait des difficultés pouvant survenir dans la reconnaissance ou l'application d'un droit de propriété intellectuelle, le recours à ces exceptions de nullité en tant que défense au fond est particulièrement courant. Il faut

---

<sup>602</sup> Voir : Cass. com., 15 mars 2011, n° 09-71.934 : JurisData n° 2011-003788, où l'exception de licence est rejetée, car la licence concédée par un copropriétaire du brevet le fut sans l'autorisation de l'autre. À voir aussi pour deux exemples de rejet de l'exception de licence : CA Paris, pôle 5, 1<sup>ère</sup> ch., 9 sept. 2009, n° 07/19139 : JurisData n° 2009-014701 ; Propr. industr. 2010, comm. 13, note J. Raynard – CA Paris, pôle 5, 2<sup>ème</sup> ch., 21 déc. 2012, n° 11/03663 : JurisData n° 2012-030557.

bien distinguer celles-ci des exceptions de nullité des actes de procédure des articles 112 à 121 du Code de procédure civile, ces dernières relèvent d'un régime spécifique qui sera étudié plus loin, et surtout ne s'attachent pas à une contestation au fond du droit. Conséquemment la question des exceptions de nullité dans le cadre des moyens de défense au fond concerne le plus fréquemment la nullité du titre fondant la demande, il est donc là question de droit de propriété industrielle, et le défendeur sollicitera directement la nullité du titre, qui devra donc être examinée par le magistrat. Il est à noter que cet examen de la nullité du titre de propriété industrielle peut faire l'objet d'une demande reconventionnelle, mais il peut être utile que le défendeur l'invoque simplement dans le cadre d'une défense au fond de façon à ce que ne soit pas appelé le titulaire du droit si l'action en contrefaçon est intentée par un licencié seul, cela dans un but de simplification et de rapidité de l'action. Il a déjà été évoqué plus haut le fait de contester également la protection par le droit de la propriété littéraire et artistique, et ce n'est alors plus un titre qu'il faut attaquer, mais les conditions même de la naissance du droit, et notamment l'originalité en matière de droit d'auteur.

**879.** La question du recours aux exceptions de nullité en tant que moyen de défense au fond de l'action en contrefaçon se pose également vis-à-vis d'actes réalisés afin d'apporter des éléments probatoires au sein de l'action en contrefaçon. Il est possible au défendeur de solliciter la nullité de ces actes, et un certain débat existe relativement au plus sollicité de ceux-ci, mais aussi le plus vigoureux, la saisie-contrefaçon. L'interrogation existe relativement à la demande de reconnaissance de la nullité de la saisie-contrefaçon, doit-elle être invoquée dans le cadre des exceptions de procédure, donc *in limine litis*, ou relève-t-elle d'un moyen de défense au fond, pouvant donc être présenté en tout état de cause ? Les auteurs hésitent<sup>603</sup>, mais la jurisprudence a décidé d'adopter une position nette en considérant que la nullité d'une mesure de saisie-contrefaçon ne relève pas des exceptions de procédure régies par les articles 112 et suivants du Code de procédure civile, mais bien d'un moyen de défense au fond. Les tribunaux se basent sur la considération du fondement même de cette procédure de saisie-contrefaçon qui est réalisée dans un but probatoire<sup>604</sup>. C'est là une position jurisprudentielle qu'il faut soutenir, la destinée probatoire de la procédure de saisie-contrefaçon est par ailleurs appuyée par la nécessité d'engagement d'une procédure au fond la suivant afin que celle-ci

---

<sup>603</sup> Voir : N. Bouche, « Quelle qualification pour le moyen de nullité de la saisie-contrefaçon ? », *Propr. ind.*, févr. 2010 p. 10.

<sup>604</sup> Il à voir ici une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation, ainsi que deux décisions confirmant en instance d'appel que la demande de nullité de la saisie-contrefaçon relève des moyens de défense au fond ; voir ainsi : Cass. com., 3 juin 2003, Bull. civ. IV n ° 91 - CA Versailles, 27 nov. 2004, Aisa Atlantic Trading c/Sofipak, Juris-Data n° 279044 où le tribunal fut particulièrement explicite en indiquant que « la nullité d'une saisie contrefaçon fondée sur à l'article L. 332-1 du CPI constitue une défense au fond susceptible d'être proposée en tout état de cause par application de l'article 72 du code de procédure civile » - CA Lyon 22 mars 2007, Mehouenou c/Lejabby, Juris-Data n° 344073.

conserve sa qualité probante. Cette fonction est également soutenue par sa rédaction uniforme, à quelques utiles adaptations près, au sein des différentes matières de la propriété intellectuelle et se trouve être clairement édictée comme un outil de la lutte contre la contrefaçon. Il ne peut en être autrement alors de considérer que les demandes de nullité des actes de la saisie-contrefaçon relèvent des moyens de défense au fond, un tribunal a récemment encore confirmé cela en accordant au défendeur de solliciter l'annulation d'une saisie-contrefaçon en instance d'appel<sup>605</sup>. À noter aussi un argument qui est à battre en brèche en faveur d'une telle demande de nullité *in limine litis*, celui relevant que l'instauration de l'instance étant une suite naturelle de la saisie-contrefaçon, il devait être alors tranché cette question de la nullité de saisie-contrefaçon avant toute défense au fond car cela entacherait d'un vice l'instance engagée. Cette argumentation est à rejeter, car tel qu'il a déjà été dit, la saisie-contrefaçon n'est qu'un moyen probatoire et n'affecte donc en rien le fond du droit qui a conduit à ouvrir l'instance en cause. Il faudra alors simplement, dans l'hypothèse où la saisie-contrefaçon est annulée, que le demandeur prouve par un autre biais la contrefaçon qu'il allègue, mais l'instance en cours ne sera donc en rien viciée par cette annulation. Il est toutefois à se montrer attentif à cette ferme et justifiée reconnaissance de la demande de nullité de la saisie-contrefaçon en tant que moyen de défense au fond, car cela ne permet pas au juge chargé de la mise en état de se prononcer à ce propos<sup>606</sup>. Dans le sillage de l'établissement de cette défense en tant que moyen de défense au fond, il faut alors considérer sans difficulté que les autres contestations relatives à la nullité d'actes fondant des moyens probatoires, notamment par exemple celles touchant au référé *in futurum*, constituent également des moyens de défense au fond obéissant au régime posé par les articles 71 et 72 du Code de procédure civile.

**880.** Il est aussi à présenter un moyen de défense au fond qui peut être vu comme relativement caractéristique de l'action en contrefaçon, celui de la déchéance du droit de propriété intellectuelle. La déchéance se définit en droit civil comme la perte d'un droit en raison du non respect des conditions de son exercice<sup>607</sup>. En matière de contentieux de la contrefaçon cela signifiera que le défendeur répliquera en considérant que le droit fondant la demande n'existe plus suite à une déchéance de celui-ci, et par conséquent l'action en contrefaçon n'a plus lieu d'être sur ce fondement, or si c'est là l'unique base de l'action celle-ci s'éteindra. Cela fait apparaître la nature hybride de cette défense qui peut être considérée également comme une fin de non-recevoir puisqu'elle peut entraîner une clôture de l'action sans examen du fond du droit. Mais elle rentrera dans le cadre des moyens de défense au fond si cette déchéance n'entraîne pas une extinction nette de l'action mais

---

<sup>605</sup> Voir : CA Lyon 22 mars 2007, Mehouenou c/Lejaby, Juris-Data n° 344073.

<sup>606</sup> Voir déjà cité : CA Versailles, 27 nov. 2004, Aisa Atlantic Trading c/Sofipak, Juris-Data n° 279044 où il est précisé que « la validité de la saisie contrefaçon, mesure d'instruction opérée à titre probatoire, relève de l'appréciation du juge du fond et non pas du juge de la mise en état ».

<sup>607</sup> Voir : S. Guinchard et T. Debard, Lexique des termes juridiques, éd. n° 21, Dalloz, p. 288.

simplement une réduction des éléments appelés dans la cause et donc précisément une contestation des éléments du fond. En matière de propriété intellectuelle, la question de la déchéance se concentre dans les différents domaines de la propriété industrielle, car c'est bien là qu'une déchéance du droit à proprement parler peut intervenir. La déchéance concerne de façon variable les titres en question, mais le principe général est identique, car il s'agit pour chacun de ces droits de l'existence d'un régime de protection spécifique à la suite de la délivrance d'un titre, or celui-ci nécessite un renouvellement par le versement d'une redevance auprès de l'organisme de délivrance, c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) qui a ce rôle en France. C'est ainsi que si la redevance n'est pas versée, il existe une déchéance du droit en jeu, l'élément de variabilité concerne ici la fréquence de versement de ces redevances afin de s'assurer de la perpétuation de la protection, tant que celle-ci est envisageable bien évidemment. Il est alors à rappeler ici qu'en matière de dessins et modèles la durée de protection maximale est de 25 ans, avec une nécessité de renouvellement tous les cinq ans<sup>608</sup> ; en matière de brevet elle est de 20 ans<sup>609</sup>, le renouvellement est à faire chaque année ; en matière de marque il est possible de renouveler indéfiniment celle-ci par le versement d'une redevance tous les 10 ans. Il est donc à considérer la déchéance du titre de propriété industrielle par l'absence de paiement de la redevance, ceci entraîne l'extinction du titre et il n'existe alors plus de régime d'appropriation exclusif de ce droit. C'est alors qu'il faut être particulièrement attentif en relevant que cette hypothèse de déchéance du droit ne peut être constatée que par le directeur de l'INPI, et non par le tribunal connaissant de l'affaire<sup>610</sup>, qui s'il connaît un tel moyen de défense doit s'assurer que la décision de déchéance est bien définitive, sinon il devra surseoir à statuer. Concernant par exemple le brevet où le contentieux est abondant et plus fréquent du fait de l'anuité de la redevance, il fut alors se référer à l'article L. 613-22 du Code de la propriété intellectuelle et s'assurer que tous les recours à ce sujet soient épuisés. Il est aussi à relever une situation de déchéance particulière, c'est celle de la marque, où le droit à la protection du signe distinctif peut disparaître suite à une déchéance pour dégénérescence (voir ici les hypothèse de l'article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle), ou à une déchéance pour non exploitation (voir ici l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle). Dans ce cadre la déchéance est alors tranchée par le juge judiciaire, c'est à souligner car l'examen d'un tel argument n'entraînera pas de sursis à statuer, pouvant donc être tranché par la juridiction chargée de trancher le contentieux de la contrefaçon.

**881.** Les défenses au fond relèvent de la logique de réponse directe aux éléments argués, c'est alors qu'il faut considérer la question des exceptions.

---

<sup>608</sup> À moins qu'une durée de protection initiale de 10 ans ait été choisie.

<sup>609</sup> Prorogeable par le biais d'un certificat complémentaire de protection pour cinq années supplémentaires.

<sup>610</sup> C'est ici une ancienne jurisprudence non contestée qui l'affirme, voir : Cass. com., 26 mars 1973 : Ann. propr. ind. 1973, p. 208 ; PIBD 1973, n° 107, III, p. 188 – CA Paris, 4 mai 1977 : Dossiers brevets 1977, V, 8.

## B. Les exceptions

**882.** Il est nécessaire de s'intéresser spécifiquement aux exceptions à invoquer en tant que moyen de défense selon le Code de procédure civile, celles-ci sont à définir puis à en donner le régime commun (1), et par ailleurs il existe là des catégories qu'il convient de traiter à part entière, les exceptions d'incompétences (2), les exceptions dilatoires (3), et les exceptions de nullité (4).

### 1. Notion et régime des exceptions de procédure

**883.** Dans le cadre du procès civil de la contrefaçon, le défendeur a également la faculté d'invoquer les exceptions introduites par les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, il s'agit au sens strict des exceptions de procédure. Celles-ci ont pour but de « faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » ainsi que le précise l'article 73 précité. Il n'y a donc pas là de débat sur le fond du droit, et l'objectif est même ici d'éviter, ou pour le moins de repousser, la discussion en soulignant que l'action connaît des vices qu'il convient de corriger ou qui la rendent invalide. Le Code de procédure civile a isolé quatre catégories d'exceptions en ses articles 75 à 121, il s'agit donc des exceptions d'incompétence, des exceptions de litispendance et de connexité, des exceptions dilatoires et des exceptions de nullité. Il s'est posé la question de savoir s'il s'agissait là d'une liste limitative, mais au regard de la souplesse de la rédaction de l'article 73 du Code de procédure civile il ne peut être considéré d'adopter cette position qui serait trop rigoriste. C'est d'ailleurs l'attitude des tribunaux qui recourent à la qualification d'exception de procédure pour des moyens de défense ne rentrant pas dans le cadre de cette énumération, et c'est tout particulièrement à relever concernant la règle notoire, issue de l'article 4 du Code de procédure pénale, énonçant que « *le criminel tient le civil en l'état* »<sup>611</sup>. Il est aussi à noter l'application du régime des exceptions de procédure pour la mise en œuvre de la péremption d'instance de l'article 386 du Code civil<sup>612</sup>.

**884.** Avant de traiter plus spécifiquement des exceptions de procédure dans le cadre du contentieux de la contrefaçon, il est à insister sur le régime spécifique les administrant. Ces exceptions de procédure obéissent en effet à deux conditions pour y recourir, il est ainsi nécessaire de les présenter antérieurement à tout autre moyen de défense, c'est-à-dire *in limine litis*, c'est là les prescriptions de l'article 74 du Code de procédure civile qui viennent à s'appliquer. Il est à relever que c'est là un impératif

<sup>611</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 28 avr. 1982, Bull. civ. I, n° 152, où le principe en est explicitement accepté ; en matière de propriété industrielle voir alors TGI Paris, 29 mars 1996, PIBD 1996, n° 615, III, p. 395.

<sup>612</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 17 mars 1982, Gaz. Pal. 1982. 405, note J. Viatte - Civ. 1<sup>ère</sup>, 18 févr. 2003, Procédures 2003, n° 84, obs. R. Perrot, l'auteur évoque la notion « d'exception de péremption » ; en matière de propriété industrielle voir : CA Paris, 7 mai 1997, Ann. propr. ind. 1998, p. 38, où il y a rejet de la péremption – CA Paris, 21 mai 1997, Ann. propr. ind. 1998, p. 116 – CA Paris, 8 nov. 2000, PIBD 2001, n° 720, p. 261, dans ces deux derniers exemples la péremption est accueillie.

absolu pour faire valoir ce moyen de défense, car si une telle exception de procédure est introduite à la suite d'un quelconque autre moyen de défense, alors celui-ci sera irrecevable, et l'exception sera donc couverte par l'acte postérieur. Cette exigence entraîne alors logiquement l'obligation de présenter simultanément toutes les exceptions de procédure, ceci n'étant atténué que par l'alinéa 3 de l'article 74 du Code de procédure civile où il est visé l'utilisation des articles 103, 111, 112 et 118 du Code de procédure civile, ces derniers devant de par leur fonction pouvoir intervenir logiquement en cours d'instance. Ces impératifs relatifs au régime commun des exceptions de procédure du Code de procédure civile amènent à apporter ici une importante précision quant au magistrat devant trancher à leur sujet. Ainsi lorsqu'une affaire connaît une phase de mise en état, ce qui est extrêmement fréquent en matière de contrefaçon, c'est alors le seul juge chargé de la mise en état qui doit trancher au sujet de ces exceptions, l'article 771 du Code de procédure civile lui en donne la compétence exclusive, et la décision prise à cette occasion possède l'autorité de la chose jugée selon les termes de l'articles 775 de ce même code.

**885.** Il convient de rappeler ici qu'il a déjà été traité précédemment le cas des exceptions de litispendance et de connexité<sup>613</sup>, celles-ci sont règlementées par les articles 100 à 107 du Code de procédure civile. L'étude particulière de ces exceptions lors du développement touchant à la matière même du procès, donc de la question appelée à être tranchée par les tribunaux, était alors nécessaire. Le recours à ces dernières entraîne en effet spécifiquement une modification du litige en lui-même, et plus prosaïquement un sursis à statuer. Les exceptions de litispendance et de connexité sont donc des moyens de défense tout à fait particulier, appartenant certes à la catégorie des exceptions de procédure mais dont les conséquences sur le litige affectent celui-ci dans son objet, sa cause ou ses parties, et président donc aux éléments présents dans l'instance. Il convient désormais de s'intéresser aux autres exceptions pouvant être invoquées par le défendeur où l'objectif est plus directement de contester les éléments de l'affaire, mais toujours sans aborder le fond du droit. Il est donc ici question de s'attacher à la connaissance des autres exceptions, celles dites d'incompétence, dilatoires et de nullité. C'est là l'ordre dans lequel le Code de procédure civile les introduit, et il est à voir que leur usage est globalement des plus banals, mais celui-ci connaît aussi une coloration plus particulière dans le cadre de l'action en contrefaçon.

**886.** La présentation du régime même des exceptions de procédure conduit à les exposer désormais plus précisément, c'est ainsi qu'il faut traiter des exceptions d'incompétences.

---

<sup>613</sup> Voir : 811 s.

## 2. Exception d'incompétence

**887.** Il convient de traiter en premier lieu de l'exception d'incompétence, celle-ci est tout particulièrement intéressante à aborder en matière de contentieux de la contrefaçon. Il a été indiqué à de multiples reprises durant cette étude que le contentieux de la contrefaçon relève de la compétence matérielle exclusive de certaines juridictions, c'est ce qu'édictent clairement les articles L. 331-1, L. 521-3-1, L. 615-17, L. 623-31 et L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, respectivement en matière de droit de la propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets, de certificats d'obtention végétale et de marques. Il convient alors de considérer sans ambiguïté que le défendeur, constatant qu'il se trouve assigné devant une juridiction incompétente, peut présenter au tribunal saisi à tort par le demandeur l'exception d'incompétence et l'affaire sera alors logiquement déplacée. Cette défense par le biais d'une exception d'incompétence obéit donc à la règle de présentation *in limine litis*, conséquemment si elle n'est pas introduite devant le magistrat saisi au bon moment, c'est-à-dire avant le recours à un moyen de défense au fond ou à une fin de non recevoir, celle-ci sera alors considérée comme tardive. Dans une telle hypothèse, ou alors si le défendeur se place sans réserve devant le tribunal incompétent, il est tout à fait possible qu'une juridiction autre que celles prévues au regard des stricts principes posés par le Code de la propriété intellectuelle, connaisse d'un contentieux de la contrefaçon. Il faut en effet admettre cette hypothèse sans difficulté, car l'article 92 du Code de procédure civile prévoit qu'un tribunal puisse relever d'office son incompétence seulement lorsque la règle édictant une compétence exclusive est d'ordre public, or ce n'est pas le cas du contentieux de la contrefaçon. Ce dernier point est également à affirmer sans difficulté car il est effectivement possible pour chacun des pans de la propriété intellectuelle, où la compétence exclusive de certains tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire est indiquée, de recourir à l'arbitrage selon les conditions des articles 2059 et 2060 du Code civil. Or les questions susceptibles de connaître une procédure d'arbitrage ne peuvent intéresser l'ordre public selon les termes de cet article 2060 du Code civil précité. Le juge saisi à tort par le demandeur au regard des règles du Code de la propriété intellectuelle n'est donc pas tenu de relever d'office son incompétence, la jurisprudence reconnaît que cela trouve même à s'appliquer au stade de l'appel<sup>614</sup>.

**888.** Il faut poursuivre l'examen des exceptions en traitant désormais de l'exception dilatoire.

---

<sup>614</sup> Voir en matière de marque communautaire où la compétence de la Cour d'appel de Douai a été admise, ainsi jugé : CA Douai, 15 févr. 2011, n° 08/02850, PIBD 2011, n° 940, III, p. 359 ; pour rappel le seul tribunal de grande instance de Paris et la Cour d'appel de Paris sont reconnus compétent par le Code de la propriété intellectuelle en la matière.

### 3. Exception dilatoire

**889.** L'idée dominant le principe de l'exception dilatoire est la mise en œuvre d'un délai au sein de la procédure contentieuse. Il faut voir ici des éléments propres à l'action en contrefaçon qui relèveront soit de l'exception de procédure au sens strict du Code de procédure civile (a), soit de la volonté plus générale de requérir un sursis à statuer et obéissant alors à un régime distinct de celui des pures exceptions de procédure (b). C'est là une certaine dérivation dans ce développement dédié aux exceptions édictées par les articles 108 et suivants du Code de procédure civile, mais ces derniers constituant tout autant un moyen de défense, il convient de les étudier conjointement, car leur finalité est la même.

#### a. Le recours strict à l'exception dilatoire

**890.** Il faut à présent s'intéresser aux exceptions dilatoires, le principe général les administrant se résume brièvement en la possibilité laissée à une partie au procès de solliciter auprès du magistrat saisi le bénéfice d'un délai, c'est donc l'obtention d'une mesure de sursis à statuer qui est ici recherchée. C'est l'article 108 du Code de procédure civile qui édicte cette règle, et précise qu'une telle demande doit se fonder sur l'existence « *soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi* ». Avant de se concentrer sur les exceptions dilatoires propres au contentieux de la contrefaçon, il convient de préciser tout de même les conditions et le régime à appliquer à cette exception de procédure. Ainsi relativement aux conditions la dirigeant, il faut en identifier deux critères qui sont la qualité du requérant de celle-ci et son fondement. Il doit donc tout d'abord s'agir d'une partie à l'instance, selon les termes de l'article 108 du Code de procédure civile précité, et il est donc là évident que le lien d'instance tout comme la liaison d'instance doivent avoir été créés, ainsi un tiers ne peut ici intervenir par ce moyen. C'est alors que surgit une difficulté, car s'il s'agit d'une partie à l'instance, il est donc à entendre que tant le demandeur que le défendeur peut en bénéficier, et la jurisprudence répond par la négative en considérant que le demandeur est ici à exclure<sup>615</sup>. L'exception dilatoire visant à l'obtention d'un sursis à statuer ne constitue donc pas un moyen de défense au sens des articles 73 et 74 du Code de procédure civile pour le demandeur, mais seulement pour le défendeur. Ce point n'est pas sans incidence pratique dans le cadre de toute instance ouverte, et notamment ici dans celui de l'action en contrefaçon. Il est en effet à envisager le cas où le demandeur souhaite bénéficier d'une mesure tendant à l'obtention d'un sursis à statuer, c'est alors l'article 377 du Code de procédure civile qui dirigera cette demande, cela provenant donc du fait que la jurisprudence ne reconnaît pas là une exception de procédure au sens des articles 73 et 74 du Code de procédure civile. Conséquemment le demandeur de l'action n'a

---

<sup>615</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 27 janv. 1993, n° 91-14.395, Bull. civ. 1993, II, n° 29, c'est là une jurisprudence non contestée.

pas à déposer celle-ci *in limine litis* auprès du magistrat, alors que le défendeur doit obligatoirement invoquer un moyen ayant une telle finalité avant toute autre défense. Cela peut donc être considéré comme un avantage supplémentaire pour le demandeur face au défendeur, et particulièrement dans le contexte de l'action en contrefaçon où il existe déjà au bénéfice du premier de nombreuses procédures lui étant destinées. Il faut tout de même tempérer ce propos où la perpétuelle favorisation du titulaire des droits lors de l'action en contrefaçon semblerait transparente, car lorsque le défendeur est en mesure de requérir une exception dilatoire c'est alors une obligation pour le magistrat d'y faire droit selon les termes de l'article 108 du Code de procédure civile, alors que dans le cadre de l'article 377 de même code il s'agit d'un examen de la demande de sursis à statuer à la discrétion du magistrat. Ce constat touchant à l'auteur de cette demande, amène donc à considérer que le seul défendeur peut recourir à une exception dilatoire, et il faut alors s'interroger sur le fondement de cette demande.

**891.** Il apparaît alors que l'exception dilatoire doit provenir de la loi, et que de plus celle-ci doit avoir pour finalité unique de suspendre l'instance, et non de l'interrompre car c'est là le domaine des fins de non-recevoir. Il est à noter qu'il n'y pas de formalisme particulier quant à la présentation de cette exception devant le magistrat, celle-ci dépend simplement de l'instance engagée, le facteur d'intransigeance est ici le devoir de respecter le principe du contradictoire<sup>616</sup>. Dans le contexte d'une action en contrefaçon, il suffira d'une communication au juge notamment par dépôt au greffe du tribunal afin de donner une date certaine, et d'une transmission à la partie adverse. Le régime à appliquer aux exceptions dilatoires est celui des exceptions de procédure en général, il s'agit donc de respecter l'exigence de simultanéité commune à la présentation de toutes les exceptions, et cela doit donc se produire *in limine litis*, ainsi qu'il a déjà été dit à de multiples reprises au sujet de ce moyen de défense. Il faut simplement insister sur les suites de cette demande du bénéfice d'une exception dilatoire, celles-ci conduisent le juge en connaissant à prendre une décision juridictionnelle et susceptible de recours, ce n'est donc pas là une décision d'administration judiciaire. L'effet unique de la mise en œuvre de l'exception dilatoire est un sursis à statuer, c'est-à-dire une véritable parenthèse temporelle dans le déroulement de l'instance, qui se prolongera jusqu'à la réalisation de l'évènement l'ayant fait naître, ou alors pour une durée fixée par le juge et qu'il peut modifier au besoin, dès après l'instance se poursuivra.

**892.** En matière de contentieux de la contrefaçon, il existe des hypothèses tout à fait spécifiques aux domaines des droits de la propriété intellectuelle pouvant fonder le recours à une exception dilatoire et donner ainsi lieu à une décision de sursis à statuer suite à la survenance d'un évènement particulier. Il faut voir le premier d'entre

---

<sup>616</sup> Voir : Cass. 3<sup>ème</sup> civ., 8 mars 1977, n° 75-14.834, JurisData n° 1977-098110, Bull. civ. 1977, III, n° 110, c'est là une ancienne jurisprudence qui n'a pas vocation à devoir être remise en cause, le respect du principe du contradictoire constituant un principe fondamental ne pouvant être aucunement atténué ici.

eux, qui est par ailleurs indubitablement le plus caractéristique, il s'agit en matière de propriété industrielle de la suspension de toute instance visant à trancher d'une question de contrefaçon tant que le titre de propriété industrielle n'est pas délivré. Une telle disposition est explicitement prévue par l'article L. 615-4 du Code de la propriété intellectuelle en matière de brevet, et cela couvre tant une demande de brevet français que de brevet européen. C'est là une suspension de l'instance issue de la loi que le juge ayant à connaître de l'action en contrefaçon ne peut ignorer et qu'il devra donc prononcer d'office<sup>617</sup>, et cela constitue l'exemple même de l'exception dilatoire à laquelle il doit être fait droit selon les prescriptions de l'article 108 du Code de procédure civile. Obéissant tout autant aux principes régissant les exceptions dilatoires, il est aussi à envisager le cas prévu par l'article par L. 614-15 du Code de la propriété intellectuelle, il est là question d'une demande de brevet européen, ce dernier étant amené par la suite à remplacer le brevet national français dès qu'il sera délivré, cette substitution se produisant selon les termes de l'article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle. L'article L. 614-15 précité édicte alors qu'un sursis à statuer est nécessaire, car il serait trop aisé pour le contrefacteur condamné d'arguer que la décision n'est plus exécutable puisque le brevet français fondant la le contentieux est sans effet. Il faut noter qu'une procédure d'opposition au brevet prolonge d'autant la période de sursis à statuer qui ne prend donc fin que lorsque le brevet est définitivement délivré.

**893.** Il vient d'être vu que le Code de la propriété intellectuelle comporte des textes spécifiques au brevet, relativement à cet effet collatéral de la demande du titre entraînant donc une obligation de sursis à statuer dans toute action en contrefaçon jusqu'à la délivrance de celui-ci. Cet évènement marquant le moment de la pleine reconnaissance de la protection par le titre de propriété intellectuelle, dans le sens où toutes les caractéristiques du brevet sont dès lors reconnues. Il faut constater qu'il est également prévu une telle disposition en matière de droit des marques par le biais de l'article L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle, il y est en effet prescrit de surseoir jusqu'à la publication de l'enregistrement, ici aussi le tribunal doit relever d'office le bénéfice de l'exception dilatoire. Il faut rappeler que le droit sur la marque naît le jour du dépôt de la demande de celle-ci selon les termes de l'article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle, ceci permettant donc au déposant d'agir sur cette base afin de défendre son futur titre de propriété sur un signe distinctif. Il est notamment possible de solliciter une mesure de saisie-contrefaçon, ou d'initier une action en contrefaçon. Mais il faut bien toujours parler d'une simple amorce de l'action en contrefaçon à ce stade, tout comme au sujet du droit des brevets, car au niveau de la demande de dépôt de la marque, le droit sur la marque n'est qu'en devenir, c'est une potentialité tant que le délai de la procédure d'opposition n'est pas écoulé. C'est alors précisément après ce délai d'opposition, voire donc après le

---

<sup>617</sup> Voir : TGI Paris, 10 avr. 1990, PIBD 1990, n° 485, III, p. 537 ; Dossiers brevets 1991, II, 5.

déroulement d'une procédure d'opposition<sup>618</sup>, que la marque sera publiée au BOPI et que le droit exclusif d'usage de la marque sera acquis, à même alors de soutenir une action en contrefaçon où le fond du droit sera tranché. Il est alors regrettable de constater que rien de tel n'existe en matière de droit des dessins et modèles, il n'y a pas de prévision légale d'un nécessaire sursis à statuer lors de la phase de demande d'enregistrement, cela semble être légitimé par le court délai amenant à la publication de cet enregistrement, mais il serait préférable que le Code de la propriété intellectuelle apporte cette précision dans un souci d'harmonie de l'ensemble des droits de la propriété industrielle, de telles remarques sont en effet sans objet en droit de la propriété littéraire et artistique du fait de la spontanéité du bénéfice du régime de protection.

**894.** Il est également à relever d'autres situations où les textes prévoient de surseoir à statuer. Il est à noter tout d'abord la demande de certificat d'utilité, celle-ci doit entraîner de surseoir en application des dispositions de l'article L. 615-6 du Code de la propriété intellectuelle. Il requiert par ailleurs d'envisager le cas de la copropriété du titre de propriété industrielle, cela se rencontre en matière de brevet tout comme de marque, et il faut se référer respectivement à ce sujet aux articles L. 613-29 et L. 712-1 du Code de procédure civile. C'est alors qu'apparaît encore ici une distinction faisant toujours émerger un intérêt plus important du législateur dans le domaine du brevet par rapport aux autres pans de la propriété industrielle. C'est ainsi que l'article L. 613-29 b) du Code de la propriété intellectuelle prévoit explicitement de surseoir lorsqu'une action est engagée, alors que rien de tel n'existe en matière de droit des marques. Conséquemment en droit des brevets le sursis à statuer doit être relevé d'office en cas de copropriété et obéit donc au régime des exceptions dilatoires, alors qu'en l'absence de texte au sujet des marques, il faut agir par la voie du droit commun et s'en référer à l'appréciation du juge en se fondant sur l'article 377 du Code de procédure civile. Il faut enfin signaler un moyen tout à fait propre au droit des brevets et conduisant à un sursis à statuer, il s'agit de la limitation de revendication. Il faut là s'intéresser aux hypothèses présentées par les articles L. 613-24 et L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, il apparaît à leur lecture que cette limitation de revendication du brevet peut être d'origine jurisprudentielle ou à l'initiative du bénéficiaire du titre. L'élément commun est ici la nécessité de se représenter devant l'Institut National de la Propriété Industrielle, afin de faire soit reconnaître le titre privé des revendications suite à un jugement, soit d'établir le titre en fonction des limitations qu'y apporte le titulaire. Dans ces deux perspectives, les tribunaux considèrent qu'il doit être prononcé une mesure de sursis à statuer<sup>619</sup>, bien

---

<sup>618</sup> Le délai d'opposition peut être particulièrement allongé si cette opposition se fonde sur une autre demande de dépôt de marque, car il faudra alors attendre la publication de l'enregistrement de l'opposant.

<sup>619</sup> Voir : CA Paris, 30 janv. 1995, PIBD 1995, n° 585, III, p. 178 ; Dossiers brevets 1995, II, 4 ; RTD com. 1995, p. 772, obs. J. Azéma, au sujet d'une limitation de revendication à l'issue d'un jugement relatif à la nullité du brevet - CA Paris, pôle 5, 2<sup>ème</sup> ch., 21 oct. 2011, n° 10/22520, PIBD 2012, n° 954, III, p. 55, ici la limitation de revendication est à l'initiative du titulaire du brevet.

que les textes précités n'en édictent pas expressément l'obligation. Le caractère impératif du sursis nait tout de même de l'existence d'un délai lors de la sollicitation de l'Institut National de la Propriété Industrielle. La position jurisprudentielle s'appuie donc sur le changement des éléments du brevet et de la nécessaire phase d'examen préalable à la publication de ce brevet modifié, et il ne peut alors logiquement pas être tranché de toute question relative au fond du droit s'appuyant sur un brevet dont le champ n'est pas défini.

**895.** Il doit être traité désormais des hypothèses conduisant à recourir un délai au sein de l'action en contrefaçon.

#### **b. Le recours à un délai au sein de l'action en contrefaçon**

**896.** Dans l'esprit des moyens de défense pouvant conduire à une mesure de sursis à statuer et visant à contester l'existence même du titre de propriété intellectuelle, il est à envisager que cela se produise par le biais d'une demande de nullité du titre. Cette éventualité est ici à considérer par rapport au brevet car c'est là le contentieux le plus abondant, mais il se posera les mêmes problématiques que celles exposées ici dans les autres matières de la propriété industrielle. En matière de brevet une telle demande connaît donc diverses possibilités de mise en œuvre par le défendeur, cela peut en effet conduire à une action reconventionnelle<sup>620</sup>, si elle est sollicitée à titre principal, ou être simplement réclamée à titre d'exception, et constituer une défense au fond telle qu'indiquée précédemment, ces deux situations obéissent à leurs propres règles. Il est alors à voir une troisième possibilité, celle où une procédure visant à l'annulation du brevet se trouverait pendante devant une autre juridiction que celle saisie de l'action en contrefaçon. Il existe dans ce cas deux contentieux distincts, les parties présentes ne sont pas nécessairement différentes de celui de la contrefaçon, mais l'objet de l'action l'est inévitablement. Dans une telle éventualité le magistrat devant trancher du litige de la contrefaçon peut voir une partie à l'instance solliciter un sursis à statuer jusqu'à ce que la question de la validité du brevet soit jugée, car si la nullité du brevet est prononcée l'action en contrefaçon se trouverait sans but. Il est ici à relever que ce n'est là qu'une éventualité, car dans un tel cas il n'existe en effet aucun texte portant obligation de surseoir à statuer ; le défendeur de l'action en contrefaçon ne peut invoquer une exception dilatoire telle que les édicte le Code de procédure civile. Ce sont alors uniquement les dispositions de l'article 377 du Code de procédure civile qui sont ici à invoquer, et c'est donc bien toutes les parties présentes dans le procès en contrefaçon qui peuvent solliciter ce sursis à statuer, c'est effectivement dans l'intérêt de celles-ci d'agir de la sorte. Il est à encourager les magistrats devant trancher d'une question de contrefaçon de répondre favorablement à cette demande, car l'instance parallèle où il est tranché de la nullité du brevet est déterminante de celle relative à la contrefaçon. Or ce postulat n'est visé par aucun texte particulier, c'est regrettable car cela assurerait le

---

<sup>620</sup> Voir : 939 s.

défendeur de la mise en œuvre d'une mesure de sursis à statuer en arguant alors d'une exception de procédure à proprement parler. Actuellement ce dernier doit s'en référer à l'appréciation des magistrats, ce qui peut aboutir à quelques difficultés. Il faut alors tout de suite remarquer que la jurisprudence adopte avec constance et sagesse le fait de prononcer en tel cas un nécessaire sursis à statuer<sup>621</sup>, car les magistrats conçoivent fort bien la notion de l'intérêt du procès. Conséquemment ce serait donc un gain de clarté pour la matière, ainsi qu'un gain d'efficacité de toute action en contrefaçon que le Code de la propriété intellectuelle prévoit également de façon explicite dans le cas où une demande de nullité du brevet parallèle à une action visant à trancher de la contrefaçon, entraîne un sursis à statuer.

**897.** Les tribunaux ont d'ailleurs su apprécier avec justesse ce qui, à l'opposé, n'entraînait pas obligatoirement de surseoir, c'est-à-dire lorsque la décision de l'une des instances parallèles n'était pas déterminante de l'autre. Il est ainsi à citer deux exemples notables, tout d'abord le cas où la procédure parallèle n'en étant qu'au stade de la demande d'annulation et que la juridiction auprès de laquelle a été sollicitée la mesure de sursis à statuer était alors saisie d'une demande de liquidation des dommages et intérêts relativement à une décision reconnaissant la contrefaçon et déjà passée en force de chose jugée<sup>622</sup>. Puis un autre cas plus récent où il n'est pas accédé à la demande de sursis à statuer du fait qu'une procédure pénale du chef d'escroquerie était parallèle à une demande en réparation du préjudice causé par la contrefaçon d'un brevet alors que celle-ci est devenue irrévocable<sup>623</sup>. Ce dernier exemple ne concerne d'ailleurs pas directement la validité du brevet, mais ce qu'il faut relever de commun est l'absence d'influence de l'instance parallèle sur la question de la contrefaçon puisque celle-ci a déjà été tranchée. Il faut noter incidemment qu'une exception de connexité pourrait être envisagée dans ces hypothèses de deux instances parallèles où l'une vise à l'annulation du brevet. Ceci répondrait éventuellement de l'intérêt d'une bonne justice d'agir de la sorte, et c'est alors aux parties de choisir, et tout particulièrement ici au défendeur, puisqu'elles ont la maîtrise de la matière du procès. À relever que si l'article 103 du Code de procédure civile précise que l'exception de connexité ne peut être invoquée dans une intention dilatoire, il ne faut pas là s'inquiéter car c'est bien une notion d'abus qui est ici visée et non une mesure de sursis à statuer, effet naturel de la mise en œuvre de l'exception de connexité.

---

<sup>621</sup> Il est à voir ici que la solution tranchant en faveur d'un sursis à statuer est adoptée logiquement par les tribunaux depuis longtemps, voir ainsi : TGI Paris, 20 mars 1981 : PIBD 1981, n° 286, III, p. 188. – TGI Paris, 16 mars 1984 : PIBD 1984, n° 352, III, p. 196 ; Dossiers brevets 1984, VI, 3. – TGI Paris, 26 avr. 1984 : PIBD 1984, n° 356, III, p. 256. – TGI Paris, 8 juill. 1985, 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> esp. : PIBD 1986, n° 381, III, p. 5. – TGI Paris, 25 nov. 1986 : PIBD 1987, n° 408, III, p. 108. – TGI Paris, 20 mars 1987 : PIBD 1987, n° 417, III, p. 311 - CA Paris, 29 sept. 1993 : PIBD 1994, n° 557, III, p. 5. – CA Paris, 24 mai 1994 : PIBD 1994, n° 575, III, p. 493.

<sup>622</sup> Voir : CA Paris, 26 sept. 1995 : PIBD 1995, n° 600, III, p. 555 ; RTD com. 1996, p. 678.

<sup>623</sup> Voir : Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-22.888 : PIBD 2012, n° 953, III, p. 5.

**898.** Il mérite d'être ici rappelé qu'il faut envisager le même raisonnement relativement à toute contestation d'un titre de propriété industrielle, qu'il s'agisse donc d'un dessin ou d'un modèle déposé, ainsi que d'une marque enregistrée. De façon identique à ce qui a été exposé précédemment, si le titre se trouve annulé, alors tout contentieux en contrefaçon afférent se trouverait sans fondement. Conséquemment si une action en contrefaçon est engagée alors que parallèlement existe une procédure visant à l'annulation du titre, il doit être logiquement demandé de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit jugée cette question de nullité du titre. Il est à relever ici qu'il existe une distinction d'origine jurisprudentielle selon qu'il s'agit du régime de protection des dessins ou modèles, ou alors de celui des marques. Il faut constater en effet qu'il n'existe pas de texte permettant une action visant à la seule annulation du bénéfice des droits acquis sur un dessin ou un modèle. En conséquence il est considéré que c'est seulement par une demande reconventionnelle lors d'une action en contrefaçon que la nullité du titre peut être réclamée<sup>624</sup>, et qu'il n'est donc pas à envisager une quelconque action parallèle pouvant amener à connaître d'un sursis à statuer. En revanche en matière de marque, il existe des actions spécifiques visant à annihiler le bénéfice de la protection par le droit de la propriété intellectuelle, ainsi notamment la déchéance de la marque règlementée par l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle. De ce fait ce sont là des arguments admettant le recours à une mesure de sursis à statuer lorsque qu'une action en contrefaçon parallèle est engagée, cela sur le fondement de l'article 377 du Code de procédure civile, car sans texte obligeant de surseoir il ne peut être recouru à l'exception de l'article 108 du Code de procédure civile.

**899.** Le défendeur dispose donc de multiples possibilités pour bénéficier d'une mesure de sursis à statuer, il doit alors être attentif au fondement qu'il invoque à ce sujet. Un tel moyen de défense peut en effet être obtenu de droit par le biais du recours à une exception dilatoire au sens des strictes prescriptions du Code de procédure civile, ou être demandé en s'appuyant sur l'article 377 de ce même code. Dans ce dernier cas c'est alors toute partie au procès qui peut agir. Le demandeur peut en effet connaître un intérêt, tout comme le défendeur, à requérir un sursis à statuer, car cela permet à chacun de préparer au mieux son argumentation afin de répondre aux éléments adverses, puisqu'ici le procès continuera son cours une fois que le phénomène à l'origine de cette mesure de sursis aura pris fin. C'est une toute autre approche du contentieux que propose le dernier moyen de défense à étudier ici, c'est-à-dire les fins de non recevoir qui visent à mettre fin au procès.

**900.** Il faut poursuivre l'examen des exceptions en traitant désormais de la question des exceptions de nullité.

---

<sup>624</sup> Voir : TGI Paris, 15 mai 1998, PIBD 1998, III. 498.

#### 4. Exceptions de nullité

901. Les exceptions de nullité devant à présent être étudiées sont celles qu'il faudrait proprement nommer « *exceptions de nullité des actes de procédures* », celles-ci sont encadrées par les articles 112 à 121 du Code de procédure civile et se découpent en deux sous-sections au sein de ce code, la nullité des actes pour vice de forme et celle pour irrégularité de fond, et connaissant respectivement deux régimes différents. Il est simplement nécessaire d'insister préliminairement sur la distinction à réaliser par rapport à l'expression « d'exception de nullité » antérieurement exposée où il s'agissait de nullité des droits, de ceux appelés dans la cause et pouvant donner lieu, tel que vu précédemment, à des moyens de défense au fond ou autres. C'est là un habituel abus de langage issu de la pratique, mais pour être rigoureux il faut ici souligner que les exceptions de nullité régies par le Code de procédure civile sont celles des actes de procédures en lien avec le procès. Il est d'ailleurs utile de rappeler la typologie des actes pouvant être l'objet de cette exception, il s'agit des actes de la procédure *stricto sensu*, constitutifs du procès en lui-même, mais aussi tel que l'indique l'article 649 du Code de procédure civile, des actes d'huissiers qui obéissent à ce régime. Il faut alors noter que l'essentiel de ces actes d'huissiers constituent précisément des actes de procédure, tout comme le plus fondamental d'entre eux qui est l'assignation et sur lequel il faudra revenir plus loin. Et il faut inclure ici, ainsi que le relevait le Doyen Cornu, les actes « notifiés en dehors de toute instance judiciaire, tendant à l'exercice ou à la conservation d'un droit ». La mise en œuvre de ces exceptions de nullité au sein d'une action en contrefaçon obéit aux principes du droit commun, mais il est à trouver quelques particularités notables.

902. Il est utile désormais d'examiner les exceptions de nullité en distinguant, tout comme le Code de procédure civile, celles relatives aux vices de forme (a), puis celles affectant le fond (b).

##### a. La nullité des actes pour vice de forme dans le cadre de l'action en contrefaçon

903. Ainsi en premier lieu au sujet des exceptions pour vices de forme, il convient de rappeler que celles-ci obéissent au régime général de présentation des autres exceptions de procédure, c'est-à-dire qu'elles nécessitent une introduction *in limine litis* auprès du magistrat et en cas de mise en état de l'affaire, c'est au juge chargé de ce processus que revient la compétence exclusive d'en connaître selon l'article 771 du Code de procédure civile. C'est alors qu'intervient immédiatement une particularité essentielle des exceptions pour vice de forme, et parfaitement indispensable à leur fonction, c'est-à-dire la possibilité de les invoquer au fur et à mesure de l'accomplissement des actes au cours de l'instance selon l'article 112 du Code de procédure civile, toutefois même dans cette optique, elles doivent être présentées avant toute nouvelle défense au fond ou fin de non recevoir, autrement elles seront couvertes par l'élément intervenu postérieurement, c'est ici un retour

naturel à l'application du principe général encadrant l'ensemble des exceptions de procédure. La jurisprudence se montre ici particulièrement attentive, il fut ainsi refusé d'admettre le bénéfice d'une exception de nullité de l'assignation qui n'avait pas été soulevée simultanément avec l'exception d'incompétence<sup>625</sup>

**904.** Les exceptions de nullité pour vice de forme sont plus particulières quant aux conditions les gouvernant, elles obéissent à deux facteurs exposés par l'article 114 du Code de procédure civile. Il s'agit de l'existence d'un texte prévoyant cette nullité et la démonstration d'un grief entraîné par ce vice de forme. La nécessité d'un appui textuel afin de reconnaître la nullité provient de la traditionnelle formule « *pas de nullité sans texte* », en matière d'exception de nullité d'un acte de procédure, il faut s'en référer au Code de procédure civile. C'est ainsi qu'il faut isoler divers actes de procédure dont la nullité est régie par un texte de ce code, il est alors à relever notamment l'acte introductif d'instance réglementé par l'article 56 du Code de procédure civile, l'encadrement de la forme des notifications issu du chapitre III du Titre XVII de ce code, et les actes d'huissiers de justice en général selon les prescriptions de l'article 649 du même code. L'aspect textuel de la nullité est donc à identifier indispensablement, mais il est tout autant nécessaire de prouver un grief puisque à moins d'établir cette dernière, l'alinéa 2 de l'article 114 du Code de procédure civile précise que « la nullité ne peut être prononcée [...], même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Le grief à rechercher doit être entendu comme un tort que connaîtra l'adversaire du fait de la survenance du vice. Les auteurs considèrent qu'il faut examiner l'atteinte au droit de la défense<sup>626</sup>, et plus globalement l'incidence de ce vice de forme sur le procès<sup>627</sup>. Il faut compléter ce régime en indiquant que l'article 115 du Code de procédure civile précise que la rectification du grief est possible, celle-ci peut intervenir avant ou après que l'exception soit requise, mais il faut alors veiller à ce qu'elle ne soit pas tardive, car même si le vice de forme est corrigé, le grief peut tout de même subsister, c'est alors au magistrat d'apprécier souverainement cet aspect.

**905.** Il apparaît utile de s'intéresser à présent spécialement au premier des actes de procédure de l'instance, celui qui permet de l'initier, c'est à dire l'assignation. Il y a là en matière de contentieux de la contrefaçon un regard particulier à avoir. Il a déjà été vu précédemment l'importance de cet acte de procédure permettant que soit engagé le procès qui tranchera la question de la contrefaçon. Il est ainsi à rappeler que cet acte de procédure connaît de rigoureuses formalités dans sa mise en œuvre, notamment celles l'alinéa 2 de l'article 56 du Code de procédure civile qui imposent une présentation des moyens de fait et de droit, ceci devant désormais être combiné avec l'obligation d'une concentration de ces éléments dès la première instance,

---

<sup>625</sup> Voir : Cass. 2<sup>ème</sup> civ., 13 mai 2004, n° 02-10.534, JurisData n° 2004-023724 ; Bull. civ. 2004, II, n° 229.

<sup>626</sup> Voir : H. Solus et R. Perrot, Traité de droit judiciaire privé, éd. Sirey, t. I, 1961, n° 414.

<sup>627</sup> Voir : G. Wiederkehr, « La notion de grief et les nullités de forme dans la procédure civile », D. 1984, chron. p. 165.

comme l'exige la Cour de cassation depuis l'arrêt *Cesareo* du 7 juillet 2006. C'est là une position jurisprudentielle qui est favorable au défendeur, car si le demandeur ne fournit pas d'éléments suffisant à même de soutenir l'instance qu'il démarre, le défendeur n'aura pas à s'inquiéter d'argumenter contre des éléments non présents dans la cause. Il est ainsi à considérer que l'exception de nullité requise en se fondant sur le caractère incomplet du contenu de l'assignation est un élément fréquent de défense. Pour illustrer ce dernier point, cette notion de manque de précision est tout à fait prégnante en matière de brevet dans le cas de multiples revendications, il faut là que l'assignation soit à même de permettre d'identifier sans ambiguïté ces revendications, dans le cas contraire l'assignation est nulle. C'est là ce qui fut jugé dans une espèce où le demandeur se prévalait simplement d'une pluralité de brevets dans l'assignation, et cela sans précision supplémentaire d'aucune caractéristique et sans corriger ce point lors des conclusions ultérieures. Une telle imprécision entraîna la nullité de l'assignation car les informations qu'elle contenait étaient incomplètes ce qui entraîna inévitablement un grief pour la partie adverse, cette assignation aurait pourtant pu être sauvée malgré ses vices de forme, ceci traduisant bien la volonté des juridictions de préserver le plus possible les instances introduites<sup>628</sup>. Dès lors, s'il faut donc voir la sévérité vis-à-vis du contenu de l'assignation comme protectrice du défendeur, il est aussi à concevoir que le demandeur use de cela pour déstabiliser son adversaire dans sa défense. Il requiert en effet d'envisager que le demandeur mette en œuvre une assignation répondant aux caractéristiques essentielles mais qui dans sa mise en œuvre aboutit alors à causer un grief au défendeur. Ce grief est à démontrer, ce qui n'est pas toujours évident et il faut relever que des stratégies agressives à proprement parler peuvent être mises en place au stade de l'assignation par le demandeur, afin tout simplement d'ébranler l'adversaire pouvant être un concurrent direct ou en devenir. Les tribunaux sont sensibles à une argumentation dans ce sens, où c'est un enjeu des plus importants d'établir le grief que connaît le défendeur. C'est ainsi qu'un grief fut reconnu, et permit donc de recourir valablement à une exception de nullité pour vice de forme, au sein de diverses situations telles que la contrainte pour le défendeur de procéder à une coûteuse étude de l'ensemble du brevet afin d'apprécier l'éventuelle poursuite de la commercialisation du produit<sup>629</sup>, celle d'une simple désorganisation de la défense<sup>630</sup>, ou encore dans le trouble d'exploitation que connaît le défendeur qui ne pouvait apprécier les risques de poursuivre son activité<sup>631</sup>. La démonstration ici d'un grief se trouve être logiquement celle d'un préjudice, mais ce préjudice doit être ici entendu au sens large, cela dépasse évidemment le simple aspect financier, il est accordé un regard tout aussi attentif, si ce n'est plus, à un préjudice au droit du défendeur. Ce dernier doit en effet être à même d'assurer sa défense dans le strict

---

<sup>628</sup> Voir : Cass. com., 11 oct. 2005, n° 02-11.055 : Ann. propr. ind. 2005, p. 384 ; PIBD 2005, n° 819, III, p. 683.

<sup>629</sup> Voir : CA Paris, 19 févr. 1987 : RD propr. ind. 1987, n° 13, p. 67 ; PIBD 1987, n° 416, III, p. 288.

<sup>630</sup> Voir : TGI Limoges, 1<sup>ère</sup> civ., 3 mars 1994 : JurisData n° 1994-051393. – CA Colmar, 1<sup>ère</sup> civ., sect. A, 3 oct. 2006, n° 1A04/02059 : JurisData n° 2006-321133.

<sup>631</sup> Voir : TGI Paris, 4 oct. 1985 : RD propr. ind. 1986, n° 4, p. 55 ; PIBD 1986, n° 384, III, p. 58.

respect du principe du contradictoire, et cela afin de respecter le principe fondamental du procès équitable. Un dernier point sur lequel il est utile d'insister ici réside dans la régularisation de l'acte affecté par le vice de forme, celle-ci est fréquemment recherchée et les tribunaux la sollicitent tant que possible, car c'est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de sauver les instances s'il s'agit d'un acte d'assignation, ou se s'assurer qu'elle se déroule dans le respect des principes, pour tout autre acte de procédure. Cette régularisation s'effectue donc par une réfection de l'acte, si aucune forclusion n'est intervenue ou est encourue, mais il doit alors toujours être recherché la disparition du grief, notion pivot du recours à l'exception de nullité pour vice de forme.

**906.** Il doit à présent être étudié la question de la nullité des actes suite à des irrégularités de fond.

#### **b. La nullité des actes pour irrégularité de fond appliqué au contexte de la contrefaçon**

**907.** Il est à présent à traiter des exceptions de nullité à engager pour irrégularité de fond, à entendre alors ce que constitue une irrégularité de fond, et de se référer en premier lieu aux prescriptions textuelles. Ce sont ainsi les articles 117 à 121 du Code de procédure civile qui en donnent le régime, et ainsi cet article 117 précité en donne même une liste précise et limitative, car la formulation textuelle donna un lieu à débat sur l'ouverture de ces cas d'irrégularité à d'autres hypothèses, mais la juridiction suprême a clos le débat par un arrêt du 23 septembre 2010<sup>632</sup>. Conséquemment il existe seulement trois irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, il s'agit du défaut de capacité d'ester en justice, du défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et enfin du défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Ce sont là les seules hypothèses à même d'affecter le fond de l'acte de procédure, et l'article 120 du Code de procédure civile précise que le juge en charge de l'affaire peut les relever d'office si elles ont un caractère d'ordre public. Il convient de faire une incise ici sur ce qui est à caractériser d'ordre public en la matière, il apparaît alors que les hypothèses en sont fort limitées, c'est ainsi que la jurisprudence reconnaît depuis longtemps que cela concerne essentiellement les règles d'organisation judiciaire<sup>633</sup>,

---

<sup>632</sup> Voir : Cass. 2<sup>ème</sup> civ., 23 sept. 2010, n° 09-69.809 : JurisData n° 2010-016783, cet arrêt confirme une solution précédente et met fin à toute contestation à ce sujet où il serait cherché à étendre la liste des irrégularités de fond ; voir donc aussi : Cass. soc., 16 avr. 2008, n° 06-44.539 : JurisData n° 2008-043668 ; Bull. civ. 2008, V, n° 91 ; JCP G 2008, IV, 1995.

<sup>633</sup> Voir : Cass. 2<sup>ème</sup> civ., 20 mai 1976 : JCP G 1976, IV, p. 229 ; Bull. civ. 1976, II, n° 168 ; Gaz. Pal. 1977, 1, p. 182, note Viatte ; D. 1977, p. 125, note Cornu ; RTD civ. 1976, p. 618, obs. R. Perrot.

et que par la suite cela relève plus d'une certaine casuistique, à relever ainsi le défaut de pouvoir agir en justice qui est là reconnu d'ordre public<sup>634</sup>.

**908.** En continuant l'étude de ces exceptions pour irrégularité de fond, il faut s'apercevoir que si elles sont considérées de façon limitative c'est du fait de la grande gravité de leur mise en œuvre. La plus grande sévérité de celles-ci se traduit dans le régime les administrant, c'est ainsi tout d'abord qu'elles peuvent être présentées en tout état de cause comme le prévoit l'article 118 du Code de procédure civile, c'est là un critère essentiel de leur utilisation, mais il faut être prudent, car le même article prévoit expressément que cela ne peut être à des fins dilatoires sous peine de se voir condamner à des dommages et intérêts. Par ailleurs deux autres caractéristiques rendent cette exception particulièrement vigoureuse, ces dernières sont prévues par l'article 119 du Code de procédure civile qui édicte précisément tout d'abord qu'aucun grief n'est ici à démontrer pour en bénéficier, et que de plus, il n'y a pas à requérir un quelconque appui textuel, le principe général « pas de nullité sans texte » ne s'applique pas ici. Les éléments encadrant ce régime sont donc tout à fait propres à cette exception de nullité pour irrégularité de fond et à rapprocher alors d'autres moyens de défense comme les fins de non recevoir à étudier plus loin. Il est donc à appuyer sur la grande vigueur du recours à cette exception, car ses effets sont ceux des exceptions en général, et conduisent donc directement à une suspension voire à une extinction de l'instance.

**909.** Il est d'ailleurs à rappeler que les conséquences radicales de cette exception sont tempérées, tout comme celles relatives aux vices de forme, par la possibilité de régularisation qui est ouverte ici par l'article 121 du Code de procédure civile. C'est alors que la réunion de deux conditions est nécessaire dans ce but, cela doit en premier lieu être possible, puis entraîner une disparition de la cause de cette nullité. La possibilité de cette régularisation tient essentiellement dans le fait qu'aucune forclusion ne soit éventuellement intervenue, mais aussi dans le fait que cela soit envisageable dans le contexte particulier de l'action. Sur ce dernier point c'est surtout les questions affectant la qualité des parties qui émergent pour caractériser l'impossible régularisation. C'est ainsi qu'en cas d'irrégularité à ce sujet relativement à l'une des parties à l'instance, cela a fréquemment pour résultat de considérer celle-ci comme inexistante dans l'instance, et elle ne peut donc pas être remplacée. Il fut ainsi jugé relativement à une société absorbée précédemment à l'instance et ayant disparue de par cet évènement, qu'elle ne pouvait simplement être remplacée par celle qui avait réalisé l'opération<sup>635</sup>, car c'est un changement de partie. Par la suite, la seconde condition de la régularisation de l'irrégularité de fond doit être la disparition de la source de celle-ci au plus tard au jour où doit statuer le magistrat, ce

---

<sup>634</sup> Voir : CA Aix-en-Provence, 5 oct. 1972 : D. 1973, somm. p. 110, où le débiteur failli car le principe de son dessaisissement est reconnu ici d'ordre public.

<sup>635</sup> Voir : Cass. com., 7 déc. 1993 : JCP G 1994, IV, p. 418 ; JCP G 1994, II, 22285, note E. Putman ; Bull. Joly 1994, 282, note J. Mestre ; Dr. sociétés 1994, n° 23, note Th. Bonneau.

moment est déterminé par l'ordonnance de clôture du magistrat, qui sera en pratique le dernier acte de procédure avant le jugement à proprement parler. Il est à ajouter à propos de la disparition de la cause de la nullité que celle-ci doit être appréciée concrètement, et de ce fait, en reprenant l'exemple précédant, lorsque la société absorbée avant l'instance a assigné, celle-ci ne peut simplement être remplacée par la nouvelle entité, car cette société absorbée n'existait pas au moment de l'acte, cette cause de nullité ne peut être corrigée, la régularisation est là impossible.

**910.** En matière d'action en contrefaçon, les irrégularités de fond connaissent une application tout à fait ordinaire. Il est à voir qu'au regard de la liste restreinte de ces exceptions, ce sont surtout les questions en lien avec la qualité du requérant qui doivent attirer l'attention, mais également de toute partie présente dans le procès. De telle sorte qu'il faut voir que l'exception de nullité des articles 117 à 121 du Code de procédure civile fut admise tout d'abord classiquement dans une espèce où le représentant de la personne morale à l'origine de la demande présentait un défaut de pouvoir, c'était alors le président qui avait agi en lieu et place du directeur général, ce que n'autorise pas l'article L. 225-56 du Code de commerce<sup>636</sup>. Cette exception est aussi admise lorsque le défendeur appelé présente des défauts, mais pas des moindres puisqu'il s'agit tout simplement de son inexistence, dans une telle hypothèse, le manque de précaution du demandeur est tout de même patent, et ce fut ainsi jugé pour une demande formée contre une société sans existence<sup>637</sup>, tout comme une assignation visant une personne inexistante<sup>638</sup>. Mais dans ces situations où la personne assignée n'est pas connue, donc ne pouvant être appelée devant le tribunal, il faut noter que ce défaut de fond peut être régularisé s'il advient que l'identité de cette partie soit révélée, à relever ainsi un cas où cet événement se produisit précisément à l'initiative du défendeur et où l'exception de nullité pour irrégularité de fond fut donc régularisée<sup>639</sup>.

**911.** Il est à présent à étudier la troisième catégorie des moyens de défense traditionnel que représentent les fins de non-recevoir.

### **C. Les fins de non-recevoir**

**912.** Assurer l'existence de moyens de défense efficaces est une nécessité dans un système juridique moderne, la mise en œuvre des fins de non-recevoir répond à cette exigence, et au sein du contentieux de la contrefaçon elle présente aussi une utilité propre. Il faut donc présenter le particularisme de ce moyen de défense (1), puis sa diversité et son efficacité dans le cadre de l'action en contrefaçon(2).

---

<sup>636</sup> Voir : CA Paris, 5 oct. 2005 : Ann. propr. ind. 2005, p. 400.

<sup>637</sup> Voir : TGI Paris, 14 nov. 1990 : PIBD 1991, n° 497, III, p. 187.

<sup>638</sup> Voir : CA Paris, 13 oct. 2000 : PIBD 2001, n° 717, III, p. 166.

<sup>639</sup> Voir : TGI Paris, 6 mars 1996 : PIBD 1996, n° 613, III, p. 342.

## 1. Un moyen de défense particulier

**913.** Le Code de procédure civile prévoit une troisième catégorie de moyens de défense, ce sont là les fins de non-recevoir qui sont régies par les articles 122 à 126 de ce code. Celles-ci sont constituées selon les prescriptions textuelles par « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». Elles apparaissent alors de prime abord comme étant d'une nature hybride, car elles aboutissent à un rejet des allégations de l'adversaire, comme le fait un moyen de défense au fond, mais sans pour autant que soit précisément examiné le fond du droit, ainsi qu'il en résulte de la mise en œuvre d'une exception. Cette nature particulière des fins de non recevoir trouve son origine dans le fait que celles-ci sont issues de l'ancien droit où elles étaient alors dénommées « exceptions péremptoires », elles furent par la suite isolées par la doctrine et la jurisprudence avec diverses interprétations les assimilant parfois au sein des exceptions, ou les voyant alors comme une défense au fond. C'est pourquoi la nouvelle codification du droit de la procédure civile décida de les isoler en leur donnant un régime propre et de les identifier clairement en tant que fins de non-recevoir, elles furent aussi nommées fins de non-valoir mais cette expression est à présent abandonnée.

**914.** Il convient tout de même préliminairement à leur examen de bien distinguer les fins de non-recevoir des autres moyens de défense, c'est-à-dire des défenses au fond et des exceptions de procédure. Celles-ci se différencient donc en tout premier des défenses au fond puisque même si elles produisent un effet identique en entraînant le rejet définitif de la demande, cela se réalise en attaquant directement le droit d'agir et non le fond du droit de la prétention du demandeur qui n'est pas là abordé. Les fins de non-recevoir sont par ailleurs discriminées des exceptions de procédures, car elles ne visent pas les vices ou atteintes que comporteraient un acte de procédure comme le font ces dernières, mais bien le droit de procéder à ces actes en lui-même. Les fins de non-recevoir ont donc pour fonction de traiter des anomalies fondant l'action en justice.

**915.** Le régime des fins de non recevoir est d'une mise en œuvre souple, celles-ci peuvent en effet être utilisées à tout instant comme le précise l'article 123 du Code de procédure civile, et ce même texte précise, tout comme en matière d'exception de procédure, qu'il advient alors la nécessité de veiller à ne pas y recourir dans une intention dilatoire ou alors des dommages et intérêts sont encourus. L'article 124 de ce même code édicte de plus qu'il n'est pas nécessaire de démontrer un grief pour requérir le bénéfice d'une fin de non-recevoir, la jurisprudence insiste régulièrement sur ce point<sup>640</sup>. Ce dernier caractérise particulièrement la vigueur de ce moyen de défense, car dès lors qu'un vice affecte l'utilisation d'un droit et que celui-ci se trouve

---

<sup>640</sup> Voir : Cass. 2<sup>ème</sup> civ., 6 janv. 2011, n° 09-72.506, 19 : JurisData n° 2011-000051, où le défaut de saisine régulière du tribunal est reconnu sans difficulté en tant que fin de non-recevoir.

appelé dans le procès, une fin de non-recevoir est à envisager. Il faut là être tout de même attentif, ce ne sont bien évidemment pas toutes les normes juridiques susceptibles d'intervenir dans une instance qui peuvent donner lieu à mettre en œuvre une fin de non-recevoir. Il est alors constant en la matière que c'est le droit d'agir qui est ici protégé, et qu'une violation de celui-ci doit être l'objet d'une fin de non-recevoir<sup>641</sup>. Ces fins de non-recevoir ont donc pour fonction de protéger les principes fondamentaux dirigeant le procès, c'est pourquoi le Code de procédure civile prévoit en son article 125 qu'elles soient relevées d'office de façon impérative ou facultative par le magistrat. C'est ainsi que dès lors qu'elles concernent un principe d'ordre public, le juge doit les relever, et le texte de citer alors « l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ». Ce ne sont là que des exemples et cette liste est donc à compléter notablement par les questions relatives à l'état des personnes, questions d'ordre public, mais aussi par le principe posé par l'alinéa 5 de l'article 462 du Code de procédure civile disposant de l'irrecevabilité de l'appel contre une décision rectificative passée en force de chose jugée. Ce dernier point est à souligner car une telle hypothèse est à envisager dans un contentieux de la contrefaçon, du fait de la technicité pouvant ici exister ou encore des demandes particulières en matière de réparation du préjudice, il faut considérer que la partie ayant échoué à faire valoir ses prétentions suite à la décision rectificative ne pourra plus que se pourvoir en cassation. À noter de plus à ce sujet la faculté laissée au magistrat de relever les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou encore de la chose jugée, il faut classiquement voir là l'option donnée à ce magistrat de mettre en œuvre l'adage « pas d'intérêt, pas d'action ». Il est utile d'achever la présentation du régime des fins de non-recevoir en précisant que celles-ci peuvent être régularisées ainsi que le prévoit l'article 126 du Code de procédure civile, cette régularisation doit être rapprochée dans ses formalités de celle pouvant intervenir en matière d'exception de procédure pour irrégularités de fond et nécessite donc de s'être produite au plus tard au moment où l'affaire sera tranchée, c'est-à-dire avant que n'intervienne l'ordonnance de clôture des débats.

**916.** Il est désormais nécessaire de répondre à une interrogation simple dans sa formulation, mais dont la réponse ne peut être expéditive, ainsi de savoir quelles sont en conséquence les fins de non-recevoir à requérir dans le cadre de l'action en contrefaçon.

## **2. Diversité et efficacité du recours aux fins de non-recevoir**

**917.** Pour aboutir à un exposé satisfaisant à ce sujet il faut admettre qu'une multitude d'éléments peuvent potentiellement intervenir du fait que la notion gouvernant les fins de non-recevoir est ouverte. Il ne peut donc pas être ici présumé de

---

<sup>641</sup> Voir : CA Bordeaux, 1<sup>ère</sup> ch., sect. B, 12 janv. 2010 : JurisData n° 2010-000922 ; JCP G 2010, 307 ; la cour a ici insisté sur l'objectif des fins de non-recevoir de sanctionner le défaut du droit d'agir.

l'exhaustivité, mais il faut apporter une réponse claire à ce propos en présentant tout d'abord des fins de non-recevoir classiques provenant du droit commun ou du droit de la propriété intellectuelle (a), la problématique des demandes nouvelles (b), les questionnements relatifs à l'autorité de la chose jugée (c), et enfin plus spécifiquement à la propriété industrielle le sujet de l'annulation du titre (d).

#### **a. Des fins de non-recevoir traditionnelles**

**918.** Le Code de procédure civile en donne une liste en son article 122, il s'agit du défaut de qualité, du défaut d'intérêt, de la prescription, du délai préfix, et de la chose jugée. Il convient tout de suite de préciser que cette liste n'est pas ici limitative, c'est ce que la jurisprudence reconnaît avec constance et a confirmé encore récemment<sup>642</sup>. Les fins de non-recevoir apparaissent donc comme étant d'origine légale, mais il faut relever que plus originalement celles-ci peuvent trouver leur source dans un contrat. C'est ainsi qu'il est classiquement reconnu qu'une clause contractuelle prévoyant le recours à une procédure préalablement à la saisine d'une juridiction constitue une fin de non-recevoir<sup>643</sup>.

**919.** En matière de contentieux de la contrefaçon le défendeur connaît de multiples possibilités permettant d'envisager le recours aux fins de non-recevoir. Il était classique de requérir à la fin de non-recevoir se fondant sur la prescription triennale existante autrefois en matière de propriété industrielle ; une telle durée de trois années permettant de prescrire l'action en contrefaçon trouvait effectivement à s'appliquer couramment. C'est ainsi que la relative brièveté de cette période, ainsi que la volonté d'uniformiser le sujet des délais de prescription dans l'ensemble du droit de la propriété intellectuelle, ont conduit le législateur à une bienvenue modification à ce propos en édictant par le biais de la loi n° 2014-315 que ces questions de contrefaçon se prescrivent désormais par cinq années<sup>644</sup>. Cette évolution textuelle entrainera certainement un tarissement du recours à cette fin de non-recevoir. Les questions de prescription sont usuelles et relèvent du droit commun, et il n'y pas là de particularité au contentieux de la contrefaçon, mais il sera vu plus loin que des questions de droit commun connaissent une application propre en la matière.

**920.** Spécifiquement à l'action en contrefaçon, il faut relever que de façon générale il est présent dans le droit de la propriété intellectuelle divers postulats où le droit dont le demandeur à l'action en contrefaçon se pensait investi n'est en fait plus présent,

<sup>642</sup> Voir : Cass. 2<sup>ème</sup> civ., 16 déc. 2010, n° 09-71.575 : JurisData n° 2010-023887, la juridiction suprême a été ici des plus explicite en indiquant « qu'il résulte des articles 122 et 124 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ».

<sup>643</sup> Voir : Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423 : JurisData n° 2003-017812 ; Bull. civ. 2003, ch. mixte, n° 1, il est là reconnu que la clause prévoyant une procédure de conciliation avant de recourir au juge est une fin de non-recevoir valable.

<sup>644</sup> Voir : article 16 de loi n° 2014-315.

ce qui conduit inévitablement à une fin de non-recevoir. Il faut noter en matière de propriété littéraire et artistique une application récente devant la Cour de cassation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, relativement à la recevabilité de l'action en contrefaçon exercée par le licencié d'un producteur de phonogramme ou de vidéogramme. C'est ainsi que dès lors que le texte est entré en vigueur au moment où le juge statue, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du demandeur doit être rejetée, cela en application de l'article 126 du Code de procédure civile<sup>645</sup>. Il est à apprécier également une fin de non-recevoir ne trouvant à s'appliquer qu'en matière de droit des marques, il s'agit du recours à la forclusion par tolérance introduite à l'alinéa 3 de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il est en effet possible au défendeur d'opposer la forclusion à l'action intentée par le demandeur et détenteur d'une marque antérieure, lorsque le défendeur a déposé de bonne foi une marque dont l'usage a été paisible pendant cinq années, et à préciser tout de même que cette « tolérance » doit avoir été effective, c'est-à-dire que le titulaire de la marque première devait avoir connaissance de l'existence de cette autre marque. En matière de brevet il y a là une certaine abondance de situations où un tel évènement peut se produire, il est utile d'en exposer ici les plus notables. Il est ainsi à noter tout d'abord les multiples jurisprudences existantes en lien avec la notion d'épuisement des droits prévue à l'article L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle<sup>646</sup>, il faut ajouter aussi le cas de non paiement des annuités entraînant la privation de droit au bénéfice du brevet<sup>647</sup>, ou encore un cas où le demandeur sollicite une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet européen alors que ce dernier ne vise pas la France<sup>648</sup>. Il est à relever une situation tout à fait spécifique au droit des brevets, il s'agit de l'exception de possession personnelle antérieure. Les conditions de sa mise en œuvre ont été exposées précédemment en détail, il est juste à rappeler que celle-ci est caractérisée pour le possesseur de bonne foi lorsqu'il a la connaissance de l'invention, cela ne nécessitant pas une exploitation active car la possession peut simplement être intellectuelle. Lorsque le défendeur apporte la démonstration qu'il jouit de l'exception de possession antérieure, en s'attachant tout particulièrement à la condition d'identité entre les inventions, celle-ci le conduit logiquement à profiter d'une fin de non-recevoir, car il n'y a pas là d'acte de contrefaçon du brevet créant un préjudice au détenteur de l'invention<sup>649</sup>.

---

<sup>645</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 20 mars 2013, n° 11-23.474 : JurisData n° 2013-005056 ; Comm. com. électr. 2013, comm. 65, note C. Caron.

<sup>646</sup> Voir : CA Paris, 18 sept. 2002 : Propr. industr. 2004, comm. 2. – CA Paris, 29 avr. 2009 : PIBD 2009, n° 899, III, p. 1158, où l'exception est rejetée pour non authenticité des produits. – TGI Paris, 19 mars 2009 : PIBD 2009, n° 899, III, p. 1190. Il est à relever à part l'arrêt de chambre commerciale de Cour de cassation en date du 25 avril 2006 car celui-ci se montre particulièrement didactique sur cette notion d'épuisement des droits, voir alors : Cass. com., 25 avr. 2006, n° 04-15.995 : JurisData n° 2006-033246 ; JCP E 2006, n° 2588.

<sup>647</sup> Voir : Cass. com., 25 mars 2003, n° 00-19.270 : JurisData n° 2003-018697 ; PIBD 2003, n° 767, III, p. 335 – TGI Paris, 25 juin 2004 : PIBD 2004, n° 795, III, p. 576.

<sup>648</sup> Voir : Cass. com., 25 mars 2003, n° 00-19.270 : JurisData n° 2003-018697 ; PIBD 2003, n° 767, III, p. 335.

<sup>649</sup> Il existe là une jurisprudence importante, d'insister simplement sur la difficulté pour le défendeur de la

**921.** Il n'est tout de même par admis de bénéficier d'une fin de non-recevoir dès qu'un vice se présente, celui-ci doit être à même de caractériser véritablement une profonde atteinte à l'action en contrefaçon elle-même, cela se cristallise essentiellement autour des questions afférentes au défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, ou encore le défaut d'intérêt. C'est ainsi qu'il fut argué qu'une erreur matérielle sur la désignation d'un brevet particulièrement grossière et s'apparentant à de la négligence était constitutive d'une fin de non-recevoir, le tribunal rejeta cette argumentation<sup>650</sup>. Ces hétéroclites recours à des fins de non-recevoir sont donc propres à la matière et leurs mises en œuvre se heurtent alors à de traditionnelles questions de preuve, mais il faut bien insister sur le fait qu'y recourir est grandement facilité par l'absence de nécessaire démonstration d'un grief, alors la preuve de la seule présence du vice dans le droit à l'action au sens large entraîne la reconnaissance de la fin de non-recevoir.

**922.** L'étude des fins de non-recevoir doit se poursuivre en considérant à présent le traitement des demandes nouvelles.

#### **b. La problématique des demandes nouvelles**

**923.** Le sujet de la prescription évoqué précédemment est un des moyens de défense les plus banals à solliciter en tant que fin de non-recevoir, et il ne présente alors pas de particularité propre au contentieux de la contrefaçon. Il est alors utile de porter l'attention sur une question également non spécifique aux moyens de défense d'une action en contrefaçon, mais qui va ici connaître un régime plus remarquable, celui des demandes nouvelles en instance d'appel. De plus cette dernière notion ne relève pas de l'ordre public et ne sera donc pas relevée d'office par le magistrat, c'est pourquoi le défendeur doit être particulièrement attentif en instance d'appel. S'il est opportun de s'intéresser à la fin de non-recevoir tirée de l'application des articles 564 à 566 du Code de procédure civile, traitant donc de la problématique des demandes nouvelles en appel, c'est qu'il s'est mis en place en la matière un encadrement particulier émanant de la jurisprudence. Il est donc à considérer cette hypothèse des demandes qui apparaîtraient éventuellement comme nouvelle lors d'une instance d'appel au sens du Code de procédure civile.

**924.** C'est ainsi qu'en matière de brevet une jurisprudence conséquente existe, il a ainsi notamment été traité de demande en nullité du brevet présentée au stade de l'appel par le défendeur par le biais d'une action reconventionnelle. Les tribunaux ont

---

démonstration, voir ainsi pour illustration : TGI Paris, 9 mars 2001 : PIBD 2001, n° 728, III, p. 495, où la possession n'est qu'intellectuelle ; TGI Paris, 1er juill. 2003 : PIBD 2003, n° 776, III, p. 587, où l'identité des inventions est établie ; TGI Paris, 2 juill. 1976 : PIBD 1977, n° 188, III, p. 131 ; Dossiers brevets 1977, IV, 1 ; D. 1978, inf. rap. p. 256, obs. J. M. Mousseron et C. Le Stanc, où c'est l'équivalence des inventions qui est là démontrée.

<sup>650</sup> Voir : TGI Paris, 4 juill. 2003 : PIBD 2003, n° 773, III, p. 534.

alors considéré par le passé<sup>651</sup> qu'il s'agissait là d'une nouvelle demande, donc irrecevable au sens de l'article 564 du Code de procédure civile. Par la suite une évolution jurisprudentielle a abouti à reconnaître que c'était là un moyen de défense tendant à contester les allégations de contrefaçon, tout comme en première instance, et que celle-ci devait donc être admise en application de l'article 565 du Code de procédure civile<sup>652</sup>. Il fut également admis que ne constituait pas une nouvelle demande le fait de présenter comme moyen de défense au fond devant le premier degré de juridiction, l'absence de nouveauté du brevet, puis lors de la procédure d'appel, de solliciter la nullité du brevet<sup>653</sup>. Il faut aussi considérer le cas où le défendeur voit son argument reconnu comme une demande nouvelle à part entière en application de l'article 564 du Code de procédure civile, et c'est ici la finalité de la demande qui est admise. Cette dernière est alors réputée comme un moyen visant à écarter les prétentions adverses<sup>654</sup>.

**925.** Ce régime jurisprudentiel est favorable au défendeur car il lui ouvre des opportunités. Devant la technicité d'un contentieux de la contrefaçon, il est en effet indispensable de pouvoir disposer de divers moyens de défense, tout comme le demandeur dispose de multiples outils afin de constituer la preuve de la contrefaçon. Il est alors nécessaire de concilier cela avec le principe de la concentration des moyens de fait et de droit dès la première instance selon la fameuse jurisprudence « *Cesareo* » d'assemblée plénière en date du 7 juillet 2006. L'idée est en effet que le défendeur présente dans ses conclusions une série d'arguments qu'il aura hiérarchisés. Il prendra soin de placer en tout premier les exceptions à exposer *in limine litis*, le dépôt d'un premier jeu de conclusions peut même être recommandé afin d'expurger le litige de toutes les exceptions existantes à ce moment là, mais par la suite dès que l'affaire sera prête à être jugée, il ne peut plus intervenir une présentation de nouveaux éléments de droit et de fait. Il faut alors concilier cela avec la mise en œuvre des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, où une action reconventionnelle peut être envisagée ou alors plus franchement, une nouvelle demande admise notamment lorsqu'il s'agit d'écarter les prétentions adverses. Il faut en effet admettre que si aucune évolution de l'argumentaire du défendeur, tout comme du demandeur par ailleurs, n'était admise en phase d'appel suite à l'établissement par la jurisprudence du principe de concentration des moyens, alors cela priverait de tout intérêt les articles 564 à 566 du Code de procédure civile, car la procédure d'appel ne serait qu'une phase de réexamen des arguments des parties présentés en première instance, le deuxième degré de juridiction perdrait tout son sens. Il faut bien alors considérer que l'arrêt « *Cesareo* » précité se fonde sur une

---

<sup>651</sup> Voir : CA Paris, 19 mars 1985 : Ann. propr. ind. 1986, p. 64.

<sup>652</sup> Voir : CA Paris, 8 juill. 1993 : PIBD 1993, n° 555, III, p. 673.

<sup>653</sup> Voir : Cass. com., 29 nov. 1994 : RD propr. intell. 1994, n° 56, p. 40 ; PIBD 1995, n° 582, III, p. 81.

<sup>654</sup> Voir : CA Paris, 4 oct. 1995 : Ann. propr. ind. 1996, p. 73 ; PIBD 1996, n° 601, III, p. 5. – CA Paris, 15 sept. 2000 : PIBD 2001, n° 726, III, p. 429 ; RD propr. intell. 2001, n° 123, p. 22 et 25 ; Gaz. Pal. 2001, somm. p. 1233. – CA Paris, 7 févr. 2001 : Ann. propr. ind. 2001, p. 149 ; RD propr. intell. 2001, n° 124, p. 21.

problématique relative à l'autorité de la chose jugée, et vise indirectement à la prévention de toute manœuvre dilatoire des parties. C'est pourquoi relativement à l'évolution des arguments des parties en phase d'appel, et donc ici notamment dans un contentieux afférent à la contrefaçon de brevet, il faut voir une application de l'article 566 du Code de procédure civile qui édicte que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ».

**926.** Il est à considérer l'ensemble des parties présentes dans le procès, et c'est ainsi qu'il apparaît nécessaire de s'attarder un instant sur la position du demandeur à l'action en contrefaçon. L'initiateur de cette action peut en effet désirer faire évoluer ses demandes pour répondre à l'argumentation du défendeur, et donc en quelque sorte se défendre lui-même des moyens de défense qui lui sont opposés. Dans l'hypothèse d'un argumentaire du demandeur évoluant en appel, il a été présenté à de multiples reprises en matière de brevet le fait d'adjoindre à la demande initiale des revendications supplémentaires émanant du même brevet que celui fondant l'assignation en contrefaçon. C'est alors que la jurisprudence admettait anciennement qu'il s'agissait là de revendications complémentaires aux premières et donc que le magistrat pouvait en connaître en phase d'appel<sup>655</sup>. Ce n'est désormais plus reconnu par la juridiction suprême qui se montra tout à fait explicite à ce sujet<sup>656</sup>, il est en effet établi qu'étendre les revendications invoquées modifie l'objet et la cause du litige. Ceci est déterminé par le fait que chaque revendication contenue dans un brevet définit un champ de protection qui lui est propre, conséquemment en ajouter lors de la phase d'appel revient à déposer des demandes nouvelles. Cette modification des demandes constitue donc une fin de non-recevoir que le juge relèvera d'office selon les prescriptions de l'article 564 du Code de procédure civile. Il est aussi à donner un exemple de posture du demandeur qui conduit systématiquement à ce qu'une fin de non-recevoir soit reconnue en application de l'article 564 précité. Il s'agit là pour le requérant de solliciter lors de l'appel une action en contrefaçon, alors que devant le premier degré de juridiction c'était simplement une action en concurrence déloyale qui était engagée, il y a là évidemment une demande nouvelle et les tribunaux ont alors systématiquement reconnu qu'une fin de non-recevoir devait être opposée. Il est à relever ici qu'il est surprenant de voir l'existence d'une jurisprudence relativement abondante à ce sujet<sup>657</sup>. À indiquer

---

<sup>655</sup> Voir : Cass. com., 15 févr. 1983 : PIBD 1983, n° 328, III, p. 176.

<sup>656</sup> Voir : Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05-13.051 : JurisData n° 2007-037693 ; JCP G 2007, IV, 1663 ; JCP E 2007, n° 1411 ; PIBD 2007, n° 851, III, p. 295.

<sup>657</sup> Voir : en matière de brevet, Cass. com., 22 sept. 1983 : Gaz. Pal. 1984, 1, pan. 33, obs. Guinchard ; Bull. civ. 1983, IV, n° 236. – CA Paris, 18 avr. 1989 : D. 1990, somm. p. 77, obs. Serra ; en matière de modèle protégé, Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-20.325 : PIBD 2012, n° 968, III, p. 589, en matière de marque, Cass. com., 22 sept. 1983 : Bull. civ. 1983, IV, n° 236, p. 205, et de même en matière de droit d'auteur Cass. com., 11 sept. 2012, n° 11-21.322 : D. 2012, p. 2935, obs. S. Chatry ; RTD com. 2012, p. 769, F. Pollaud-Dulian.

incidemment que s'est présentée la situation inverse où le demandeur avait procédé à une action en contrefaçon en première instance, puis requit une action en concurrence déloyale ; malgré une certaine hésitation jurisprudentielle, les tribunaux appliquent désormais avec rigueur les prescriptions de l'article 564 du Code de procédure civile et y voient bien là une demande nouvelle conduisant à une fin de non-recevoir<sup>658</sup>.

**927.** Il convient de poursuivre l'étude des fins de non-recevoir en considérant le sujet de l'autorité de la chose jugée.

### **c. L'autorité de la chose jugée**

**928.** L'autorité de la chose jugée constitue également une fin de non-recevoir tout à fait commune et n'est donc pas spécifique aux droits de la propriété intellectuelle, mais s'y intéresser spécialement est ici nécessaire car il se trouve également là une application particulière à la matière. De rappeler tout d'abord que le principe gouvernant l'autorité de la chose jugée est donné par l'article 1351 du Code civil, il s'agit d'une présomption légale qui entraîne l'impossibilité d'un nouveau jugement sur une demande lorsque celle-ci a déjà été tranchée du fait qu'il existe une identité de parties, d'objet et de cause. Les conditions administrant la notion d'autorité de la chose jugée sont donc restrictives mais trouvent bien à s'appliquer en matière de contentieux de la contrefaçon. C'est ainsi qu'il faut s'apercevoir que c'est autour d'une problématique relative à l'objet que se cristallisent les difficultés, les questions d'identité de parties et de cause sont plus facilement expurgées du fait de l'objectivité de leur appréciation, là où les aspects relatifs à l'objet sont plus à même d'appeler à une interprétation. Il existe ainsi une identité d'objet ayant entraîné la reconnaissance de l'autorité de la chose jugée et conséquemment une fin de non-recevoir, lorsqu'il a déjà été statué sur une action en contrefaçon, et qu'intervient par la suite une action en déclaration de non-contrefaçon sur le même bien<sup>659</sup>. L'autorité de la chose jugée se rencontre aussi relativement à une décision connaissant un renvoi suite à un pourvoi pour les dispositions non censurées par la Cour de cassation<sup>660</sup>. À relever aussi qu'une telle fin de non-recevoir vient à s'appliquer entre une décision de droit pénal et une action en contrefaçon devant les juridictions civiles où la première reconnaissait l'absence de contrefaçon, celle-ci ne pouvant donc être à nouveau sollicitée<sup>661</sup>. Il se présente aussi des difficultés lorsqu'il s'agit de traiter des dommages et intérêts, c'est ainsi que le défendeur souhaite fréquemment opposer l'autorité de la chose jugée pour éviter de payer. Cette dernière n'est notamment pas

<sup>658</sup> Voir : en matière de brevet, CA Paris, 5 avr. 2006, n° 04/22720 : PIBD 2006, n° 832, III, p. 425 - voir aussi en matière de marque, Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-12.046 : JurisData n° 2011-005108 ; PIBD 2011, n° 940, III, p. 354.

<sup>659</sup> Voir : TGI Paris, 23 févr. 2007 : PIBD 2007, n° 858, III, p. 551, en matière de marque.

<sup>660</sup> Voir : CA Paris, 23 sept. 2005 : Ann. propr. ind. 2005, p. 393, en matière de brevet.

<sup>661</sup> Voir : Cass. com., 26 mars 2002, n° 00-12.575 : JurisData n° 2002-013823 ; PIBD 2002, n° 754, III, p. 572, en matière de marque.

reconnue lorsqu'il est mis en œuvre une transaction fixant le paiement des dommages et intérêts suite à un arrêt établissant l'existence de contrefaçon, alors qu'intervint entre temps une autre décision annulant le brevet<sup>662</sup>.

**929.** Ces questions de nullité du brevet sont essentielles dans le contentieux de la contrefaçon, puisqu'elles sont tout à fait déterminantes de l'instance engagée comme il a déjà été dit à de multiples reprises. C'est ainsi que le demandeur de l'action en contrefaçon peut opposer au défendeur l'autorité de la chose jugée lorsque ce dernier souhaite engager une action reconventionnelle afin de requérir l'annulation du brevet alors qu'il était advenu antérieurement le rejet d'une action reconventionnelle à cette fin. Pour que cette hypothèse soit admise il faut que le défendeur ait invoqué les mêmes éléments pour fonder sa demande d'annulation du brevet que ceux précédemment utilisés et alors rejetés, car si c'est une autre condition de validité du brevet qui est invoquée, alors la demande reconventionnelle doit être accueillie. Pour illustrer ce point, de citer l'exemple jurisprudentiel où une demande d'annulation est rejetée en invoquant le défaut de nouveauté, celle-ci ne peut alors pas être opposée pour autorité de la chose jugée à une demande d'annulation se fondant sur l'absence de description de l'invention<sup>663</sup>. L'application rigoureuse du principe dirigeant l'autorité de la chose jugée est à souligner ici, car la cause, c'est-à-dire le fait juridique sur lequel s'adosse la demande, est distincte dans les deux cas, donc les conditions de l'article 1351 du Code civil ne sont pas réunies. Une telle différenciation de la cause n'a pas lieu si ce sont simplement de nouvelles preuves qui fondent une nouvelle demande, et où c'est alors tout de même une cause de nullité du brevet identique qui est réclamée<sup>664</sup>.

**930.** Il existe un débat sur l'autorité de la chose jugée relativement à l'identité de cause lorsque la question de la nullité du brevet concerne la démonstration de la nouveauté en arguant du sujet des antériorités. Les tribunaux considèrent en effet que dès lors que la nouveauté est établie suite à une demande d'annulation où la présence d'antériorité n'est précisément pas établie, il ne peut alors plus intervenir de nouvelle offensive sur le caractère de nouveauté du brevet, quand bien même de nouveaux arguments relatifs à la découverte d'antériorité viendraient à surgir<sup>665</sup>. Ceci rejoint le point précédent où de nouvelles preuves attaquant la même cause ne peuvent être admises, mais face à la question de l'antériorité, la problématique est

<sup>662</sup> Voir : Cass. com., 28 janv. 2003, n° 00-12.149 : JurisData n° 2003-017499 ; JCP G 2003, IV, 1510, p. 523 ; JCP E 2003, n° 422, p. 494 ; Propr. industr. 2003, comm. 36, J. Raynard.

<sup>663</sup> Voir : Cass. com., 10 mars 1980 : Dossiers brevets 1980, V, 2.

<sup>664</sup> Voir : CA Paris, 27 mai 1998 : Ann. propr. ind. 1999, p. 30 ; RD propr. intell. 1999, n° 105, p. 19 ; PIBD 1999, n° 672, III, p. 105 ; Dossiers brevets 1998, II, 1 ; Dossiers brevets 1999, II, 2, où il était question de s'appuyer sur l'analyse d'une autre partie de la documentation, mais où était toujours sollicité le défaut de description pour demander l'annulation.

<sup>665</sup> Voir : CA Paris, 22 févr. 1963 : Ann. propr. ind. 1963, p. 377. – TGI Paris, 31 janv. 1980 : PIBD 1980, n° 260, III, p. 126 ; Dossiers brevets 1980, VI, 3. – TGI Paris, 30 sept. 1982 : PIBD 1982, n° 314, III, p. 263 ; Dossiers brevets 1983, I, 4.

différente car c'est là tout d'abord une caractéristique déterminante de la brevetabilité, mais de plus l'exhaustivité n'est pas assurée à ce propos. Les antériorités sont en effet à considérer globalement, c'est-à-dire hors du simple cadre national, conséquemment les recherches intervenant à ce sujet avant la publication peuvent ne pas relever une antériorité existante, car ainsi que l'énonçait J.-Y. Sayn, le brevet est « *une forteresse qui n'est pas encore tombée, dont l'assaut peut toujours être recommencé* »<sup>666</sup>. Ce qui est à considérer est que la découverte d'une antériorité est à même de fonder une nouvelle cause de demande d'annulation du brevet car il y a là un nouveau fait juridique, et ce n'est alors pas simplement une nouvelle preuve afférente à la démonstration de la nouveauté du brevet. Il faut donc noter finalement à propos de cette problématique de la découverte d'antériorités nouvelles par rapport à une précédente demande d'annulation du brevet fondée précisément sur la contestation de la nouveauté, que la jurisprudence est là relativement ancienne, et que les moyens de recherche alors existants n'étaient pas aussi efficaces qu'aujourd'hui. C'est pourquoi une telle hypothèse est bien moins probable de nos jours, mais il faut tout de même l'envisager et considérer que la jurisprudence serait probablement sensible à une telle argumentation et dans un tel cas n'en viendrait alors pas à appliquer l'autorité de la chose jugée. Une telle évolution de la position des tribunaux est à souhaiter, car de plus elle se manifestait déjà implicitement dans certaines décisions contemporaines à celles évoquées précédemment à ce sujet<sup>667</sup>.

**931.** Il faut aborder une problématique tout à fait spécifique à la propriété industrielle pour achever ce développement sur les fins de non-recevoir en traitant des problématiques afférentes à l'annulation du titre.

#### **d. L'annulation du titre**

**932.** Il est utile de s'attarder aussi sur la question spécifique de l'annulation du titre de propriété industrielle et de l'articulation de celle-ci avec une action en contrefaçon. Il faut en effet relever que le Code de la propriété intellectuelle donne à la décision prononçant l'annulation du titre « un effet absolu », c'est ce qui est édicté aux articles L. 512-6, L. 613-27 et L. 713-4 de ce code précité, respectivement en matière de dessins et modèles, de brevet et de marque. Il s'agit donc là d'une opposabilité *erga omnes* de la nullité du titre, ce qui signifie donc que lorsque la nullité du titre est prononcée, ce dernier n'est pas censé avoir existé, il y a là à mettre en œuvre un effet rétroactif de cette annulation, et notamment en matière de brevet c'est au jour du dépôt de la demande de brevet que celui-ci disparaît. À préciser qu'incidemment à une décision d'annulation de brevet, l'article L. 613-28 du Code de la propriété

<sup>666</sup> Voir : J.-Y. Sayn, Portée pratique de l'avis documentaire et de l'avis de nouveauté en matière de brevet, JCP CI 1970, 89336.

<sup>667</sup> Voir : Cass. com., 4 nov. 1965 : JCP G 1966, II, 14826 - CA Paris, 13 janv. 1981 : PIBD 1981, n° 278, III, p. 84, où le pourvoi fut rejeté par Cass. com., 19 janv. 1983 : PIBD 1983, n° 324, III, p. 118.

intellectuelle précise que le certificat complémentaire de protection disparaît dans le même temps.

**933.** Il faut par la suite s'interroger sur la décision d'annulation du titre, en matière de brevet tout particulièrement, car il peut en effet être procédé à une action reconventionnelle afin de faire prononcer l'annulation du brevet, ou alors simplement présenter en tant que moyen de défense au fond, l'exception de nullité du brevet. Il y eut quelques hésitations des tribunaux à ce sujet où n'était pas reconnu à l'exception de nullité une portée *erga omnes*<sup>668</sup>, mais par la suite il fut insisté sur le fait que la nullité du brevet devait être reconnue dans la décision, même de façon implicite tant que les vices l'affectant étaient établis par les magistrats tranchant la question<sup>669</sup>. D'insister alors sur le fait que l'annulation du titre ne peut être prononcée que par la voie judiciaire<sup>670</sup>.

**934.** Relativement à la question de l'effet *erga omnes* de la décision d'annulation du titre de propriété industrielle, il a déjà été établi que le Code de la propriété intellectuelle l'édicte explicitement, mais il faut observer une différenciation rédactionnelle entre les dispositions existantes en matière de brevet et celles affectant le droit des dessins et modèles ainsi que celui des marques. En matière de brevet, il est à noter que l'alinéa 2 de l'article L. 613-27 du Code de la propriété intellectuelle énonce que les décisions passées en force de chose jugée sont à notifier au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle afin que soit inscrite au registre national des brevets cette annulation, une telle précision est absente des textes à appliquer aux autres titres de propriété industrielle. C'est ainsi que la jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer à ce propos et d'appliquer avec rigueur la combinaison des deux premiers alinéas de l'article L. 613-27 du Code de la propriété intellectuelle, elle applique l'effet absolu de l'annulation du brevet dès lors que la décision est passée en force de chose jugée, et ce même en cas de pourvoi<sup>671</sup>. Est alors logiquement étendue cette notion aux autres titres de la propriété industrielle, car dans le silence de loi, les juridictions adoptent une position prudente et logique, et au regard de l'ampleur de l'effet de l'annulation du titre, il faut s'assurer que la décision d'annulation soit passée en force de chose jugée. Il faut là trouver des illustrations jurisprudentielles de cette diligence des tribunaux particulièrement en matière de marque, où l'effet absolu de la nullité du titre fut reconnu même lors d'une tierce opposition<sup>672</sup>. Concernant cette dernière, il faut

<sup>668</sup> Voir : TGI Paris, 16 janv. 1985 : PIBD 1985, n° 368, III, p. 145.

<sup>669</sup> Voir : CA Lyon, 28 mai 1985 : Ann. propr. ind. 1987, p. 76 ; PIBD 1985, n° 372, III, p. 198 – Sur ce point, voir : A. Chavanne et J. Azéma : RTD com. 1985, p. 752.

<sup>670</sup> Voir : Cass. Com, 5 mai 1987 : Ann. propr. ind. 1988. 156.

<sup>671</sup> Voir : TGI Paris, 9 déc. 1980 : Dossiers brevets 1980, VI, 4 ; PIBD 1981, n° 274, III, p. 43 ; et cet arrêt est confirmé par : CA Paris, 26 nov. 1982 : Dossiers brevets 1982, VI, 4. – TGI Paris, 9 avr. 1986 : RD propr. ind. 1986, n° 5, p. 116.

<sup>672</sup> Voir : Cass. com., 12 oct. 2010, n° 09-15.334 : PIBD 2010, n° 928, III, p. 734, où une tierce opposition avait lieu.

constater ici aussi une différenciation rédactionnelle à ce sujet entre les différents titres existants, car c'est seulement en matière de brevet que la loi précise que l'effet absolu de l'annulation est réservé en cas de tierce opposition, il faut logiquement étendre cela aux sujets des dessins et modèles, ainsi que des marques, car il doit être laissé à un tiers subissant un préjudice du fait de cette annulation, la faculté d'en obtenir réparation.

**935.** Il est à traiter de plus de la conséquence de l'annulation d'un titre sur l'autorité de la chose jugée. L'illustration évidente en est une action en contrefaçon ayant abouti à une condamnation pour actes de contrefaçon, alors que par la suite une décision d'annulation du titre ayant fondé cette action va se produire. La réponse à cette question suscita un vif débat qui semble aujourd'hui clos par une décision récente d'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 17 février 2012. Cette dernière concerne le droit des brevets car c'est toujours là un terrain riche en contentieux où les questions sont à même d'ouvrir plus fréquemment la réflexion sur un point précis, ce fut ici le cas, mais il faut y voir sans difficulté une réponse à appliquer plus généralement aux autres droits de la propriété industrielle. Il fut ainsi consacré dans un premier temps une application rigoriste de l'effet absolu de l'annulation du titre, et en l'occurrence du brevet, c'est ainsi qu'il n'était plus reconnu l'autorité de la chose jugée à une décision intervenue antérieurement à un événement ayant entraîné par la suite la disparition du fondement même de la première décision, c'est-à-dire l'annulation du brevet, la première décision se trouvant alors privée de cause et d'objet<sup>673</sup>. Mais une telle rigueur n'était pas sans engendrer de difficultés pratiques, car cela revenait alors à exiger une remise en l'état au jour de l'assignation de la première action, à savoir ici l'action en contrefaçon. C'est pourquoi la juridiction suprême entreprit de montrer un plus grand pragmatisme<sup>674</sup> et de reconnaître ainsi dans un arrêt d'assemblée plénière du 17 février 2012<sup>675</sup> que l'annulation du titre n'entraînait pas de droit à la restitution des sommes payées en exécution d'une décision précédente devenue irrévocable. Il faut relever qu'il y a là tout de même la nécessité à ce que la décision soit devenue irrévocable, c'est-à-dire ne soit plus susceptible de recours. Il faut alors continuer la réflexion et s'interroger sur la prolongation des effets de cette décision s'appuyant sur un titre de propriété intellectuelle annulé postérieurement. La Cour de cassation

<sup>673</sup> Voir : Cass. com., 12 juin 2007, n° 05-14.548 : JurisData n° 2007-039492 ; Propr. industr. 2008, comm. 1, P. Vigand ; JCP G 2007, IV, 2499 ; D. 2008, p. 752 et 745, obs. J. Raynard ; PIBD 2007, n° 858, III, p. 521 ; Bull. civ. 2007, IV, n° 158.

<sup>674</sup> Voir : A. Mendoza-Caminade, L'impossible retour au *statu quo ante* ? ou l'aménagement par le droit de la rétroactivité de l'annulation, Colloque Annuel IFR 14 & 15 février 2013, La discontinuité en droit, LGDJ, 2013.

<sup>675</sup> Voir : Cass. ass. plén., 17 févr. 2012, n° 10-24.282 : JurisData n° 2012-001980 ; PIBD 2012, n° 959, III, p. 233 ; JCP G 2012, act. 234 ; JCP G 2012, 277, concl. av. gén. L. Le Mesle ; JCP G 2012, 444, note J. Raynard ; JCP E 2012, 137 ; JCP E 2012, 1299, note S. Agé et M. Mendes Moreira ; Propr. industr. 2012, repère 4, Ch. Le Stanc ; Propr. industr. 2012, comm. 29, E. Py ; Comm. com. électr. 2012, comm. 72, Ch. Caron ; D. 2012, p. 715, note T. Lancrenon ; RJDA 2012, n° 538 ; RJDA 2012, p. 415, chron. G. Mégret ; Rev. Lamy dr. aff. 2012, n° 3911 ; Gaz. Pal. 2012, p. 1091, 18958 ; Gaz. Pal. 2012, p. 2241, obs. L. Marino.

se prononça en faveur de la fin des effets de la précédente décision en ce que celle-ci prévoyait également une astreinte pour l'avenir, en relevant là l'effet absolu de la décision d'annulation du brevet<sup>676</sup>, car il s'agissait précisément ici d'une décision prônant le caractère absolu de la nullité du brevet. Il existe sur ce point une véritable division des auteurs à ce sujet<sup>677</sup>. D'un côté, afin de se prononcer il est utile de considérer d'un côté la décision initiale, antérieure à l'annulation du titre donc, comme irrévocable, ceci permet de simplifier le débat relativement à sa contestation. Puis il faut voir de l'autre côté la décision d'annulation du titre qui connaît un effet absolu, c'est-à-dire que le titre n'est jamais censé avoir existé. Dans une telle hypothèse, en insistant sur le fait que la décision première soit irrévocable, alors il faut admettre que tout ce qui est à exécuter concomitamment au prononcé de la sanction est acquis, et tout ce qui a été payé ou est payable au jour de l'annulation du titre doit être maintenu, car c'est là la sanction d'un préjudice subi très concrètement par le détenteur du titre, alors toujours effectif, à ce moment-là. Relativement aux effets futurs attachés à la sanction, c'est-à-dire concrètement les astreintes et interdictions d'utilisation, ceux-ci n'ont plus de raison d'être, car le titre délimitant un périmètre de protection exclusif n'existe plus. Par conséquent ces dernières n'ont plus à être exécutées et doivent être levées. Il est à noter que lorsque la décision première n'est pas encore irrévocable, il apparaît nécessaire que le contrefacteur condamné sollicite un nouveau jugement où il pourra exciper de la nullité du titre lui étant opposé, sinon il aura à exécuter la sanction selon les modalités présentées ici.

**936.** Il est à conclure ce propos sur l'annulation du titre en s'interrogeant sur le caractère d'ordre public de l'annulation d'un titre de propriété industrielle, et si celle-ci doit donc être relevée d'office en tant que fin de non-recevoir par le magistrat en charge de l'action en contrefaçon. Il faut là en revenir à l'article 125 du Code de procédure civile, et considérer la question du titre de propriété industrielle comme d'ordre public est peut être sujet à discussion. Il est en effet indiscutable que certains titres, tout particulièrement des brevets, connaissent des applications ayant un fort impact dans la société et dont l'annulation pourrait donc être une problématique affectant l'ordre public, mais cela ne concerne certainement pas la majorité d'entre eux. C'est alors une application casuistique qui doit être entreprise relativement à cette nécessité impérative pour le magistrat de relever cette fin de non-recevoir. À l'opposé, il faut voir que l'alinéa 2 de cet article 125 du Code de procédure civile doit

---

<sup>676</sup> Voir la décision précédemment cité : Cass. com., 12 juin 2007, n° 05-14.548 : JurisData n° 2007-039492.

<sup>677</sup> C'est ainsi que les points de vue sont tout autant argumentés en faveur de l'arrêt des effets futurs de la décision initiale ayant autorité de la chose suite à l'annulation du brevet, voir alors : F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle : *Economica*, 2011, n° 541. – J. Azéma : *Lamy droit commercial* 2012, n° 1872. – S. Agé et M. Mendès Moreira in *JCP E* 2012, 1299, ss Cass. ass. plén., 17 févr. 2012 ; que de la continuation de cette décision qui, si elle est maintenue, doit donc s'exécuter intégralement, voir alors : J. Raynard : *D.* 2008, p. 762. – E. Py, *L'annulation du brevet d'invention. Les apports du droit judiciaire privé et de la théorie des nullités* : thèse Strasbourg, 2008. – J. M. Mousseron, *Traité des brevets* : Litec, 1984, n° 1028, p. 990 et note 55.

ici venir à s'appliquer, car sans titre pour fonder son action, le demandeur ne possède pas d'intérêt à engager l'action, ce que peut relever d'office le juge de la contrefaçon.

**937.** Il faut désormais considérer les moyens de défense allant au-delà de la réponse aux éléments adverses car tendant à reconsidérer l'action.

## **II. Les moyens de réponse tendant à reconsidérer l'action**

**938.** Lorsque la partie défenderesse à l'action en contrefaçon organise la réponse aux attaques dont elle a à connaître, il lui également possible de dépasser le stade de la réponse pied à pied aux arguments du demandeur. Le défendeur peut en effet envisager de former lui-même des demandes qui vont conduire à une reconsidération de l'action en contrefaçon. Il faut entendre cette reconsidération comme un moyen d'élargissement du débat. Cela peut alors se produire en recourant à une action reconventionnelle (A), et c'est là la situation la plus caractéristique dans cette optique, mais il faut aussi considérer les possibilités offertes par les interventions dans la procédure proposées par le Code de procédure civile (B), le défendeur n'a pas toujours ici l'initiative, mais l'action en contrefaçon connaîtra à chaque fois un certain bouleversement.

### **A. Les actions reconventionnelles**

**939.** Le principe de l'action reconventionnelle est édicté par l'article 64 du Code de procédure civile qui en donne la définition en précisant que celle-ci est constituée par « *la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire* ». Le Code de procédure civile classe la demande reconventionnelle dans la catégorie des demandes incidentes qu'il présente en son article 63, et de rappeler donc que ces dernières se définissent comme « toute demande n'ouvrant pas une instance mais intervenant au cours d'un procès déjà engagé »<sup>678</sup>. Par la suite, l'article 70 de ce même code énonce la condition dirigeant la mise en œuvre de l'action reconventionnelle, celle-ci n'est en effet recevable que si elle se rattache « aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Il apparaît donc pour que soit admis de recourir à une telle action reconventionnelle, trois éléments sont à respecter concomitamment, ceux-ci tiennent à la qualité des parties, à la recherche d'un avantage particulier, et enfin à l'existence d'un lien suffisant avec l'instance originelle. Il est par conséquent nécessaire d'exposer le régime et tout particulièrement les conditions gouvernant les actions reconventionnelles (1), puis de voir que cette procédure trouve parfaitement à s'appliquer dans le cadre de l'action en contrefaçon (2).

---

<sup>678</sup> Voir : S. Guinchard et T. Debard, *Lexique des termes juridiques*, éd. n° 21, Dalloz, p. 311.

## 1. Conditions et régimes de l'action reconventionnelle

940. Le régime général de l'action reconventionnelle doit être ici exposé spécifiquement, celui-ci relève du droit commun de la procédure civile à traiter désormais afin d'apprécier l'incidence que celui-ci peut présenter dans le contentieux de la contrefaçon. Ainsi qu'il vient d'être annoncé plus haut trois conditions dirigent le recours à l'action reconventionnelle, celles-ci sont donc afférentes aux parties, à la recherche d'un avantage particulier, et à l'existence d'un lien suffisant avec l'instance d'origine. La première condition de recours à cette demande reconventionnelle tient à la qualité de la partie pouvant formellement procéder à une telle demande, celle-ci n'est donc ouverte qu'au seul défendeur originaire selon les termes de l'article 64 du Code de procédure civile, il faut entendre là celui qui a été assigné dans l'instance ouverte par le demandeur, et uniquement ce dernier. C'est ainsi une lecture stricte qui est pratiquée ici et que les tribunaux appliquent fermement en précisant tout de même qu'il s'agit de celui à l'encontre duquel le bénéfice d'un droit est sollicité<sup>679</sup>, Cette notion est cohérente avec la procédure ici souhaitée car l'action reconventionnelle tend elle-même à revendiquer le bénéfice d'un droit contre le demandeur initial de l'instance. Cette rigueur exigée quant à la qualité de défendeur originaire pouvant seul procéder à cette demande reconventionnelle conduit à ne pas admettre que des tiers appelés dans l'instance, et donc non assignés à l'origine, puissent y recourir, car il est notamment considéré que cela ne répond pas à la condition de lien suffisant avec l'instance d'origine. De plus il faut voir qu'il faut refuser par principe au demandeur initial devenu alors défendeur reconventionnel de procéder lui-même à une demande reconventionnelle, car il vient à s'appliquer l'adage « *reconvention sur reconvention ne vaut* ». Cette dernière maxime traditionnelle est quelque peu attaquée par la doctrine qui considère qu'elle prive le défendeur reconventionnel de certains moyens de se défendre vis-à-vis de cette mesure, par conséquent il est considéré qu'il faut admettre au demandeur originaire devenu défendeur reconventionnel d'agir lui aussi par une telle demande reconventionnelle dans deux situations, c'est-à-dire lorsque la reconvention est fondée sur le même titre que celle du défendeur, ou lorsqu'elle a pour fin l'obtention de dommages et intérêts suite à un abus du droit d'agir en justice de la part du défendeur usant de la voie reconventionnelle<sup>680</sup>.

941. Par la suite la deuxième condition gouvernant la demande reconventionnelle tient à la nécessité que celle-ci doit avoir pour objet de conduire à la recherche d'un avantage distinct du rejet de la demande initiale, cela vise à apporter une différenciation de cette procédure par rapport à un simple moyen de défense. Cette distinction peut apparaître relativement théorique si on considère que cette demande reconventionnelle est une forme de réponse qu'apporte le défendeur initial aux demandes formulées à son encontre dans le procès. Il faut tout de même distinguer

<sup>679</sup> Voir : Cass. 2<sup>ème</sup> civ., 16 juill. 1975 : JCP G 1976, II, 18313.

<sup>680</sup> Voir : H. Solus et R. Perrot, Traité de droit judiciaire privé, éd. Sirey, 1961, t. I., n° 1032.

fermement les demandes reconventionnelles des autres moyens de défense car une telle demande conduit à un jugement sur le fond sur le chef qu'elle a introduit devant le magistrat et non simplement à un rejet de la prétention adverse. La juridiction suprême insiste sur ce point en exhortant à distinguer clairement les deux<sup>681</sup>.

**942.** La troisième condition gouvernant la demande reconventionnelle est édictée par l'article 70 du Code de procédure civile et s'attache à la recevabilité propre de celle-ci, il doit en effet exister un lien suffisant avec l'instance d'origine. Ce lien est celui avec les prétentions originaires ainsi que le précise l'article 70 précité, conséquemment cette condition n'est pas liée à la recevabilité de l'instance d'origine, et la demande reconventionnelle connaît donc de façon autonome à celle de l'action principale son propre fondement de recevabilité. Ce critère du lien suffisant est à apprécier souverainement par les magistrats du fond ayant alors à admettre de connaître de cette nouvelle demande. Le demandeur originaire peut contester cela par un moyen de défense traditionnel et d'insister donc sur le fait que si en principe « reconvention sur reconvention ne vaut », ce dernier ne s'en trouve pas moins à cet instant en position de défendeur face une prétention<sup>682</sup>. Il faut signaler que si une fin de non-recevoir est à solliciter ici, celle-ci n'est pas à relever d'office par le magistrat ainsi que l'a précisé la jurisprudence tant en première instance, qu'en appel<sup>683</sup>.

**943.** Il est à relever au sujet de la demande reconventionnelle en stade d'appel qu'il faut là en principe une harmonisation de cette procédure avec le principe, déjà traité plus haut, de l'interdiction à ce degré de juridiction des demande nouvelles posées par l'article 564 du Code de procédure civile. Il existe alors une tempérance à ce principe donné par l'article 567 de ce même code où il est simplement indiqué que ces demandes reconventionnelles « sont également recevables en appel », la Cour de cassation interprète cette disposition comme une exception à l'interdiction des demandes nouvelles, et soumises donc à ses propres conditions de recevabilité notamment celle de l'existence du lien suffisant avec l'instance originaire<sup>684</sup>. D'indiquer aussi qu'une exception pure et simple est prévue par l'alinéa 2 de l'article 70 du Code de procédure civile écarte l'exigence d'un lien suffisant au sujet de la demande en compensation judiciaire. La réunion de ces trois conditions dirige le recours d'une demande reconventionnelle, véritable voie d'action pour un défendeur lors d'une instance qui devient alors par ce biais un demandeur reconventionnel, d'exposer désormais le régime à y appliquer.

<sup>681</sup> Voir : Cass. ch. mixte, 21 févr. 2003, n° 99-18.759 : JurisData n° 2003-017890 ; Bull. civ. 2003, ch. mixte, n° 3.

<sup>682</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 6 janv. 2010, n° 08-20.827.

<sup>683</sup> Voir : Cass. 2<sup>ème</sup> civ., 28 févr. 2006, n° 04-15.983 : Bull. civ. 2006, II, n° 56. – Cass. com., 3 déc. 1980 : Bull. civ. 1980, IV, n° 409. – Cass. soc., 23 nov. 1995 : Gaz. Pal. 1996, pan. jurisp. p. 216, où la Cour se prononce relativement à une instance qu premier degré. – Cass. 3<sup>ème</sup> civ., 23 janv. 1979 : JCP G 1979, IV, 103 : elle apporte une réponse similaire au stade d'appel.

<sup>684</sup> Voir : Cass. 3<sup>ème</sup> civ., 10 mars 2010, n° 09-10.412 : JurisData n° 2010-001484 ; Bull. civ. 2010, III, n° 57 ; Procédures 2010, comm. 169, note R. Perrot.

**944.** Postérieurement à la présentation détaillée de ces conditions il est à présent utile d'introduire le régime général à appliquer ici. Le premier point qui doit être là traité est relatif à l'introduction de la demande reconventionnelle, et il vient de fait dans la réflexion des interrogations touchant au moment et au mode de cette dernière. Il apparaît alors en réponse à ces questions qu'il existe là une grande souplesse. La question du moment de l'introduction d'une procédure est en effet généralement tout à fait primordiale, mais ici au regard de l'objectif visé par une cette procédure particulière, il ne pouvait en être autrement que de permettre de recourir à une action reconventionnelle en tout état de cause. C'est là à rapprocher de ce qui existe en matière de moyens de défense au fond ou de fins de non recevoir, entraînant alors à penser qu'il s'agit bien là d'une forme de défense particulière. Pour appuyer la liberté de présentation de cette demande, et ainsi qu'il a déjà été évoqué plus haut, il est également admis et confirmé par la jurisprudence qu'une demande reconventionnelle soit formée pour la première fois en instance d'appel<sup>685</sup>. Il apparaît à ce propos que la seule limite qui existe ici réside dans l'extinction de l'instance, car il ne peut y avoir de demande reconventionnelle sans instance d'origine au cours de laquelle celle-ci sera formulée puisqu'il s'agit d'une demande incidente. Par la suite la problématique de la forme de cette demande d'action reconventionnelle amène à une mise en œuvre pratique fort simple mais connaissant tout de même un tempérament. C'est ainsi que la demande reconventionnelle connaît par principe un système de formalisme simplifié se résumant à un dépôt au greffe de cette demande devant être accompagnée d'un échange de pièces entre les parties afin que soit respecté le principe du contradictoire. Il faut noter ici que la demande d'action reconventionnelle doit être parfaitement explicite et ne peut se résumer à une simple évocation au sein de pièces telles que des conclusions particulièrement, c'est ce que la jurisprudence a eu l'occasion d'affirmer<sup>686</sup> encore récemment. La tempérance indiquée plus haut quant à la forme de la demande reconventionnelle est liée à la mise en œuvre de l'alinéa 2 de l'article 68 du Code de procédure civile, il convient en effet de préciser qu' « elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance » et d'ajouter qu' « en appel, elles le sont par voie d'assignation ». Ce formalisme obligatoire est logiquement institué afin que soit respecté le principe du contradictoire et plus généralement les droits de la défense.

**945.** Par la suite dès lors que le principe même de la demande reconventionnelle est admis, il est légitime de s'interroger sur la question de la compétence de la juridiction ayant à en connaître. Il faut utiliser ici le principe général issu de l'application de l'article 49 du Code de procédure civile faisant du juge de l'action, le juge de l'exception ; la règle trouve sa limite en cas de compétence matérielle exclusive d'une juridiction. Il est à souligner qu'une telle difficulté se rencontrera peu lors d'un

---

<sup>685</sup> Voir : déjà cité Cass. 3<sup>ème</sup> civ., 10 mars 2010, n° 09-10.412 : JurisData n° 2010-001484 ; Bull. civ. 2010, III, n° 57 ; Procédures 2010, comm. 169, note R. Perrot.

<sup>686</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 15 avr. 2010, n° 09-14.526.

contentieux de la contrefaçon. Cela en premier lieu du fait de la compétence exclusive de certains tribunaux pour connaître de l'ensemble des questions afférentes aux droits de propriété intellectuelle, entraînant de fait à introduire l'instance originaire dont il est ici question auprès de l'une de ces juridictions désignées. En second lieu, du fait de l'exigence d'un lien suffisant entre l'instance d'origine et la demande reconventionnelle, cette dernière se trouvant alors logiquement liée à des problématiques de droit de la propriété intellectuelle dans un tel contentieux, conséquemment celle-ci est déjà placée en principe devant la juridiction compétente. Il est alors à évoquer simplement l'hypothèse tout à fait théorique, mais envisageable, qu'une telle affaire tranchant de questions relatives au droit de la propriété intellectuelle soit placée devant une juridiction incompétente, et qu'alors jusqu'au moment de la demande reconventionnelle, aucune partie n'ait soulevée cette incompétence, et que de plus celle-ci se trouverait couverte du fait qu'elle n'a pas été introduite *in limine litis*. Le magistrat n'ayant d'ailleurs pas à relever d'office cette incompétence, car il ne s'agit pas d'une question d'ordre public. Dans une telle situation il est ainsi possible que lors de la présentation de la demande reconventionnelle, le défendeur reconventionnel, se rendant compte de son erreur alors qu'il était demandeur originaire, s'y oppose en arguant de l'incompétence du tribunal saisi. La faculté de présenter cette incompétence pourra en effet être introduite à ce moment là puisque la particularité de la demande reconventionnelle est de faire naître un nouveau lien au sein d'une instance préexistante, conséquemment tous les moyens de défense sont ouverts au défendeur reconventionnel, y compris logiquement les exceptions d'incompétence. La demande reconventionnelle est donc à voir de façon générale comme une opportunité de purger un litige de ses vices.

**946.** Il convient de préciser de plus au sein de ce régime général des demandes reconventionnelles, le déroulement de ces procédures se trouvant donc introduites au sein d'une action préexistante. Le premier élément concerne l'examen de cette demande et la réponse est apportée ici par l'extension de compétence du magistrat en connaissant évoquée plus haut. C'est là le principe, et par conséquent, le juge saisi de l'action originaire tranchera de la question présentée par le biais d'une demande reconventionnelle. Il faut se montrer concret et constater que cet examen a lieu selon l'ordre de présentation qu'introduira le défendeur originaire en réponse aux attaques qu'il subit suite à la demande initiale. C'est ainsi que si la demande reconventionnelle est sollicitée de façon subsidiaire, celle-ci n'est examinée que si les défenses à titre principal ne sont pas accueillies. Si à l'opposé celle-ci est introduite à titre principal par le défendeur à une instance, le magistrat devra répondre à cette demande avant de trancher l'affaire sur la demande initiale, s'il ne le fait pas il y aurait là un déni de justice. Relativement à cet examen de la demande reconventionnelle, il est nécessaire d'indiquer que peut éventuellement être prononcée une disjonction d'instance, c'est là une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. En matière de contentieux de la contrefaçon il est peu

envisageable que se produise une disjonction d'instance du fait de la compétence exclusive de certains tribunaux de grande instance choisis par voie réglementaire pour connaître de ces questions, sauf à envisager que l'affaire d'origine ne touche pas à une problématique afférente au droit de la propriété intellectuelle et qu'alors une telle mesure d'administration est envisagée, à condition que le lien suffisant avec l'instance originaire soit reconnu.

**947.** En second lieu il convient de se questionner sur l'autonomie de la demande reconventionnelle, il est établi en effet qu'il s'agit là d'une extension du lien d'instance né à l'occasion de la mise en œuvre d'une instance d'origine. Conséquemment qu'en sera-t-il si cette instance d'origine venait à disparaître ? Il apparaît que deux événements peuvent conduire à la disparition de cette instance originaire, ce sont l'irrecevabilité et le désistement du demandeur. Ainsi en cas d'irrecevabilité de l'action initiale, il est logique de considérer que cela entraîne celle de la demande reconventionnelle, puisque il en est de la validité même de cette dernière qu'elle connaisse un lien de proximité important avec celle-ci. Mais il a été considéré dans une approche au cas par cas que s'il est possible d'extraire de la demande reconventionnelle un objet propre alors celle-ci peut devenir autonome et survivre donc à l'irrecevabilité de la demande initiale<sup>687</sup>. Par la suite en considérant l'hypothèse du désistement du demandeur en application de l'article 394 du Code de procédure civile, il faut étendre la solution précédente à ce cas et considérer donc que cette demande incidente que constitue la demande reconventionnelle peut survivre si son objet présente un caractère suffisamment distinct du simple rejet de la prétention initiale. Il faut voir de plus en cas de désistement du demandeur, si celui-ci doit être accepté par le défendeur devenu demandeur reconventionnel. Il existe également à ce sujet une application tout à fait casuistique, il est en effet admis que dès lors que la demande reconventionnelle vise ordinairement à rejeter les exigences du demandeur initial, le désistement n'a pas à être admis, car la demande reconventionnelle devient sans objet, et une telle situation peut même être considérée comme une forme de victoire du défendeur originaire. À l'opposé si ce défendeur initial devenu demandeur reconventionnel sollicite une revendication ayant le caractère d'autonomie précédemment évoqué, il faut alors que ce dernier accepte le désistement du demandeur initial, car il est considéré comme injuste que la prétention invoquée ne puisse être examinée par le magistrat connaissant de l'affaire. De plus il est même à constater que si le désistement est accepté dans cette dernière hypothèse, ce ne le sera que pour la demande originaire, conséquemment l'instance continue au sujet de la demande reconventionnelle présentant un degré d'autonomie suffisant.

**948.** De façon conclusive il convient d'exposer succinctement les effets de la mise en œuvre d'une demande reconventionnelle. Le propos est ici simplifié du fait que cette

---

<sup>687</sup> Voir : Cass. 3<sup>ème</sup> civ., 31 janv. 1990, n° 88-15.738 : JurisData n° 1990-000176 ; Bull. civ. 1990, III, n° 35 ; JCP G 1990, IV, 121 ; Gaz. Pal. 1990, 1, pan. jurispr. p. 119.

demande produit les effets d'une demande en justice, c'est ainsi que l'ensemble des suites de cette dernière sont à appliquer relativement à la demande incidente. Il faut indiquer qu'elle a pour résultat d'élargir le champ de la demande en justice en modifiant l'objet de celle-ci selon les prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 4 du Code de procédure civile. Ainsi relativement à ce caractère de demande en justice il est alors tout particulièrement à rappeler qu'elle opérera donc une interruption des délais de prescription au sujet des demandes qu'elle met en œuvre selon les termes de l'article 2241 du Code civil. Elle marquera de même le point de départ des intérêts moratoires.

**949.** La fonction de l'action reconventionnelle dépasse donc celui de la simple contre-attaque aux prétentions initiales, elle permet certes cela en apportant une forme de réponse particulièrement vigoureuse aux prétentions initiales du demandeur puisqu'elle va elle-même en ajouter. Mais elle dépasse ce cadre de la réponse à une attaque en modifiant le lien d'instance et pouvant alors de ce fait acquérir éventuellement une autonomie et devenir une action en justice à part entière. Il est maintenant à voir cela en matière de contentieux de la contrefaçon.

## **2. Une mise en œuvre particulièrement opportune dans le contexte de l'action en contrefaçon**

**950.** Lorsque le défendeur d'une action en contrefaçon décide de recourir à une demande reconventionnelle, c'est alors qu'il ne désire pas simplement répondre aux arguments du demandeur, mais qu'il veut obtenir du juge qu'il tranche une question supplémentaire au sein du litige ouvert. Le but d'une demande reconventionnelle, et constituant parallèlement une des conditions de recevabilité de celle-ci, est d'obtenir un avantage particulier au cœur de l'action engagée. Il faut identifier différentes hypothèses caractéristiques où la mise en œuvre de cette procédure est particulièrement opportune, la plus commune affecte le droit de la propriété industrielle relativement à la demande de nullité du titre (a), puis se rencontrent les situations de revendication de bénéfice d'un droit (b), et enfin les demandes visant à faire condamner des procédures abusives (c).

### **a. Demande reconventionnelle en annulation du titre de propriété industrielle**

**951.** La situation topique est celle de la demande de nullité du titre, le demandeur reconventionnel va en effet requérir la déchéance de ce titre de propriété industrielle sur lequel le demandeur initial appuie sa demande, rendant cette dernière sans fondement, conduisant *de facto* à faire échec à toutes les prétentions de ce dernier. La demande de nullité du titre par le biais d'une action reconventionnelle va évidemment bien plus loin que de faire banalement échouer les velléités de l'initiateur du procès en contrefaçon, cela pourrait en effet être obtenu par l'utilisation des moyens de défense traditionnels exposés précédemment, et notamment

l'exception de nullité du titre. L'action reconventionnelle permet ici de faire annuler le titre du demandeur originaire, ayant alors en conséquence un impact lourd pour ce demandeur originaire qui aura ainsi perdu son titre de propriété industrielle, et ne pourra que laisser le défendeur initial libre d'utiliser ce qui était l'objet du titre annulé, particulièrement un brevet ou une marque. Cette hypothèse fait apparaître que l'action en contrefaçon, action extrêmement vigoureuse pour le demandeur ainsi qu'il a été indiqué à de multiples reprises tout au long de cette étude, peut se retourner contre ce dernier ; celui qui se pensait sûr de son bon droit peut tout perdre.

**952.** La présence d'un tel risque pour le demandeur originaire est accentuée par le fait que dès lors qu'une demande reconventionnelle visant à l'annulation du titre est engagée par le défendeur initial, le magistrat saisi devra répondre à cette question, et cela même si le demandeur initial se désiste. Il n'y a en effet pas d'échappatoire pour ce dernier, qui ne se sentant plus aussi confiant dans ses chances de succès désirerait alors mettre fin à l'instance. La jurisprudence considère depuis longtemps que la question de la nullité du titre présente un degré d'autonomie suffisant pour survivre à la disparition de l'instance d'origine<sup>688</sup>. Il est nécessaire de préciser en matière de brevet, où une telle problématique est fréquente lors d'un contentieux de la contrefaçon, qu'il ne peut être sollicité de nullité que pour les revendications du brevet fondant la demande initiale. Cet aspect de la demande reconventionnelle en nullité du brevet répond à l'exigence d'un lien suffisant avec la demande initiale pour que celle-ci soit admise, elle permet de plus de limiter l'impact de l'éventuelle décision de nullité brevet, dont seules les revendications appelées dans la cause disparaîtront. Le titre pouvant alors survivre à un tel événement, car il faut bien rappeler que la nullité de tout ou partie du brevet a un effet absolu, celui qui agit pour faire condamner les actes de contrefaçon doit donc se montrer attentif lors de l'introduction d'instance, car s'il envisage certainement de voir ses prétentions accueillies, il doit aussi penser à une éventuelle action reconventionnelle aux fins d'annulation de son titre et limiter donc sa demande à ce qui est strictement utile pour les besoins de l'affaire.

**953.** Il faut ajouter à ce propos que le Code de la propriété intellectuelle apporte par l'alinéa 3 de son article L. 613-25 une dernière possibilité de sauver un titre de propriété industrielle, il est de fait possible au titulaire d'un brevet et défendeur à une action en nullité dudit brevet d'en limiter les revendications, le champ de protection en sera moins étendu, mais il assure au titulaire une possibilité de s'adapter aux avancées technologiques qui pourrait conduire à une annulation de ces revendications, et permet également une sécurisation juridique de l'environnement

---

<sup>688</sup> Voir en matière de brevet où le contentieux est particulièrement abondant, la solution de principe est extensible à l'ensemble des droits de la propriété industrielle : CA Paris, 14 janv. 1972 : PIBD 1972, n° 86, III, p. 196. – CA Paris, 28 janv. 1980 : Dossiers brevets 1980, VI, 2. – CA Paris, 18 févr. 1988 : Ann. propr. ind. 1989, p. 227. – TGI Toulouse, 18 avr. 1983 : PIBD 1983, n° 325, III, p. 135. – TGI Paris, 6 oct. 1983 : PIBD 1984, n° 339, III, 18, 20.

juridique du brevet pour les tiers. À noter supplémentaires ici que si des limitations successives de revendication du brevet interviennent au cours du même procès, celles-ci peuvent être considérées comme ayant un caractère abusif car réalisées dans une intention dilatoire qui sera donc sanctionnée<sup>689</sup>. Il est utile de rappeler également toujours en matière de brevet que la demande de nullité du titre doit être faite devant le propriétaire du titre et non devant un licencié, exclusif ou non, donc si le titulaire n'est pas partie dans l'action en contrefaçon au cours de laquelle se produit l'action reconventionnelle en nullité de brevet, il faudra alors l'appeler dans la cause par le moyen d'une intervention forcée. Il en est de même lors de la copropriété de brevet, où la jurisprudence a confirmé encore récemment que tous les copropriétaires doivent être convoqués lors de cette demande de nullité<sup>690</sup>

**954.** Il faut ajouter ici une demande reconventionnelle de nullité du titre qui n'est pas issue de la pratique du contentieux de la contrefaçon de brevet, mais de celui du droit des marques. Le Code de la propriété intellectuelle ne dispose pas en effet de procédure directe visant à la nullité de la protection sur ce signe distinctif devant les tribunaux lorsque les conditions d'acquisition en sont violées. Il est admis par conséquent que c'est seulement par le biais d'une demande reconventionnelle en nullité de la marque lors d'une action en contrefaçon que celle-ci peut être sollicitée sur ce fondement<sup>691</sup>.

**955.** Il faut bien noter alors le caractère tout à fait particulier que prend la demande reconventionnelle de nullité d'un titre de propriété industrielle lors d'une action en contrefaçon, celle-ci devient indirectement mais tout à fait concrètement un moyen de défense. C'est certes là un abus de langage, car cette procédure est bien encadrée par le Code de procédure civile qui la classe au sein des demandes incidentes, il n'y a pas de débat à ce sujet car il ne peut en être autrement et cela lui confère d'ailleurs notamment l'intérêt majeur de posséder les effets d'une demande en justice. C'est alors que la pratique contentieuse a conduit à la transformer, et à en faire un outil à part entière dans la réponse que peut apporter le défendeur à une action en contrefaçon. C'est d'ailleurs parfois la seule réplique à sa disposition, ainsi qu'il vient d'être vu en matière de marque au sujet de la contestation des conditions d'acquisition de celle-ci, et en matière de brevet c'est le seul dispositif permettant de voir prononcée la nullité du titre et de faire ainsi appliquer le principe de nullité absolue. C'est alors que l'action reconventionnelle apparaît comme une des pratiques les plus efficaces à recourir lors de la mise en œuvre d'une stratégie défensive à une action en contrefaçon, et dont l'utilisation apparaît des plus opportunes, à condition bien évidemment qu'elle ne soit pas elle-même engagée à des fins dilatoires naturellement sanctionnables.

---

<sup>689</sup> Il faut là se référer aux articles L. 613-25 et L. 614-12 *in fine* du Code de la propriété intellectuelle.

<sup>690</sup> Voir : CA Paris, pôle 5, 2<sup>ème</sup> ch., 13 avr. 2012, n° 11/01329 : PIBD 2012, n° 965, III, p. 449.

<sup>691</sup> Voir : TGI de Paris, 15 mai 1998, PIBD 1998, III, 498.

956. Il faut poursuivre l'examen des hypothèses de demande reconventionnelle en considérant celles relatives au bénéfice d'un droit.

#### **b. Demande reconventionnelle tendant au bénéfice d'un droit**

957. Il est également à envisager que la demande reconventionnelle ait pour objectif d'obtenir le bénéfice d'un droit. Il y a là diverses hypothèses qui peuvent se rencontrer, c'est ainsi que le demandeur reconventionnel peut d'abord agir en revendication de propriété du titre qu'il se voit opposé ; et spécifiquement à la matière du droit des brevets, il peut réclamer sous certaines conditions le bénéfice d'une licence obligatoire, ou alors solliciter le bénéfice d'une action déclaratoire en non-contrefaçon. Ainsi en premier lieu, en sollicitant la propriété du titre qui lui est opposé, le demandeur reconventionnel vise radicalement à ce que se produise une substitution dans la qualité de titulaire de ce droit de propriété industrielle fondant l'action. Un examen similaire à celui de l'acquisition du titre est nécessaire et cela devra par la suite être reporté dans le registre national afférent<sup>692</sup>. La seconde hypothèse est constituée par la demande d'octroi d'une licence obligatoire, c'est là bien moins puissant que de solliciter la propriété du titre opposé, mais relativement plus aisément envisageable. L'octroi d'une licence obligatoire ne fait pas obstacle à la condamnation pour actes de contrefaçon, et il faut d'ailleurs à ce propos relever tout de suite que même si des actes de contrefaçon sont sanctionnés cela n'est pas une cause d'irrecevabilité à une demande d'octroi d'une licence obligatoire postérieurement à cette condamnation<sup>693</sup>, mais c'est là une simple remarque qui sort ici légèrement du contexte. Conséquemment la demande reconventionnelle aux fins de licence obligatoire lors d'un contentieux de la contrefaçon se trouve parfaitement admise par la jurisprudence<sup>694</sup>, celle-ci doit alors répondre aux conditions exigées par les articles L. 613-11 et L. 613-12 du Code de la propriété intellectuelle, ce qui permet d'indiquer que le titulaire du titre doit être appelé dans la cause s'il ne l'est pas. Il est à préciser que la licence obligatoire se trouve être une licence judiciaire, que celle-ci est donc accordée uniquement par le recours à un tribunal<sup>695</sup>, son but est de pallier à un défaut d'exploitation, ou même éventuellement de l'absence de préparatifs aux fins d'exploitation, du titulaire d'un brevet ou de tout autre titre accordant une protection sur une invention, tel que le certificat d'utilité ou le certificat complémentaire de protection. Le défaut d'exploitation en cause doit être établi suite à un délai minimum de trois ans à compter de la délivrance du brevet ou de quatre

---

<sup>692</sup> Voir en matière de marque : CA Douai, 13 oct. 2003 : PIBD 2004, n° 781, III, p. 133 et 134.

<sup>693</sup> Voir : CA Rennes, 12 juill. 1972 : PIBD 1973, n° 95, III, p. 4.

<sup>694</sup> Voir : CA Paris, 2 févr. 1983 : Ann. propr. ind. 1984, p. 272 ; PIBD 1983, n° 326, III, p. 150 ; Dossiers brevets 1983, IV, 4. – TGI Paris, 25 mai 1983 : Ann. propr. ind. 1984, p. 272 ; PIBD 1983, n° 333, III, p. 253.

<sup>695</sup> À remarquer que c'est également le cas de ce que les auteurs, tel Marc Sabatier, nomment les licences de perfectionnement et se trouvant encadrées par l'article L. 613-15, ces dernières ne peuvent donc également être délivrées que par les tribunaux, et il est alors tout à fait concevable que la demande reconventionnelle vise une telle licence de perfectionnement.

ans suite au dépôt de la demande de brevet, en accordant là au titulaire le bénéfice du délai le plus long, ou alors ce défaut d'exploitation est également caractérisé par l'abandon de l'exploitation pendant une période minimale de trois ans. C'est alors logiquement au demandeur reconventionnel de prouver cet élément et sa temporalité, de plus il est exigé que celui-ci démontre selon les prescriptions de l'article L. 613-12 précité qu'il soit « *en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective* ». Il faut noter incidemment l'admission par la jurisprudence que le défendeur reconventionnel argue afin de s'opposer à cette demande, qu'il a lui même été gêné dans la mise en œuvre de l'exploitation de son invention par des actes de contrefaçon<sup>696</sup>, et donc notamment par ceux du demandeur reconventionnel et défendeur initial à une action en contrefaçon, il faut bien voir là une forme de retour de flamme suite à l'usage de la procédure reconventionnelle. D'ajouter finalement au sujet de l'octroi de la licence obligatoire par le tribunal que celle-ci doit être notifiée à l'INPI selon les termes de l'article R. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle, ce qui conduit à une inscription de cette dernière dans le registre national des brevets et rendant de fait cette licence opposable au tiers. Dans le cadre d'un contentieux de la contrefaçon il faut bien percevoir que la mise en œuvre d'une telle demande reconventionnelle de licence obligatoire ne permet pas d'échapper à une condamnation pour actes de contrefaçon<sup>697</sup>, mais elle permet de préparer l'avenir en donnant la possibilité à celui qui a commis les actes sanctionnés d'exploiter l'invention par la suite. Un intérêt supplémentaire en sera que ce dernier n'aura pas à connaître d'astreinte à ce sujet, ce qui peut éventuellement être indispensable à sa survie économique.

**958.** Celui qui se trouve en situation de se défendre à une action en contrefaçon peut également agir par voie reconventionnelle pour demander à bénéficier d'une action déclaratoire en non-contrefaçon prévue par l'article L. 615-9 du Code de la propriété intellectuelle, cela concerne encore la matière spécifique du brevet. C'est là une action à part entière dont les tribunaux reconnaissent maintenant sans difficulté qu'elle soit introduite reconventionnellement<sup>698</sup>. Il est simplement logique de rappeler que la condition du lien suffisant avec l'affaire initiale amène cette demande d'action déclaratoire reconventionnelle à ne pouvoir porter que sur les éléments d'un brevet appelés dans la cause. De remarquer alors incidemment qu'il peut en être autrement

---

<sup>696</sup> Voir : CA Paris, 16 janv. 1934 : Ann. propr. ind. 1934, p. 146. – TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 21 juin 1975 : JCP CI 1976, II, 12295, note M. Sabatier.

<sup>697</sup> Voir : C'est ce que la jurisprudence a eut occasion de montrer à plusieurs reprises en précisant donc que l'octroi de la licence obligatoire crée un droit nouveau ne s'appliquant qu'au jour du prononcé de la décision et n'ayant donc aucune forme de rétroactivité durant la période où les actes de contrefaçon se sont produits ; voir ainsi : TGI Rennes, 16 nov. 1970 : JCP G 1971, II, 16852, note X. Desjeux ; PIBD 1971, n° 56, III, p. 80. – TGI Paris, 25 mai 1983, Ann. propr. ind. 1984, p. 272 ; PIBD 1983, n° 333, III, p. 253.

<sup>698</sup> Voir : TGI Paris, 22 nov. 1996 : PIBD 1997, n° 628, III, p. 139. – TGI Paris, 28 juin 2000 : RD propr. intell. 2002, n° 134, p. 9. – TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 2<sup>e</sup> sect., 17 nov. 2000 : JurisData n° 2000-171068 ; RD propr. intell. 2003, n° 149, p. 27.

si cette action déclaratoire en non-contrefaçon vient dans la cause de l'action en contrefaçon par le biais d'une jonction d'instance, où celle-ci est admise de par les répercussions qu'elle aurait sur l'action en contrefaçon. De plus une récente affaire, où par le biais d'une demande reconventionnelle, l'action déclaratoire en non-contrefaçon était sollicitée, a été l'occasion de rappeler qu'ici aussi le titulaire des droits doit être appelé dans la cause s'il n'est pas partie à l'instance à peine d'irrecevabilité<sup>699</sup>, c'est là une exigence tout à fait naturelle au regard des effets de cette action. Il faut voir ici de fait qu'en cas de succès de l'action déclaratoire en non-contrefaçon le procès visant à faire condamner précisément ces actes car ils étaient constitutifs de contrefaçon ne peut plus aboutir, car ce n'est pas là un droit nouveau qui est reconnu, mais bien un état de fait qui est reconnu. Cela aboutit à une décision reconnaissant que les actes accomplis ne l'étaient donc pas en violation des droits du propriétaire du brevet d'invention et qu'il n'y a donc pas de contrefaçon<sup>700</sup>.

**959.** Il est à considérer maintenant les demandes reconventionnelles liées au caractère abusif de la procédure.

### **c. Demande reconventionnelle tendant à la détermination du caractère abusif de la procédure**

**960.** La troisième catégorie de demandes reconventionnelles se présentant lors de la défense d'une action en contrefaçon est celle visant à faire constater une procédure abusive. La situation caractéristique réside dans le fait qu'en présentant ses conclusions, le défenseur sollicite également de façon subsidiaire le bénéfice d'une action reconventionnelle pour procédure abusive, c'est ainsi que dans l'éventualité où le demandeur échoue à faire valoir ses prétentions, la question de l'abus de procédure se pose sérieusement. Il est en effet évident que si la contrefaçon est reconnue, la demande reconventionnelle à ce sujet sera simplement écartée, mais qu'en est-il alors dans l'hypothèse où la contrefaçon n'est pas établie, car les défendeurs n'hésitent pas dans ce cas à insister sur le caractère tout à fait outrancier de la procédure engagée à leur encontre et de l'atteinte que celle-ci leur a portée. L'argumentation est là peu fréquemment accueillie par les tribunaux, car il est volontiers considéré que le demandeur initial de l'action en contrefaçon a mal estimé les considérations juridiques ou techniques d'un tel contentieux où celles-ci sont notoirement complexes. C'est ainsi que fréquemment les tribunaux reconnaissent que le demandeur ait pu se tromper sur la portée de ses droits<sup>701</sup>. De relever un exemple topique en matière de marque où le demandeur reconventionnel considérait

<sup>699</sup> Voir : TGI Paris, 17 oct. 2003 : PIBD 2004, n° 781, III, p. 118. – Sur les conditions d'exercice de l'action déclaratoire – E. Larère, Deux ou trois choses que nous savons de l'action déclaratoire en non-contrefaçon de brevet : RD propr. intell. 2001, n° 122, p. 6.

<sup>700</sup> Voir : TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 19 déc. 2000 : PIBD 2001, n° 722, III, p. 301.

<sup>701</sup> Voir : CA Paris, 16 janv. 1998 : RD propr. intell. 1998, n° 87, p. 20. – CA Paris, 23 mai 2001 : PIBD 2001, n° 729, III, p. 526. – TGI Marseille, 14 mars 1979 : PIBD 1979, n° 244, III, p. 337. – TGI Paris, 7 mai 1997 : PIBD 1997, n° 639, III, p. 500. – TGI Paris, 15 juill. 2005 : PIBD 2005, n° 818, III, p. 657.

comme abusif le fait de reproduire en appel une demande rejetée sans équivoque par le tribunal de première instance dans le cadre d'une d'action en contrefaçon<sup>702</sup>. De fait l'usage des voies de recours n'est jamais abusif par principe, mais plus spécifiquement à cette dernière illustration, il n'est pas abusif que le requérant initial croit en ses chances de succès, même si elles sont manifestement des plus réduites.

**961.** Globalement il faut considérer que si l'action en contrefaçon est engagée de bonne foi, il ne peut être considéré que la procédure est abusive, ou comporte toute manœuvre ou intention dolosive, de même qu'une quelconque faute du demandeur. C'est là l'aspect essentiel du rejet de cette demande reconventionnelle pour procédure abusive, car il faut rappeler que c'est bien au demandeur de ladite procédure précitée d'en apporter la preuve<sup>703</sup>. Il en va bien évidemment tout autrement si les éléments précités sont caractérisés dans le déroulement de l'action en contrefaçon, et c'est à relever lorsque le demandeur de l'action en contrefaçon agit en sachant pertinemment que sa prétention est mal fondée. Ceci est à illustrer notamment par le fait que le demandeur, ayant connaissance d'antériorités démontrant l'absence de nouveauté de l'invention<sup>704</sup>, avait divulgué lui-même son invention avant de déposer sa demande de brevet<sup>705</sup>, et n'avait pas défendu la validité de son titre<sup>706</sup>, ou encore avait maintenu l'action en contrefaçon sans apporter la moindre contradiction sérieuse<sup>707</sup>. Il est à ajouter que des éléments de procédure antérieurs à l'action en contrefaçon elle-même, mais la soutenant, peuvent également et bien évidemment faire l'objet d'une demande reconventionnelle, c'est ainsi tout particulièrement que la procédure de saisie-contrefaçon ou ses suites sont fréquemment attaquées pour leur caractère abusif. Cela se retrouve donc par exemple lorsqu'il est engagé une action en contrefaçon alors que sans ambiguïté les éléments relevés lors de la saisie-contrefaçon ne violaient pas les droits visés dans le procès<sup>708</sup>, également lorsque l'ampleur de la saisie-contrefaçon vise à nuire à celui la subissant<sup>709</sup>. Pour en revenir au caractère

<sup>702</sup> Voir : Cass. com., 28 janv. 2003, n° 01-03.106 : JurisData n° 2003-017606 ; PIBD 2003, n° 763, III, p. 241.

<sup>703</sup> Voir : TGI Paris, 27 mars 1984 : PIBD 1984, n° 352, III, p. 197. – CA Paris, 15 oct. 2008, n° 07/11494 : PIBD 2008, n° 886, III, p. 709, en matière de dessins et modèles. Voir aussi : Cass. com., 8 févr. 2011, n° 09-69.684 : JurisData n° 2011-001503, en matière de brevet.

<sup>704</sup> Voir : CA Lyon, 2 juill. 1998 : RD propr. intell. 1998, n° 88, p. 11 et n° 114, p. 28 ; PIBD 1998, n° 665, III, p. 555 ; Dossiers brevets 1998, III, 3.

<sup>705</sup> Voir : Cass. com., 22 mai 1973, n° 71-13.912 : JurisData n° 1973-097181. – CA Lyon, 28 mai 1991 : Dossiers brevets 1991, II, 1. – CA Paris, 16 janv. 1992 : Ann. propr. ind. 1995, p. 57 ; PIBD 1992, n° 524, III, p. 326 ; Dossiers brevets 1993, III, 3. – CA Paris, 10 mai 1994 : PIBD 1994, n° 574, III, p. 467. – TGI Paris, 3 déc. 1986 : PIBD 1987, n° 411, III, p. 173.

<sup>706</sup> Voir : TGI Toulouse, 31 oct. 1996 : PIBD 1997, n° 626, III, p. 90.

<sup>707</sup> Voir : CA Paris, 23 oct. 2002 : Propr. industr. 2003, repère 4, Ch. Le Stanc.

<sup>708</sup> Voir : TGI Paris, 5 oct. 1999 : PIBD 2000, n° 698, III, p. 247, où aucune des revendications du brevet invoqué n'était reproduite. Voir aussi : CA Paris, 16 févr. 1960 : Ann. propr. ind. 1961, p. 26, où le modèle décrit lors de la saisie-contrefaçon n'était pas celui fondant la demande.

<sup>709</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch. A, 28 mars 1995 : Gaz. Pal. 1996, 1, somm. p. 165. – CA Paris, 18 sept. 1996 : PIBD

abusif de l'action en contrefaçon en elle-même celui-ci apparaît bien évidemment lorsqu'elle est engagée dans un but autre que celui de défendre les droits de propriété intellectuelle du demandeur. À relever ici aussi quelques illustrations démontrant le caractère grossier de la manœuvre, mais des plaideurs quelques peu téméraires s'y engagent tout de même, c'est ainsi que le but de nuire à un concurrent a été sanctionné<sup>710</sup>, tout comme celui de l'absorber<sup>711</sup>, ainsi que celui de faire échouer la conclusion d'un marché<sup>712</sup>.

**962.** Il est à ajouter également ici l'intérêt que présente l'utilisation de la procédure de demande reconventionnelle en ce qu'elle permet d'appeler dans la cause des éléments hors du procès en contrefaçon, mais y étant liés. Ces événements répondent au critère du lien suffisant avec l'instance initiale du fait qu'ils se produisent suite à la mise en œuvre de l'action en contrefaçon. Ce qu'il faut relever ici est constitué essentiellement de situations de dénigrement, il est en effet relativement commun que des demandeurs bien peu avisés fassent usage de l'action en cours comme d'un argument commercial ou s'aventurent à prédire la solution du contentieux. Une hypothèse relativement commune est celle de la publicité faite à l'ouverture d'un contentieux en contrefaçon entre des concurrents et où le demandeur incite à se détourner des produits du défendeur, la volonté de dénigrement est ici évidente, et se trouve caractérisée si la communication commerciale au tiers s'appuie sur cette action<sup>713</sup>. La situation précédemment évoquée est particulièrement outrancière, mais même des actes plus mesurés du demandeur peuvent être constitutifs de dénigrement, c'est ainsi qu'il en est logiquement jugé à propos de la simple mention publique de l'existence de l'action en contrefaçon. De tels cas de dénigrement se retrouvent donc par exemple au sujet de la publication de cette information au sein de la presse spécialisée<sup>714</sup>, de même s'il s'agit d'une banale communication orale en réunion publique<sup>715</sup>. Le fait de prédire l'issue du procès<sup>716</sup>, ou de considérer que celui-ci est terminé<sup>717</sup> est également fautif. Une pareille communication aux tiers sera sanctionnée essentiellement du fait qu'elle présume d'un jugement et donc de la solution de droit qui est donnée à un litige. D'indiquer de plus que si des actes matériels présidant à ce comportement sont

---

1996, n° 622, III, p. 623.

<sup>710</sup> Voir : Cass. com., 3 juin 2003, n° 01-15.740 : PIBD 2003, n° 771, III, p. 437 ; RIPIA 2003, n° 212, p. 83.

<sup>711</sup> Voir : TGI Paris, 30 janv. 2008 : PIBD 2008, n° 871, III, p. 207.

<sup>712</sup> Voir : CA Paris, 13 nov. 2002 : Ann. propr. ind. 2003, p. 41. – TGI Paris, 19 mai 2009 : PIBD 2009, n° 903, III, p. 1344.

<sup>713</sup> Voir : TGI Paris, 5 mai 1982 : PIBD 1982, n° 307, III, p. 177 et 178. – TGI Paris, 6 mai 1998 : RD propr. intell. 1998, n° 89, p. 40. – TGI Paris, 16 mai 2000 : PIBD 2000, n° 707, III, p. 503. – A. Bertrand, « Le dénigrement par la publicité donnée à une action en justice », RD propr. intell. 1997, n° 72, p. 9.

<sup>714</sup> Voir : TGI Paris, 8 avr. 1994 : PIBD 1994, n° 571, III, p. 398. – CA Paris, 3 nov. 1993 : PIBD 1994, n° 559, III, p. 45.

<sup>715</sup> Voir : CA Paris, 1<sup>er</sup> oct. 1997 : PIBD 1998, n° 646, III, p. 33.

<sup>716</sup> Voir : TGI Rennes, 4 juill. 1994 : PIBD 1994, n° 577, III, p. 566.

<sup>717</sup> Voir : CA Paris, 6 déc. 2000 : PIBD 2001, n° 717, III, p. 161 ; Dossiers brevets 2000, III, 3.

réalisés durant la phase de mise en état, le magistrat en charge de cette phase procédurale pourra être directement saisi afin de prendre des mesures provisoires, celui-ci prendra alors une ordonnance interdisant sous astreinte de les pratiquer jusqu'au prononcé de la décision au fond<sup>718</sup>. D'ajouter à ce propos que la communication réalisée par le demandeur au sujet de la pratique d'actes de contrefaçon par un concurrent est tout à fait légitime, hormis bien évidemment des situations de dénigrement pur attaquables sur d'autres fondements, mais uniquement lorsque le droit a été dit par les magistrats, car le principe reste toujours que la justice est rendue au nom de la société qui doit donc en connaître. Dans l'idée d'actes prématurés du demandeur à une action en contrefaçon et donc sanctionnables, il est à relever qu'il fut assimilé à des tentatives d'intimidation, entraînant donc de sévères sanctions, le fait d'exiger qu'un distributeur cesse de s'approvisionner en produits se trouvant alors simplement à ce moment là argués de contrefaçon<sup>719</sup>.

**963.** Il est important de préciser que l'abus n'est ici reconnu que si le défendeur initial, puis demandeur reconventionnel donc, établit l'existence d'un préjudice. L'existence du préjudice est indispensable par principe pour qu'une indemnisation ait lieu, par conséquent il est traditionnel que soit déterminé le degré de gravité de ce préjudice afin d'adapter en conséquence la réparation de celui-ci<sup>720</sup>. Il est donc à envisager que même en cas de présence d'actes apparentés à du dénigrement, cela ne soit pas sanctionné car le préjudice est absent, c'est ce qui se produit lorsque malgré les actes du demandeur à l'action en contrefaçon l'exploitation des produits argués de contrefaçon s'est poursuivie sans encombre, ou lorsque l'existence de cette action est restée tout à fait confidentielle du fait de l'absence de publicité<sup>721</sup>. Il faut ajouter une situation opposée à celle précédemment évoquée où l'existence même de l'action en contrefaçon peut conduire à faire connaître un préjudice à celui ayant à la supporter, et qu'ainsi en dehors de toute volonté du demandeur de procéder à un quelconque dénigrement du défendeur, il peut être reconnu que la procédure soit abusive. Cela se produit si elle atteint fortement la réputation du tiers<sup>722</sup>, ou encore si elle lui cause des troubles d'exploitation des produits en cause en portant notamment atteinte à son image commerciale<sup>723</sup>.

---

<sup>718</sup> Voir : TGI Paris, ord. JME, 16 févr. 2004 : RD propr. intell. 2005, n° 169, p. 25, où des courriers sont envoyés aux clients du défendeur pour informer de l'accusation faite d'actes de contrefaçon réalisé par ce dernier.

<sup>719</sup> Voir : TGI Paris, 19 juin 1980 : PIBD 1981, n° 273, III, p. 27, il y avait eut là une sommation d'agir sous huitaine.

<sup>720</sup> Voir : CA Paris, 23 oct. 2002 : Propr. industr. 2003, repère 4, Ch. Le Stanc, où 500 000 € sont accordés. – TGI Paris, 19 mai 2009 : PIBD 2009, n° 903, III, p. 1244, où 150 000 € sont accordés.

<sup>721</sup> Voir : CA Paris, 10 mai 1984 : PIBD 1984, n° 357, III, p. 268. – TGI Limoges, 16 mars 1988 : PIBD 1988, n° 436, III, p. 278.

<sup>722</sup> Voir : TGI Limoges, 8 nov. 1989 : PIBD 1991, n° 512, III, p. 704.

<sup>723</sup> Voir : Cass. com., 21 janv. 2004, n° 02-15.873 : JurisData n° 2004-022010. – CA Paris, 16 janv. 1992 : Ann. propr. ind. 1995, p. 57 ; PIBD 1992, n° 524, III, p. 326.

**964.** La multiplicité des exemples de mise œuvre avec succès de demandes reconventionnelles visant le caractère abusif du recours à une action en contrefaçon traduit de la vigueur de cette procédure aux effets importants. C'est là bien plus que la faculté laissée au demandeur reconventionnel de corriger certains vices de la procédure. En effet, elle lui permet de faire valoir des droits nouveaux par rapport à ceux introduits dans l'action, que ce soit pour dépasser le simple cadre de la répartition aux arguments du demandeur initial, ou pour que soient traitées des questions au-delà de celles afférentes au cadre de la seule contrefaçon. Il est utile d'insister sur le fait que les demandes reconventionnelles étendent le lien d'instance, et amènent donc le magistrat à devoir trancher de questions de droit non présentes lors de l'acte introductif d'instance. La pratique en fait donc un outil tout à fait essentiel dans tout procès, et particulièrement dans le contexte de l'action en contrefaçon en apportant éventuellement une nouvelle balance à cette procédure qu'il faut bien voir comme globalement bienveillante à l'égard du demandeur, mais où le défendeur dispose donc avec le recours aux procédures reconventionnelles d'une réponse des plus efficace.

**965.** Il doit être à présent traité des demandes d'interventions qui constituent également un moyen de reconsidération des éléments de l'action en contrefaçon.

## **B. Les interventions**

**966.** Le principe de l'intervention est présenté à l'article 66 du Code de procédure civile, c'est donc là une demande incidente qui permet « *de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires* ». Il faut voir immédiatement que les textes distinguent deux types d'intervention, celle volontaire et celle forcée, dont il faudra voir la mise en œuvre dans le contexte du contentieux de la contrefaçon. L'existence de deux catégories d'intervention permet tout de même d'en faire émerger un régime commun (1), et donc d'exposer par la suite le recours à celles-ci au sein de l'action en contrefaçon (2).

### **1. Le régime général des interventions**

**967.** Le fait que les interventions constituent des demandes incidentes est le premier fondement les gouvernant, celles-ci n'existent donc que par rapport à une instance d'origine et à laquelle elles vont se rattacher. Il est à noter incidemment que l'instance dont il s'agit est au sens du Code de procédure civile celle ouverte devant une juridiction de l'ordre judiciaire, et que celle-ci peut avoir lieu tant en matière contentieuse que gracieuse<sup>724</sup>. La précision a de l'intérêt quant aux instances arbitrales, dans ce cas les règles du code ne sont pas transposables directement et une intervention doit se faire alors avec l'accord des parties ayant institué l'arbitrage. En s'insérant dans une action préexistante, l'intervention va étendre le lien d'instance

---

<sup>724</sup> Il faut là se référer à l'alinéa 2 de l'article 332 du Code de procédure civile.

présent entre les parties initiales à celui ayant à connaître de cette intervention, que ce soit de façon volontaire ou forcée. Il faut en effet se rappeler qu'il s'agit là d'une demande incidente, et qu'alors les effets généraux d'une demande en justice se produisent et notamment le fait que la prétention de l'intervenant, s'il en existe une spécifique, doit être tranchée par le magistrat. Il intervient suite à la présentation du principe général administrant les interventions, diverses questions relatives au tiers intervenant, aux prétentions propres pouvant être afférentes à cette intervention, au moment d'introduction de l'intervention ainsi que de la forme que celle-ci doit prendre.

**968.** Au-delà du prérequis fondamental de l'existence d'une instance sur laquelle viendra se greffer l'intervention, il est à considérer la qualité de tiers pouvant donc intervenir. La réponse est ici des plus explicites, il doit s'agir d'un tiers strictement étranger à cette instance, c'est-à-dire qu'il ne doit ni avoir été représenté, ni partie à l'instance. C'est ainsi qu'il faut bien considérer la qualité de partie au procès comme étant celui engagé à proprement parler dans le procès, cela conduit par conséquent à préciser que des créanciers chirographaires ne peuvent intervenir dans une instance car ils sont représentés par leur débiteur, et à l'opposé le représentant d'une partie n'est pas lui-même engagé dans l'instance pouvant alors intervenir à titre personnel<sup>725</sup>. Par ailleurs il ne suffit d'être un tiers à l'instance pour y intervenir, il faut également avoir le droit et la capacité d'agir. De ce fait il doit être relevé que lorsque les droits sont attachés exclusivement à une personne, celle-ci est la seule à pouvoir intervenir, il en va ainsi notamment au sujet des droits moraux en matière de propriété littéraire et artistique. De même si le tiers connaît un empêchement légal d'intervenir dans le procès, il ne peut requérir le bénéfice d'une intervention pour s'y introduire, c'est ainsi le cas pour le juge se voyant récusé<sup>726</sup>, tout comme pour l'expert connaissant une récusation<sup>727</sup>. Par la suite il advient de s'interroger sur le contenu de cette intervention, et de préciser tout d'abord à ce propos que le tiers doit avoir des prétentions à soutenir au sens des articles 4 et 31 du Code de procédure civile, cela permet d'insister simplement sur le fait qu'il s'agit ici d'une demande incidente et doit donc exposer tous les éléments d'une demande en justice.

**969.** Par la suite ces prétentions doivent présenter un lien suffisant avec l'instance ainsi que le précise l'article 325 du Code de procédure civile. Cette notion est à rapprocher de ce qui existe en matière de demande reconventionnelle, et ici aussi cela relève donc de l'appréciation souveraine des magistrats, ceux-ci n'ont d'ailleurs pas à soulever d'office l'absence de lien suffisant. La Cour de cassation a en effet préféré laissé aux magistrats du fond le soin de la mise en œuvre des demandes

---

<sup>725</sup> Voir : J. Héron, Droit judiciaire privé : Montchrestien 2006, par Th. Le Bars, 4<sup>ème</sup> éd., n° 1130, note 41, c'est ce que la doctrine nomme une intervention véritable.

<sup>726</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 22 mars 2012, n° 11-18.654.

<sup>727</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 7 janv. 2010, n° 08-19.129 et 08-70.065 : JurisData n° 2010-050961 ; Bull. civ. 2010, II, n° 2. – Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 9 sept. 2010, n° 09-15.998 : JurisData n° 2010-015511.

d'intervention pour éviter les sollicitations peu sérieuses de se multiplier, mais elle s'arroge tout de même un certain contrôle sur la motivation de cette dernière en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Face à la diversité des types d'intervention la notion de lien suffisant est donc à analyser au cas par cas, celle-ci sera donc différente lors d'une intervention volontaire accessoire qui s'appuiera logiquement sur les prétentions de l'une des parties, alors que l'intervention volontaire principale connaîtra son propre fondement qui doit être suffisamment proche des demandes initiales. Tandis que lors d'une intervention forcée, le lien se fondera traditionnellement sur l'idée que les mêmes faits que ceux appelés dans la cause permettent de poursuivre deux instances différentes face à deux personnes différentes, l'une se trouvant déjà dans la cause, l'autre pouvant alors faire l'objet d'une telle intervention.

**970.** Par ailleurs relativement au moment de la présentation de la demande d'intervention, le Code de procédure civile ne donne pas de restriction particulière sur ce point, excepté en ce que celui-ci précise en son article 326 que « si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention ». Il faut par conséquent en déduire que l'intervention peut avoir lieu en tout état, hormis les situations où son adjonction à l'instance d'origine entrainerait un retard excessif de cette dernière, entraînant de fait une disjonction d'instance, le but est de lutter contre les intentions dilatoires tout comme d'assurer la célérité du service de la justice. Il est donc à constater en pratique que l'intervention peut être introduite et instruite conjointement à l'instance d'origine alors que la procédure afférente à cette dernière se trouve grandement avancée. Toutefois à la différence des demandes reconventionnelles qui peuvent être sollicitées sans difficulté jusqu'à l'instant précédent l'ordonnance de clôture du magistrat en charge et être alors même dans cette hypothèse adjointe, il ne peut en être de la sorte en matière d'intervention où une disjonction d'instance se produira en toute logique. Ce point restant à la discrétion du magistrat qui peut également accorder des délais et connaître de l'ensemble des questions concomitamment. Il est même à envisager que l'intervention se produise postérieurement à l'ordonnance de clôture, il faut dès lors appliquer les dispositions de l'article 784 du Code de procédure civile. D'ajouter de plus relativement au moment de la présentation de l'intervention que celle-ci peut bien évidemment se produire en phase d'appel en application des articles 554 et 555 du Code de procédure civile.

**971.** Il est simplement à ajouter dans cet exposé du régime commun aux diverses procédures d'intervention, un point sur les formes que doivent prendre ces demandes, celles-ci doivent être réalisées dans les formes nécessaires à la création de l'instance entre les parties devant la juridiction connaissant de l'affaire originaire. En matière d'intervention volontaire il existe là une sensible différence puisque le tiers n'est pas appelé dans le procès, mais y participe de son propre chef, il doit

s'assurer des règles de représentation devant la juridiction et notifier son immiscion aux parties. D'indiquer de plus que toute contestation de l'intervention doit se faire selon les modalités des fins de non-recevoir.

**972.** Il est utile de relever de façon conclusive ici ce qu'il en est de la question de la compétence juridictionnelle pour connaître de la demande d'intervention. La réponse de principe est donnée par l'article 333 du Code de procédure civile en matière d'intervention forcée, il y est édicté que la compétence territoriale ne peut être contesté par le tiers attrait devant la juridiction. Deux remarques s'imposent immédiatement, tout d'abord il n'y a pas de difficulté à considérer que cette règle peut être étendue au sujet des interventions volontaires<sup>728</sup>, puis par la suite une interprétation *a contrario* de cet article précité amène à déduire que la compétence matérielle de la juridiction saisie est contestable. C'est ainsi qu'il est offert au tiers intervenant, la possibilité de transférer l'instance, et ce sera le seul à pouvoir le faire dès lors que les parties originaires auront dépassé le stade de présentation *in limine litis* des exceptions, et donc notamment de l'exception de compétence. Car il faut se rappeler que les règles de compétence n'étant pas d'ordre public, le juge n'a pas à les relever d'office, celle-ci peuvent donc avoir été méconnues par les parties, même dans un contentieux aussi spécifique que celui de la contrefaçon. La procédure d'intervention peut donc être une occasion de corriger ce vice. D'ajouter bien évidemment que si l'intervention concerne des problématiques afférentes aux droits de la propriété intellectuelle alors que ce n'est pas le cas des questions initialement débattues devant la juridiction saisie, le tiers sollicitera logiquement à ce que l'instance soit placée devant le tribunal compétent.

**973.** Suite à la présentation du régime des interventions il faut exposer leur mise en œuvre lors de l'action en contrefaçon.

## **2. Du recours aux interventions au sein de l'action en contrefaçon**

**974.** Les textes prévoient la mise en œuvre de deux catégories d'interventions, celles dites volontaires régies par les articles 328 à 330 du Code de procédure civile (a), et celles dites forcées, administrées par les 331 à 338 de ce même code (b). Il est à voir de l'usage pratique de ces demandes incidentes dans le contentieux de la contrefaçon.

### **a. L'intervention volontaire**

**975.** L'intervention volontaire est une procédure permettant à un tiers de s'introduire au cœur d'une instance engagée afin de faire valoir son propre jeu de prétention. Le tiers agit ici pour défendre ses droits soit en demandant la reconnaissance d'un droit en sa faveur, soit pour s'assurer de la conservation de ses intérêts pouvant être remis en cause suite à l'existence du litige dans lequel il souhaite s'insérer. Ces deux

---

<sup>728</sup> Voir : J. Héron, Droit judiciaire privé : Montchrestien 2006, par Th. Le Bars, 4<sup>ème</sup> éd, spéc. n° 1131.

aspects de l'intervention volontaire trouvent tout à fait opportunément à s'appliquer dans le cadre du contentieux de la contrefaçon, car ils se présentent comme des cas bien concrets se retrouvant dans les litiges de la propriété intellectuelle. Par exemple la demande de réparation d'un préjudice qui est propre à un licencié dans le premier cas, et dans le second un fabricant qui soutient le titulaire afin que les droits de ce dernier soit maintenus pour qu'il puisse lui-même continuer son exploitation. Il faut alors immédiatement indiquer que ces deux hypothèses tout à fait topiques correspondent à la distinction que fait le Code de procédure civile dans son article 328 entre les interventions volontaires principales et les interventions volontaires accessoires précédemment évoquées. Ce code est par la suite des plus explicites en indiquant respectivement en ses articles 329 et 330, que la première est caractérisée lorsque « *qu'une prétention au profit de celui qui la forme* » est élevée, alors que la seconde « *appuie les prétentions d'une partie* ».

**976.** L'intervention volontaire principale obéit logiquement à la nécessité du droit d'agir de celui qui la réclame, et il n'y alors pas d'autre condition complémentaire, hormis bien évidemment celles des articles 325 à 327 du Code de procédure civile administrant les interventions. Il existe par conséquent une grande liberté dans son usage afin que le tiers puisse présenter un point de droit à son seul bénéfice. C'est ainsi que dans la pratique de l'intervention volontaire principale il faut considérer en matière de propriété littéraire et artistique la formulation identique de l'alinéa 2 *in fine* de l'article L. 321-1 et l'alinéa 2 de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle. Ces textes donnent respectivement aux sociétés de gestion collective et aux organismes de défense professionnelle la « *qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge* », par conséquent ceux-ci peuvent donc utiliser la voie de l'intervention principale pour ériger une prétention propre. Il faut ici attirer l'attention sur le fait qu'il est fréquent que ces tiers participent à un contentieux de la contrefaçon également par le biais de l'intervention volontaire accessoire, pour soutenir soit un de leur membre, soit un professionnel déterminé. Par ailleurs il advient dans la suite de la réflexion que si ceux-ci n'ont pas l'occasion d'intervenir de la sorte, car il n'y a pas d'instance ouverte, ces tiers bien particuliers pourront alors eux-mêmes initier directement une instance pour les questions qui les intéressent. Quel est alors l'opportunité de s'interroger sur le point qu'ils puissent intervenir volontairement à titre principal ? L'intérêt réside ici dans le fait que si l'instance originaire venait à disparaître, alors en intervenant volontairement de façon principale, cette procédure d'intervention ne serait pas anéantie avec le reste de l'instance, contrairement à ce qui se produirait par le biais de l'intervention volontaire accessoire, permettant donc une survie de l'action en contrefaçon. La difficulté tient alors pour les sociétés de gestion collective et les organismes de défense professionnelle d'élever une prétention pour lesquelles elles ont le droit d'agir. A noter pour les premiers que cela ne pourra toucher qu'aux droits patrimoniaux puisque les droits moraux sont attachés à la personne même de l'auteur, pour les seconds cela relèvera de la lecture des statuts, en insistant sur le fait que ces

derniers se heurtent au même obstacle que précédemment vis-à-vis des droits moraux.

**977.** En matière de propriété industrielle, l'intervention volontaire principale est des plus fréquentes, cet outil procédural apparaît particulièrement utilisé de par la nature même des droits afférents à la matière où de multiples intervenants, parfois en grand nombre, gravitent à différents degrés autour d'un titre de propriété industrielle et connaissent donc chacun un intérêt propre à défendre. Il faut d'ailleurs tout de suite souligner que c'est ici la voie de référence que connaissent les licenciés non investis d'un droit d'agir, c'est-à-dire les licenciés non exclusifs, pour voir réparer leur préjudice propre en se fondant sur la violation des droits de propriété intellectuelle, ainsi que sur le dernier alinéa de l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle et sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. D'ajouter au sujet de ces licenciés que leur intervention a été grandement facilitée par la réforme de l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle suite à la promulgation de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, où il apparaît qu'il n'est désormais plus nécessaire que le licencié soit inscrit au registre pour agir afin de demander réparation de son préjudice. De compléter ici le propos en ajoutant que le texte précité ouvrira dans le même mouvement la faculté à tout intéressé de faire de même, notamment les distributeurs qui sont des tiers potentiellement fortement liés à l'exploitation d'un titre de propriété industrielle et pouvant donc connaître un préjudice conséquent, surtout s'il s'agit de distributeurs exclusifs, qui avant cette réforme de 2008, connaissaient des difficultés à ce sujet.

**978.** Il convient de préciser à la suite de l'intervention volontaire au sein de l'action en contrefaçon ce qu'il en sera en cas d'intervention forcée.

#### **b. L'intervention forcée**

**979.** Il s'agit là de la deuxième catégorie d'interventions où une des parties au procès, en l'occurrence ici à l'action en contrefaçon, va obliger un tiers à y participer en se fondant sur un jeu de prétentions juridiques qu'il pourrait lui opposer à l'occasion d'une instance distincte. Il convient d'indiquer que le régime de l'intervention forcée connaît une sous-catégorie se trouvant être celui de l'appel en garantie, des articles 334 à 338 du Code de procédure civile. Il y a donc là quelques aspects particuliers à examiner plus loin dans le contexte de l'action en contrefaçon. De s'attarder alors en premier lieu sur le régime de principe de la procédure d'intervention forcée, et ainsi de préciser que l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 331 du Code de procédure civile dispose que c'est là un droit qui pourrait être opposé à titre principal à un tiers, conséquemment le choix de cette mesure est celui de regrouper des instances potentiellement différenciées. Cette procédure étant alors à voir comme tout à fait bénéfique à la célérité du traitement global d'un litige et à la cohérence des décisions de justice entre-elles. Les problématiques de la contrefaçon faisant intervenir fréquemment de nombreux acteurs, si dès la phase de l'assignation ceux-ci ne sont pas tous appelés

dans la cause, l'intervention forcée permet donc de les attirer et d'enrichir le contenu de l'instance.

**980.** Le régime administrant cette mesure obéit donc à celui des interventions présenté antérieurement, il est alors à l'introduire désormais plus avant dans ses spécificités. Il faut donc préciser tout d'abord que le recours à cette procédure, aussi appelée mise en cause, relève de l'initiative des parties et que c'est alors au magistrat d'apprécier le lien avec l'instance d'origine, et d'ajouter que l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 332 du Code de procédure civile ouvre la possibilité à ce dernier d'inviter les parties à procéder à la mise en cause de certains tiers, mais c'est bien aux seules parties de l'instance d'en réaliser la mise en œuvre effective.

**981.** En s'attardant par la suite sur la pratique générale de cette procédure de mise en cause, il faut en venir à rappeler que celle-ci est possible en stade d'appel, la problématique d'une telle intervention peut en effet venir à émerger à ce stade du contentieux, mais il existe alors d'un point de vue procédural quelques nuances tout à fait sensibles par rapport au premier degré de juridiction. Il faut en effet se référer ici aux articles 554 et 555 du Code de procédure civile, et l'article 555 précité met alors en exergue la notion de nécessaire « évolution du litige » afin de procéder à la mise en cause du tiers. Le concept d'évolution du litige apparaît comme une notion malléable pour les auteurs<sup>729</sup>, il est à définir comme la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, ceci des suites du jugement ou d'un événement postérieur à ce dernier, et entraînant alors un changement au sein des éléments du contentieux<sup>730</sup>. Les juges du fond apprécient souverainement la notion, tout comme ils le font pour les conditions de mise en œuvre de l'intervention forcée en première instance, mais ici aussi la Cour de cassation s'arroge un pouvoir de contrôle et donc tout particulièrement ici relativement à cette notion d'évolution du litige<sup>731</sup>. Il est à voir qu'en matière de contentieux de la contrefaçon le sujet de l'évolution du litige suite à la décision prononcée en première instance est une problématique pouvant connaître une application tout à fait notable du fait de la technicité des litiges et des enjeux financiers existants, et notamment en matière de propriété industrielle.

**982.** C'est ainsi qu'il faut s'interroger spécialement à propos de l'expertise, c'est là une pratique courante en la matière, les informations obtenues par ce biais peuvent être d'une particulière importance dans un tel litige, conséquemment qu'en est-il de l'intervention forcée en instance d'appel en s'appuyant sur ce document afin de mettre en cause un tiers ? Il faut alors appliquer strictement les principes, de ce fait il est nécessaire d'avoir pris connaissance des éléments y étant constatés après le

---

<sup>729</sup> Voir : L. Cadiet, Droit judiciaire privé : LexisNexis 2004, 4<sup>ème</sup> éd., n° 1051.

<sup>730</sup> Une décision récente a eut l'occasion de rappeler le contour de la notion, voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 11 avr. 2013, n° 12-14.476 : JurisData n° 2013-009368 ; Procédures 2013, comm. 175, note R. Perrot.

<sup>731</sup> Voir : Cass. Civ. 3<sup>ème</sup>, 4 juill. 2012, n° 11-18.281 : JurisData n° 2012-016181 ; Procédures 2012, comm. 245 obs. Perrot, où la mauvaise application de l'article 555 est sanctionnée.

jugement de première instance, sinon la condition d'évolution du litige n'est pas remplie<sup>732</sup>. Il en sera de même si les désordres établis par les expertises lors de la première instance, puis en phase d'appel sont identiques, leurs causes étant déjà décrites par les premières, en conséquence, les données juridiques du litige ne se trouvent pas modifiées<sup>733</sup>. Et encore d'illustrer cela par un cas où l'expertise fut ordonnée pour la première fois par le magistrat en appel, mais les éléments reconnus dans le rapport de l'expert ne constituaient pas une évolution du litige permettant la mise en cause de tiers, car dès l'initiation du procès il était invoqué des fautes commises précisément par ces tiers<sup>734</sup>. Ces différents exemples relatifs à l'intervention forcée en phase d'appel en se fondant sur les informations d'expertise démontrent la difficulté existant là pour appeler des tiers dans la cause, il faut considérer que c'est là une saine application rigoureuse des principes qui est faite.

**983.** Ces principes existent dans le but premier d'assainir les contentieux de manœuvres dilatoires, ce qui est une préoccupation constante des magistrats. De plus cette pratique jurisprudentielle existe aussi afin de garantir que dès le début du procès, le demandeur présente l'ensemble des éléments dont il dispose pour appeler dans la cause tous les tiers qui ont à en connaître, dans une optique toujours de célérité et de bonne administration de la justice. Le plaignant à l'origine d'une action en contrefaçon doit donc être particulièrement diligent et s'assurer que soient ici strictement suivis les principes dirigeant le procès, cela lui promettra la plus grande probabilité de succès de son action. Il faut toujours avoir à l'esprit que le procès civil relève de la maîtrise des parties, mais certains usages se trouvaient proches de l'abus pur et simple, ainsi la pratique de garder des informations en réserve pour les utiliser plus tard, notamment pour ce qui est exposé ici de l'intervention forcée en phase d'appel, est désormais totalement désuète car vouée à l'échec. Tout ceci s'inscrit dans le mouvement général d'exigence de la concentration des faits et des moyens dès l'initiation de l'instance, et dont il faut encourager la mise en œuvre constante.

**984.** En considérant la mise en œuvre concrète de l'intervention forcée dans le contexte spécifique de l'action en contrefaçon, il est à voir logiquement que tant le demandeur que le défendeur peuvent la solliciter. Du point de vue du demandeur, cela lui permettra d'appeler devant le tribunal d'autres contrefacteurs afin que ceux-ci soient condamnés solidairement. Cela relève alors de la diligence dont il doit faire preuve pour réunir les informations à cette fin de réclamer auprès du magistrat en charge de l'affaire toutes les mesures d'instruction utiles en cours d'instance

---

<sup>732</sup> Voir : Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-70.300 : JurisData n° 2010-021619.

<sup>733</sup> Voir : Cass. ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484 : JurisData 2005-027554 ; Bull. civ. 2005, ass. plén., n° 4 ; JCP G 2005, 167, act. 12 ; D. 2005, p. 2368, note Fischer, l'évolution reconnue ici par l'expertise ne concernait que le montant et les modalités de la réparation, mais pas le litige à proprement parler.

<sup>734</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 23 nov. 2006, n° 06-10.942 : JurisData n° 2006-036028 ; Bull. civ. 2006, II, n° 327 ; Procédures 2007, comm. n° 89, obs. Croze.

permettant de fonder l'intervention forcée de ces tiers. Il est à relever un exemple tout à fait pertinent de mise en cause par le demandeur, ce dernier a en effet attiré dans la cause le cessionnaire d'un fonds de société dont l'exploitant est poursuivi pour actes de contrefaçon, cela dans le but de prévenir la continuation de la violation de ses droits par le successeur du contrefacteur poursuivi<sup>735</sup>.

**985.** Le défendeur connaît des hypothèses bien plus variées de recourir à la procédure d'intervention forcée, il cherchera logiquement à faire diminuer le poids de la condamnation qu'il encourt pour les actes de contrefaçon le conduisant devant le tribunal. Il est à préciser tout de suite qu'il ne pourra pas par ce biais s'abstraire d'une condamnation pour actes de contrefaçon si ceux-ci sont établis lors de l'instance, du fait de l'objectivité de l'appréciation de la contrefaçon ainsi que du caractère de faute civile que celle-ci présente, mais la mise en cause lui permettra pour le moins de partager la sanction. Il est à observer deux situations topiques où le défendeur à l'action en contrefaçon procédera à la mise en cause de tiers, il s'agit tout d'abord de la mise en cause de tiers aux fins d'annulation, puis de recourir à l'intervention forcée de tiers dans le but de les appeler en garantie, ce dernier point permettant de développer cette catégorie particulière d'intervention.

**986.** Le défendeur peut donc recourir à la mise en cause de tiers dans un but d'annulation, il peut solliciter l'annulation soit de la vente du bien présentant un caractère de contrefaçon soit directement le titre pour lequel il se voit poursuivi. Tout de suite, il faut s'apercevoir que l'intervention n'est qu'une étape dans la stratégie du défendeur pour répondre aux accusations de contrefaçon, car pour aboutir à une annulation de l'un des éléments précités, il doit bien évidemment former une demande propre par le recours à une demande reconventionnelle. C'est ainsi que dans le premier exemple, a été reconnue la possibilité de faire annuler la vente du bien en cause car un objet caractérisant un acte de contrefaçon se trouvant hors du commerce juridique, la vente de celui-ci n'était pas valable et devait donc être annulée<sup>736</sup>. Dans une hypothèse d'annulation du titre en matière de propriété industrielle, il faut en revenir aux situations précédemment étudiées au sujet des demandes reconventionnelles, c'est ainsi que le défendeur attaqué par un licencié seul peut mettre en cause le titulaire du brevet pour procéder par la suite à une demande d'annulation du titre par la voie reconventionnelle.

**987.** Il faut en venir à présenter la mise en œuvre de la procédure d'intervention forcée afin d'appel en garantie, les règles l'administrant sont édictées par les articles 334 à 338 du Code de procédure civile, le concept général la gouvernant est celui du transfert sur le tiers appelé en cause des condamnations dont celui qui la sollicite

---

<sup>735</sup> Voir : Cass. com., 12 déc. 1995 : JCP G 1996, IV, 294, n° 7.

<sup>736</sup> Voir : TGI Paris, 16 déc. 2009 : PIBD 2010, n° 914, III, p. 184 et 188. Voir aussi : Ch. Le Stanc, « Le droit et les idées reçues : à propos des "marchandises de contrefaçon" qui seraient "hors du commerce" » : Propr. industr. 2008, repère 1.

pourrait avoir à connaître. L'article 334 du Code de procédure civile apporte encore à distinguer deux types de garantie, la garantie simple et la garantie formelle. Dans le premier cas le garant ne peut prendre la place du garanti, ce dernier reste donc partie principale à l'instance selon les termes de l'article 335 de ce même code, car il s'agit d'une créance qui est invoquée par le demandeur à l'instance et à laquelle le défendeur garanti ne peut se soustraire. Dans le cas d'une garantie formelle, la situation est tout autre car le garant peut se substituer au garanti à l'origine de la mise en cause si la demande en est faite, remplaçant donc ce dernier dans le lien d'instance, ceci du fait qu'il s'agisse ici d'un droit réel se trouvant alors à l'origine de l'action.

**988.** En matière d'action en contrefaçon relativement à la mise en cause aux fins de garantie, il est fréquent que le défendeur appelle le vendeur du bien dans le but que celui-ci soit son garant. Cela peut donc intervenir dans le cadre de garanties contractuelles ou des garanties légales existantes pour toute vente en application de l'article 1625 du Code civil. La mise en œuvre des clauses de garantie contractuelles est admise par les juridictions dès lors que les dispositions du contrat sont respectées<sup>737</sup>, et de plus seulement si les clauses stipulant cette garantie disposent que celui-ci porte également sur des sanctions prononcées par les tribunaux<sup>738</sup>. Le recours à la garantie contractuelle se heurte aussi à l'application de l'article L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle, il s'agit là de sciemment réaliser les d'actes de contrefaçon, cela se trouvant alors condamné par cette disposition pénale. Les auteurs se divisent sur le fait de reconnaître l'exécution de la clause de garantie dans une telle hypothèse<sup>739</sup>. Il faut ici opter pour le refus d'appliquer la clause de garantie car un tel comportement du garanti peut être considéré comme frauduleux, ce qui doit de fait être sanctionné et notamment par le refus du bénéfice de cette garantie. Au sujet de l'application des garanties légales contre le vendeur d'un produit présentant un caractère de contrefaçon, il faut reconnaître le principe d'application de la garantie d'éviction des articles 1626 à 1640 du Code civil, les tribunaux y sont logiquement favorables<sup>740</sup>, mais seulement si l'acheteur n'a pas agi en ayant

<sup>737</sup> Voir : CA Paris, 13 mai 2005, n° 02/14256 : PIBD 2005, n° 813, III, p. 447. – CA Paris, 29 avr. 2009, n° 07/18252 : PIBD 2009, n° 899, III, p. 1158. – TGI Paris, 7 nov. 1984 : Dossiers brevets 1985, III, 6 ; PIBD 1985, n° 363, III, p. 73. – TGI Paris, 11 juill. 1984 : PIBD 1985, n° 361, III, p. 33. – TGI Paris, 12 avr. 2002 : PIBD 2003, n° 755, III, p. 8. – TGI Paris, 27 sept. 2002 : PIBD 2003, n° 759, III, p. 137.

<sup>738</sup> Pour des illustrations où les garanties ne peuvent s'appliquer voir : CA Paris, 5 mars 1987 : PIBD 1987, n° 415, III, p. 263. – CA Paris, pôle 5, 1<sup>ère</sup> ch., 13 juin 2012, n° 09/14921 : JurisData n° 2012-016967 ; PIBD 2012, n° 967, III, p. 553, spécifiquement en matière de marque.

<sup>739</sup> Voir : F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle : Montchrétien, 1999, n° 742, p. 311. – J. Azéma et J.C. Galloux, Droit de la propriété industrielle : Précis Dalloz 6<sup>ème</sup> éd. 2006, n° 683, p. 415, où il est refusé le bénéfice de la clause contractuelle. Voir *contra* : P. Véron, « Le recours de l'acheteur contre le vendeur de produits contrefaisants », Mél. Burst : Litec, 1997, p. 617.

<sup>740</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 7 avr. 1998, n° 96-13.292 : JurisData n° 1998-001630 ; D. 1999, somm. p. 123, obs. T. Hassler et V. Lapp, en matière de droit d'auteur. – Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 13 mars 2008, n° 06-20.152 et 06-20.443 : JurisData n° 2008-043125 ; Propr. industr. 2008, comm. 45, P. Greffe ; D. 2008, p. 1317, note T. Lancrenon ;

connaissance de la contrefaçon<sup>741</sup>. Il intervient encore à ce propos un débat pour la reconnaissance supposée ou démontrée de la mauvaise foi de cet acheteur, car la jurisprudence des différentes chambres de la Cour de cassation est ici divergente. Il existe en effet pour la chambre commerciale de la juridiction suprême une présomption de mauvaise foi<sup>742</sup>, alors que la première chambre civile de la Cour de cassation estime qu'il faut la prouver<sup>743</sup>. Cette différence de traitement provient de la présomption de mauvaise foi en matière de contrefaçon, celle-ci irrigue le Code de la propriété intellectuelle, et en matière de propriété industrielle, les magistrats de la chambre commerciale s'y réfèrent uniquement, alors qu'en matière de propriété littéraire et artistique, les magistrats de la première chambre civile optent pour la réglementation de la vente issue du Code civil. Une telle distinction entre les deux pans de la propriété intellectuelle doit cesser, il faut se ranger ici en la reconnaissance de la présomption de la mauvaise foi, et attendre une solution unifiée par une assemblée plénière de la Cour de cassation.

**989.** Il vient d'être traité de la mise en œuvre de l'action en contrefaçon devant les tribunaux civils, il faut désormais exposer les modes de règlement alternatifs de ce contentieux.

## **Section 2. Les modes alternatifs de règlement des litiges**

**990.** Le contentieux de la contrefaçon connaît une inflation importante mais tout à fait cohérente avec l'importance toujours croissante des droits de propriété intellectuelle au sein de l'économie. Les titulaires des droits, et plus généralement les acteurs de ce contentieux, peuvent également rechercher un règlement du litige hors du cadre traditionnel de celui des tribunaux. Il faut alors orienter cet exposé vers les modes de règlement de ce contentieux se trouvant institué dans le Code civil, il s'agira ici de la transaction et de l'arbitrage. Le choix d'une de ces voies permet à chacun des adversaires du moment de dépasser la situation d'opposition frontale qu'ils connaissent pour se tourner soit vers une solution directement négociée au litige par

---

Comm. com. électr. 2008, comm. 64, C. Caron ; PIBD 2008, n° 875, III, p. 350 ; Propr. intell. 2008, n° 28, p. 362, obs. J. Passa ; RIPIA 2008, n° 233, p. 6 ; Bull. civ. 2008, I, n° 78, en matière de droit d'auteur. – TGI Paris, 12 févr. 2010 ; PIBD 2010, n° 919, III, p. 339 et 348 en matière de brevet.

<sup>741</sup> Voir pour illustrer le refus du recours à la garantie d'éviction : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 10 mai 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 203, en matière de dessins et modèles. – Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 15 oct. 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 355, en matière de dessins et modèles

<sup>742</sup> Voir : Cass. com., 29 oct. 2003 : JCP G 2004, I, 113, obs. C. Caron, en matière de dessins et modèle. – Cass. com., 4 févr. 2004, n° 02-11.013 : JurisData n° 2004-022558 ; Propr. industr. 2004, comm. 35, P. Kamina ; PIBD 2004, n° 784, III, p. 233, en matière de dessins et modèles.

<sup>743</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 15 oct. 1996, n° 94-18.499 : JurisData n° 1996-003796 ; Contrats, conc. consom. 1997, comm. 5, obs. L. Leveneur. – Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 13 mars 2008, n° 06-20.152 et 06-20.443 : JurisData n° 2008-043125, Propr. industr. 2008, comm. 45, P. Greffe ; D. 2008, p. 1317, note T. Lancrenon ; Comm. com. électr. 2008, comm. 64, C. Caron ; PIBD 2008, n° 875, III, p. 350 ; Propr. intell. 2008, n° 28, p. 362, obs. J. Passa ; RIPIA 2008, n° 233, p. 6 ; Bull. civ. 2008, I, n° 78, en matière de droit d'auteur.

le biais d'une transaction (§1), ou alors se diriger vers une juridiction d'arbitrage formée *ad hoc* où la solution du litige obéira aux principes que les parties ont communément reconnus (§2).

## §1. La transaction

**991.** La transaction obéit aux principes généraux posés le Code civil en ses articles 2044 à 2058, c'est là un accord que les parties vont établir afin de faire cesser un conflit actuel ou à naître. Le premier élément caractérisant la mise en œuvre de la transaction est des plus triviaux, mais nécessite tout de même quelques précisions, notamment quant au litige. La transaction est en effet envisageable ainsi qu'il vient d'être dit, dès lors qu'un litige est apparu ou se trouve imminent. Ainsi par rapport à l'existence effective de ce litige, cela signifie donc que le procès est engagé et qu'une instance est en cours, de fait il n'y a de limite à transiger que par rapport à la disponibilité des droits comme il sera vu plus loin. Conséquemment la transaction conclue en cours d'instance conduit les parties contractantes à s'en désister, mais bien évidemment cet accord ne vaut que pour ceux y participant, donc celle-ci n'est pas opposable aux autres et le procès se poursuivra donc qu'avec les contractants.

**992.** Il ne peut par contre pas être transigé sur les questions déjà tranchées par une juridiction, dès qu'un jugement est définitif, le recours y est fermé pour ce qui est jugé, mais d'indiquer que la transaction est possible pour ce qui concerne l'aménagement de l'exécution du jugement. Il est même assez fréquent que des accords interviennent à ce sujet notamment pour le paiement des dommages-intérêts. La question de la transaction est de fait plus délicate en ce qui concerne le litige à naître, il doit en effet pour le moins exister une contestation, celle-ci peut donc porter sur un fait juridique ou sur un acte juridique. De ce fait dès lors qu'un événement donne lieu à un différend pouvant entraîner une réparation, la transaction est alors ouverte. À propos de l'acte juridique, celui-ci doit avoir été conclu car si ce n'est pas le cas il s'agira alors d'une simple négociation. Cette interrogation touchant à la transaction pour le litige à naître conduit à considérer également l'hypothèse de transiger pour des droits futurs, il y a là un débat ancien entre les auteurs<sup>744</sup> pour savoir si cela est possible ou ne peut concerner que les droits acquis. Celui-ci ne trouvent que rarement d'occasion de s'illustrer. En matière d'application au contentieux de la contrefaçon, il faudra simplement préciser que les transactions sur de futurs droits patrimoniaux ont été refusées par les tribunaux en d'autres matières et que cette solution est extensible aux droits de la propriété intellectuelle<sup>745</sup>. Il faut

<sup>744</sup> Voir : En faveur de cette transaction sur les droits futurs, F. Boulan, La transaction en droit privé positif : thèse Aix-Marseille 1971 ; s'y opposant, L. Boyer, La notion de transaction : contribution à l'étude des concepts de cause et d'acte déclaratif : Sirey 1947, p. 46.

<sup>745</sup> Voir : Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 21 mars 1988, n° 86-16.598 : JurisData n° 1988-700603 ; Bull. civ. 1988, II, n° 74 ; Gaz. Pal. 1989, 1, p. 38. – Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 10 mai 1991, n° 90-11.008 : JurisData n° 1991-001380 ; Bull. civ. 1991, II, n° 140, ce sont là des litiges afférents à des contestation de dévolution des droits entre époux divorcés, donc non spécifiques à la propriété intellectuelle, mais les solutions de principe sont à étendre sans difficulté à la matière

alors ajouter que la conclusion d'une transaction a été reconnue pour ce qui est de l'exercice potentiel d'un droit, et par conséquent qu'il est possible de transiger à propos de l'engagement d'une action en contrefaçon<sup>746</sup>. Plus généralement il est nécessaire de se montrer extrêmement réservé au sujet de la transaction pour des droits futurs, il convient donc de soutenir l'idée que la transaction n'est ouverte que pour des droits acquis et non expectatifs<sup>747</sup>. De plus à propos de la renonciation à l'exercice d'une action en contrefaçon il doit être exigé un formalisme très rigoureux et délimitant parfaitement le périmètre de l'accord, sinon ce dernier doit être dénoncé car il ne peut y avoir de renonciation générale à faire valoir ses droits.

**993.** Les textes édictent expressément que la transaction doit être impérativement formée par un contrat écrit, elle doit donc répondre aux règles de formation de ce dernier, notamment aux principes administrant à la capacité et la qualité pour contracter, ainsi que sur la disponibilité des droits pour lesquels cet accord sera formé. C'est ce rappelle l'article 2045 du Code civil en édictant que « pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ». Cette précision apportée par le texte est pratiquement redondante avec le fait même que cet acte obéit au régime général des contrats, mais il permet d'insister sur la notion de disponibilité des droits pour le contractant. Cela est donc notamment d'une incidence importante en matière de contentieux de la contrefaçon, car il faut rappeler que la partie au procès n'est bien évidemment pas nécessairement le propriétaire même des droits, c'est bien souvent un tiers intéressé tel que le licencié exclusif, il est donc nécessaire de s'assurer de la qualité du contractant et de la disponibilité des droits. Le fait de savoir si la transaction en elle-même est envisageable sur les points de droit soulevés est une problématique à part entière à laquelle il faut répondre avant de s'engager, cela sera à envisager plus loin. Plus largement il faut là entendre que la transaction est donc ouverte en toute matière dès lors que les droits en jeu dans l'accord sont disponibles pour ceux qui transigent.

**994.** De plus il est à préciser l'application d'un principe d'origine prétorienne dans le régime général des transactions, celui disposant que toute transaction nécessite des concessions réciproques. Ces dernières sont recherchées par les magistrats<sup>748</sup> de façon concrète, mais leur absence peut être justifiée par des situations particulières

---

au sujet de la transaction sur de futurs droits patrimoniaux.

<sup>746</sup> Dans une espèce une fois de plus non spécifique à la propriété intellectuelle, en l'occurrence en droit du travail, il est tranché que la transaction sur la renonciation à l'exercice du droit n'est pas reconnue, car cela n'est pas expressément reconnu par l'accord, mettant donc en évidence la nécessité d'une mention parfaitement explicite à ce propos, voir donc : Cass. soc., 29 nov. 2000, n° 98-43.518 : JurisData n° 2000-007255.

<sup>747</sup> Voir : Julienne F. , JCl. Civil Code, Art. 2044 à 2058, 2010.,n°18.

<sup>748</sup> Voir ici un arrêt d'illustration ne touchant pas au droit de propriété intellectuelle spécifiquement, mais illustrant la recherche de ces concession réciproques par les magistrats, ainsi : Cass. soc., 19 janv. 2012, n° 10-14.541 : JurisData n° 2012-000475.

ou une obligation légale<sup>749</sup>, mais le contrôle par les juridictions des éléments de la transaction se produit uniquement lorsqu'un des signataires de la convention la conteste par la suite devant les tribunaux. La précision précédente est importante à relever, car il faut en effet bien insister sur le caractère contractuel de la transaction qui de par son objet clôt la dispute née ou à naître sans autre formalité, et ne connaît donc pas de contrôle juridictionnel en principe. Cela conduit à compléter le régime applicable en relevant la possibilité pour l'une des parties signataires à la transaction de solliciter, donc sans difficulté de façon individuelle si telle est sa volonté, le président d'un tribunal de grande instance afin de donner la force exécutoire à la transaction en application de l'article 1441-4 du Code civil. Dans cette dernière optique le président de la juridiction ne contrôle pas le fond de l'acte, il exerce tout de même un examen restreint de l'acte en s'assurant qu'il respecte les conditions de forme et l'ordre public, il n'y a donc là en principe qu'un enregistrement de la volonté des parties. Il convient d'achever la présentation générale du régime administrant la transaction en formulant que celle-ci doit être un accord traduisant la volonté des parties de mettre fin au litige. Cette remarque paraît des plus banales et il semble logique de penser qu'il est inhérent à toute transaction de répondre à ce critère, c'est tout à fait exact s'il s'agit bien d'une transaction établie en bonne intelligence par les cocontractants à cette fin, mais de par sa nature conventionnelle il pourrait advenir qu'une partie pense signer un tel acte alors que pour l'autre c'est un contrat présentant un objet bien différent. Cette situation est à illustrer en relevant un arrêt où les parties apportaient une telle interprétation différenciée d'un même contrat, car suite à une vente de produits se trouvant être défectueux, les partenaires établissent un nouveau contrat pour remplacer ces derniers, or ceux-ci sont à nouveaux défectueux. Le vendeur conteste alors la demande en résolution de la vente de l'acheteur car il considérerait que le second contrat de remplacement de ces produits constituait un renoncement à toute poursuite afférente à cette vente, or l'acheteur n'y voyait qu'un nouveau contrat de vente, position que les magistrats vont logiquement adopter<sup>750</sup>. Cette dernière condition à la transaction ne fait pas débat actuellement, et surtout du fait qu'elle ne se présente plus de nos jours devant les tribunaux, mais il faut bien admettre que c'est là un critère déterminant de la qualification d'un contrat en transaction, et que les parties s'engageant dans la voie transactionnelle appliquent naturellement.

**995.** Dans le domaine du contentieux de la contrefaçon la pratique des transactions donne lieu à bien peu de publicité, c'est de fait l'intérêt en la matière que de permettre un règlement discret des litiges, qui est un aspect déterminant de cette

---

<sup>749</sup> Pour une décision, toujours hors du droit de la propriété intellectuelle, voir : Cass. soc., 13 déc. 2007, n° 06-46302 : JurisData n° 2007-041919 ; Bull. civ. 2007, V, n° 211. Pour un texte spécial imposant l'absence de concession et son application, voir : Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et son illustration jurisprudentielle récente Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 16 nov. 2006, n° 05-18.631 : JurisData n° 2006-035895 ; Bull. civ. 2006, II, n° 320.

<sup>750</sup> Voir : Cass. com., 16 juin 1964 : Bull. civ. 1964, III, n° 312, c'est là une décision ancienne faite de contentieux à ce propos.

pratique dans les nombreux domaines où des relations commerciales, ou tout du moins économiques, sont en jeu. Il faut par conséquent exposer la mise en œuvre de cet accord dans les problématiques de la contrefaçon. La transaction présente l'avantage par rapport à l'arbitrage, à voir plus loin, de la spontanéité. Il n'y a en effet pas d'exigence y présidant, et ce sont de fait essentiellement les principes du contrat qui vont administrer ce mode alternatif de règlement des conflits. Il s'agit donc d'une convention, ayant certes une nature particulière puisqu'elle a pour but d'éteindre un litige existant ou à venir, les parties doivent alors respecter leurs engagements respectifs, ainsi qu'il doit en être pour tout contrat exécuté de bonne foi. En pratique toutes les questions se présentant lors d'un procès de la contrefaçon peuvent faire l'objet d'une transaction, il faut ici insister à nouveau sur l'attention à porter sur la qualité du cocontractant à disposer des droits pour lesquels il veut transiger. C'est ainsi que le champ de la transaction sera limité tant par la disponibilité des droits que par l'effet relatif des conventions, par exemple le licencié exclusif ne peut négocier que sur l'action en contrefaçon qu'il a éventuellement initiée, mais pas sur la fin de cette action si le titulaire des droits s'est joint à l'action. De telles contestations sont sans difficulté et se règlent au cas par cas, les effets de la transaction se trouvent limités donc uniquement aux parties signataires, ainsi celle-ci est inopposable à un codéfendeur lors du procès<sup>751</sup>, c'est là une application tout à fait classique de l'effet relatif des conventions déjà évoqué.

**996.** Le cadre de mise en œuvre de la transaction en matière de propriété intellectuelle s'inscrit dans la continuité des principes énoncés plus haut qui la dirigent, et ce sont de fait les questions afférentes aux droits en jeu qui connaissent des originalités. Ainsi il intervient éventuellement des problématiques bien plus délicates, c'est le cas en matière de brevet lorsqu'il s'agit de transiger sur la nullité du titre, il a été vu précédemment qu'un tel examen de la nullité se pose fréquemment dans le cadre du contentieux de la contrefaçon, que ce soit par voie d'exception ou reconventionnelle. Il faut donc se questionner sur la possibilité de transiger à propos de la nullité du brevet ou au contraire de sa validité. Il s'agit là de requérir à la voie contractuelle pour trancher d'une difficulté aussi pointue que la validité d'un brevet, est-ce envisageable ? Il faut alors répondre pragmatiquement en appliquant une fois encore ici le droit des obligations, par conséquent une convention où les parties s'entendent sur la nullité d'un brevet n'est opposable qu'entre elles. Puis le droit spécifique des brevets doit s'harmoniser avec celui de la transaction, celle-ci ne peut donc être opposée au tiers que pour les conséquences qu'elle aura entre les signataires, et ne peut donc absolument pas avoir l'effet d'une décision juridictionnelle prononçant la nullité du titre au principal. Seul l'examen par un magistrat siégeant au sein d'une juridiction compétente, en France le tribunal de grande instance de Paris au stade du premier degré, peut en effet trancher au sujet

---

<sup>751</sup> Voir : TGI Paris, 23 sept. 1992 : PIBD 1993, n° 535, III, p. 10 ; Dossiers brevets 1993, I, 5.

de la nullité d'un brevet, et c'est seulement là que cette nullité connaîtra un effet absolu sur le territoire national en l'occurrence.

**997.** Il faut voir une autre situation particulière au droit des brevets, celle de l'action en déclaration de non-contrefaçon où le régime administrant les transactions vient à s'appliquer dans le contexte général du contentieux de la contrefaçon en elle-même. De préciser ceci en indiquant que ce qui est appelé action en déclaration de non-contrefaçon est régi par l'article L. 615-9 du Code de la propriété intellectuelle. Celle-ci consiste en la faculté offerte à celui exploitant, ou justifiant de préparatifs à même de le permettre, un procédé dont la description est fournie, de solliciter le titulaire d'un brevet afin que ce dernier se prononce sur l'opposabilité de cette description par rapport à son propre titre. À noter que c'est là un outil des plus opportuns pour la prévention des litiges en la matière, et son recours doit être encouragé. Pour en revenir précisément à l'application du régime de la transaction ici, il est nécessaire d'apporter quelques éclaircissements sur les conditions requises à la mise en œuvre de la procédure décrite par l'article L. 615-9 précité. Celles-ci sont tout d'abord liées à l'objet même du brevet visé par le demandeur à l'action en déclaration de non-contrefaçon, il doit donc exister une exploitation, ou tout du moins qu'elle soit probable, à propos de ce qui fait le sujet de cette sollicitation. D'ajouter de plus que cela doit se produire « sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ». Hormis ces conditions tout à fait matérielles, il vient à s'adjoindre la nécessité d'un dialogue avec le titulaire du brevet ciblé, et c'est ici que les questions afférentes à la transaction interviennent. Il existe en effet une discussion doctrinale quant à l'interprétation qu'il y a à faire de la convention qui pourrait survenir entre le demandeur à cette action en déclaration de non-contrefaçon et le titulaire du brevet en cause. Ce dernier lorsqu'il ne désire donc précisément pas que la procédure juridictionnelle soit engagée, va alors conclure un accord reconnaissant que la description fournie ici par le demandeur ne constitue pas une contrefaçon de son propre titre. Les auteurs s'opposent sur la qualification de cet accord, certains y voient la simple reconnaissance d'une situation à un instant donné, alors que d'autres considèrent que c'est là une véritable transaction<sup>752</sup>. Il doit être ici clairement pris parti dans le sens de la formation d'une transaction à proprement parler, cela doit être reconnu sans difficulté car en premier lieu les conditions dirigeant la transaction sont réunies, puisque hormis l'évidence que les cocontractants ont la disponibilité des droits objets du contrat, il s'agit bien là de prévenir un litige à naître, ce qui est la caractérisation même d'une transaction. En second lieu ce contrat ne bloque pas le titulaire du brevet signataire d'une action en contrefaçon par la suite, car c'est ce qui est expressément prévu par le second alinéa *in fine* de l'article L. 615-9 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que « l'exploitation n'est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description visée », ce qui est de plus pratiquement surabondant par rapport au régime général

---

<sup>752</sup> Le Professeur Jean-Marc Mousseron est favorable à la première interprétation, alors que le Professeur Jacques Azéma y voit une transaction.

des obligations, puisqu'il s'agirait là d'une violation de l'engagement contractuel. Il faut finalement définir l'accord obtenu dans une telle hypothèse comme une transaction car comment ne pas vider l'article L. 615-9 précité de tout son sens, s'il ne peut être acquis une certaine sécurité juridique en reconnaissant à l'accord conclu entre les deux acteurs de l'action en déclaration de non-contrefaçon une telle nature de transaction ? Il faut certes admettre que dans une telle hypothèse « l'action » susvisée par le nom commun de cette procédure n'a pas eu lieu, mais celle-ci était bien latente et un litige a donc été prévenu.

**998.** Il est à insister sur le fait que le domaine des transactions est bien évidemment transversal à tous les droits de la propriété intellectuelle, et que leur recours est à adapter à chaque sujet abordé par l'accord. Le précédent exemple était l'illustration qu'un régime spécifique au droit de la propriété industrielle donnait lieu à une interprétation permettant d'appliquer le régime des transactions, celui-ci étant particulièrement souple il pouvait se mouler indifféremment sur ces règles de particulières. C'est donc la mise en œuvre d'une transaction qui est ici, et si au contraire il s'agit d'une matière particulièrement formaliste, la plasticité du régime de la transaction trouve alors encore à s'appliquer. Il est à examiner alors l'administration qu'offre le Code de la propriété intellectuelle au sujet des conventions touchant au droit d'auteur en ses articles L. 131-2 et L. 131-3, ces textes régissent les questions afférentes à la transmission des droits patrimoniaux de l'auteur. Il existe là une exigence absolue de formalisme pour chacun des types d'usage des droits patrimoniaux, et il advient évidemment des contentieux liés à cette exploitation patrimoniale. C'est alors qu'il faut sans hésitation ouvrir la possibilité de transiger en la matière, mais cela doit se faire avec la même exigence de formalisme que celle décrite plus haut. Il ne peut donc par exemple aucunement intervenir de transaction visant simplement à clore un litige relatif au droit de reproduction, il doit en effet être notamment précisé les divers usages autorisés, ainsi que leur lieu et leur territoire, toute transaction ne respectant pas strictement les prescriptions textuelle serait à considérer sans effet.

**999.** Le régime de la transaction est donc celui qui incarne le plus concrètement la souplesse du recours aux modes alternatifs de règlement des conflits, il connaît une adaptation à chaque situation et se montre apte dans toutes les hypothèses où des conventions peuvent donc être conclues par la volonté des parties en présence. Ces dernières peuvent même y donner la force exécutoire, tout en insistant encore sur le fait que la transaction ne peut avoir que l'autorité relative de la chose jugée. Lorsque les parties ne peuvent s'entendre, ou désirent éventuellement conclure à proprement parler le litige, elles peuvent solliciter un autre mode alternatif de règlement des litiges plus encadré et plus vigoureux devant être exposé à présent, il s'agit de l'arbitrage.

## §2. L'arbitrage

*1000.* Les modes alternatifs de règlement des litiges relèvent essentiellement de l'accord établi par les parties, ce dernier est alors en principe uniquement connu d'elles et fait l'objet d'une confidentialité quasi-totale, c'est d'ailleurs là un des intérêts majeurs de cette pratique. Le plus caractéristique en est la transaction qui vient d'être vue, mais parfois ce règlement du litige par la voie conventionnelle peut se faire également grâce aux bons offices d'un tiers, ce seront alors des voies de médiation qui seront utilisées. Le point commun de ces moyens de règlement du contentieux est donc d'y parvenir par un dialogue entre les acteurs en présence et d'en formaliser le résultat par une convention. Mais lorsque les parties ne peuvent, ou ne souhaitent, s'entendre sur de telles discussions, alors qu'elles préfèrent tout de même conserver un degré de confiance à leur conflit, elles ont alors le choix de recourir à une institution juridictionnelle privée en formant un tribunal arbitral. Le choix évoqué à l'instant à ce sujet n'est d'ailleurs pas toujours présent car le recours à une procédure d'arbitrage se produit par deux moyens, en premier lieu par le biais d'une clause compromissoire intégrée à un contrat préalablement à tout conflit, donc il n'y aura dans cette hypothèse pas d'autre option en principe que de faire pratiquer un arbitrage. En second lieu cela prendra place suite à l'émergence du litige par l'établissement d'un compromis, où les parties parviennent donc spécialement à s'entendre à cette fin pour résoudre leur différend. Il existe donc un formalisme impératif pour que soit formé un collège arbitral, et par la suite ce dernier tranchera du conflit ainsi qu'aurait eut à le faire une juridiction étatique. La question de la saisine et de la formation du collège arbitral sera donc à traiter préalablement, présentant ainsi les éléments présidant à toute procédure d'arbitrage (I). Par la suite il doit être considéré attentivement le champ de l'arbitrabilité en matière de contrefaçon, celui-ci a en effet connu une évolution importante (II).

### I. Le régime général de l'arbitrage

*1001.* Il est à se référer en tout premier lieu aux textes fondant la procédure d'arbitrage, le régime général et le principe même en est donné par les articles 2059 à 2061 du Code civil, celui-ci est immédiatement à compléter par les textes du Code de procédure civile notablement modifié par le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage. Il convient donc d'exposer les notions clés à appliquer lors de la mise en œuvre en droit interne de toute procédure arbitrale, de rappeler en effet que cette étude traite des litiges de la contrefaçon sur le territoire national. Il est alors à traiter de l'encadrement de l'arbitrage (A), puis du recours en matière arbitrale (B).

#### A. Encadrement de l'arbitrage

*1002.* Le fondement premier du régime applicable à l'arbitrage réside dans la faculté à compromettre relativement aux aspects litigieux en question, c'est après qu'il sera

nécessaire de se placer dans le cadre propre de la convention d'arbitrage, acte juridique à identifier en tant que tel et conduisant à la procédure d'arbitrage. Il faut là se tourner en premier lieu vers le Code civil qui pose le principe du compromis, puis vers le Code de procédure civile qui édicte les règles particulières à ce sujet. Le cadre général de l'arbitrage s'apprécie donc en application des articles 2059 à 2061 du Code civil, cela conduit à y appliquer les règles traditionnelles de validité afférentes à toute convention donc notamment à propos du consentement, de la capacité, de la cause et de l'objet de celle-ci. La lecture combinée des articles 2059 et 2060 du Code civil vient apporter la délimitation plus particulière du champ de l'arbitrage, il ne peut ainsi être compromis par les personnes que pour les « *droits dont elles ont la libre disposition* » et cela n'est pas envisageable « *plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public* ». Il découle immédiatement de la notion d'arbitrage qu'édicte le Code civil que le domaine d'application dont cette procédure peut connaître est des plus vastes, le recours à la notion d'ordre public est en effet d'une grande plasticité, cela est d'un impact essentiel quant aux questions arbitrables en général, et au sujet de la contrefaçon en particulier.

**1003.** Conséquemment la pratique arbitrale étant largement ouverte, il est alors opportun de savoir ceux qui seront à même d'y recourir. Il faut là se référer à l'article 2059 du Code civil qui renvoie au droit commun déjà cité, en insistant simplement sur le fait que la capacité juridique est bien évidemment exigée et de plus qu'il n'existe logiquement pas de restriction quant à la qualité de personne morale ou de personne physique. Les textes exigent de disposer du droit litigieux, il ne pourrait en effet en être autrement, conséquemment si la convention n'est pas conclue avec le titulaire, il est alors nécessaire de disposer d'une autorisation spéciale afin de compromettre car un mandat général ne le permet pas. À ce sujet, l'esprit du texte est de reconnaître à l'arbitrage un caractère de gravité, puisque les parties se placent devant une justice dérogatoire de celle de droit commun, cela ne peut donc se faire que par un acte de volonté expresse et ne saurait aucunement être supposé. La loi édicte alors complémentirement une stricte restriction dans la capacité à compromettre des collectivités publiques et des établissements publics, ceux-ci ne le peuvent, sauf si un décret est expressément pris en ce sens aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2060 du Code civil. Il faut noter que ces nécessités ont des répercussions bien pratiques relativement au contentieux de la contrefaçon, car les questions de titularité des droits de propriété intellectuelle étant transversales à la matière et de fait des plus prégnantes, il doit alors être portée une attention toute particulière sur ce point lors de la conclusion de la convention d'arbitrage. Cette dernière dispose certes de sa propre autonomie au sein d'un contrat plus large l'englobant ainsi qu'il sera vu plus loin, mais un manquement relatif aux conditions primaires d'administration de la convention d'arbitrage, et notamment celle touchant à la titularité des droits en jeu dans le contexte des problématiques de la contrefaçon, vicie cet acte irrémédiablement. De fait le recours à la procédure arbitrale serait bloqué, ou pire

serait malencontreusement initié. Dès lors, une vérification scrupuleuse de ces conditions doit être menée pour ne pas s'engager dans cette procédure alors que celle-ci serait irrémédiablement vouée à l'échec dans une telle conjecture. Par conséquent, il est aisé de compromettre, mais cela doit se produire avec la bonne personne.

**1004.** Les conditions présidant à la mise en œuvre de l'arbitrage relèvent donc du droit commun contractuel, puisqu'il s'agit ici de conclure une convention, et les particularités intervenant ici au sujet de la faculté à compromettre sur le point litigieux ne sont guère qu'une interprétation spéciale à donner aux principes de droit commun des contrats. Par la suite, il doit être à proprement parler d'initiation de la procédure d'arbitrage, et donc d'un régime propre, cela se produit alors par le biais de la mise en œuvre d'une convention d'arbitrage qui connaît une stricte réglementation au sein du Code de procédure civile en ses articles 1442 à 1503, matière réformée par le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011. Cette précision permet de noter que si l'arbitrage est bien une justice privée, celle-ci présente tout de même un fort encadrement législatif. La convention d'arbitrage est donc sujette à de nombreuses conditions tant dans sa forme que dans son contenu, la plus fondamentale est celle de sa formation par le moyen d'une clause compromissoire ou de compromis, qui ne peut être constitué que par un écrit sous peine de nullité, ainsi que l'édicte l'article 1443 du Code de procédure civile. Il est également nécessaire que la convention d'arbitrage désigne le collège arbitral, formé d'un ou plusieurs arbitres, ou qu'il soit simplement fait référence à un règlement d'arbitrage, mais la référence à ces éléments doit exister. Si des difficultés surviennent ici, voire que la convention comporte des lacunes importantes sur le mode d'arbitrage, il doit alors être fait appel à un juge d'appui en application des articles 1451 à 1454 du Code de procédure civile, et la nullité n'est plus encourue à ce sujet contrairement à ce qui était prévu antérieurement à la réforme de 2011. Ce dernier point est une évolution importante que l'article 1444 du Code de procédure civile édicte afin de sauver dans la mesure du possible, les conventions d'arbitrage quant au déroulement même de la procédure. C'est une souplesse bienvenue en la matière et unanimement saluée, car il s'agit là de modalités pratiques qui peuvent opportunément être rectifiées, cela favorisant donc globalement le recours à l'arbitrage. La réforme de 2011 s'est voulue pragmatique et rigoureuse, car dans le même volet législatif, l'article 1445 réformé du Code de procédure civile prévoit sans ambiguïté aucune « *qu'à peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige* ». Application parfaitement logique des principes généraux du contrat et trouvant une ici une résonance encore plus particulière puisqu'il s'agit de déterminer la matière même du contentieux à trancher par les arbitres, tout comme le réaliserait une assignation afin de saisir une juridiction étatique. La rigueur demandée à la convention d'arbitrage est donc un renvoi à celle exigée en droit lors de la formation de l'instance civile. Relativement à une dérogation par rapport au droit des contrats, il a été relevé précédemment une autre idée force en matière de procédure arbitrale, celle de la totale autonomie que

possède la convention d'arbitrage valablement conclue par rapport au contrat la contenant, il faut préciser à présent que cela est expressément édicté par l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 1447 du Code de procédure civile, ceci étant directement la reprise d'une solution jurisprudentielle établie depuis 2002<sup>753</sup>.

**1005.** De plus la convention d'arbitrage possède l'effet majeur d'entraîner le dessaisissement du juge étatique pour traiter du litige aux fins duquel celle-ci a été conclue, c'est ce que précise l'article 1448 du code précité, qui ajoute tout de même que cela ne s'applique pas « si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». Le texte de l'article 1448 précité d'ajouter que la juridiction étatique n'a tout de même pas d'obligation de se dessaisir automatiquement. Conséquemment la mise en œuvre de cet effet de la convention d'arbitrage constitue une fin de non-recevoir ainsi qu'il a été vu plus haut, et c'est à la partie la plus diligente de l'invoquer devant le juge étatique afin de s'engager dans la voie de l'arbitrage. Cette hypothèse ne s'applique logiquement que pour invoquer une clause compromissoire, car c'est là que les parties ont prévu un mode spécial de règlement du litige, mais il faut ajouter que rien n'oblige les parties à y recourir. Ceci illustrant la maîtrise que celles-ci ont sur le litige, si elles parviennent à s'accorder bien sûr, car dès lors que la clause compromissoire est valide et invoquée à temps, cela lie l'adversaire, et ce dernier ne pourra s'y opposer. La clause compromissoire représente donc un degré certain d'enchaînement relativement au traitement du litige. La traduction la plus évidente de la liberté des parties pour faire trancher un litige réside dans la conclusion d'un compromis, car cette convention *ad hoc* connaît une grande effectivité ainsi que le précise l'article 1446 du Code de procédure civile qui édicte la faculté de compromettre alors même que l'instance devant la juridiction étatique est engagée. C'est à proprement parler ici la maîtrise de la matière litigieuse, car les adversaires vont délibérément quitter l'office du juge étatique pour se placer devant celui d'un juge privé, de fait tout est question d'accord entre les parties en cause. Il est nécessaire de s'inquiéter également de l'effet des conventions d'arbitrage et de l'arbitrage en lui-même sur le juge pénal, peut-il être ici encore question d'un dessaisissement du magistrat étatique ? La réponse est bien évidemment négative, l'instance répressive ne peut aucunement être suspendue pour cause d'arbitrage, seules les règles propres à la matière pénale le peuvent. De fait c'est le contraire qui se produira éventuellement, la jurisprudence considère en effet avec constance depuis de nombreuses années que dès lors que la solution de l'instance pénale est susceptible d'avoir une influence sur le procès arbitral, le collège arbitral doit alors surseoir<sup>754</sup>. C'est là parfaitement naturel et ceci constitue une application des

---

<sup>753</sup> Voir : Cass Civ. 2<sup>ème</sup>, 13 et 27 juin 2002 : RTD com. 2002. 655, obs. Dubarry et Loquin.

<sup>754</sup> Voir : Com. 18 déc. 1990 : Bull. IV, n° 334. — CA Paris, 24 janv. 1991 : Rev. arb. 1992. 158, note Cohen. — CA Paris, 23 févr. 1996, Rev. arb. 2000, 471, obs. Racine. Il est à voir aussi les observations de J.-B. Racine relativement à l'application du principe général disposant que « le criminel tient le civil en l'état » par rapport aux instances arbitrales et aux recours afférents, voir ainsi : CA Paris 18 sept. 2003 : Rev. arb. 2004. À noter

principes généraux à appliquer en matière civile par rapport à la matière pénale, rappelant bien que l'instance arbitrale est une institution dérivée des règles de la procédure civile.

**1006.** Il est à compléter le propos en indiquant que le recours à l'arbitrage n'entraîne pas une paralysie totale du juge étatique, celui-ci a d'ailleurs vu son rôle renforcé et clarifié par le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011. L'article 1446 du Code de procédure civile offre une véritable option stratégique aux plaideurs, il donne en effet la possibilité aux parties de solliciter le juge d'appui, c'est-à-dire le président du tribunal de grande instance<sup>755</sup> en principe, afin « d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ». Ce peut être là un moyen d'action très vigoureux pour une partie particulièrement diligente, car avant même que ne s'engage le procès arbitral, il peut déjà être mis l'adversaire dans une position inconfortable en requérant une de ces mesures. C'est notamment ici une nouvelle opportunité d'établir des éléments de preuve dans une période précontentieuse, tout particulièrement des mesures *in futurum* émanant de l'article 145 du Code de procédure civile, puisque l'instance arbitrale n'est par définition pas encore débutée à ce moment-là. Il est à noter que cet article 145 précité constitue la référence dans l'appréciation des mesures d'instruction à adopter lors de cette phase préalable à la constitution du tribunal arbitral, la loi prévoit tout de même de procéder toujours « sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires ». Mais il ne peut être manqué de signaler qu'une certaine forme de régime dérogatoire peut émerger dans ce contexte pré-arbitral pour les mesures d'instruction à envisager, car il faut rappeler que le « motif légitime » est le seul critère dirigeant l'article 145 du Code de procédure civile. Il faut tout de même rappeler que ce texte est par nature particulièrement accueillant vis-à-vis des mesures d'instruction, permettant de fait toutes celles légalement admissibles, et la précision de l'article 1446 du Code de procédure civile vise donc essentiellement à accélérer le traitement de ces demandes. Le juge étatique, désigné ici par les textes comme le « juge d'appui », connaît également un rôle essentiel en tranchant des difficultés de recours à la convention d'arbitrage établie entre les parties. Il faut se tourner vers l'article 1455 du Code de procédure civile qui prévoit que le juge d'appui puisse trancher du caractère manifeste de nullité ou d'applicabilité de la convention d'arbitrage et alors de ne pas donner suite à sa mission de formation du collège arbitral. Le poids du juge étatique est donc bien présent dans le cadre de la procédure arbitrale, car s'il est sollicité en cas de difficulté à ce propos entre les parties, il peut alors purement et simplement bloquer la mise en œuvre de l'arbitrage,

---

pour mémoire qu'en matière d'arbitrage international, la règle a un caractère facultatif, voir ainsi : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 25 oct. 2005 : Rev. arb. 2006. 103, obs. Racine.

<sup>755</sup> Il faut là se référer à l'article 1459 du Code de procédure civile qui édicte les règles afférentes à la compétence territoriale de ce magistrat, des aménagements contractuels sont ici envisageables, tout comme la possibilité de faire du président du tribunal de commerce le juge d'appui, sous certaines réserves données par le texte.

cela doit tout de même être considéré comme une hypothèse à la marge, car c'est seulement en cas d'irrégularité évidente de la convention d'arbitrage que cela se produira, ceci assurant de fait la protection des demandeurs à l'arbitrage, faisant transparaître la fonction protectrice des justiciables qu'assure tout magistrat étatique.

**1007.** Il convient d'achever l'examen du régime général de l'arbitrage en donnant quelques précisions sur la fin de l'instance arbitrale qui se produit logiquement par le prononcé d'une sentence. Cette dernière se voit reconnaître ainsi que l'édicte l'article 1484 du Code de procédure civile « *l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche* », c'est-à-dire que la décision prononcée par le juge privé connaît les mêmes effets que celle prononcée par le juge étatique<sup>756</sup>. De par cet effet reconnu à la sentence arbitrale, il n'est donc pas ouvert la possibilité de se placer devant la juridiction étatique afin de demander à ce que soit tranchée la contestation dès lors que l'identité de parties, de cause et d'objet est établie. L'article 1484 précité reconnaît à la sentence arbitrale un autre effet majeur, celui de l'exécution provisoire dans le cas où la sentence en comporte la mention. Accorder cette faculté à la sentence est fondamental pour l'intérêt de l'institution arbitrale en général, il faut alors y appliquer le régime des articles 514 à 526 du Code de procédure civile, cela permet donc d'immédiatement mettre en œuvre les mesures adoptées par la sentence, et a pour vertu majeure d'éviter les manœuvres dilatoires de la partie défaillante du procès arbitral. Cet effet de la sentence arbitrale tend encore à la rapprocher du jugement prononcé par un juge étatique, cela étant renforcé par la possibilité introduite par la réforme du décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 de la faire notifier par voie d'huissier sans que l'exequatur en soit exigé. D'ajouter que cette notification a pour but de faire courir les délais de recours, ceci étant donc un effet supplémentaire pouvant être reconnu à la sentence arbitrale par elle-même, donc hors de toute procédure supplémentaire, et combiné aux autres effets précédemment cités cela donne à cette sentence une grande vigueur lui octroyant une efficacité des plus importantes. Il faut mettre cela au crédit de la réforme de 2011, mais l'arbitrage restant une institution privée, il ne peut tout de même pas lui être transférée tous les attributs d'un jugement provenant d'un juge étatique, c'est pourquoi la procédure d'exequatur est toujours absolument indispensable afin que l'exécution forcée de la sentence arbitrale soit possible. Ce sont les articles 1487 et 1488 du Code de procédure civile qui donnent le régime de cette procédure d'exequatur. Celle-ci se déroule donc devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence arbitrale a été prononcée. Ce n'est pas une procédure se déroulant de façon contradictoire, elle se déroule à l'initiative de la partie la plus diligente devant la juridiction qui bien évidemment n'a pas à se prononcer sur les mesures accordées par la sentence arbitrale, mais le magistrat doit tout de même examiner une éventuelle contrariété à l'ordre public de celle-ci. Ce point ouvre le champ des possibles pour que soit refusé l'exequatur, mais si tel est le cas le juge de

---

<sup>756</sup> Voir : I. Veillard, « Le domaine de l'autorité de la chose arbitrée », Rev. crit. DIP 2012/1. 15. ; à voir aussi la décision : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 12 avr. 2012, n° 11-14123, JCP 2012, doct. 538, J. Beguin.

l'exequatur doit nécessairement prendre une ordonnance motivée, ceci permettant d'aborder désormais la question des recours en matière de sentence arbitrale.

1008. Il doit être ici traité conclusivement de la question des recours en matière arbitrale.

## **B. Recours en matière arbitrale**

1009. Il s'agit là de distinguer immédiatement deux aspects, tout d'abord celui du recours contre la sentence arbitrale elle-même, puis celui contre la décision d'exequatur. Le sujet a été notablement réformé par le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, et il faut ainsi se référer aux articles 1489 à 1503 du Code de procédure civile.

1010. En premier lieu il faut donc s'attacher au régime applicable à la contestation de la sentence arbitrale elle-même, la voie de recours ordinaire constituée par la procédure d'appel est ouverte, tout comme ce qui est désigné en tant que recours en annulation. Ces deux outils sont organisés par la réforme de 2011 comme interdépendants l'un de l'autre en faisant du recours en annulation la voie de recours par défaut, alors que l'appel ne peut avoir lieu que si les parties en décident de façon non équivoque, le choix de l'une des voies exclue donc celui de l'autre. Le recours en annulation connaît des cas d'ouverture expressément énumérés par l'article 1492 du Code de procédure civile, le but de cette limitation est encore ici de limiter les manœuvres dilatoires, qu'ainsi l'examen du recours se fonde donc sur des situations véritablement propres à motiver une annulation de la décision. Lorsque la sentence arbitrale est annulée suite à ce recours, l'article 1493 du Code de procédure civile précise qu'il est alors statué « *sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties* ». Ceci est à lire en parallèle avec l'article 1490 de ce même code, qui indique qu'en cas d'appel la sentence arbitrale sera annulée ou réformée et qu'il sera de même statué dans les limites de la mission arbitrale. La nuance avec le recours en annulation est donc que ce dernier permet aux parties d'expressément modifier la question à trancher mais ne permet pas une réformation de cette sentence. Les deux voies de recours aménagées par le Code de procédure civile relativement à la décision arbitrale apparaissent donc notablement proches, cela est d'autant plus vérifié que les articles 1494 à 1498 de ce code présentent les dispositions communes les administrant. L'article 1494 du Code de procédure civile a le mérite de la clarté en répondant dans un même mouvement aux questions de la compétence territoriale, du moment et du délai pour engager la voie de recours choisie. Le texte précité précise donc que « l'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue », ajoutant dans un second alinéa que « ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence » et qu'« ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence ». Par la suite les textes du Code de procédure civile poursuivent l'encadrement commun aux voies de recours de l'arbitrage, en indiquant

que ce sont les règles édictées par les articles 900 à 930-1<sup>757</sup> du Code de procédure civile qui dirigent. Le régime conjoint est complété classiquement par une affirmation de l'effet suspensif de la sentence arbitrale, sauf si l'exécution provisoire en a été ordonnée. Sur ce dernier point la réforme de 2011 a voulu apporter quelques précisions particulières, et c'est ainsi que l'article 1497 du Code de procédure civile peut y apporter des aménagements ou la mettre en place, mais les auteurs constatent<sup>758</sup> que les lacunes présentes ici nécessitent de se reporter au droit commun de l'exécution provisoire des articles 514 à 526 du Code de procédure civile pour toute difficulté à ce propos. Il est à compléter la question du recours à la sentence arbitrale en traitant des dispositions édictées aux articles 1501 à 1503 du Code de procédure civile où il est de fait procédé à une adaptation des voies de recours extraordinaires au contexte de justice privé de l'arbitrage. Il est de fait ouvert la voie de la tierce opposition, mais seulement devant la juridiction qui aurait eu à trancher de la question si l'arbitrage n'avait pas été mis en œuvre et sous réserve des dispositions de l'article 588, ce point n'est pas sans entraîner des difficultés pratiques vis-à-vis du contentieux de la contrefaçon au regard des règles de compétence exclusive existantes, celui qui usera de cette voie devra donc y être des plus attentifs. De plus les articles 1502 et 1503 du Code de procédure civile continuent à organiser le recours aux voies extraordinaires en précisant pour le premier que la révision est ouverte, alors que le second ferme le recours à la cassation. Au sujet de la cassation fermée en la matière de recours d'une sentence arbitrale, c'est là cohérent du fait que cette dernière n'est pas prononcée en dernier ressort, conséquemment si une procédure d'appel de la sentence arbitrale a eu lieu, la voie du pourvoi est ouverte entraînant de fait la juridiction suprême à s'intéresser aux questions afférentes à l'arbitrage.

**1011.** Il convient à présent de s'intéresser en dernier lieu à la question du recours contre la décision d'exequatur. Cela entraîne à distinguer immédiatement deux hypothèses, la situation où l'exequatur est accordé et celle où il ne le sera pas, et c'est ainsi vers les articles 1499 et 1500 du Code de procédure civile qu'il faut regarder. Dans le premier cas il faut préciser que l'ordonnance d'exequatur est insusceptible de recours, cela dans les limites de la survenance d'une procédure d'appel ou de recours en annulation, car dans ce cas l'alinéa 2 de l'article 1499 du Code de procédure civile précise que cela « emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge ». L'autre hypothèse est celle du recours contre l'ordonnance refusant d'accorder l'exequatur, l'article 1500 du Code de procédure civile précise que le délai est de un mois à compter de sa signification pour y procéder, et le même article d'ajouter que si une partie procède valablement à une des voies de recours contre la sentence arbitrale, alors la cour d'appel en

---

<sup>757</sup> C'est-à-dire qu'il s'agit d'appliquer ici les principes de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel.

<sup>758</sup> Voir : S. Guinchard, Précis de procédure civile, Dalloz, 31<sup>ème</sup> éd., p. 1477.

connait également. Cette dernière situation est à relever, car elle a pour effet d'épuiser l'ensemble du contentieux au fond de la procédure d'arbitrage, puisque tant les questions sur la sentence que sur l'exequatur de la sentence de cette dernière sont tranchées.

**1012.** Il était nécessaire d'exposer le régime de l'arbitrage afin de considérer désormais le sujet de l'arbitrabilité de la contrefaçon.

## **II. L'arbitrabilité en matière de contrefaçon**

**1013.** Le sujet de l'arbitrabilité en matière de contrefaçon est un débat récurrent entre les auteurs car il y est inséré des considérations vis-à-vis de problématiques affectant l'ordre public, où l'arbitrage connait une exclusion de principe selon les termes de l'article 2060 du Code civil. Le sujet a grandement évolué depuis la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 ayant expressément introduit dans les différents pans du droit de la propriété intellectuelle la référence à l'arbitrage, mais des difficultés persistent toujours. En conséquence il convient de traiter des questions pouvant être soumis à l'arbitrage (A), et celles qui ne le pourront pas (B).

### **A. Les questions arbitrables en matière de contrefaçon**

**1014.** Le sujet de la pratique arbitrale en matière de droit de la propriété intellectuelle ne relève pas de l'évidence, car la situation actuelle est issue d'une longue évolution et celle-ci n'est vraisemblablement pas encore achevée. C'est ainsi qu'en revenant aux fondamentaux de l'arbitrage il faut indubitablement s'appuyer sur les principes conventionnels encadrant cette pratique, de fait c'est ainsi la matière contractuelle qui est le champ d'expression privilégié pour compromettre. Il relève donc de l'évidence d'affirmer que les litiges relatifs à des conventions comportant des droits de propriété intellectuelle peuvent par principe être l'objet d'un arbitrage. Le bornage en sera là naturellement établi par les principes de l'article 2060 du Code civil interdisant notamment de compromettre sur tout ce qui affecterait l'ordre public, notion cardinale ici et sur laquelle il faudra revenir plus loin. Plus spécifiquement à la matière de la contrefaçon il faut être attentif car celle-ci peut connaître diverses origines et donc divers fondements. C'est ainsi que celle-ci peut survenir dans le cadre de deux situations topiques, en premier lieu suite au non respect d'un contrat, par exemple un usage déterminé qui ne sera pas respecté, ou en second lieu bien plus fréquemment de par un fait juridique où un tiers porte une atteinte quelconque aux droits de propriété intellectuelle d'un titulaire. Il s'agit là de deux contentieux de la contrefaçon mais qui seront à traiter bien différemment, et ceux-ci font d'ailleurs immédiatement apparaître la limite principale de la pratique arbitrale en matière de contrefaçon. Il apparaît donc avec évidence qu'il s'agit de l'établissement de la convention d'arbitrage, car dans le premier exemple des relations contractuelles existent antérieurement à l'apparition de la contrefaçon, alors qu'en toute hypothèse ce ne sera pas le cas dans la deuxième situation. Donc il apparaît déjà clairement

qu'il sera bien plus délicat de mettre en place une procédure d'arbitrage dans la majorité des contentieux de la contrefaçon, ceux où c'est le fait litigieux d'un tiers qui en jeu. Les rapports entre les deux parties sont en effet aussitôt des plus conflictuels en toute logique, conséquemment l'établissement d'un compromis entre les parties semble des plus difficiles à obtenir en pratique, et il faut donc bien considérer que la pratique arbitrale en matière de contrefaçon se heurtera fréquemment à cet obstacle naturel.

**1015.** Par la suite en dépassant ces considérations et en toute hypothèse, s'il est conclu une convention d'arbitrage entre les parties dans un contentieux de la contrefaçon, la question est-elle alors arbitrable ? Afin de répondre il est immédiatement à insister encore sur l'évolution qu'a connu le droit de la propriété intellectuelle à ce propos suite à la promulgation de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 qui a harmonisé le sujet dans l'ensemble des matières en édictant que les dispositions propres à chacune d'elles vis-à-vis de l'action en contrefaçon « *ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil* ». Cette formulation se retrouve donc à l'identique aux articles L. 331-1, L. 521-3-1, L. 615-17, L. 623-31, L. 716-4 et L. 722-8 du Code de la propriété intellectuelle respectivement au sujet de l'ensemble des droits de la propriété littéraire et artistique, de celui des dessins et modèles, des brevets, des obtentions végétales, des marques, et des indications géographiques. C'est ainsi que l'arbitrabilité d'un contentieux de la contrefaçon doit s'apprécier au regard d'une contrariété avec un principe d'ordre public. De fait le sujet peut être l'objet de débat important, car la protection accordée par le droit de la propriété intellectuelle l'est par le législateur qui a mis en place une construction accordant sous certaines conditions spécifiques à chaque matière, ceci déterminant alors un monopole d'usage du droit pour un titulaire bien déterminé. Il est donc à considérer sans ambiguïté que l'octroi de la protection par le droit de la propriété intellectuelle sur un objet est une question d'ordre public. Il apparaît par conséquent en étendant strictement cette logique que trancher sur une question de la contrefaçon revient de fait à trancher sur l'étendue du monopole accordé au titulaire, c'est là le nœud gordien du problème de l'arbitrabilité en matière de contrefaçon, cela conduisit alors par le passé à refuser l'arbitrage à ce propos, mais le sujet étant éminemment prégnant il ne put manquer d'évoluer.

**1016.** C'est ainsi que désormais suite au changement de la pratique arbitrale, fondés tout particulièrement sur son caractère contractuel, éléments auxquels s'ajoute désormais la formulation unifiée émanant de la loi n°2011-525 précitée, conduisent à admettre l'arbitrabilité du contentieux de la contrefaçon. Les auteurs ont milité longuement, et bien antérieurement au texte de 2011, pour que le sujet soit arbitrable<sup>759</sup>, car il est insisté sur le fait qu'il s'agit de l'opposition d'intérêts privés et

<sup>759</sup> Voir : J. Robert, *L'arbitrage. Droit interne et droit international privé* : Dalloz, 6<sup>ème</sup> éd. 1993, n° 46, p. 37. – G. Bonet et Ch. Jarrosson, « L'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle », *Litec*, 1994, coll. IRPI, p. 67– P. Véron, « Arbitrage et propriété intellectuelle » : *Dossiers brevets 1994*, I. – M. Vivant, « Recherche litige non

que le droit des tiers n'est pas affecté. C'est cette position qu'il faut adopter et considéré donc sans difficultés que l'ensemble des questions de la contrefaçon sont arbitrables, dès lors qu'il n'y a reconnaître une opposabilité de l'arbitrage qu'entre les parties y participant. De fait le point le plus délicat à aborder lors de la mise en place d'une procédure d'arbitrage concerne la question de la validité du droit de propriété intellectuelle, car la protection dont bénéficie un objet par le droit de la propriété intellectuelle possède une opposabilité *erga omnes* alors que la sentence arbitrale ne doit connaître qu'un effet *inter partes*. Une telle position est strictement conforme aux principes, mais refuser toute demande relative à la validité d'un droit de la propriété intellectuelle prive d'accès à l'arbitrage un certain pan du contentieux de la contrefaçon. Dans ce contexte il a donc été admis par la jurisprudence dans arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2008<sup>760</sup> en matière de brevet que cette problématique de la validité du droit peut être tranchée par un tribunal arbitral de façon incidente uniquement, et par conséquent que la position exposée sur la validité du titre ne peut être opposable qu'aux seules parties. Cela signifie, ainsi que le reprend un arrêt de la juridiction suprême<sup>761</sup> de 2013, qu'il ne peut être sollicité un tribunal arbitral afin de trancher à titre principal sur la validité d'un droit de la propriété intellectuelle, les solutions jurisprudentielles à ce propos sont rares et mettent en évidence une difficile approche de la question car le premier arrêt de 2008 évoqué ci-dessus exigé question de la nullité ne soit traitée que dans les motifs de la sentence et ne soit pas présent dans le dispositif, ce que ne reprend pas le second arrêt de 2013. Cette exigence apparaissait sans doute nécessaire pour appuyer sur le caractère incident de la demande. Il faut tout de même se prononcer ici dans le sens où il ne doit pas exister de difficulté afin que le tribunal arbitral apprécie de la validité d'un droit de propriété intellectuelle entre les parties, c'est aujourd'hui reconnu par la jurisprudence, ce qui doit donc être vu avec bienveillance. Relativement à la difficulté de savoir si cela peut être tranché à titre principal ou incident par le tribunal arbitral, il est utile d'avoir un regard sur la pratique devant les juridictions étatiques civiles en matière de propriété industrielle, où la question de la nullité du titre peut donc être abordée à titre incident ou à titre principal, et où c'est seulement dans ce dernier cas que la nullité connaît un effet *erga omnes*. Il est donc à adopter une position qui conduit à distinguer clairement les voies jugeant de la validité d'un droit de la propriété intellectuelle et tout particulièrement d'un titre de propriété industrielle, par conséquent c'est seulement par une demande principale devant une juridiction

---

arbitrable laborieusement » : RLDA juin 2004, n° 72, p. 5, n° 11 s. – C. Seraglini in J. Béguin et M. Menjucq, Droit du commerce international : Litec 2005, n° 2521. – A.-C. Chiariny-Daudet, « Le règlement judiciaire et arbitral des contentieux internationaux sur brevets d'invention, Bibliothèque du droit de l'entreprise » : Litec, 2006, n° 639 s., p. 326 s. – J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle : Litec, 4<sup>ème</sup> éd. 2007, n° 199, p. 83. – J. Azéma : Lamy droit commercial 2009, n° 1615, p. 768. – J.-B. Racine et F. Sirianen, Droit du commerce international : Dalloz, 2<sup>ème</sup> éd. 2011, n° 657.

<sup>760</sup> Voir : CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 28 févr. 2008, n° 05/10577 : JurisData n° 2008-359055 ; D. 2008. Jur. 1325, note R. Meese ; JCP E 2009, 1020, n° 6, C. Caron.

<sup>761</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 12 juin 2013, n° 12-16.864, inédit.

étatique que le titre peut connaître une annulation à l'effet absolu, alors que la nullité peut être sollicitée pour les relations entre les parties à de façon incidente tant devant la juridiction étatique qu'arbitrale.

1017. L'admission d'une large ouverture de l'arbitrabilité en matière de contrefaçon est une opportunité que le titulaire des droits pourra saisir, mais il existe également des sujets qui doivent en être exclus.

## **B. Les situations excluant l'arbitrage**

1018. L'institution arbitrale est une justice privée, il vient d'être précédemment étudié que celle-ci se heurte à un bornage découlant de l'application des articles 2059 et 2060 du Code civil, par conséquent il est des problématiques du contentieux de la contrefaçon qui ne peuvent y être présentées.

1019. Il est tout d'abord à insister brièvement à nouveau sur les deux caractères déterminants de la limitation du champ de l'arbitrage, il s'agit de la nature *inter partes* de la procédure arbitrale, et de l'interdiction pour celle-ci de s'intéresser à des questions afférentes à l'ordre public. Il est donc à souligner ce qui vient d'être établi précédemment à propos de la validité d'un droit de la propriété intellectuelle, celle-ci ne peut être tranchée que de manière incidente lors d'une instance arbitrale et n'avoir d'effet que dans les rapports entre les parties. Une telle question n'a eu à l'occasion d'émerger que relativement aux titres de propriété industrielle, mais il n'apparaît pas de difficulté pour que soit tranchées dans un cadre identique les conditions de validité de la protection dont bénéficie une œuvre de la propriété littéraire et artistique. C'est ainsi que notamment la question de l'originalité pourrait être débattue à titre incident devant un tribunal arbitral, et la sentence d'en tirer les conclusions dans les relations des parties entre-elles. La difficulté pratique est de savoir si la position du tribunal arbitral à ce sujet doit figurer seulement dans les motifs ou également au niveau des dispositifs de la sanction, la position de la jurisprudence est ici floue car il y fut fait référence, puis cela disparut dans un arrêt récent en la matière<sup>762</sup>. Il faut ici se positionner en indiquant qu'au regard de l'aspect uniquement incident de la question posée et du fait du caractère contractuel par nature de l'arbitrage, le dispositif de la sentence en fait mention. Il faut considérer désormais que la question de la validité du droit de propriété intellectuelle dans une procédure arbitrale est évacuée, cela ne peut donc avoir lieu à titre principal, et en toute hypothèse si une évolution devait se produire à ce sujet cela ne pourrait avoir d'effet qu'*inter partes*. De fait mettre en place un arbitrage uniquement pour trancher à titre principal de la validité d'un droit de propriété intellectuelle semble avoir peu d'intérêt par rapport aux éléments présentés antérieurement.

---

<sup>762</sup> Voir : précité, CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 28 févr. 2008, n° 05/10577 - Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 12 juin 2013, n° 12-16.864, inédit.

**1020.** Il faut s'attacher désormais à des facettes du contentieux de la contrefaçon qui ne peuvent aucunement faire l'objet d'un arbitrage. Il convient de s'intéresser tout d'abord, dans une logique chronologique à laquelle cette étude s'attache, aux éléments probatoires établis dans une phase précontentieuse et notamment à la procédure la plus utilisée à ce propos, c'est-à-dire celle la saisie-contrefaçon. Il est à affirmer tout se suite que celle-ci se situe hors du champ de l'arbitrage, ceci trouve son fondement dans le fait que seul le juge étatique peut en délivrer le titre exécutoire, et que celle-ci présente un caractère exorbitant strictement encadré ; en conséquence l'ordre public est indubitablement affecté par des problématiques touchant à la validité de la saisie-contrefaçon. Ceci conduit logiquement à refuser qu'un tribunal arbitral tranche à ce propos, c'est ce dont disposa la jurisprudence dans une décision quelque peu ancienne mais non appelée à changer<sup>763</sup>. Il est alors à poursuivre dans cette optique et repousser tout arbitrage relativement à la validité d'une des diverses procédures ordonnées par un juge étatique préalablement à l'ouverture de l'instance arbitrale, notablement les mesures prises dans le contexte de l'article 145 du Code de procédure civile, car c'est bien seulement un tel magistrat qui peut prendre l'ordonnance exécutoire visant ce moyen probatoire.

**1021.** Il est à noter des situations où l'impossibilité de recourir à l'arbitrage ne pose aucune difficulté de principe. C'est ainsi qu'en matière pénale il ne peut en aucun cas être arbitré, cela relève de l'application de l'article 1 du Code de procédure pénale édictant en son premier alinéa que « l'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi », faisant donc de la matière une question d'ordre public, et plus largement de l'idée que seul le prince a la faculté de punir. De relever alors une autre situation où la loi définit particulièrement l'impossibilité de compromettre, il s'agit de la règle déjà présentée émanant de l'article 2060 du Code civil. Ce texte détermine en son premier alinéa l'interdiction de compromettre pour toutes contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, et n'ouvre en son deuxième alinéa le domaine de l'arbitrage qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial autorisés par décret. C'est donc là une défense de principe de recourir à la procédure arbitrale, qui peut donc être levée de façon exceptionnelle. Un cas supplémentaire est à considérer comme une interdiction de la loi à compromettre, il s'agit de l'application de l'article L. 614-13 relatif à la substitution d'un brevet français par un brevet national. Ce texte est en effet l'objet d'un alinéa dédié au sein de l'article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant l'arbitrabilité du contentieux de la contrefaçon. Deux éléments militent alors pour exclure sa mise en œuvre de tout arbitrage. Tout d'abord son placement *in fine* de l'article L. 615-17 précité, n'étant donc pas intégré à une stricte lecture du deuxième alinéa du texte visant l'application des articles 2059 et 2060 du Code civil en la matière, puis l'insistance de la formulation répétant la

---

<sup>763</sup> Voir : Cass. com., 23 mai 1995 : Expertises 1995, 360.

compétence exclusive des juridictions étatiques pour connaître de la question. De ce faisceau d'éléments, et en donnant crédit à la formulation édictée par le législateur, il convient par conséquent de considérer qu'une procédure d'arbitrage ne peut porter sur l'application de l'article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle.

**1022.** Il faut aussi s'intéresser à deux hypothèses faisant intervenir l'ordre public et excluant de fait tout arbitrage. De considérer en premier lieu en matière de propriété littéraire et artistique le droit moral du droit d'auteur, l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle l'a véritablement sacralisé en disposant expressément que celui-ci est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il faut donc affirmer de même sans difficulté qu'il ne peut être arbitré sur une quelconque question afférente au droit moral attaché à l'auteur d'une œuvre, celui-ci ayant un caractère d'ordre public indéniable et constituant un des piliers du droit d'auteur. De préciser que s'il a été précédemment admis de compromettre vis-à-vis de l'octroi de la protection d'une œuvre par le droit de la propriété littéraire et artistique, dès lors que celle-ci est acquise, le droit moral de l'auteur ne saurait être l'objet d'un arbitrage. Il est tout de même nécessaire de reconnaître la faculté de procéder par cette voie, ainsi que les auteurs y sont favorables<sup>764</sup>, afin de connaître des suites de la violation de ce droit, tant pour ce qui est des réparations à accorder que pour l'exécution de ces dernières. Il convient en second lieu de se tourner vers une autre hypothèse faisant intervenir l'ordre public et interdisant de fait tout recours à une convention d'arbitrage, il s'agit du domaine de l'article L. 615-10 du Code de la propriété intellectuelle où il est traité de l'exploitation de brevets à des fins de défense nationale. Le texte de l'article L. 615-10 précité met en place une série de précautions tout à fait particulières afin que soit gardé le secret autour de ces titres de propriété industrielle affectés par toute procédure civile, tant au niveau précontentieux que de l'action en contrefaçon elle-même. Il s'agit donc indubitablement là d'un domaine affectant l'ordre public où, comme l'indique A. Chavanne et J.-J. Burst<sup>765</sup>, l'institution juridictionnelle étatique doit être à même de maîtriser la procédure, n'ouvrant donc pas le champ à une procédure d'arbitrage.

**1023.** De façon conclusive au recours à l'arbitrage en matière de contrefaçon il faut bien considérer que c'est une pratique qui reste relativement cantonnée des situations où les adversaires du moment se trouvaient être les partenaires de la veille, car le but sera alors d'assurer le règlement discret d'un litige entre des parties à même de collaborer et cela tout d'abord par la conclusion de la convention d'arbitrage. L'hypothèse ici décrite se rencontre éventuellement dans un contexte de contentieux de la contrefaçon, mais il est à reconnaître que cela reste à la marge en la matière et le plus fréquemment c'est une situation totalement opposée qui se rencontrera. Il est en effet bien plus commun que le titulaire des droits cherche à

---

<sup>764</sup> Voir : Varii auctores, Arbitrage et propriété intellectuelle, Litec, IRPI, 1994, avec notamment rapport B. Oppetit, « L'arbitrabilité des litiges de droit d'auteur et droits voisins », p. 130.

<sup>765</sup> Voir : A. Chavanne et J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 5<sup>ème</sup> éd. 1998, n° 362, p. 224.

donner la plus grande publicité possible à l'action en contrefaçon afin d'en informer largement les tiers, et il est de plus difficilement envisageable dans un tel cas que les parties aient la volonté de conclure une convention d'arbitrage. Il faut donc considérer l'arbitrage en matière de contrefaçon comme un puissant moyen de règlement du conflit, mais qui ne trouvera à s'appliquer que relativement peu fréquemment.

**1024.** Il est maintenant à considérer que le titulaire des droits de propriété intellectuelle cherche au-delà de la simple réparation pécuniaire à laquelle les voies civiles lui donnent seulement accès, et qu'il désire alors la mise en place d'une sanction répressive par le choix de la voie pénale de l'action en contrefaçon.

## **Chapitre II. Le traitement de l'action en contrefaçon par la voie pénale**

**1025.** Il est à rappeler encore ici le poids que fait peser la contrefaçon sur les économies des pays, ce sont des pans entiers des systèmes économiques qui se trouvent grevés par cette pratique illicite. La lutte contre la contrefaçon est donc un enjeu de société, le législateur national cherche donc à y apporter la réponse la plus efficace possible en mettant un place un système juridictionnel permettant de traiter du contentieux de la contrefaçon. En la matière il a été établi par la loi que la contrefaçon constitue tant un délit civil qu'un délit pénal, cette conception permettant alors de traiter du contentieux afférent par la voie civile ou par la voie pénale, il existe donc une option de juridiction pour le titulaire de l'action. Conséquemment il est nécessaire à présent de traiter du contentieux pénal de la contrefaçon. Il s'agit de fait pour le titulaire des droits de se placer devant le juge répressif afin d'obtenir une sanction qui dépasse le simple cadre pécuniaire, que celui ayant à connaître de cette sanction encourt alors la privation de liberté.

**1026.** Il doit désormais être traité de cette voie pénale de l'action en contrefaçon, ainsi il sera indispensable de s'interroger sur l'approche qu'offre le droit pénal au sujet de la contrefaçon (sous-section 1), puis logiquement d'exposer la mise en œuvre du procès pénal en lui-même (sous-section 2).

### **Section 1. L'approche pénale de la contrefaçon**

**1027.** Le droit pénal est l'outil de la répression, et il vient d'être rappelé que le législateur a considéré que la contrefaçon est constitutive d'un délit, il faut donc s'attarder tout d'abord sur les implications d'une telle qualification (§1), puis il sera indispensable d'exposer précisément sur les textes d'incrimination en la matière afin de répondre au principe général de légalité des délits et des peines (§2).

#### **§1. La qualification pénale de la contrefaçon**

**1028.** Il est utile de s'intéresser tout d'abord à la qualification même de délit au sujet de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle, car s'il faudra plus loin détailler les textes spécialement établis afin d'incriminer ces actes, une telle

classification de cette infraction induit des spécificités qu'il convient de détailler. Introduire la contrefaçon en tant que délit permet à celle-ci de potentiellement faire peser sur celui ayant à connaître de la sanction des peines plus lourdes que celles prévues si législateur avait placé le curseur sur la catégorie des contraventions, il est ainsi affiché ici clairement une volonté de dissuasion. C'est donc là bénéfique à la lutte contre la contrefaçon, mais ceci emporte la conséquence majeure de faire entrer la notion d'intention dans le champ d'appréciation de l'existence de la contrefaçon. Il est par conséquent à insister immédiatement sur la nécessité d'établir ici tant l'élément matériel (I) que l'élément moral de la contrefaçon (II). Cette double obligation probatoire provient de l'application de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 121-3 du Code pénal<sup>766</sup>, et constitue la distinction principale dans la mise en œuvre de l'action en contrefaçon par la voie pénale par rapport à celle par la voie civile.

### **I. L'élément matériel de la contrefaçon au sein de la voie pénale**

**1029.** Il convient donc de considérer que la question probatoire est plus délicate à établir en matière d'action par la voie pénale, puisque deux éléments sont ainsi à fournir, l'élément matériel de commission des actes de contrefaçon, et concomitamment l'intention qui existait chez l'auteur de commettre l'infraction afférente, c'est-à-dire l'élément moral.

**1030.** Relativement au premier élément de matérialité du délit de contrefaçon, il n'y a pas de difficultés particulières autres que celles énoncées pour l'appréciation de la contrefaçon par les juridictions civiles, le Code de la propriété intellectuelle ne donne en effet pas d'élément propre à la matérialité de la contrefaçon dans le cadre de l'action en contrefaçon par la voie pénale. Il convient donc de se référer à la caractérisation de la contrefaçon que le Code de la propriété intellectuelle présente indifféremment sans s'attacher à la voie choisie pour la faire sanctionner. De fait c'est bien opportunément toujours la notion d'atteinte aux droits de propriété exclusifs d'un titulaire qui constitue l'élément matériel de la contrefaçon en matière pénale, la mise en évidence de celle-ci emporte l'établissement de l'élément matériel de la contrefaçon. Il n'y a donc pas de graduation à apporter à cette violation des droits de propriété intellectuelle en matière pénale tout comme en matière civile, le débat entre les plaideurs se situant alors précisément sur la démonstration de cette atteinte. D'insister donc sur le fait que dès lors que cette atteinte est établie, l'élément matériel de la contrefaçon sera présent, et c'est alors seulement sur l'ampleur de celle-ci que peuvent se diriger les discussions afin d'adapter la sanction. Il est à préciser incidemment que le caractère absolu de la matérialité de la contrefaçon de façon générale, et particulièrement ici en droit pénal, est bénéfique à la mise en œuvre effective de la répression de la contrefaçon, et cela peut conduire à

---

<sup>766</sup> Voir : Article 121-3 al. 1 du Code pénal : « *Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre* ».

s'interroger sur la tentative de contrefaçon qui en l'état actuel des textes n'est pas punissable<sup>767</sup>.

**1031.** Ceci conduit donc à préciser à nouveau le caractère objectif de l'élément matériel de la contrefaçon, et c'est ainsi toujours la question du champ de la protection accordée par le droit de la propriété intellectuelle à un objet qui constitue l'élément premier du débat entre les parties en présence à une instance pénale. Il faut en effet se rappeler que tout usage non autorisé d'un bien de la propriété intellectuelle ne constitue pas systématiquement une atteinte présentant un caractère de contrefaçon, il en est ainsi par exemple notamment des exceptions au droit d'auteur de l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, ou encore de l'exception de possession personnelle antérieure en matière de brevet de l'article L. 613-7 de ce même code. Conséquemment l'élément matériel de la contrefaçon en matière pénale connaît les mêmes difficultés de démonstration qu'en matière civile, nécessitant donc d'établir tout d'abord le périmètre de l'appropriation, puis dans un second temps de considérer s'il y bien une atteinte portée à ce dernier par un tiers, qui doit être considérée objectivement. Celle-ci est la notion directrice de l'élément matériel de la contrefaçon sur laquelle il est insisté. C'est évidemment là un élément essentiel de la force de la protection accordée par le droit de la propriété intellectuelle, celle-ci est intégrale au sein du périmètre d'appropriation. Le droit y a tout de même établi occasionnellement, mais tout à fait spécialement, quelques îlots d'utilisation par les tiers sans qu'aucune autorisation spéciale du titulaire des droits ne soit nécessaire par l'édition d'exceptions ou reconnaît certains usages, c'est une nécessité pour permettre de concilier les intérêts de la société avec la protection absolue qui doit être faite de ce droit de propriété.

**1032.** C'est ainsi que viennent d'être rappelées les difficultés pouvant émerger lors de l'établissement de la matérialité de la contrefaçon, mais le titulaire de l'action en contrefaçon élisant la voie pénale devra compléter sa démonstration par celle de l'élément moral de l'infraction qu'il faut traiter désormais.

---

<sup>767</sup> Il existe une discussion doctrinale quant à la tentative de commission de la contrefaçon, est-elle à sanctionner, et même au-delà de la notion, est-elle caractérisable de fait ? Il convient de préciser en matière de contentieux pénal de la contrefaçon que la qualification délictuelle de l'infraction de contrefaçon nécessiterait qu'un texte spécial soit prévu pour chaque hypothèse afin de punir la tentative ainsi que l'exige le principe posé par l'article 121-4 du Code pénal. Il faut considérer ici qu'au regard de la nature privée des droits de la propriété intellectuelle, et leur violation n'affectant pas l'ordre public, il est prudent de cantonner la sanction de la contrefaçon aux actes effectivement constitutifs de contrefaçon, de plus la question de la preuve de la tentative de contrefaçon est d'une difficulté pratique qu'il ne peut être cherché à solutionner ici. Voir : C. Caron : JCP G 2006, I, 162, n° 2. – W. Bourdon, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. Le droit pénal est-il un instrument efficace face à la criminalisation croissante de la contrefaçon ? » : D. 2008, p. 729.

## II. L'élément moral du contentieux pénal de la contrefaçon

**1033.** Le droit pénal est celui de la répression, il est donc essentiel que sa mise en œuvre n'ait lieu qu'à l'encontre de celui qui est conscient des actes pour lesquels il est poursuivi, c'est le principe général dirigeant la responsabilité pénale. Il faut appliquer ici cette notion, dirigeant toute action pénale tant en matière délictuelle que criminelle, à la spécificité de l'action en contrefaçon par la voie répressive. Il est ainsi à exposer la mise en œuvre de l'élément moral dans ce cadre, cela doit être traité en présentant tout d'abord l'évolution ayant eu lieu en la matière (A), puis la nécessité de décomposer cet élément moral (B) afin d'en permettre une caractérisation précise.

### A. L'évolution de l'élément moral au sein de l'action pénale en contrefaçon

**1034.** Le traitement de l'élément moral de l'infraction de la contrefaçon ne relève pas de l'évidence et a été l'objet de diverses discussions entre les auteurs depuis qu'il est reconnu que la contrefaçon peut faire l'objet de poursuites pénales. Il est à noter succinctement qu'il convient également de le nommer ici élément intentionnel, puisque c'est bien là l'enjeu de cet aspect de l'infraction délictuelle, que l'intention soit présente. Il est utile ici d'apporter tout d'abord un éclairage sur l'évolution du droit pénal de la contrefaçon, de relever ainsi que la sanction de cette dernière par une approche répressive n'a pas immédiatement été envisagée, celle-ci n'apparaîtra notamment qu'au sein du Code pénal de 1810 en matière de droit d'auteur alors que celui-ci avait pourtant connu une sacralisation dès 1791. C'est de fait la reconnaissance des objets de la propriété intellectuelle en tant que bien à part entière qui permit cette évolution, car si la captation illégitime d'un bien corporel peut faire l'objet d'une sanction pénale, pourquoi n'en serait-il pas de même pour un bien immatériel ? Cette logique conduisit à la rédaction de textes d'incrimination de la contrefaçon pour chacun des pans de la propriété intellectuelle, renforçant par conséquent leur défense. Par la suite et malgré ce mouvement cohérent initié au 19<sup>ème</sup> siècle de protection pénale des droits de propriété intellectuelle, il apparut au 20<sup>ème</sup> siècle des courants plébiscitant la dépénalisation en la matière, cela aboutissant alors à dépénaliser la contrefaçon de brevet en 1978, celle-ci ne fut réintroduite que par un texte de 1990. De constater par conséquent que le droit pénal de la contrefaçon a connu une histoire relativement chaotique, ne rendant donc pas l'approche de la matière particulièrement homogène à ses origines.

**1035.** La question de l'élément intentionnel de l'infraction de contrefaçon ne fut pas sans donner lieu à quelques débats, car le propos s'orientait sur la nécessité de devoir démontrer cet élément. De fait était-il nécessaire d'en réaliser la démonstration, alors qu'il semblait que cette mauvaise foi caractérisant l'intention allait de pair avec la commission de l'infraction ? Le Doyen Pierre Bouzat enseignait ainsi traditionnellement que la mauvaise foi paraît naturellement présumée en matière de contrefaçon : « il paraît logique en effet que celui qui réalise une œuvre

contrefaite, la reproduit ou la représente sans autorisation ait pleinement eu conscience d'opérer en violation des droits du propriétaire, d'agir frauduleusement. Si l'on croit qu'une œuvre originale a quitté le domaine privé pour tomber dans le domaine public, rien n'est plus simple que de se renseigner pour en acquérir la certitude »<sup>768</sup>. Cette conception de la contrefaçon est issue d'une tradition voyant celle-ci comme une infraction purement matérielle ainsi que le défendait J. Renouard en énonçant en matière de propriété littéraire et artistique que la « contrefaçon est le nom légal des violations du droit d'auteur » en y ajoutant immédiatement « qu'elle désigne tout à la fois l'acte de contrefaire et le produit de cet acte »<sup>769</sup>. C'est donc une vision matérialiste de la contrefaçon qui dominait, qui se retrouve d'ailleurs aujourd'hui logiquement prédominante en matière civile, et c'est ainsi que dans cette approche de la contrefaçon en matière pénale il fut encouragé de classer cette infraction au sein des délits contraventionnels existant sous l'ancien droit pénal. C'était là une position tout de même trop extrême qui ne fut pas suivie, car ce type de délit désormais disparu avait pour fonction de défendre l'ordre public<sup>770</sup>, alors qu'il est reconnu depuis ses origines que le droit de la propriété intellectuelle protège des intérêts privés. À noter de plus que la difficulté de la nécessaire caractérisation de l'élément intentionnel provient parfois des textes en eux-mêmes incriminant le délit de contrefaçon, où il apparaît que certains comportent le terme « sciemment » au sujet de la commission de l'infraction alors que ce n'est pas le cas pour d'autres. Ceci a conduit parfois à mener une interprétation *a contrario* des textes ne présentant pas cette précision supplémentaire, concluant que c'était alors uniquement lorsque l'adverbe « sciemment » était présent que l'élément intentionnel devait être démontré. Le débat à ce sujet est à présent clos, car depuis la promulgation du nouveau Code pénal en 1994 où l'intention est exigée par principe en matière de délit en lecture de l'article 121-3 de ce code, il ne peut alors en être autrement au sujet du délit de contrefaçon. Conséquemment le caractère intentionnel doit toujours être démontré lors de l'action pénale en contrefaçon.

**1036.** Il faut poursuivre en traitant de la décomposition pouvant être effectuée de cet élément intentionnel.

---

<sup>768</sup> Voir : P. Bouzat, La présomption de mauvaise foi en matière de contrefaçon de propriété littéraire et artistique : RIDA juill. 1972, p. 177.

<sup>769</sup> Voir : A-C. Renouard, Traité des droits d'auteur dans la littérature, les sciences et les Beaux-Arts : J. Renouard et Cie Libraires, 1839, t. 2, n° 4, p. 10 et 11.

<sup>770</sup> Voir à ce sujet A. Legal qui exposait à ce sujet : « qu'on doit reconnaître comme un délit matériel l'infraction qui a pour objet d'assurer l'observation d'une discipline collective : en ce sens qu'elle ne tend pas à réprimer de la part de l'individu une atteinte directe et effective au droit d'autrui, mais que son but essentiel est, bien plutôt, de faire respecter, dans les relations de la vie courante, certaines règles uniformes de conduite », A. Legal, La responsabilité sans faute, in La Chambre criminelle et sa jurisprudence, Recueil d'études en hommage à la mémoire de M. Patin : Cujas, 1965, p. 133.

## B. La mise en évidence d'une nécessaire décomposition de l'intention

1037. Il est désormais acquis sans ambiguïté que l'élément intentionnel est nécessairement à établir lors de l'action pénale en contrefaçon, mais il est alors à s'interroger sur ce que contient la notion d'intention exigée ici. La question est tout à fait légitime en la matière, car si l'intention est en soi à définir, celle-ci doit être également considérée avec attention dans les deux grands domaines de la propriété intellectuelle que sont le droit de la propriété littéraire et artistique et celui de la propriété industrielle. Les fondements de la protection accordée en étant distincts, pour rappel le premier naît spontanément de la création alors que le second exige la publication d'un titre, l'intention délictuelle sera-t-elle alors à concevoir différemment ? Il est tout d'abord utile de poser la définition générale de l'intention en procédure pénale, celle-ci est à voir comme un « *élément constitutif de l'infraction consistant dans une manifestation d'hostilité aux valeurs sociales protégées, caractérisée par une double volonté, et du comportement matérialisant l'infraction, et du résultat de celle-ci* »<sup>771</sup>. Cette conception de la notion d'intention y fait donc apparaître deux composantes à réunir afin que l'élément moral du délit de contrefaçon soit constitué, le tiers poursuivi pénalement doit ainsi avoir volontairement réalisé l'objet poursuivi pour contrefaçon (1), et il doit de plus être conscient que ce dernier est constitutif d'un acte de contrefaçon (2). De sorte que le plaideur doit établir lors de l'action en contrefaçon par la voie pénale la matérialité de la contrefaçon, formulation adéquate pour indiquer ce double caractère de l'élément intentionnel.

### 1. La nature originale de la composante matérielle de l'intention

1038. La facette dite matérielle de cet élément intentionnel apparaît de prime abord comme la plus évidente à justifier, il s'agit de fait de démontrer la volonté de réaliser l'objet du délit. Dès lors que ce dernier apparaît il convient de considérer que cet aspect matériel de l'intention est établi, il est alors simplement à attribuer l'objet à un auteur ou à un fabricant ce qui est une question de preuve. Le tiers ne pourra alors s'en défendre qu'en démontrant le caractère fortuit de cet événement, c'est-à-dire sa bonne foi. C'est alors qu'il faut pousser la réflexion, car ceci conduit inévitablement à lier cet aspect matériel de l'intention avec son élément purement intellectuel, où le sujet de la détermination de la bonne foi du tiers poursuivi est déterminante, puisque conduisant à le libérer de l'action si elle est établie. C'est ainsi que s'il apparaît redondant d'évoquer la notion de matérialité au sein même de l'intention délictuelle, alors que le cadre général définissant tout délit en matière pénale dispose clairement que celui-ci est composé d'un élément matériel, ainsi que d'un élément intentionnel, c'est tout de même nécessaire pour la caractérisation précise de cette intention ici exigée. En introduisant cette notion de matérialité de l'intention cela permet d'appréhender les situations de création accidentelle où l'objet même présentant le

<sup>771</sup> Voir : S. Guinchard et T. Debard, *Lexique des termes juridiques 2014/2015*, éd. n° 22, Dalloz, p. 553.

caractère de contrefaçon, et fondement des poursuites pénales, n'a de fait pas été élaboré volontairement. Une telle hypothèse n'est pas à considérer aussi marginale qu'il pourrait y sembler, car l'évolution technique des procédés de recherche et de fabrication gagnant une autonomie de plus en plus importante du fait de l'apparition de programmes d'intelligence artificielle toujours plus élaborés, il est tout à fait possible alors que le résultat obtenu de façon automatique soit un objet présentant un caractère de contrefaçon aux droits d'un titulaire. Il faut d'ailleurs considérer que les exceptions présentes au sein du Code de la propriété intellectuelle relatives à la mise en œuvre de procédés techniques informatiques relèvent de cette logique et sont ainsi d'ores et déjà prises en compte en tant qu'exception aux droits du titulaire s'il ne s'agit que d'objets transitoires. La logique actuelle des textes est à reprendre pour le type de contrefaçon ici exposé, c'est-à-dire une contrefaçon à décrire comme automatisée, il faut alors ne pas y voir une violation des droits si cela relève d'un procédé technique et ne subsiste alors que transitoirement. La difficulté pratique se trouve être par la suite la surveillance que réalisera le propriétaire de ces moyens de recherche et de production automatique, qui devra s'assurer de détruire tout objet produit par ce biais et constitutif d'une contrefaçon. Il faut donc avancer que de tels cas d'apparition de contrefaçon peuvent potentiellement se produire dès à présent et sont appelés à connaître une occurrence de survenance de plus en plus grande. Il serait donc utile que le législateur prenne en compte l'émergence de ces nouveaux procédés pour éviter un futur contentieux de la contrefaçon dilatoire, car s'il est possible de s'en défendre en matière pénale en établissant l'absence d'élément intentionnel, ce n'est pas le cas en matière civile où seule le caractère purement matériel de la contrefaçon est à prendre en compte.

**1039.** Dès lors cette caractérisation d'une facette matérielle comprise au sein même de l'élément intentionnel de la contrefaçon n'est pas aussi anodine qu'il peut y paraître, car elle fait apparaître l'intention de contrefaire dans sa globalité, celle de l'élaboration volontaire d'un objet et de savoir dans le même mouvement de pensée que celui-ci est une contrefaçon. Avoir de fait la connaissance de porter atteinte aux droits d'un titulaire, ce qui est donc à traiter désormais.

## **2. La connaissance de la commission de l'infraction**

**1040.** Étant ici considéré que l'élément intentionnel connaît une subdivision, il est à traiter désormais de ce qu'il faut désigner comme étant la connaissance de la commission de l'infraction en elle-même. C'est par conséquent une question liée à l'entendement que le tiers poursuivi possédait des actes de contrefaçon ainsi commis. De fait étant donné alors la difficulté d'établir ce dernier, il a émergé à ce propos un véritable système de présomption (a), qu'il convient de présenter tant en matière de propriété littéraire et artistique (b), que de propriété industrielle (c). Il est enfin à exposer des situations où la présomption est abolie exigeant de fait une démonstration de l'intention à proprement parler suite à l'application des textes (d) ou de par la pratique jurisprudentielle (e).

### a. L'émergence d'une présomption de l'intention en elle-même

**1041.** Il s'agit donc ici de la composante purement intellectuelle de l'intention, ce qui peut être entendu comme le fait que le tiers poursuivi agisse en connaissance de cause. Conséquemment c'est à proprement parler cette perception que connaît le tiers de son acte qui permet d'établir pleinement le délit de contrefaçon, si celui-ci est conscient de l'accomplissement d'un acte de contrefaçon, alors il pourra être poursuivi et sanctionné pénalement à ce propos. De fait il s'agit de la démonstration d'une donnée psychologique, et à moins que le tiers poursuivi ne procède véritablement à un aveu, il est alors logiquement délicat de la réaliser. C'est pourquoi la jurisprudence a mis en place un système de présomption de cette intention de pratiquer un acte de contrefaçon. La notion de présomption se retrouve dans le Code civil en son article 1349<sup>772</sup>, et bien qu'étant ici en matière pénale, le juge répressif a également à l'esprit cette définition issue d'un des textes fondateurs du Code civil, cela lui permettant donc de mettre en évidence la mauvaise foi du tiers qui doit être là nécessairement caractérisée. Il convient de s'attarder un instant sur cette notion de présomption de mauvaise foi en matière pénale, car si cela est pratiquement indifférent en matière civile du fait de l'objectivisation totale du contentieux civil de la contrefaçon, il ne peut en être de même ici. Il a été précédemment insisté sur la nécessité de démontrer l'élément intentionnel de la contrefaçon, cela ne peut être réduit à néant par l'établissement de présomption pure et simple de mauvaise foi. C'est ainsi qu'il faut voir la présomption de mauvaise foi en matière de contrefaçon comme refragable, le tiers pourra toujours s'en libérer en prouvant sa bonne foi. De plus le sujet de la présomption de mauvaise foi en matière pénale n'est pas exclusif à la question de la contrefaçon, elle doit donc être considérée comme nécessaire à la mise en œuvre effective de la répression dans certaines hypothèses où la démonstration de la volonté de réalisation de l'infraction apparaît particulièrement délicate. Il faut ainsi citer le délit d'abus de biens sociaux en matière de droit pénal des affaires où il se retrouve également la notion de présomption de mauvaise foi. D'ajouter encore à ce propos que la juridiction suprême a eu à se prononcer sur le principe de l'existence de telles présomptions de mauvaise foi en matière pénale et de l'éventuelle contrariété que cela représenterait en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, où il a donc été tranché que cela poursuivait un objectif légitime non contraire à ce texte<sup>773</sup>.

**1042.** Il apparaît donc que la présomption de la mauvaise foi du tiers est le moyen permettant d'établir la connaissance de la contrefaçon, ultime composante en particulier de l'intention et du délit. La conception de cette présomption est orientée sur deux axes, le premier est factuel en considérant que la réunion de certains

---

<sup>772</sup> Article 1349 du Code civil : « Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. »

<sup>773</sup> Voir : Cass. crim., 16 mars 1993 : Juris-Data n° 1993-000874 ; Bull. crim. 1993, n° 115, en matière de diffamation.

éléments suffit à caractériser cette mauvaise foi, alors que le second repose sur le principe même d'opposabilité des droits de propriété intellectuelle. Étant à présent déterminée l'approche à adopter à ce sujet, il intervient alors un questionnement relatif à d'éventuelles spécificités afin d'apprécier la mauvaise foi selon le domaine de la propriété intellectuelle intéressé au regard de l'existence de régimes protecteurs différents.

### **b. La présomption en matière de propriété littéraire et artistique**

**1043.** Il convient de porter l'attention en premier lieu sur la propriété littéraire et artistique, c'est historiquement ici que le principe des droits de propriété incorporelle a pour la première fois émergé, de même que la possibilité d'engager des poursuites pénales en cas de violation, dès lors il est à voir qu'existe en la matière un système abouti de présomption de la mauvaise foi.

**1044.** De constater ainsi que l'établissement de la présomption peut ici se fonder sur les deux approches globales envisagées à cette fin, c'est-à-dire celle du faisceau d'indices et celle de l'opposabilité de principe. Dans le premier cas il est à collecter des éléments permettant de déduire vraisemblablement la connaissance que possède le tiers de la commission d'actes de contrefaçon. Ainsi que l'énonçait P. Minin de façon générale, « il s'agit plutôt que d'une présomption juridique, d'une présomption de logique générale fonctionnant *a priori* »<sup>774</sup>, c'est donc ici la question récurrente de la preuve qui est au centre du débat. Il faut alors en revenir aux divers moyens de collecte de celle-ci traités précédemment, notamment dans une étape précontentieuse, mais il sera éventuellement nécessaire de recourir à ceux propres à la procédure pénale étudiés plus loin. De souligner incidemment ici que la préconstitution de la preuve apparaît encore comme déterminante de l'efficacité et du bon déroulement du procès, permettant au plaideur d'estimer concrètement les chances de succès de son action pénale au regard de la nécessité de démontrer cet élément intentionnel de l'infraction. Il est utile à présent d'apporter quelques illustrations traduisant la mise en évidence de l'intention par la réunion d'éléments factuels, car c'est ici l'inconsistance du tiers face à l'évidence qui se présente à lui qui caractérise l'acte de contrefaçon, ceci permettant donc de poursuivre pénalement ce tiers ainsi que le souligne Sylviane Durrande<sup>775</sup>. Il faut d'abord évoquer des situations où la nature même des faits ne peut que laisser entendre le fait que le tiers poursuivi agissait en connaissance de cause, commettant donc un acte de contrefaçon ou pour le moins devait légitimement s'interroger sur le fait de porter atteinte à des droits de propriété littéraire et artistique. De présenter ici le cas où la

---

<sup>774</sup> Voir : P. Mimin, « L'intention et le mobile, La Chambre criminelle et sa jurisprudence », Rec. d'études en hommage à la mémoire de Maurice Patin : Cujas, 1965, p. 121

<sup>775</sup> Voir : S. Durrande, « L'élément intentionnel de la contrefaçon et le nouveau Code pénal » : D. 1999, chron. p. 319 à 322.

vente de piètres copies à un prix nettement inférieur à celui du marché<sup>776</sup>, ou encore celui où un distributeur non agréé se procure à l'étranger des biens fabriqués clandestinement pour les revendre sur le territoire national<sup>777</sup>, qui sont des situations où la mauvaise foi et par conséquent l'intention de commission de la contrefaçon relève de l'évidence. Plus rigoureusement il s'agit de considérer ces situations comme topiques, car elles permettent d'évacuer tout recours par le tiers de la bonne foi. Il est à considérer d'autres situations factuelles relevant identiquement de l'évidente atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique d'un titulaire où il est déduit par les tribunaux de l'intention même de commettre un acte de contrefaçon. Cela se retrouve donc dans le fait d'ignorer un avertissement<sup>778</sup>, ou encore dans la connaissance qu'a le tiers de la limite de ses propres droits, hypothèse se rencontrant dans les relations contractuelles<sup>779</sup>.

**1045.** Il faut continuer en matière de propriété littéraire et artistique dans la mise en œuvre de la présomption de mauvaise foi du tiers, et désormais s'attacher à la démonstration de celle-ci en application du principe général d'opposabilité du droit d'auteur. C'est donc vers l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle qu'il faut y trouver ce principe cardinal de la propriété littéraire et artistique énonçant que « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». C'est de fait ce caractère d'opposabilité absolue du droit qui fonde la construction des tribunaux en procédant de fait à un renversement de la charge de la preuve qui conduit à supposer que les tiers ont connaissance du droit du titulaire de l'œuvre, et les juridictions répressives ont déjà consacré de façon ancienne que la matérialité des actes conduit en l'espèce à traduire la présence de l'élément intentionnel. C'est ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnut dès la fin du 19<sup>ème</sup> siècle dans un arrêt de principe que « l'élément intentionnel de l'infraction résulte, sauf preuve contraire, de l'existence même du fait matériel »<sup>780</sup>. Il faut en déduire que la preuve de la mauvaise foi est réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire une simple déduction suivant la détermination de l'élément matériel de la contrefaçon, et que le tiers poursuivi peut la combattre en démontrant

<sup>776</sup> Voir : CA Douai, 4<sup>ème</sup> ch. corr., 9 févr. 1994 : Juris-Data n° 1994-045551.

<sup>777</sup> Voir : CA Aix-en-Provence, 5<sup>ème</sup> ch. corr., 30 nov. 1994 : Juris-Data n° 1994-048666.

<sup>778</sup> Voir : T. corr. Mâcon, 14 nov. 1962 : D. 1963, jurispr. p. 710, où il est ignoré la mention "reproduction interdite" apposée sur le support de l'œuvre – CA Paris, ch. corr., 2 nov. 1954 : RIDA janv. 1955, p. 149. ; et T. corr. Paris, 24 avr. 1980 : RIDA oct. 1980, p. 135, où dans les deux cas il est passé outre une interdiction d'exploitation officiellement notifiée.

<sup>779</sup> Voir : CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch., 2 mars 1983 : Juris-Data n° 1983-021990, où le gérant d'une discothèque met fin au contrat le liant à la SACEM lui permettant la représentation des œuvres de leur catalogue, mais continue par la suite à exploiter ledit catalogue, arrêt relativement ancien mais particulièrement explicite en l'espèce – T. corr. Lyon, 31 mars 1978 : RIDA avr. 1979, p. 218, où l'exploitant français ayant contracté avec un titulaire de droits étranger au sujet du paiement des redevances aux auteurs pour l'exploitation en France qui sera à sa charge, exploite sans s'acquitter.

<sup>780</sup> Voir : Cass. crim., 15 juin 1844 : Bull. crim. 1844, n° 217.

sa bonne foi, le renversement de la charge de la preuve étant alors bien ici opéré par la jurisprudence. Il faut bien constater que les tribunaux face à l'opposition de deux principes, la nécessaire preuve de l'intention en matière délictuelle et l'opposabilité absolue de la création en matière de propriété littéraire et artistique, ont clairement tranché. Il faut alors concevoir que cette entorse aux principes du droit pénal au sujet de la contrefaçon des droits de la propriété littéraire et artistique doit être vue comme favorable à la protection de ces droits, cette présomption est indéniablement mise en œuvre du fait de la difficulté pratique de caractériser l'intention en elle-même et de la nature « évidente » du but poursuivi par le tiers commettant l'infraction. Cette présomption de mauvaise foi est appliquée avec constance par la jurisprudence pénale, qui a trouvé à lui donner un nouvel élan avec l'apparition de la numérisation massive des objets de la propriété intellectuelle et les échanges illicites en étant réalisé, il doit logiquement être admis que c'est là le moyen de donner une effective protection face aux atteintes que connaissent ces droits<sup>781</sup>. Il faut tout de même pour le respect de la rigueur des principes gouvernant le droit pénal y voir une interprétation notablement orientée de ceux-ci se trouvant heureusement contrebalancée par l'appréciation qui est faite des moyens de se libérer de cette présomption.

**1046.** Il est en effet toujours possible pour le tiers poursuivi pénalement d'établir sa bonne foi, et de ce fait de se libérer des poursuites pénales puisque l'élément intentionnel de la contrefaçon ne sera pas établi, il s'agira alors pour lui de démontrer son ignorance légitime. Il est conséquemment à démontrer pour le tiers qu'il s'est informé et qu'il n'a de ce fait pas commis de négligence, c'est-à-dire que la réalisation matérielle de l'infraction n'est pas intentionnelle et que celle-ci est donc une faute excusable. C'est alors qu'il apparaît logiquement que ce premier élément constitué de la prise d'information est déterminant de la démonstration de la bonne foi, car le second critère, l'absence de négligence, découlera du premier. Il faut bien admettre qu'en pratique l'appréciation de la bonne foi est des plus casuistiques et celle-ci revient donc aux magistrats pour chaque espèce. Il est à voir tout de même que la jurisprudence permet de faire émerger certains traits caractéristiques à la démonstration de la bonne foi en la matière, et cela s'oriente naturellement vers les questions relatives à la prise d'information, de s'interroger alors le niveau de recherche devant y être attaché.

**1047.** L'hypothèse de cession de droits tout d'abord, celle-ci est des plus fréquentes dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, c'est ainsi qu'il est ici vu comme nécessaire de s'assurer que le cessionnaire dispose bien des droits cédés, cela apparaît des plus naturels et ne peut notamment être établi par de simples déclarations verbales<sup>782</sup>. Cette obligation de s'informer sur la source des droits en

---

<sup>781</sup> Voir : TGI Vannes, ch. corr., 29 avr. 2004 : Comm. com. électr. 2004, comm. 86, obs. Ch. Caron ; Propr. intell. juill. 2004, n° 12, p. 779, obs. P. Sirinelli.

<sup>782</sup> Voir : T. corr. Paris, 3 déc. 1979 : RIDA oct. 1980, p. 127.

cause fait apparaître la problématique des chaînes de contrat, faut-il remonter au créateur de l'œuvre pour s'assurer de remplir ce devoir d'information de titularité des droits ? Il doit être adopté ici une utile prudence et considérer que c'est bien le cas. Il est en effet un cas d'espèce qui eût pu faire penser le contraire, mais il se trouve être par trop exceptionnel pour en tirer un principe, espèce où la bonne foi du tiers fut reconnue au regard d'une exploitation non commerciale pendant deux décennies de la projection d'œuvres audiovisuelles suite à une autorisation donnée par le directeur du Centre national de la cinématographie par lettre simple où un paiement forfaitaire était prévu aux distributeurs fournissant les copies de films, sans que ne soit jamais sollicité l'accord des producteurs<sup>783</sup>. Dans une autre affaire plus récente, et bien moins exceptionnelle que la précédente, la cour considéra que la chaîne contractuelle devait être fournie, car celui mettant à disposition les œuvres était également chargé de la rémunération des auteurs<sup>784</sup>. Il doit donc être établi sans ambiguïté que le cessionnaire est bien en possession des droits qu'il entend céder, c'est un principe général du droit des obligations, qui doit logiquement trouver à s'appliquer ici, et le tiers contractant doit s'assurer de réaliser les diligences nécessaires à cette fin. De fait il faut affirmer que la prise d'information n'est pas optionnelle, c'est un devoir de toute partie diligente lors de la conclusion d'un contrat de cession de droits. En matière de propriété littéraire et artistique et plus précisément au sujet des œuvres audiovisuelles, cela trouve à s'affirmer pour la jurisprudence qui demande que soit effectuée une recherche au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel pour toute cession<sup>785</sup>. La juridiction suprême connaît également une approche casuistique, car lors de la conclusion d'un tel contrat de cession avec un intermédiaire elle a considéré que les diligences d'information étaient accomplies en s'assurant simplement de la qualité de cet intermédiaire par des actes positifs<sup>786</sup>. Il doit donc être conclu à ce sujet que la prise d'information est bel et bien un devoir, et face à l'existence d'une certaine indétermination du niveau d'approfondissement de cette dernière il doit alors être pratiquée une recherche la plus aboutie possible, afin que le tiers contractant ne se voit opposé d'avoir été négligent.

**1048.** Il faut ajouter que ce devoir d'information, qui doit d'ailleurs être vu en pratique comme une véritable obligation d'information, nécessite d'être accompli personnellement. Il n'est donc pas possible d'arguer de l'accomplissement de ces diligences en justifiant avoir sollicité l'avis d'un autre tiers, fût-il une personne spécialisée à la matière<sup>787</sup>. Il ne peut non plus être justifié de l'accomplissement de la

<sup>783</sup> Voir : Cass. crim., 10 mai 1993 : Juris-Data n° 1993-001344 ; Bull. crim. 1993, n° 169.

<sup>784</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 16 juill. 1998 : D. 1999, jurispr. p. 306, note E. Dreyer.

<sup>785</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 18 nov. 1997 : Juris-Data n° 1997-004562 ; Bull. civ. 1997, I, n° 316.

<sup>786</sup> Voir : Cass. crim., 31 janv. 1996 : Juris-Data n° 1996-001385.

<sup>787</sup> Voir : CA Aix-en-Provence, 5<sup>ème</sup> ch. corr., 30 nov. 1994 : Juris-Data n° 1994-048666, où c'est un conseiller qui est sollicité - Voir aussi : CA Paris, ch. corr., 15 mai 1968 : RIDA oct. 1969, p. 134, où c'est un avocat qui est consulté.

demande d'information si la recherche n'en est pas effective, c'est-à-dire qu'il ne peut simplement être argué des difficultés pour joindre le titulaire des droits, si tous les canaux à cette fin n'ont pas été utilisés<sup>788</sup>.

1049. Il est à continuer l'étude de la présomption en considérant le sujet de la propriété industrielle.

### **c. La présomption en matière de propriété industrielle**

1050. L'idée gouvernant la caractérisation de la contrefaçon dans les différents domaines de la propriété industrielle est celle de la publicité du titre accordant la protection à un objet bien déterminé. En partant de ce constat il est alors à supposer que l'existence d'un dessin, d'un modèle, d'un brevet ou d'une marque ne peut être ignorée par les tiers. Serait-ce alors à supposer que la connaissance de l'existence du titre emporte connaissance de la commission de l'infraction ? Ce ne peut être le cas en pratique car cela abolirait toute notion d'appréciation de la contrefaçon et rendrait la présomption irréfutable en matière de propriété industrielle.

1051. Il convient donc de considérer que la connaissance de l'accomplissement de l'acte de contrefaçon se trouvera présumée en le déduisant d'actes matériels effectivement établis, c'est alors toujours en application des principes du droit pénal général qu'il est à présumer de l'accomplissement du délit de contrefaçon au regard des éléments factuels étant présentés. Il faut donc illustrer le propos, c'est ainsi qu'en matière de brevet il a été présumé que le tiers agissait en connaissance de cause, lorsqu'il importait par un circuit parallèle des produits protégés par un brevet sous un autre nom et pratiquait un mélange les incorporant afin de les vendre sous la dénomination donnée par le brevet<sup>789</sup>. Il est de même présumé de l'intention de pratiquer des actes de contrefaçon quand une société qui avait acquis des produits ne pouvait avoir manqué de relever l'anomalie constituée par un conditionnement et une étiquette différents de ceux des produits utilisés habituellement, dès lors qu'elle avait acquis les produits incriminés en connaissance de cause<sup>790</sup>. La présomption est également à apprécier en fonction de la qualité du tiers poursuivi, c'est ainsi qu'un professionnel ne peut ignorer que les produits présents sur son stand sont constitutifs d'actes de contrefaçon<sup>791</sup>. La qualité de professionnel caractérise également le fait d'agir en connaissance de cause, lorsqu'exerçant dans un marché très spécialisé où il ne se trouve qu'un nombre réduit de fabricants, un revendeur ne pouvait de ce fait ignorer les caractéristiques du matériel concurrent, et réalise donc un acte de contrefaçon en vendant des produits reproduisant, qui plus est

---

<sup>788</sup> Voir : CA Paris, 28 mai 1979 : RIDA oct. 1979, p. 14 - CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 31 oct. 2000 : Comm. com. élect. 2001, comm. 76, obs. Ch. Caron.

<sup>789</sup> Voir : Cass. com., 1<sup>er</sup> mars 1994, n° 92-11.506 : JurisData n° 1994-000468 ; PIBD, 1994, III, p. 289.

<sup>790</sup> Voir : TGI Paris, 5 mars 1997 : PIBD 1997, III, p. 357.

<sup>791</sup> Voir : CA Paris, 10 juin 1982 : Dossiers Brevets 1982, VI, n° 5.

servilement, les caractéristiques brevetées desdits matériels<sup>792</sup>. Ces situations tout à fait topiques amènent à déduire l'élément intentionnel de la contrefaçon de brevet, celui-ci pouvant alors permettre des poursuites pénales.

**1052.** La difficulté fut, au sujet du droit des brevets, la disparition pendant un temps du principe même de la pénalisation de la contrefaçon, faisant disparaître dans ce mouvement toute référence textuelle à la notion même de conscience de la contrefaçon. C'est alors que la jurisprudence civile prit le relais en continuant à caractériser le caractère intentionnel de la contrefaçon, perpétuant alors cette approche de la contrefaçon qui fut reprise naturellement par les juridictions répressives lors de la réintroduction de la sanction pénale en matière de brevet. Ce mouvement législatif entraîna la mise en place de la scission actuelle entre l'action en contrefaçon par la voie civile et celle par la voie pénale, la première étant purement matérielle, alors que la seconde exige, et il faut insister sur ce point, que soit établie l'intention de pratiquer l'acte de contrefaçon incriminé. Il faut se montrer exigeant à ce propos car l'affirmation de présomptions en la matière peut sembler mettre au second plan le principe général du caractère intentionnel de tout délit, et notamment en matière de contrefaçon donc. Or le juge répressif devra nécessairement déterminer les deux éléments de l'incrimination de la contrefaçon afin de la sanctionner, ce que le plaideur doit toujours avoir à l'esprit lors de l'engagement des poursuites pénales, bien que les nombreuses présomptions existant à ce sujet lui soient ici d'une grande aide à cette fin. Ce constat conduit à s'interroger sur l'évolution de la matière pénale relativement à la contrefaçon, il ne peut en être autrement que d'observer un mouvement tendant à faire de la contrefaçon un délit matériel, de se montrer donc attentif ici car le tiers poursuivi doit toujours avoir la possibilité de se libérer des poursuites en démontrant l'absence d'intention, c'est-à-dire sa bonne foi.

**1053.** Le sujet de la présomption de l'élément intentionnel est logiquement tout autant présent en matière de poursuite de la contrefaçon affectant le droit des dessins et modèles, ainsi que le droit des marques. Il est ainsi à donner la même approche que précédemment de la connaissance de la réalisation de l'acte de contrefaçon dans ces deux pans du droit de la propriété industrielle. Il est alors à insister sur l'opposabilité de principe de ces droits de par la publicité qui est faite du titre afférent, et de la caractérisation de la mauvaise foi du tiers poursuivi du fait de la convergence d'éléments factuels, donc de la mise en œuvre de présomption. Les textes d'incrimination de la contrefaçon, qui seront à présenter plus loin, doivent tout de même être ici évoqués, ainsi en matière de dessins et modèles il est à relever la sobriété du Code de la propriété intellectuelle qui édicte simplement l'article L. 521-10 à cette fin, alors qu'en matière de marque le propos est plus diffus se trouvant aux articles L. 716-9 et suivants de ce code. Cette remarque permet d'attirer à nouveau l'attention sur les évolutions législatives erratiques qu'à connu la contrefaçon en

---

<sup>792</sup> Voir : TGI Paris, 29 nov. 1984 : PIBD 1985, III, p. 170.

matière pénale, et les difficultés qui sont parfois apparues du fait de la suppression du terme « sciemment », car cela entraîna certains à supposer que l'intention n'était pas à identifier si ce terme était absent, et ainsi qu'il a été dit le débat est désormais clos à ces sujet en application de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 121-3 du Code pénal. Conséquemment devant la difficulté de concilier la démonstration de l'intention et d'assurer une répression effective des atteintes que connaissent ces droits de propriété industrielle, il existe également fort logiquement ici des présomptions permettant de déduire de l'élément matériel de la contrefaçon l'élément intentionnel de cette dernière. D'illustrer donc le propos en matière de marque où la jurisprudence se doit de systématiquement rechercher le fait que le tiers poursuivi ait agi en connaissance de cause. Un premier exemple est à donner où la présomption de mauvaise foi est établie relativement à l'infraction de commercialisation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ainsi suite à la détention de modèles présentant un caractère de contrefaçon vraisemblable, aucun contrôle n'est effectué et ceux-ci sont mis en vente par la suite, ce qui ne peut être le cas que dans l'intention de distribuer lesdits produits litigieux et de tromper le consommateur<sup>793</sup>. D'apporter encore une illustration de la présomption de la mauvaise foi en matière de marque relativement à l'infraction d'importation ou d'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, la Cour de cassation établit une présomption en relevant qu'aucun contrôle n'a été opéré au moment de la livraison de la marchandise litigieuse, et énonce alors que la négligence du prévenu constitue une carence grave pour un importateur, caractérisant l'intention en l'espèce<sup>794</sup>. Il est alors à constater que c'est la notion de négligence du tiers poursuivi qui emporte la conviction et fait présumer la contrefaçon, celle-ci a déjà été évoquée plus haut, il apparaît utile de l'étendre à l'ensemble des questions afférentes à la répression de la contrefaçon. La négligence permet en effet de caractériser l'absence de comportement positif du tiers poursuivi, ce qui mène à la problématique de la démonstration de la bonne foi du tiers poursuivi qui est par principe toujours possible en matière pénale, il n'y a pas ici de présomption irréfutable.

**1054.** Il doit dès lors être conçu que la présomption de la contrefaçon en général dans la matière pénale est caractérisée par la négligence dont a fait montre le tiers poursuivi vis-à-vis des faits incriminés. La preuve de l'absence de négligence doit être alors vue à l'opposé comme le moyen de faire chuter la présomption de contrefaçon, et outil de la libération des poursuites, il faudra à cette fin démontrer les diligences réalisées afin de s'informer sur la nature de l'objet se trouvant à l'origine des poursuites. Une telle approche du contentieux pénal de la contrefaçon entraîne un renversement de la charge de la preuve par rapport aux principes généraux de la procédure pénale dans le but de satisfaire les exigences sociales de répression de la contrefaçon. Il faut tout de même présenter désormais des situations nécessitant une

<sup>793</sup> Voir : Cass. Crim., 21 Octobre 2003, n° 02-87.156, Inédit.

<sup>794</sup> Voir : Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 98-88.175 : JurisData n° 2000-001432.

démonstration à proprement parler de l'intention en matière de contentieux de la contrefaçon par la voie pénale.

#### **d. Hypothèses textuelles conduisant à une abolition de la présomption**

**1055.** L'émergence de mécanismes de présomption de la mauvaise foi en matière de contrefaçon dans le cadre des poursuites pénales a pour origine la nécessité de faire sanctionner cette atteinte en rendant donc plus aisée la mise en œuvre de la répression, car il est toujours des plus délicats de démontrer à proprement parler une intention. Il est alors à présenter maintenant des hypothèses où la présomption de commission en connaissance de cause de l'acte de contrefaçon ne peut trouver à s'appliquer de la même manière que ce qui a été vu précédemment, ce sont ici les cas provenant de l'application des textes.

**1056.** Il faut en premier lieu relever les hypothèses de poursuites de la complicité de la contrefaçon. Il s'agissait en effet précédemment, dans l'ensemble des hypothèses présentées, de faire sanctionner le tiers réalisant l'acte de contrefaçon à proprement parler c'est-à-dire l'auteur. Pour parvenir à cette fin la jurisprudence a élaboré un système dédié de présomption de l'intention. La situation de complicité est autre, il faut ainsi définir le complice comme celui qui « par aide ou assistance, facilite la préparation ou la consommation d'une infraction, sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs, ou encore provoque à une infraction ou donne des instructions pour la commettre »<sup>795</sup>. De fait il ne faut plus appliquer l'article 121-3 du Code pénal où se trouve édicté le caractère intentionnel de toute commission d'un délit par l'auteur lui-même, mais se reporter en matière de complicité vers l'article 121-7 de ce même code. Ce dernier texte intègre la notion d'acte conscient émanant du complice, il faut donc y voir une nécessité de définir l'intention de ce complice, mais celle-ci ne peut être bien évidemment pas être assimilée à l'intention de l'auteur, donc il est à démontrer une intention autonome de complicité. L'intention de complicité de l'infraction ne peut donc être établie en parallèle de celle de commission de l'infraction lors du recours à une présomption visant l'auteur de la contrefaçon, les magistrats doivent donc la caractériser tout indépendamment. Il faut illustrer ce point par une affaire tout à fait remarquable où la jurisprudence a eu à se prononcer sur la complicité d'un professionnel qui ne fut pas reconnue, alors qu'elle sanctionnait un utilisateur agissant à dessein<sup>796</sup>. Il y eut là une très nette distinction dans la détermination de l'intention des différentes parties défenderesses poursuivies. Relativement à la première il s'agissait d'un étudiant revendant dans le cadre d'un réseau dit « de piratage international » des appareils permettant la copie illimitée de logiciels et poursuivi pour actes de contrefaçon. La seconde partie poursuivie en parallèle pour complicité de ces actes, était constituée du vendeur

---

<sup>795</sup> Voir : S. Guinchard et T. Debard, Lexique des termes juridiques 2014/2015, éd. n° 22, Dalloz, p. 217.

<sup>796</sup> Voir : CA Paris, ch. corr., 13 oct. 1998 : Juris-Data n° 1998-022697, et le pourvoi rejeté Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 98-87.275.

professionnel de ces appareils, matériels appartenant au circuit légal du commerce et destinés à produire des copies. La cour condamna clairement l'étudiant déduisant de ses actes réitérés que celui-ci agissait « en toute connaissance de leur utilisation frauduleuse ». La complicité du vendeur professionnel ne fut pas reconnue, faute d'intention en effet, la juridiction le souligna en affirmant que ce dernier « ne se rend pas coupable du délit de complicité de contrefaçon, même si les appareils, au-delà de leur fonction première de sauvegarde des jeux en cours, permettent la copie illimitée des logiciels », précisant donc relativement au caractère intentionnel qu' « il ne peut pas connaître l'utilisation effective qui sera faite des copieurs par les acheteurs et se trouve dans la même situation que le vendeur de magnétoscopes ou de cassettes vierges ». La complicité de l'infraction de contrefaçon est donc tout à fait logiquement totalement différenciée de celle de la contrefaçon en elle-même, ne permettant donc pas de faire intervenir le jeu des présomptions établies à cette fin. C'est ainsi que dans le but d'établir la complicité d'un tiers, il doit être démontré l'assistance apportée à l'auteur principal dans le seul but de réaliser les actes de contrefaçon<sup>797</sup>.

**1057.** Il est également opportun de s'intéresser ici au cas de complicité édicté par l'alinéa 2 de l'article 121-7 du Code pénal, celui de complicité par provocation. Il faut alors relever à ce propos que la situation s'est présentée en matière de contrefaçon devant les tribunaux, qui en se prononçant à ce sujet ont précisé que la provocation doit être un acte positif confinant à l'ordre de réaliser l'acte de contrefaçon. Le cas s'est présenté lorsqu'un directeur de conservatoire de musique a donné des instructions pour travailler sur des copies et non les originaux des partitions<sup>798</sup>, la provocation de l'infraction étant alors évidente. À l'opposé il ne peut être établi la complicité d'un directeur de publication exposant dans un article les divers moyens disponible au moment de la parution pour « casser » le code de certains logiciels, car il n'a pas incité expressément à réaliser les actes de contrefaçon<sup>799</sup>.

**1058.** Les éléments exposés relativement à la démonstration de la complicité de l'infraction font indéniablement apparaître une difficulté supplémentaire pour le plaideur de prouver l'élément intentionnel autonome qui s'y attache, conséquemment ce dernier cherche à éviter cet écueil en cherchant fréquemment à transformer le tiers poursuivi à ce titre en coauteur de l'infraction. Il existe donc en la matière un glissement des qualifications où il est considéré que les actes du tiers sont des éléments indispensables à la réalisation des actes de contrefaçon et qu'il s'agit donc d'une activité conjointe, celui qui pourrait être considéré comme complice sera alors vu ici comme coauteur, le truchement des présomptions de l'élément intentionnel de

---

<sup>797</sup> Voir : CA Paris, ch. corr., 11 juin 1982 : Juris-Data n° 1982-024400.

<sup>798</sup> Voir : TGI Toulouse, 3<sup>ème</sup> ch., 11 mai 2000 : RIDA avr. 2001, p. 379.

<sup>799</sup> Voir : TGI Paris, réf., 27 oct. 1986 : RIDA avr. 1987, p. 75, mais de noter ici tout de même que les poursuites civiles purent ici fructifier, démonstration s'il en est encore besoin de la distinction des poursuites civiles où l'élément intentionnel est absent.

commission de l'infraction pouvant alors jouer pleinement. Il faut se montrer prudent vis-à-vis de ce glissement des qualifications, car cela tend à dénaturer la qualification de la contrefaçon en elle-même. De prendre alors deux exemples, encore en matière de propriété littéraire et artistique, qui semblent tout à fait topiques à ce propos. C'est ainsi que dans un premier cas un directeur de société de presse est condamné en tant que contrefacteur car les œuvres incriminées « n'ont pu être publiés sans son consentement [...] *qu'ainsi il s'est* rendu coupable d'une faute personnelle et délictuelle et a participé à la commission du délit »<sup>800</sup>. Dans un second cas la juridiction répressive condamne un tiers en tant que contrefacteur, car ce dernier avait procédé à la cession de droit qu'il ne possédait pas<sup>801</sup>. De constater alors que si dans la première hypothèse le tiers condamné a été à proprement parler négligent et disposait d'une maîtrise des moyens de réalisation de l'acte de contrefaçon, il n'en est rien dans la seconde hypothèse où le cédant commet certes une faute mais n'a pas de rôle dans la commission des actes de contrefaçon. Il est de ce fait pratiqué dans cette dernière illustration jurisprudentielle une confusion entre les droits litigieux et la réalisation effective de ces actes de contrefaçon, la qualification de ceux-ci est alors indubitablement dénaturée, ce à quoi il faut s'opposer fermement et d'autant plus que les textes en matière pénale sont d'interprétation stricte. Ce point permet de rebondir sur le fait que ce glissement de la notion de complicité de contrefaçon vers celui de la commission même de l'acte de contrefaçon doit évidemment être admis si c'est la loi qui le consacre, ainsi cela se retrouve-t-il à l'alinéa 1 c) de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle qui condamne le délit d'instigation de la contrefaçon de marque. De tels actes correspondent effectivement à ce qui définirait la complicité de la contrefaçon mais ils sont ici incriminés spécialement, il faut y voir une traduction d'un mouvement général qui vise à rendre plus aisée la sanction de la contrefaçon, c'est là bénéfique à la protection des droits de propriété incorporelle dans leur ensemble, mais cela ne doit précisément pas conduire à une dénaturation des principes encadrant ce régime protecteur, il faut se montrer rigoureux à ce sujet.

**1059.** Il convient d'ajouter que le recel de contrefaçon connaît également une nécessité de démonstration particulière de l'élément intentionnel. L'article 321-1 du Code pénal édicte un caractère intentionnel propre à la commission du recel, où il doit tout particulièrement être établi la connaissance de l'infraction d'origine sur laquelle vient se greffer le recel. En conséquence l'élément intentionnel particulier au recel ne peut découler des présomptions attachées au délit de contrefaçon réalisé par l'auteur. Le recel de contrefaçon se rencontre traditionnellement en matière de faux-artistique, et la jurisprudence indiquait donc dans une affaire ancienne, mais dont la solution de principe n'est pas remise en cause, que « le marchand ou commissionnaire qui entre en possession des œuvres altérées par l'un des moyens frauduleusement indiqués dans la loi se rend coupable de recel dès lors qu'il agit en

---

<sup>800</sup> Voir : CA Paris, ch. corr., 25 janv. 1968 : RIDA juill. 1968, p. 174.

<sup>801</sup> Voir : CA Paris, ch. corr., 2 avr. 1998 : Juris-Data n° 1998-021296. – voir aussi : CA Paris, ch. corr., 2 avr. 1999 : Juris-Data n° 1999-023271.

connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant que la chose provient d'un délit »<sup>802</sup>. L'évolution des mœurs conduit aujourd'hui à un regain d'intérêt pour l'infraction de recel de contrefaçon dans le cadre de la mise en ligne d'œuvres protégées. Les principes gouvernant l'infraction sont donc à adapter à ces outils de communication électronique, ceci est à illustrer dans une affaire récente où il fut ainsi établi que le tiers poursuivi n'ayant pas tiré profit de l'infraction de contrefaçon du fait de la mise en ligne, il n'y avait pas recel<sup>803</sup>. Il est simplement nécessaire d'insister ici sur les deux notions directrices de l'infraction de recel, celle-ci est une infraction de conséquence et elle est caractérisée par une intention propre. Conséquemment en matière de recel de contrefaçon, il ne peut y avoir de présomption de mauvaise foi, la preuve doit en être apportée spécialement.

**1060.** De s'intéresser désormais aux situations connaissant une démonstration spéciale de l'intention du fait de la pratique jurisprudentielle.

#### **e. Hypothèses jurisprudentielles conduisant à une abolition de la présomption**

**1061.** Il est désormais à traiter de la casuistique jurisprudentielle ayant conduit à une nécessité de démonstration spéciale de l'élément intentionnel. Il apparaît que les cas en sont limités et qu'il existe une tendance à les contourner.

**1062.** Il doit à présent être traité d'hypothèses isolées par la jurisprudence où l'élément intentionnel ne peut simplement faire l'objet d'une présomption, la commission en connaissance de cause de la contrefaçon doit alors y être démontrée spécialement, cela se rencontre dans le cas des infractions de contrefaçon de débit en matière de propriété littéraire et artistique. La jurisprudence considère en effet qu'à l'égard du professionnel débitant d'ouvrages imprimés se voyant poursuivi pour des actes de contrefaçon « le débit implique la preuve de la mauvaise foi du débitant à l'encontre duquel ne pèse aucune présomption »<sup>804</sup>. Les magistrats ont également considéré que la vente d'un objet destiné à sortir du commerce du fait qu'il devait être détruit, n'emportait pas la présomption de l'intention de porter atteinte au droit des titulaires car le principe même de commercialisation de cet objet était légal, nécessitant donc d'établir spécialement l'élément intentionnel<sup>805</sup>. Il faut tout de même considérer que si les tribunaux veulent ici adopter une ligne de principe dans l'application de la présomption de la contrefaçon, c'est en pratique quasiment une

---

<sup>802</sup> Voir : Cass. crim., 20 juill. 1906 : D. 1906, 1, 481, rapp. Mercier. De relever ici une affaire plus récente où la même solution de principe est adoptée, voir ainsi : Cass. crim., 6 mai 1981 : D. 1982, somm. p. 48, obs. C. Colombet.

<sup>803</sup> Voir : CA Metz, ch. app. corr., 24 mars 2010, n° 10/229, Gaz. Pal. 30 juin 2010, p. 21 note L. Marino.

<sup>804</sup> Voir : T. corr. Paris, 10 oct. 1970 : RIDA 1971, p. 85.

<sup>805</sup> Voir : CA Nancy, ch. corr., 24 juin 1975 : RIDA oct. 1975, p. 140, où est jugé que « le débit d'ouvrages contrefaits et le commerce d'occasion de copies de films n'étant pas illicite en soi, la présomption de mauvaise foi ne saurait lui être appliquée ».

posture idéologique élaborée dans la seule optique de défense du petit commerce. Les tribunaux adoptant une conception traditionaliste, supposant qu'il s'agit là du commerçant isolé dépendant d'un distributeur, et n'ayant donc pas les moyens de vérifier l'authenticité des marchandises fournies. L'hypothèse peut se tenir dans certains cas, de reconnaître même que cette approche légèrement désuète a pour vertu de mettre en place une démonstration à proprement parler de l'élément intentionnel, composant par nature l'infraction au côté de l'élément matériel, conduisant donc à une certaine rigueur dans l'établissement du délit de contrefaçon. D'ajouter alors tout de suite que cela se limite à des hypothèses bien particulières, la preuve de l'intention de commission de l'infraction se trouve de fait aisément reconnue par les juridictions, précisément de par la qualité de professionnel du débitant d'ouvrage. De citer comme exemple une affaire où la mauvaise foi caractérisant l'élément intentionnel est établie au regard de la nécessaire connaissance que possède le débiteur d'ouvrages des originaux, et par conséquent des différences évidentes avec les objets argués de contrefaçon<sup>806</sup>. La preuve de l'intention en matière de débit de biens protégés par le droit de la propriété littéraire et artistique apparaît si souple qu'il s'agit pratiquement de la mise en œuvre d'une présomption. Il ne peut tout de même pas être réalisé une assimilation totale avec les présomptions existant globalement dans le contentieux pénal de la contrefaçon, et d'insister sur le mérite que cette position jurisprudentielle présente de démontrer l'intention propre de commission de l'infraction lors de cet acte de débit. Il faut bien ajouter que cette hypothèse de l'abolition de la présomption de mauvaise foi en matière d'infraction de débit est propre au droit de la propriété littéraire et artistique, la jurisprudence ne l'a isolé que dans ce domaine, et d'aller plus loin en notant qu'en matière de marque il s'agit là notablement d'une incrimination spéciale présente à l'article L. 716.10 du Code de la propriété intellectuelle.

**1063.** En continuant la recherche de situations connaissant une absence de présomption de la mauvaise foi, il est à observer toujours en matière de propriété littéraire et artistique que la jurisprudence exige d'apporter spécialement la preuve de l'élément intentionnel de la contrefaçon en matière de contrefaçon par import-export<sup>807</sup>. Cette absence de présomption de mauvaise foi pesant sur le tiers réalisant l'import-export est sujette à débat, car en premier lieu celle-ci fut logiquement atténuée par la jurisprudence lorsqu'il est découvert dans l'espèce la présence d'une erreur inexcusable<sup>808</sup>, de plus il est délicat de rapprocher l'activité du tiers pratiquant l'import-export de celle d'un vendeur isolé, car le premier ne peut qu'avoir connaissance de la marchandise, de son origine et de son transit international, il a donc une véritable maîtrise de celle-ci, et ne peut que difficilement arguer l'absence de connaissance à leur sujet. C'est pourquoi la jurisprudence s'est montrée récemment plus sévère envers les devoirs de l'importateur, en affirmant que celui-ci

<sup>806</sup> Voir : CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch. corr., 9 avr. 1992 : Juris-Data n° 1992-020923.

<sup>807</sup> Voir : CA Paris, 9 nov. 1972 : Gaz. Pal. 1973, 1, p. 109.

<sup>808</sup> Voir : CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch. corr., 28 mai 1979 : RIDA oct. 1979, p. 145.

devait connaître la législation applicable aux marchandises vis-à-vis du territoire sur lequel elles transitent, en l'occurrence la France où le bien en cause se trouvait être constitutif d'actes de contrefaçon<sup>809</sup>. De noter encore que l'hypothèse d'abolition de la présomption de mauvaise foi se restreint au domaine de la propriété littéraire et artistique, car en matière de propriété industrielle l'élément intentionnel découlera classiquement de l'établissement de l'élément matériel, d'affirmer encore ici les contraintes que doivent subir les principes de l'article 121-3 du Code pénal à ce sujet. Il est à ajouter que cette l'hypothèse jurisprudentielle particulière de nécessaire démonstration de la mauvaise foi est d'autant plus limitée aux domaine de la propriété littéraire et artistique, car se trouvent présents au sein du Code de la propriété intellectuelle des textes spéciaux d'incrimination de l'import-export d'objet présentant un caractère de contrefaçon en matière de brevet et de marque respectivement aux articles L. 613-3 et L. 716-9.

**1064.** Il convient de compléter le propos en relevant ici le positionnement stratégique des plaideurs. Ces derniers ayant tout de même bien noté que les poursuites pénales de la contrefaçon d'objets de la propriété littéraire et artistique par débit ou par import-export présentant une exigence jurisprudentielle supplémentaire, ils vont de fait s'en détourner. Ceux-ci vont alors opter pour d'autres incriminations des actes de contrefaçon où la présomption de mauvaise foi peut fonctionner à plein. C'est ainsi que relativement au cas particulier des débiteurs, il sera choisi de s'orienter vers une qualification de contrefaçon par diffusion où les tribunaux déduisent la mauvaise foi du tiers poursuivi de l'établissement de l'élément matériel. Réaliser ce glissement de la qualification est des plus naturels car si le débiteur ne produit pas les objets de contrefaçon, il distribue tout de même l'objet argué de contrefaçon et porte atteinte aux droits d'exploitation du titulaire. C'est ainsi une diffusion illicite du bien protégé qui a lieu, violant ainsi le droit de reproduction du titulaire attaché à cet objet, entraînant alors le fait d'agir en connaissance de cause de par la réalisation de ces actes, la présomption de mauvaise foi du tiers ayant ainsi parfaitement fonctionné. Il faut voir qu'un mécanisme similaire peut être mis en œuvre pour les infractions de contrefaçon par import-export, et c'est là un choix de stratégie procédurale au regard de la possibilité de poursuivre éventuellement plus aisément le tiers importateur dans le cadre de la méconnaissance de la législation applicable à ses marchandises.

**1065.** L'ensemble des éléments exposés ici font apparaître que la qualification pénale de la contrefaçon possède une nature propre, celle-ci connaissant une caractérisation spécifique. Il doit être insisté sur le nécessaire respect du principe d'application stricte des textes de droit pénal, ceux-ci édictent que tout délit est composé d'un élément matériel et d'un élément intentionnel, tous deux devant être établis par celui engageant les poursuites, sauf exceptions où la démonstration de l'intention peut être spécialement supprimée par la loi. C'est alors que le droit pénal

---

<sup>809</sup> Voir : CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch. corr., 15 mai 2001 : Comm. com. électr. 2001, comm. 111, obs. Ch. Caron.

de la contrefaçon fait montre d'originalité en ayant en pratique quasiment fait disparaître la nécessité de prouver l'intention dans le délit de contrefaçon en faisant jouer des présomptions à cette fin se fondant sur l'élément matériel. C'est ainsi que le délit de contrefaçon s'est presque transformé en une infraction matérielle. L'élément intentionnel a en effet bien du mal à y émerger, mais la cause n'est tout de même pas perdue car celui-ci est toujours à caractériser, même si cela se réduit à une simple présomption, et de ce fait il est toujours possible pour le tiers poursuivi de se libérer des poursuites pénales en démontrant sa bonne foi. Il a d'ailleurs été considéré la possibilité d'identifier au sein de l'élément intentionnel une facette matérielle et une purement intellectuelle, la démonstration de la bonne foi dans l'une des deux conduira à s'abstraire des poursuites. À relever tout de même à ce sujet que c'est essentiellement vis-à-vis de l'aspect strictement psychologique du délit de contrefaçon que la bonne foi pourra être déterminante, la réalisation de l'objet étant rarement involontaire, mais des hypothèses ont été présentées à ce propos. La possibilité pour le tiers d'établir sa bonne foi est donc une indispensable garantie assurée par les principes généraux du droit pénal. L'élément intentionnel de la contrefaçon peut même regagner une certaine vigueur lorsque les textes ou la jurisprudence lui accordent une fonction déterminante, mais il faut alors constater que les plaideurs tacheront le plus fréquemment de s'en détourner. Il est donc utile de conclure ce développement relatif à la qualification pénale de la contrefaçon en considérant que celle-ci entraîne des adaptations spécifiques des principes généraux du droit pénal, et ceux-ci sont à considérer comme nécessaires à l'effectivité de la répression de la contrefaçon, mais que le contentieux pénal de la contrefaçon ne doit tout de même pas être considéré comme d'exception.

**1066.** Le contentieux pénal de la contrefaçon suit en effet les principes généraux de la procédure pénale à présenter plus loin, et pour les mettre en œuvre il est nécessaire de se référer à des textes d'incrimination à exposer ici.

## **§2. L'identification des incriminations de la contrefaçon dans les textes**

**1067.** Le droit pénal est celui de la répression, de ce fait il porte éventuellement atteinte aux libertés des tiers ayant à en connaître la mise en œuvre, c'est pourquoi il est notablement gouverné par le principe fondamental de légalité des délits et des peines exprimé par l'adage « *nullum crimen, nulla poena sine lege* ». Celui-ci provient de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel a précisé récemment que cela emporte pour le législateur l'obligation « de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis »<sup>810</sup>. Le contentieux pénal de la contrefaçon connaît donc naturellement un strict encadrement par les textes, il doit être édicté une incrimination pour chaque infraction à sanctionner, c'est ce qui à présent doit être exposé. À cette fin il sera tout d'abord traité des incriminations en

<sup>810</sup> Voir : Conseil Constitutionnel, QPC, n°2012-240, 4 mai 2012.

matière de propriété littéraire et artistique (I), puis en matière de propriété industrielle (II).

## **I. Les incriminations relatives au droit de la propriété littéraire et artistique**

**1068.** Il est fréquemment reproché au droit de la propriété intellectuelle de proposer une réglementation dont la présentation est fragmentée entre les différents domaines de protection existants, cette remarque critique peut s'entendre. Il faut à présent souligner qu'en matière de propriété littéraire et artistique un effort a été produit afin de rendre la matière plus lisible, et notablement par la mise en place du livre III du Code de la propriété intellectuelle qui édicte des dispositions communes à l'ensemble de ce pan de la propriété intellectuelle. C'est ainsi qu'une certaine unité est présente relativement aux incriminations des atteintes aux droits d'auteur (A) et aux droits voisins du droit d'auteur (B) qui sont regroupées au sein d'un même chapitre aux articles L. 335-1 à L. 355-9 du Code de la propriété intellectuelle. Il est nécessaire de plus de considérer spécialement les incriminations des actes de contrefaçon commis au moyen des communications électroniques (C).

### **A. Incriminations des atteintes au droit d'auteur**

**1069.** L'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle est le premier élément de la répression des atteintes aux droits de la propriété littéraire et artistique, c'est un texte ayant connu de nombreuses évolutions dont la dernière est issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014. Il est utile de s'attarder complémentarément sur la version en vigueur de ce texte suite à la nouvelle loi précitée, celle-ci confirme logiquement la disparition d'un héritage quelque peu encombrant des anciennes réglementations applicables en la matière, et qui perdura jusqu'à la promulgation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007. Il s'agit en effet de relever ici la disparition définitive du terme « *contrefait* » au bénéfice de celui de « *contrefaisant* », la mixité de ces deux termes au cœur de la réglementation applicable était malheureuse, et n'a pas été réintroduite suite à l'adoption du nouveau texte de mars 2014. Il faut y voir une modernisation de l'approche de l'acte de contrefaçon, qui par l'emploi du terme « *contrefaisant* » fait alors référence à tout objet portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, cela quelque soit le type d'atteinte subie, notion que ne véhiculait pas le terme « *contrefait* ». D'ajouter tout de même pour information qu'une survivance de ce dernier se retrouve encore aujourd'hui dans la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle à l'alinéa I-4° de l'article R. 335-1, mais l'hypothèse concerne une situation spécifique lors de la procédure de retenue en douane et n'affecte donc pas la répression de la contrefaçon. Pour remarque, et de façon tout à fait incidente ici, il faudra revenir plus loin sur le maintien inutile de ce terme en droit des marques à l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle.

**1070.** En revenant désormais à la lecture des incriminations édictées par l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, il faut relever qu'il est ici visé « *toute*

*édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie* » portant atteinte aux droits de l'auteur. Seul le droit d'auteur est l'objet de ce texte, cela s'entend du fait que c'est la pratique de l'édition qui est ici visée, cette dernière étant une forme particulière de reproduction des œuvres d'un auteur<sup>811</sup>. L'alinéa 2 de l'article L. 335-2 précité vient apporter une information relativement à l'application territoriale du texte répressif, cette précision est liée au système juridique de protection du droit d'auteur au niveau international provenant de la Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, dite Convention de Berne, qui a établi une union des États signataires dont un des principes directeurs en est la territorialité du droit applicable. C'est ainsi que la Cour de cassation a eu l'occasion récemment de préciser l'articulation entre l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 5 §2 de la Convention de Berne<sup>812</sup>. Il est ainsi affirmé avec force deux aspects essentiels de ce régime, tout d'abord que la protection dont tout auteur d'un pays unioniste doit bénéficier est exclusivement dévolue à la législation du pays où elle est réclamée, ceci désignant la législation applicable sur le territoire de l'État duquel se sont produits les agissements délictueux et non celle du territoire où le dommage a été subi. La décision de la juridiction suprême d'affirmer par la suite que la commission de la contrefaçon sur le territoire français est un élément constitutif de l'infraction. L'arrêt de la cour d'appel fut donc cassé sans renvoi car il reconnaissait la compétence des tribunaux français alors qu'en l'espèce, l'atteinte portée par l'article de presse du quotidien italien *Il Foglio* aux droits du quotidien français *le Monde* s'était produite sur le territoire italien, qu'ainsi les juridictions italiennes sont compétentes pour trancher du litige, et que dès lors l'article 113-7 du Code pénal n'était pas applicable. L'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle remplit donc plusieurs fonctions en sanctionnant toutes les atteintes à l'édition de l'œuvre d'un auteur, en réaffirmant de plus le principe de territorialité du droit d'auteur, mais aussi, suite aux récentes modifications qu'a connu le texte, incrimine les atteintes réalisées par des marchandises en transit, et aggrave également les sanctions en cas de commission de l'infraction dans le cadre de réseaux de criminalité.

**1071.** Il est à continuer l'examen des textes d'incriminations en droit de la propriété littéraire et artistique en relevant par la suite l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, il est ici étendu la sanction à toutes les atteintes qui pourraient être faites aux privilèges de l'auteur telles qu'elles sont protégées par le droit d'auteur. Il faut donc souligner que ce texte tout comme l'article L. 335-2 précité adopte une approche extensive de la protection accordée à une œuvre, ce qui permet de ne pas

---

<sup>811</sup> L'édition se trouve être l'objet d'une section dédiée du Code de la propriété intellectuelle en ses articles L 131-1 à L. 132-17, celle-ci est notamment définie au travers du contrat d'édition comme le « contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion ».

<sup>812</sup> Voir : Cass. crim., 29 nov. 2011, n° 09-88.250, *Propriété Intellectuelle*, 2012, n°1, p. 41, obs. A. Lucas.

sanctionner uniquement les atteintes aux prérogatives patrimoniales de l'auteur, mais également celles relevant du droit moral, qui est composé pour rappel du respect du nom de l'auteur, de sa qualité et de l'intégrité de son œuvre<sup>813</sup> et du droit de divulgation de l'œuvre<sup>814</sup>. La sanction pénale des atteintes portées au droit moral de l'auteur est envisagée en droit de la propriété littéraire et artistique depuis la reconnaissance textuelle de la composante morale du droit d'auteur par la loi n° 57-298 du 14 mars 1957, ce n'est qu'en 1995 que la juridiction suprême a eu à se prononcer à ce sujet et consacra de fait cette sanction pénale<sup>815</sup>. Il est utile de noter qu'un débat eu lieu quant à la portée de la protection à donner au droit de divulgation de l'œuvre relativement au fait de savoir si celui-ci était épuisé dès la première divulgation, ou s'il fallait distinguer une divulgation spécifique pour chaque utilisation, c'est-à-dire une divulgation patrimoniale. La jurisprudence de la Cour de cassation s'oriente clairement vers une interprétation objective du droit de divulgation à soutenir<sup>816</sup>.

**1072.** Il faut poursuivre l'exposé des incriminations en matière de propriété littéraire et artistique en considérant celles afférentes aux autres droits relevant de ce domaine.

### **B. Incriminations des atteintes aux autres droits de la propriété littéraire et artistique**

**1073.** Les incriminations de la contrefaçon du livre III du Code de la propriété intellectuelle concernent bien naturellement identiquement le sujet des droits voisins du droit d'auteur. Il faut alors se reporter en premier lieu vers l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle « *toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle* ». Le texte reprend la même logique que celle gouvernant la sanction de la contrefaçon du droit d'auteur en réprimant notamment les hypothèses de transit de contrefaçon, ou encore aggravant les sanctions en cas de réseaux. Il faut ajouter alors que l'article L. 335-4 précité prévoit des incriminations propres à la mise en œuvre des droits voisins en visant des atteintes liées à la présence de licences, en réservant le cas des licences légales, et à celles

<sup>813</sup> Voir l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.

<sup>814</sup> Voir l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle.

<sup>815</sup> Voir : Cass. crim., 13 déc. 1995 : Juris-Data n° 1995-003975 ; Bull. crim. 1995, n° 379, où les magistrats se montre des plus explicite en indiquant : « Qu'en effet, caractérise la contrefaçon par diffusion, prévue par l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, la mise sur le marché de l'art d'une œuvre originale, même abandonnée par son auteur, lorsqu'elle est faite en violation du droit moral de divulgation qu'il détient sur celle-ci en vertu de l'article L. 121-2 de ce code ».

<sup>816</sup> Voir : Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 25 févr. 1997 : Juris-Data n° 1997-000786 ; Bull. civ. 1997, I, n° 73 ; JCP G 1997, II, 22873, obs. J. Ravanans - CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 14 févr. 2001 : Comm. com. élect. 2001, comm. 25, obs. Ch. Caron.

du défaut de paiement de redevances. C'est alors qu'une remarque s'impose relativement à la protection des droits de l'artiste-interprète en constatant qu'au regard de l'exigence de stricte interprétation des textes en matière pénale, il n'est donc pas prévu de sanction pénale lors d'une atteinte au droit moral de ce dernier. Il faut bien constater que le droit moral de l'artiste-interprète connaît bien des difficultés à s'affirmer au sein de la propriété littéraire et artistique, son champ est ainsi notablement réduit par rapport à celui de l'auteur<sup>817</sup>, et de plus ici il ne connaît donc pas de sanction pénale faute d'incrimination spécifique. Le législateur doit être encouragé à adopter une telle incrimination, cela affirmerait sans aucun doute la reconnaissance du droit moral de l'artiste-interprète, ce que souhaitent également certainement les tiers concernés. Il est par ailleurs regrettable qu'à l'occasion de la retouche qu'a connu le droit de la propriété intellectuelle suite à la promulgation de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, la formulation de cet article L. 334-5 du Code de la propriété intellectuelle n'ait pas été de façon similaire à ce qui existe dans l'article L. 335-2 précité.

**1074.** Il convient de relever aussi l'incrimination spéciale existant au sujet des atteintes portées au droit des producteurs de bases de données, celle-ci se trouve reportée à l'article L. 343-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il faut simplement ajouter ici que la violation des droits particuliers du producteur de base de données se trouve sanctionnée dans la même logique que celle gouvernant la sanction des atteintes au droit d'auteur. Celle-ci est édicté sans distinction au sein même du domaine de protection accordé par le droit de la propriété intellectuelle, en adoptant donc la même formulation générale « aux droits de/du » permettant des poursuites pénales quelle que soit l'atteinte portée à ce droit. Il est alors à ajouter pour faire écho à ce qui vient d'être vu précédemment, que cette rédaction devrait donc se retrouver aussi en matière de droit voisins du droit d'auteur, afin de permettre de sanctionner pénalement tout le périmètre de protection qu'offre le droit de la propriété littéraire et artistique.

**1075.** Il est utile de compléter ici les incriminations des actes de contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique en relevant tout d'abord l'article L. 335-8 du Code de la propriété intellectuelle, texte édictant un régime de responsabilité plus sévère lorsqu'une personne morale est l'auteur des actes. De compléter le propos en exposant de plus l'article L. 335-9 de ce même code qui instaure pareillement un régime de responsabilité alourdi dans l'hypothèse où « l'auteur de l'un des délits prévus et réprimés par le présent chapitre est ou a été lié par convention avec la partie lésée », en ajoutant immédiatement que « les peines encourues sont portées au double ».

**1076.** Il faut maintenant exposer la question des incriminations afférentes aux commis via des réseaux de communication électronique.

---

<sup>817</sup> Voir l'article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle.

### C. La répression des actes de contrefaçon commis par le biais des moyens de communication électronique

1077. À présent il doit aussi être traité de l'évolution qu'a connu le contentieux pénal de la contrefaçon relativement à l'incrimination des atteintes liées à la mise en ligne d'objets protégés par le droit de la propriété littéraire et artistique. L'émergence de la mise à disposition de tels contenus sans autorisation des titulaires des droits n'a bien évidemment pas conduit les tribunaux à une quelconque paralysie du fait qu'il s'agissait là d'un nouveau moyen de communication. Il fut ainsi aisément jugé dès le début de l'apparition du phénomène dans les années 2000, que celui mettant à disposition du public dans ces conditions de tels biens protégés, portait indubitablement atteinte aux prérogatives exclusives du titulaire des droits. Les premières poursuites engagées à l'encontre de celui à l'origine de la mise en ligne prospérèrent sans difficulté, notablement devant les tribunaux civils qui furent les premiers à connaître de ce contentieux<sup>818</sup>. La répression devant les juridictions pénales ne présentait pas d'obstacle de principe particulier au regard des incriminations existantes alors vis-à-vis du tiers mettant en ligne le contenu, puisqu'il s'agit d'une violation évidente des droits du titulaire, tant patrimoniaux que moraux d'ailleurs.

1078. Les difficultés se présentèrent lors de la poursuite du tiers utilisateur de ce contenu mis en ligne. C'est ainsi qu'intervint en 2004 une affaire où des poursuites pénales furent engagées à l'encontre d'un tel utilisateur de contenu mis en ligne où celui-ci l'avait enregistré sur des disques optiques. Il fut ici plus délicat pour les juridictions de mettre en œuvre la répression, de fait le tiers poursuivi fut relaxé par les juridictions du fond qui accueillaient l'argumentation de la défense fondée sur les exceptions de l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Il fut alors formé un pourvoi et c'est alors seulement que la Cour de cassation, dans un arrêt maniant les questions de fond du droit et de forme, reconnut le principe de la sanction d'un tel utilisateur<sup>819</sup>. Devant la nécessité de nouveaux textes d'incrimination afin de sanctionner plus efficacement les usages illicites des objets de la propriété littéraire et artistique tant en amont qu'en aval, des articles supplémentaires furent insérés dans la réglementation. C'est ainsi qu'un premier mouvement eu lieu avec la loi n° 2006-961 du 1<sup>er</sup> août 2006 qui créa notamment l'article L. 335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle permettant des poursuites pénales relativement à des logiciels « *manifestement destinés à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés* ». C'était là une première salve législative, mais l'émergence du phénomène de l'échange de fichiers numériques en ligne par la voie du « *pair à pair* » nécessita une nouvelle activité législative. Dans ce contexte il fut donc mis en

<sup>818</sup> Voir : CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch., 20 janv. 2000 : Comm. com. électr. 2000, comm. 87, note Ch. Caron. – TGI Strasbourg, 2<sup>ème</sup> ch., 16 nov. 2001 : Comm. com. électr. 2002, comm. 2, obs. Ch. Caron ; RIDA avr. 2002, p. 463.

<sup>819</sup> Voir : Cass. crim., 30 mai 2006 : JCP G 2006, II, 10124, note Ch. Caron ; JCP E 2006, 1979, p. 1113.

place la HADOPI<sup>820</sup> par la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, autorité administrative indépendante ayant pour fonction dédiée de protéger les œuvres et de sanctionner les violations. En revenant spécifiquement à l'action pénale il fut donc promulguée la même année la loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 qui tout particulièrement modifia l'article L. 335-7 et inséra les articles L. 335-7-1 et L. 335-7-2 au sein du Code de la propriété intellectuelle. C'est ici clairement la problématique des téléchargements illicites de contenus protégés qui est ciblée, car il apparait une peine complémentaire originale celle de « suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur ». La répression de la contrefaçon des objets de la propriété littéraire et artistique dans le cadre de la mise en ligne de contenu connaît désormais un encadrement législatif particulièrement abouti puisque tous les usages non autorisés en sont sanctionnés, en incriminant tant le tiers à l'origine de la mise en ligne, que le tiers utilisateur. Les précisions nouvelles qu'apportent les modifications et nouveaux articles insérés dans ce livre III du Code de la propriété intellectuelle du fait de l'émergence de ce phénomène de commission d'actes de contrefaçon au moyen des réseaux électroniques ont donc pour fonction essentielle de rendre la mise en œuvre du contentieux plus efficace, car fondamentalement la répression de ces actes se trouvait déjà envisageable précédemment mais moins aisément.

**1079.** Suite à la promulgation de ces nouveaux textes visant ce qu'il faut appeler la contrefaçon par internet, le débat s'est également porté sur la question de responsabilité pénale des éditeurs de service en ligne permettant la communication au public de ces contenus. Il s'agissait en effet de connaître de l'application de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Cet article effectue un renvoi au régime des infractions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et les applique dans le cadre des communications électroniques. Une QPC fut donc posée afin de déterminer la mise en œuvre de ce régime de responsabilité pénale à ces éditeurs de service en ligne de communication. La décision du Conseil constitutionnel intervint le 16 septembre 2011<sup>821</sup>, il fut donc exposé que les dispositions de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 relatives à la responsabilité pénale ne sauraient s'appliquer à cet éditeur de service à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne, sans que soit instaurée alors une présomption irréfragable de responsabilité pénale contraire aux dispositions de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il doit donc être établi qu'il était conscient de la présence du message et qu'il n'a pas pris les diligences nécessaires pour le

---

<sup>820</sup> Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet

<sup>821</sup> Voir : Cons. const., déc. 16 sept. 2011, n° 2011-164 QPC : JurisData n° 2011-018690 ; Comm. Com. électr. n° 11, Novembre 2011, comm. 106, note A. Lepage ; JCP G 2011, 1247, note E. Dreyer ; Rev. sc. crim. 2011, p. 647, note J. Francillon.

supprimer afin que sa responsabilité pénale soit engagée. Il faut compléter ce propos en relevant que les préceptes établis par cette décision ont été mis en œuvre peu de temps après par la Cour de cassation pour des propos diffamatoires publiés sur un blog<sup>822</sup>.

**1080.** Suite à la présentation des incriminations des actes de contrefaçon affectant la propriété littéraire et artistique, il doit être à présent fait de même dans le domaine de la propriété industrielle.

## **II. Les incriminations relatives au droit de la propriété industrielle**

**1081.** La seconde partie du Code de la propriété intellectuelle est consacrée à la mise en œuvre d'un système juridique protecteur de l'ensemble des droits de propriété industrielle se fondant sur la publication d'un titre, il y est alors défini pour chaque matière une série de règles propres. C'est ainsi le cas en matière d'incrimination des atteintes pouvant être portées à chacune des composantes du droit de la propriété industrielle. Il sera donc suivi ici l'ordre de la codification introduit par le Code de la propriété intellectuelle afin de présenter les dispositions pénales afférentes aux violations des droits pouvant survenir. De considérer par conséquent successivement les incriminations en matière de droit des dessins et modèles (A), de brevet et de protections des connaissances techniques (B), et de marques (C).

### **A. Incriminations en matière de droit des dessins et modèles**

**1082.** La réglementation afférente aux incriminations des diverses violations des droits des titulaires en matière de dessins et modèles a connu une évolution importante depuis la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, et celle-ci se poursuit encore actuellement comme en témoigne les diverses évolutions apportées au droit de la propriété intellectuelle par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014. Précisément dans le domaine du droit des dessins et modèles c'est la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 qui a conduit à la promulgation des textes en vigueur.

**1083.** Ce sont les articles L 521-10 à L. 521-13 du Code de la propriété intellectuelle qui édictent les dispositions pénales en matière de dessins et modèles. Il faut relever que l'article L. 521-10 du Code de la propriété intellectuelle fait preuve d'une remarquable simplicité de formulation, et par conséquent d'une clarté tout à fait notable, pour procéder ici à l'incrimination des violations des prérogatives exclusives des titulaires. C'est ainsi que cet article L. 521-10 précité édicte succinctement que « *toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie* », un tel énoncé présente l'avantage de la sobriété et conséquemment un large champ d'application, permettant donc une protection intégrale par le droit pénal du périmètre de protection accordé par le droit de la propriété intellectuelle. Une telle remarque

---

<sup>822</sup> Voir : Cass. crim., 31 janv. 2012, n° 11-80.010 : JurisData n° 2012-002225 ; Comm. com. électr. 2012, comm. 43, obs. A. Lepage ; D. 2012, p. 1249, note Ch. Ravigneaux.

avait déjà eu lieu en matière de protection par le droit pénal du droit d'auteur, il avait alors été conclu qu'une formulation visant l'ensemble de la réglementation applicable ne pouvait logiquement qu'être bénéfique à la défense de ce droit. Il est tout de même utile de remarquer que ce sont là les deux seules matières où le Code de la propriété intellectuelle se montre aussi généraliste relativement aux incriminations en matière pénale. Une telle parenté dans les énoncés est certainement à considérer du fait du lien étroit existant entre le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles, de se rappeler ici de la possibilité qu'un dessin ou un modèle de connaître d'une protection tant par ce droit spécifique que par le droit d'auteur sous certaines conditions. Ces deux pans du droit de la propriété intellectuelle de bénéficier par conséquent d'une couverture par le droit pénal tout à fait extensive. Il ne peut tout de même manquer d'être ici réalisé une remarque suite à la nécessité des textes d'incrimination en général de présenter un caractère de précision vis-à-vis de l'infraction à sanctionner, application notamment de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Il pourrait être considéré en effet que cet article L. 521-10 du Code de la propriété intellectuelle édicte une incrimination générale contraire à la Constitution. Il doit alors tout se suite être observé qu'un tel excès n'est pas à caractériser, car le domaine d'application en est tout de même parfaitement délimité, celui d'une violation des droits au sein du régime particulier applicable aux dessins et modèles au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Il faut étendre la remarque au droit d'auteur précédemment évoquée où la protection par le droit pénal est également notablement extensive, en y apportant la même réponse. De considérer donc avec pragmatisme que le domaine d'incrimination des infractions aux droits des dessins et modèles est de fait particulièrement favorable à la protection de ceux-ci et dans un même temps remarquablement lisible, ce qui est à saluer.

**1084.** Il faut ajouter en la matière que les récentes évolutions législatives précédemment évoquées, ont conduit l'article L. 521-10 du Code de la propriété intellectuelle à édicter un alourdissement des peines lorsque l'infraction de contrefaçon est commise « *en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne* ». C'est là une notion se trouvant désormais étendue à l'ensemble de la propriété intellectuelle, suivant de fait les évolutions des pratiques des tiers constitutives d'actes de contrefaçon et qu'il faut saluer.

**1085.** De compléter le propos en relevant que depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 il se trouve à présent une nouvelle cause d'aggravation des peines en la matière qui s'appliquera si les actes de contrefaçon « portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal ». C'est là une avancée tout à fait opportune dans la conception de l'infraction pénale de contrefaçon, le bien protégé par le droit de la propriété intellectuelle n'est plus considéré comme une simple entité existant pour elle-même, mais comme un objet interagissant avec la société, où son usage produit des effets sur cette dernière.

Conséquemment un bien présentant un caractère de contrefaçon ne présentera potentiellement pas un degré de sécurité satisfaisant, et sera donc éventuellement dangereux, c'est pourquoi une telle cause d'aggravation de la sanction pénale est tout à fait bienvenue. Ceci doit être vu en parallèle en tant qu'encouragement des titulaires des droits à assurer un haut degré de qualité de façon constante, afin de se démarquer le plus possible d'un bien issu d'actes de contrefaçon. Il s'agit de noter par ailleurs que cette cause d'aggravation est tout à fait spécifique aux matières de la propriété industrielle et y a été étendue opportunément à l'ensemble des sujets ainsi qu'il sera vu plus loin, car des enjeux relatifs à la santé et à la sécurité s'y rencontrent également, si ce n'est même de façon plus prégnante.

**1086.** Il doit à présent être exposé les incriminations touchant aux actes de contrefaçon en matière de brevet et de protection des connaissances techniques.

## **B. Incriminations en matière de brevet et de protection des connaissances techniques**

**1087.** Le droit de la propriété intellectuelle s'intéresse à la protection des inventions depuis ses origines, le droit des brevets apparut donc dès le 19<sup>ème</sup> siècle et il fut alors naturellement le premier pan de la propriété industrielle à émerger. Cette origine historique retentit dans le droit positif administrant la question des brevets, ainsi qu'en témoigne un système tout à fait complet d'encadrement mis en place au fil du temps. Parallèlement il fut donc institué en la matière des dispositions pénales afin que les violations dont seraient victimes les titulaires des droits répondent à une logique répressive, et de rappeler à ce propos qu'ici une parenthèse temporelle déjà évoquée se produit relativement à la poursuite pénale de la contrefaçon des inventions protégées. De constater tout de même qu'à présent le droit des brevets se trouve être particulièrement riche à ce sujet, à tel point que c'est là un des deux domaines de la propriété intellectuelle, avec le droit de la propriété littéraire et artistique, où le plan organisant le Code de la propriété intellectuelle présente un développement spécifiquement dédié aux actions pénales. C'est ainsi que le droit des brevets doit être ici logiquement exposé en premier lieu (1), puisqu'il sert de matrice aux dispositions pénales applicables au sujet des connaissances techniques protégées (2).

### **1. Protection pénale applicable au droit des brevets**

**1088.** Le Code de la propriété intellectuelle dispose d'une section dédiée au sein du livre VI afin d'exposer l'encadrement par le droit pénal des atteintes portées au régime de protection des inventions, celle-ci se trouve constituée des articles L. 615-12 à L. 615-16 de ce code.

**1089.** Il faut relever tout de suite que l'article L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle forme le pivot de l'incrimination en la matière, celui-ci pose en effet le

principe d'une répression pour toutes les violations aux prérogatives exclusives des titulaires édictées par les articles L. 613-3 à L. 613-6 de ce même code. De noter immédiatement que les causes d'aggravation de la sanction déjà évoquées en matière de dessins et modèles se retrouvent ici à nouveau, c'est ainsi qu'il faut toujours relever celles-ci comme étant la commission de l'infraction « en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal ». Il est à ajouter également que le renvoi auquel procède le législateur pour définir les faits à sanctionner pénalement permet encore ici une similarité du champ d'application du contentieux pénal par rapport à celui du contentieux civil, mais seulement dans les droits définis par les articles L. 613-3 à L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle. Cela conduit à deux remarques, tout d'abord l'incrimination de principe édictée par l'article L. 615-14 du code précité ne couvre tout de même pas l'ensemble du spectre de la protection du brevet, les actions pénales envisageables se trouvant de fait limitées. De compléter le propos en relevant alors par la suite que les droits accordés par ces articles L. 613-3 à L. 613-6 précités étant susceptibles d'évolution et d'interprétation, l'action en contrefaçon par la voie pénale suivra *de facto* cette évolution de la matière, donnant à cette action de la souplesse. Il convient tout de suite de préciser que ce renvoi à d'autres dispositions du Code de la propriété intellectuelle emporte de fait l'incrimination des atteintes portées non seulement au brevet au sens de l'article L. 611-1 de ce code, mais également des titres de propriété industrielle tels que défini par l'article L. 611-2 du même code, à savoir les certificats d'utilité, et les certificats complémentaires de protection. Ceci a pour effet immédiat que le terme de brevet au sens du droit pénal doit ici s'entendre largement, incluant donc les titres précités selon les prescriptions de l'article L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle. La save d'incrimination donnée précisément par cet article L. 615-14 précité apparaît de fait comme un jalon du contentieux pénal de la contrefaçon de brevet, car il s'en trouve édicté d'autres plus spécifiques au sein du Code de la propriété intellectuelle à exposer désormais.

**1090.** Il convient de relever en premier lieu, et de façon accessoire, la première incrimination spéciale que présente le Code de la propriété intellectuelle, il s'agit de celle édictée en son article L. 615-12. Celle-ci doit en effet être indiquée ici pour information, car il ne s'agit pas d'une incrimination de la contrefaçon, mais d'un fait tout à fait particulier, celui de l'usurpation de la qualité de propriétaire du brevet<sup>823</sup>. D'exposer complémentaiement que cette incrimination, en marge du sujet traité ici, permet d'insister utilement sur la notion de brevet se trouvant employée dans cette section du Code de la propriété intellectuelle dédiée au contentieux pénal en matière de brevet, il faudra donc entendre dans le présent développement le brevet de manière extensive, en y incluant donc les certificats d'utilité, et les certificats complémentaires de protection. Il est à noter accessoirement qu'il est parfois relevé

---

<sup>823</sup> Voir : Cass. crim., 6 févr. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 57 p. 139, qui caractérise clairement l'autonomie de cette incrimination face à celle de contrefaçon.

que cette incrimination d'usurpation de la qualité de titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, devrait être étendue à l'ensemble des droits protégés par le Code de la propriété intellectuelle, particulièrement en droit d'auteur. Il est à considérer effectivement que l'extension d'une telle incrimination spéciale serait éventuellement utile, notamment en matière de droit des marques pour faire sanctionner une telle atteinte en dehors de tout acte de contrefaçon, mais il faut aussi considérer qu'elle serait parfois redondante. Il est alors à poursuivre le raisonnement en relevant qu'en droit d'auteur, tout comme dans le régime applicable aux dessins et modèles, cela serait en effet superfétatoire puisque dans ces deux matières le droit pénal applicable couvre l'ensemble du périmètre de protection érigé par le Code de la propriété intellectuelle. De plus spécialement au sujet du droit d'auteur les atteintes au droit moral y étant sanctionnées pénalement, une telle usurpation d'identité en serait alors une violation et des poursuites peuvent être engagées devant le juge répressif pour ce seul fait.

**1091.** Il faut poursuivre l'examen des incriminations spéciales qu'édicte le Code de la propriété intellectuelle, il s'agit ici de textes visant la sanction du non respect des obligations liées aux procédures de délivrance du brevet. Il faut bien relever qu'il ne s'agit pas là d'actes de contrefaçon *stricto sensu*, mais la violation des principes de délivrance d'un tel titre de protection d'une invention peut tout à fait donner lieu par ricochet à la violation d'un titre existant et constituer donc un acte de contrefaçon, traiter de ces incriminations est par conséquent nécessaire. Ces atteintes à la réglementation de la délivrance affectent dès lors des questions de souveraineté ainsi que l'a exposé Nicolas Binctin<sup>824</sup> en précisant qu'« *il s'agit pour l'État de pouvoir condamner un inventeur qui aurait tenté d'échapper à l'emprise de la procédure française de dépôt d'une demande de brevet* ». Ce cadre processuel étant précisément mis en place par le législateur pour assurer à l'État une vision globale de l'état de l'art dans une technique, qu'il puisse considérer qu'éventuellement un avantage particulier peut en être retiré, et pour le moins de s'assurer qu'aucune invention nocive pour la société ne soit exploitée. C'est donc là un ensemble de notions relevant bien de la souveraineté. Il est alors à indiquer que sont aux articles L. 615-13, L. 615-15 et L. 615-16 du Code de la propriété intellectuelle qu'il se trouve à relever une référence commune à d'éventuelles « peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat », ainsi que de plus une aggravation des sanctions encourues en cas de « *préjudice à la défense nationale* ». Ces textes visent donc à sanctionner deux types de violation, tout d'abord le détournement des procédures de dépôt, puis la violation de la confidentialité du dépôt. La présence de trois textes d'incrimination distincts au sein du Code de la propriété intellectuelle est justifiée en la matière par la nécessité de viser spécifiquement les violations portant atteintes aux trois types de demande de brevet existant, à savoir au niveau national pour l'article L. 615-13, au niveau international pour l'article L. 615-15, et au niveau

---

<sup>824</sup> Voir : N. Binctin, JCl. Lois pénales spéciales, Fasc. 20, 2014, n° 25.

européen pour l'article L. 615-16. C'est ainsi que ces textes visent notablement à sanctionner pénalement un tiers qui procéderait à l'exploitation d'une invention préalablement à la délivrance du titre, cela constituant incontestablement une violation de la souveraineté des États où cette exploitation se déroule. Cette série de texte d'incrimination visée ici sanctionne également la violation de la confidentialité du dépôt, c'est là dans l'intérêt tant de l'État que du déposant, ceux-ci pourront donc poursuivre pénalement un tiers pour ce seul motif. Il est bien à noter que cette violation de la confidentialité peut bien évidemment être poursuivie par l'État contre l'inventeur lui-même, car il faut notamment considérer les dispositions de l'article L. 612-10 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit un délai d'interdiction de l'exploitation, donc de la divulgation, d'une année renouvelable à la discrétion du Ministère de la défense. Cette notion d'innovation dans une optique de stratégie et de défense nationale est bien prégnante et irrigue l'ensemble du régime de protection des connaissances techniques. Il est à relever notamment à ce propos l'article L. 613-20 du Code de la propriété intellectuelle qui se trouve être particulièrement révélateur des pouvoirs exorbitants que s'octroie l'État en la matière, puisqu'il permet l'expropriation forcée d'un brevet<sup>825</sup>. Ce sont donc tout particulièrement les intérêts de l'État qui sont protégés par les articles L. 615-13, L. 615-15 et L. 615-16 du Code de la propriété intellectuelle.

**1092.** Il faut compléter la liste des incriminations spéciales en relevant celle donnée par l'article L. 613-17-2 du Code de la propriété intellectuelle qui vise spécialement la contrefaçon de médicaments essentiels. Il s'agit ici d'une hypothèse de contrefaçon à proprement parler, et c'est là un texte dédié à une situation bien particulière, l'article L. 613-17-2 précité renvoie en effet à deux articles appartenant à la réglementation européenne, à savoir l'article 13 du règlement n° 816/2006 du 17 mai 2006 et à l'article 2 du règlement n° 953/2003 du 26 mai 2003. Ces deux articles prévoient la mise en place d'un système de fourniture de médicaments dits essentiels, dénomination traduisant le fait qu'ils favorisent l'amélioration de la situation sanitaire dans certains d'États que l'Union européenne décide d'aider, et il est donc prévu de sanctionner spécialement toute atteinte à ce système. La présence de cette incrimination spécifique au sein du Code de la propriété intellectuelle est nécessaire relativement à la nature de ces produits ne connaissant pas tous la protection par un brevet du fait qu'il s'agit fréquemment de produits génériques. De plus il vient s'ajouter une caractéristique de commercialisation à un coût très bas de ces produits afin d'en favoriser l'accès, c'est là un aspect essentiel de ce programme d'aide mis en place au niveau européen qu'il faut donc sauvegarder en évitant toute détournement de ce système. Dès lors en considérant

---

<sup>825</sup> Voir : L'alinéa premier de l'art. L. 613-20 du Code de la propriété intellectuelle édicte « L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets. » ; texte exposant sans ambiguïté les pouvoirs exorbitants de l'État en la matière, et qui est resté parfaitement inchangé depuis la première codification du Code de la propriété intellectuelle.

que c'est là l'application de normes relevant du droit européen, et du fait de l'absence de droit pénal de l'Union européenne, il est donc indispensable d'en passer par les législations nationales pour que la sanction pénale d'une violation d'une telle norme soit effective. L'article L. 613-17-2 du Code de la propriété intellectuelle renvoie alors pour la mise en œuvre pratique de cette disposition à l'article L. 615-14 de ce même code, le rattachant ainsi au contentieux pénal de la contrefaçon. Cet article L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle affirme donc ici encore son caractère d'incrimination de principe en matière de brevet.

**1093.** De relever conclusivement que de manière identique aux autres matières étudiées précédemment, et tout comme il sera vu également plus loin à ce sujet, il est édicté pareillement une aggravation des sanctions de l'infraction lorsque celle-ci se trouve commise par une personne morale, c'est à l'article L. 615-14-3 du Code de la propriété intellectuelle qu'il faut là se référer. Cela doit avoir eu lieu dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal c'est-à-dire que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, cela n'exclut pas la responsabilité pénale celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal. Par ailleurs et tout à fait classiquement ici, il est donné des sanctions visant à la protection du commerce en l'article L. 615-14-2 du Code de la propriété intellectuelle.

**1094.** D'exposer maintenant les incriminations touchant à la protection des connaissances techniques.

## **2. Dispositions pénales relatives aux connaissances techniques protégées**

**1095.** Les connaissances techniques protégées par le Code de la propriété intellectuelle relèvent de trois chapitres se trouvant rattachés plus ou moins étroitement à la réglementation afférente au droit des brevets. Il s'agit là des secrets de fabrication, des produits semi-conducteurs et des obtentions végétales pour lesquels le législateur a donc également élaboré pour chacun un régime de protection dédié.

**1096.** Au sujet du secret de fabrication, il s'agit là du premier domaine dans l'ordre présenté par le Code de la propriété intellectuelle où est donnée une incrimination, il faut alors se référer à l'article L. 621-1 de ce code. L'introduction de la notion de secret de fabrication au sein de la réglementation de la propriété industrielle a pour but de donner une protection juridique à des techniques spéciales pouvant se développer dans l'industrie et ayant une forte valeur ajoutée. La Cour de cassation a eu l'occasion de la définir comme « tout procédé de fabrication, offrant un intérêt pratique ou commercial, mis en œuvre par un industriel et gardé secret à l'égard de

ses concurrents »<sup>826</sup>. Le Code de la propriété intellectuelle ne définit pas en effet le secret de fabrique, il se contente simplement de prévoir la sanction de sa violation en se renvoyant à l'article 1227-1 du Code du travail. Cet article prévoit à ce sujet des sanctions lourdes, traduisant la volonté du législateur d'assurer là un degré de protection élevé à cette connaissance technique tout à fait spéciale, car totalement secrète par principe. Il faut alors attirer l'attention sur un point de cette incrimination de la révélation d'un secret de fabrication, il s'agit ici de la possibilité de faire condamner la tentative de révélation qui est explicitement édictée par le texte, notion démontrant encore la volonté d'accorder une protection forte en la matière. C'est donc un cas unique au sein de la réglementation pénale applicable au contentieux de la contrefaçon. Ce dernier point permet de rebondir sur le fait qu'il ne s'agit pas ici de problématiques de contrefaçon pure, car le secret de fabrication n'est par nature pas l'objet d'un titre de propriété industrielle, mais sa révélation conduira certainement à la production d'objet présentant un caractère de contrefaçon, conséquemment une telle incrimination de la violation d'un secret de fabrication peut tout à fait se présenter au sein d'un procès pénal de la contrefaçon.

**1097.** Il convient à présent de traiter du régime de protection concernant les produits semi-conducteurs, et il faut de suite relever qu'il n'existe pas en la matière d'incrimination de la contrefaçon. Le régime de protection des produits semi-conducteurs est majoritairement calqué sur celui du brevet comme en témoigne l'article L. 622-7 qui procède de fait à un large renvoi à une série de textes encadrant le brevet d'invention, et il faut constater logiquement qu'aucune disposition pénale n'est visée du fait de l'interprétation stricte des textes répressifs. Il est alors à regretter que lors de la récente évolution qu'a connu le droit de la propriété intellectuelle à l'occasion de la promulgation de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 aucune disposition n'ait été prise dans le sens d'une incrimination des actes de contrefaçon affectant les produits semi-conducteurs. La matière n'a bien évidemment pas été mise à l'écart par le nouveau texte, puisqu'il faut relever qu'à cette occasion la procédure de saisie-contrefaçon y a finalement été étendue. Faut-il alors y voir un oubli de la répression de la contrefaçon dans ce domaine, la réponse ne doit pas être catégorique à ce propos. Il doit en effet être considéré que les produits semi-conducteurs ne sont pas totalement écartés d'une protection par le droit pénal, car si pour eux-mêmes cela est donc impossible, ceux-ci peuvent bien évidemment être intégrés au sein d'une invention bénéficiant d'un brevet dont l'atteinte est sanctionnée pénalement. En conséquence il sera à appréhender cet oubli de textes d'incrimination en la matière comme un encouragement à la valorisation de ces produits semi-conducteurs au sein d'invention brevetées.

**1098.** D'exposer désormais les dispositions édictées par le Code de la propriété intellectuelle en matière d'incrimination des violations des droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale. Il faut ici se reporter à l'article L. 623-32 du Code de la

---

<sup>826</sup> Voir : Cass. Crim., 15 avril 1982, PIBD 1982, III, p. 207.

propriété intellectuelle pour connaître de l'incrimination de principe, et constater que, tout comme en matière de droit des dessins et modèles, le texte fait preuve d'une remarquable économie de moyen à ce sujet. Cet article L. 623-32 précité renvoie en effet à toute atteinte aux droits du titulaire tels que défini par l'article L. 623-4 du Code de la propriété intellectuelle, c'est donc à dire que l'encadrement par le droit pénal protège l'ensemble des prérogatives exclusives de ce titulaire d'un certificat d'obtention végétale. Il faut donc constater qu'ici encore il a été recherché à faire coïncider le champ de protection par le droit civil et celui par le droit pénal, c'est bien évidemment bénéfique à la clarté de la matière.

**1099.** Le droit des obtentions végétales étant récent, il n'émergea véritablement qu'à partir de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, il faut voir dans la simplicité globale de la lecture de ce régime protecteur, et notamment démontrée par cet article L. 623-32 précité, une volonté de promotion de l'innovation en la matière. Il est à ajouter que les incriminations pénales donnent ici lieu à régime répressif particulièrement allégé par rapport aux autres matières de la propriété industrielle notamment. C'est ainsi qu'il faut noter qu'il n'est prévu de peine de privation de liberté que lors de la récidive ou de la commission de l'infraction en bande organisée ou sur un réseau de communication en ligne. D'y voir certainement une clémence du législateur vis-à-vis de la perception parfois délicate de cette matière auprès de certains acteurs économiques, notamment du monde agricole. Il faut conclure ce propos en relevant qu'il est classiquement prévu par l'article L. 623-32-2 du Code de la propriété intellectuelle une aggravation du régime répressif lorsque des personnes morales commettent l'infraction, tout comme des peines complémentaires dédiées à la protection des circuits commerciaux par l'article L. 623-32-1 de ce même code.

**1100.** Il est à traiter désormais afin de conclure ce développement relatif aux incriminations des atteintes en matière de propriété industrielle de celles existant au sujet du droit des marques.

### **C. Incrimination en matière de droit des marques**

**1101.** Si certaines matières de la propriété industrielle donnent lieu à quelques difficultés vis-à-vis de leur encadrement par le droit pénal, cela ne se rencontre pas dans le domaine du droit des marques. Le législateur a en effet pris le soin ici d'ériger deux catégories d'atteintes aux prérogatives exclusives du titulaire de la marque, la distinction est nette dans l'esprit de la loi car il est ici établi deux niveaux de sanctions à ces faits délictueux. Ceci afin de différencier deux types de comportements fautifs, le premier étant caractérisé par ce qu'il faut désigner comme le commerce de la contrefaçon, alors que le second relève des traditionnelles atteintes aux prérogatives exclusives du titulaire du droit de marque. Il est utile au préalable de traiter de la nouvelle présentation de la matière au sein du Code de la propriété intellectuelle car il est là à observer une évolution regrettable (1). Devront alors être examinées par la suite les incriminations édictées ici en considérant une

première catégorie présente à l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle (2), puis une seconde se trouvant regroupée au sein des articles L. 716-10 et L.716-11 de ce même code (3).

### **1. Évolution du Code de la propriété intellectuelle**

**1102.** Préalablement à cette étude il est utile de faire une remarque sur la présentation actuelle du Code de la propriété intellectuelle dans cette matière suite à l'insertion de nouveaux textes du fait de la promulgation de la loi n°2014-315 du 11 mars 2014. Il est de fait à constater qu'à ce sujet le Code de la propriété intellectuelle a perdu en lisibilité, ce qui est regrettable au regard des autres évolutions favorables à sa clarté qu'a connu le droit positif en la matière. La loi du 11 mars 2014 a ainsi ajouté un chapitre VI bis dénommé « la retenue » au sein du Code de la propriété intellectuelle où sont donc classées les nouvelles dispositions applicables relativement à la retenue douanière en droit des marques. L'inflation textuelle à ce propos entraîna de fait la nécessité d'un découpage supplémentaire, mais cela eu pour effet malheureux d'y intégrer les dispositions traitant des incriminations lors d'atteintes aux prérogatives exclusives du titulaire de la marque. La codification actuelle noie de fait les textes répressifs dans le Code de la propriété intellectuelle au sein de ce chapitre afférent à la retenue douanière, alors que la chapitre VI précédent ce dernier est précisément relatif au « contentieux », il aurait ainsi été préférable d'y inclure ces textes d'incriminations. De voir ici certainement la timidité du législateur de procéder à une nouvelle numérotation à ce sujet, cela aurait pu tout à fait avoir lieu dans le cadre de la loi n° 2014-315, et en conséquence c'est là dommageable à la clarté du droit des marques.

**1103.** À présent d'exposer les incriminations en matière de droit des marques dont les deux textes centraux sont donc les articles L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle. Ces deux articles ont connu une profonde évolution du fait de la promulgation de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, dite Perben II, il fut en effet à cette occasion réalisé un remaniement complet des incriminations présentées par ces deux textes, afin de poursuivre l'objectif du législateur, à savoir ici une adaptation aux évolutions de la criminalité. C'est ainsi qu'il est à considérer certaines infractions comme plus graves que d'autres au regard des sanctions encourues, et qu'apparaît dès lors une distinction à opérer entre celles édictées par le Code de la propriété intellectuelle en ses articles L. 716-9 et L. 716-10<sup>827</sup>.

---

<sup>827</sup> Voir : J. Passa, « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 » : D. 2005, chron. p. 433, n° 4.

## 2. Incriminations présentées par l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle

1104. Il est à s'intéresser tout d'abord à l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, ce texte traduit à proprement parler l'évolution de cette matière au sujet des incriminations des atteintes aux prérogatives du titulaire du droit de marque. Il est en effet ici visée la sanction de la contrefaçon de marque réalisée à des fins commerciales, ce sont là particulièrement les pratiques de tiers inondant le marché par des produits à vil prix et constitutifs d'actes de contrefaçon souvent évidents, qui sont la cible de la répression. Cette volonté du législateur est clairement exprimée par le texte qui indique en son premier alinéa que sont incriminés les actes « *en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite* »<sup>828</sup>. Actes détaillés comme étant le fait « *d'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante* », tout comme ceux « *de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante* ». Le texte de compléter les incriminations en visant non seulement les exécutants de ces actes, mais également les commanditaires dans un nouvel alinéa édictant que le fait « de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes » entraîne les mêmes sanctions. Il faut donc noter que c'est bien la contrefaçon de masse qui est l'objet de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, ce texte semble alors quelque peu détonner au sein du corpus juridique de la propriété intellectuelle, car c'est seulement ici, en matière de marque, qu'apparaît ici la notion de commerce de la contrefaçon, faisant d'ailleurs de celui-ci un fondement de la lourdeur des sanctions ici encourues. Il est à relever en effet que le droit national se refuse à distinguer les objectifs poursuivis lors de la réalisation des actes de contrefaçon. Le débat à ce sujet fut ouvert à l'occasion de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 où cette notion de commerce de la contrefaçon est en effet présente. Le législateur français en adoptant la loi de transposition n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 s'était alors refusé à toute distinction au sein des actes de contrefaçon vis-à-vis d'une éventuelle nature commerciale de ces derniers. Incidemment à titre de remarque il est à noter que ce choix du législateur fut particulièrement remarqué en matière d'atteintes portées au droit d'auteur, cela conduisit alors notamment à la création de la HADOPI afin de faire apparaître une forme de modulation des sanctions de la contrefaçon. C'est alors que bien avant que ce débat ne s'ouvre que la loi Perben II institua cette différenciation au sein de l'incrimination des actes de contrefaçon de marque. Il faut y voir une particularité de la matière au regard des enjeux économiques présents, et de l'existence de nombreuses marques

---

<sup>828</sup> Il est simplement à indiquer ici le maintien du terme « contrefait » au sein de cette incrimination, il fut déjà insisté sur l'évolution sémantique ayant eu lieu à ce propos et préférant donc le terme « contrefaisant » plus dynamique. De considérer que c'est là une survivance des tergiversations ayant perdurées ici, mais que celle-ci est sans incidence notable puisque les alinéas suivant précise que ce sont bien les produits de nature contrefaisante qui sont l'objet de sanctions pénales.

d'envergure internationale et à forte valeur ajoutée connaissant ce phénomène de contrefaçon de masse.

**1105.** Il faut compléter l'étude de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle en considérant que c'est là une réponse considérant l'acte de contrefaçon à visée commerciale, puisque les incriminations du texte procèdent d'une description verticale de l'organisation de tels actes de contrefaçon. Il faut en effet insister sur le fait que l'alinéa c) de l'article L. 716-9 précité en visant les commanditaires de ces produits contrefaisants vise donc les organisateurs d'un tel commerce, ce sont donc des filières complètes qui peuvent être ici poursuivies pénalement sur le fondement de ce texte. Il faut ajouter que cet alinéa c) précité emporte également la sanction de la tentative de façon indirecte. De fait en considérant le texte même de cet article, il apparaît que dès que des instructions ou des ordres sont donnés avec pour objectif de vendre, fournir, ou louer des produits présentant un tel caractère de contrefaçon, alors ces instructions ou ordres sont en eux-mêmes sanctionnés. C'est donc la volonté seule de réaliser l'infraction qui est incriminée, et par conséquent la tentative peut en l'espèce faire l'objet d'un contentieux pénal, donnant ainsi une importante efficacité à lutte contre la contrefaçon.

**1106.** Il faut ajouter que l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle fait encore montre d'une remarquable volonté d'efficacité en prévoyant l'hypothèse du transbordement de marchandises contrefaisantes comme sanctionnable par le droit pénal. Il convient de souligner ici ce point car c'était une innovation de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 reprise par la suite<sup>829</sup>. Il en effet à relever incidemment que cette incrimination prévoyant le transbordement de marchandises était jusqu'à la loi n° 2014-315 exclusive à cet article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, mais devant l'opportunité de donner une plus grande vigueur à la lutte contre la contrefaçon par ce biais, le nouveau texte a donc décidé d'étendre cet hypothèse aux autres droits de la propriété intellectuelle, notamment en matière de brevet à l'article L. 613-3 en matière de brevet. En revenant plus spécialement au droit des marques il est de plus à préciser en l'espèce que le transbordement de ces marchandises contrefaisantes est sanctionné pénalement s'il se produit « en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer » aux termes du texte, et en application du principe d'interprétation stricte des textes pénaux. Il peut donc se poser un éventuel problème de preuve dans ce cas, car il n'est pas évident de connaître la destination finale d'une marchandise, qui doit pourtant être ici établie pour faire appliquer le droit pénal, une réponse peut en principe tout de même être apportée en se référant aux

---

<sup>829</sup> Cette incrimination prévoyant le transbordement de marchandises était jusqu'à la loi n° 2014-315 exclusive à cet article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, mais devant l'opportunité de donner une plus grande vigueur à la lutte contre la contrefaçon par ce biais, le nouveau texte a donc décidé d'étendre cet hypothèse aux autres droits de la propriété intellectuelle, notamment en matière de brevet à l'article L. 613-3 en matière de brevet.

documents douaniers. D'ajouter que l'édiction d'une telle incrimination ne règle pas les difficultés liées à des marchandises présentant un caractère de contrefaçon et se trouvant en transit externe, c'est-à-dire sans débarquement et stockage sur le territoire français, celles-ci n'étant de fait que de passage. Dans cette dernière hypothèse si des produits contrefaisants venaient à être découverts, il ne pourrait y avoir de poursuites. Le législateur national n'ayant pas abordé cette difficulté épineuse et attendant à ce sujet une réponse au niveau européen, car il s'agit de droit douanier où de nombreuses normes transnationales viennent à s'appliquer.

*1107.* De conclure ici en relevant que les habituelles causes d'aggravation de la sanction que sont la commission de l'infraction « en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal » se retrouvent également ici. Relativement à la réalisation de l'infraction en bande organisée il faut noter que c'est là une cause d'aggravation particulièrement logique, car il est difficilement concevable que certains faits ici incriminés puissent se produire autrement que dans un tel cadre.

*1108.* Il est désormais à traiter des incriminations édictées par l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle présentant une approche traditionnelle des actes de contrefaçon.

### **3. Les incriminations visées par les articles L. 716-10 et L. 716-11 du Code de la propriété intellectuelle**

*1109.* Les textes des articles L. 716-10 et L. 716-11 du Code de la propriété intellectuelle relèvent de la conception traditionnelle de la lutte contre la contrefaçon que présente le Code de la propriété intellectuelle depuis ses origines, l'idée directrice est en effet celle de la sanction des atteintes aux prérogatives exclusives du titulaire de la marque. C'est ainsi que ces deux textes visent les violations aux principes dirigeant l'usage d'une marque par son propriétaire, sans caractérisation de la finalité commerciale. Il faut examiner plus spécialement l'article L. 716-10 précité qui a connu des évolutions importantes dans son contenu traduisant l'évolution de la pratique des actes de contrefaçon en elle-même. Plus simplement il sera par la suite traité de l'article L. 716-11 du Code de la propriété intellectuelle qui est d'une rédaction constante depuis son origine et s'attache aux incriminations relatives à certains usages frauduleux en matières de marques collectives.

*1110.* En premier lieu il convient donc d'exposer les incriminations édictées à l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, ce texte fut profondément enrichi suite à la promulgation de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. La réforme que connurent les dispositions pénales en matière de marque poursuivirent donc le but précédemment évoqué de distinguer les pratiques de la contrefaçon à visée commerciale et celles relevant classiquement de la violation des prérogatives

exclusives des titulaires. De fait c'est l'article L. 716-10 précité qui synthétise les éléments relatifs à une incrimination de l'atteinte au droit de marque, et plus précisément à la paisible exploitation de cette marque. Les actes conduisant à ce délit sont ainsi réprimés par le biais de dispositions traduisant deux types de comportements, celui de la réalisation d'actes de contrefaçon *stricto sensu*, et celui de l'atteinte aux diverses caractéristiques de la marque, c'est-à-dire au champ de propriété exclusif délimité par l'acquisition du titre, notamment de sa distinctivité. Ce sont là les prérogatives relevant de l'essence même de la propriété d'une marque, et à voir plus généralement au sein des principes fondamentaux du droit de propriété comme celui de l'usage libre de la chose appropriée.

**1111.** Le régime applicable en matière de marque vise l'acquisition d'un signe distinctif et son emploi dans un but commercial, ceci en particulier grâce à la distinctivité de ce signe, qui doit donc être la plus grande possible et ne pas souffrir de perturbation. Ce sont ainsi ces deux objectifs que doit poursuivre l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, en ne réprimant pas simplement le banal acte de contrefaçon, mais également les atteintes à la notion même de la marque.

**1112.** Il est ainsi nécessaire dans un premier mouvement d'incriminer les pratiques conduisant à la réalisation d'objets présentant un caractère de contrefaçon, qui sont en matière de marques représentés par une infinité de variations allant de la copie servile à la contrefaçon par imitation visant à tromper les tiers à divers degrés. C'est pourquoi les alinéas a) et b) de l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle incriminent clairement la détention, la vente, l'importation ou l'exportation de biens présentant une marque contrefaisante, c'est donc ici la contrefaçon au sens strict qui est poursuivie. Le caractère intentionnel est bien évidemment toujours à justifier, mais il peut donner lieu à quelques difficultés d'appréciation de la notion de « motif légitime » permettant de se libérer des poursuites pénales dans le cas de la simple détention. Cet article L. 716-10 précité prévoit en effet notamment que la vente ou l'offre de produits contrefaisants conduit à une qualification pénale, cela se produisant sans plus de difficultés du fait d'une démonstration grandement facilitée par la simple commission de l'élément matériel et la mise en œuvre de présomption, mais il y ajoute aussi les situations de détention. Dans cette hypothèse de la détention d'objet contrefaisant il est donc introduit la notion de motif légitime, celle permettant de se libérer des poursuites. Cette notion de motif légitime pour être admise par les tribunaux nécessite ainsi qu'il soit démontré un fait justificatif. La jurisprudence apporte une appréciation tout à fait factuelle de cette notion, ainsi il fut considéré que la détention des produits contrefaisants en vue de les offrir à des connaissances personnelles ne conduit pas à la démonstration du motif légitime<sup>830</sup>. Dans une autre espèce il fut jugé que la détention d'une marque contrefaisante en France se justifiait par le fait que celle-ci n'était pas destinée à être commercialisée sur ce territoire mais exportée sur celui

---

<sup>830</sup> Voir : Cass. Crim., 30 mars 1994, Bull. crim. N° 128.

d'un autre État où la marque en cause était autorisée<sup>831</sup>. Ce dernier exemple permet d'illustrer tout à fait la différenciation entre une action pénale et une action civile de la contrefaçon, car c'est bien uniquement ici l'absence de l'élément intentionnel qui libère le tiers poursuivi. Ainsi dans le cadre d'une procédure civile de nature purement objective où l'intention est indifférente, l'action aurait pu prospérer.

**1113.** La conception du motif légitime au sein de l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle lui est propre, et la solution de principe qui s'en dégage est celle d'une caractérisation d'un tel motif dès lors que les marchandises contrefaisantes ne seront pas introduites sur le territoire français. Cette approche de la notion par les juridictions est tout de même inconfortable vis-à-vis du strict respect des principes de protection des droits de propriété intellectuelle qui doivent conduire à la répression de toutes les atteintes, peut être d'y voir une gêne au regard de la notion de transit externe des marchandises contrefaisantes qui ne connaît pas de sanction pour l'instant du fait des difficultés de conciliation entre les différents droits douaniers.

**1114.** Par la suite l'alinéa c) de l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle poursuit la liste des incriminations en sanctionnant le fait de « reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier [...] en violation des droits conférés par l'enregistrement » de la marque. C'est ici un ensemble de faits caractérisant une violation du périmètre d'appropriation de la marque qui est visé, toutes ces atteintes affectant la marque doivent en effet s'apprécier au regard « des droits conférés par son enregistrement » selon la formulation du texte. Le débat devant les tribunaux doit porter sur l'étendue du champ de protection et cela entraînera logiquement une interrogation sur les usages de la marque dans la vie des affaires. Une telle discussion repose particulièrement sur le caractère distinctif de la marque, et c'est donc bien cet objectif de défense de la notion même de marque qui est ici recherché par l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle. Conception large de la protection pénale du droit de marque qui est topiquement symbolisée par l'incrimination de la seule et unique suppression de la marque sur un bien quelconque, sans autre considération car un tel agissement porte inévitablement atteinte à la distinctivité de la marque. Cette notion étant à l'origine de la création de la marque et définissant en elle-même le périmètre de cette marque auprès des tiers, élément que le droit doit protéger dès qu'une atteinte en est faite.

**1115.** L'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle poursuit la liste des incriminations dans son alinéa d) en sanctionnant le fait de « *livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque*

---

<sup>831</sup> Voir : CA Paris, 1<sup>er</sup> juin 2005, n° 04/09317, aff. Nutri-Rich : JurisData n° 2005-280878 ; D. 2005, p. 2467, obs. J. Passa ; PIBD 2005, n° 816, III, p. 587, pourvoi rejeté par Cass. com., 10 juill. 2007, n° 05-18.571 : JurisData n° 2007-040140 ; PIBD 2007, n° 859, III, p. 562 ; Bull. civ. 2007, IV, n° 189 ; Propr. intell. 2008, n° 26, p. 151 ; D. 2009, p. 691, obs. S. Durrande.

*enregistrée* ». Il s'agit là d'un délit de substitution dont l'incrimination a opportunément été élargie tant aux produits qu'aux services, c'est là une infraction connaissant un intérêt pratique de plus en plus important du fait du développement remarquable de la vente à distance par Internet. C'est bien une véritable tromperie qui doit ici être poursuivie, une substitution pure et simple est ainsi réalisée par le vendeur ou le fournisseur au moment de la réception du bien, par exemple lors de la livraison d'une commande réalisée sur Internet les produits du colis ne correspondent pas<sup>832</sup>, ou le service fournit un produit ne provenant pas du titulaire de la marque demandée<sup>833</sup>. Il est simplement à insister sur la démonstration de la stricte intention du vendeur ou du fournisseur de substituer le produit ou le service, car si le jeu des présomptions de l'élément intentionnel perdure ici classiquement en la matière, le tiers poursuivi peut démontrer sa bonne foi s'il établit qu'il a informé le client de la substitution<sup>834</sup>, ou qu'il lui-même été trompé<sup>835</sup>.

**1116.** Il faut compléter l'examen de l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle en évoquant les deux exceptions légales instituées au sein de cet article en faveur de la politique générale d'économie dans le domaine de la santé, c'est notamment la pratique de la substitution par les produits génériques qui est ainsi encouragée, mais aussi celle de la mise en œuvre des dénominations communes internationales. En conséquence le droit de la propriété industrielle a dû s'adapter et fait donc référence à ce dernier usage en précisant que l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale peut être mis en œuvre. L'article L. 716-10 précité continue en admettant la possibilité de remplacement des spécialités pharmaceutiques délivrées en application de l'article L. 5125-23 du Code de la santé publique.

**1117.** De plus l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle édicte *in fine* les désormais classiques causes d'aggravations de la commission de l'une des infractions incriminées, à savoir lorsque celle-ci est réalisée en « *bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'homme ou l'animal* ». Il est à noter que certaines circonstances aggravantes trouvent ici une résonance particulière, notamment les problématiques de substitution dues à une vente sur Internet, qui conduiront donc toujours à une qualification plus lourde dans ce cadre. Et de relever encore que le sujet de la dangerosité des marchandises peut se rencontrer particulièrement dans la pratique du fait de la substitution de produits pouvant affecter la santé.

**1118.** Il convient de conclure ce développement en s'attachant aux incriminations présentées par l'article L.716-11 du Code de la propriété intellectuelle, ce texte

---

<sup>832</sup> Voir : TGI Paris, 16 avr. 2008, n° 06/11137, Laboratoire Maurice Méssegué.

<sup>833</sup> Voir : CA Paris, 27 sept. 1996 : PIBD 1997, III, p. 9 ; D. 1996, inf. rap. p. 9.

<sup>834</sup> Voir : CA Paris, 10 mai 1994 : Ann. propr. ind. 1995, p. 184.

<sup>835</sup> Voir : TGI Paris, 7 janv. 1978 : Ann. propr. ind. 1978, p. 47.

s'attache à certaines problématiques particulières aux marques collectives. Il faut observer que ce sont les usages contraires aux caractéristiques déposées de la marque qui sont sanctionnées. De fait les autres atteintes classiques aux droits conférés par la marque seront à sanctionner selon les dispositions précédemment traitées de l'article L. 716-10 de ce même code. Il s'agit ici de viser les comportements relevant de la tromperie dans l'usage de la marque collective. Une originalité de cet article L. 716-11 précité est d'instituer un délai de dix ans après le terme de l'appropriation de la marque collective en cause pendant lequel se trouve incriminé l'usage d'une autre marque. Ainsi est sanctionné l'usage qui constitue : «la reproduction, l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ». De fait c'est en pratique quasiment un délai supplémentaire de protection, sa fonction est d'éviter que d'anciens concurrents ne s'engouffrent dans le vide laissé par une marque ayant connu un certain succès et ne se trouvant pas renouvelée.

*1119.* Il est maintenant à traiter de l'action pénale en contrefaçon dans sa mise en œuvre pratique devant les juridictions répressives.

## **Section 2. Le déroulement du procès pénal**

*1120.* La défense des droits de propriété intellectuelle a conduit le législateur à offrir aux titulaires des droits atteints un choix de juridiction à cette fin, ce dernier pouvant ainsi se présenter devant un tribunal pénal. La mise en œuvre de l'option répressive conduit au déroulement d'une action en contrefaçon bien différente par rapport à celle devant les juridictions civiles. Le rôle du titulaire des droits de propriété intellectuelle se trouve bien distinct ici, car si l'action civile est la chose des parties, l'action répressive relève de la maîtrise de la juridiction elle-même. L'action pénale en contrefaçon ne bouleverse pas la mise en œuvre des principes directeurs de la procédure pénale, s'il faut alors considérer que le procès pénal de la contrefaçon suit les règles usuelles en la matière, il existe tout de même des spécificités ou des adaptations propres à ce sujet qu'il faut ici relever. C'est ainsi qu'il doit tout d'abord être considérée la question de la compétence juridictionnelle (§1), puis les conditions de déclenchement de l'action pénale en contrefaçon (§2), et finalement le déroulement du procès pénal en lui-même (§3).

### **§1. La compétence juridictionnelle**

*1121.* Il a déjà été évoqué à de multiples occasions lors des développements précédents que le sujet de la compétence juridictionnelle était l'objet d'une attention toute particulière dans le but de déterminer du tribunal apte à connaître des questions relevant de la propriété intellectuelle. Cela conduisit ainsi en matière civile à la sélection par la voie réglementaire de juridictions spécialisées pour traiter du contentieux civil de la contrefaçon. Il est alors cohérent de s'interroger tout d'abord sur cette problématique touchant à la spécialisation de la compétence juridictionnelle

dans le traitement pénal de la contrefaçon (I), puis sur le régime permettant de déterminer la juridiction compétente (II).

## I. La problématique de la spécialisation juridictionnelle en matière pénale

1122. Il faut tout de suite donner la solution de principe à cette question, c'est-à-dire celle du refus de voir appliquer une quelconque spécialisation des juridictions répressives en matière de contentieux pénal de la contrefaçon. Cette affirmation émane du positionnement récent à ce propos de la chambre criminelle de la Cour de cassation à l'occasion d'un arrêt prononcé le 19 juin 2013<sup>836</sup>. La juridiction suprême indique alors très explicitement dans cette décision relative à une question de contrefaçon de marque « *qu'il résulte des articles L. 716-3, L. 717-1 et L. 717-4 du Code de la propriété intellectuelle que les règles de compétence particulières édictées en matière de contrefaçon ne concernent que les juridictions civiles* ». Il est à considérer avec attention le renvoi à l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle qui est ici effectué, ce texte présente en effet la formule générale de renvoi exclusif « *des actions civiles et des demandes relatives* » aux droits de propriété intellectuelle en question « devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ». C'est par cet article L. 716-3 précité que se trouve donc posé le principe de compétence exclusive de certains tribunaux de grande instance pour connaître du contentieux civil de la contrefaçon, principe écarté sans ménagement par la chambre criminelle dans cet arrêt du 19 juin 2013. Cette dernière considère ainsi qu'il existe une distinction totale des compétences juridictionnelles entre les juridictions civiles et celles répressives. C'est alors qu'il faut constater que la formulation indiquée par cet article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle se retrouve dans les mêmes termes dans l'ensemble des autres matières permettant d'élire une voie d'action lors d'un contentieux de la contrefaçon. Ceci étant à savoir au sein du Code de la propriété intellectuelle aux articles L. 331-1 relativement au droit d'auteur et à ses droits voisins, L. 521-3-1 au sujet du droit des dessins et modèles, L. 615-17 concernant le droit des brevets et L. 623-31 pour le droit des obtentions végétales. La solution dégagée dans ce contentieux afférent au droit des marques est donc à élargir à l'ensemble des droits protégés en la matière. En conséquence la position de principe de la Cour de cassation est ainsi le refus de mettre en place une spécialisation des juridictions pénales en matière de litige de la contrefaçon, et de suivre donc les règles d'attribution de compétence de droit commun à présenter plus loin.

1123. Dans le contexte de spécialisation croissante que connaît le droit de la propriété intellectuelle, cette posture de la Cour de cassation surprend passablement les commentateurs qui virent là une occasion manquée d'apporter un accroissement de

---

<sup>836</sup> Voir : Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-84.533 : PIBD 2013, n° 992, III, p. 1473 ; Propr. industr. 2013, comm. 87, P. Tréfigny ; JCP E 2014, 1035, n° 1, C. Caron ; Comm. com. électr. 2014, comm. 1, C. Caron ; RTD com. 2013, p. 697, note J. Azéma.

la sécurité juridique dans l'attribution du contentieux pénal de la contrefaçon. C'est ainsi qu'à ce sujet Monsieur Christophe Caron releva fort justement que les textes précités du Code de la propriété intellectuelle précisent simplement que la compétence exclusive des tribunaux de grande instance concerne « *les actions civiles et les demandes relatives* », ces demandes pouvaient alors être vues comme celles en matière pénale, notamment celles des parties civiles<sup>837</sup>. Il est également opportun ici d'exposer la position de Madame Sylviane Durrande qui, précédemment à cet arrêt de la chambre criminelle du 19 juin 2013, considérait déjà que dans le silence du Code de procédure pénale ou du Code de la propriété intellectuelle au sujet de la compétence d'attribution du contentieux pénal de la contrefaçon, il fallait alors s'en référer à une lecture combinée du droit commun. C'est ainsi qu'opportunistement il est à compléter le propos en indiquant une dévolution de ce contentieux en suivant une application conjointe des articles 382 du Code de procédure pénale et D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire<sup>838</sup>, la juridiction pénale saisie étant alors celle dont le ressort comprend le tribunal de grande instance désigné spécialement pour connaître des actions civiles en contrefaçon. Le courant de fond tendant à la spécialisation des juridictions dépasse le contentieux civil de la contrefaçon, il se retrouve récemment par exemple en matière de contentieux des pratiques restrictives de concurrence où une liste de tribunaux de commerce spécialement compétents a été édictée<sup>839</sup>, et le législateur y procède dans le but de permettre à certains magistrats formés spécialement de connaître de contentieux rares ou techniques<sup>840</sup>. Il ne peut manquer par conséquent d'être relevé que le contentieux de la propriété intellectuelle rentre dans cette logique puisqu'il fut donc procédé de la sorte en matière civile, le contentieux pénal devrait-il alors être considéré comme différent ? Il apparaît indubitablement une certaine ubiquité dans l'esprit du législateur à ce sujet. Il faut de plus considérer, postérieurement à cette jurisprudence précitée du 19 juin 2013 qui attira donc l'attention sur cette problématique de la spécialisation des juridictions pénales, l'intervention de la promulgation de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 où, bien que le sujet fût abordé du fait des conclusions du rapport d'information de Messieurs L. Béteille et R. Yung du 9 février 2011<sup>841</sup>, aucune mesure ne fut prise dans ce sens. Il faut dès lors conclure à ce propos que l'état actuel du droit positif en matière de compétence juridictionnelle afin de traiter d'un contentieux de la contrefaçon manque de cohérence.

---

<sup>837</sup> Voir : JCP E 2014, 1035, n° 1, C. Caron ; Comm. com. électr. 2014, comm. 1, C. Caron.

<sup>838</sup> Voir : Durrande S., JCl. Marques dessins et modèles, Fasc. 7517, 2014, n° 4.

<sup>839</sup> Voir : Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009.

<sup>840</sup> Voir : À ce sujet la question écrite n° 12752 de M. Jean Louis Masson publiée dans le JO Sénat du 01/04/2010, p. 799, et la réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée dans le JO Sénat du 24/03/2011, p. 732.

<sup>841</sup> Voir : Rapport d'information n° 296 (2010-2011) de MM. Laurent Béteille et Richard Yung, fait au nom de la commission des lois, déposé le 9 février 2011, Lutte contre la contrefaçon : premier bilan de la loi du 29 octobre 2007, p. 70-71.

1124. Il convient de fait de présenter maintenant le régime de droit commun permettant de déterminer le tribunal pénal compétent pour trancher d'un contentieux de la contrefaçon.

## II. Détermination de la compétence juridictionnelle

1125. Le premier élément à indiquer en matière de contentieux pénal de la contrefaçon est logiquement celui de la compétence d'attribution de principe d'un tel litige. Il faut là tout d'abord se reporter à l'article 381 du Code de procédure pénale, la contrefaçon étant avec constance qualifiée de délit, cet article édicte ainsi que le tribunal correctionnel connaît de cette catégorie d'infraction. Il faut préciser que lorsque le titulaire des droits de propriété intellectuelle violés décide de porter son affaire devant le tribunal correctionnel cela emporte l'application automatique de l'article 5 du Code de procédure pénale qui traduit l'adage « *electa una via* ». Il ne pourra donc plus porter son affaire devant les juridictions civiles, mais seulement pour ce qui est de trancher l'affaire au fond, car l'article 5-1 du Code de procédure pénale ajoute que le demandeur constitué partie civile peut saisir en la forme des référés la juridiction civile « *pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable* ». C'est en pratique un point de procédure très utile pour le plaideur car si celui-ci n'a pas la maîtrise de l'action en matière pénale, le recours à cet article 5-1 précité lui donne une marge d'initiative des plus appréciables afin de protéger ses intérêts alors que la juridiction pénale est déjà saisie.

1126. Par la suite intervient le questionnement relatif à la compétence territoriale, c'est ici que se trouve particulièrement sensible la problématique de la spécialisation des juridictions pénales en matière de contrefaçon, il est alors à constater que le régime actuel adopte une réponse pragmatique à ce propos en pratiquant une approche factuelle. C'est ainsi qu'il doit être immédiatement indiqué en premier lieu que la distribution territoriale auprès d'un tribunal correctionnel d'une infraction délictuelle doit se produire en principe selon les prescriptions de l'article 382 du Code de procédure pénale. Il s'y trouve édicté qu' « *est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause* ». C'est alors que le Code de procédure pénale démontre l'aspect particulièrement concret du droit répressif, se devant de révéler la véracité des faits et leurs connections car il peut aboutir *in fine* à la privation de liberté des tiers poursuivis. Dans cette optique il édicte en son article 704 qu'en raison d'une « *grande complexité* » certaines catégories d'infraction doivent être jugées devant des juridictions spécialisées. Les délits prévus par le Code de la propriété intellectuelle se trouvent logiquement présents dans cette énumération, il ne pouvait en être autrement devant le mouvement de spécialisation que connaît parallèlement le droit civil de considérer pour le moins qu'il s'agit là d'un domaine connaissant potentiellement des questions d'une grande complexité. Il

s'agit là des juridictions interrégionales spécialisées, présentées communément sous l'acronyme JIRS, la liste en est donnée à l'article D. 47-3 du Code de procédure pénale, celles-ci sont au nombre de huit<sup>842</sup>. Il convient alors de s'interroger sur l'approche du critère de « *grande complexité* » permettant de placer l'affaire devant ces magistrats spécialisés. Il est tout d'abord à citer l'article 704 du Code de procédure pénale qui énonce que c'est en raison « *du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent* » qu'un tel critère peut être adopté. Il apparaît donc que la notion n'est pas strictement définie, ce qui laisse donc le champ libre à l'interprétation des magistrats, et c'est naturellement ce que n'a pas manqué de confirmer la chambre criminelle de la Cour de cassation<sup>843</sup>. La juridiction suprême énonça sèchement dans cette affaire présentant des faits transnationaux que « les parties ne sont pas admises à contester la mise en œuvre, au regard de la complexité apparente de l'affaire, des règles de compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière prévues par l'article 704 du Code de procédure pénale ». La solution apparaît pour le moins lapidaire pour le plaideur, qui devra se montrer particulièrement convainquant devant le magistrat saisi initialement de son affaire s'il est désireux de la voir portée devant un de ces pôles juridictionnels spécialisés, car par la suite aucun recours n'est envisageable sur cet aspect de la procédure.

**1127.** Le sujet de la compétence juridictionnelle en matière de contentieux pénal de la contrefaçon apparaît comme comportant des incertitudes relativement à la question bien concrète du placement physique d'un dossier devant une juridiction, il faut considérer cela comme défavorable à l'intérêt du recours à la voie pénale pour traiter de l'action en contrefaçon. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle violés souhaitant recourir à la voie répressive se trouve en effet devant une difficulté pratique bien superflue. Dans un but d'efficacité de l'action, il serait alors utile de procéder à un renvoi intégral du contentieux pénal de la contrefaçon devant un des tribunaux compétents en fonction de l'article 704 du Code de procédure pénale et de déroger ainsi totalement à l'article 382 du même code. Il faut noter que cela aboutirait à une répartition territoriale de contentieux sensiblement proche de ce qui existe en matière civile en application des articles D. 211-5 et D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire. La matière gagnerait dès lors en lisibilité, la jurisprudence existant à ce propos n'y ayant par ailleurs pas contribué. Il faut probablement y voir une des raisons du nombre relativement faible d'actions pénales en contrefaçon. Cela étant par exemple particulièrement notable en matière de brevet, phénomène s'expliquant certainement en partie par le fait que le demandeur cherche le plus souvent ici à maintenir des relations consensuelles plutôt qu'une ferme répression, mais aussi par la grande différence de traitement juridictionnel. Le contentieux civil de la contrefaçon de brevet étant au civil totalement dévolu au tribunal de grande

---

<sup>842</sup> Les tribunaux dont le ressort est élargi sont donc situés à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy et Fort-de-France.

<sup>843</sup> Voir : Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-86.526 : JurisData n° 2001-010664 ; JCP E 2001, pan. 1745.

instance de Paris, en conséquence spécialisé et connaissant donc singulièrement les questions afférentes, alors qu'en matière pénale un tribunal correctionnel sans expérience à ce sujet peut avoir à connaître de l'affaire, nécessitant de fait un examen bien plus long.

**1128.** La pratique du contentieux pénal de la contrefaçon apparaît de fait grevée par sa mise en œuvre pratique devant les tribunaux correctionnels, c'est là particulièrement regrettable au regard du système tout à fait sophistiqué qui existe au sujet des incriminations des violations aux prérogatives des titulaires des droits de propriété intellectuelle. Une clarification s'impose donc en la matière au législateur, ce dernier doit simplement pousser plus avant la logique installée avec l'émergence des juridictions interrégionales spécialisées, faisant de celles-ci les juridictions de principe du contentieux pénal de la contrefaçon.

**1129.** Il est à présent nécessaire de traiter du déclenchement de l'action en contrefaçon devant le tribunal correctionnel.

## **§2. Le déclenchement de l'action pénale**

**1130.** La mise en œuvre d'une action pénale aux fins de trancher d'un litige de la contrefaçon s'inscrit naturellement dans le droit commun de la procédure pénale, il n'existe pas de procédure dérogatoire particulière à la matière, l'émergence de certaines spécificités étant tout de même à signaler. Afin de traiter du sujet il doit alors être considéré avec attention dans un premier temps la conciliation du régime d'administration de la propriété intellectuelle avec celui de la mise en œuvre de l'action pénale dans le but de trancher d'un contentieux de la contrefaçon (I), puis logiquement il sera à considérer les modes d'accès à la juridiction répressive afin que soit initié le procès en lui-même (II).

### **I. Principes gouvernant l'accès au contentieux pénal de la contrefaçon**

**1131.** Il s'agit là d'exposer la perspective qu'apporte le droit pénal dans la mise en œuvre de la répression de la contrefaçon. C'est ainsi qu'il est notablement à insister sur un des principes directeurs du droit pénal, celui de sa stricte interprétation, cela conduit à devoir examiner les personnes pouvant effectivement user de la voie pénale afin de trancher un litige de la contrefaçon (A). L'examen des prérequis au déroulement de l'action pénale emporte logiquement la nécessité de considérer le fait que celle-ci ne peut se dérouler que si le droit à l'action n'est pas éteint (B).

#### **A. Personnes habilitées à déclencher le contentieux pénal de la contrefaçon**

**1132.** Antérieurement à l'examen du régime procédural permettant le déclenchement de l'action pénale en elle-même, il convient de considérer avec attention la question des personnes pouvant effectivement y recourir. La question a bien évidemment un intérêt pratique essentiel car il s'agit alors de connaître des possibilités d'agir des

personnes gravitant autour d'un objet protégé par le droit de la propriété intellectuelle. Il a été vu dans le cadre du procès civil de la contrefaçon que l'ouverture de l'action civile était susceptible de connaître un certain degré d'ouverture par rapport à la lettre même du texte, permettant ainsi à de multiples tiers ayant un intérêt propre d'agir. Une telle approche d'ouverture de l'action ne peut se produire en matière pénale, il doit en effet toujours être observé un strict respect d'interprétation des prescriptions textuelles pour que l'action pénale soit recevable, d'introduire à présent les personnes autorisées par la loi à agir par cette voie. Conception qui doit donc être mise en œuvre tant en matière de propriété littéraire et artistique (1) que de propriété industrielle (2).

#### **4. Accès au procès pénal de la contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique**

**1133.** Il est ainsi à s'intéresser en premier lieu au domaine de la propriété littéraire et artistique, où il apparaît toujours une distinction dans le régime de protection entre le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur. Il faut là en revenir au texte même et examiner alors la présence au sein du Code de la propriété intellectuelle de deux séries d'incriminations relatives aux deux principaux pans de la propriété littéraire et artistique, le droit d'auteur et les droits voisins. Ces incriminations ont été décrites précédemment et apparaissent sensiblement proches au regard des actes constitutifs de l'infraction. Une approche globale de la répression de la contrefaçon en la matière aurait conduit à unifier l'ensemble des faits incriminés dans une unique série d'articles en édictant sur le modèle de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle que se trouve ici concernées toutes les « *demandes relatives à la propriété littéraire et artistique* ». Le législateur a tout de même souhaité différencier ces deux séries d'incriminations entre les articles L. 335-2 à L. 335-3-2 du Code de la propriété intellectuelle relativement au droit d'auteur et les articles L. 335-4 à L. 335-4-2 du même code au sujet des droits voisins du droit d'auteur. C'est bien évidemment à dessein qu'une telle disposition a été adoptée, il est en effet procédé à une ouverture plus large de l'accès à la voie pénale en matière de droit d'auteur que de droits voisins. Il doit ainsi être noté que l'article L. 335-2 précité vise indistinctement l'ensemble des « *lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs* », alors que l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle cite expressément « *l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle* ». Il faut déduire que l'action pénale en contrefaçon est ouverte plus largement dans le domaine du droit d'auteur que celui des droits voisins à la seule lecture de ces articles, dans le premier cas cela permettrait à l'ensemble des personnes justifiant du droit d'agir de se placer devant la juridiction répressive, alors que dans le second cas, seul le titulaire du droit voisin pourrait procéder de la sorte.

**1134.** C'est alors qu'il faut se reporter tout de suite aux dispositions applicables aux sociétés de perception et de répartition des droits de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du

Code de la propriété intellectuelle édictant que « *ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge* ». Au regard de la loi, ces sociétés peuvent donc agir devant la juridiction répressive en matière de protection des droits voisins du droit d'auteur, mais c'est bien cet article L. 321-1 précité qui élargit le panel des acteurs pouvant intervenir devant les juridictions répressives pour la défense spécifique des droits voisins. Cet aspect du droit de la propriété littéraire et artistique permettant une ouverture de la défense des intérêts des bénéficiaires de prérogatives exclusives par le recours à des textes spéciaux est très important dans la matière, c'est ainsi dans la même logique évoquée précédemment que l'alinéa 2 de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle ouvre l'action pénale aux organismes de défense professionnelle en édictant que ceux « *régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge* ». C'est alors qu'il faut relever que les textes précités, à savoir les articles L. 321-1 et L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, ne donnent pas de précision quant à la nature du préjudice à l'origine de l'action pouvant être engagée, de se reporter ainsi aux principes généraux du Code de procédure pénale disposant en son article 2<sup>844</sup> que le dommage doit avoir été direct pour se placer devant la juridiction répressive. Cette notion de préjudice direct est fondamentale et gouverne l'accès à la procédure pénale, mais la loi peut éventuellement y déroger en accordant spécialement la faculté de solliciter le bénéfice du placement devant un tribunal pénal. C'est ainsi qu'il intervient ici une distinction particulière à l'accès au contentieux de la contrefaçon par la voie pénale entre le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur, l'article L. 331-3 du Code de la propriété intellectuelle ouvre en effet l'action en contrefaçon à un organisme professionnel singulier, le Centre national du cinéma et de l'image animée, mais cela en faisant référence au seul article L. 335-3 de ce code visant le seul droit d'auteur et non l'article L. 335-4 du même code relatifs aux droits voisins. Cet article L. 331-3 précité ouvre donc le champ de l'action pénale à cet organisme professionnel en faveur des seuls titulaires du droit d'auteur<sup>845</sup>, ce texte dédié était nécessaire, car en cas d'atteinte à une œuvre cinématographique le Centre national du cinéma et de l'image animée ne pouvait justifier d'un préjudice direct, l'action pénale en contrefaçon ne lui étant pas ouverte<sup>846</sup>. L'attention étant donc ici attirée sur la notion de préjudice direct, il faut relever que la loi a donc spécialement dérogé à ce principe édicté par l'article 2 du Code de procédure pénale en prévoyant au sein du Code du travail l'article L. 2132-3<sup>847</sup> édictant qu'un syndicat

---

<sup>844</sup> Voir alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 2 du Code de procédure pénale : « *L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.* »

<sup>845</sup> La jurisprudence confirma logiquement cette stricte lecture du texte en matière pénale, voir : Cass. crim., 19 avr. 2005, n° 04-83.879 : JurisData n° 2005-028289 ; Bull. crim. 2005, n° 135 ; Comm. com. électr. 2005, comm. 110, obs. Ch. Caron ; Rev. sc. crim. 2005, p. 842, obs. G. Vermelle.

<sup>846</sup> Voir : Cass. crim., 10 mai 1993, n° 92-82.205 : JurisData n° 1993-001344 ; Bull. crim. 1993, n° 169.

<sup>847</sup> Il s'agit de la nouvelle codification du Code du travail, reprenant donc les dispositions de l'ancien article L.

professionnel peut « devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». La jurisprudence confirma alors sans ambiguïté la faculté des syndicats d'agir dans le cadre d'une procédure pénale de la contrefaçon du fait d'un préjudice indirect<sup>848</sup>. C'est là une démonstration notable de la stricte lecture à laquelle procède le droit pénal de la norme applicable.

**1135.** Il faut encore apporter un élément traduisant l'approche rigoureuse qu'opère le droit pénal en général et en particulier ici au sujet de l'action en contrefaçon. Il s'agit de la situation où une œuvre connaît plusieurs auteurs, l'alinéa 2 de l'article 113-3 du Code de la propriété intellectuelle indique que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord », cela s'entend donc également dans le cas de l'action en contrefaçon. L'action en contrefaçon civile fait preuve ici d'une souplesse tendant à la mise en œuvre de l'action par un seul coauteur<sup>849</sup>, mais se refusant autrement à reconnaître l'initiative d'un coauteur seul, or la jurisprudence pénale connue par le passé à ce propos quelques hésitations en n'insistant pas sur la mise en cause de tous les coauteurs préalablement à la mise en œuvre de la voie pénale par la constitution de partie civile<sup>850</sup>. La juridiction suprême mit fin rapidement à cet errèment et considère à présent dans une rigoureuse lecture que la procédure est irrecevable si l'ensemble des coauteurs ne se trouvent pas mis en cause dans toute action pénale en contrefaçon<sup>851</sup>.

**1136.** Cette lecture rigoureuse de l'accès au contentieux pénal de la contrefaçon doit bien évidemment se poursuivre en matière de propriété industrielle.

## **5. Accès au procès pénal de la contrefaçon en matière de propriété industrielle**

**1137.** Le système juridique administrant la propriété industrielle apparaît globalement plus sévère que celui de la propriété littéraire et artistique du simple fait que le bénéficiaire d'un régime de protection édicté par le Code de la propriété intellectuelle ne s'acquiert pas *ab initio* et nécessite la délivrance d'un titre postérieurement à un examen administratif. Cette rigueur du droit de la propriété industrielle transparaît logiquement en matière de droit pénal de la contrefaçon où il est mis en place dans chaque domaine une série d'incriminations qui lui est propre. S'il peut effectivement être avancé la notion d'un régime commun en la matière visant à sanctionner dans

411-11 du Code du travail.

<sup>848</sup> Voir : Cass. crim., 7 févr. 1995, n° 94-80.045 : JurisData n° 1995-004347 ; Bull. crim. 1995, n° 4.

<sup>849</sup> Voir : Un seul coauteur peut agir pour l'exercice du droit moral sur l'œuvre commune, ainsi : CA Lyon, 1<sup>ère</sup> ch., 20 mars 2003 : Comm. com. électr. 2003, comm. 81, obs. C. Caron. De même pour la demande de mesures conservatoires au juge des référés, ainsi : TGI Paris, réf., 24 juin 1997 : RIDA oct. 1997, p. 271. – CA Colmar, 15 sept. 1998 : RIDA janv. 1999, p. 410, obs. A. Kéréver.

<sup>850</sup> Voir : Cass. crim., 13 déc. 1995, n° 94-82.512 : JurisData n° 1995-004164 ; Bull. crim. 1995, n° 378.

<sup>851</sup> Voir : Cass. crim., 19 sept. 2000 : Bull. crim. 2000, n° 271.

une même logique l'ensemble des atteintes que peuvent connaître les divers titres offrant la protection de la propriété industrielle, il faut ici présenter les spécificités du droit positif au sujet de l'accès à la juridiction répressive dans le but de faire sanctionner les violations que peuvent subir ces droits.

**1138.** Il est à s'intéresser tout d'abord à la question des personnes recevables à l'engagement d'un contentieux de la contrefaçon en matière de brevet. De se reporter alors à la lecture de l'article L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle énonçant que se trouvent incriminées « *les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d'un brevet* ». Au regard de ces dispositions il ne faut pas ici faire preuve d'une quelconque ambiguïté, les prescriptions en matière pénale étant d'interprétation stricte, c'est le seul propriétaire du brevet qui est recevable à engager les poursuites pénales de la contrefaçon<sup>852</sup>. Il faut donc évacuer ici les opportunités plus larges existant en matière d'action par la voie civile, où notamment le licencié exclusif peut agir selon les termes de l'alinéa 2 de l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, il serait opportun qu'il en soit de même en matière pénale, mais il faut considérer que le législateur doit voir la répression à ce propos comme un instrument que seul le propriétaire même peut brandir.

**1139.** Conséquemment le point d'achoppement en matière d'accès au contentieux pénal de la contrefaçon de brevet réside dans la détermination de la qualité de propriétaire du brevet. Il est à appliquer les principes traditionnels d'opposabilité gouvernant la matière des brevets, c'est-à-dire qu'il faut se référer au registre national des brevets pour connaître de l'inscription de la qualité de propriétaire du brevet. C'est donc en présentant un extrait de ce registre pour soutenir son engagement dans la voie répressive que le propriétaire du brevet verra la recevabilité de son action en contrefaçon reconnue. La qualité de propriétaire doit s'apprécier au regard des inscriptions présentes dans le registre au moment de l'initiation de l'action pénale, notion importante lors de la survenance de cession de brevet. Il faut noter qu'en cas de copropriété du brevet, à moins que les copropriétaires n'aient aménagé contractuellement un régime visant spécialement la mise en œuvre des actions relatives à la défense de leur droit, il est à suivre les dispositions de l'article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle. Dès lors dans une telle hypothèse de copropriété, chaque propriétaire peut agir isolément pour la réparation de son propre préjudice, la mise en cause des autres propriétaires aux fins d'intervenir dans le procès n'est pas nécessaire. Le régime applicable en l'espèce engage tout de même l'initiateur de l'action pénale à notifier cette action à

---

<sup>852</sup> Voir : exposant un raisonnement prônant au contraire une action pénale en contrefaçon accessible plus largement : W. Bourdon, « Le droit pénal est-il un instrument efficace face à la criminalisation croissante de la contrefaçon ? » : D. 2008, p. 729 et 732, n° 27. Une lecture combinée des articles L. 615-2 et L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle est souhaitée afin de permettre titulaire de droit exclusif d'agir, pratique de la Cour de cassation en matière de droit des marques, voir ainsi : Cass. crim., 1<sup>er</sup> avr. 1998, n° 97-82.716 : JurisData n° 1998-002268.

l'ensemble des copropriétaires sous peine de voir la juridiction surseoir à statuer tant que cette formalité n'est pas accomplie.

**1140.** D'insister finalement ici sur une situation particulière se rencontrant en matière de brevet, celle de la reconnaissance de l'exception de possession personnelle antérieure, le bénéficiaire de ce régime dérogatoire ne peut pas engager l'action en contrefaçon par la voie pénale, il a d'ailleurs été vu précédemment qu'il est pareillement délicat pour lui d'intervenir dans l'action civile. De fait afin de défendre ses propres intérêts il devra informer le propriétaire du brevet des violations, et le rejoindre par la suite lorsque celui-ci engagera une action en défense de ses droits, ce qui le place dans une situation de dépendance toujours inconfortable. Dans le cadre d'une action pénale de la contrefaçon le bénéficiaire de l'exception de possession personnelle antérieure aura la possibilité de se constituer partie civile une fois l'instance pénale initiée pour obtenir réparation du préjudice qu'il a directement subi en application de l'article 2 du Code de procédure pénale.

**1141.** Il est à s'interroger maintenant sur l'accès à la voie répressive de la contrefaçon en matière de droit des marques. Il a été vu que le Code de la propriété intellectuelle édicte donc en ses articles L. 716-9 et suivants une série d'incriminations de certains actes violant le droit des titulaires de la marque. Il faut donc constater ici que ces textes ne visent pas spécialement le propriétaire de la marque dont les droits sont violés comme seule habilité à recourir à la voie répressive. Il faut alors se reporter aux dispositions présentes dans le régime général de l'action en contrefaçon de marque par la voie civile pour relever que l'article L. 716-5 ouvre l'accès à celle-ci au propriétaire de la marque et au bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation à la suite d'une mise en demeure infructueuse. Ces dispositions doivent donc venir à s'appliquer en matière de contentieux pénal de la contrefaçon, au regard des principes de l'article 2 du Code de procédure pénale déjà évoqués précédemment. Le dommage subi doit avoir été direct pour que l'action pénale soit admissible. La qualité de propriétaire ou de bénéficiaire de droits exclusifs est classiquement établie au regard des inscriptions reportées au registre national des marques.

**1142.** Relativement à l'accès aux juridictions répressives afin de sanctionner une atteinte au droit des dessins et modèles, il a été vu que le Code de la propriété intellectuelle présente ici une remarquable sobriété en considérant au moyen de son article L. 521-10 que l'ensemble des violations aux prérogatives des titulaires des droits peuvent ici donner lieu à la mise en œuvre d'une action pénale. Tout comme dans le domaine du droit des marques, il n'apparaît pas en la matière de spécificité textuelle pour accéder à la juridiction pénale, il doit alors être également suivi ici les principes généraux du droit des dessins et modèles mis en place par le Code de la propriété intellectuelle. Il faut donc suivre les dispositions de l'article 521-2 de ce code édictant que la mise en œuvre de l'action en contrefaçon relève du propriétaire du dessin ou du modèle, ou du titulaire de droits exclusifs suite à une mise en demeure de celui-ci sans réponse. La titularité des droits invoqués doit être établie

au regard des inscriptions présentées par le registre national des dessins et modèles selon les termes de l'article 513-3 du Code de la propriété intellectuelle, et la recevabilité de l'action pénale étant toujours subordonnée aux conditions de l'article 2 du Code de procédure pénale. Il faut ajouter spécialement en matière de droit des dessins et modèles qu'en vertu du principe d'unité de l'art, il est à envisager que l'objet protégé par ce régime dépendant de la propriété industrielle le soit également par le droit d'auteur, auquel cas il est à adjoindre ici la faculté de requérir à la protection accordée par le droit d'auteur. Ce dernier point connaît un intérêt pratique dans l'opposabilité du droit, car un dessin ou modèle non encore déposé ne peut bénéficier de ce régime de protection, ni de l'action en contrefaçon afférente par conséquent, mais sera protégé dès sa création par le droit d'auteur, si les conditions de son bénéfice en sont acquises bien logiquement.

**1143.** C'est ainsi une application tout à fait usuelle des principes de la procédure pénale qui gouverne l'accès à la juridiction répressive tout autant en matière d'atteintes subies aux prérogatives exclusives du titulaire d'un droit de marque, que celles que connaîtrait le titulaire de droits sur un dessin ou un modèle déposé. L'élément déterminant de la recevabilité n'étant pas tant la démonstration de la qualité du plaideur, mais de fait celle du dommage subi par ce dernier qui doit répondre aux conditions de l'article 2 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire personnel et direct. Il faut insister sur le caractère fondamental de cet article 2 du Code de procédure pénale, car c'est ce texte qui permettra à tout tiers ne pouvant pas engager l'action en contrefaçon par la voie pénale, mais ayant subi un préjudice direct et personnel de se placer au côté du titulaire des droits pour obtenir réparation de son préjudice propre. D'ajouter encore ici une note sur le régime dérogatoire général que connaissent les syndicats professionnels dans la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge, car en vertu de l'article L. 2132-3 du Code du travail, ils peuvent se présenter devant les juridictions répressives afin de faire sanctionner une atteinte indirecte.

**1144.** Il faut conclure ce développement relatif à l'accès au contentieux pénal de la contrefaçon en matière de propriété industrielle par la présentation du régime tout à fait spécifique, et restrictif comme il va être vu, existant à ce sujet en matière de droit des certificats d'obtention végétale. C'est ainsi qu'il est à citer l'article L. 623-33 du Code de la propriété intellectuelle qui comporte deux alinéas exposant un jeu de règles tout à fait unique. L'alinéa 1<sup>er</sup> de cet article édicte ainsi que « l'action publique pour l'application des peines prévues au précédent article ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée ». Ce premier élément textuel est dérogatoire par rapport au principe général des articles 40 et 41 du Code de procédure pénale autorisant notamment la mise en œuvre de l'action publique en dehors de toute plainte. Dès lors les prérogatives du titulaire d'un tel droit ne peuvent être défendues que par un acte de volonté expresse de celui-ci, les constatations qui pourraient avoir lieu lors d'un contrôle douanier par exemple ne peuvent donc suffire

à fonder l'action pénale. De plus l'alinéa 2 de l'article L. 623-33 poursuit cette restriction de l'accès au procès pénal en énonçant que « *le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée* ». Cela contraint donc le titulaire des droits sur un certificat d'obtention végétale à une étape procédurale obligatoire devant les tribunaux civils, ce n'est donc pas favorable à la mise en œuvre de la répression en l'espèce. Il faut enfin ajouter que cet alinéa 2 précité précise *in fine* que « *les exceptions tirées par le défenseur de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile* », bloquant de fait tout accès aux juridictions pénales sur ce point.

**1145.** Il est à présent nécessaire de poursuivre l'exposé de l'accès à la juridiction répressive en considérant logiquement qu'un tel procès de la contrefaçon ne peut avoir lieu que si l'action pénale n'est pas éteinte.

## **B. L'existence d'une action non éteinte**

**1146.** Un différend ne peut être porté devant les tribunaux afin d'être tranché que dans l'hypothèse où l'action en justice elle-même n'est pas éteinte. Le droit pénal étant celui de la répression, il est accordé une importance tout à fait particulière à la mise en œuvre de ce principe. Ce dernier connaît une application en matière de contentieux pénal de la contrefaçon se fondant sur le droit général de la procédure pénale en ayant trait à l'application de la prescription existante en la matière, mais aussi une mise en œuvre particulière au droit de la propriété intellectuelle.

**1147.** Un des premiers éléments procéduraux dont tout plaideur doit s'inquiéter avant de se placer devant une juridiction, est celui de la prescription applicable aux faits à l'origine du litige. Au sujet du contentieux de la contrefaçon, il est uniformément édicté par le Code de la propriété intellectuelle que l'infraction commise connaissant d'une telle qualification est un délit. Il faut alors se reporter à l'article 8 du Code de procédure pénale indiquant que le délai de prescription applicable aux délits est de trois ans. C'est ainsi à la suite d'une période de trois années qu'un acte de contrefaçon n'est plus à même d'être poursuivi devant les juridictions pénales du fait que l'action se trouve éteinte. Ce délai commence à courir au jour de la réalisation de l'acte incriminé selon les dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale, c'est ici qu'intervient le débat ayant déjà été relevé en matière civile relativement à l'instantanéité ou la continuité de l'infraction de contrefaçon. Il fut alors opéré une distinction entre divers types d'actes réalisant la violation des droits de propriété intellectuelle du titulaire sur le bien protégé. Certains étant de fait considérés comme instantanés car les faits présentent en eux-mêmes cette caractéristique, telle une reproduction ou une représentation contrefaisante ayant eu lieu à un instant précis, d'autres relevant d'une continuité de la commission de l'infraction, d'illustrer cela par la continuelle réalisation de l'infraction en mettant à disposition du public le bien

protégé dans le cas du streaming vidéo d'œuvres cinématographiques sur le réseau Internet puisque le flux de données est continu. La pratique des juridictions étant tout de même de considérer généralement l'instantanéité de l'infraction de contrefaçon, et il ne faut pas voir cette approche comme défavorable au titulaire des droits violés en cas de renouvellement de l'infraction de façon apparemment constante. C'est ainsi que chaque nouvelle contrefaçon se trouvant réalisée conduit alors à une nouvelle infraction, faisant courir autant de délais de prescription et multipliant dès lors les actes à incriminer, et donc à sanctionner. Une telle hypothèse est notamment à mettre en pratique dans le cas de diffusions successives ou de ventes consécutives d'œuvres en violation des droits de propriété intellectuelle. Le délai de prescription de trois ans en matière délictuelle se décompte donc par principe à partir du jour suivant l'instant de la commission de l'acte de contrefaçon, se trouvant de fait simplement reporté à la fin de la pratique contrefaisante en cas d'infraction qualifiée de continue.

**1148.** Il faut apporter maintenant une précision relativement à ce contentieux pénal de la contrefaçon, en la matière le sujet de l'instantanéité ou de la continuité de la contrefaçon vient en effet à s'adjoindre à celui de la démonstration du caractère intentionnel de l'infraction. Il est ainsi à considérer que le jeu des présomptions existant ici trouve pleinement à s'appliquer pour établir l'intention de l'auteur du délit de contrefaçon dans le cas des infractions instantanées, car l'intention est logiquement plus aisément présumée pour un événement immédiat. De noter ici à titre de remarque que cet aspect particulier du contentieux pénal de la contrefaçon venant encore à être évoqué, il est à insister à nouveau sur le fait que ces présomptions risquent de dénaturer ici la procédure pénale par une mise en œuvre trop systématique ne menant pas à une démonstration rigoureuse de l'élément intentionnel de l'infraction. Le délit de contrefaçon dans sa conception usuelle d'instantanéité est donc la plus évidente à qualifier pénalement et donc à poursuivre. C'est alors en rappelant que l'élément intentionnel étant une composante fondamentale de la démonstration de la commission du délit, que le sujet apparaît plus délicat s'il faut prendre en considération des actes de contrefaçon réalisant l'infraction de façon continue, il doit alors être parallèlement établi un caractère intentionnel continu. De constater tout de même que de telles hypothèses sont admises par les tribunaux, ce fut ainsi le cas pour la détention de produits d'une marque ayant un caractère de contrefaçon<sup>853</sup>, ou pour l'apposition d'une telle marque sur des séries de produits<sup>854</sup>. Il faut observer la qualification d'actes de contrefaçon continue en tant qu'outil de dissuasion, faisant planer sur le tiers réalisant les actes la continuelle menace des poursuites, ne pouvant s'en libérer que plus difficilement. Il est tout de même à admettre qu'en pratique les poursuites ne se trouvent que bien peu paralysées par le bénéfice de la prescription, car même si l'acte initial de contrefaçon est prescrit du fait de son caractère continu, toute reprise d'un acte

<sup>853</sup> Voir : Cass. crim., 30 mars 1994, n° 93-80.762 : JurisData n° 1994-001105 ; D. 2004, inf. rap. p. 164.

<sup>854</sup> Voir : Cass. crim., 5 juill. 1988, n° 86-94.284.

similaire, ou un usage réitéré des moyens ou des produits consécutifs à cet acte, est une nouvelle infraction. D'insister alors sur le fait qu'un nouveau délai court pour chaque acte indépendamment des autres. D'illustrer cela en considérant qu'un tiers ayant copié illicitement une œuvre, ne peut se croire absout du fait de délaisser cette copie illégale, car bien après l'écoulement du délai de prescription afférent à ce premier acte de copie illicite, un quelconque acte nouveau concernant cet objet sera une contrefaçon sanctionnée. Il faut conclure le sujet de la prescription pénale de l'action en contrefaçon, en rappelant que désormais, suite à la promulgation de loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, les délais de prescription de l'action civile sont uniformisés à une période de cinq ans, rendant de fait les poursuites civiles de la contrefaçon plus favorables au titulaire des droits de propriété intellectuelle.

**1149.** La question de la prescription éteignant l'action pénale concerne universellement les litiges pouvant être présentés devant le juge répressif, il faut considérer à présent que le procès pénal en vue de sanctionner des actes de contrefaçon ne puisse être ouvert au regard d'éléments propres au droit de la propriété intellectuelle. Il est dès lors à insister sur l'aspect privatif des droits de propriété intellectuelle, c'est ainsi qu'un tel contentieux pénal de la contrefaçon connaît de l'application de l'alinéa 3 *in fine* de l'article 6 du Code de procédure pénale. C'est-à-dire que le procès pénal ne peut prospérer si le titulaire des droits de propriété intellectuelle violés ne porte pas plainte et ne se constitue pas partie civile, dans une telle hypothèse l'autorité publique n'a pas à engager l'action publique pour défendre les intérêts privés d'un tiers ne désirant pas lui-même la tenue d'un procès. De plus, toujours dans la même application de cet article 6 précité et dans la même logique, s'il advient lors du procès que le titulaire des droits violés retire sa plainte, sa constitution de partie civile n'est alors plus maintenue et l'autorité publique en charge de la direction de l'action publique voit l'action s'éteindre<sup>855</sup>.

**1150.** Il est à rappeler brièvement que l'action pénale ne sera pas éteinte si les droits de propriété intellectuelle ne se trouvent pas eux-mêmes éteints, ou plus simplement s'ils existent encore. Ces situations concernent tout spécialement les droits de propriété industrielle où les problématiques de renouvellement sont fréquentes. C'est ainsi qu'il faut s'assurer de la justification de la possession des droits lors du dépôt de plainte. Une autre hypothèse concerne donc la procédure de délivrance des titres de propriété industrielle, les droits de protection s'initient au jour de la demande de dépôt du titre, c'est là un bénéfice majeur du régime protecteur, mais la juridiction répressive doit surseoir à statuer jusqu'à la délivrance définitive du titre, car antérieurement à cette publication, le titre de propriété industrielle n'était encore que potentiel.

**1151.** Il est à achever ce propos relatif à l'extinction de l'instance en indiquant une situation pouvant affecter l'ensemble des actions pénales et les éteindre, mais celle-

---

<sup>855</sup> Voir : Cass. crim., 6 févr. 1974 : PIBD 1974, n° 129, III, p. 227 et 228.

ci est tout à fait exceptionnelle, il s'agit de l'amnistie. Il doit ici être appliqué l'article 133-9 du Code pénal, l'amnistie est une mesure légale édictée en conséquent par un texte spécial. Elle était usuelle par le passé en matière de contrefaçon<sup>856</sup>, de relever simplement qu'une telle pratique législative est à présent révolue, mais reste envisageable.

**1152.** Suivant l'examen des principes permettant un accès au traitement pénal du contentieux de la contrefaçon, il doit être considéré à présent les modes procéduraux autorisant à se présenter devant les juridictions répressives.

## **II. Le mode d'accès à la juridiction répressive**

**1153.** Il doit être considéré que l'action pénale visant à trancher de la contrefaçon sera engagée par des voies d'action, car par principe la défense d'intérêts privatifs ne peut faire l'objet d'une action pénale où seule l'autorité publique serait présente, le titulaire de droits doit donc se constituer partie civile (A), ou agir par moyen d'une procédure de citation directe (B).

### **A. La constitution de partie civile**

**1154.** Il s'agit ici de la première voie d'action à envisager, c'est-à-dire que le titulaire des droits de propriété intellectuelle auxquels sont portés atteinte procèdera à un dépôt de plainte accompagné d'une constitution de partie civile, et c'est alors qu'un juge d'instruction sera saisi par l'autorité publique. L'action pénale sera ainsi initiée, le plaideur ayant agi de la sorte se placera alors au cœur du procès en tant que victime. Le but poursuivi par un tel dépôt de plainte accompagné d'une constitution de partie civile est double. Il s'agit tout d'abord de contraindre le déclenchement de l'action publique, car les suites d'un dépôt de plainte isolé restent à la discrétion des autorités publiques. Le plaideur souhaite de plus par ce biais avoir accès à la puissance de l'autorité publique pour établir la démonstration des actes de contrefaçon et de leur ampleur. Il faut bien considérer que cette première voie d'action nécessitant la constitution de partie civile à la suite d'un dépôt de plainte place le titulaire des droits dans une situation de dépendance par rapport aux autorités publiques dont les diligences dans la démonstration des faits auront une grande influence sur l'issue du procès pénal. Il aura tout de même logiquement la possibilité d'en demander le bénéfice lui-même via l'office du juge qui sera traité plus loin. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle connaissant des violations sera plus enclin à déclencher l'action pénale par la seconde voie, à savoir la procédure de citation directe, mais dans cette hypothèse à voir plus loin, seulement s'il est à même d'établir la démonstration des faits allégués. Dans les hypothèses où le propriétaire des droits de propriété intellectuelle violés n'est pas en capacité de démontrer

---

<sup>856</sup> Voir : CA Paris, ch. corr., 15 mai 1968 : RIDA oct. 1969, p. 134. – Cass. crim., 4 janv. 1991, n° 87-81.995 : JurisData n° 1991-003606.

l'atteinte qu'il a subi, il se placera dans ce cadre procédural de la plainte avec constitution de partie civile, où il enjoint l'autorité publique à le soutenir afin d'établir la démonstration des actes de contrefaçon.

**1155.** La notion de contrainte au déclenchement de l'action emporte une certaine circonspection des autorités publiques vis-à-vis du sérieux de l'action, c'est pourquoi le magistrat d'instruction, dès la réception de l'acte de constitution de partie civile, exigera la consignation de garanties par le plaideur. Cette garantie est requise afin d'assurer le paiement de l'amende prévue à l'article 177-2 du Code de procédure pénale en cas de plainte abusive ou dilatoire, ce n'est en pratique qu'au moment de la consignation qu'est effectivement saisi le juge d'instruction.

**1156.** Il est à apporter immédiatement une précision procédurale essentielle au sein du régime administrant la constitution de partie civile, à savoir que celle-ci n'est recevable qu'au regard du respect des conditions de l'alinéa 2 de l'article 85 du Code de procédure pénale. C'est ainsi que la constitution de partie civile ne peut avoir lieu que dans un deuxième temps suivant celui du dépôt de plainte, formalité qui doit avoir été accomplie en vertu respectivement des articles 17 et 40 du Code de procédure pénale devant un officier de police judiciaire ou le Procureur de la République. C'est alors à la suite de ce dépôt de plainte qu'interviendra la constitution de partie civile visant le déclenchement de l'action pénale. L'article 85 précité le prévoit en raison soit d'une communication par le Procureur de la République informant qu'il n'engagera pas de poursuites, soit d'un dépôt de plainte resté sans suite pendant une période minimale de trois mois. En matière de contrefaçon cela fait donc courir un délai qui n'est pas favorable au titulaire des droits souhaitant logiquement voir sanctionné le tiers poursuivi dans les meilleurs délais. Domaine où la déperdition des preuves est une difficulté pratique bien présente. Il ne faut bien évidemment pas être enclin à penser que ce tiers pourra librement continuer les actes de contrefaçon, ou tout du moins supposés comme tel. De multiples mesures provisoires peuvent en effet être sollicitées par le titulaire des droits pendant ce délai. Il doit donc être rappelé que celui-ci peut recourir tant aux référés de droit commun que présente le Code de procédure civile<sup>857</sup>, qu'à des mesures plus spéciales dédiées à certaines catégories de droits, ainsi le Code de la propriété intellectuelle en édicte notamment en ses articles L. 336-1 en matière de droit d'auteur et de droits voisins et L. 343-2 pour protéger les intérêts du producteur de bases de données. De préciser ici que les mesures de saisie-contrefaçon édictées par le Code de la propriété intellectuelle sont utilement à requérir afin d'établir la preuve des actes de contrefaçon. D'ajouter encore que le Code de la propriété intellectuelle prévoit désormais dans l'ensemble des domaines de la propriété industrielle des mesures provisoires pouvant être sollicitées afin de prévenir

---

<sup>857</sup> Il faut là se reporter aux articles 808 et 809 du Code de procédure civile permettant au président du tribunal de grande instance de prendre des dispositions pour éviter un péril des intérêts du demandeur, mais leur caractère général peut les rendre plus difficile à utiliser.

spécialement des atteintes susceptibles de se produire, à mettre en œuvre notamment dans un tel contexte d'attente d'écoulement d'un délai, il faut se reporter alors à ses articles L. 521-6 pour le droit des dessins et modèles, L. 615-3 relativement au droit des brevets, L. 623-27 en matière de certificat d'obtention végétale et L. 716-6 au sujet du droit de marque<sup>858</sup>.

**1157.** En revenant donc à la pratique des suites des prescriptions prévues par l'article 85 du Code de procédure pénale, le titulaire des droits violés devra se constituer effectivement partie civile en s'adressant par un courrier recommandé au Doyen des juges d'instruction du tribunal ayant la compétence territoriale de principe pour connaître du litige. Il est alors nécessaire de se placer devant la juridiction dans le ressort duquel s'est produite l'infraction ou celui du domicile de l'auteur des faits incriminés, une forme d'option existe là si les lieux sont distincts, mais le plaideur ne peut présumer du placement de son affaire devant une des juridictions spécialisées évoquées en cas de « *grande complexité* » car cela relève uniquement du pouvoir des magistrats. C'est alors qu'outre la nécessaire consignation de garantie, il doit de plus être suivi les conditions de l'article 86 du Code de procédure pénale afin qu'un juge d'instruction se trouve effectivement saisi. Dans ce but le Procureur de la République peut solliciter un juge d'instruction pour s'assurer du sérieux de la plainte, ce magistrat rendant alors une ordonnance informant de la mise en place de la phase d'instruction. Il est donc particulièrement utile au plaideur connaissant d'une violation de ses droits de propriété intellectuelle de requérir aux différentes mesures provisoires à sa disposition pendant le délai de trois mois antérieur à la constitution de partie civile afin que sa demande présente tout le caractère de sérieux ici exigé.

**1158.** Il faut apporter une remarque incidente sur la possibilité de la constitution de partie civile par la voie de l'intervention en matière de contrefaçon. Il a été vu qu'il s'agit là de la défense d'intérêts privatifs et que l'action pénale ne saurait donc prospérer sans que la partie lésée, ici le titulaire des droits de propriété intellectuelle appelés dans la cause, ne soit présente à l'instance. Cette particularité de l'action pénale en contrefaçon ne prive tout de même pas l'autorité publique de toute initiative en la matière, la procédure pénale peut en effet être initiée par celle-ci en saisissant un juge d'instruction en application de l'article 1 du Code de procédure pénale, et c'est par la suite auprès de ce dernier que la constitution de partie civile se produira selon la possibilité offerte l'article 87 du code précité. C'est alors seulement si la partie lésée ne désire pas intervenir dans la procédure que le procès pénal ne pourra fructifier. La plainte préalable de la victime des actes de contrefaçon n'est donc pas indispensable à la naissance de l'instance pénale aux fins de trancher de la contrefaçon, exception notable faite en matière de certificats d'obtention végétale selon les termes de l'article L. 623-33 du Code de la propriété intellectuelle. L'autorité

---

<sup>858</sup> De rappeler qu'il existe également en matière de produits semi-conducteurs la possibilité de prendre des mesures provisoires, celles-ci sont énoncées à l'article L. 622-7 du Code de la propriété intellectuelle, mais qu'il est inutile de les citer ici du fait de l'absence d'incrimination en la matière.

publique peut ainsi être à l'initiative de l'action et la constitution de partie civile se faisant par voie d'intervention, mais celle-ci est tout de même indispensable au maintien du procès pénal de la contrefaçon.

**1159.** Dans une optique plus vindicative et où parallèlement le titulaire des droits de propriété intellectuelle atteints se trouve en possession d'éléments probatoires suffisants pour établir les actes de contrefaçon, celui-ci peut alors recourir à la voie de la citation directe.

## **B. La citation directe**

**1160.** Il faut considérer la procédure de la citation directe comme la voie d'action la plus énergique dans le cadre de la procédure pénale de la contrefaçon. Il s'agit en effet ici pour le plaideur d'user d'une action pénale rapidement instituée qui conduit à placer aussitôt le tiers poursuivi devant le tribunal correctionnel afin de trancher des actes de contrefaçon allégués. Le recours à une procédure de citation directe est envisageable en la matière car l'instruction n'est pas obligatoire en matière de délit selon les dispositions de l'article 79 du Code de procédure pénale, cette absence de recours au magistrat d'instruction permet d'accélérer grandement la procédure pénale en appelant donc aussitôt le tiers poursuivi devant la juridiction de jugement à une audience précisément déterminée. Dès lors si le plaideur ne recourt pas aux mesures d'information pouvant lui être fournies dans le cadre d'une instruction, cela est dû au fait qu'il les détient déjà, ou du moins suffisamment pour ne pas recourir à cette phase procédurale, qu'il est par conséquent estimé que l'affaire peut directement être jugée. Le régime gouvernant la mise en œuvre de la citation directe est édicté par les articles 389 à 392-2 du Code de procédure pénale relativement aux éléments de fond devant être présents dans l'acte de citation du tiers, et aux articles 550 à 566 au sujet de la notification de cet acte.

**1161.** Il faut évacuer rapidement le sujet de la notification de l'acte de citation, celui-ci doit classiquement répondre aux exigences des actes d'huissier. Ce sont donc les formes usuelles des exploits qui sont ici requises, et notamment l'identification précise du tiers poursuivi dans le cadre d'un procès pénal pour contrefaçon. Il apparaît alors tout de suite l'exigence de se référer aux articles 389 à 392-2 du Code de procédure pénale administrant la citation directe. En appliquant ces prescriptions au contexte spécial du contentieux pénal de la contrefaçon, il est dès lors nécessaire d'identifier, de décrire précisément les faits réalisant la violation des droits de propriété intellectuelle et d'indiquer les textes procédant à l'incrimination de ces derniers. De plus en la matière la citation directe émanant de la partie lésée, celle-ci doit alors supplémentairement indiquer dans l'acte de citation le préjudice subi et une estimation sommaire de celui-ci, à moins que sur ce dernier point elle n'indique préférer se placer postérieurement devant la juridiction civile compétente pour juger la question de la réparation. C'est ainsi qu'il est indispensable ici d'avoir déjà identifié le ou les tiers réalisant les actes de contrefaçon, et d'être à même de connaître

suffisamment des agissements en cause pour rendre la citation directe recevable par l'autorité publique. Préalablement à la délivrance de la citation par exploit, le plaideur doit en effet avoir obtenu l'accord de l'autorité publique, qui lui indiquera le placement de son affaire devant une formation du tribunal correctionnel à une audience déterminée. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle violés choisissant ce mode d'action doit être conscient de la nécessité d'avoir à procéder lui-même à la démonstration des actes de contrefaçon allégués.

**1162.** Il faut rebondir sur ce dernier point relatif à la démonstration par le plaideur des faits poursuivis. La juridiction correctionnelle saisie de l'affaire peut tout de même solliciter des actes d'information supplémentaires si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée, mais cela reste à la discrétion du tribunal. La procédure de citation directe conduisant à la mise en route de l'action publique et immédiatement à la saisine de la juridiction de jugement, il n'est alors plus possible au plaideur de solliciter le concours d'un juge d'instruction du fait de l'application du principe *non bis in idem*. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle s'engageant dans cette voie doit être conscient qu'il se prive de la phase d'instruction et s'être ainsi suffisamment assuré de pouvoir prouver les faits allégués et le préjudice subi, ce dernier devant toujours répondre aux conditions fondamentales de l'article 2 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire personnel et direct. Il faut bien noter en effet que le plaideur peut voir sa responsabilité engagée, de relever ainsi que la procédure de citation directe ne dispense pas du dépôt d'une consignation.

**1163.** Il doit désormais être traité à la suite des modes d'accès à la juridiction pénale, du déroulement de l'instance pénale en elle-même.

### **§3. Le déroulement de l'instance pénale**

**1164.** Le contentieux pénal de la contrefaçon s'inscrit dans le cadre usuel de la procédure pénale, son étude doit dès lors s'intéresser aux spécificités émergent dans un tel litige, notamment au régime d'administration de la preuve tout à fait déterminant du déroulement de l'instance. Considérant en effet que le procès pénal ayant vocation à réprimer les infractions selon le principe fondamental de légalité, il relève donc de la seule mise en œuvre de l'autorité publique. L'État étant le seul à pouvoir punir, il dispose parallèlement de moyens qu'il est le seul à pouvoir actionner. Il apparaît dès lors un caractère exorbitant inhérent à tout procès pénal, notion fondatrice de la rigueur procédurale gouvernant l'accès à cette action publique où une partie lésée peut donc se placer aux côtés de l'autorité publique afin d'en bénéficier. La mise en œuvre de l'action publique aux fins de sanctionner un fait incriminé emporte la nécessité pour l'autorité publique de supporter la charge de la preuve. Le contentieux de la contrefaçon étant foncièrement axé sur une problématique probatoire, il est conséquemment nécessaire d'exposer les moyens existants à cette fin en matière pénale. Le devenir de l'instance pénale est lui-même par nature dépendant du sujet de la preuve. Il doit dès lors être exposé

l'établissement de l'élément probatoire dans le cadre du procès pénal et déterminant de celui-ci (I). Il sera par la suite nécessaire de considérer la phase de jugement et l'articulation de cette procédure pénale de la contrefaçon avec les autres voies procédurales connaissant de ces questions (II).

## I. L'élément probatoire dans le cadre du procès pénal

**1165.** Le sujet de la démonstration des faits allégués est naturellement fondamental à tout contentieux, en matière pénale celui-ci est particulièrement développé du fait de la nécessaire certitude à établir la preuve en vue de trancher du litige et de le réprimer. Cet aspect est particulièrement notable en matière de contentieux de la contrefaçon, et potentiellement déterminant du choix du titulaire des droits de propriété intellectuelle violés d'opter pour un traitement du litige par la voie pénale. Il faut donc considérer tout d'abord dans le contexte de la contrefaçon les spécificités de la preuve en matière pénale préalablement à l'ouverture de l'instance (A), puis considérer l'office du juge en vue d'établir les faits afin qu'un jugement puisse être prononcé (B).

### A. La preuve établie préalablement à l'instance par l'autorité publique

**1166.** Il a déjà été l'occasion à de multiples reprises au cours de cette étude d'attirer l'attention sur l'intérêt majeur que présente la recherche des éléments de preuve de la contrefaçon antérieurement à la saisine des juridictions aux fins de trancher du contentieux afférent. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle se trouvant lésé a l'initiative de requérir à de multiples moyens probatoires lors de la phase précontentieuse, mais il doit maintenant être considéré les outils procéduraux à la disposition de l'autorité publique afin que soit établie la preuve des actes de contrefaçon préalablement au déclenchement des poursuites entraînant l'ouverture de l'instance pénale en elle-même. C'est ici le sujet de l'enquête de police qu'il faut exposer, celle-ci peut être définie comme « *une suite d'actes d'administration de la preuve qui, articulés autour d'une finalité, la découverte de la vérité judiciaire, sont dénommés actes de police judiciaire* »<sup>859</sup>. La procédure d'enquête intervient donc avant la saisine d'une juridiction, pouvant ainsi prendre la forme d'une enquête de flagrance (1) ou d'une enquête préliminaire (2).

#### 1. L'enquête de flagrance

**1167.** L'hypothèse de flagrance est donnée par l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 53 du Code de procédure pénale en matière de crime ou de délit, celle-ci correspond à la situation où l'infraction vient d'être commise ou se commet concomitamment à sa constatation. Ce même texte ajoute qu'« *il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou*

<sup>859</sup> Voir : Buisson J., JCl. Procédure pénale, Art. 53 à 73, 2014, n°1.

*indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit* ». L'élément déterminant de la flagrance se situe donc dans la temporalité de l'observation de l'infraction, dès lors lorsque celle-ci se trouve établie l'enquête de flagrance peut être menée. À la suite de la caractérisation de la flagrance, les mesures d'enquête particulière pouvant y être envisagées le sont pour une durée de huit jours, voire prorogées pour une durée identique sous conditions<sup>860</sup>. Ce sont les officiers ou agents de police judiciaire qui mènent cette enquête en application des articles 54 et suivants du Code de procédure pénale, mais il faut relever que les actes les plus contraignants ne peuvent être effectués que par un officier de police judiciaire. En matière de contrefaçon, les mesures exceptionnelles de l'enquête de flagrance sont envisageables en application des dispositions de l'article 67 de ce code, il est permis d'y procéder en cas de délit flagrant lorsque le délit incriminé fait encourir une peine de privation de liberté, cette condition se trouve remplie dans l'ensemble des matières de la propriété intellectuelle donnant lieu à une incrimination, à l'exception toujours du cas particulier des certificats d'obtention végétale.

**1168.** Il est à constater que l'hypothèse de flagrance n'est pas purement théorique en matière de contrefaçon. Celle-ci peut être illustrée en évoquant l'exemple d'une vente dans un quelconque cadre commercial où il est constaté que des produits présentant un caractère de contrefaçon sont distribués, ainsi la flagrance est établie lorsque des fonctionnaires de police surveillant un magasin de logiciels informatiques de loisir relèvent que les clients sortant de cet établissement s'étaient vus proposer des produits contrefaisants<sup>861</sup>. De tels constats permettent alors aux membres de la police judiciaire d'agir et de mettre en œuvre les mesures exceptionnelles que leur offre le cadre de l'enquête de flagrance. Il faut alors noter que le réseau Internet conduit à grandement faciliter la constatation d'un délit de contrefaçon, exposant de fait des cas de flagrance de commission de l'infraction dans les hypothèses de diffusion ou de distribution d'objets protégés par le droit de la propriété intellectuelle sans autorisation du titulaire des droits. Une telle situation fait immédiatement émerger les difficultés se présentant pour sanctionner ces actes de contrefaçon via le réseau Internet, car si l'infraction est bien présente à un instant déterminé, relevant même de l'évidence et ouvrant dès lors le cadre de l'enquête de flagrance, il sera alors bien souvent malaisé de recourir aux dispositions spécialement ouvertes dans cette procédure dans le délai imparti. Les éléments probatoires de l'infraction sont fréquemment diffus sur le réseau et difficilement appréhendables, et d'autant plus s'agissant de l'auteur même. Les mesures de l'enquête de flagrance lors de la commission des actes de contrefaçon via le réseau Internet se résument

---

<sup>860</sup> Voir : Alinéa 2 et 3 de l'article 53 du Code de procédure pénale, la prorogation peut se produire dans les hypothèses où le Code de la propriété intellectuelle prévoit que les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement si la commission de l'infraction a eu lieu en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal.

<sup>861</sup> Voir : T. corr. Valence, 2 juill. 1999 : RIDA janv. 2000, p. 348.

fréquemment à la simple capture d'écran permettant de constater le délit, une enquête dédiée est alors fréquemment indispensable pour recueillir les éléments de preuve dans un tel cas. Il est à relever que la qualification de certains actes de contrefaçon en tant qu'infraction continue redonne de la vigueur à la pratique de l'enquête de flagrance. Si tel est le cas, il faut envisager que la découverte de l'auteur par les fonctionnaires de police leur permet de procéder immédiatement à l'usage de l'ensemble du panel d'actes à leur disposition en pareille hypothèse, l'infraction étant commise au moment même où ils agissent.

**1169.** La commission de l'infraction de contrefaçon par le réseau Internet invite également à donner des éléments de traitement du contentieux pénal par des voies spéciales et à même d'intervenir dans les suites immédiates de l'enquête de flagrance. Il est dès lors à évoquer brièvement la procédure d'ordonnance pénale édictée par les articles 495 et suivants du Code de procédure pénale, c'est une voie accélérée permettant d'obtenir une condamnation pécuniaire lorsque « *les faits reprochés au prévenu sont simples et établis* ». Cette mesure est envisageable en la matière aux termes de l'alinéa II 12° de l'article 495 du Code de procédure pénale pour les actes de contrefaçon incriminés aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur réalisées via un moyen de communication public en ligne. Il faut noter que cette procédure pénale accélérée est rarement mise en œuvre du fait de la conjonction de divers facteurs visant logiquement à en limiter l'usage, il s'agit notamment de l'impossibilité d'y recourir à l'encontre des mineurs et de plus le titulaire des droits violés ne doit pas avoir cité la victime devant une juridiction pénale. Or il apparaît en de telles circonstances que de pareilles infractions sont fréquemment commises par des mineurs, la partie lésée souhaitant par ailleurs généralement voir prononcée une peine supérieure à celle prévue par l'article 495-1 du Code de procédure pénale à appliquer en la matière. Enfin l'enfermement de cette procédure dans un bref délai de quarante-cinq jours tel que donné par l'article 495-3 du même code rend son utilisation peu aisée en matière de contrefaçon, et conduit à en faire une procédure plus théorique que pratique en la matière. Il faut également citer à propos de procédure pouvant intervenir suite à une enquête de flagrance mais particulièrement peu requise en matière de contrefaçon, l'hypothèse de la comparution immédiate dont l'administration est édictée aux articles 395 et suivants du Code de procédure pénale. Les délits de contrefaçon sont susceptibles d'en connaître, mais le régime contraignant existant ici, et les formalités à accomplir auprès des titulaires des droits, enjoignent l'autorité publique à placer le litige devant le tribunal correctionnel.

**1170.** Il convient de s'intéresser désormais aux mesures disponibles spécialement dans le cadre de l'enquête de flagrance. Il est en effet institué par le Code de procédure pénale des mesures exceptionnelles permettant d'agir avec coercition afin d'identifier les auteurs de l'infraction, il est en effet logiquement considéré par les

textes que la véracité des faits est plus à même d'être démontrée dans les instants suivant leur commission. Dans cette optique il est ouvert aux fonctionnaires de police la possibilité d'user de la contrainte sans que le Procureur de la République ou un juge ne l'ait ordonnée, hors du cadre d'une commission rogatoire, et ainsi de leur propre initiative. La gouvernance relative à la mise en œuvre des mesures contraignantes envisagées dans ce contexte obéit aux principes de nécessité et de proportionnalité<sup>862</sup>. Le fonctionnaire de police agissant ici doit en effet tout d'abord estimer nécessaire de procéder à une enquête de flagrance au regard des circonstances, car il peut pareillement basculer dans la procédure d'enquête préliminaire. Par la suite les actes à envisager dans le contexte de l'enquête de flagrance pouvant présenter un caractère coercitif, ils doivent être mis en œuvre de façon proportionnée. La notion est importante et se retrouve ainsi au sein du paragraphe III de l'article préliminaire du Code de procédure pénale où les mesures de contrainte sont décrites comme devant « être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ». Les mesures de l'enquête de flagrance peuvent donc être mises en œuvre par les agents et les officiers de police judiciaire. Les premiers voient cependant leurs pouvoirs relativement peu étendus, ils ont la possibilité de procéder à des constats, des contrôles d'identité, des auditions et à l'arrestation de l'auteur présumé, ce dernier acte étant indubitablement celui à même de présenter la plus grande contrainte. Les officiers de police judiciaire possèdent des pouvoirs bien plus étendus, ainsi ils sont à même de procéder outre les mesures à la disposition des agents de police judiciaire, au transport sur les lieux<sup>863</sup>, à des constatations<sup>864</sup>, aux opérations nécessaires à la comparaison et à l'identification des biens présentant un caractère de contrefaçon, à des convocations de témoins, à des réquisitions, aux vérifications d'identité utiles, à la mise en place de mesures de garde à vue, à des perquisitions et des fouilles, des saisies, ou encore à des livraisons contrôlées de stupéfiants. La liste des mesures à même d'être envisagées lors de l'enquête de flagrance est donc particulièrement étendue, en matière de détermination de la véracité des faits allégués de contrefaçon ; cela peut conduire par exemple à la saisie de documents comptables et de registres commerciaux<sup>865</sup>, ou encore à celle d'agendas<sup>866</sup>.

---

<sup>862</sup> Voir : Cass. crim., 27 janv. 1987 : Juris-Data n° 1987-000095 ; Bull. crim. 1987, n° 41, nécessité et proportionnalité des mesures permettent de s'assurer de leur légalité.

<sup>863</sup> Cette opération de transport sur les lieux peut donner lieu au concours d'un expert que l'officier de police judiciaire en application des prescriptions données par l'article 60 du Code de procédure pénale. D'ajouter ici l'accroissement du rôle de l'expert qui peut là ouvrir les scellés et en faire l'inventaire depuis la loi n° 99-515 du 23 juin 1999.

<sup>864</sup> Les opérations de constatations sont à distinguer des simples constats, car elles relèvent de l'administration de la preuve postérieurement à l'établissement d'un constat.

<sup>865</sup> Voir : T. corr. Paris, 28 févr. 1984 : Gaz. Pal. 1984, 1, p. 244, note J.-P. Marchi.

<sup>866</sup> Voir : T. corr. Paris, 24 févr. 1984 : Gaz. Pal. 1984, 1, p. 241.

1171. L'ensemble des éléments collectés ici nourrit donc le dossier se trouvant constitué par l'autorité publique lorsqu'il est porté à sa connaissance une infraction, et en l'espèce relativement à une problématique de contrefaçon. Par la suite il peut être considéré que ces éléments suffisent à initier l'instance, il sera alors directement procédé devant le tribunal correctionnel. Si les éléments probatoires sont insuffisants il peut être requis à une mesure d'information de l'affaire devant le juge d'instruction, phase procédurale à examiner plus loin, mais il est nécessaire de compléter ici l'étude de la phase antérieure à l'ouverture de l'instance pénale en traitant de la mesure d'enquête préliminaire.

## 2. L'enquête préliminaire

1172. La mesure d'enquête préliminaire connaît une place au sein du contentieux pénal de la contrefaçon qui fut justement relevée par le sénateur Pierre Fauchon dans un rapport qu'il convient de citer ici : « *L'enquête préliminaire est engagée soit d'office par les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du Procureur de la République qui souhaite vérifier si certains faits suspectés de contrefaçon justifient que soit déclenchée l'action publique. Elle peut trouver son point de départ dans les soupçons les plus divers quant à l'authenticité de certaines reproductions : plainte simple, dénonciation, informations transmises par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui dans le cadre de ses propres enquêtes envisage la contrefaçon comme tromperie sur les qualités substantielles du produit* »<sup>867</sup>. Il faut relever que c'est ici une approche orientée sur les aspects commerciaux des actes de contrefaçon, mais il faut bien admettre que c'est là une des principales vocations de la répression en la matière, l'intérêt de la mesure d'enquête préliminaire étant par ailleurs bien relevé ici en considérant que c'est la révélation même du délit qui est ici l'enjeu central. Ce point permet de rebondir simplement sur le fait qu'il n'y a pas de chronologie existant entre l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire, en conséquence ces deux types d'enquête peuvent se succéder l'une à l'autre dans un ordre indifférent. Ainsi la seconde peut révéler une infraction commise récemment et ouvrir une enquête de flagrance, tout comme cette dernière peut conduire à une enquête préliminaire au regard de la difficulté de poursuivre dans la recherche des éléments de démonstration de véracité des faits.

1173. La mesure d'enquête préliminaire est gouvernée par les articles 75 à 78 du Code de procédure pénale. L'enquête préliminaire, tout comme l'enquête de flagrance, est une mesure d'autorité publique à vocation judiciaire, celle-ci peut avoir lieu d'office à l'initiative du fonctionnaire de police judiciaire ou sur instruction du Procureur de la République. Cette procédure d'enquête se déroule sous l'autorité de ce dernier, et lorsque l'enquête est menée d'office par un officier de police judiciaire,

---

<sup>867</sup> Voir : Rapp. Fauchon : Doc. Sénat 19 janv. 1994, n° 247, p. 7. – Actes colloque 23 juin 1994, La lutte contre la contrefaçon : LGDJ Diffusion, p. 25, 76, 108 et 155.

il doit en être fait état de l'avancement de celle-ci tous les six mois auprès de celui-ci. La faculté pour le Procureur de la République d'ordonner une enquête préliminaire n'est pas bornée<sup>868</sup>, si ce n'est en pratique par la prescription des potentielles poursuites vis-à-vis de l'intégralité des faits dont il prend connaissance. C'est ainsi que la jurisprudence a logiquement reconnu la possibilité d'ouvrir une telle mesure dans le cas où seulement certains éléments se trouvaient prescrits<sup>869</sup>. Il faut relever que l'article 75 du Code de procédure pénale indique le double niveau de contrôle entourant la mesure d'enquête préliminaire, car les fonctionnaires agissent certes sur les demandes et sous le contrôle du Procureur de la République, mais le deuxième alinéa de ce texte précise que « *ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général* ». Conséquemment les magistrats du parquet participent au contrôle de cette procédure, ce double système encadrant notamment l'enquête préliminaire, mais participant plus globalement à la politique pénale mise en œuvre par les magistrats du parquet a été consacré par le Conseil constitutionnel<sup>870</sup>. Le régime d'administration de la procédure d'enquête préliminaire apparaît notablement plus rigoureux qu'en matière d'enquête de flagrance, celui-ci relève en effet à l'opposé de cette dernière d'un principe général de non coercition, et ce n'est qu'exceptionnellement que des mesures contraignantes sont à envisager. C'est de fait une logique de prudence qui doit exister dans la mise en œuvre de l'enquête préliminaire, car le législateur ne désire pas que celle-ci apparaisse comme l'équivalent d'une mesure d'information sans le contrôle d'un magistrat, en se situant hors de tout contexte de flagrance, les mesures à envisager ici ne peuvent qu'être essentiellement non coercitives. L'ancien droit pénal organisait cette phase d'enquête comme quasi officieuse et ne lui reconnaissait que peu de valeur, c'est pourquoi le régime actuel encadre rigoureusement cette mesure qui doit seulement participer à la démonstration de la véracité des faits. La fonction du Procureur de la République est centrale ici, pouvant l'interrompre à tout moment pour saisir par la suite un magistrat afin de trancher ou d'informer l'affaire.

**1174.** Il est à souligner ici une notion importante gouvernant cette procédure, il s'agit de l'effet interruptif de prescription de tous les actes établis lors d'une enquête préliminaire, majoritairement la rédaction de procès verbaux, ceux-ci étant notamment au regard de l'article 7 du Code de procédure pénale des actes d'instruction ainsi que l'a confirmé la juridiction suprême<sup>871</sup>. Il doit être insisté sur l'intérêt que présente la procédure pénale dans la lutte contre la contrefaçon par le

---

<sup>868</sup> Voir : Cass. crim., 8 déc. 2004, n° 04-85.979 : JurisData n° 2004-026691.

<sup>869</sup> Voir : Cass. crim., 6 nov. 2013, n° 12-87.130 : JurisData n° 2013-024912.

<sup>870</sup> Voir : Cons. const., déc. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC.

<sup>871</sup> Voir : Cass. crim., 24 févr. 1966 : Bull. crim. 1966, n° 73. – Cass. crim., 15 mai 1973 : Bull. crim. 1973, n° 222. L'effet interruptif est reconnu à tout procès verbal ou acte régulier en vue d'administration de la preuve, à noter ainsi que l'effet interruptif est également reconnu à la diffusion d'une fiche de recherche aux fins d'identification de victimes est également interruptive, voir : Cass. crim., 18 janv. 2006, n° 05-85.858 ; Dr. pén. 2006, comm. 76, note A. Maron.

recours à de tels outils, car en se situant dans une phase préalable à la saisine de l'instance, interrompre la prescription dont pourrait bénéficier le tiers réalisant les actes de contrefaçon n'est pas négligeable. Il faut considérer pour appuyer ce propos que le titulaire des droits agissant par la voie civile peut tarder à enclencher l'action ou à saisir un magistrat pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ou un référé *in futurum*, car il estime ne pas disposer d'éléments suffisants à cette fin, et le recours à une expertise amiable n'aura pas d'effet interruptif. Dans une telle hypothèse d'incertitude, un dépôt de plainte enregistré par procès verbal, et non un dépôt de plainte simple, interrompra la prescription applicable aux faits de contrefaçon, et permettra éventuellement d'enclencher pour le moins une enquête préliminaire sur ordre du Procureur de la République dès lors qu'un caractère de vraisemblance des faits allégués est relevé. Orienter un contentieux de la contrefaçon vers la voie pénale n'est pas déterminé systématiquement par une volonté de répression, cela relève également de l'exercice de la vigilance dans la protection des droits de propriété intellectuelle d'un titulaire. Pour peu bien évidemment que les éléments exposés à cette occasion présentent un caractère minimum de sérieux et ne confinent pas à la formulation d'attaques calomnieuses sanctionnables.

**1175.** Il est à traiter désormais de la mise en œuvre de l'enquête préliminaire dans le contexte du contentieux pénal de la contrefaçon, celle-ci suit classiquement le cadre général de procédure pénale où des spécificités qu'offre le Code de la propriété intellectuelle viennent utilement à s'insérer. Le principe général gouvernant les actes exécutés lors de l'enquête préliminaire est celui d'une recherche des éléments probatoires en respectant les principes de liberté, de légalité et de loyauté de la preuve. La notion de liberté de la preuve se trouve édictée à l'article 427 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République la met en œuvre dans le cadre de l'enquête préliminaire en application de l'article 41 de ce code. La légalité de la preuve s'entend par le fait que les fonctionnaires de police agissant ici ont obligation de respecter les textes en application et ne peuvent donc commettre d'infraction pour établir la preuve, sauf autorisation spéciale de la loi. La légalité de la preuve s'entend tout particulièrement vis-à-vis des notions de respect de la vie privée et ainsi que des droits de la défense. D'illustrer ces deux notions en notant pour la première que la Cour de cassation sanctionne des photographies prises sans autorisation dans un lieu privé<sup>872</sup>, et pour la seconde que soit assurée la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, tout comme notamment le droit au silence<sup>873</sup>. Le troisième principe gouvernant ce sujet est celui de la loyauté de la preuve qui se

---

<sup>872</sup> Voir : Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-89.444 : JurisData n° 2007-038466 ; Bull. crim. 2007, n° 89 ; Dr. pén. 2007, comm. 91 ; D. 2007, p. 1024, obs. Darsonville ; *ibid.*, p. 1817 obs. Caron et Menotti ; Rev. pénit. 2009, p. 195, note J. Buisson ; Rev. sc. crim. 2007, p. 841, obs. Finielz ; *ibid.*, p. 897, obs. Renucci ; Rev. sc. crim. 2008, p. 655, obs. J. Buisson ; Rev. pénit. 2007, p. 678, obs. E. Verny ; Rev. pénit. 2007, p. 678, obs. C. Ambroise-Casterot.

<sup>873</sup> Voir à ce sujet : D. Roets, « Le droit de ne pas s'auto incriminer dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme », AJP 2008, p. 119.

conçoit surtout comme la non incitation à la commission de l'infraction, même si en l'espèce, de nombreuses inflexions existent ici en fonction des nécessités de l'enquête<sup>874</sup>. Il doit donc être considéré qu'en application de ces règles générales, tous les actes envisagés dans le cadre de l'enquête préliminaire sont admissibles.

**1176.** Les actions des enquêteurs envisageables ici ne peuvent présenter un aspect coercitif, c'est pourquoi pour certains actes plus vigoureux où la contrainte apparaîtra, il doit être procédé à une autorisation judiciaire émanant du juge des détentions et des libertés ou du Procureur de la République. Il faut illustrer ce recours à de telles actions contraignantes dans le cadre du contentieux de la contrefaçon lors de la phase d'enquête préliminaire. C'est ainsi que relativement à la question des perquisitions et des saisies il convient d'apporter quelques précisions en la matière. La règle générale à ce sujet est donnée par l'article 76 du Code de procédure pénale qui exige un consentement de la personne ayant à en connaître. En matière de contrefaçon il apparaît qu'une telle mise en œuvre des mesures de saisie semble quelque peu manquer de vigueur, mais il faut relever qu'il se trouve applicable ici quelques dispositions spéciales. C'est ainsi que le Code de la propriété intellectuelle édicte une exceptionnelle mesure de saisie en ses articles L. 335-1, L. 521-9 et L. 716-8-9 où il est expressément indiqué que dans lors de la constatation des infractions visées par ces textes, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des objets présentant un caractère de contrefaçon. C'est une disposition tout à fait notable, celle-ci est en effet totalement dérogatoire aux principes gouvernant la saisie lors de la phase d'enquête préliminaire, c'est donc là tout à fait favorable à la protection des droits de propriété intellectuelle connaissant une violation. Il faut alors tout de suite modérer le propos en considérant qu'ici le législateur fait preuve de timidité dans l'installation d'une telle procédure au sein du Code de la propriété intellectuelle, celle-ci n'est en effet édictée qu'en matière de droits voisins du droit d'auteur, de dessins et modèles ainsi que de marques. Il faut s'étonner que le législateur n'ait pas étendu une telle mesure à l'ensemble des droits protégés par le Code de la propriété intellectuelle, c'est ainsi qu'il est à noter qu'à l'occasion de la promulgation de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 il fut limité le bénéfice d'une telle procédure au droit des marques, ignorant de fait les autres pans du droit de la propriété intellectuelle. Il doit alors être considéré que dans une hypothèse bien particulière, c'est le Code de procédure pénale qui permettra d'étendre cette vigoureuse mesure à l'ensemble des droits protégés par le Code de

---

<sup>874</sup> Plusieurs situations sont à envisager ici, la provocation est admise si elle est justifiée par l'existence d'une activité délictueuse antérieure, voir ainsi pour une illustration récente : Cass. crim., 8 juin 2005 : Bull. crim. 2005, n° 173. De même la provocation à la commission de l'infraction est admise dans les cas où l'infiltration est pratiquée selon les termes de l'article 706-81 du Code de procédure pénale, ou lors de l'autorisation de participations à des échanges électroniques selon les articles 706-35-1 et 706-47-3 du même code. À noter encore que la provocation de la preuve par ruse est admise si cela ne conduit pas à enfreindre les textes en vigueur, voir : Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-86.465 : JurisData n° 1999-001062 ; Bull. crim. 1999, n° 29, où un fonctionnaire de police n'indique pas sa qualité lors de la constatation d'une infraction.

la propriété intellectuelle. Il est à indiquer en effet lorsqu'il est prévu que la peine encourue est égale à cinq ans d'emprisonnement et que l'infraction est commise en bande organisée, hypothèse désormais élargie à tous les domaines de la propriété intellectuelle depuis l'aggravation des sanctions par la loi du 11 mars 2014 précitée, les perquisitions et saisies peuvent alors se dérouler sans accord du supposé contrefacteur ; en application de l'article 706-73 du Code de procédure pénale. Dans cette situation l'autorisation préalable par le juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République est tout de même nécessaire.

**1177.** Il faut compléter le propos des actes à envisager lors de l'enquête préliminaire en évoquant la possibilité de réquisitionner des tiers, au regard de leur compétence particulière, pour accompagner le fonctionnaire de police judiciaire aux fins tout spécialement de pratiquer une expertise. Ce sont les prescriptions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale qu'il faut ici suivre, permettant à une personne qualifiée, selon les mêmes critères que ceux de l'article 60 de ce code au sujet de l'enquête de flagrance auquel il est d'ailleurs renvoyé, d'être sollicitée. À la différence notable de ce qui existe en matière de flagrance, l'autorisation du Procureur de la République doit ici être sollicitée. Le domaine d'application de la mesure de réquisition est à la libre appréciation de l'enquêteur, dans les hypothèses de constatation de la contrefaçon cela peut donc s'apparenter à une expertise et doit ainsi être strictement limité à un avis technique<sup>875</sup>. Il doit être ici évoqué le cas des agents assermentés, ceux-ci sont en premier lieu des personnes qualifiées au sens de l'article 77-1 pour accompagner les fonctionnaires de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, mais ceux-ci disposent en plus d'un pouvoir spécial de constatation des infractions affectant le droit de la propriété littéraire et artistique en application des dispositions de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle. Il existe un certain débat quant à la faculté de collecte d'informations de ces agents assermentés aux ordres notamment des sociétés privés de perception et de répartition des droits, et vus parfois comme une véritable organisation parallèle aux canaux judiciaires. Il fut alors considéré à ce propos par le Conseil constitutionnel<sup>876</sup> que si ces agents assermentés agissent dans les limites de leurs prérogatives et ne mettent pas en place un système de traitement de données personnelles, ils peuvent alors procéder à une collecte d'informations visant à démontrer des atteintes aux droits de la propriété littéraire et artistique. Il doit tout de même en pratique être procédé avec prudence, et s'assurer que ces recueils de données ne dérivent pas vers un traitement permettant indirectement d'identifier les personnes liées à ces relevés numériques, et de s'assurer par ailleurs du respect des principes de la prescription.

---

<sup>875</sup> Voir : Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-85.213 : JurisData n° 1997-005654 ; Bull. crim. 1997, n° 113 ; RIDA janv. 1998, p. 275, où il devait être estimé du degré de similitude entre des modèles de meubles.

<sup>876</sup> Voir : Cons. const., déc. 29 juill. 2004, n° 2004-499 DC, § 13 : JO du 7 Aout 2004 ; Comm. com. électr. 2004, comm. 108, obs. Ch. Caron et comm. 146, obs. A. Lepage.

1178. Le cadre de l'enquête préliminaire paraît des plus restrictifs de prime abord, mais il peut connaître une mise en œuvre élargie et participer grandement à la démonstration de la véracité des faits. Il doit à présent être traité de la phase du procès pénal ayant vocation à établir les faits afin que l'affaire soit tranchée, c'est-à-dire la phase d'information requérant l'office d'un juge d'instruction.

## **B. L'office du juge pénal au regard de l'élément probatoire**

1179. Les procédures d'enquête exposées antérieurement sont par nature secrètes et ont pour vocation d'établir l'opportunité de déclenchement de l'action publique. Il faut ainsi se placer ici dans le cadre de l'engagement des poursuites par le Procureur de la République des actes de contrefaçon incriminés, cette opportunité procédurale s'apprécie au regard de l'élément probatoire et conduit alors à la saisine soit d'un juge d'instruction afin d'informer le dossier de l'affaire (1), soit directement à celle de la juridiction de jugement (2).

### **1. La saisine d'un juge d'instruction**

1180. À titre de note introductive il est à préciser ici que le recours à une phase d'instruction lors d'un contentieux pénal de la contrefaçon est à considérer en application de l'article 79 du Code de procédure pénale. L'infraction de contrefaçon est en effet uniformément incriminée en tant que délit, en application de ce texte la phase d'instruction préparatoire peut être mise en œuvre de façon facultative. Les modes de saisine du juge d'instruction sont édictés par l'article 51 du Code de procédure pénale, cette saisine peut donc se produire par le biais d'un réquisitoire exposé par le procureur de la République ou suite à une plainte avec constitution de partie civile. Ce dernier mode de saisine a déjà été traité précédemment, et il s'agit là de l'initiative de la partie lésée permettant le déclenchement de l'action publique. Il doit dès lors être présenté brièvement la voie du réquisitoire menant au déclenchement des poursuites à l'initiative de l'autorité publique estimant nécessaire d'informer un dossier par le recours à un juge d'instruction, et plus généralement du régime de la phase d'instruction préparatoire (a). Par la suite il sera à traiter ici de l'office de ce magistrat dans la mise en œuvre des moyens permettant d'établir la preuve (b).

#### **a. Administration de la procédure d'instruction préparatoire**

1181. L'autorité publique en charge de la mise en œuvre de l'action publique est représentée par le Procureur de la République, notamment dans la matière délictuelle du contentieux de la contrefaçon. Celui-ci dispose de la compétence de principe pour connaître de l'ensemble des infractions se produisant dans le ressort de son arrondissement judiciaire en application de l'article 19 du Code de procédure pénale. En s'attachant désormais spécifiquement au sujet de la contrefaçon, s'il est recueilli des informations relatives à la commission d'une telle infraction, le Procureur

dispose de plusieurs options procédurales pour agir, ainsi il utilisera l'enquête préliminaire s'il désire estimer l'opportunité des poursuites, ou alors s'engagera immédiatement dans le déclenchement des poursuites des infractions constatées. Dans cette dernière hypothèse l'autorité publique possède la faculté de saisir directement le tribunal correctionnel, ou alors, considérant que l'affaire nécessite une phase d'information, de saisir un juge d'instruction. La saisine du juge d'instruction par le Procureur de la République se produit au moyen d'un réquisitoire introductif d'instance selon les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale. Cet acte, nécessairement écrit, conduit à la mise en mouvement effective de l'action publique, et la date mentionnée sur le réquisitoire marque la fin du délai de prescription, c'est là le premier effet de cet acte, bien évidemment si celui-ci n'avait pas été déjà préalablement interrompu par une mesure d'enquête préliminaire. Le réquisitoire doit comporter certaines informations sous peine de le priver de tout effet, c'est ainsi que la jurisprudence a eu l'occasion de rappeler qu'il devait être fait mention d'une infraction relative aux faits incriminés<sup>877</sup>. En pratique il doit être joint à ce réquisitoire le dossier constitué par le Procureur de la République, qui comportera pour le moins un procès-verbal faisant référence à l'infraction commise, ici des actes de contrefaçon. Si le réquisitoire ne comporte aucune pièce jointe, il sera nul ainsi que toute procédure ultérieure<sup>878</sup>. Il est nécessaire que l'acte comporte outre la date, la signature du Procureur de la République qui permet d'authentifier le document. Il faut noter que la jurisprudence considère que la régularité du réquisitoire se borne à ces exigences de forme, qu'il n'y a donc pas à juger de condition de fond gouvernant cet acte, il n'est pas nécessaire d'y faire comporter une analyse des éléments fournis, le simple visa de ces derniers suffit à sa régularité<sup>879</sup>. Il est à signaler ici l'existence d'autres types de réquisitoire, permettant pour l'un d'étendre la saisine du juge d'instruction à des éléments additionnels, et pour l'autre de solliciter des actes d'instruction supplémentaires, mais ils ne procèdent pas à l'ouverture de l'instance pénale, et consistent essentiellement à compléter un réquisitoire introductif et rédigés donc postérieurement à celui-ci. Ces deux actes sont logiquement dénommés réquisitoire supplétif pour faits nouveaux et réquisitoire supplétif en vue de nouvelles mesures d'instruction.

**1182.** La saisine du juge d'instruction étant effective par l'un des deux modes existants à cette fin, il doit être traité à présent de l'information en elle-même. C'est là le cœur de l'activité menée par le juge d'instruction, celle-ci est dirigée par une notion tout à fait fondamentale en la matière, il s'agit de la saisine *in rem* de ce magistrat. Le juge d'instruction n'est en effet saisi qu'au regard des faits relevés au sein du

---

<sup>877</sup> Voir : Cass. crim., 12 déc. 1972 : Bull. crim. 1972, n° 386, faire mention d'une infraction déterminée au sein du réquisitoire introductif d'instance semble relever de l'évidence, à l'exception logique de la recherche des causes du décès d'une personne.

<sup>878</sup> Voir : Cass. crim., 6 juill. 1955 : Bull. crim. 1955, n° 339 ; JCP G 1955, II, 8912, note P. Chambon.

<sup>879</sup> Voir : Cass. crim., 16 oct. 2001 : Juris-Data n° 2001-011866 ; Bull. crim. 2001, n° 207. – Cass. crim., 30 oct. 2001 : Bull. crim. 2001, n° 223.

réquisitoire introductif d'instance<sup>880</sup>. Cette caractéristique cardinale de la procédure d'instruction préparatoire se trouve spécialement traduite à l'article 80 du Code de procédure pénale, elle contraint le magistrat d'instruction à ne connaître que des faits relevés dans le réquisitoire introductif. S'il vient à être alerté de faits nouveaux, il doit en référer au Procureur de la République qui rédigera alors éventuellement un réquisitoire supplétif pour étendre la saisine de ce magistrat<sup>881</sup>. Le principe de saisine *in rem* du juge d'instruction fonde également la possibilité de former le réquisitoire introductif d'instance « contre X », par ailleurs expressément édicté à l'alinéa 2 de l'article 80 précité. Il faut bien souligner que la recherche de l'auteur des faits incriminés est logiquement une des principales causes du recours à la procédure d'information, singulièrement dans le contentieux de la contrefaçon où si tel n'était pas le cas, la partie lésée titulaire des droits requerrait certainement à l'usage de la procédure de citation directe. Il faut relever qu'en matière de contrefaçon la phase d'information est également mise en place afin d'établir l'ampleur du préjudice subi et de découvrir de potentielles filières de la contrefaçon. La tâche du juge d'instruction est alors de donner aux faits dont il a à connaître leur qualification exacte, il n'est donc pas lié par la qualification des faits pouvant être établie par le Procureur de la République<sup>882</sup>, ou toute autre information donnée à ce propos dans le dossier accompagnant le réquisitoire. La limite à cette faculté de requalification des faits est celle de ne pas priver la personne poursuivie de l'opportunité de préparer efficacement sa défense en application de l'article 6, paragraphe 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme<sup>883</sup>.

**1183.** Il vient d'être évoqué l'hypothèse commune d'une procédure d'information ouverte « contre X », il faut envisager une situation contraire où une personne, l'auteur des faits incriminés ou tout du moins supposée comme tel, est directement visée dans l'acte conduisant à la saisine du juge d'instruction. Il est alors à souligner ici un des effets majeurs de l'instruction préparatoire, celui de la mise en examen de cette personne visée ou de son placement sous le régime de témoin assisté en application des prescriptions de l'article 80-1 du Code de procédure pénale. En considérant particulièrement la mise en examen, celle-ci ne peut se produire que suite à l'audition de la personne, sauf si elle bénéficie déjà du statut de témoin assisté. Le magistrat procède à la mise en examen de la personne visée par l'acte introductif d'instance dès lors qu' « *il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi* » au terme de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 80-1 du Code de procédure pénale. Il doit être considéré que c'est là le

<sup>880</sup> Voir : P. Chambon et Ch. Guéry, Droit et pratique de l'instruction préparatoire, Le juge d'instruction : Dalloz, 5<sup>ème</sup> éd. 2004-2005, § 51.52.

<sup>881</sup> À préciser ici que le Procureur de la République est libre des suites à donner lors de la connaissance de faits nouveaux en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 80 du Code de procédure pénale.

<sup>882</sup> Voir : Cass. crim., 11 févr. 1992 : Juris-Data n° 1992-001913 ; Bull. crim. 1992, n° 63.

<sup>883</sup> Voir : Cass. crim., 14 mai 1998 : Juris-Data n° 1998-003422.

déroulement classique d'une phase d'instruction, la mise en examen est effectuée lorsqu'une personne est nommément visée dans le cadre de la saisine et répond aux conditions précitées de l'article 80-1 du Code de procédure pénale. Le statut de cette personne peut bien évidemment évoluer à l'initiative du magistrat, ou alors selon les dispositions de l'article 80-1-1 de ce code prévoyant que tous les six mois la personne mise en examen peut demander à ce qu'il soit revenu sur cette décision. La position du magistrat peut être amenée à évoluer au regard des éléments d'information qu'il va collecter pour enrichir le dossier.

**1184.** Il doit dès lors être précisé les mesures à requérir lors de la phase d'information par le juge d'instance.

#### **b. Mise en œuvre effective de l'information d'un dossier par le juge d'instance**

**1185.** Afin d'établir la véracité des faits dans un dossier, permettant plus tard lors de la phase de jugement d'emporter l'intime conviction du magistrat ayant à trancher, le juge d'instruction doit mettre en œuvre les divers moyens dont il dispose pour informer le dossier. L'article 81 du Code de procédure pénale édicte ainsi qu'il « *procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité* ». C'est donc une mission précise qui est donnée par la loi à ce magistrat, mais dans un cadre des plus larges, cette approche de l'instruction préparatoire permet au magistrat d'agir avec une grande liberté. Il ne faut pas chercher ici à établir une liste exhaustive des actes pouvant être menés par le juge d'instruction, il sera utile tout de même de traiter de certaines mesures pouvant opportunément être utilisées dans le contexte d'un litige de la contrefaçon. Cet exposé appelle immédiatement à préciser qu'il existe deux types d'acte d'instruction, ceux réalisés par le juge d'instruction lui-même et ceux accomplis par ses auxiliaires, il convient alors de présenter les plus couramment mis en œuvre.

**1186.** Au sujet des actes pratiqués par le juge d'instruction, il est à expliciter en particulier les mesures de constatations matérielles, celles d'audition des personnes, ainsi que celles de perquisitions et saisies.

**1187.** Au sujet des constatations matérielles en premier lieu, il s'agit soit d'observations se déroulant dans le cabinet même du magistrat sur les pièces du dossier, soit d'un transport sur les lieux de commission de l'infraction s'effectuant au regard des dispositions de l'article 92 du Code de procédure pénale. Cela permet surtout de compléter ou de confirmer les informations relevées par les fonctionnaires de police judiciaire. Différents actes complémentaires sont envisageables lors de ce transport sur les lieux, certains nécessitant la présence de la personne mise en examen ou l'audition de témoins, les dispositions des articles 106 et 107 du Code de procédure pénale sont à suivre en pareil cas. Lors de cette opération le juge

d'instruction est accompagné d'un greffier relevant les opérations effectuées dans un procès verbal.

**1188.** Le sujet des auditions réalisées dans le cadre de l'instruction préparatoire nécessite d'être abordé également, c'est là une mesure bien souvent essentielle à la démonstration de la véracité des faits. Il faut considérer tout d'abord l'audition de témoin, c'est-à-dire de tout tiers afin d'obtenir des informations sur l'affaire instruite, cela se produit en application de l'article 101 du Code de procédure civile. Le témoin convoqué par le juge d'instruction connaît quelques obligations se trouvant édictées dans l'article 109 du code précité. Il doit ainsi comparaître et prêter serment, dès lors il lui est enjoint de révéler les faits dont il a connaissance et seul le secret professionnel peut y faire obstacle selon les précisions de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 109 précité ou le secret des sources en matière journalistique. La personne mise en examen doit indispensablement être entendue par le magistrat au moins une fois supplémentaires au jour ayant conduit celle-ci à connaître de ce statut, c'est un acte à accomplir avant toute clôture de l'instruction, à moins que ne soit précédée à une ordonnance de non-lieu<sup>884</sup>. Il faut encore bien évidemment évoquer l'audition de la partie civile, qui doit être en matière de contrefaçon afin que l'action puisse prospérer, car ainsi qu'il a été dit, l'action pénale en contrefaçon relève de la protection d'intérêts privés, la partie lésée devant alors être présente au côté de l'autorité publique. C'est ainsi qu'en la matière il sera généralement procédé à une telle audition du titulaire des droits de propriété intellectuelle violés, celle-ci se déroule dans des conditions similaires à ce qui est pratiqué pour la personne mise en examen, c'est-à-dire qu'elle ne prêtera pas serment et pourra s'adjoindre les services d'un conseil.

**1189.** Il doit être abordé désormais le sujet des perquisitions et saisies réalisées lors l'instruction préparatoire du dossier, ces mesures permettent la découverte de pièces qui seront alors saisies et placées sous main de justice. Le régime encadrant ces mesures est édicté par les articles 92 à 99 du Code de procédure pénale. La perquisition est utilisée « *dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité* ». Celle-ci peut être menée par le juge d'instance lui-même accompagné d'un greffier, ou par un auxiliaire suite à la délivrance d'une commission rogatoire ainsi qu'il sera vu plus loin. Les perquisitions connaissent des limitations quant aux heures où elles peuvent être pratiquées, mais il peut y être dérogé en cas de criminalité organisée ou de flagrance, hypothèses à envisager lors d'un contentieux de la contrefaçon. Le déroulement de la perquisition doit avoir lieu en présence de la personne chez laquelle se déroule les opérations, cette personne peut être indisponible ou refuser d'y participer, dans de tels cas des témoins sont sollicités. À relever ici deux exemples en matière de contrefaçon, tout d'abord dans une situation

---

<sup>884</sup> C'est une obligation relevée par la jurisprudence, voir : Cass. Crim. 27 déc. 1963, JCP 1964, II. 13543, note Chambon.

où deux personnes sont mises en examen, une seule suffit pour perquisitionner dans les locaux où se trouve le matériel informatique ayant servi à commettre l'infraction dans le cas où l'autre est souffrante<sup>885</sup>. Une autre situation où il est perquisitionné un atelier où se trouve du matériel ayant permis de réaliser les actes de contrefaçon, la présence de la personne mise en examen n'est pas nécessaire car ce n'est pas un local d'habitation, seul le propriétaire des lieux et le chef d'atelier furent alors convoqués<sup>886</sup>. De façon générale il faut considérer que les perquisitions doivent être menées en application de toutes diligences nécessaires pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Il est à souligner maintenant que le prolongement naturel de cette mesure de perquisition est la mise en œuvre de saisies de documents ou de matériels ayant participé à la commission de l'infraction. Les objets saisis sont indiqués dans le procès verbal, inventoriés puis placés sous scellés en application des dispositions de l'article 97 du Code de procédure pénale. Si l'inventaire des objets saisis ne peut être mené dans les locaux perquisitionnés, ceux-ci sont placés sous scellés provisoire en application de l'alinéa 2 l'article 97 précité. Lorsque la saisie est pratiquée par un fonctionnaire de police judiciaire il doit être là procédé en application de l'article 56 du Code de procédure pénale et la pratique des scellés provisoires doit avoir lieu avec l'accord du juge d'instance. Les objets saisis dans le cadre de cette procédure peuvent faire l'objet de restitution au regard des dispositions de l'article 99 du Code de procédure pénale, régime de restitution notablement distinct de celui existant dans le cadre de la saisie-contrefaçon, procédure tout à fait spécifique au droit de la propriété intellectuelle.

**1190.** Il convient d'évoquer brièvement une série d'actes mis en œuvre par le juge d'instruction durant la phase d'instruction préparatoire mais ne touchant pas à proprement parler à un enrichissement de l'information du dossier, il s'agit de fait d'actes touchant aux personnes mises en examen, à savoir la détention provisoire et le contrôle judiciaire. C'est ainsi qu'au regard des incriminations existantes en matière de contrefaçon, il faut relever qu'une mesure de détention provisoire est envisageable selon l'article 143-1 du Code de procédure pénale puisqu'une peine de trois ans d'emprisonnement est édictée en tant que sanction des actes de contrefaçon, à l'exception du domaine des certificats d'obtention végétale. L'administration d'une telle mesure de détention provisoire obéit aux articles 143-1 à 148-8 du code précité, il convient de noter qu'en matière de contrefaçon, c'est là une disposition rarement envisagée, et c'est ainsi plus fréquemment une mesure de contrôle judiciaire qui est requise contre les personnes poursuivies dans un tel contentieux. Le principe même du contrôle judiciaire est édicté à l'article 137 du Code de procédure pénale, alors que le régime afférent relève des articles 138 à 142-4 de ce code. Le juge d'instruction décide du placement sous contrôle judiciaire par voie d'ordonnance, et fixe les obligations de la personne ayant à connaître de ce régime de manière individualisée. Le but poursuivi par le régime de contrôle judiciaire est de

---

<sup>885</sup> Voir : Cass. crim., 22 août 1989 : Bull. crim. 1989, n° 307.

<sup>886</sup> Voir : Cass. crim., 17 oct. 1995, n° 95-81.847 : JurisData n° 1995-003440 ; Bull. crim. 1995, n° 310.

prévenir tout trouble à l'ordre public tout comme la commission de nouvelles infractions en ne recourant pas à une mesure de privation de liberté. C'est une procédure d'usage courant en matière de contrefaçon, car le trouble à l'ordre public n'est pas que difficilement envisageable, des mesures dédiées suffiront donc à réaliser l'objectif de prévention de la mesure de contrôle judiciaire. Il faut signaler classiquement que les obligations prévues sont par exemple l'interdiction de gestion de l'entreprise pour le dirigeant d'une société commettant des actes de contrefaçon, et parallèlement le cautionnement de sommes en vue de garantir le paiement des amendes ainsi que des dommages et intérêts à venir éventuellement<sup>887</sup>. Il convient utilement d'ajouter en matière de contentieux de la contrefaçon, que les personnes morales peuvent aussi faire l'objet d'un tel contrôle judiciaire en application de l'article 706-45 du Code de procédure pénale. La mesure de contrôle judiciaire dure en principe le temps de la phase d'instruction préparatoire, mais peut être interrompue si la personne en connaissant procède à une demande de mainlevée selon l'article 140 du Code de procédure pénale à laquelle il est fait droit par le juge d'instruction, ou au contraire se prolonger au-delà de la clôture de l'instruction par une ordonnance spécialement motivée prise par le même magistrat précité suivant l'alinéa 3 de l'article 179 du code précité.

**1191.** Suite à l'examen des mesures d'information pouvant être prises par le juge d'instruction lui-même, il est à examiner les actes exercés par les auxiliaires de ce magistrat. Il peut être requis le concours de certaines personnes pour des motifs appartenant à trois ordres distincts. Cela peut relever tout d'abord d'exigences matérielles concrètes, car ce magistrat ne peut en pratique procéder lui-même à la réalisation de tous les actes utiles à l'information d'un dossier. Des exigences juridiques sont à envisager, car si son ressort judiciaire peut spécialement être étendu au territoire national, il peut utilement requérir l'aide d'autres magistrats dans des circonscriptions judiciaires plus ou moins éloignées, ici encore pour des raisons pratiques évidentes. Enfin le concours de personnes extérieures est parfois sollicité pour des exigences techniques, car le magistrat n'est pas toujours à même de réaliser ou de percevoir la portée de certaines constatations sans que des spécialistes n'aient à se prononcer sur le sujet.

**1192.** Les problématiques afférentes à la réalisation d'actes matériels et au recours à d'autres autorités judiciaires relèvent du domaine des commissions rogatoires. Les commissions rogatoires sont des actes par lesquels le juge d'instruction délègue ses pouvoirs afin de réaliser une mission précise, le régime en est donné par les articles 151 à 155 du Code de procédure pénale. L'auxiliaire du juge d'instruction le plus fréquemment requis est l'officier de policier judiciaire, l'alinéa 4 de l'article 81 du Code de procédure pénale le vise spécialement en tant que sujet des commissions rogatoires afin d' « *exécuter tous les actes d'information nécessaires* », privant donc les agents de police judiciaire de bénéficier d'une telle procédure. La mission

---

<sup>887</sup> Voir : Cass. crim., 19 août 1998 : RIDA janv. 1999, p. 379.

conférée à l'officier de police judiciaire doit être suffisamment précise, car il ne peut y avoir de commission rogatoire générale, l'article 151 précité indique à ce propos qu' « elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites ». La commission rogatoire visant notamment un autre juge d'instruction peut l'être pour l'accomplissement de telles diligences matérielles, afin que dans son propre ressort d'activité, ce dernier ne délègue lui-même à des officiers de police judiciaire. Il existe tout de même une série d'actes pour lesquels la commission rogatoire ne peut qu'expressément requérir la mise en œuvre de la compétence spécifique d'un autre magistrat, où celui-ci ne peut donc déléguer à un officier de police judiciaire, il s'agit des mesures prévues à l'article 152 du Code de procédure pénale. Il est ainsi spécialement à noter que les actes de mise en examen ne peuvent logiquement être effectués que par un autre juge d'instance, et d'ajouter que les auditions de la personne mise en examen peuvent être l'objet d'une commission rogatoire, mais seul un magistrat, pas nécessairement un juge d'instruction, peuvent y procéder.

**1193.** Par la suite il faut conclure l'examen des actes de procédure permettant l'information d'un dossier, en traitant désormais du concours de spécialistes afin de répondre à des questions d'ordre technique par le biais du recours à l'expertise administrée par les articles 156 à 169-1 du Code de procédure pénale. Il n'y a logiquement aucune limitation quant aux domaines pouvant faire l'objet d'une expertise, c'est là une pratique particulièrement fréquente en matière de contentieux de la contrefaçon du fait de la technicité existant là. Il faut relever que l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 156 du Code de procédure pénale prévoit que dès l'apparition d'un sujet d'ordre technique, une expertise peut être sollicitée, à l'initiative du magistrat en charge de l'affaire, du Procureur de la République, ou des parties, et notablement lors de la phase d'instruction. À l'initiative des parties, cette demande d'expertise ne peut être rejetée par le juge d'instruction qu'au moyen d'une ordonnance motivée susceptible d'appel<sup>888</sup>. Par la suite l'expert est nommé par voie d'ordonnance où se trouve donné son ordre de mission. Celui-ci est classiquement choisi sur une liste établie par la Cour d'appel dans le ressort duquel exerce le juge d'instruction, ou sur une liste nationale établie par la Cour de cassation. Si un expert est choisi hors de ces listes, ce dernier prêtera serment devant le juge d'instruction<sup>889</sup> qui prendra une

---

<sup>888</sup> Au regard de l'importance que peuvent revêtir les questions d'expertise dans tout contentieux, et tout particulièrement en matière de contrefaçon, il est organisé une procédure particulièrement complète afin d'encadrer l'expertise. Il faut donc préciser que le juge d'instruction dispose d'un mois pour accorder ou rejeter par ordonnance motivée. En cas de refus ou de dépassement de ce délai, la partie se place devant la Chambre de l'instruction afin que soit instruit une phase d'appel de ce refus, ou que soit statué sur le recours à l'expertise en application des dispositions de l'article 186-1 du Code de procédure pénale. Ce texte prévoit spécialement que le président de la Chambre de l'instruction puisse statuer sous huitaine par ordonnance motivée insusceptible de recours sur l'inutilité de la procédure d'appel suite à un refus.

<sup>889</sup> Le choix d'un expert sur une liste préétablie par une juridiction évite de recourir à cette phase de serment puisque les experts présents sur ce document ont tous préalablement réalisé cette formalité. Le choix d'un expert, à qualifier d'externe, se justifie par sa grande compétence dans un domaine spécifique, information

ordonnance de désignation spécialement motivée à cette fin. L'expert réalise sa mission en respectant strictement le cadre de la mission qui lui est donné, à la suite de laquelle il rédige un rapport purement technique éclairant les diverses questions auxquelles il devait répondre, et s'abstient de toute remarque d'ordre juridique. Une fois le rapport d'expertise remis au juge d'instruction, ce dernier invite les parties à en prendre connaissance, celles-ci se voient fixer un délai par le magistrat afin de faire connaître leurs observations et demandes éventuelles.

**1194.** Une fois que le juge d'instruction estime que tous les actes utiles à l'instruction ont été effectués, il prendra une ordonnance de règlement qui clôt l'instruction et le dessaisit en application des articles 175 à 184 du Code de procédure pénale. Préalablement à cette ordonnance il doit avertir les parties et le Procureur de la République qui dispose d'un délai de principe d'un mois pour solliciter d'autres procédures d'information. À l'expiration de ce délai, le juge d'instruction estime des suites à donner à l'affaire, il peut prononcer un non-lieu ou saisir une juridiction de jugement, en matière de contrefaçon le tribunal correctionnel. Ce tribunal peut donc être saisi suite à l'office d'un juge d'instruction ou alors directement par le Procureur de la République lorsque l'affaire est considérée comme relevant d'une infraction simple tel qu'il est à voir à présent.

## **2. Saisine directe de la juridiction de jugement**

**1195.** Il s'agit d'une hypothèse particulière permettant de saisir directement la juridiction de jugement, sans que soit nécessaire d'engager une phase d'information du dossier, celle-ci est à considérer comme une procédure accélérée à envisager dans les cas d'infractions simples ou de flagrant délit se trouvant administrée par les articles 393 à 397-7 du Code de procédure pénale. Il s'agit des procédures de comparution par procès verbal édictée à l'article 394 du Code de procédure civile, et de comparution immédiate présentée à l'article 395 de même code. Il a été évoqué précédemment que cette dernière hypothèse n'était que peu utilisée en matière de contrefaçon, mais reste tout de même à envisager et à exposer ici. En matière de délit de la contrefaçon, la procédure de comparution immédiate peut être mise en œuvre car les exigences des alinéas 1 et 2 de l'article 395 du code précité sont satisfaites, à savoir que la peine maximum d'emprisonnement est respectivement supérieure à deux ans et à six mois. C'est-à-dire qu'il est possible de recourir à cette procédure accélérée tant en cas de simplicité de l'affaire, que de flagrante du délit de contrefaçon. Le Procureur de la République, représentant l'autorité publique, est encore ici au centre de la procédure, il est en effet logiquement à l'origine du choix d'une des voix procédurales et procède lui-même à leur mise en œuvre.

---

devant figurer sur l'ordonnance spécialement prise à cette fin sous peine que celle-ci soit frappée de nullité, voir à ce propos : Cass. Crim., 25 oct. 1983, Dalloz 1988, 416, note Chambon.

**1196.** La convocation par procès verbal de la personne poursuivie fixe la date de l'audience devant le tribunal correctionnel dans un délai compris entre dix jours et deux mois. La personne ayant à en connaître se voit notifier par procès verbal les éléments afférents aux poursuites, ce sont essentiellement les faits ; leur qualification en est en principe donnée par le Procureur de la République, mais celle-ci peut être amenée à changer durant l'audience de jugement. La délivrance de ce procès verbal vaut citation à personne et peut être accompagnée de mesures de contrôle judiciaire. Une telle procédure faisant apparaître un certain degré de violence pour la personne, celle-ci bénéficie ici toujours du service d'un avocat, soit celui qu'elle a choisi, soit un sera alors commis d'office par le bâtonnier. La procédure de comparution immédiate, relativement théorique en matière de contentieux de la contrefaçon, relève de la même logique de présentation devant le Procureur de la République et d'assistance par un conseil. La différence essentielle en est que l'audience de jugement doit se tenir dans les plus brefs délais, le jour même si possible, ce qui la rend des moins évidentes à requérir en matière de contrefaçon, car la partie lésée doit être convoquée à l'audience pour que l'audience prospère puisqu'il s'agit par principe de la défense d'intérêt privé.

**1197.** Il faut considérer que c'est surtout la procédure de convocation par procès verbal qui peut connaître d'un certain usage en matière de contrefaçon, et qu'il faut examiner plus avant. Cette pratique est à voir essentiellement au regard du délai de deux mois pouvant exister à son sujet, permettant ainsi au titulaire des droits de propriété intellectuelle violés de constituer son dossier en tant que partie civile ayant subi un préjudice. Il est même à considérer qu'un certain essor de cette procédure peut survenir en matière de contrefaçon du fait que la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, ayant ajouté un nouvel alinéa *in fine* à l'article 394 du Code de procédure pénale et permettant de faire basculer cette procédure dans une phase d'instruction si des difficultés émergent. Il doit être observé que le recours aux procédures accélérées dans les litiges de la contrefaçon est logiquement restreint par les spécificités tant juridiques que techniques de la matière, faisant alors craindre au Procureur de la République la survenance de questions lors de l'audience qu'il n'aurait pas envisagées. Ce nouvel alinéa de l'article 394 du Code de procédure pénale peut faire sauter ce verrou comportant une certaine part psychologique.

**1198.** Le tribunal correctionnel étant valablement saisi par une des procédures accélérées présentées, il sera à même d'évoquer l'affaire, il se pose alors la problématique de savoir s'il sera à même de la trancher. C'est pourquoi il doit être évoqué complémentirement le traitement de la question probatoire sans phase d'instruction préalable. Le Code de procédure pénale adopte ici une approche pragmatique, il faut considérer en effet que le tribunal connaît d'une telle voie de saisine lorsqu'il est estimé par le Procureur de la République que l'affaire est en état d'être jugée à la vue des seuls éléments qu'il a recueilli au moyen des divers modes d'enquête dont il dispose, c'est donc que l'affaire relève d'un degré d'évidence tout à

fait patent. Si ce n'est pas le cas il est possible d'ajourner l'audience pour un délai de six semaines maximum afin d'obtenir un complément d'information en application des articles 397-1 et 397-2 du Code de procédure pénale. La procédure connaît alors toujours d'une mise en œuvre temporellement restreinte, gardant indubitablement son caractère de procédure accélérée, l'innovation du nouvel alinéa de l'article 394 est de permettre une information du dossier complète en renvoyant le dossier devant un juge d'instruction, disposition fort utile en matière de contentieux de la contrefaçon et rendant cette voie potentiellement plus attractive dans de tels litiges.

*1199.* Il doit désormais être étudié le déroulement de la phase de jugement devant le tribunal correctionnel aboutissant donc à une sanction, de considérer également là l'articulation du procès pénal de la contrefaçon avec les autres voies de règlement d'un tel contentieux.

## **II. La phase de jugement au regard de l'articulation avec les autres procédures connaissant du litige de contrefaçon**

*1200.* L'examen de la procédure pénale conduit à l'étude de l'audience et de la manière dont se dérouleront les débats. Il n'y a pas de particularisme au procès pénal de la contrefaçon, et c'est donc un exposé classique qui devra en être réalisé (A). Il sera utile par la suite de présenter les articulations de la procédure pénale en la matière avec les autres voies procédurales connaissant de ce litige (B).

### **A. L'audience pénale connaissant des débats de la contrefaçon**

*1201.* Le propos doit s'orienter ici sur le déroulement de l'audience pénale devant le tribunal correctionnel ayant à connaître de l'action en contrefaçon. Il est opportunément à présenter l'encadrement des débats lors de ce procès pénal de la contrefaçon, il faut ici souligner que le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit logiquement aucune dérogation spéciale, et ce sont les règles édictées par le Code de procédure pénale qui sont à appliquer ici. Il est donc à considérer que le déroulement de l'audience pénale de jugement conduisant à sanctionner les actes de contrefaçon s'inscrit naturellement dans le cadre usuel de tout procès pénal. C'est ainsi qu'il est à exposer en premier lieu les principes directeurs de cette audience (1), puis la conduite des débats en elle-même (2). C'est là en effet une phase essentielle de tout procès puisque s'y déroulera l'instruction définitive de l'affaire, avant que n'intervienne le prononcé de la sanction à proprement parler, élément qui sera à développer plus loin dans cette étude.

#### **1. Principes directeurs de l'audience**

*1202.* Dès lors il advient de s'intéresser préalablement à la conduite des débats aux principes les présidant. Suite à la saisine du tribunal correctionnel, l'affaire sera placée devant une audience qui se déroulera sur le modèle accusatoire, à savoir que les débats auront lieu en suivant les principes de publicité, d'oralité et de

contradiction. En tout premier lieu, le sujet de la publicité des débats est considéré, notamment en matière pénale, comme de la plus haute importance, car la justice est rendue au nom de la société qui doit alors pouvoir en connaître, et de plus une justice secrète ne peut qu'être l'objet de doute quant à la probité de ces décisions. À noter à titre d'illustration que le sujet a eu l'occasion de faire l'objet d'une récente actualité à l'occasion de l'introduction en droit français de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel considéra que la procédure d'homologation de la peine ne pouvait avoir lieu en Chambre du Conseil<sup>890</sup>, l'article 495-9 du Code de procédure pénale disposant que la procédure se déroule en audience publique. Les procédures se déroulant à huis clos sont donc exceptionnelles, et concernent essentiellement les procès où des mineurs sont impliqués ou lors d'un grave risque de trouble à l'ordre public. À considérer donc qu'une telle hypothèse serait tout à fait exceptionnelle dans un procès pénal de la contrefaçon, d'autant plus qu'en dehors de ces situations, le huis clos peut être demandé par les parties au procès mais ce ne sera que sur l'initiative ou avec l'accord de la partie civile. Ceci est difficilement envisageable en matière de contrefaçon, où la plus grande publicité possible est recherchée par la partie lésée afin de faire peser sur le tiers poursuivi l'opprobre de la société. Il est à préciser que le principe de publicité des débats devant le tribunal correctionnel est édicté à l'article 400 du Code de procédure pénale.

**1203.** Le deuxième principe régissant l'audience est celui de l'oralité des débats, celui-ci est à envisager ainsi que l'écrit Monsieur le Professeur Bernard Bouloc du fait que « la loi désire que les juges ne se prononcent pas seulement après lecture d'un dossier, mais qu'ils aient une expérience personnelle de la réalité humaine des acteurs et des témoins du drame »<sup>891</sup>. En matière de débat devant le tribunal correctionnel, et notamment applicable au sujet d'un contentieux de la contrefaçon, le principe d'oralité se trouve explicitement présent en matière de déclaration des témoins à l'alinéa 2 de l'article 452 du Code de procédure pénale. Il faut ajouter que le président du tribunal doit en principe donner lecture en audience de tout document intervenant en cours d'audience dans le dossier. L'oralité s'applique de plus particulièrement en matière d'expertise, où le président du tribunal peut enjoindre les spécialistes l'ayant rédigée à en faire un exposé en application des dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale. Il faut préciser que l'ensemble des éléments du débat oral se produisant devant le tribunal correctionnel, tout comme les éventuelles déclarations de témoins se trouvent reportées dans une note rédigée par un greffier en application de l'article 453 du Code de procédure pénale, ceci dans le but d'assurer l'administration de la preuve.

---

<sup>890</sup> Voir : Décision n° 2004-492 DC du 02 mars 2004 relative à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

<sup>891</sup> Voir : B. Bouloc, Procédure pénale : Dalloz, coll. Précis, 24<sup>ème</sup> éd., 2013, n° 1012.

**1204.** Le dernier principe érigé par le mode accusatoire administrant les débats est celui de la contradiction, il est bien évidemment fondamental que chaque partie au procès pénal ait les mêmes droits. L'expression doit s'entendre par une approche strictement égalitaire de chacune d'elle, c'est-à-dire que les parties puissent discuter identiquement de chaque élément du dossier intervenant en cours d'audience, présenter des demandes d'information supplémentaires du dossier ou soulever des points de droit sur lesquels le tribunal doit répondre. Il est à noter aussi qu'un accès identique aux témoins doit être assuré, illustration classique du contre-interrogatoire. C'est le président du tribunal qui assure le respect du principe du contradictoire lors du déroulement des débats tel que le précise l'article 401 du Code de procédure pénale, il y veille en effet parallèlement à son devoir de police de l'audience comme l'énonce le même texte. Cette mission de police assurée par le président du tribunal correctionnel a pour vocation d'assurer la sérénité des débats dans le cadre des principes directeurs d'un procès se déroulant sur le modèle accusatoire, il doit alors s'assurer tant de la neutralité du public que d'un débat tempéré entre les parties. Il faut ainsi considérer qu'il peut faire expulser tout ou partie du public en cas de trouble, mais qu'il doit également veiller à ce qu'il n'y ait pas de plaidoirie inutile. Cette conception de plaidoirie inutile se trouve présente en matière criminelle à l'alinéa 2 de l'article 309 du Code de procédure pénale, la jurisprudence estime alors par analogie que celle-ci s'applique aux débats devant le tribunal correctionnel<sup>892</sup>. Il faut simplement ajouter ici que la direction des débats et la mission de police du président sont à assurer dans le respect des droits de la défense, notamment au sujet de la problématique des plaidoiries inutiles, et à ce propos ainsi que l'indique Albert Maron, Conseiller à la Cour d'appel de Versailles : « *l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue un [...] puissant indicateur* »<sup>893</sup>.

## **2. La conduite des débats aboutissant à l'instruction définitive**

**1205.** Il est à s'intéresser désormais à la conduite de l'audience et les débats devant la juridiction de jugement, or celle-ci ayant pour fonction de trancher les questions afférentes à un litige, il faut s'assurer que l'information du dossier soit la plus complète possible préalablement à ce que le jugement n'intervienne. Dans cette optique, il est procédé à l'instruction définitive du dossier lors de l'audience correctionnelle, celle-ci précèdera les plaidoiries au cours desquelles les parties procéderont à leurs réquisitions, et seulement alors la décision du tribunal pourra être prononcée. L'instruction définitive exige que la personne poursuivie soit entendue par le tribunal, et cela avant toute audition de témoin, ainsi que l'indique l'article 442 du Code de procédure pénale. Les témoins sont alors entendus par le tribunal dès lors qu'ils ont été convoqués par voie d'huissier par l'une des parties ou par le ministère public, et de préciser ici qu'ils doivent prêter serment avant de

<sup>892</sup> Voir : CA Toulouse, 17 janv. 1951 : S. 1951, 2, p. 89.

<sup>893</sup> Voir : Maron A., JCl. Procédure pénale, Art. 400 à 405, 2012, n° 79.

s'exprimer. Ce sont là des phases systématiques de tout procès pénal, dès lors que des témoins interviennent dans la procédure, mais cette phase d'instruction définitive peut également avoir à connaître de l'audition des experts ayant eu à intervenir dans le dossier, ainsi que de mesures d'information supplémentaires. Il faut ainsi insister sur le fait qu'à cette étape avancée du procès, il est encore possible d'instruire le dossier, le président dispose à cette fin de toutes les prérogatives du juge d'instruction et peut alors procéder à un supplément d'information en application de l'article 463 du Code de procédure pénale. Le dossier de l'affaire se trouvera alors logiquement enrichi de nouveaux éléments qui doivent alors être discutés contradictoirement par les parties lors de l'audience. Il est indubitable qu'une telle procédure conduit à l'allongement de la durée de l'instance, il faut alors signaler l'affirmation constante par la juridiction suprême que l'opportunité des mesures d'instruction supplémentaires relève de l'appréciation souveraine des juridictions du fond, la Cour de cassation n'ayant donc pas à y étendre son contrôle<sup>894</sup>. Le tribunal correctionnel doit tout de même s'assurer de ne pas rejeter cette mesure d'instruction supplémentaire si celle-ci est nécessaire à l'établissement des faits ; auquel cas cette juridiction de jugement refuserait de reconnaître la portée de l'article 463 du Code de procédure pénale, ce dont la Cour de cassation peut alors connaître<sup>895</sup>. Lors d'un contentieux pénal de la contrefaçon, la problématique de la demande d'information supplémentaire peut être des plus sensibles, si la partie civile, titulaire des droits de propriété intellectuelle lésés, en est à l'origine. Il faut alors admettre que cela peut sembler bien tardif dans le cœur de la procédure, et d'encourager toujours ce titulaire d'enrichir la preuve autant que possible dans la phase précontentieuse.

**1206.** Le dossier se trouvant dès lors instruit de façon définitive, les éléments présents au sein de celui-ci sont de fait ceux sur lesquels le magistrat s'appuiera, et ils fondent donc la décision à venir. Le dossier de l'affaire ainsi complété est tout à fait essentiel, car il n'est pas seulement le creuset du futur jugement, il permet également aux parties d'appuyer leurs plaidoiries et réquisitions définitives. La phase de plaidoirie est l'ultime temps du débat, au-delà ce sera celui du prononcé du jugement et de la sanction éventuelle. L'ordre de plaidoirie entre les différents acteurs du procès est évidemment codifié, devant le tribunal correctionnel à l'article 460 du Code de procédure pénale. La partie civile puis le représentant de l'autorité publique se succèdent, la partie civile ne plaquant qu'à sa demande, par la suite c'est la personne poursuivie qui s'exprimera en dernier. Ceci ne souffre pas de la possibilité ouverte aux deux premiers de répliquer, car en pareil cas le tiers poursuivi aura encore la possibilité de parler, celui-ci doit toujours avoir la dernière parole. Dès lors que toutes les plaidoiries ont eu lieu, il advient théoriquement la clôture des débats, mais en

---

<sup>894</sup> Voir : Cass. crim., 22 juin 1992 : JurisData n° 1992-001977 ; Bull. crim. 1992, n° 246 - Cass. crim., 1<sup>er</sup> déc. 2004, n° 03-85.553 : JurisData n° 2004-026403, où la Cour indique que l'opportunité d'instruire le dossier est une question de pur fait.

<sup>895</sup> Voir : Cass. crim., 25 nov. 1991 : Juris-Data n° 1991-003640 ; Bull. crim. 1991, n° 433, p. 1106.

matière correctionnelle il n'existe pas d'acte formalisant celle-ci comme en matière criminelle<sup>896</sup>, il est donc admis que les débats sont clos au moment du prononcé de la décision<sup>897</sup>. Une des parties, quelle qu'elle soit, peut communiquer une note en délibéré et le tribunal est libre d'y donner la suite qu'il désire. La note en délibéré peut être un instrument important, car celle-ci se trouvera peut être ignorée, ou être un élément d'appréciation de la décision et figurer alors dans le jugement, ou bien donner lieu à une réouverture des débats. Un tel événement se produit exceptionnellement et doit avoir lieu si de nouveaux éléments déterminants émergent durant le délibéré nécessitant d'être débattus par les parties.

**1207.** Le procès pénal est l'objet d'un formalisme propre tout à fait rigoureux car il relève de l'autorité publique et de la faculté que possède celle-ci de punir. La mise en œuvre de la répression est en principe à l'origine du choix de cette voie procédurale par le titulaire des droits de propriété intellectuelle violés. Ce dernier peut avoir également envisagé l'approche pénale du contentieux de la contrefaçon afin de s'installer au cœur de cette procédure permettant d'user de moyens dont seule l'autorité publique peut disposer. Ceci commande de considérer le procès pénal dans son articulation avec les autres procédures connaissant du contentieux de la contrefaçon et des questions afférentes.

## **B. Articulation avec les autres modes de règlement du litige**

**1208.** Il doit être relevé plusieurs sujets où il advient de s'interroger sur l'articulation de la procédure pénale avec d'autres traitant également des problématiques de la contrefaçon, ou plus généralement des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle. Il sera à exposer ici tout d'abord l'application de l'adage fameux énonçant que « *le criminel tient le civil en l'état* ». Par la suite il émerge la nécessité d'exposer l'articulation de l'article 5-1 du Code de procédure pénale et des mesures provisoires organisées par le Code de la propriété intellectuelle. Enfin il sera à se questionner sur l'incidence de certaines problématiques spécifiques au droit de la propriété intellectuelle sur le déroulement du procès pénal de la contrefaçon.

**1209.** Il paraît indispensable de traiter de la mise en œuvre d'un des adages les plus fameux du droit, et venant notablement à s'appliquer ici, il s'agit de celui énonçant que « *le criminel tient le civil en l'état* ». Il trouve son origine dans la lecture conjointe des articles 4 et 5 du Code de procédure pénale. Le premier édictant en son deuxième alinéa qu' « *il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement* », et le second que « *la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive* », poursuivant qu' « *il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère*

---

<sup>896</sup> Voir : alinéa 1<sup>er</sup> article 347 Code de procédure pénale.

<sup>897</sup> Voir : Cass. crim., 6 août 1997, n° 96-81.268 : Bull. crim. 1997, n° 282.

*public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile* ». La règle générale tirée de ces deux textes entraîne logiquement l'impossibilité pour le titulaire des droits de mener deux actions en parallèle, ainsi que l'aptitude de présenter une fin de non-recevoir devant le tribunal civil tirée de la décision du tribunal pénal recouverte de l'autorité de la chose jugée. Il faut alors être attentif au fait que cette règle est en adéquation avec le principe « *electa una via* », mais celui-ci ne vient à être mis en œuvre que dans l'hypothèse d'une triple identité de parties, de cause et d'objet. C'est là une condition de l'application de la règle tout à fait fondamentale et contrôlée avec une grande rigueur par la Cour de cassation. Cette nécessaire sévérité dans l'appréciation de la notion de triple identité entre deux instances trouve en effet à s'appliquer tout à fait concrètement dans une hypothèse ne relevant pas de la simple conjecture. Il s'agit de la situation où lors d'un procès en cours devant trancher de la contrefaçon, le tiers poursuivi réalise de nouveaux actes de contrefaçon en violant les droits de propriété intellectuelle du titulaire à l'origine de l'instance ayant lieu. De tels cas se sont présentés devant les tribunaux et la jurisprudence a logiquement reconnu que de nouvelles poursuites pouvaient être engagées parallèlement à une instance ouverte relative à des actes de contrefaçon, car s'il s'agit de faits de nature identique impliquant les mêmes personnes, ce sont bien des faits nouveaux, et la cause de la nouvelle action est alors distincte. Il est ainsi essentiel pour la protection des droits que le titulaire des droits violés puisse engager immédiatement une action pour faire sanctionner ces atteintes. Il ne faut donc pas voir de difficulté dans une espèce où le titulaire de droits a engagé une instance civile contre le tiers à l'origine d'actes de contrefaçon, puis le citera directement devant le tribunal correctionnel car ce tiers réalise de nouveaux actes de contrefaçon durant la période de l'instance civile<sup>898</sup>. Il faut signaler également une autre hypothèse où l'action civile n'est pas bloquée par l'engagement dans la voie pénale, la situation est peu fréquente mais la jurisprudence a eu à en connaître, il s'agit du cas d'une procédure initiée par une plainte déposée « contre X ». Dans ce cas l'autorité publique informa le dossier et mit en examen une société, par la suite le titulaire des droits engagea une action devant le tribunal de grande instance contre cette société mise en examen. Cette dernière contesta au visa de l'article 5 du Code de procédure pénale que le titulaire des droits à l'origine de la plainte et des poursuites civiles se constitue partie civile. Cela fut rejeté du fait que l'acte de mise en examen ne réalisait pas la condition de triple identité entre l'action civile et les faits pointés dans la plainte<sup>899</sup>. Cette question de l'identité de partie, d'objet et de cause connaît également une incidence en matière d'autorité de la chose jugée. Le sujet est à considérer dans l'optique d'une relaxe du tiers poursuivi pénalement, si cette dernière est fondée sur l'absence de l'élément intentionnel de l'infraction, les

---

<sup>898</sup> Voir : Cass. crim., 20 mars 1996 : Bull. crim. 1996, n° 269, où la Cour a indiqué que « l'action portée par la victime devant le tribunal correctionnel n'avait pas pour objet la réparation du même délit que celui déféré à la juridiction civile ». Cet exemple est afférent à un litige ne droit des marques, pour une illustration en droit de la propriété littéraire et artistique voir : CA Rouen, ch. corr., 23 oct. 1984 : RIDA janv. 1985, p. 182.

<sup>899</sup> Voir : Cass. crim., 18 déc. 2012, n° 12-80.637, F-D : JurisData n° 2012-030166.

poursuites civiles seront à envisager, alors que si elle se trouve établie sur l'absence d'élément matériel, alors logiquement les poursuites civiles ne connaîtront pas une meilleure fortune.

**1210.** Le choix de traitement du contentieux de la contrefaçon par la voie pénale est fréquemment envisagé pour le titulaire des droits désirant se placer sous la bienveillance des diligences de l'autorité publique. Mais dans l'élection de cette voie la question de la durée de la procédure est à considérer, celle-ci étant éventuellement d'une importante longueur dès lors que des mesures d'information sont à envisager. Une telle remarque peut être étendue à l'ensemble du contentieux pénal, c'est pourquoi le législateur, conscient des réticences que cela pourrait entraîner dans les demandes visant au déclenchement des poursuites publiques, a édicté l'article 5-1 du Code de procédure pénale. Ce texte commande ainsi que « *même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable* ». Dans le cadre de la commission d'actes de contrefaçon, c'est là une option procédurale des plus importantes pour le titulaire des droits de propriété intellectuelle atteints, car elle lui offre la possibilité de procéder à tout acte utile afin de défendre ses droits. Un intérêt majeur de ce texte est de pouvoir potentiellement être mis en œuvre tant avant qu'après la saisine de la juridiction pénale, mais cela est restreint au recours à la voie des référés. Conséquemment toutes les dispositions applicables aux demandes par cette voie des référés devant la juridiction présidentielle du tribunal de grande instance compétent est applicable, notamment le caractère contradictoire de la procédure, auquel s'adjoint la nécessaire condition disposant que l'obligation ne doit pas être sérieusement contestable. C'est alors qu'il faut indiquer ici une série de dispositions propres au Code de la propriété intellectuelle permettant d'agir par la voie non contradictoire de la requête afin de prévenir les atteintes aux prérogatives d'un titulaire de droit de propriété intellectuelle. Cette procédure se trouve édictée en des termes identiques au sujet des droits du producteur de bases de données en matière de propriété littéraire et artistique, et dans l'ensemble des matières appartenant au droit de la propriété industrielle, et de se reporter respectivement aux articles L. 343-2, puis L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle<sup>900</sup>. Il faut noter que cette procédure permet utilement de prendre « *toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés* » et d'y recourir éventuellement par la voie de la requête. La possibilité de recourir à une procédure non contradictoire peut se trouver des plus opportunes pour la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle connaissant une violation, il a déjà été insisté sur la fugacité de certains moyens de réalisation des actes de contrefaçon, et la surprise engendrée par la mise en œuvre d'une ordonnance sur

---

<sup>900</sup> À noter que l'article 722-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit identiquement cette procédure en matière d'indications géographiques, mais celle-ci ne connaît pas d'incrimination et n'est pas à traiter ici.

requête est alors indispensable. Il faut considérer que cette procédure devant les juridictions civiles doit s'articuler avec la procédure pénale dans la phase préalable à la saisine de la juridiction pénale par l'autorité publique, c'est-à-dire lors de la période d'attente suivant le dépôt de plainte afin que le titulaire puisse se constituer partie civile. Par la suite les dispositions du Code de procédure pénale prendront le relais et la voie des référés sera alors seule à envisager. En pratique le recours à une ordonnance sur requête serait d'ailleurs moins utile après cette étape, car une fois l'action publique débutée, le tiers réalisant les actes de contrefaçon sera averti puisque mis en examen. Il faut alors ajouter au sujet de ces procédures prévues spécialement par le Code de la propriété intellectuelle qu'elles ne sont à envisager qu'en cas d'urgence, de songer donc ici à la difficulté pouvant exister pour caractériser cette condition, cette procédure vigoureuse ne sera donc pas systématiquement requise avec succès. De préciser de plus que dès lors que celles-ci seraient employées en dehors de tout engagement de poursuites tant civiles, que pénales, elles doivent être suivies à compter de la date de l'ordonnance dans délai de vingt jours ouvrables, ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, d'un acte visant à initier des poursuites au fond<sup>901</sup>.

**1211.** Il est nécessaire de conclure ce développement en relevant de sujets connaissant une incidence particulière en matière de contrefaçon et influant sur le procès pénal en lui-même, à savoir la problématique de la demande de nullité d'un titre, ainsi que la question de l'indemnisation. Le premier élément à exposer ici est d'une incidence essentielle en matière de contentieux de la contrefaçon, il s'agit de la question des exceptions de nullité des titres de propriété industrielle se trouvant invoquée devant le juge pénal. Il doit alors être clairement affirmé que le juge pénal n'a pas la compétence pour trancher de la nullité d'un titre de propriété industrielle à titre principal, mais qu'il peut reconnaître une exception de nullité sur une telle question dont les effets sont bien évidemment limités à l'instance pénale alors ouverte. En matière de brevet le contentieux de l'annulation n'appartient pas au juge pénal ainsi que l'a affirmé le Monsieur le Professeur Paul Mathély<sup>902</sup>. Dès lors si les questions de nullité sont fréquentes à ce propos, il faut affirmer encore ici que c'est seulement dans le cadre d'une action à titre principal devant la juridiction civile compétente, à savoir en pratique devant le tribunal de grande instance de Paris, que la nullité d'un brevet peut être prononcée et connaître un effet absolu. Une telle solution doit être adoptée relativement aux autres titres de la propriété industrielle, en droit des dessins et modèles, tout comme en droit des marques, la question de la nullité ne peut relever que d'un tribunal civil. S'il faut considérer qu'une problématique d'exception de nullité pourrait être envisagée par le plaideur devant le tribunal correctionnel, le juge pénal, ne possédant pas l'expérience en la matière, renverra à une procédure d'information supplémentaire, allongeant d'autant l'instance pénale pour aboutir à une décision qui ne peut avoir ici qu'un effet limité à

<sup>901</sup> Voir le Code de la propriété intellectuelle en ses articles R. 343-1 4, R. 521-1, R. 615-1, R. 623-50-1, R. 716-1.

<sup>902</sup> Voir : P. Mathély, « Le nouveau droit français des brevets d'invention » : JNA, 1991, p. 480.

l'espèce. Il sera certainement plus sage en pareille hypothèse de recourir à la procédure d'exception préjudicielle édictée à l'article 386 du Code de procédure pénale, entraînant un sursis à statuer du tribunal correctionnel et permettant de saisir la juridiction civile afin qu'elle tranche ce point. Il faut aussi envisager l'hypothèse où la partie civile ayant subi une violation de ces droits de propriété intellectuelle, ne désire pas placer devant le juge pénal la question du montant de l'indemnisation à accorder, la saisine du tribunal correctionnel se trouvant alors limitée à la mise en œuvre de la répression, subordonnant donc l'indemnisation de son préjudice à une autre action devant les juridictions civiles. Les problématiques d'indemnisation du préjudice causé par les actes de contrefaçon sont de préférence portées devant ces tribunaux, car outre le principe de réparation intégrale du préjudice prévalant ici, le tribunal civil peut connaître de questions de nature contractuelle. Le choix de se placer initialement devant le tribunal correctionnel est alors considéré comme une opportunité de faire reconnaître la culpabilité des actes de contrefaçon en sollicitant la mise en œuvre de la puissance publique à cette fin, puis d'utiliser ce jugement pour seulement être indemnisé par le tribunal civil.

*1212.* À la suite de l'examen de l'ensemble des voies juridictionnelles permettant de traiter d'un contentieux de la contrefaçon, et de la question probatoire enrichissant ces voies procédurales, il doit désormais être traité de la sanction de la contrefaçon. Il faut bien considérer que c'est le but final recherché par tout titulaire d'un droit de propriété intellectuelle en connaissant une violation, il désire que le tiers reconnu responsable ait à subir le poids d'une sanction, ce qui est à présent à exposer.

### **Titre III. La sanction de la contrefaçon**

**1213.** Les actes de contrefaçon sont considérés comme relevant de toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle dont un titulaire est propriétaire. Dès lors qu'un tel acte se produit une action devant les tribunaux est donc à envisager afin qu'une sanction soit prononcée. Il faut bien insister sur le fait que l'action en elle-même, ainsi que par la suite le choix de la voie procédurale, doivent être l'objet d'une réflexion propre. Ce qui semble en effet être constitutif d'un acte de contrefaçon peut être l'objet d'une exception légale autorisant l'usage en cause, ou encore la problématique de l'élément intentionnel en matière délictuelle est à considérer spécifiquement. Une fois établies les violations d'un droit de propriété intellectuelle, le procès relatif à cette question en ayant tranché, il doit alors être prononcé une sanction, dont la nature varie de fait en fonction de la procédure choisie et c'est là aussi un élément devant attirer l'attention du titulaire de l'action. La sanction de la contrefaçon doit nécessairement être spécifique à la matière, car les atteintes au droit de propriété dépassent ici le simple cadre du trouble portée à la jouissance d'un bien, la nature immatérielle de celui-ci lui octroie des caractéristiques uniques fondant un système économique à part entière. Le préjudice est alors une problématique tout à fait particulière ici. C'est pourquoi le contentieux de la contrefaçon connaît un système probatoire des plus aboutis, ayant pour but de permettre au titulaire des droits ayant engagé une action de connaître de l'effectivité du préjudice, mais aussi de l'ampleur de ce dernier et ainsi de le faire sanctionner à sa juste hauteur. Il doit ainsi être traité dans un premier temps des sanctions pouvant intervenir en matière de contrefaçon (Chapitre 1), puis il faudra s'intéresser aux enjeux auxquels répondent ces sanctions (Chapitre 2).

#### **Chapitre I. Des diverses sanctions de la contrefaçon**

**1214.** Le sujet de la sanction de la contrefaçon présente une double nature répondant logiquement à l'existence d'une option de voie juridictionnelle pour accueillir ce litige. Il existe donc évidemment des sanctions répondant à un traitement de ce contentieux par le droit civil (Section 1), et d'autres relevant d'une réponse par le droit pénal (Section 2).

##### **Section 1. Le traitement en droit civil**

**1215.** Le droit civil est par nature le droit visant à assurer la paix sociale, et dont le but est la réparation lors de la survenance d'un préjudice, et non la répression qui est l'apanage du droit pénal. Dans cette optique d'apaisement, l'objectif poursuivi par la sanction en matière civile est le rétablissement de la situation antérieure à l'acte portant atteinte aux droits, ce qui entraîne parallèlement la mise en oeuvre du principe de réparation intégrale du préjudice. C'est ainsi qu'en matière de droit de la propriété intellectuelle il advient de s'intéresser à la sanction de la contrefaçon en ce qu'elle doit tout d'abord assurer à celui connaissant une violation de ses droits un

rétablissement dans ses prérogatives exclusives (§1), puis que le préjudice engendré par ce fait soit évalué et réparé par des dommages et intérêts (§2).

### §1. Le rétablissement du monopole du titulaire des droits

**1216.** Il s'agit ici d'instituer une sanction qui rétablisse celui ayant subi une violation de ses droits de propriété intellectuelle dans ses prérogatives exclusives. La mise en œuvre de sanctions à cette fin traduit la nature particulière des objets ici protégés, car une violation des droits dépasse ici le simple désagrément dans la jouissance d'un bien, c'est l'atteinte à un monopole qui se produit dès lors que des actes de contrefaçon sont réalisés. Il faut ici citer Monsieur le Doyen Paul Roubier qui indiquait avec justesse : « *la première chose à faire est d'empêcher que la contrefaçon se poursuive, et par conséquent de rendre au titulaire du droit son exclusivité* »<sup>903</sup>. S'il faut ainsi reconnaître qu'il existe une multitude de régimes protecteurs au sein du Code de la propriété intellectuelle, obéissant chacun à une mécanique spécifique, la notion d'exclusivité des droits protégés est la finalité qui les transcende tous. C'est alors que toute transgression aux prérogatives exclusives doit être sanctionnée par des dommages et intérêts, à présenter plus loin, mais la sanction de la contrefaçon doit également, et essentiellement faudrait-il dire, conduire par des mesures vigoureuses à restaurer le monopole du titulaire des droits de propriété intellectuelle.

**1217.** Dans le but de parvenir à cette restauration de l'exclusivité des prérogatives des titulaires des droits sur les objets appropriés, il faut considérer, ainsi que le souligne Monsieur Jean-Pierre Stenger<sup>904</sup>, que c'est un triptyque de mesures qui sera à envisager dans le cadre de la sanction civile de la contrefaçon, celui-ci obéit aux notions d'interdiction, de confiscation et de publication. Il doit à présent être exposé ces trois mesures visant à rétablir l'intégrité du domaine d'appropriation d'un objet de la propriété intellectuelle par un titulaire.

**1218.** Ainsi tout d'abord le sujet s'oriente vers la mise en œuvre de mesures d'interdiction, celles-ci sont logiquement communes à tous les domaines de la propriété intellectuelle, et trouvent leur origine dans la pratique jurisprudentielle. Il s'agit de fait d'interdire au tiers condamné de poursuivre la réalisation des actes de contrefaçon sanctionnés. La mesure d'interdiction est à voir comme étant de plein droit car le Code de la propriété intellectuelle prévoit pour chacun des objets juridiques qu'il administre un régime de propriété exclusif. Ceci se trouvant ainsi notamment édicté de façon expresse dès le texte d'ouverture du régime en matière de droit d'auteur à l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article L. 111-1 du code précité, ou en matière de brevet à l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article L. 611-1 de ce même code. La mesure d'interdiction de poursuite des actes de contrefaçon à l'encontre du tiers condamné est

---

<sup>903</sup> Voir : P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, éd. Sirey, 1952, t. I, n° 100.

<sup>904</sup> Voir : Jean-Pierre Stenger, *JCI Brevets*, Fasc. 4680, n°6.

l'expression la plus immédiate de la nature revendicative du contentieux de la contrefaçon, et répond donc à l'approche du doyen Paul Roubier considérant qu'avant toute chose c'est le rétablissement du monopole qui doit être assuré. Il faut donc insister sur le fait que c'est là une sanction devant être prononcée de droit, le tribunal ne peut la refuser dès lors qu'elle sera requise, c'est ce que précise Monsieur le Professeur Paul Mathély en matière de brevet<sup>905</sup>, la solution est extensible aux autres matières de la propriété intellectuelle puisque le caractère exclusif des droits appropriés en irrigue l'ensemble. Le caractère essentiel de l'adjonction de cette interdiction au sein de toute condamnation pour contrefaçon est ici indubitable, à titre de remarque incidente ceci est appuyé par le fait que certains textes relatifs à la sanction pénale de la contrefaçon la mentionnent également en vertu du principe de légalité des délits et des peines. Il est à préciser deux aspects au sujet de l'interdiction prononcée, tout d'abord celle-ci doit être précisément indiquée dans la décision du tribunal quant aux actes visés, car elle ne peut revêtir un caractère général<sup>906</sup>. De plus l'interdiction ne peut évidemment être formulée que pour l'avenir, ceci permet d'y recourir à l'encontre du tiers utilisant un brevet de bonne foi<sup>907</sup>, c'est-à-dire ne connaissant pas d'une condamnation pour contrefaçon au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 615-1 du Code de la propriété intellectuelle. Il faut compléter le propos en constatant que la mesure d'interdiction est généralement accompagnée d'une astreinte afin de rendre la sanction notablement plus coercitive, le régime applicable en est donné aux articles L. 131-1 à L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution. Il est à rappeler que l'astreinte est la condamnation à une somme d'argent afin qu'un tiers exécute une obligation dont il est débiteur dans un délai fixé, celle-ci est indépendante des dommages et intérêts. Dans le cadre de l'interdiction de poursuite des actes de contrefaçon, l'astreinte est prononcée de jour à jour et la somme en est fixée généralement en fonction de la valeur des biens en cause. Celle-ci peut être provisoire ou définitive, mais le caractère définitif ne peut lui être accordé qu'à la suite du non respect d'une mesure d'astreinte provisoire. Il est à conclure ici au sujet de la mesure d'interdiction en relevant deux points, tout d'abord qu'elle ne peut logiquement être prononcée en matière de propriété industrielle que si le titre en cause est en vigueur<sup>908</sup>. D'ajouter de plus spécialement en droit des brevets, qu'une telle mesure d'interdiction, tout comme de confiscation, ne peut être prononcée s'il s'agit d'une exploitation en vue de la défense nationale par l'État ou par ses fournisseurs ou sous-traitants en application de l'article L. 615-10 du Code de la propriété intellectuelle.

---

<sup>905</sup> Voir : P. Mathély, *Le nouveau droit français des brevets d'invention* : éd. JNA 1991, p. 514.

<sup>906</sup> Il fut censuré un arrêt en matière de droit des marques où l'interdiction d'usage de la marque était donnée « à quelque titre que ce soit », voir : Cass. com., 23 mai 1990 : Ann. propr. ind. 1990, p. 264 .

<sup>907</sup> Voir : TGI Paris, 13 avr. 1972 : PIBD 1972, n° 89, III, p. 252.

<sup>908</sup> Voir : TGI Paris, 20 sept. 1996 : PIBD 1997, n° 624, III, p. 24 et 29 - CA Paris, 10 janv. 1991 : PIBD 1991, n° 499, III, p. 261, toutes deux en matière de droit des brevets. Voir également en matière de droit des marques : Cass. com., 4 mai 1999 : RDPI 2000, n° 109, p. 14, insistant sur le fait que la mesure d'interdiction ne peut être prononcée qu'à compter du jour d'enregistrement de la marque.

**1219.** Le rétablissement du monopole du titulaire des droits de propriété intellectuelle connaissant une violation peut amener à solliciter deux autres types de mesures supplémentaires dans ce but, à savoir la confiscation, et la publication. C'est ainsi qu'à propos de la confiscation, c'est ici le retrait des objets contrefaisants, tout comme des moyens de production de ces derniers, qui est ici visé. La Code de la propriété intellectuelle présente ici une position unifiée pour l'ensemble des matières s'y trouvant administrées initiée par la loi n° 2007-1544 et complétée par la loi n° 2014-315<sup>909</sup>. Il y est ainsi édicté dans une formulation similaire, simplement adaptée à chaque matière, qu'« *en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée* ». Il faut alors se référer aux articles L. 331-1-4, L. 521-8, L.615-7-1, L.623-28, L.716-15, et L. 722-7 du Code de la propriété intellectuelle respectivement en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets, de certificats d'obtention végétale, de marques et d'indications géographiques.

**1220.** La mesure de confiscation se distingue notablement de celle d'interdiction par le fait qu'elle n'est pas de droit, elle doit ainsi être impérativement sollicitée par le plaideur et le tribunal estimera souverainement s'il accorde cette mesure. Le prononcé d'une telle mesure doit logiquement connaître un nouvel essor à la suite de la loi n° 2007-1544, car celle-ci existait déjà antérieurement, notamment en matière de brevet, mais dans une rédaction engageant à plus de sévérité par le tribunal, car le texte de l'ancien article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle exigeait que la mesure de confiscation soit nécessaire. À présent la décision d'autoriser la confiscation des marchandises acquiert certainement un caractère plus opportuniste, le contexte actuel favorisant l'aggravation des sanctions. Il faut être attentif au fait que les magistrats ne prononceront tout de même pas une mesure d'une telle sévérité sans l'apprécier au regard des dispositions des accords ADPIC, ceux-ci exigeant en effet un caractère de proportionnalité entre les faits et la sanction<sup>910</sup>, ou encore de la directive n° 2004/48/CE reprenant les dispositions des accords précités. Les juridictions se trouveront également une raison de modérer l'emploi de telles mesures de confiscation car les textes du Code de la propriété intellectuelle en disposant indiquent que celles-ci sont à la charge du tiers condamné pour contrefaçon, conséquemment au regard du principe de proportionnalité la sanction, il peut être considéré que celle-ci est trop lourde. Il faut relever par ailleurs que la dureté des mesures envisagées ici est à mettre en relation avec le développement

---

<sup>909</sup> Le texte n° 2014-315 a complété d'unifier ce régime de rétablissement du monopole en l'étendant aux indications géographiques.

<sup>910</sup> Il faut là se référer à l'article 46 des accords ADPIC où il est indiqué qu'« il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers »

de la contrefaçon à une échelle industrielle, et c'est ici ce qui est visé par ces sanctions qui connaîtront donc certainement un développement.

**1221.** Dès lors que la mesure de confiscation est prononcée par le tribunal, la charge de l'exécution de celle-ci repose sur le tiers condamné, et la propriété des objets confisqués se trouvent alors généralement transférée au titulaire des droits lésés par les actes de contrefaçon. La décision indique en principe celui se voyant attribuer ce transfert de propriété, en cas de silence à ce propos, c'est au bénéficiaire de la mesure que revient celle-ci. Les obligations pesant sur le tiers ayant succombé devant le tribunal ont pour conséquence d'être résolues en cas d'inexécution par des dommages et intérêts. Il faut alors préciser que cette mesure de confiscation est distincte des dommages et intérêts prononcés à titre principal dans la décision du tribunal condamnant les actes de contrefaçon, par conséquent celle-ci peut se cumuler à ces sanctions pécuniaires<sup>911</sup>. La mesure de confiscation édictée par le Code de la propriété intellectuelle peut se décliner, c'est ainsi qu'il est possible de requérir que cette mesure de confiscation conduise à la destruction des objets ainsi appréhendés, ou encore que cette confiscation s'étende aux circuits commerciaux. Ce dernier point est une nouveauté issue de la modification qu'a connu cette sanction de la contrefaçon suite à la loi n° 2007-1544, et se trouve être d'une difficulté pratique importante. S'il se trouve en effet relativement aisé de retirer les biens contrefaisants d'un revendeur partie au procès de la contrefaçon, c'est à l'opposé particulièrement délicat de concevoir cette confiscation entre les mains de sous-acquéreurs éloignés de l'instance. Les difficultés apparaissent tant pratiques, la problématique de la localisation de ces biens et de la notion de circuit commercial, que juridiques, car faut-il alors que le sous-acquéreur se place devant un tribunal afin de demander la résolution de la vente des biens ainsi confisqués pour contrefaçon afin d'être indemnisé, ou alors sera-t-il directement indemnisé dans le cadre de l'exécution de cette mesure de confiscation. C'est certainement dans le cadre de l'exécution de la sanction que l'indemnisation doit intervenir, mais suffira-t-il alors de rembourser la valeur du bien, ce sous-acquéreur ne connaît-il pas lui même un préjudice propre du fait du retrait de ce produit. Il faut aussi s'inquiéter dans le cas où le sous-acquéreur refusera de restituer les biens, une action en justice est certainement nécessaire. La mise en œuvre d'une sanction de confiscation s'étendant aux circuits commerciaux est donc d'une mise en œuvre délicate, mais il faut la considérer comme le plus haut degré de sévérité dans le cadre des sanctions civiles pouvant être mises en œuvre. La charge importante que fait peser l'exécution de cette sanction de retrait des marchandises contrefaisantes des circuits commerciaux l'est d'autant plus que l'ensemble des frais est supporté par le tiers

---

<sup>911</sup> Voir : Cass. com., 17 juin 2003 : PIBD 2004, n° 778, III, p. 48, en matière de droit des dessins et modèles, où la Cour énonce très explicitement qu' « attendu qu'ayant décidé que le préjudice résultant de la contrefaçon serait entièrement réparé par l'allocation d'une somme de (...), la cour d'appel a pu, sans accorder une double réparation, prononcer la confiscation des produits contrefaisants, cette mesure, qui ne tend qu'à faire cesser les faits, n'ayant pas le même objet. »

désormais reconnu en tant que contrefacteur, réservant donc celle-ci à des hypothèses de contrefaçon dite industrielle où les revenus générés par ces actes sont substantiels.

**1222.** Il faut relever une particularité de la sanction de confiscation en matière de propriété littéraire et artistique telle que l'édicte l'article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle. Le dernier alinéa ajoute une disposition unique à cette matière, il y est précisé que : « *la juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit* ». Dans le but de protéger plus spécialement le droit d'auteur, tout comme l'ensemble des matières de la propriété littéraire et artistique, il est donc à envisager que les « *recettes procurées par l'infraction* » soient également confisquées, la mesure est également édictée en matière de sanction pénale<sup>912</sup>. La difficulté est ici de savoir quelles sont les recettes devant faire l'objet d'une telle sanction, ce point a notablement été récemment éclairci par un arrêt en matière pénale transposable en matière civile, où la commission de l'infraction est en lien direct avec la recherche du produit pécuniaire de celle-ci, conduisant donc à prononcer la confiscation de ces recettes<sup>913</sup>.

**1223.** Il doit être conclu ce propos relatif au rétablissement du monopole en traitant du troisième outil existant à cette fin, c'est-à-dire celui utilisant la publication du jugement. Il faut alors relever que les textes précités prévoyant diverses modalités de confiscation<sup>914</sup>, admettent également la possibilité de solliciter la publication du jugement reconnaissant de l'existence des actes de contrefaçon et de la qualité de contrefacteur du tiers placé devant la juridiction civile. Cette mesure trouve son fondement dans l'idée que doit être rétablie l'image du titulaire des droits auprès de la société suite à la dégradation que celle-ci a subie du fait des actes de contrefaçon, et qu'ainsi il soit mis un terme à la confusion pouvant exister avec le contrefacteur. Cette mesure s'inscrit dans le régime des actes de confiscation puisque édictée au sein des mêmes articles du Code de la propriété intellectuelle déjà cités à ce sujet, et se trouve donc étendue à l'ensemble des domaines juridiques ici protégés. Le premier élément venant à être précisé, et constituant un rappel de ce qui a été dit antérieurement, est le caractère facultatif de cette mesure, celle-ci doit donc être requise par le plaideur et sera donc accordée suite à un examen souverain du juge du fond. Il faut compléter ce point en rappelant que cette publication, tout comme la confiscation, est à la charge du tiers condamné. La mesure de publicité du jugement

---

<sup>912</sup> Voir : alinéa 2 article 335-6 du Code de la propriété intellectuelle.

<sup>913</sup> Voir : Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 11-84.224 : JurisData n° 2012-022749 ; Propr. intell. 2013, n° 46, p. 80, obs. A. Lucas.

<sup>914</sup> Il est donc encore à se reporter ici aux articles L. 331-1-4, L. 521-8, L.615-7-1, L.623-28, L.716-15, et L. 722-7 du Code de la propriété intellectuelle respectivement en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets, de certificats d'obtentions végétales, de marques et d'indications géographiques.

à proprement parler doit être précisée spécifiquement par le magistrat, il est ainsi nécessaire que soient indiqués les outils de publicité à utiliser, tels que la presse généraliste ou spécialisée, ou encore la mise en ligne de la décision sur certains sites. Il est également à préciser si la décision est publiée en entier ou seulement des extraits, ainsi que la durée de la période de cette publicité. Ces différents aspects de la publication du jugement sont à respecter dans l'exécution de la sanction, car le titulaire des droits ayant exigé cette mesure de publicité peut en effet avoir ici un comportement fautif, se trouvant alors condamné lui-même à des dommages et intérêts à verser au contrefacteur. D'illustrer cela notamment s'il retire des parties du jugement afin de donner une idée fautive des actes de contrefaçon sanctionnés<sup>915</sup>, ou encore en dépassant largement le nombre des publications demandées faisant peser des frais très importants sur le tiers succombant<sup>916</sup>. Il faut bien évidemment souligner qu'aucune publication n'est à envisager avant que la décision du tribunal ne soit rendue<sup>917</sup>. De relever par ailleurs qu'une fois le tribunal ayant rendu son verdict et dans l'hypothèse où la publicité du jugement n'est pas prononcée, le titulaire des droits ayant remporté son action peut lui-même publier la décision. Ceci est à envisager au regard du principe que la justice est par nature publique, mais cette publication doit être réalisée de façon raisonnable, sans que celui-ci ne commette lui-même un abus de droit, où est recherché le dénigrement du tiers condamné.

**1224.** L'adoption de sanctions visant à restaurer le monopole du titulaire des droits violés se trouve être indispensable afin de faire cesser les divers troubles engendrés par les actes de contrefaçon. Il faut alors ajouter que la sanction de ces actes doit également et indiscutablement recourir à l'évaluation et à la réparation pécuniaire du préjudice.

## **§2. L'évaluation du préjudice**

**1225.** Les actes de contrefaçon sont des violations de prérogatives exclusives entraînant nécessairement un préjudice dont l'évaluation peut en elle-même constituer une véritable difficulté. Il doit être traité des principes la gouvernant (I), puis il est à constater que les textes applicables ici ont institué une option à ce propos, dont il doit être exposé tout d'abord la réparation fondée sur les conséquences économiques (II), puis celle sur le mode forfaitaire (III).

### **I. Principes gouvernant cette évaluation**

**1226.** Le sujet de l'évaluation du préjudice est des plus délicats en matière de contrefaçon, celui-ci doit permettre de respecter le principe de réparation intégrale se

---

<sup>915</sup> Voir : CA Lyon, 11 févr. 1999 : Dossiers brevets 1999, II, n° 6.

<sup>916</sup> Voir : CA Paris, 30 mars 2001 : PIBD 2002, n° 733, III, p. 19 et 22.

<sup>917</sup> Voir : TGI Paris, 4 mai 1995 : PIBD 1996, n° 607, III, p. 168 et 171, en matière de droit des dessins et modèles.

trouvant consacré en matière civile<sup>918</sup>, mais la problématique essentielle apparaissant alors est celle de l'appréciation au plus juste de ce préjudice de par la nature particulière des droits atteints. Les objets de la propriété intellectuelle répondent en effet à la théorie générale du droit des biens, car il s'agit en premier lieu d'une appropriation, mais ainsi qu'il a été dit dans cette étude à de multiples reprises, celle-ci est d'une nature tout à fait unique puisque c'est là un domaine d'usage exclusif qu'offre ce bien et constituant l'objet du droit. La difficulté réside dans le fait que ce domaine se conçoit tant au regard de critères objectifs, que subjectif. L'aspect objectif d'un droit de propriété intellectuelle réside dans les caractères *stricto sensu* du droit protégé tels que ceux exposés dans le titre de propriété industrielle ou la lettre même de l'œuvre protégée par le droit d'auteur. La facette subjective relève de l'appréciation d'éléments qui constitueront de façon positive ou négative un acte de contrefaçon, délimitant de la sorte le domaine d'appropriation. Cet élément de définition du droit de propriété intellectuelle est logiquement le plus délicat à définir, car il est sujet à divers degrés d'appréciation, tels que le risque de confusion dans l'esprit du public en matière de marque, ou encore l'impression générale produite sur un observateur averti en matière de droit des dessins et modèles. De par cette nature complexe de tout droit de propriété intellectuelle, il faut bien concevoir que chaque action en contrefaçon engagée, tant qu'elle le sera de bonne foi bien évidemment, ne connaîtra pas assurément le succès. Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle présume en effet parfois de l'étendue de son périmètre d'appropriation, de reconnaître alors que les limites en sont délicates à concevoir de prime abord. De fait définir le périmètre d'appropriation exclusif dont bénéficie le titulaire d'un objet protégé par le droit propriété intellectuelle ne sera à envisager avec justesse qu'à l'aune de sa confrontation avec d'autres biens protégés ou d'actes réalisés par les tiers. Il par ailleurs nécessaire que l'étendue d'un tel droit soit raisonnablement délimité, car le Code de la propriété intellectuelle n'est pas uniquement un outil de protection, c'est également un outil de l'innovation. C'est ainsi que les tiers doivent pouvoir bénéficier « *d'un champ des possibles* ». Il est à protéger également la possibilité de créer, d'exploiter dans tous les domaines de la propriété intellectuelle, aucun d'entre eux ne peut connaître un phénomène de barrage, l'accès au bénéfice d'un des régimes de protection du Code de la propriété intellectuelle doit toujours être envisageable. Ce propos invite à une certaine modération dans l'approche de la contrefaçon, tous les actes réalisés par les tiers s'appréciant au regard d'un bien protégé par le droit de la propriété intellectuelle ne sont pas constitutifs de contrefaçon, c'est là une évidence. Il faut alors insister sur le fait que ces actes sont par ailleurs bel et bien fréquemment des atteintes au droit protégé et aux prérogatives exclusives du titulaire, qu'il s'agit alors d'actes de contrefaçon entraînant un préjudice devant être réparé.

---

<sup>918</sup> Voir : Cons. const. 9 nov. 1999, déc. n° 99-419, D. 2000. Somm. 424, obs. Garneri ; JCP 2000. I. 261, n° 15, 16, 17, 19, obs. Mathieu et Verpeaux.

**1227.** Les éléments présentés ici invitent donc à considérer que si l'étendue de la protection accordée à un objet par le droit de la propriété intellectuelle peut donner lieu à quelques difficultés, il en sera logiquement de même pour apprécier le préjudice résultant de la violation des prérogatives exclusives du titulaire de ce droit. Ainsi qu'il a été rappelé, la réparation du préjudice obéit en matière civile à un principe de réparation intégrale de celui-ci, notion par conséquent délicate à mettre en œuvre en matière de contentieux de la contrefaçon. Il ne peut en effet être ici placé le curseur trop haut dans le montant des dommages et intérêts, car une telle attitude se détourne de l'objectif de réparation du préjudice en tendant à une volonté de dissuasion, ce que la jurisprudence censure inévitablement<sup>919</sup>. Le législateur ayant perçu l'existence de difficultés en la matière a alors adopté une approche originale relativement à l'indemnisation du préjudice de la contrefaçon, il est en effet institué un système d'option. Le plaideur peut en effet solliciter que le préjudice soit établi en évaluant les conséquences économiques des actes de contrefaçon, ou alors utiliser un mode de calcul forfaitaire à cette fin. Ce système tout à fait spécifique à la réparation en matière de droits de la propriété intellectuelle a été inséré dans le Code de la propriété intellectuelle par la loi n°2007-1544 puis enrichi par la loi n°2014-315 du 11 mars 2014. Il faut remarquer avec satisfaction que le texte édictant ces modes de fixation des dommages et intérêts est parfaitement unifié, à une exception près, au travers du Code de la propriété intellectuelle. Il faut ainsi se reporter dans ce code aux articles L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7, L. 623-28, L. 716-14 et L. 722-6 respectivement en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets, de certificats d'obtention végétale, de marques et d'indications géographiques<sup>920</sup>.

**1228.** D'exposer désormais ces deux modes de calcul du préjudice en matière de contentieux de la contrefaçon.

## **II. Réparation par évaluation des conséquences économiques**

**1229.** La première option s'offrant au titulaire des droits de propriété intellectuelle violés au sujet de l'évaluation du montant du préjudice réside dans un calcul se fondant sur les conséquences économiques des actes de contrefaçon. C'est là un moyen de calcul des dommages et intérêts traditionnel dans le cadre d'un procès civil, l'originalité présente ici est apportée par l'évolution qu'a connue le sujet suite à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014. Il est en effet donné par les textes une liste d'éléments à prendre en compte de façon distincte ainsi que l'indiquent les textes, le

---

<sup>919</sup> Une Cour d'appel se montra très ferme à ce sujet et particulièrement explicite, voir : CA Douai, 17 oct. 2002, Propr. ind. 2003, comm. 45, note Schmidt-Szalewski, où il est énoncé que les dommages-intérêts n'ont pas « pour finalité de dissuader les délinquants de commettre des infractions, mais de réparer le dommage subi ».

<sup>920</sup> C'est au sujet de l'indemnisation par le mode forfaitaire de l'atteinte à une indication géographique protégée que la rédaction de la disposition diffère sensiblement en ne prévoyant pas ici un montant minimum contrairement à ce qui est édicté dans l'ensemble des autres matières du Code de la propriété intellectuelle.

juge devra donc les faire figurer dans sa décision fixant les dommages et intérêts. Ces derniers se trouvent donc calculés en fonction de trois facteurs : « *les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée* » ; « *le préjudice moral causé à cette dernière* » ; « *et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon* ».

**1230.** Ce sont là des points d'appuis pour le magistrat en matière civile, quelques remarques s'imposent par ailleurs ici. Le premier élément à relever est, ainsi qu'il a été dit, la nécessité à présent pour le magistrat tranchant de la question d'indiquer précisément l'appréciation de chacun de ces trois facteurs dans le calcul final du montant des dommages et intérêts, c'est là une nouveauté des plus récentes dont il faudra voir la mise en œuvre pratique.

**1231.** Ceci permet de rebondir vers une seconde remarque, à savoir l'obligation de prendre en compte le préjudice moral de la contrefaçon. Le sujet appelle tout de suite à distinguer ce dernier de celui attaché au droit moral pouvant exister seulement en matière de propriété littéraire et artistique<sup>921</sup>. Cette dernière remarque s'impose car la précision relative au préjudice moral ne doit pas entraîner de confusion dans l'esprit du titulaire des droits. Le sujet de l'appréciation du préjudice moral amène également à s'interroger sur les éléments à considérer à cette fin, il faut y voir en pratique que le recours aux considérations les plus diverses doit être débattu. Ainsi les questions de dépréciation ou d'avisement sont notablement à envisager, celles-ci seront aisées en matière de marque ou de droit d'auteur, car il y a là un aspect de relation directe avec le public où de telles notions peuvent donc avoir un écho. C'est alors sensiblement plus ardu de les considérer en matière de brevet, l'approche de la contrefaçon se faisant vis-à-vis « *d'un homme de l'art* », bien moins perméable à ces facteurs de dépréciation puisque c'est là un tiers spécialisé. Dans ce dernier cas l'identification en tant que tel du préjudice moral peut sembler bien délicate à caractériser, c'est pourquoi Jean-Pierre Stenger estime qu'en matière de brevet un tel préjudice ne peut être recherché, qu'il doit alors être réservé la question du préjudice moral au seul droit moral de l'inventeur<sup>922</sup>. La remarque de cet auteur s'entend aisément, mais la nouvelle rédaction de l'article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle enjoint désormais le magistrat devant trancher à identifier distinctement le préjudice moral en matière de brevet. Il sera donc à observer les éléments qu'apportera ici la jurisprudence en réponse à cette nouvelle exigence

---

<sup>921</sup> Il est bien évidemment à considérer que c'est en matière d'atteinte au droit d'auteur que le préjudice au droit moral est le plus sensible, mais il faut rappeler que l'artiste-interprète bénéficie aussi d'un droit moral, certes amoindri par rapport au précédent, mais un préjudice spécifique est bien évidemment à envisager.

<sup>922</sup> Jean-Pierre Stenger, JCI Brevets, Fasc. 4680, n°233, il est alors précisé qu'une telle atteinte au droit moral de l'inventeur est réalisée par l'usurpation de la qualité d'inventeur du brevet, mais cet auteur n'y voit pas une atteinte au droit du propriétaire du brevet, et ne relevant donc pas d'un contentieux de la contrefaçon.

textuelle. Il est certainement à considérer qu'elle se reportera aux notions gravitant autour de celle de la dépréciation évoquées précédemment. Il faut noter de plus à propos de la mention explicite devant être faite du préjudice moral qu'en matière d'atteinte à un droit de la propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle cela confine au traitement du préjudice du droit moral, ce qui n'aboutit de fait qu'à un risque de confusion. Il sera donc nécessaire d'être particulièrement attentif à la rédaction des futures décisions tranchant de la contrefaçon.

**1232.** Une dernière observation est à traiter au sujet des éléments devant distinctement être identifiés dans le calcul des dommages-intérêts, il s'agit de la question des bénéfices tirés des actes de contrefaçon. Il faut en effet bien considérer que la forte activité législative que connaît le sujet de la contrefaçon affectant les différents droits de la propriété intellectuelle, est grandement influencée par l'industrialisation massive apparaissant ici et la grande rentabilité qui découle de la commission des actes de contrefaçon à une telle échelle. Face à ce qu'il faut bien qualifier de fléau le législateur cherche donc à adapter ses réponses, c'est ainsi que la loi n° 2014-315 a notamment édicté l'obligation pour le magistrat de fixer les dommages-intérêts réparant le préjudice découlant des actes de contrefaçon en considération des recettes engendrées par ceux-ci. Le texte place ce point d'appréciation en dernière position de la liste devant désormais être suivie par les magistrats afin de fixer les dommages-intérêts, la décision du tribunal devra-t-elle donc mentionner un montant au regard duquel ceux-ci seront prononcés. Il est à concevoir que les magistrats répondront à ces nouvelles obligations instituées par la loi n° 2014-315 en qualifiant pour le moins le degré d'importance de ces bénéfices, mais n'y verront certainement pas une obligation de préciser une somme, par ailleurs nécessairement difficile à connaître précisément en pratique, mais qui devra nécessairement être estimée. De plus il faut relever que cette problématique relative aux bénéfices qu'a réalisés le contrefacteur connaît une spécificité en matière de propriété littéraire et artistique présentée au dernier alinéa de l'article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle. Le texte prévoit en effet que « *la juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit* ». Il est à voir là une opportunité d'assurer une réparation effective des actes de contrefaçon, mais il ne faut pas que l'infraction devienne source de profit pour le titulaire des droits violés, car cela violerait le principe de réparation limitée au préjudice sanctionné et au refus d'accorder des dommages et intérêts punitifs. Par conséquent, les sommes confisquées ici seront une garantie pour le paiement des dommages-intérêts<sup>923</sup>, dont le montant sera logiquement déduit de ces derniers<sup>924</sup>, car ce sont là des éléments tout à fait distincts. Il faut simplement regretter qu'une

<sup>923</sup> Voir : CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 29 sept. 1995 : RIDA avr. 1996, p. 300.

<sup>924</sup> Voir : M. Lévis, L'opposabilité du droit réel : Economica, 1989, p. 86, n° 92.

telle disposition ne soit pas étendue à l'ensemble du Code de la propriété intellectuelle, car ce serait assurément un outil permettant d'assurer le recouvrement des sommes dues par le contrefacteur condamné.

1233. Il doit maintenant être exposé l'autre mode de calcul des dommages-intérêts permettant de réparer le préjudice par une approche forfaitaire.

### III. Réparation forfaitaire

1234. Il est à préciser en premier lieu que ce mode de calcul des dommages-intérêts doit être expressément sollicité par le titulaire des droits violés, et le texte disposant de plus que c'est là une alternative qui est offerte à la partie lésée, il s'agit donc bien d'une option à la disposition de cette dernière. Ceci permet simplement d'indiquer qu'en cas de silence, le mode de calcul des dommages-intérêts est celui de l'estimation des conséquences économiques tel que décrit précédemment. Un tel dispositif est mis en place dans le but d'éviter les difficultés pratiques pouvant se rencontrer dans l'autre mode de calcul des dommages-intérêts. Celui-ci est en effet apparu en droit positif suite à la promulgation de la loi n° 2007-1544 transposant certains éléments de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 où le considérant 26 de ce texte vise spécialement un tel dispositif afin de définir le montant des dommages-intérêts « *dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi* ». Cette directive européenne précitée apporte également dans ce même considérant 26 un élément important dans la mise en œuvre de ce texte, il est précisé explicitement qu'il ne doit pas être ici recherché à établir des dommages-intérêts punitifs, mais un mode de calcul objectif de ceux-ci. Il doit ainsi être considéré le recours effectif à la réparation du préjudice de la contrefaçon par la voie forfaitaire.

1235. Il faut constater qu'ici aussi la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 a apporté quelques modifications sensibles. Il est tout de même nécessaire d'indiquer en premier lieu le critère objectif soutenant la fixation de cette somme forfaitaire, il s'agit logiquement, tout comme l'évoque la directive 2004/48/CE précitée, des redevances qui auraient du être versées si le tiers condamné avait sollicité l'autorisation de procéder aux usages qu'il a réalisés. Dans cette hypothèse le montant est fixée à une somme qui désormais doit être « *supérieure au montant des redevances* », ainsi que le précise la nouvelle rédaction de ce mode de calcul, alors que précédemment il était indiqué que cette somme ne saurait être « *inférieure au montant des redevances* ». La nuance est alors tangible dans le sens d'une sévérité accrue des juridictions, car une telle rédaction enjoint les tribunaux à prononcer des condamnations dont le montant sera nécessairement plus important que ce qu'il aurait été dans le cadre de l'ancienne rédaction de ce principe. Le contrôle de la Cour de cassation sur cette somme ainsi prononcée en sera certainement modifié, car si antérieurement elle devait s'assurer simplement du respect d'un plancher, elle sera désormais inévitablement plus fréquemment amenée à vérifier le caractère non

punitif des sommes fixées, les parties défaillantes ne manqueront en effet probablement pas de soulever ce point. La juridiction suprême s'en réfèrera néanmoins à l'appréciation souveraine des juridictions du fond, et seront vraisemblablement censurées les seules situations où le caractère excessif relève de l'évidence.

**1236.** La lecture du nouveau texte administrant le mode de calcul forfaitaire des dommages-intérêts suite à la loi précitée du 11 mars 2014 conduit à constater qu'un ajout tout à fait remarquable a été réalisé. Il est en effet désormais précisé que la somme ainsi fixée « *n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée* ». C'est là une addition qui doit encourager le plaideur à recourir à cette option de calcul forfaitaire des dommages-intérêts, car le caractère alternatif de celui-ci pouvait faire supposer dans l'ancienne rédaction que c'est uniquement la question des redevances qui était ici à prendre en compte. Il est indéniable qu'en suivant une interprétation stricte des textes c'était autrefois le cas, mais n'étant pas ici en matière pénale, une interprétation large des textes pouvait permettre d'évoquer un préjudice moral parallèlement au préjudice économique réparé par ce texte. Ce mode de calcul forfaitaire est effectivement indéniablement axé sur l'indemnisation du pur préjudice matériel, mais l'adjonction de ce complément textuel en élargit désormais le spectre en séparant distinctement les aspects matériels et moraux du préjudice. Le but est essentiellement d'en faciliter la lecture pour le titulaire de l'action percevant ainsi aisément que le mode forfaitaire ne le prive pas de solliciter une réparation de son préjudice moral, même s'il faut insister sur le fait que cela était déjà à envisager avec l'ancienne rédaction du texte.

**1237.** Il doit enfin être considéré que le mode de calcul forfaitaire ne peut systématiquement être demandé, du fait que les actes de contrefaçon se trouvant sanctionnés ne relève pas toujours d'un domaine où une autorisation aurait pu être accordée. Il faut illustrer cela en matière de droit d'auteur par exemple, où si des reproductions peuvent être autorisées, ce ne sera certainement pas le cas d'une modification ou d'une reprise de l'œuvre dans des conditions que le titulaire des droits ne souhaite pas accepter. Il est donc à constater que le champ de mise en œuvre du mode de calcul forfaitaire ne peut s'étendre à toutes les sanctions des actes de contrefaçon.

**1238.** Il vient d'être examiné les sanctions pouvant être prononcées dans le cadre d'un procès civil de la contrefaçon, celles-ci s'axent autour du rétablissement du monopole du titulaire des droits violés, sanction spécifique au droit de la propriété intellectuelle, ainsi que classiquement l'indemnisation du préjudice en application du principe de réparation intégrale selon des règles originales à la matière. Il doit être vu à présent les sanctions propres au procès pénal de la contrefaçon.

## **Section 2. Le traitement en droit pénal**

**1239.** Les actes de contrefaçon constituent une infraction délictuelle, le Code de la propriété intellectuelle offre en effet cette particularité d'une double qualification de la commission de ceux-ci en ouvrant la possibilité de les poursuivre tant par la voie civile, que par la voie pénale. Le choix de la voie répressive engage à ce que soient prononcées des sanctions propres à la matière pénale répondant alors au principe fondamental de légalité des délits et des peines. Le sujet des peines privatives de liberté est donc spécialement à apprécier en matière de répression d'actes délictuels, ainsi qu'il est également appelé à intervenir traditionnellement dans ce cadre les problématiques afférentes au paiement d'amende. Ces deux éléments forment classiquement les sanctions principales de toute action pénale nécessitant donc d'être traitées en premier lieu (§1), puis devront être exposées les sanctions complémentaires pouvant être ici prononcées (§2).

### **§1. Les peines principales**

**1240.** Le principe de légalité des délits et des peines est un pilier de l'action pénale, celui-ci a pour conséquence d'engager la juridiction devant trancher à répondre aux sanctions édictées parallèlement aux actes incriminés. C'est en effet un principe d'interprétation stricte qui gouverne la matière pénale, dès lors qu'un fait est incriminé, une peine principale est alors encourue et sur laquelle le juge répressif doit fixer une sanction adaptée à l'espèce dont il a à connaître, et ceci obéissant au principe d'individualisation des peines. Il apparaît alors qu'en matière de contentieux pénal de la contrefaçon il est nécessaire de considérer de façon distincte la mise en œuvre des sanctions à l'encontre des personnes physiques, et celle à l'encontre des personnes morales.

**1241.** Il convient préliminairement à une présentation plus détaillée des peines encourues par le contrefacteur, de noter l'évolution inflationniste du législateur vis-à-vis de la sanction pénale de la contrefaçon. Il faut en effet noter que depuis les premiers textes du Code pénal de 1810 incriminant les atteintes en matière de droit des brevets, jusqu'aux évolutions récentes en la matière, marquées de textes importants tels que les lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et dont le dernier en date participant de ce mouvement est la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, l'aggravation des peines est constante. Ceci participe d'un mouvement général, dépassant le contexte national et évoqué déjà à de multiples reprises dans cette étude, d'une protection accrue des titulaires de droit de propriété intellectuelle qui doit en passer pour le législateur par une sanction systématiquement alourdie. Il faudra plus loin s'interroger sur l'opportunité de cette inflation en matière de contrefaçon. Ceci conduit tout de même à simplifier le sujet des conflits de lois dans le temps qui pourraient intervenir du fait d'une certaine effervescence législative existant ici, de fait il est logiquement à appliquer les textes en vigueur à compter du jour de commission de l'infraction de contrefaçon. Il est à

noter en effet que le principe de rétroactivité *in mitius* issu de l'article 112-1 du Code pénal<sup>925</sup> ne vient donc jamais à être appliqué ici<sup>926</sup>. Il doit être précisé à ce propos que l'acte de contrefaçon est généralement constitutif d'une infraction instantanée, c'est donc le texte en vigueur à ce moment qui s'applique, et lorsque l'infraction est considérée continue, le texte à appliquer est celui en vigueur à l'instant où celle-ci stoppe.

**1242.** La personne physique se voyant condamnée pour contrefaçon par la juridiction pénale saisie, pour rappel le tribunal correctionnel, encoure donc comme peine principale une mesure d'emprisonnement ainsi qu'une amende. Il existe en matière de sanction pénale de la contrefaçon un principe d'unité des peines tout à fait bienvenu et largement mis en place par la loi n° 2004-304 du 9 mars 2004. Il serait effectivement tout à fait anormal qu'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle soit moins sévèrement sanctionnée dans un domaine par rapport à un autre. Il faut cependant remarquer tout à fait logiquement que cette unicité des peines applicables n'est pas totale, qu'ainsi les sanctions pénales sont par ailleurs naturellement modulées de façon spécifique dans les divers domaines de la matière. Il faut à présent relever ici la traduction pratique de ce principe d'unité des sanctions principales de la contrefaçon. C'est ainsi que les textes d'incrimination de ces actes affectant les droits protégés par le Code de la propriété intellectuelle édictent uniformément que la peine principale est ici de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende pour toute personne se voyant condamnée. Il faut là se référer aux articles L. 335-2, L. 335-2-1, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle pour constater cette unicité de la sanction pénale principale parcourant effectivement ce code en balayant l'ensemble des droits protégés. Ce principe d'unité se retrouve également pour les circonstances d'aggravation de la sanction qui répondent au fait que le délit de contrefaçon soit commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'homme ou l'animal. Dans une telle hypothèse les peines principales encourues sont fixées par les textes à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. Il faut tout de suite préciser qu'il s'agit là du quantum maximum pouvant être prononcé par les juridictions pénales, celles-ci les adaptant en application du principe général d'individualisation des peines se trouvant porté par les articles 132-19 et 132-20 du Code pénal en matière correctionnelle. Il est également présent dans les différentes incriminations de la contrefaçon au travers du Code de la propriété la notion de doublement de la peine encourue, mais il existe là

---

<sup>925</sup> Le principe de rétroactivité *in mitius* trouve son origine dans l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et se trouve repris par l'article 7 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

<sup>926</sup> Voir : Cass. crim., 4 janv. 1991 : Juris-Data n° 1991-003606, où la juridiction suprême releva le principe de rétroactivité *in mitius* ne venait donc pas à s'appliquer à l'occasion de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985.

divergence dans les causes conduisant à cette aggravation. Il faut ainsi souligner qu'il émerge là une singularité en matière de droit d'auteur et de droits voisins du droit d'auteur où ce doublement est prévu si l'auteur du délit de contrefaçon a « *été lié par convention avec la partie lésée* » en application de l'article L. 335-9 du Code de la propriété intellectuelle. C'est alors que plus classiquement les articles L. 343-7, L. 521-13, L. 615-14-1 et L. 716-12 du code précité envisagent respectivement en matière de droits du producteur de bases de données, des dessins et modèles, des brevets et des marques que le doublement de la sanction est encourue en cas de récidive.

**1243.** Il doit désormais être exposé certaines sanctions principales des actes de contrefaçon ne relevant pas du principe général d'unité gouvernant la matière, mais dénotant une adaptation de la peine à certains actes qui seront considérés comme portant une atteinte plus ou moins grave aux droits de propriété intellectuelle exclusifs d'un titulaire. Il faut ainsi noter qu'en matière de propriété littéraire et artistique, les dispositions pénales applicables comportent de multiples adaptations de la peine principale. C'est ainsi qu'il doit être relevé tout d'abord les articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 du Code de la propriété intellectuelle spécifiques à ce qui peut être défini comme des infractions technologiques prévoyant particulièrement une peine de 3 750 euros d'amende lors de l'atteinte à des dispositifs de protection, et aggravant la sanction à six mois d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque le tiers a notamment fourni les moyens de commission de l'infraction. Dans la même logique et établissant des peines de même ordre, il est à se reporter aux articles en matière d'atteinte à des droits voisins L. 335-4-1 et L. 335-4-2. Il ne s'agit pas de procéder ici à un inventaire exhaustif et fastidieux des peines principales édictées pour les actes de contrefaçon incriminés, mais de souligner la volonté du législateur de procéder à des distinctions dans la sanction des actes de contrefaçon. En procédant de la sorte, ce dernier contribue certainement à une graduation de la gravité des actes de contrefaçon, mais il faut surtout y voir la possibilité de sanctionner pénalement un nombre toujours croissant d'actes de contrefaçon, en application du principe de légalité des délits et des peines. Il convient tout de même de souligner encore ici quelques peines principales démontrant d'une caractérisation spécifique de l'infraction dans certaines espèces. C'est ainsi qu'il est à noter que l'alinéa 3 de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit seulement une peine d'amende en cas de non versement des redevances pour copie privée. Il est également prévu à l'article 623-32 de ce même code une sanction allégée en cas d'atteinte à un certificat d'obtention végétale en limitant la sanction à une amende de 10 000 euros. C'est alors qu'il faut conclure cette présentation des peines principales applicables à une personne physique, en remarquant que les peines édictées en dehors du principe d'unité prévalant ici, ne sont pas uniquement dans le sens d'un allègement relatif de la sanction. Le Code de la propriété intellectuelle édicte ainsi tout spécialement en son article L. 716-9 une lourde sanction de quatre ans

d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende pour ce qui constitue les atteintes les plus importantes au droit du titulaire d'une marque.

**1244.** Il doit être achevé ce développement en traitant des peines principales pouvant être prononcées à l'encontre des personnes morales condamnées pour contrefaçon. Il faut alors relever que le Code de la propriété intellectuelle fait ici à nouveau démonstration d'un principe général d'unité, mais que celui-ci se limite de fait à un renvoi général aux dispositions de droit commun du Code pénal. Il faut là se référer aux articles L. 335-8, L. 343-6, L.521-12, L. 615-14-3, L. 623-32-2, et L. 716-11-2 du Code de la propriété intellectuelle respectivement en matière de droit d'auteur et droits voisins, de droit du producteur de bases de données, de droit des dessins et modèles, de droit des brevets, de droit des certificats d'obtention végétale et enfin de droit des marques. Ces textes indiquent uniformément que les personnes morales sont « *déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal* ». Il faut donc rappeler sur ce point deux notions essentielles gouvernant la responsabilité des personnes morales édictées par l'article 121-2 du Code pénal, tout d'abord celle-ci est engagée au sujet « *des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants* », et de plus « *la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3* ». La question de l'engagement de la responsabilité des personnes morales se trouve donc logiquement gouvernée par les principes de droit commun, le Code de la propriété intellectuelle n'a pas vocation à établir ici de condition particulière à ce sujet. Il faut alors constater qu'il procède de même quant aux sanctions pénales applicables, se référant dans chacun des pans de la propriété intellectuelle intéressée aux incriminations dont ont à connaître les personnes physiques, mettant alors en œuvre les sanctions que le Code pénal édicte spécialement à l'attention des personnes morales. Ces sanctions sont donc celles présentes aux articles 131-38 et 131-39 de ce code, le premier texte prévoit donc le quintuplement des sanctions applicables aux personnes physiques, ce qui constitue indubitablement une aggravation importante de la sanction encourue. Le second texte établit une liste de sanctions tout à fait spécifiques à ce que peut connaître une personne morale, et relève donc des sanctions complémentaires.

**1245.** L'examen des peines principales de la contrefaçon est celui des mesures privatives de liberté et des amendes pouvant être prononcées à l'occasion d'une telle condamnation, c'est là en effet le trait caractéristique de toute sanction pénale. Mais il faut considérer que le juge pénal dispose d'autres outils répressifs et peut donc être conduit à formuler des sanctions complémentaires.

## **§2. Les sanctions complémentaires de la contrefaçon**

**1246.** Le législateur donnant la possibilité de faire trancher d'un contentieux de la contrefaçon par la voie pénale, il est naturel que celui-ci ait alors institué un système

de sanctions dépassant le simple cadre des peines d'emprisonnement et des amendes que le juge pénal est le seul à pouvoir prononcer. Le panel des mesures offertes à ce dernier en réponse aux actes de contrefaçon se trouvant alors bien limité, le législateur a donc élargi celui-ci. De fait en vertu du principe de légalité des délits et des peines, toute sanction pénale doit être édictée par un texte, c'est ainsi qu'il en est prévu certaines par le Code de la propriété intellectuelle qu'il faut qualifier de complémentaires. Ces sanctions répondent à un tel qualificatif car le magistrat n'a pas d'obligation de les faire peser sur le tiers condamné et considère de leur opportunité dans chaque espèce, permettant parallèlement de mettre en œuvre le principe d'individualisation des peines.

**1247.** Il est utile de considérer en premier lieu les peines complémentaires transcendant la nature des droits protégés, participant à l'uniformisation de la sanction pénale de la contrefaçon, et relevant par ailleurs du mouvement général de sévérité croissante de la répression existant en la matière. Il est donc nécessaire d'exposer encore ici une série de textes disposant des mêmes mesures répressives complémentaires, en adaptant simplement leur rédaction au domaine de protection du Code de la propriété intellectuelle. Il faut dès lors se reporter au sein de ce code aux articles L. 335-6, L. 343-5, L. 521-11, L. 615-14-2, L. 623-32-1, et L. 716-13 respectivement en matière de droit d'auteur et droits voisins, de droit du producteur de bases de données, de droit des dessins et modèles, de droit des brevets, de droit des certificats d'obtention végétale et de droit des marques. Il est là prévu trois types de peines complémentaires pouvant être éventuellement prononcées simultanément, il s'agit de mesures renvoyant à celles existant en matière de sanction civile de la contrefaçon. Le juge pénal peut donc contraindre à l'exécution du retrait des circuits commerciaux des objets jugés contrefaisants et toute chose ayant servi ou destinée à commettre l'infraction, à la destruction ou à la confiscation de celle-ci, et à l'affichage ou à la diffusion du jugement. Les textes précisent logiquement que l'exécution de cette peine complémentaire est à la charge du tiers condamné. Il faut signaler qu'en matière de droit d'auteur et de droits voisins l'alinéa 2 de l'article L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle ajoute une mesure propre à la matière, qui renvoie encore à la sanction civile, à savoir la possibilité de confisquer les recettes produites. Ceci permet de s'assurer du recouvrement des frais engagés ou du paiement des dommages-intérêts éventuellement prononcés, car il doit être fait la même remarque qu'en matière civile vis-à-vis du recours à l'article L. 331-1-4 du code précité, le délit de contrefaçon ne doit pas conduire à une forme d'enrichissement de la partie lésée.

**1248.** En continuant d'exposer les sanctions pénales complémentaires dont dispose le Code de la propriété intellectuelle au sein des différents livres le composant, il doit être évoqué à nouveau ici les mesures répressives pouvant être appliquées à l'encontre des personnes morales. Il faut se référer là aux textes traitant de la sanction pénale principale déjà évoqués précédemment, pour mémoire les articles L.

335-8, L. 343-6, L.521-12, L. 615-14-3, L. 623-32-2, et L. 716-11-2 du Code de la propriété intellectuelle. Il est à noter tout d'abord que ces textes convertissent certaines sanctions complémentaires applicables aux personnes physiques afin de les appliquer aux personnes morales, à savoir celles afférentes aux mesures de retrait des circuits commerciaux, de confiscation ou encore de destruction des biens contrefaisants. De plus ceux-ci procèdent également à une référence commune renvoyant à l'article 131-39 du Code pénal. Ce dernier texte met donc en place un ensemble de dispositions propres à la sanction d'une personne morale. Il doit ainsi être citée la possibilité de voir prononcée la dissolution de cette dernière, c'est évidemment la sanction la plus lourde à envisager ici et soumise donc à la condition que la personne morale ait été constituée spécialement en vue de la commission du délit de contrefaçon. Il faut ajouter que l'article 131-39 du Code pénal prévoit notamment un panel de sanctions telles que l'interdiction définitive ou temporaire d'exercice professionnel ou social, le placement sous surveillance judiciaire, ou encore la fermeture définitive ou temporaire du ou des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés. Au sujet de cette dernière sanction complémentaire applicables aux personnes morales, il est à noter une certaine incongruité du Code de la propriété intellectuelle, celui-ci permet en effet expressément en ses articles L. 335-5, L. 521-10, et L. 716-11-1 d'exiger cette fermeture définitive ou temporaire du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction, oubliant donc de l'édicter en matière de droit des brevets. Le renvoi effectué par l'article L. 615-14-3 du Code de la propriété intellectuelle à l'article 131-39 du Code pénal permet de pallier cette lacune législative, et de prononcer une sanction de fermeture de l'établissement. C'est alors qu'il faut signaler qu'il existe tout de même une nuance sémantique entre les deux sanctions car le Code de la propriété intellectuelle prévoit une possibilité de fermeture partielle de cet établissement, le Code pénal se montrant plus radical en ne considérant pas cette nuance, ne permettant donc qu'une fermeture totale. La possibilité de fermeture partielle est en effet plus souple car salvatrice pour les personnes employées dans ces établissements. Il est donc à solliciter que le législateur comble utilement cette lacune au sein du Code de la propriété intellectuelle.

**1249.** Il faut présenter maintenant des peines complémentaires plus spécifiques à certaines matières. Il s'agit là de relever en premier lieu une sanction tout à fait afférente à la vie des affaires, celle-ci consiste à priver le contrefacteur condamné, pour une période ne pouvant excéder cinq ans, du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les conseils de prud'hommes. Cette dernière ne peut être prononcée que dans les hypothèses de récidive telles que l'édicte les articles L. 343-7, L. 521-13, L. 615-14-1, et L. 716-12 du Code de la propriété intellectuelle en matière de droit des producteurs de bases de données, de droit des dessins et modèles, de droit des brevets et de droit des marques. Il doit en second lieu être traité d'une peine complémentaire connaissant une évolution erratique, à savoir la suspension de

l'accès au réseau Internet. Cette sanction fut créée par le législateur en parallèle de l'instauration de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI). Elle a pour objet de suspendre l'accès à Internet à l'égard de l'internaute qui télécharge des œuvres sans droit. Cette sanction complémentaire est présentée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, dont la rédaction actuelle provient de la loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009. Ce texte institua parallèlement une obligation de surveillance pour le titulaire d'un accès au réseau Internet en application de l'article L. 336-3 du Code de la propriété intellectuelle, le non respect de celle-ci était constitutif d'une infraction de cinquième classe. Il faut alors évoquer à nouveau ici la sanction complémentaire de suspension de l'accès Internet qui était alors encourue du fait de cette contravention de cinquième classe en application du paragraphe III de l'article R. 335-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cette dernière disposition fut vivement attaquée, et c'est ainsi que celle-ci fut abrogée par le décret n° 2013-596 du 8 juillet 2013, la peine contraventionnelle encourue se résume donc désormais à l'amende. Il faut alors bien insister sur le fait que la sanction complémentaire de l'article L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle est toujours en vigueur en cas de commission du délit de contrefaçon édicté aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 de ce même code. Le juge pénal peut donc toujours prononcer complémentaiement la sanction de suspension de l'accès au réseau Internet lors d'une condamnation pour contrefaçon. La mise en œuvre de cette sanction doit être appréciée selon les modalités de l'article L. 335-7-2 du Code de la propriété intellectuelle, notamment les circonstances de commission de l'infraction, ainsi que la situation personnelle et professionnelle de l'auteur de cette dernière. Il est à voir en pratique que les juridictions ne prononcent que très rarement cette mesure de suspension<sup>927</sup>, celle-ci est en effet considérée avec beaucoup de circonspection depuis la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009<sup>928</sup> considérant cette suspension comme une atteinte à la liberté de communication énoncée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il faut donc conclure au sujet de cette sanction complémentaire édictée par l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle en considérant qu'elle a vécu. Bien que celle-ci soit toujours en vigueur, l'abrogation de sa mise en œuvre dans le cadre de l'article L. 335-7-1 de ce même code, tout comme les réserves à son encontre paralysent complètement son recours.

**1250.** L'étude des sanctions de la contrefaçon tant dans le cadre d'un procès civil de la contrefaçon, que d'un procès pénal en font apparaître de multiples déclinaisons.

---

<sup>927</sup> Voir : Petites affiches, 23 septembre 2013 n° 190, p. 6, où il est précisé qu'un tribunal police de Seine-Saint-Denis a rendu le 3 juin 2013 un jugement qui condamne un internaute à 600 € d'amende et une suspension de son abonnement internet pour une durée de 15 jours, en application de l'article L. 335-7-1, quelques semaines avant que la sanction complémentaire ne soit abrogée dans le cadre contraventionnel.

<sup>928</sup> Voir : Cons. const., déc. 10 juin 2009, n° 2009-580 DC : JurisData n° 2009-024431; Journal Officiel 13 Juin 2009.

Celle-ci obéissent toutes par ailleurs à une volonté de réparer les conséquences des actes de contrefaçon, il faut à présent considérer les enjeux de la sanction.

## **Chapitre II. Les enjeux de la sanction**

**1251.** La sanction prononcée par une juridiction saisie d'un litige constitue l'aboutissement de tout procès. De considérer cela bien évidemment dès lors que l'action engagée était légitime, et qu'il a ainsi bien été démontré de l'existence de la violation d'un droit devant être sanctionné. En matière de contentieux de la contrefaçon le sujet de la démonstration de cette infraction, connaissant par ailleurs une nature tant pénale que civile, est tout à fait éminent et objet de la mise en œuvre de multiples voies probatoires avec ou sans le concours de juridictions. En pratique, la sanction sera discutée lors des plaidoiries puis ce sera au juge de la prononcer, il apparaît donc que le sujet est appelé à intervenir. Il vient d'être exposé la diversité des sanctions auxquelles il peut être recouru, il faut alors considérer à présent les réponses qu'apportent celles-ci au contentieux de la contrefaçon. La sanction présente dans le jugement doit prendre en compte tant les enjeux économiques (Section 1) que les enjeux sociaux (Section 2) inhérents à tout acte de contrefaçon, et répondre ainsi au devoir de justice des tribunaux.

### **Section 1. Enjeux économiques**

**1252.** La problématique économique est logiquement centrale à tout contentieux de la contrefaçon, car les prérogatives exclusives du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ont raisonnablement pour vocation de permettre à celui-ci de l'exploiter afin de profiter des fruits du travail de son esprit. Conséquemment les moyens d'évaluation des conséquences économiques sont notablement développés, ainsi qu'ils ont été présentés antérieurement. Il faut alors considérer que les atteintes économiques de la contrefaçon connaissent une ampleur jusque là inédite (§1), et de s'interroger sur l'adéquation de la réparation économique (§2) pouvant être prononcée dans le cadre de la sanction actuelle de la contrefaçon.

#### **§1. L'évolution du cadre des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle**

**1253.** Les moyens offerts par les évolutions technologiques ont une incidence fondamentale sur les pratiques actuelles conduisant à la réalisation d'actes de contrefaçon. Ceci se répercutant alors sur les conséquences économiques de ces actes dont l'appréciation se révèle toujours plus délicate. Il faut considérer que c'est la conjonction de deux phénomènes qui entraîne les usages contrefaisants vers des sommets jusque là inédits, l'industrialisation et les canaux de communication offerts par le réseau Internet. Il doit également être apprécié l'apparition de l'impression tridimensionnelle.

**1254.** La contrefaçon relève actuellement d'une logique d'industrialisation sans équivalent par le passé, ce qui entraîne celle-ci dans un mouvement de croissance

continue. Il apparaît opportun de considérer ici ce qui préside à ce courant. Les efforts répétés du législateur national ne peuvent de fait endiguer que bien difficilement la multiplication des actes de contrefaçon, ils doivent de fait s'axer sur la réponse la plus efficace à y apporter. Le but étant finalement de s'assurer de la pérennité du système de protection institué par le Code de la propriété intellectuelle assurant des prérogatives exclusives aux titulaires des droits ainsi obtenus. Les sources des atteintes aux droits de propriété intellectuelle se sont démultipliées, il est à en distinguer différentes variantes. Il faut relever en tout premier lieu les actes de contrefaçon se produisant dans la pratique d'un art au sens large, c'est là certainement les cas d'espèces les plus originaux, donnant lieu aux argumentations les plus pointues. De citer ici les problématiques afférentes à des sujets techniques de ressemblance entre des brevets par exemple, ou alors des oppositions sur des usages entre différents pans du droit de la propriété intellectuelle telle la célèbre affaire « Champagne »<sup>929</sup>, qui dérivait tout de même du pur droit de la propriété intellectuelle. Ces premiers types d'atteintes ne sont celles intéressant le propos ici, elles ne relèvent pas, en principe, de la pratique d'actes de contrefaçon à l'échelle industrielle visant à inonder les circuits commerciaux, car ce sont ces dernières qu'il convient de considérer plus avant.

**1255.** C'est en effet ce deuxième type d'acte de contrefaçon qui est caractéristique de l'évolution du cadre de la contrefaçon. Ce postulat conduit à concevoir que de véritables capitaines d'industrie sont à la tête de filières dédiées spécifiquement à la production de produits portant sciemment atteinte à des droits de propriété intellectuelle protégés. De tels biens relèvent tant de la copie servile que de l'imitation plus ou moins poussée, la contrefaçon s'appréciant par les ressemblances et non les différences, le caractère contrefaisant ne donne généralement pas lieu à une quelconque ambiguïté. Les outils juridiques existant traitent sans difficulté ces violations des droits de la propriété intellectuelle, ce qui est un écueil désormais est constitué par l'ampleur de ces atteintes. Les centres de production de ces objets sont fréquemment installés à l'étranger, cette donnée doit enjoindre les titulaires des droits à se rapprocher des autorités douanières qui constituent un partenaire majeur dans la lutte contre la contrefaçon. Ces dernières y participant très concrètement en prévenant physiquement l'immiscion des marchandises contrefaisantes, et en collectant des éléments probatoires à présenter utilement lors de l'action en contrefaçon. La neuvième édition du rapport sur la criminalité en France<sup>930</sup> est tout à fait édifiante pour percevoir l'importance de ce phénomène d'industrialisation de la contrefaçon. Il est à relever que les autorités douanières ont ainsi pratiqué en 2012

---

<sup>929</sup> Voir : CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 15 déc. 1993, JCP E, 1994, n°3. Il faut constater qu'une autre affaire « Champagne » eut lieu une dizaine d'années plus tard toujours au sujet de l'utilisation du terme, voir : Cass. com., 18 février 2004, n°02-10.576.

<sup>930</sup> La criminalité en France, Rapport de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, sous la direction de Stéfan Lollivier et Christophe Soulez, 2013.

des mesures de saisie sur plus de 4,5 millions d'articles<sup>931</sup>. Le chiffre est des plus importants, et traduit logiquement l'existence de chaînes de production à l'échelle industrielle pour que de telles quantités de produits puissent être notées. Cette valeur apparaît à relativiser dans l'absolu car en baisse par rapport à l'année 2011, mais ce sont là des données en trompe l'œil. Cette diminution s'expliquant par un repositionnement des politiques de contrôle des flux de marchandises, tout comme par l'effet levier que produisent les saisies dites exceptionnelles sur le nombre global des biens retirés des circuits commerciaux. Ceci suppose que le nombre des marchandises contrefaisantes non saisies lors des contrôles douaniers est potentiellement tout aussi important que ce qui est effectivement capté. La modification de la pratique de ces contrôles douaniers conduit à évoquer l'autre évolution majeure du contexte de la contrefaçon, celle qui a été engendrée par l'accès généralisé au réseau Internet. À ce sujet les services douaniers adoptent en effet des pratiques de contrôle plus systématiques sur les flux de marchandises commandées aux moyens de services de communication en ligne, celui-ci se traduisant par une importante inflation des colis postaux et autres modes de fret express se trouvant alors ciblés<sup>932</sup>. C'est ainsi que dans le cadre de mesures de contrôles douaniers de ce type de marchandises, il est relevé à l'occasion de la publication de la neuvième édition du rapport de la criminalité en France que le nombre de produits contrefaisants saisis a augmenté de plus de 45 %. Le réseau Internet représente un outil de promotion et de distribution de la contrefaçon sans précédent. La notion doit être à entendre au sens large ici, car ce sont classiquement deux types de public qui sont visés. Tout d'abord celui désireux d'acquérir un produit donné et de profiter d'une offre particulièrement intéressante sans savoir qu'il s'agit là d'un objet contrefaisant, c'est le domaine de prédilection de mise en œuvre de la copie servile. Puis le public visé peut être celui recherchant des produits présentant certains caractères propres en mimant d'autres, et c'est le champ d'action privilégié de la contrefaçon par imitation. Ces deux catégories d'actes de contrefaçon sont exactement ceux pouvant se retrouver sur un marché local, le public pouvant y accéder est alors limité, mais par le biais du réseau Internet, celui-ci peut s'étendre potentiellement à tous ceux y ayant accès. Conséquemment l'offre contrefaisante sur le réseau Internet ne connaît de limite que dans la capacité des tiers réalisant les actes de contrefaçon à encourager la demande de ces biens et à y répondre.

---

<sup>931</sup> Il faut constater qu'une telle quantité de produit a donné lieu en France à 16 546 constatations en 2012, ce qui traduit que certaines opérations aboutissaient à la saisie de centaines de milliers de biens, celles-ci sont qualifiées de « saisies exceptionnelles » par les services douaniers. L'existence de ces dernières aboutie à une fluctuation relativement importante des quantités saisies d'une année sur l'autre au regard de l'effet levier que produisent ces dernières sur les chiffres annuels. La valeur marchande globale des biens contrefaisants saisis par les autorités douanières en 2012 est de plus de 280 millions d'euros.

<sup>932</sup> Il faut ici citer spécialement l'opération Pangea V coordonnée par Europol qui a eu lieu du 25 septembre au 2 octobre 2012. Elle a abouti à plus de 80 arrestations et à la saisie, dans le monde entier, de 3,75 millions de médicaments potentiellement mortels d'une valeur totale de 10,5 millions d'USD (source : La criminalité en France, 2013, précité).

Précisément ce dernier point est un élément déterminant dans le phénomène d'industrialisation de la contrefaçon, car en suivant un classique schéma de développement, les moyens de production se trouvent augmentés face à la demande. C'est alors de véritables filières de la contrefaçon qui émergent et disparaissent au grès de circuits commerciaux occultes, ceux-ci étant constitutifs d'autant d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle se trouvant visés. Les titulaires des droits de propriété intellectuelle violés doivent donc se montrer attentifs à mettre en œuvre des procédures visant à obtenir l'information la plus complète possible, afin de mettre un terme effectif à tout système organisant les actes de contrefaçon.

**1256.** Il faut également relever ici l'émergence du phénomène de l'impression tridimensionnelle<sup>933</sup>, dont l'impact dans la pratique courante des actes de contrefaçon est encore à apprécier puisque la technologie est des plus récentes, mais il doit déjà être perçu que celui-ci ne sera pas marginal. Cette technique permet la reproduction d'une forme dans l'espace en se basant sur un modèle numérique. Il est nécessaire d'examiner l'impact potentiel de ce nouvel outillage sur la contrefaçon. L'impression tridimensionnelle participe de fait du mouvement majeur de numérisation de tous les domaines de la société, ainsi un exemple frappant à ce sujet est l'éruption des questions de confidentialité et de traitement des données personnelles face à la prolifération des capteurs personnels les plus divers connectés au réseau Internet. Au sujet de cette nouvelle forme d'impression, celle-ci permet de reproduire à l'identique des objets dont le modèle physique se trouve numérisé, il pourrait sembler qu'apparaît là un obstacle au développement de ce processus, de par la nécessité de disposer de cette information. Il n'en est rien en pratique, car parallèlement au développement des imprimantes tridimensionnelles, il se trouve logiquement élaboré des scanners tridimensionnels permettant d'obtenir le modèle numérisé d'un objet quelconque. Conséquemment tout contenu purement numérique peut être transféré par le réseau Internet, le rendant disponible instantanément à tout public y ayant accès. Les atteintes par les outils numériques au droit de la propriété intellectuelle vont donc dépasser les champs désormais bien connus du droit d'auteur ou des droits voisins, et affecter donc l'ensemble de la propriété industrielle. Le droit de la propriété littéraire et artistique connaît les exceptions de copie privée, notamment en droit d'auteur par le biais de l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, va-t-il alors être légiféré sur des exceptions spécifiques à des reproductions à usage privé en matière de propriété industrielle. Le système actuel semble en effet peu à même d'accueillir de telles tolérances, en droit des brevets le contrefacteur de bonne foi est une notion existante mais qui ne peut s'appliquer ici ; en matière de marque la contrefaçon se conçoit avec une vocation commerciale des actes et pourrait connaître des aménagements dans cette optique. Il faut bien percevoir que potentiellement, la pratique de

---

<sup>933</sup> Voir : Propr. industr. 2014, rep. 2, De quelques obstacles juridiques à l'usage étendu de l'impression en trois dimensions, C.. Le Stanc ; voir aussi : Propr. industr. 2014, chron. 2, spéc. n° 42, L. Marino.

l'impression tridimensionnelle peut conduire à l'obtention de copies en tout point similaires à un original, il se pose encore la difficulté de la qualité des matériaux sur ce point, mais pour combien de temps encore ? La crainte supplémentaire que peuvent connaître les titulaires des droits de propriété intellectuelle réside également dans l'accessibilité grandissante aux moyens de l'impression tridimensionnelle, pouvant donc servir tant dans un cadre industriel qu'à l'échelle de la personne isolée. Il faut donc encourager le droit de la propriété intellectuelle à connaître une légère adaptation pour tolérer certains usages de cette nouvelle forme d'impression permettant désormais de reproduire des objets, et s'assurer toujours de la même rigueur d'application des principes actuels caractérisant la contrefaçon dès qu'une atteinte au droit exclusif est constatée.

**1257.** Cette présentation de la mutation et de l'aggravation des diverses atteintes pouvant être connues par un droit de propriété intellectuelle fait apercevoir l'ampleur de l'impact économique pouvant être supporté par le titulaire de celui-ci. Ceci conduit à s'interroger sur l'efficacité de la réparation économique des conséquences de la contrefaçon.

## **§2. La gouvernance de la réparation économique**

**1258.** L'exposé précédent traitant de la profusion des atteintes pouvant être subies par un droit de propriété intellectuelle, il est alors légitime d'apprécier la réponse apportée par les mécanismes de réparation du préjudice subi se trouvant édictés tant par le Code de la propriété intellectuelle que par le Code civil. Il doit être considéré la gouvernance même de la réparation du préjudice au regard des difficultés d'appréciation de la gravité de ce dernier, tout comme celle de la problématique de la faute lucrative.

**1259.** Il est utilement à apporter ici une note préliminaire et de considérer alors le préjudice dans son approche globale au sein du contentieux de la contrefaçon. La conception générale de celui-ci doit tout d'abord en être rappelée, il s'agit ainsi des conséquences dommageables subies par une personne du fait de la survenance d'un événement. Le préjudice est composé d'un élément matériel et d'un élément moral, et la réparation de principe de celui-ci est pécuniaire par l'allocation de dommages-intérêts prenant en compte ces deux composantes, mais bien évidemment dans la mesure où chacune d'elle peut être identifiée. C'est sur ce point qu'il faut s'attarder ici et que les difficultés de réparation du préjudice en matière de contrefaçon peuvent se présenter. La nouvelle formulation donnée par la loi n° 2014-315 des articles du Code de la propriété intellectuelle visant à la fixation du montant des dommages-intérêts demande en effet de prendre en compte distinctement le préjudice moral. Il advient de s'interroger sur ce qu'il en est à ce sujet en la matière. Il faut en effet maintenant être attentif à la caractérisation du préjudice dans le cadre des atteintes subies par un droit de propriété intellectuelle suite à des actes de contrefaçon. Il se trouve de fait qu'il doit être observé que la composante morale du

préjudice ne connaît pas ici une reconnaissance évidente. Ceci s'explique par l'existence consacrée du droit moral en matière de droit d'auteur, connaissant une variante atténuée en droit de l'artiste-interprète, et par la nature particulière du pan propriété industrielle du droit de la propriété intellectuelle, où il n'existe pas de droit moral à proprement parler. Une certaine dualité apparaît donc immédiatement en la matière. De ce fait la réparation du préjudice de la contrefaçon est traditionnellement orientée sur des considérations purement matérielles, et la facette morale de ce dernier ne rentrait généralement en ligne de compte dans les plaidoiries que lors d'affaires affectant le droit de la propriété littéraire et artistique en se fondant sur l'atteinte au droit moral. Il faut se garder de tout absolutisme dans le propos, car en matière de propriété industrielle, il est déjà identifié occasionnellement la notion de droit moral, notamment dans le cadre d'atteintes aux droits de l'inventeur dans le domaine des brevets, donnant alors lieu à la l'identification d'un préjudice moral spécifique se basant sur l'atteinte à ce droit moral particulier.

**1260.** Il faut toujours être attentif à ne pas confondre la violation d'un droit moral et le préjudice moral, le premier connaît une identité propre, alors que le second relève de l'approche subjective d'un préjudice et est propre à chaque espèce. La nouvelle rédaction du Code de la propriété intellectuelle au sujet de l'appréciation des dommages-intérêts fait craindre, ainsi que le relève Monsieur le Professeur Nicolas Binctin<sup>934</sup>, que les juridictions aboutissent à quelques confusions entre droit moral et préjudice moral, car connaissant quelques difficultés pour identifier systématiquement ce dernier dans le cadre d'un contentieux de la contrefaçon. C'est donc la facette matérielle du préjudice qui est l'objet du présent développement, car l'appréciation de son étendue est fondamentale à tout procès de la contrefaçon et ceci est certainement plus délicat à présent que jamais. La réponse à apporter au préjudice moral sera plus spécifiquement à traiter plus loin en considérant les enjeux sociaux de la sanction de la contrefaçon. Il doit toutefois être insisté sur le fait, à présent d'autant plus affirmé au regard des dispositions de la loi n° 2014-315, que les dommages-intérêts prononcés prennent en considération tant le préjudice moral que matériel, mais il est insisté ici sur les problématiques rencontrées à propos de ce dernier, car c'est fort logiquement un puissant vecteur de la sanction devant être prononcée.

**1261.** Les actes de contrefaçon sont ainsi constitutifs d'un préjudice pour le titulaire des droits qui doit être réparé selon le principe déjà présenté de la réparation intégrale. Ce dernier s'appuie sur la notion fondamentale de responsabilité émanant de l'article 1382 du Code civil. Ceci donne donc lieu à la prononciation de dommages-intérêts, tant par le juge civil que par le juge pénal, dans le cadre de la sanction des actes de contrefaçon. Le magistrat devant fixer le montant de cette réparation s'appuie sur les éléments présents dans le dossier, il les enrichira fréquemment en sollicitant des mesures d'expertise ou une procédure de demande

---

<sup>934</sup> Voir : N. Binctin, « La loi renforçant la lutte contre la contrefaçon », JCP G 2014, 416.

d'information telle que celle tout à fait spécifique et vigoureuse réglementée par le Code de la propriété intellectuelle<sup>935</sup>. La mise en œuvre de ces mesures, spécialement dans le but d'apprécier la sévérité des violations subies, peut alors donner lieu à des difficultés majeures pour connaître de l'étendue des atteintes subies par le titulaire des droits. En matière de propriété intellectuelle le magistrat devant trancher dispose de textes dédiés afin de fixer les dommages-intérêts<sup>936</sup>, mais il applique également les principes de droit commun devant ainsi prendre en compte les notions de *lucrum cessans* et de *damnum emergens*, respectivement le gain manqué et la perte subie. Le titulaire des droits lésés doit participer à la détermination de son préjudice, s'il ne le fait pas il ne pourra pas solliciter une réévaluation des dommages-intérêts et le juge prendra alors position à la seule vue des éléments qui lui sont fournis ou qu'il a exigés à ce sujet. Il faut alors considérer l'hypothèse que malgré les efforts mis en œuvre dans ce but par les différents acteurs du procès, il ne soit pas possible de déterminer l'étendue du préjudice, car les sources de la violation des droits de propriété intellectuelle apparaissent trop diffuses ou au contraire trop importantes pour les apprécier effectivement. Dans une telle situation le magistrat ayant à se prononcer était antérieurement restreint à la seule possibilité de prononcer des dommages-intérêts en appréciant les conséquences économiques qui connaissaient précisément quelques écueils pour être déterminées, ceci apparaissant donc passablement inconfortable pour le magistrat et insatisfaisant pour le titulaire des droits violés. La loi n° 2007-1544 permet désormais d'envisager l'option de fixer les dommages-intérêts par la voie forfaitaire, ceci en suivant les dispositions de l'article 13.1 de la directive 2004/48/CE du 29 avril transposée par ce texte, le texte national prévoyant que la somme sera fixée en fonction de la redevance qui aurait été due si l'usage condamné avait été autorisé. C'est alors qu'il faut constater que ce principe de fixation des dommages-intérêts parcourant le Code de la propriété intellectuelle n'est pas entièrement satisfaisant du fait qu'il s'agit là d'une option ne pouvant être mise en œuvre qu'à la demande de la partie lésée, et ne permettant donc pas au magistrat d'opter lui-même pour ce mode de calcul. Le texte européen prévoyait en effet que soit accordée cette souplesse au magistrat, il faut donc regretter que le texte national présente une telle rigidité qui n'a pas été corrigée à l'occasion de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014. Il est en effet peu compréhensible que le choix du mode de fixation des dommages-intérêts n'ait pas été laissé à l'appréciation souveraine des juridictions du fond, une telle liberté dans la détermination de la sanction serait à même d'assurer la réponse juridictionnelle la plus adaptée à chaque contentieux de la contrefaçon. Il est bien à

---

<sup>935</sup> Il est à rappeler que celle-ci est présentée aux articles L. 331-1-2, L. 521-5, L. 615-5-2, L. 623-27-2, L. 716-7-1, L. 722-5 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi qu'il a déjà été relevé cette procédure de demande d'information a connu une évolution tout à fait notable à la suite de la loi n° 2014-315 puisque désormais il n'y a plus de limitations quant aux types de documents dont la production peut être ordonnée sous astreinte, seul subsiste logiquement l'empêchement légitime.

<sup>936</sup> Pour mémoire il faut là se référer aux articles L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7, L. 623-28, L. 716-14, L. 722-6 du Code de la propriété intellectuelle.

considérer qu'en pratique le titulaire des droits violés conscient des difficultés d'appréciation du préjudice, en sollicitera certainement le calcul par le mode forfaitaire. Il doit alors être envisagé le cas où ce dernier ne sera pas aussi diligent, et la juridiction sera alors contrainte à recourir aux outils traditionnels à cette fin, celle-ci ne profitant donc pas de la modernité de ce mode de calcul mis spécifiquement en place dans ce but. Il est donc regrettable que la rédaction actuelle des textes fasse perdre de son intérêt à la réglementation spécialement dédiée au droit de la propriété intellectuelle, à laquelle le juge ne peut donc pas souverainement recourir. Il est dès lors à encourager le législateur à retirer la mention faite d'engager le mode de calcul forfaitaire sur la seule demande de la partie lésée.

**1262.** L'approche de la gouvernance de la réparation invite désormais à considérer le sujet de la faute lucrative. Les auteurs relèvent avec constance<sup>937</sup> que la sanction des actes de contrefaçon n'est fréquemment pas à même de prévenir la répétition de ces derniers du simple fait que les bénéfices engendrés sont bien supérieurs à ce que fait supporter la sanction prononcée. C'est alors que vient dans le débat la notion de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci sont réprouvés par notre système juridique, mais des plus usuels dans les pays de *common law*. La fonction des dommages-intérêts punitifs est tout simplement la dissuasion de répétition de l'infraction. Il a été vu que certaines juridictions<sup>938</sup> repoussent franchement l'idée d'un quelconque aspect dissuasif dans le cadre de la prononciation de dommages-intérêts, ces derniers devant alors remplir l'unique fonction de réparation intégrale du préjudice selon la conception usuelle du droit français. Mais la réparation du préjudice est-elle véritablement intégrale, lorsqu'il est bien délicat pour le titulaire des droits violés d'établir l'ampleur des actes de contrefaçon, tout en constatant au regard des éléments du dossier que les bénéfices du tiers condamné pour contrefaçon sont probablement bien supérieurs à ce qu'il aurait pu lui-même réaliser ? De préciser incidemment que les profits véritables du contrefacteur ne sont fréquemment issus que de suppositions, car il est à envisager logiquement que ce dernier ne tienne pas une comptabilité des plus précises de ses activités dont il connaît le caractère illicite. Les bénéfices de la commission des actes de contrefaçon sont donc dans pareil cas l'objet d'extrapolations. Ces considérations font immédiatement rebondir sur le fait que le titulaire des droits violés ne peut tout de même pas tirer un profit substantiel de la sanction de la contrefaçon, mais dans les hypothèses qui sont ici visées de contrefaçon industrialisées, le caractère punitif et par conséquent dissuasif de la sanction doit être à envisager. Il faut alors souligner que Monsieur le Professeur Pierre Catala a eu l'occasion d'évoquer cette notion de dommages-intérêts punitifs. Il indiqua ainsi dans le rapport de 2005 relatif à la réforme du droit des obligations, qu'il devait être envisagé la sanction d'une « *faute*

---

<sup>937</sup> Voir : Droit d'auteur et droits voisins, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Dalloz, Coll. Précis, 2<sup>ème</sup> éd., p. 843.

<sup>938</sup> Voir : CA Douai, 17 oct. 2002, Propr. ind. 2003, comm. 45, note Schmidt-Szalewski, déjà cité.

délibérée, notamment d'une faute lucrative »<sup>939</sup>. Ce document poursuit en définissant ces fautes comme celles qui « ne seraient pas neutralisées par une simple réparation des dommages causés ». De noter alors qu'une telle hypothèse correspond tout à fait à ces situations où la contrefaçon relève de logique industrielle, celle-ci devant donc connaître une nouvelle approche de la sanction pécuniaire prononcée. Il est indéniable à la vue du rapport précité que l'idée d'une sanction civile à vocation punitive est aujourd'hui bien présente dans le débat national. La notion de dommages-intérêts punitifs a encore pris un certain poids récemment par le biais d'une décision de la Cour de cassation reconnaissant que ceux-ci ne sont pas contraires à l'ordre public international<sup>940</sup>. Il faut par ailleurs considérer que lors de la préparation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre il fut apprécié spécialement le sujet de la réparation inadaptée de la contrefaçon dans les affaires où les actes de contrefaçon sont manifestement des plus profitables au tiers les commettant. Cette conception traditionnelle de la notion de dommages-intérêts a conduit à solliciter l'émergence d'une notion de responsabilité *sui generis* relativement aux violations portées aux droits de la propriété intellectuelle afin de répondre aux cas de difficile évaluation du préjudice de la contrefaçon<sup>941</sup>. Il ne fut tout de même pas adopté la possibilité de prononcer des dommages-intérêts punitifs, mais il faut relever qu'une sanction telle que la confiscation des recettes de la contrefaçon portant atteinte au droit d'auteur donnée par l'article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle peut s'en rapprocher car elle accorde ce produit à la partie lésée. Cette disposition fut en effet édictée à l'occasion de la loi n° 2007-1544, mais celle-ci ne va pas au bout de la logique de dissuasion des actes de contrefaçon puisqu'elle n'engage pas à confisquer systématiquement tout le bénéfice engendré. C'est alors seulement une partie de celui-ci qui peut subir un tel sort, certainement pour moduler le montant afin précisément que la partie lésée ne tire pas profit des actes de contrefaçon, mais aussi faut-il supposer, pour aménager la charge de la sanction sur le tiers condamné. S'il est alors à considérer que les dispositions de l'alinéa *in fine* de l'article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle sont tout de même un progrès dans la voie de la dissuasion à la commission d'actes de contrefaçon, il faut alors regretter qu'elles ne soient pas étendues à l'ensemble de ce code.

**1263.** Il convient donc de considérer que la réparation économique du préjudice de la contrefaçon n'est pleinement satisfaisante. Les nouveaux outils mis en place par la loi n° 2007-1544 à cette fin sont une évolution positive à ce sujet, mais il apparaît que ceux-ci font encore montre d'une certaine timidité. Le législateur doit être pleinement conscient de l'importance des attaques que connaissent les droits de propriété intellectuelle, la loi n°2014-315 a apporté quelques modifications aux textes afin d'appréhender le phénomène, mais il faut considérer que cela reste trop limité

<sup>939</sup> Rapport à l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, P. Catala, 22 septembre 2005, p. 148.

<sup>940</sup> Voir : Civ. 1<sup>ère</sup>, 1<sup>er</sup> déc. 2010, n°09-13.303.

<sup>941</sup> Voir : Rapport sur le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, L. Béteille, Doc. Sénat, 2007, n° 420, p. 30.

encore. C'est ainsi que suite à l'examen des enjeux économiques auxquels la sanction de la contrefaçon doit répondre, il faut porter l'attention vers les enjeux sociaux de cette sanction.

## **Section 2. Enjeux sociaux**

**1264.** La protection conférée par le droit de la propriété intellectuelle sur un objet relève de problématiques afférentes à la propriété, c'est un principe cardinal du système juridique mis en place par le Code de la propriété intellectuelle et fondement du contentieux de la contrefaçon. La violation de droits de propriété intellectuelle permet d'initier l'action en contrefaçon et d'obtenir légitimement gain de cause dès lors que cette atteinte est avérée. Il faut dès lors observer la réponse donnée par les juridictions à cette violation. Celle-ci est axée sur l'approche économique des conséquences de l'acte de contrefaçon, approche qui vient d'être étudiée. Par la suite il doit être considéré que la sanction de la contrefaçon doit aller au-delà de cet aspect économique et répondre ainsi à des enjeux sociaux du fait que celle-ci est constitutive d'une emprise sur un droit de propriété (§1), ceci permettant de s'interroger sur la recherche de la juste sanction de la contrefaçon (§2).

### **§1. L'emprise produite par l'acte de contrefaçon**

**1265.** Le principe de la protection offerte par le Code de la propriété intellectuelle, sur des objets juridiques se trouvant éligible à en bénéficier, est précisément celui de l'octroi d'un droit de propriété. Cela relève de l'évidence, mais il doit être insisté sur la nature particulière de ce dernier, il s'agit d'un droit réel sur un bien immatériel. C'est là ce qui donne son caractère unique à ce droit de propriété, car de par son aspect immatériel il n'est pas tangible<sup>942</sup>, mais il porte sur une chose qui doit être par nature déterminée. C'est ainsi que le droit de propriété intellectuelle crée autour d'un objet juridique un périmètre de protection, connaissant donc un bornage, mais dont la délimitation n'est pas nécessairement immédiatement perceptible. C'est donc bien souvent les frictions apparaissant entre des droits de propriété intellectuelle, à l'occasion tout particulièrement d'une action en contrefaçon, qui amèneront à connaître de l'étendue du champ de protection accordé. Le contentieux de la contrefaçon ne concerne bien évidemment pas que ces hypothèses, mais relève aussi, et le plus fréquemment, de l'atteinte frontale à un droit de propriété intellectuelle déterminé, notamment par les pratiques d'usage sans autorisation, de copie servile ou d'imitation dépassant le simple stade l'inspiration. De noter qu'il s'agit là essentiellement de la contrefaçon à échelle industrielle qui a été évoquée

---

<sup>942</sup> Il ne faut pas faire preuve d'ambiguïté ici, ce qui est intangible est la perception de l'étendu de ce droit, car la mise en œuvre pratique d'un droit de propriété intellectuelle se traduit le plus souvent par l'émergence d'un élément qui sera parfaitement appréhendé par les sens humain, tel qu'une œuvre de l'esprit, un appareillage innovant ou encore un produit de marque par exemple. C'est alors qu'autour de cet élément bien concret, le droit de la propriété intellectuelle fait naître un périmètre de protection exclusif des tiers et de nature immatérielle, c'est là l'intérêt de la matière et c'est ce domaine qu'il faut protéger.

précédemment, et sur laquelle il est particulièrement attiré l'attention dans cette étude. L'ampleur de cette dernière nécessite d'être rappelée et où la sanction doit se montrer des plus vigoureuses. Dans de tels cas il n'y a généralement pas à argumenter sur l'étendue du droit, car l'atteinte est ici évidente. Mettre en avant la certitude de la violation du droit de propriété intellectuelle permet de dépasser cette notion d'infraction, tant civile que pénale faut il rappeler, afin d'insister sur les conséquences de celle-ci, permettant ainsi d'examiner l'impact de celle-ci sur ce droit.

**1266.** Dans le but de considérer l'incidence de l'acte de contrefaçon sur un objet protégé par le droit de la propriété intellectuelle, il faut continuer d'observer celui-ci en tant que domaine de propriété. Dès lors en adoptant cette perspective il est à constater que le tiers à l'origine des actes de contrefaçon réalise indubitablement une emprise sur le domaine octroyé par le régime de protection règlementé par le Code de la propriété intellectuelle. L'action en contrefaçon répond à cela de manière traditionnelle, par le moyen d'une sanction visant à réparer le préjudice subi, et ceci en observant une approche pragmatique. Ce préjudice se conçoit en effet ici essentiellement d'un point de vue matériel avec l'interrogation toujours centrale de la perte subie et du gain manqué. De fait qu'en est-il alors de la réparation de l'emprise illicite réalisée par le tiers condamné, ne faut-il pas y voir là l'enjeu social de la sanction de la contrefaçon ? Il est à ce propos à garder à l'esprit la phrase de Monsieur le Professeur Paul Roubier indiquant que suite à la survenance de la contrefaçon, il est essentiel de « *rendre au titulaire du droit son d'exclusivité* ».

**1267.** Il doit ainsi être poursuivi l'analyse de l'impact de la contrefaçon en s'appuyant sur cette notion de domaine approprié de façon exclusive par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle. Le caractère exclusif d'un tel droit est une notion cardinale sur laquelle la sanction de la contrefaçon n'apporte pas de réponse véritablement appropriée. Cette conception d'exclusivité du droit de propriété intellectuelle acquis est transversale à l'ensemble des matières protégées, elle se trouve notamment expressément édictée aux articles L. 111-1 et L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, et représente l'intérêt majeur du bénéficiaire d'un tel régime de protection. C'est là une notion particulièrement forte, car il n'y a pas d'ambiguïté, l'exclusivité au sens large est le rejet de toute considération extérieure à celle donnée, et en matière de propriété intellectuelle il s'agit du rejet de tout tiers à s'immiscer dans le champ du droit obtenu. Les auteurs soutiennent à raison que la commission d'actes de contrefaçon doit être conçue comme l'empiètement d'un tiers sur le territoire du titulaire du droit protégé<sup>943</sup>. Cette image illustre clairement le propos et permet d'appréhender l'approche globale devant être faite de la sanction de la contrefaçon. Les problématiques de manque à gagner, de ventes manquées rentrent toujours ici en ligne de compte, mais en portant atteinte au domaine exclusif d'un droit de propriété intellectuelle cela conduit à un préjudice allant au-delà de ces strictes

<sup>943</sup> Voir : Droit d'auteur et droits voisins, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Dalloz, Coll. Précis, 2<sup>ème</sup> éd., p. 847.

considérations économiques. Il est en effet porté atteinte au champ des possibles offert par de ce domaine au titulaire des droits. De voir cela comme un terrain n'ayant pas encore été entièrement exploité, à dessein ou pas cela importe peu. Il faut bien considérer qu'il est loisible au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle de ne pas l'exploiter, avec tout de même certaines limitations notamment en matière de propriété industrielle, ou de ne l'exploiter que très partiellement. C'est une liberté d'usage de la chose appropriée naturelle en droit des biens qui vient donc aussi logiquement à s'appliquer ici. De garder alors toujours à l'esprit que le droit de la propriété intellectuelle offre tout de même un cadre bien particulier à cette liberté d'usage pour chacun des pans s'en trouvant règlementé, mais il est par ailleurs indéniable que le titulaire du droit jouit d'une grande amplitude dans les usages qu'il peut faire, ou ne pas faire, de ce dernier. Il est ainsi à observer que la violation du domaine opérée par le tiers condamné pour contrefaçon provoque des conséquences se situant notablement au-delà des traditionnelles questions économiques débattues devant les juridictions. Ces dernières sont alors l'objet principal, fréquemment même l'unique, de la sanction de la contrefaçon. Ce développement attire l'attention sur le fait qu'outre cette facette de la sanction, celle-ci doit également répondre à des questions relevant des conséquences de la contrefaçon sur le droit lui-même, sur sa nature intrinsèque. C'est alors que le sujet de l'emprise produite par l'acte de contrefaçon sur le droit exclusif du titulaire doit être pleinement considéré dans le cadre de la décision juridictionnelle tranchant des actes de contrefaçon, il s'agit donc là de répondre à la portée sociale de ces derniers.

**1268.** Ce sont ainsi les enjeux sociaux de la contrefaçon qui doivent faire l'objet d'une attention toute particulière dans le cadre de la sanction devant être prononcée au terme du procès. Les problématiques relatives aux conséquences économiques des actes de contrefaçon sont déjà largement appréciées, avec plus ou moins de difficultés, mais il doit désormais être pleinement intégré le sujet de l'impact de ceux-ci sur le droit de propriété intellectuelle lui-même. C'est ainsi qu'il vient à s'interroger sur la juste sanction de la contrefaçon.

## **§2. La recherche de la juste sanction**

**1269.** Le propos est ici de reconsidérer la sanction de la contrefaçon dans la réponse qu'elle doit apporter à la violation de la notion même de propriété intellectuelle en tant que domaine exclusif des tiers. Il a en effet été observé que la réparation du préjudice de la contrefaçon adopte une approche économique, celle-ci se concentrant essentiellement sur les conséquences dommageables dans le cadre de l'exploitation du droit. C'est alors qu'il doit être abordé la sanction de la contrefaçon de façon à répondre à l'intégralité de l'atteinte subie par le droit de propriété intellectuelle, c'est à dire qu'il est nécessaire de prendre en compte spécifiquement l'intrusion du tiers dans le périmètre d'appropriation de ce droit. Il est à aborder le sujet en optant pour une vision élargie de l'action en contrefaçon telle que celle

offerte par la doctrine, puis en considérant l'adaptation de la sanction de la contrefaçon suite à une lecture étendue des textes en vigueur.

**1270.** Le droit de la propriété intellectuelle connaît un intérêt grandissant du fait de la multiplication des objets appelés à en bénéficier, la contrepartie logique en est l'accroissement des atteintes qu'il connaît. En conséquence les actions en contrefaçon connaissent également une augmentation importante, la problématique de la sanction prononcée à cette occasion est donc d'une portée essentielle et à laquelle les auteurs se consacrent tout particulièrement. Il faut ainsi souligner ici l'apport de Monsieur le Professeur Michel Vivant à ce sujet, cet auteur recommande de poser un regard rénové sur l'action en contrefaçon. Cette dernière ne doit pas être simplement une action en réparation, application classique du principe de réparation de l'article 1382 du Code civil, mais une action en restauration<sup>944</sup>, prenant pleinement en considération le fait que le droit de la propriété intellectuelle est fondamentalement un droit privatif. Dans une telle optique, le droit de propriété intellectuelle est abordé dans le cadre du procès en tant que droit réel, ce qui conduit à une approche renouvelée des réponses apportées par la sanction de la contrefaçon. Il doit de fait être observé là avec finesse le préjudice apparaissant à la suite de l'intrusion sur le domaine approprié par le titulaire du droit de propriété intellectuelle. Cet auteur estime alors que la sanction doit prendre en compte le caractère de bonne foi ou de mauvaise foi du tiers commettant les actes de contrefaçon afin d'apporter une réponse juste à cette infraction. Il faut alors rappeler que la position de la Cour de cassation est de reconnaître avec constance que la contrefaçon est caractérisée en matière civile indépendamment de toute question de bonne ou de mauvaise foi<sup>945</sup>, donnant à l'acte de contrefaçon une approche parfaitement objective. Cette solution fut donnée à l'occasion d'une affaire relevant du droit d'auteur, et il faut par ailleurs toujours l'étendre à l'ensemble des pans de la propriété intellectuelle, à l'exception notable du droit des brevets. De citer en effet à ce propos l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle où il est prévu expressément d'exonérer de sa responsabilité celui n'ayant pas agi en connaissance de cause. L'auteur précité appuie donc notamment sa vision renouvelée de l'action en contrefaçon sur ce texte, et considère ainsi que l'approche donnée par ce dernier aux actes de contrefaçon peut être étendue à l'ensemble du Code de la propriété intellectuelle. Il faut maintenant reconnaître que cette étude soutient une vision objective de la contrefaçon en matière civile, ceci participant alors d'une approche fortement protectrice des droits de propriété intellectuelle, ainsi tout de même que d'une importante distinctivité avec l'action en contrefaçon par la voie pénale où l'élément intentionnel doit émerger pour sanctionner. Toutefois il ne doit bien évidemment pas être considéré que l'introduction de subjectivité dans l'appréciation faite des actes de contrefaçon par l'article L. 615-1 du Code de la propriété

---

<sup>944</sup> Voir : M. Vivant, « L'action en contrefaçon, action en restauration, Contrefaçon / Réparation : une question majeure », Cycle de Conférences Cour de cassation - Chaire Régulation de Science Po, déc. 2009.

<sup>945</sup> Voir : Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 10 juil. 2013, n°12-19.170.

intellectuelle est inopportune. Il ne faut pas voir ce texte comme une exception, mais comme une construction plus aboutie de la caractérisation de la contrefaçon et dédiée au droit des inventions tant que les notions gouvernant ce texte ne sont pas étendues. Ce texte participe de fait précisément à une plus juste appréciation de l'incidence de la contrefaçon, car pour en revenir à une analogie territoriale, il n'est pas identique de simplement s'installer sur un terrain que de le saccager avec moult travaux. Conséquemment il faut s'interroger sur une approche plus circonstanciée au seul domaine de la sanction permettant modestement une évolution de celle-ci en s'appuyant sur les textes en vigueur.

**1271.** L'appel à une évolution de la sanction de la contrefaçon doit avoir lieu dans l'optique de prendre en compte ce qu'il faut désigner comme l'entier préjudice, c'est-à-dire que les conséquences de la violation du droit de propriété intellectuelle soient conçues tant vis-à-vis de l'atteinte à l'exploitation de celui-ci que de l'emprise se produisant dans le champ du périmètre de protection acquis par ce droit. Il faut alors tout de suite observer les sanctions prononcées usuellement et rappeler, ainsi qu'il a été vu précédemment, que celles-ci sont de deux ordres, à savoir d'une réparation en nature ainsi que d'ordre pécuniaire. Les premières relèvent de mesures mises en œuvre afin de rétablir le monopole d'exploitation et les secondes se résument à la prononciation de dommages-intérêts. Il est à retrouver ces deux catégories de sanction tant en matière civile, que pénale. Il peut sembler de prime abord que les pratiques instituées afin de répondre aux actes de contrefaçon y apportent une réponse adaptée. C'est alors qu'intervient dans le propos les considérations préalablement exposées au sujet de la violation du principe même de l'exclusivité octroyée par un droit de propriété intellectuelle, c'est-à-dire touchant à la nature même de ce droit. Il est ainsi à voir que la sanction des actes de contrefaçon doit pleinement appréhender cette facette induite par la commission de cette infraction, il est donc nécessaire que cet élément soit reconsidéré. Il faut adopter une lecture renouvelée des textes afin que la sanction de la contrefaçon réponde à cette attente.

**1272.** En premier lieu c'est ainsi que doivent être étendues et uniformisées les mesures de confiscation des articles L. 331-1-4, L. 521-8, L.615-7-1, L.623-28, L.716-15, et L. 722-7 du Code de la propriété intellectuelle respectivement en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets, de certificats d'obtention végétale, de marques et d'indications géographiques. L'extension de ces mesures doit se caractériser par une systématisation, tant que matériellement possible, du retrait des circuits commerciaux des produits présentant un caractère de contrefaçon. Cette action peut s'apparenter à une réponse concrète de l'atteinte au périmètre du droit protégé par les biens en cause, car ceux-ci en étant placés sur le marché réalisent l'emprise effective sur le droit. Il est de plus regrettable que cette mesure se trouve subordonnée à la demande de la partie lésée, le juge devrait être à même de les prononcer sans cette condition. L'uniformisation des textes également sollicitée provient de la rédaction spéciale de

l'article L. 331-1-4 qui connaît un alinéa *in fine* où la possibilité de confiscation des recettes est envisagée au bénéfice du titulaire des droits violés. Cette disposition doit donc être reportée dans l'ensemble des matières protégées par le Code de la propriété intellectuelle.

**1273.** Il est nécessaire en second lieu d'apporter un regard élargi à l'évaluation des dommages-intérêts tel que l'édicte la nouvelle formulation des articles L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7, L. 623-28, L. 716-14 et L. 722-6 respectivement en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets, de certificats d'obtention végétale, de marques et d'indications géographiques suite à la promulgation de la loi n° 2014-315. Il faut en effet particulièrement attirer l'attention sur la notion de préjudice moral désormais mise en avant par ces textes. Il fut précédemment évoqué la difficulté pouvant se faire jour quant à la mise en évidence de ce préjudice moral. Il est alors à en étendre l'approche, ainsi ne faut-il pas le voir comme consécutif de la violation du périmètre d'appropriation du droit de propriété intellectuelle par les actes de contrefaçon. En considérant de la sorte le préjudice moral, est alors consacrée une approche extensive du droit protégé, allant au-delà de la simple exploitation et des uniques considérations économiques autour de ce dernier. Il faut donc voir ici un intéressant apport de la loi n° 2014-315 permettant avec cette lecture des textes de considérer les dommages-intérêts comme répondant plus justement au principe de réparation intégrale puisque c'est l'atteinte à la nature même du droit de propriété intellectuelle qui sera là sanctionnée.

**1274.** La recherche de l'adaptation de la sanction de la contrefaçon se doit donc de répondre à l'ensemble des enjeux qu'entraîne la commission de cette infraction. Dans cette optique il est donc proposé ici de procéder tout spécialement à une vision extensive du préjudice moral afin que les dommages-intérêts prononcés prennent pleinement en compte la violation du droit de propriété intellectuelle..

## Conclusion

**1275.** Cette étude du contentieux de la contrefaçon a nécessité d'en balayer tout le champ, l'approche pratique du sujet conduisant alors à adopter un traitement chronologique de celui-ci dans le but de répondre à la problématique afférente à la réponse offerte par le droit français à l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

**1276.** Spécifiquement à la phase précontentieuse il est donc traité dans une optique probatoire de la mise en œuvre de la procédure de saisie-contrefaçon, existant uniquement en matière de propriété intellectuelle, puis de celle des outils du droit commun. À propos de cette première mesure probatoire spécialisée, il faut dans un premier temps saluer le mouvement d'extension de celle-ci à l'ensemble des matières de la propriété intellectuelle par la loi n° 2007-1544, puis celui d'uniformisation de la procédure par la loi n° 2014-315. Par la suite il est alors à regretter que ce processus n'ait pas été au terme de cette volonté d'unification de la mesure de saisie-contrefaçon. Il est ainsi à relever tout particulièrement à ce sujet la redondance des textes relatifs à la saisie-contrefaçon en matière de droit des bases de données des articles L. 332-4 et L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle. Ces deux articles ouvrent le champ de cette mesure probatoire en cette matière, mais connaissent des différences tout à fait sensibles dans les suites à y donner, conduisant à un déséquilibre de cette mesure selon le texte mis en œuvre. C'est là tout à fait dommageable à la mise en œuvre de cette mesure, point sur lequel le législateur doit donc agir. Toujours à ce sujet, il est à relever également le caractère unique et particulièrement exorbitant de la procédure de saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur et de droits voisins du droit d'auteur. Cette spécificité connaît des origines historiques et il n'est donc pas cherché à la modifier, le droit d'auteur jouissant d'une position prééminente au sein des droits de la propriété intellectuelle. Le caractère particulièrement exorbitant de la procédure de saisie-contrefaçon en cette matière conduit tout de même à en rechercher un rééquilibrage, notion devant alors s'étendre à l'ensemble des mesures de saisie-contrefaçon édictées par le Code de la propriété intellectuelle. Un nouvel équilibre de la saisie-contrefaçon est à envisager, car celle-ci est en elle-même d'une nature profondément exorbitante. C'est ainsi qu'il est proposé une évolution du système de garantie facultative pouvant être demandée par le magistrat prescripteur de la mesure d'ordonnance autorisant les opérations de saisie-contrefaçon. Il est à instituer un système de garantie obligatoire préalablement à l'exécution de cette dernière, celui-ci devant alors logiquement souffrir d'exceptions au risque de faire perdre son attrait à la procédure de saisie-contrefaçon s'il n'en était ainsi. C'est donc un renversement de logique qui est ici sollicité en matière de garantie préalable aux mesures de saisie-contrefaçon,

la vocation en est d'assurer un nouvel équilibre entre les parties lors de cette procédure.

**1277.** L'étude de la phase précontentieuse amène également à la promotion des outils de droit commun afin de constituer la preuve de la contrefaçon en vue de l'action au fond, ceci afin de se placer hors du rigide contexte de la procédure de saisie-contrefaçon, ou plus simplement d'enrichir la question probatoire centrale dans ce contentieux de la contrefaçon. Il faut donc sur ce point affirmer encore la compétence matérielle exclusive des tribunaux de grande instance pour connaître des questions de la propriété intellectuelle, celle-ci ne doit clairement plus être remise en cause aujourd'hui. C'est alors qu'au sujet de la compétence territoriale il faut offrir une lecture ouverte des textes, et ainsi soutenir que les mesures probatoires précontentieuses de droit commun doivent pouvoir être mises en œuvre par tout tribunal de grande instance territorialement compétent. Une telle dichotomie doit donc servir l'intérêt de la démonstration des actes de contrefaçon par l'augmentation de l'efficacité de la collecte de la preuve. Ce n'est donc que pour trancher du fond de l'affaire qu'il sera nécessaire de se placer devant une des juridictions spécialement déterminées par voie réglementaire en fonction du domaine de la propriété intellectuelle en cause.

**1278.** Il est à considérer désormais le traitement offert par le Code de la propriété intellectuelle du contentieux de la contrefaçon en lui-même. Il faut ici observer que la *suma divisio* entre les droits de propriété littéraire et artistique et de propriété industrielle conduit naturellement à des approches distinctes de celui-ci. C'est alors qu'il apparaît ainsi dommageable à la clarté des principes afférent au déroulement d'un tel contentieux, de constater que les règles en matière de propriété industrielle sont éclatées au sein de chacun des livres de la deuxième partie du Code de la propriété intellectuelle. Il existe en effet en droit de la propriété littéraire et artistique un regroupement des textes organisant la matière contentieuse, de noter incidemment que cela n'est pas totalement réalisé du fait des textes encadrant le droit des bases de données. Cette organisation des textes en matière de propriété littéraire et artistique est tout de même indiscutablement un bénéfice pour la lisibilité et la mise en œuvre du contentieux. Il faut alors proposer qu'il en soit de même en matière de propriété industrielle, et ainsi mis en place au sein du Code de la propriété intellectuelle un tel regroupement des textes applicables au contentieux sur le modèle du Livre III de la première partie de ce code. Il est alors à considérer que le droit de la propriété industrielle bénéficierait d'une approche identique.

**1279.** Le dernier sujet dont cette étude relève la nécessité d'une évolution est celui de la sanction de la contrefaçon. Les difficultés afférentes à une sanction adaptée en la matière répondant au devoir de justice sont tout à fait remarquables. Il est nécessaire de reconsidérer tout d'abord la notion de dommages et intérêts punitifs connaissant une opposition de principe en France, c'est en effet là un concept permettant de répondre au reproche du caractère non suffisamment important des sanctions

prononcées devant être envisagée. L'encadrement législatif de la sanction de la contrefaçon doit également accorder une attention plus grande à des sanctions complémentaires accompagnant celle prononcée à titre principal, et cela tant en matière pénale que civile. Ceci s'appuyant sur le fait que la violation d'un droit de propriété intellectuelle est fondamentalement celle d'un droit de propriété, nécessitant donc de rétablir le titulaire des droits dans ses prérogatives exclusives. À cette fin il est à systématiser la mise en oeuvre de sanctions complémentaires devant intervenir parallèlement à la sanction prononcée à titre principal de la contrefaçon. Il faut par la suite encourager le législateur à adopter une approche unifiée de la sanction selon les matières de la propriété intellectuelle en cause, ce point rejoint la problématique de l'éclatement des textes au sein du Code de la propriété intellectuelle, un regroupement de ces derniers serait également ici d'un bénéfice indubitable dans la réponse apportée par les tribunaux aux actes de contrefaçon.

**1280.** Le contentieux de la contrefaçon comporte donc de multiples facettes, l'enjeu lui étant inhérent est la nécessité de s'adapter aux évolutions des pratiques conduisant à la commission de cette infraction. De plus il doit répondre, au-delà de cette problématique purement juridique de l'atteinte à des droits privatifs, des conséquences sociales des actes de contrefaçon. La protection des droits de propriété intellectuelle et du contentieux y étant afférent, fait donc l'objet d'une attention particulière du gouvernement, car la vigilance doit être permanente à ce sujet. C'est ainsi qu'à propos de la contrefaçon par le biais des moyens de numérisation, il faut observer actuellement la volonté du législateur de faire évoluer la réponse organisée par la HADOPI aux atteintes subies par les droits de propriété intellectuelle sur les réseaux de communication électronique. De noter que la commission européenne s'intéresse notablement à ce sujet dans le cadre de la mise en place du marché unique numérique<sup>946</sup>. Le champ du contentieux de la contrefaçon, en permanente évolution, constitue une opportunité pour étudier la mise en oeuvre d'une procédure équilibrée et efficace répondant à l'objectif de paix sociale du droit.

---

<sup>946</sup> Voir : [http://ec.europa.eu/internal\\_market/copyright/licensing-europe/index\\_fr.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/licensing-europe/index_fr.htm)

## Bibliographie

### I. Ouvrages

- Azéma J. et Galloux J.-C., *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 7<sup>ème</sup> éd, 2012.
- Bertrand A. R., *Droit d'auteur*, éd. Dalloz, Coll. Dalloz Action, 2011.
- Bouloc B., *Procédure pénale*, Dalloz, coll. Précis, 24<sup>ème</sup> éd., 2013.
- Bruguière J.-M. et Vivant M., *Droit d'auteur et droit voisins*, éd. Dalloz, coll. Précis, 2<sup>ème</sup> éd., 2012.
- Cadiet L., *Droit judiciaire privé*, LexisNexis 2004, 4<sup>ème</sup> éd., 2004.
- Carbonnier J., *Droit civil Introduction*, éd. PUF, 27<sup>ème</sup> éd., 2004.
- Chambon P. et Guéry Ch., *Droit et pratique de l'instruction préparatoire, Le juge d'instruction*, Dalloz, 5<sup>ème</sup> éd., 2004.
- Chavanne A. et Burst J.-J., *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 5<sup>ème</sup> éd. 1998.
- Guinchard S. et Debard T., *Lexique des termes juridiques 2014/2015*, éd. n° 22, Dalloz, 2014.
- Chainais C., Ferrand F., Guinchard S., *Procédure civile*, Dalloz, Coll. Précis, 31<sup>ème</sup> éd., 2012.
- Clam J. et Martin G., *Les transformations de la régulation juridique*, LGDJ Droit et société, vol. 5, 1998.
- Cornu G., *Vocabulaire juridique*, PUF, 9<sup>ème</sup> éd., 2011
- Desbois H., *Le droit d'auteur*, Traité, 3<sup>ème</sup> éd., 1978.
- Fournier M., *Quand la nature inspire la science - Histoires des inventions humaines qui imitent les plantes et les animaux*, Éd. Plume de carotte, 2011.
- Foyer J., *Stratégie probatoire et perspective d'un procès*, In Memoriam, Litec, 2010.
- Garsonnet E., *Traité théorique et pratique de procédure*, éd. Paris - L. Larose, 1898-1904.
- Héron J., Th. Le Bars, *Droit judiciaire privé*, Montchrestien, 4<sup>ème</sup> éd., 2006.
- Jarrety M., Paul Valéry, Fayard, 2008.

Le Stanc C. et Vigand P., *La contrefaçon partielle de brevet*, Mélanges J.-J. Burst : Litec, 1997.

Lesage A.-R., *Histoire de Gil Blas de Santillane*, 1735.

Lévis M., *L'opposabilité du droit réel*, Economica, 1989.

Lucas A. et J.-H., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Litec, 3<sup>ème</sup> éd. 2006, p. 658, n° 941.

Marino L., *Droit de la propriété intellectuelle*, éd. Puf, Coll. Thémis droit, 2013.

Motulsky H., *Le droit subjectif et l'action en justice*, Archives de Philosophie du Droit, Sirey, 1964.

Perrot R. et Solus H., *Traité de droit judiciaire privé*, t. I, 1961.

Pierre J.-L. et Schmidt-Szalewski J., *Droit de la propriété industrielle*, Litec, 4<sup>ème</sup> éd., 2007.

Pollaud-Dulian F., *Le droit d'auteur*, éd. Economica-Corpus, 2004.

Racine J.-B. et Sirriainen F., *Droit du commerce international*, Dalloz, 2<sup>ème</sup> éd., 2011.

Renouard A.-C., *Traité des droits d'auteur dans la littérature, les sciences et les Beaux-Arts*, J. Renouard et Cie, 1839.

Roubier P., *Le droit de la propriété industrielle*, éd. Sirey, t. I - t. II, 1952 - 1954

Rousselet M., *Recueil d'études en hommage à la mémoire de Maurice Patin*, Cujas, 1965.

Saint-Pierre B. de, *Mémoire sur la ménagerie*, 1792.

Véron P., *Saisie-contrefaçon*, 3<sup>ème</sup> éd., Dalloz, Coll. Dalloz Référence, 2013

## **II. Articles, Chroniques**

Azéma J. et Chavanne A., RTD com. 1985, p. 752.

Azéma J., Lamy droit commercial 2009, n° 1615, p. 768.

Azéma J., RTD com. 2012, p. 107.

Bary M., *Les nouveaux défis de la loyauté de la preuve*, Dr et proc. 2008/4, p. 195.

Benabou V.-L., *Puiser à la source du droit d'auteur*, RIDA févr. 2002, p. 3-109, spéc. p. 83.

Bertrand A., *Le dénigrement par la publicité donnée à une action en justice*, RD propr. intell. 1997, n° 72, p. 9.

Binctin N., *La loi renforçant la lutte contre la contrefaçon*, JCP G 2014, 416.

Bitan H., *La saisie-contrefaçon de logiciels et de bases de données à l'aune de la loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon*, CCE 2008, étude 7.

Bonet G. et Jarrosson C., *L'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle*, Litec, 1994, coll. IRPI, p. 67.

Bouche N., *La saisie-contrefaçon en matière de logiciels*, RJDA 2004/5, p. 474

Bouche N., *Quelle qualification pour le moyen de nullité de la saisie-contrefaçon ?*, Propr. ind., févr. 2010 p. 10.

Bourdon W., *Le droit pénal est-il un instrument efficace face à la criminalisation croissante de la contrefaçon ?*, D. 2008, p. 729 et 732, n° 27.

Bouzat P., *La présomption de mauvaise foi en matière de contrefaçon de propriété littéraire et artistique*, RIDA juill. 1972, p. 177.

Caron C., *Abus de droit et droit d'auteur*, Publications de l'IRPI, vol. 17, Litec, 1998, n° 21 à 62.

Caron C., JCP E 2014, 1035, n° 1.

Caron C., JCP G 2006, I, 162, n° 2.

Chabot G., D. 2000 p. 256, *Remarques sur la finalité probatoire de l'article 145 du nouveau code de procédure civile*.

Chiariny-Daudet A.-C., *Le règlement judiciaire et arbitral des contentieux internationaux sur brevets d'invention*, Bibliothèque du droit de l'entreprise, Litec, 2006, n° 639 s., p. 326 s.

Cotta S., *La question de la vérité dans le jugement*, Mélanges Fr. Terré, Dalloz/PUF/Éd. Techniques, 1999, p. 37.

Credeville E., *Vérité et loyauté des preuves*, Rapport de la Cour de cassation 2004, Doc. fr. 2005, p. 51.

Desurmont T., *Le régime de la copie privée*, CCE 2006, étude 28.

Durrande S., *L'élément intentionnel de la contrefaçon et le nouveau Code pénal*, D. 1999, chron. p. 319 à 322.

Fargeaud P., *La validité des constats de l'Agence pour la protection des programmes en matière de marques*, CCE déc. 2008 n° 12 p. 16 §26.

Françon A., *Questions de droit d'auteur relatives aux parodies et productions similaires*, Dr. auteur 1988, p. 302.

Fricero N., Procédures n° 4, Avril 2013, alerte 31.

Galloux J.-C., RTD Com. 2004.289.

Gautier P.-Y., *Le triomphe de la théorie de l'arrière-plan*, CCE. 2008, étude 23.

Geller P.-E., *La reprographie et autres procédés permettant une utilisation de masse* », RIDA 1992, juill., 3.

Gode P., *Le mensonge dans le procès civil*, Mélanges A. Weill 1982, p. 259

Guinchard S., *Droit et pratique de la procédure civile*, Dalloz Action 2009/2010, 2009

Guinchard S., *L'évitement du juge civil*, Rapport au Colloque du Credeco, Nice, 30-31 oct. 1996

Haas C., Propr. intell. 2011, n° 41, p. 437, obs.

Hepp F., *Le droit d'auteur, propriété incorporelle ?*, RIDA avr. 1958, p. 161 à 191, spéc. p. 177.

J. Normand, RTD civ. 1980, p. 186.

Jeantin M., D. 1980, chron. p. 206, n° 23.

Karnell G., *Doits individuels dans un commerce de gros*, RIDA juill. 1993, p. 2.

Kéréver A., *Les éditeurs face à la reprographie*, Dr. auteur 1977, 303.

Koumantos G., *Le droit de reproduction et l'évolution de la technique*, RIDA 1978, n° 98.

Le Stanc C., *Le droit et les idées reçues : à propos des "marchandises de contrefaçon" qui seraient "hors du commerce"*, Propr. industr. 2008, repère 1.

Le Stanc C., *De quelques obstacles juridiques à l'usage étendu de l'impression en trois dimensions*, Propr. industr. 2014, repère 2.

Lebois A., *Les exceptions à des fins de recherche et d'enseignement, la consécration ?*, *La loi DADVSI : des occasions manquées*, RLDI mars 2007, n° spéc., p. 18-24, spéc. p. 22.

Martin J.-P., *Indépendance des Conseils en Propriété Industrielle et Convention Européenne des Droits de l'Homme*, RD propr. int., n° 174, août 2005, p. 9.

Martin-Hocquenghem E. et Zylberstein J.-C., *Propos critiques sur l'exception de rencontre fortuite*, CCE 2006, étude 9.

Mathély P., *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, JNA, 1991, p. 480.

Mendoza-Caminade A., *L'impossible retour au statu quo ante ? ou l'aménagement par le droit de la rétroactivité de l'annulation*, Colloque IFR 2013, LGDJ.

Mendoza-Caminade A., *Vers une libéralisation du commerce du logiciel en Europe ?*, D., 2012, p. 2142.

Mimin P., *L'intention et le mobile, La Chambre criminelle et sa jurisprudence*, Rec. d'études en hommage à la mémoire de Maurice Patin, Cujas, 1965, p. 121

Nuss P., *Du choix de l'expert qui assiste l'huissier instrumentaire en matière de saisie-contrefaçon*, Propr. industr. déc. 2005, étude 26.

Olszak N., *Droit des appellations d'origine et des indications de provenance*, éd. Tech. et Doc., 2001, p. 97

Passa J. *Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004*, D. 2005, chron. p. 433, n° 4.

Perdriau A., JCP G 1988, I, 3365, n° 43.

Perrocheau V., *Les fluctuations du principe de loyauté dans la recherche des preuves*, LPA 17 mai 2002, p. 6.

Pierre-Maurice S., Rép. pr. civ. Dalloz, Ordonnance sur requête, mars 2011, spéc. n° 119

Raison-Rebuffat L., *Le principe de loyauté en droit de la preuve*, Gaz. Pal. 26 juill. 2002, p. 3.

Riedinger L., *De la licéité des revues de presse d'entreprise*, Gaz. Pal. 1990, 2, doct. p. 54.

Robin A., *L'action en justice des coauteurs d'une œuvre de collaboration*, Propr. intell. 2005, n° 16, p. 323 à 334.

Roets D., *Le droit de ne pas s'auto incriminer dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, AJP 2008.

Romet I., *La saisie-contrefaçon, unité et diversité, Propriétés intellectuelles : unité ou diversité*, Colloque CUERPI, JCP E 2004, n° spécial, p. 29 s

Sayn J.-Y., *Portée pratique de l'avis documentaire et de l'avis de nouveauté en matière de brevet*, JCP CI 1970, 89336.

Seraglini C., *Droit du commerce international*, Litec 2005, n° 2521.

Théry Ph., *Sur l'article 145 du n.c.p.c.*, Rev. jur. Centre-ouest, 1988-2, p. 210

Veillard I., *Le domaine de l'autorité de la chose arbitrée*, Rev. crit. DIP 2012/1. 15.

Véron P., *Arbitrage et propriété intellectuelle*, Dossiers brevets 1994, I.

Véron P., *Les torpilles revigorées par la Cour de Justice européenne*, Propr. int. 2004, n° 160, p. 9.

Véron P., *Le recours de l'acheteur contre le vendeur de produits contrefaisants*, Mélanges Burst, Litec, 1997, p. 617.

Vivant M., *Cherche litige non arbitrable laborieusement*, RLDA juin 2004, n° 72, p. 5, n° 11 s.

Vivant M., *Domaine public et copie privée*, Droits d'auteur et patrimoine culturel, INPI 1991, p. 45.

Vivant M., *L'action en contrefaçon, action en restauration, Contrefaçon / Réparation : une question majeure*, Cycle de Conférences Cour de cassation - Chaire Régulation de Science Po, déc. 2009.

Wiederker G., *La notion de grief et les nullités de forme dans la procédure civile*, D. 1984, chron. p. 165.

### **III. Colloques**

Colloque 23 juin 1994, *La lutte contre la contrefaçon*, Litec, IRPI, 1994.

Colloque Annuel IFR 14 & 15 février 2013, *La discontinuité en droit*, LGDJ, 2013.

### **IV. Rapports**

Rapport à l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, Pierre Catala, 22 septembre 2005.

Rapport d'information parlementaire n° 296 (2010-2011) de Laurent Bételle et Richard Yung déposé le 9 février 2011, étude de la réforme de la lutte contre la contrefaçon suite à la loi n° 2077-1544 du 29 octobre 2007.

Rapport n° 247 (1993-1994) de Pierre Fauchon, fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 janvier 1994.

Rapport n° 420 (2006-2007) de Laurent Bêteille, fait au nom de la commission des lois, déposé le 26 juillet 2007.

## **V. Propositions de loi**

Proposition de loi de Bernard Carayon visant à sanctionner la violation du secret des affaires, n° 3985, déposée le 22 novembre 2011.

## **VI. LexisNexis Jurisclasseurs**

Le Stanc C., JCl. Brevets Fasc. 4600, 2014.

Le Stanc C., JCl. Brevets, Fasc 4620, 2013.

Stenger J.-P., JCl. Brevets, Fasc. 4680, 2014

Julienne F. , JCl. Civil Code, Art. 2044 à 2058, 2010.

N. Binctin, JCl. Lois pénales spéciales, Fasc. 20, 2014

Durrande S., JCl. Marques dessins et modèles, Fasc. 7517, 2014

Combes G., JCl. Procédure civile, Fasc. 634, 2013.

Maron A., JCl. Procédure pénale, Art. 400 à 405, 2012.

Buisson J., JCl. Procédure pénale, Art. 53 à 73, 2014.

Le Stanc C., JCl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1250, 2014.

## **VII. Table chronologique des décisions de jurisprudence**

### **Cour de cassation**

*De 1958 à 1984*

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 23 janv. 1958 : Bull. civ. 1958, II, n° 71.

Cass. soc., 8 mars 1961 : Bull. civ. 1961, V, n° 314.

Cass. Crim. 27 déc. 1963 : JCP 1964, II. 13543, note Chambon.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 14 juin 1972 : D. 1972, p. 659, RTD com. 1973, p. 262, obs. H. Desbois.

Cass. Com., 26 mars 1973 : Ann. propr. ind. 1973, p. 208 ; PIBD 1973, n° 107, III, p. 188.

Cass. Crim., 6 févr. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 57 p. 139.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 16 juill. 1975 : JCP G 1976, II, 18313.

Cass. Civ. 3<sup>ème</sup>, 4 mai 1976 : Bull. civ. III, n° 182.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 20 mai 1976 : JCP G 1976, IV, p. 229 ; Bull. civ. 1976, II, n° 168 ; Gaz. Pal. 1977, 1, p. 182, note J. Viatte ; D. 1977, p. 125, note Cornu ; RTD civ. 1976, p. 618, obs. R. Perrot.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 21 oct. 1976 : D. 1977, inf.rap. p. 26.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 21 oct. 1976 : Gaz. Pal. 1977. 354, note J. Viatte ; RTD civ. 1977. 831, obs. R. Perrot.

Cass. Civ. 3<sup>ème</sup>, 8 mars 1977, n° 75-14.834 : JurisData n° 1977-098110, Bull. civ. 1977, III, n° 110.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 3 juin 1977 : D. 1977. IR 390, obs. P. Julien ; RTD civ. 1977. 817, obs. R. Perrot.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 31 janv. 1980 : Bull. civ. II, n° 18.

Cass. Com., 3 déc. 1980 : Bull. civ. 1980, IV, n° 409.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 29 avr. 1981 : RTD civ. 1981. 900, obs. R. Perrot ;

Cass. Crim., 6 mai 1981 : D. 1982, somm. p. 48, obs. C. Colombet.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 17 mars 1982 : Gaz. Pal. 1982. 405, note J. Viatte.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 28 avr. 1982 : Bull. civ. I, n° 152.

Cass. Com., 15 nov. 1982 : JCP 1983. IV. 41.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 23 nov. 1982 : Bull. civ. I, n° 335.

Cass. Com., 8 février 1983 : Gaz. Pal. 1983, pan. 189.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 9 févr. 1983 : Bull. civ. I, n° 56, RTD civ. 1983. 783 obs. J. Normand

Cass. Com., 22 sept. 1983 : Gaz. Pal. 1984, 1, pan. 33, obs. Guinchard ; Bull. civ. 1983, IV, n° 236.

Cass. Crim., 25 oct. 1983 : D. 1988, 416, note Chambon.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 9 nov. 1983 : JCP G 1984, II, 20189, note A. Françon.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 14 mars 1984 : JCP G 1984, IV, p. 161 ; Bull. civ. 1984, II, n° 49 ; RTD civ. 1984, p. 561, obs. R. Perrot.

*De 1985 à 1991*

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup> 23 janv. 1985 : Gaz. Pal. 1985. Pan. 93, obs. S. Guinchard.

Cass. Crim., 1<sup>er</sup> déc. 2004, n° 03-85.553 : JurisData n° 2004-026403.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 29 avr. 1985 : Bull. civ. I, n° 131 ; Gaz. Pal. 1985. Somm. 298, obs. S. Guinchard et T. Moussa.

Cass. Com., 5 nov. 1985 : RIDA juill. 1986, p. 125.

Cass. Civ. 3<sup>ème</sup>, 13 nov. 1985 : Bull. civ. III, n° 171 ; RTD civ. 1986. 421, obs. R. Perrot

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 11 déc. 1985 : JCP 1986. II. 20677, note Taisne ; Gaz. Pal. 1986. Somm. 311, obs. Croze et Morel, RTD civ. 1987. 142, obs. R. Perrot ; Rev. arb. 1987. 387, obs. Pellerin.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 4 févr. 1986 : Bull. civ. 1986 I, n° 12.

Cass. Com., 18 févr. 1986 : Bull. civ. 1986, IV, n° 16, RTD civ. 1983, p. 785, obs. J. Normand.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 8 juill. 1986 : Bull. civ. 1986, I, n° 204.

Cass. Crim., 27 janv. 1987 : JurisData n° 1987-000095 ; Bull. crim. 1987, n° 41,

Cass. Ass. Plén., 3 avr. 1987, n° 86-11.536 : Bull. civ. 1987, ass. plén., n° 2, JCP G 1987, II, 20792, concl. av. gén. P. Cabannes, RTD civ. 1987, p. 401, obs. R. Perrot

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 6 avr. 1987 : Bull. civ. II, n°85, Gaz. Pal. 1987. 2. Somm. 486, obs. Guinchard et Moussa

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 7 avr. 1987 : D. 1988, jurispr. p. 97, B. Edelman.

Cass. Com, 5 mai 1987 : Ann. propr. ind. 1988. 156.

Cass. Com., 5 janv. 1988 : Bull. civ. 1988, IV, n° 7, D. 1989, p. 359, note Virassamy

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 12 janv. 1988 : Bull. civ. 1988, I, n° 5, RIDA juill. 1988, p. 98, note A. Françon ; D. 1989, jurispr. p. 1, note P.-Y. Gautier.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 21 mars 1988, n° 86-16.598 : JurisData n° 1988-700603 ; Bull. civ. 1988, II, n° 74 ; Gaz. Pal. 1989, 1, p. 38.

Cass. Com., 13 déc. 1988 : PIBD 1989, n° 451, III, p. 131 ; Dossiers brevets 1989, III, 5 ; Ann. propr. ind. 1989, p. 59.

Cass. Civ 2<sup>ème</sup>, 24 avr. 1989 : Bull. civ. II, n°98, JCP 1990, II. 21472, note L. Cadiet

Cass. Crim., 5 sept. 1989 : RTD com. 1990, p. 388, obs. Françon

Cass. Crim., 11 oct. 1989 : Bull. crim. 1989, n° 351.

Cass. civ. 2<sup>ème</sup>, 22 nov. 1989 : Bull. civ. II n° 211, Gaz. Pal. 1990, 2. Somm. 360, obs. Guinchard et Moussa

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 10 janv. 1990 : Gaz. Pal. 1990, 1, pan. jurispr. p. 94 ; D. 1990, inf. rap. p. 40

Cass. Civ 3<sup>ème</sup>, 31 janv. 1990, n° 88-15.738 : JurisData n° 1990-000176 ; Bull. civ. 1990, III, n° 35 ; JCP G 1990, IV, 121 ; Gaz. Pal. 1990, 1, pan. jurispr. p. 119.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 2 avril 1990 : Bull. civ. II, n° 69

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 2 avril 1990 : Bull. civ. II, n° 69

Cass. Crim., 4 janv. 1991 : JurisData n° 1991-003606.

Cass. Com., 16 avr. 1991 : Bull. civ. 1991, IV, n° 144 ; Rev. Sociétés 1992, p. 102, Y. Chaput.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 10 juill. 1991 : Bull. civ. 1991, II, n° 224.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 19 nov. 1991 : JCP E 1992. I. 141, n° 4, obs. M. Vivant et A. Lucas.

Cass. Crim., 25 nov. 1991 : JurisData n° 1991-003640 ; Bull. crim. 1991, n° 433, p. 1106.

## 1992

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 25 mai 1992 : D. 1993, jurispr. p. 184, note X. Daverat, et D. 1993, somm. p. 84, obs. C. Colombet, LPA 10 mars 1993, p. 10, note C. Gavalda, D. 1993, somm. p. 243, obs. Hassler.

Cass. Com., 1<sup>er</sup> mars 1994, n° 92-11.506 : JurisData n° 1994-000468 ; PIBD, 1994, III, p. 289.

Cass. Com., 1<sup>er</sup> mars 1994, n° 92-11.633 : JurisData n° 1994-000466 ; PIBD 1994, n° 567, III, p. 289 ; Dossiers brevets 1994, III, 3.

Cass. Civ 2<sup>ème</sup>, 16 juill. 1992 : D. 1993 Somm. 186, obs. P. Julien.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 18 nov. 1992, n° 91-16.447 : Bull. civ. II, n° 266, D. 1993. 91, note Chartier

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 16 déc. 1992 : Bull. civ. 1992, I, n° 135, JCP G 1993, IV, 549, RIDA avril 1993, p. 156.

### 1993

Cass. Crim., 16 mars 1993 : JurisData n° 1993-000874 ; Bull. crim. 1993, n° 115.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 24 mars 1993 : JurisData n° 1993-000565 ; JCP G 1993, II, 22085, note F. Greffe ; RIDA oct. 1993, p. 200, obs. A. Kéréver et p. 191 ; RTD com. 1995, p. 418, note A. Françon.

Cass. Com., 11 mai 1993 : JCP G 1994, II, 22275, note Lévy ; Bull. civ. 1993, IV, n° 185.

Cass. Com., 18 mai 1993, pourvoi n° 91-12.2003.

Cass. Com., 26 oct. 1993, n° 91-18.049 : Bull. civ. IV, n° 357.

Cass. Ass. Plén., 5 nov. 1993 : RIDA janv. 1994, p. 320 ; JCP G 1994, II, 22201, note A. Françon.

Cass. Com., 7 déc. 1993 : JCP G 1994, IV, p. 418 ; JCP G 1994, II, 22285, note E. Putman ; Bull. Joly 1994, 282, note J. Mestre ; Dr. sociétés 1994, n° 23, note Th. Bonneau.

### 1994

Cass. Crim., 30 mars 1994, n° 93-80.762 : JurisData n° 1994-001105 ; D. 2004, inf. rap. p. 164.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 4 mai 1994 : D. 1994, p. 545, note Massip, Bull. civ. 1994, I, n° 159.

Cass. Com., 29 nov. 1994 : RD propr. intell. 1994, n° 56, p. 40 ; PIBD 1995, n° 582, III, p. 81.

Cass. Com., 13 décembre 1994 : PIBD 1995, n° 583, III, 105.

### 1995

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 10 oct. 1995 : Procédures 1995, n° 325, obs. R. Perrot, RTD civ. 1995. 325, obs. R. Perrot ; D. 1996. 534, note Bottiau.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 11 oct. 1995 : Bull. civ. 1995, II, n° 235 ; Procédures 1996, comm. 3 ; D. 1995, inf. rap. p. 231.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 17 oct. 1995 : Bull. civ. IV, n° 230, JCP 1996. I. 3938, n° 18, obs. L. Cadiet, RTD civ. 1996. 171, obs. Mestre.

Cass. Crim., 17 oct. 1995, n° 95-81.847 : JurisData n° 1995-003440 ; Bull. crim. 1995, n° 310.

Cass. Com., 12 déc. 1995 : JCP G 1996, IV, 294, n° 7.

Cass. Crim., 13 déc. 1995 : JurisData n° 1995-003975 ; Bull. crim. 1995, n° 379.

### 1996

Cass. Crim., 31 janv. 1996 : JurisData n° 1996-001385.

Cass. Com., 13 févr. 1996 : RD propr. intell. 1996, n° 83, p. 29, PIBD 1996, n° 610, III, p. 237.

Cass. Crim., 20 mars 1996 : Bull. crim. 1996, n° 269.

### 1997

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 22 janv. 1997 : Bull. civ. II, n° 19, Gaz. Pal. 1998. 2. 796, note du Rusquec.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 11 févr. 1997, n° 95-11.605 : JurisData n° 1997-000542 ; JCP G 1997, II, 22973, note Daverat, D. 1998, jurispr. p. 290, note Greffe et somm. p. 189, obs. C. Colombet ; RTD com. 1999, p. 391, obs. Françon.

Cass. Crim., 19 mars 1997, n° 96-85.213 : JurisData n° 1997-005654 ; Bull. crim. 1997, n° 113 ; RIDA janv. 1998, p. 275.

Cass. Civ., 1<sup>ère</sup>, 6 mai 1997 : RIDA oct. 1997, p. 231.

Cass. Crim., 6 août 1997, n° 96-81.268 : Bull. crim. 1997, n° 282.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 18 nov. 1997 : JurisData n° 1997-004562 ; Bull. civ. 1997, I, n° 316.

Cass. civ. 1<sup>ère</sup>, 2 décembre 1997 : Bull. civ. I, n° 347.

### 1998

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 10 févr. 1998 : D. affaires 1998, p. 430 ; JCP G 1998, IV, 1718.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 11 févr. 1998 : Bull. civ. II, n° 48.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 16 juin 1998 : D. 1998, inf. rap. p. 179.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 17 juin 1998 : Bull. civ. 1998, II, n° 200.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 16 juill. 1998 : D. 1999, jurispr. p. 306, note E. Dreyer.

Cass. Crim., 19 août 1998 : RIDA janv. 1999, p. 379.

#### 1999

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 7 janv. 1999 : Bull. civ. 1999, II, n° 3.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 7 janv. 1999 : Bull. civ. 1999, II, n° 457 ; Procédures 1999, comm. 60, obs. R. Perrot, D. 1999, IR p. 34.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 6 mai 1999 : JCP 1999, IV. 2153.

Cass. Com., 19 oct. 1999, n° 97-12.845, NP : JCP E 2000. I. 1286, note Greffe ; PIBD 2000, n° 690, III, 49

#### 2000

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 11 janv. 2000, n° 98-20.446 : JurisData n° 2000-000025, Bull. civ. 2000, I, n° 6

Cass. Com., 11 janv. 2000 : Bull. civ. IV, n° 6.

Cass. Com., 11 janv. 2000 : Dossiers brevets 2000, III, 1, PIBD 2000, n° 697, III, p. 217 ; JCP G 2000, IV, 1339, n° 9 ; JCP E 2000, p. 346, Gaz. Pal. 2000, somm. p. 725 ; D. 2000, act. jurispr. p. 146, obs. B. Poisson ; D. 2002, p. 1197, obs. J. Raynard ; Rev. Lamy dr. aff. 2000, n° 26, § 1622, Bull. civ. 2000, IV, n° 6.

Cass. Crim., 29 févr. 2000, n° 98-85.663 : JurisData n° 2000-001433, Comm. com. électr. 2000, comm. 73, obs. C. Caron

Cass. Crim., 29 févr. 2000, n° 98-88.175 : JurisData n° 2000-001432.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 30 mai 2000, n° 97-16.548, Bull. civ. I, n° 165, PIBD 2001, n° 714, III, 88

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 6 juillet 2000, JCP 2000. II. 10440 ; D. 2001. 370, note P. Véron.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 6 juillet 2000, PIBD 2001, n° 714, III, 87.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 6 juill. 2000, PIBD 2001, n° 714, III, 87, D. 2001, jur. 370, note P. Véron, Comm. com. électr., 2000, comm. N° 98, note C. Caron.

Cass. Crim., 19 sept. 2000 : Bull. crim. 2000, n° 271.

### 2001

Cass. Com., 16 janv. 2001, n° 98-11.744 : JurisData n° 2001-007769, Bull. civ. 2001, IV, n° 12.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 23 janv. 2001 : Bull. civ. 2001, I, n° 12, JCP E 2001, 1050, note C. Caron.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 6 mars 2001 : CCE 2001, comm. 44, note C. Caron ; JCP 2002. II. 10014, note F. Pollaud-Dullian ; D. 2001. 1868, note B. Edelman.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 12 juin 2001 : Bull. civ. 2001, I, n° 170, Propr. intell. 2001, p. 56, note A. Lucas, Comm. com. électr. 2001, comm. 74, note C. Caron.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 26 juin 2001 : n° 99-15.587 et n° 99-15.893, JurisData n° 2001-010418 ; Comm. com. électr. 2002, comm. 81, C. Caron ; Propr. intell. 2001, p. 71, obs. P. Sirinelli.

Cass. Crim., 26 juin 2001, n° 00-86.526 : JurisData n° 2001-010664 ; JCP E 2001, pan. 1745.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 11 juill. 2001 : Bull. civ. I, n° 213, RGDA 2001. 999, note Mayaux.

Cass. Crim., 16 oct. 2001 : JurisData n° 2001-011866 ; Bull. crim. 2001, n° 207.

Cass. Com., 18 déc. 2001 : PIBD 2002 n° 737, III.99.

Cass. Com., 18 déc. 2001 : PIBD 2002 n° 737, III.99.

### 2002

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 16 mai 2002, n° 00-17.271 : JurisData n° 2002-014334, Bull. civ. 2002, II, n° 102.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 13 et 27 juin 2002 : RTD com. 2002. 655, obs. Dubarry et Loquin.

Cass. soc., 10 juill. 2002, Jean Ferrat : D. 2002, p. 2679, obs. J. Daleau ; JCP G 2003, II, 10000, note C. Caron ; Comm. com. électr. 2002, comm. 139, note C. Caron ; Légipresse 2002, n° 195, III, p. 164, note A. Maffre-Beaugé ; RTD com. 2004, p. 735, obs. F. Pollaud-Dulian ; Propr. intell. 2003, n° 6, p. 50, obs. P. Sirinelli.

### 2003

Cass. Com., 28 janv. 2003, n° 00-12.149 : JurisData n° 2003-017499 ; JCP G 2003, IV, 1510, p. 523 ; JCP E 2003, n° 422, p. 494 ; Propr. industr. 2003, comm. 36, J. Raynard.

Cass. Com., 28 janv. 2003, n° 01-03.106 : JurisData n° 2003-017606 ; PIBD 2003, n° 763, III, p. 241.

Cass. Com., 11 févr. 2003, n° 01-03.741.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 13 févr. 2003 : Procédures 2003, n° 116, obs. R. Perrot.

Cass. Ch. Mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423 : JurisData n° 2003-017812 ; Bull. civ. 2003, ch. mixte, n° 1.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 18 févr. 2003 : Procédures 2003, n° 84, obs. R. Perrot.

Cass. Ch. Mixte, 21 févr. 2003, n° 99-18.759 : JurisData n° 2003-017890 ; Bull. civ. 2003, ch. mixte, n° 3.

Cass. Com., 11 mars 2003, n°02-13.680 : JurisData n° 2003-018278.

Cass. Com., 25 mars 2003, n° 00-19.270 : JurisData n° 2003-018697 ; PIBD 2003, n° 767, III, p. 335.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 3 avr. 2003, n° 00-22.066 : JurisData n° 2003-018468, Bull. civ. 2003, II, n° 94.

Cass. Com., 20 mai 2003, Axis c/ Jotul France SAS : PIBD 2003, n° 771, III, p. 439.

Cass. Com., 3 juin 2003 : Bull. civ. IV n° 91.

Cass. Com., 3 juin 2003, n° 01-15.740 : PIBD 2003, n° 771, III, p. 437 ; RIPIA 2003, n° 212, p. 83.

Cass. Com., 17 juin 2003 : PIBD 2004, n° 778, III, p. 48.

Cass. Com., 29 oct. 2003 : JCP G 2004, I, 113, obs. C. Caron.

## 2004

Cass. Com., 21 janv. 2004, n° 02-15.873 : JurisData n° 2004-022010.

Cass. Com., 18 févr. 2004 : PIBD 790/2004, III, p. 415, Ann. propr. ind. 2004, p. 6.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 27 avr. 2004 : Bull. civ. 2004, I, n° 118, JurisData n° 2004-02343.

Cass. Com. 28 avr. 2004, n° 02-20.330 : Bull. civ. IV, n° 75, PIBD 2004, n° 791, III, 431 ; JCP G 2004. II. 10171, note C. Caron ; Propr. industr. 2005, comm. 45, note Raynard

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 13 mai 2004, n° 02-10.534, Bull. civ. 2004, II, n° 229, JurisData n° 2004-023724.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 30 nov. 2004, Bull. civ. I, n° 292.

### 2005

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 24 févr. 2005, n° 03-10.442, Applitex.

Cass. Com. 8 mars 2005, n° 03-15.871 : Bull. civ. IV, n° 53, p. 58; D. 2005, AJ, 838; JCP E 2005. II, n° 648, p. 716, note C. Caron ; Comm. com. électr. 2005, comm. 102, note C. Caron ; Propr. industr. 2005, comm. 45, note Raynard

Cass. Com., 8 mars 2005 : JCP E 2005, n° 648.

Cass. Ass. Plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484 : JurisData 2005-027554 ; Bull. civ. 2005, ass. plén., n° 4 ; JCP G 2005, 167, act. 12 ; D. 2005, p. 2368, note Fischer.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 12 avr. 2005, n° 02-15.507 : Bull. civ. I, n°181; D. 2005. IR 1180.

Cass. Crim., 19 avr. 2005, n° 04-83.879 : JurisData n° 2005-028289 ; Bull. crim. 2005, n° 135 ; Comm. com. électr. 2005, comm. 110, obs. C. Caron ; Rev. sc. crim. 2005, p. 842, obs. G. Vermelle.

Cass. Crim., 20 mai 2005 : RTD com. 2006. 350, obs. Galloux.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 7 juin 2005 : Bull. civ. I, n° 241 ; D. 2005. 2570, note Boursier ; Chron. Croze, Procédures août-sept 2005, p. 3 ; JCP 2005. I. 183, n° 12, obs. Clay ; Dr et proc. 2006/1. 35, obs. N. Fricero ; D. 2006. 548, obs. P. Julien et N. Fricero.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 13 juill. 2005 : JCP 2005. IV. 3087.

Cass. Com., 11 oct. 2005, n° 02-11.055 : Ann. propr. ind. 2005, p. 384 ; PIBD 2005, n° 819, III, p. 683.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 25 oct. 2005 : Rev. arb. 2006. 103, obs. Racine.

### 2006

Cass. Crim., 18 janv. 2006, n° 05-85.858 : Dr. pén. 2006, comm. 76, note A. Maron.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 8 févr. 2006, n° 04-10.803 : JurisData n° 2006-031901, Bull. civ. 2006, I, n° 44.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 28 févr. 2006, Mulholland Drive : RIDA mars 2006, p. 323 ; JCP G 2006, II, 10084, note A. Lucas ; Comm. com. électr. 2006, comm. 56, note C. Caron ; Propr. intell. 2006, p. 179, obs. A. Lucas ; RTD com. 2006, p. 370, obs. F. Pollaud-Dulian ; JurisData n° 2006-032368.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 28 févr. 2006, n° 04-15.983 : Bull. civ. 2006, II, n° 56.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 21 mars 2006 : Gaz. Pal., juillet 2006 n° 201, p. 40.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 11 mai 2006 : Dr. et proc. 2006/5, p. 271, obs. N. Fricero.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 16 mai 2006, n° 05-11.780 : JurisData n° 2006-033509 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 104, C. Caron ; D. 2006, p. 2999, obs. P. Sirinelli.

Cass. Crim., 30 mai 2006 : JCP G 2006, II, 10124, note C. Caron ; JCP E 2006, 1979, p. 1113.

Cass. Ass. Plén., 7 juillet 2006, n°04-10.672 : Procédures 2006, n° 10, p. 10, obs. R. Perrot ; JCP G, II, 10070, p. 33 ; RTD 2006, 10, N° 4, p. 825-827, obs. R. Perrot ; Revue Banque 2006, N° 684, p. 79, Dalloz 2006, N° 31, p. 2135.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 7 nov. 2006, Propr. intell. 2007, n° 22, p. 91, obs. Bruguière ; CCE 2007, comm. 7, note C. Caron, RIDA 2007, n° 211, p. 247, obs. Sirinelli, RTD com. 2007. 91, obs. Pollaud-Dulian.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 16 nov. 2006, n° 05-18.631 : JurisData n° 2006-035895 ; Bull. civ. 2006, II, n° 320.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 23 nov. 2006, n° 06-10.942 : JurisData n° 2006-036028 ; Bull. civ. 2006, II, n° 327 ; Procédures 2007, comm. n° 89, obs. Croze.

## 2007

Cass. Com., 20 févr. 2007, n° 05-13.051 : JurisData n° 2007-037693 ; JCP G 2007, IV, 1663 ; JCP E 2007, n° 1411 ; PIBD 2007, n° 851, III, p. 295.

Cass. Crim., 21 mars 2007, n° 06-89.444 : JurisData n° 2007-038466 ; Bull. crim. 2007, n° 89 ; Dr. pén. 2007, comm. 91 ; D. 2007, p. 1024, obs. Darsonville ; *ibid.*, p. 1817 obs. C. Caron et Menotti ; Rev. pénit. 2009, p. 195, note J. Buisson ; Rev. sc. crim. 2007, p. 841, obs. Finielz ; *ibid.*, p. 897, obs. Renucci ; Rev. sc. crim. 2008, p. 655, obs. J. Buisson ; Rev. pénit. 2007, p. 678, obs. E. Verny ; Rev. pénit. 2007, p. 678, obs. C. Ambroise-Casterot.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 3 avr. 2007, n° 06-13.342 : JurisData n° 2007-038325, RIDA juill. 2007, n° 213, p. 341 ; Propr. intell. 2007, p. 332, obs. Bruguière

Cass. Com., 12 juin 2007, n° 05-14.548 : JurisData n° 2007-039492 ; Propr. industr. 2008, comm. 1, P. Vigand ; JCP G 2007, IV, 2499 ; D. 2008, p. 752 et 745, obs. J. Raynard ; PIBD 2007, n° 858, III, p. 521 ; Bull. civ. 2007, IV, n° 158.

Cass. Com., 10 juill. 2007, n° 05-18.571 : JurisData n° 2007-040140 ; PIBD 2007, n° 859, III, p. 562 ; Bull. civ. 2007, IV, n° 189 ; Propr. intell. 2008, n° 26, p. 151 ; D. 2009, p. 691, obs. S. Durrande.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 2 oct. 2007, n° 05-14.928, SNC Hachette Filipacchi associés c/ Fédération internationale de football Association : JurisData n° 2007-040650 ; CCE 2008, comm. 2, note C. Caron ; Comm. com. électr. 2008, étude 3, D. Poracchia.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 2 oct. 2007 : Propr. intell. 2008, n° 26, 112, obs. Bruguière ; RIDA 2007, oct., p. 339, obs. Sirinelli ; CCE 2008, comm. 2, note C. Caron ; RTD com. 2008, 78, obs. Pollaud-Dulian, JurisData n° 2007-040650.

## 2008

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 13 mars 2008, n° 06-20.152 et 06-20.443 : JurisData n° 2008-043125, Propr. industr. 2008, comm. 45, P. Greffe ; D. 2008, p. 1317, note T. Lancrenon ; Comm. com. électr. 2008, comm. 64, C. Caron ; PIBD 2008, n° 875, III, p. 350 ; Propr. intell. 2008, n° 28, p. 362, obs. J. Passa ; RIPIA 2008, n° 233, p. 6 ; Bull. civ. 2008, I, n° 78.

Cass. Com., 26 mars 2008, n° 04-16.992 : JurisData n° 2008-043369 ; PIBD 2008, n° 675, III, p. 949.

Cass. Com., 26 mars 2008, n° 05-19.782, F-P+B, sté Morgan c/ sté Folia : JurisData n° 2008-043351, Comm. com. électr. mai 2008, comm. n° 65, note C. Caron

Cass. soc., 16 avr. 2008, n° 06-44.539 : JurisData n° 2008-043668 ; Bull. civ. 2008, V, n° 91 ; JCP G 2008, IV, 1995.

Cass. soc., 21 mai 2008, n° 07-15.462, FS-P+B, Barthélémy c/ SA Agence Sipa Press : JurisData n° 2008-043992 ; Comm. com. électr. 2008, comm. 86, note C. Caron.

Cass. Com., 3 juin 2008 : Bull. Joly Soc., novembre 2008 n° 11, p. 876

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 19 juin 2008 : JurisData n° 2008-044405, RIDA mars 2008, p. 299, RLDI juill. 2008, n° 1322.

Cass. Com., 8 juillet 2008 : D. 2008. AJ. 2143

## 2009

Cass. Crim., 13 janv. 2009, n° 08-84.088 : JurisData n° 046824, CCE avr. 2009 n° 4 p. 25 §31 note C. Caron.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 9 avr. 2009, n° 08-12.503 : JurisData n° 2009-047856, Propr. intell. 2010, n° 37, p. 1011, note crit. C. de Haas.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 30 avr. 2009, n° 08-13.641 : JurisData n° 2009-047958 ; Bull. civ. 2009, II, n° 106 ; Procédures, 2009, comm. 225, obs. R. Perrot.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 30 avr. 2009, n° 08-15.421 : Bull. civ. II, n° 105 ; D. 2009. 2321, note Pierre-Maurice, 2714, obs. Delebecque, Bretzner et Vasseur, Procédures 2009. Comm. 224, note R. Perrot ; Dr. et proc. 2009. 268, obs. Salati.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 4 juin 2009, n° 08-13.983 : JurisData n° 2009-048585.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 18 juin 2009, n° 08-12.671 : JurisData n° 2009-048800.

Cass. Crim., 22 sept. 2009, n° 09-81.014 : JurisData n° 2009-049903, Dr. pén. 2010, comm. 8, obs. J.-H. Robert, Comm. com. électr. 2010, comm. 13, obs. C. Caron.

## 2010

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 7 janv. 2010, n° 08-19.129 et 08-70.065 : JurisData n° 2010-050961 ; Bull. civ. 2010, II, n° 2.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 11 février 2010 : Procédures 2010, n° 112, note M. Perrot.

Cass. Com., 16 févr. 2010, n° 09-12.262 : JurisData n° 2010-051631, Comm. com. électr. 2010, comm. 33, obs. C. Caron.

Cass. Civ. 3<sup>ème</sup>, 10 mars 2010, n° 09-10.412 : JurisData n° 2010-001484 ; Bull. civ. 2010, III, n° 57 ; Procédures 2010, comm. 169, note R. Perrot.

Cass. Com., 23 mars 2010, Chanel, n° 09-65839 : Com. électr. 2011, comm. 3, obs. C. Caron ; JCP E, 2010, 1714, note M. Schaffner et G. Sandra.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 6 mai 2010, n° 09-15.199 : JurisData n° 2010-005533.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 20 mai 2010, n° 06-22.024 : JurisData n° 2010-007242, Bull. civ. 2010, II, n° 98.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 20 mai 2010, n° 09-14.846 : JurisData n° 2010-006873.

Cass. Civ. 3<sup>ème</sup>, 2 juin 2010, n° 09-13.075 : JurisData n° 2010-007835, Procédures 2010, comm. 310, obs. R. Perrot.

Cass. Crim., 15 juin 2010, n° 09-84.034, n° 3650 : JurisData n° 2010-011258, Comm. com. électr. 2010, comm. 95, obs. C. Caron.

Cass. Com., 14 sept. 2010, n° 09-16.854 : Bull. civ. IV, n° 137; PIBD 2010, n° 931, III, 17.

Cass. Com., 12 oct. 2010, n° 09-15.334 : PIBD 2010, n° 928, III, p. 734.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 10 nov. 2010, n° 09-71.674 : JurisData n° 2010-020904.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 10 nov. 2010 : Procédures, janv. 2011, comm. 9, obs. R. Perrot

Cass. Com., 23 nov. 2010, n° 09-70.859, FS-P+B, Sté Groupe Editor International c/ Sté Warner Bros Entertainment France : JurisData n° 2010-022058, Comm. élec. n° 2, Février 2011, comm. 10, C. Caron.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 16 déc. 2010, n° 09-71.575 : JurisData n° 2010-023887.

### 2011

Cass Civ. 2<sup>ème</sup>, 6 janv. 2011, n° 09-72.506 : JurisData n° 2011-000051.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 6 janv. 2011, n° 09-72.841 : JurisData n° 2011-000050.

Cass. Ass. Plén., 7 janv. 2011, n° 09-14.316 et n° 09-14.667 : JurisData n° 2011-000038, Bull. civ. 2011, ass. plén., n° 1.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 20 oct. 2011, n° 10-19615 : EDPI, 15 janvier 2011 n° 1, P. 7, Fr. Herpe

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 10 févr. 2011 : D. 2011. 600, Rép. pr. civ. Dalloz, voir « Ordonnance sur requête », n° 58 et 131, S. Pierre-Maurice ; RTD civ. 2011. 387, obs. R. Perrot ; Dr. et proc. mai 2011, com. n° 122, obs. L. Lauvergnat.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 17 févr. 2011, n° 10-30.638 : JurisData n° 2011-001961

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 23 févr. 2011, n° 09-72.059 : JurisData n° 2011-002179 ; Comm. com. électr. 2011, comm. 43, note C. Caron ; D. 2011, p. 1386, note E. Dreyer ; Propr. intell. 2011, p. 193, obs. J.-M. Bruguière.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 5 mai 2011, n° 10-20.435, P : Procédures 2011, comm. 221, note R. Perrot.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 26 mai 2011, n° 10-14.495 : JCP 2011, doct. 748, obs. Croze et Fradin.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 26 mai 2011, n° 10-20.048 : JurisData n° 2011-010005.

Cass. Com., 20 sept. 2011, n° 10-19.443.

Cass. Crim., 18 oct. 2011, n° 11-81.404 : JurisData n° 2011-025892, Comm. Com. électr. n° 3, Mars 2012, comm. 28, note C. Caron.

Cass. Crim., 29 nov. 2011, n° 09-88.250 : Propr. Intell. 2012, n°1, p. 41, obs. A. Lucas.

## 2012

Cass. Crim., 31 janv. 2012, n° 11-80.010 : JurisData n° 2012-002225 ; Comm. com. électr. 2012, comm. 43, obs. A. Lepage ; D. 2012, p. 1249, note Ch. Ravigneaux.

Cass. Ass. Plén., 17 févr. 2012, n° 10-24.282 : JurisData n° 2012-001980 ; PIBD 2012, n° 959, III, p. 233 ; JCP G 2012, act. 234 ; JCP G 2012, 277, concl. av. gén. L. Le Mesle ; JCP G 2012, 444, note J. Raynard ; JCP E 2012, 137 ; JCP E 2012, 1299, note S. Agé et M. Mendes Moreira ; Propr. industr. 2012, repère 4, Ch. Le Stanc ; Propr. industr. 2012, comm. 29, E. Py ; Comm. com. électr. 2012, comm. 72, C. Caron ; D. 2012, p. 715, note T. Lancrenon ; RJDA 2012, n° 538 ; RJDA 2012, p. 415, chron. G. Mégret ; Rev. Lamy dr. aff. 2012, n° 3911 ; Gaz. Pal. 2012, p. 1091, 18958 ; Gaz. Pal. 2012, p. 2241, obs. L. Marino.

Cass. Civ. 3<sup>ème</sup>, 29 févr. 2012, n° 10-26.653 : JurisData n° 2012-003303.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 22 mars 2012, n° 09-68.067, P+B+I, de G. c/ SA Meubles Ikea France : JurisData n° 2012-005222 ; JCP E 2012, n° 1300 ; D. 2012, p. 873, obs. J. Daleau ; D. 2012, p. 1246, note A. Latil, D. 2012, p. 2842, obs. P. Sirinelli ; RTD civ. 2012, p. 338, obs. T. Revet, RTD com. 2012, p. 321, obs. F. Pollaud-Dulian ; Comm. com. électr. 2012, comm. 61, obs. C. Caron ; Propr. intell. 2012, n° 44, p. 455 ; PIBD 2012, n° 962, III, p. 364 ; Propr. industr. 2013, chron. 4, P. et F. Greffe, pt 7.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 22 mars 2012, n° 11-18.654.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 5 avr. 2012, n° 11-14.177 : JurisData n° 2012-006418, Bull. civ. 2012, I, n° 85.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 12 avr. 2012, n° 11- 14123 : JCP 2012, doct. 538, J. Beguin.

Cass. Civ 3<sup>ème</sup>, 4 juill. 2012, n° 11-18.281 : JurisData n° 2012-016181 ; Procédures 2012, comm. 245 obs. R. Perrot.

Cass. Crim., 25 sept. 2012, n° 11-84.224 : JurisData n° 2012-022749 ; Propr. intell. 2013, n° 46, p. 80, obs. A. Lucas.

Cass. Ch. Mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710 : JurisData n° 2012-022400, Procédures 2012, comm. 320, obs. R. Perrot.

Cass. Com., 20 nov. 2012, n° 11-23216 : D. 2012. Actu. 2798

Cass. Crim., 18 déc. 2012, n° 12-80.637, F-D : JurisData n° 2012-030166.

### 2013

Cass. Com., 29 janv. 2013, n° 11-28.205, F-D : JurisData n° 2013-001469, Procédures 2013, comm. 97, obs. R. Perrot.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 31 janv. 2013, n° 10-16.910, FS-P+B : JurisData n° 2013-001108, Procédures n° 4, comm. 98, obs. R. Perrot.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 31 janv. 2013, n° 11-15.054 : JurisData n° 2013-001342.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 31 janv. 2013, n° 11-16.025, F-D : JurisData n° 2013-003975 ; Procédures 2013, comm. 99, obs. R. Perrot

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 19 février 2013, P+B+I : JurisData n° 2013-002624 ; JCP E n° 13, 25 Mars 2013, 336, note C. Caron.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 20 mars 2013, n° 11-23.474 : JurisData n° 2013-005056 ; Comm. com. électr. 2013, comm. 65, note C. Caron.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 20 mars 2013, n° 11-23.474 : JurisData n° 2013-005056 ; Comm. com. électr. 2013, comm. 65, note C. Caron.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 11 avr. 2013, n° 12-14.476 : JurisData n° 2013-009368 ; Procédures 2013, comm. 175, note R. Perrot.

Cass. Com., 3 avr. 2013, n° 12-13356 : EDPI, 15 juin 2013 n° 6, P. 4.

Cass. Crim., 19 juin 2013, n° 12-84.533 : PIBD 2013, n° 992, III, p. 1473 ; Propr. industr. 2013, comm. 87, P. Tréfigny ; JCP E 2014, 1035, n° 1, C. Caron ; Comm. com. électr. 2014, comm. 1, C. Caron ; RTD com. 2013, p. 697, note J. Azéma.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 3 juillet 2013, n° 10-27.043 : Gaz. du Pal., n° 303-304, 30-31 octobre 2013, Chron., p. 13-14, note Laure Marino.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 10 juil. 2013, n°12-19.170.

Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 11 septembre 2013, n° 12-17.794 : JCPE n° 42, 14 oct. 2013, p. 1894 à 1897, note N. Binctin.

Cass. Civ. 2<sup>ème</sup>, 26 sept. 2013, n° 12-25.433 : JurisData n° 2013-020806.

Cass. Crim., 6 nov. 2013, n° 12-87.130 : JurisData n° 2013-024912.

**Cour d'appel***De 1859 à 1984*

CA Douai, 19 juill. 1859 : Ann. propr. ind. 1860, p. 219.

CA Paris, 5 mars 1896 : Ann. propr. ind. 1896, p. 73.

CA Paris, 16 juill. 1934 : Ann. propr. ind. 1934, p. 371.

CA Paris, ch. corr., 15 mai 1968 : RIDA oct. 1969, p. 134.

CA Toulouse, 8 mai 1970 : JCP 1970. II. 16481.

CA Paris, 20 nov. 1971 : PIBD 1972. III. 102.

CA Paris, 5<sup>ème</sup> ch., 4 janv. 1972 : JCP G 1972, II, 17103, obs. C. de Crisenoy.

CA Paris, 11 avr. 1972 : PIBD 1972, n° 92, III, p. 290.

CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 14 juin 1972 : RIDA oct. 1972, p. 135.

CA Aix-en-Provence, 19 déc. 1975 : PIBD 1978. III. 249.

CA Lyon, 30 mars 1976 : PIBD 1976, n° 178, III, p. 400.

CA Paris, 14 mai 1976 : PIBD 1976, n° 181, III, p. 471, Dossiers brevets 1977, I, 4 ; D. 1976, inf. rap. p. 286.

CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 20 déc. 1977 : Ann. propr. ind. 1979, p. 84.

CA Paris, 17 oct. 1980 : D. 1982. Somm. 42, obs. C. Colombet.

CA Paris, 5 nov. 1981 : D. 1982, p. 342.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 25 mars 1982 : RIDA avr. 1982, p. 170.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 29 avr. 1982, Aff. Régie Renault c. Sté. Auto-France B.V. : R.I.P.I.A. 1982, p. 153 ; PIBD 1982 III 158.

CA Paris, 10 juin 1982 : Dossiers Brevets 1982, VI, n° 5.

CA Paris, 10 juin 1982 : Dossier Brevets 1982, IV, 5.

CA Paris, 10 juin 1982 : PIBD 1982. III. 215.

CA Paris, 2 févr. 1983 : Ann. propr. ind. 1984, p. 272 ; PIBD 1983, n° 326, III, p. 150 ; Dossiers brevets 1983, IV, 4.

*De 1985 à 1992*

CA Lyon, 28 mai 1985 : Ann. propr. ind. 1987, p. 76 ; PIBD 1985, n° 372, III, p. 198.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 6 juin 1985, D. 1987, somm. p. 365, obs. Th. Hassler.

CA Aix-en-Provence, 5<sup>ème</sup> ch. corr., 7 janv. 1986 : JurisData n° 1986-045455.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 18 févr. 1986 : PIBD 1986, n° 395, III, p. 264 ; Ann. propr. ind. 1987, 113.

CA Paris, 14<sup>ème</sup> ch., 4 juin 1986, Ampersand c/ Sisro : JurisData n° 1986-022730

CA Paris, 26 déc. 1986 : D. 1987, p. 744, note Jeantin ; Gaz. Pal. 1984, 1, p. 95.

CA Paris, 24 janv. 1987 : D. 1987. Somm. 232, obs. Julien, RTD civ. 1986. 798, obs. Normand.

CA Paris, 19 févr. 1987 : RD propr. ind. 1987, n° 13, p. 67 ; PIBD 1987, n° 416, III, p. 288.

CA Versailles, 8 juill. 1987 : JCP G 1988, II, 20972, obs. P. Estoup.

CA Paris, 5 janvier 1988 : PIBD 1988, n° 435, III, 249.

CA Paris, 18 févr. 1988 : Ann. propr. ind. 1989, p. 227.

CA Paris 4<sup>ème</sup> ch. 23 nov. 1988, CTL c/ Ippolis, Cah. dr. auteur 1989 n° 12 p. 22.

CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch. corr., 2 mars 1989 : Expertises 1989, p. 242.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 22 nov. 1989 : Gaz. Pal. 1989, 2, somm. p. 289, obs. C. Colombet.

CA Paris, 7 juin 1990 : JurisData n° 1990-023045.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 1<sup>er</sup> oct. 1990 : D. 1990. IR. 235 ; RIDA 1991, n° 149, 206, obs. Kéréver.

CA Paris, 8 nov. 1990 : JurisData n° 1990-025130.

CA Paris, 12 décembre 1990 : Ann. Propr.ind. 1992. 61

CA Paris, 10 janv. 1991 : PIBD 1991, n° 499, III, p. 261.

CA Paris, 14 mars 1991 : RD propr. ind. 1991, n° 34, 20

CA Paris, 16 mai 1991 : D. 1992, somm. p. 167.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch. civ., 10 oct. 1991 : JurisData n° 1991-024197.

CA Paris, 31 octobre 1991 : Ann. Propr. ind. 1992, 144.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 31 oct. 1991 : PIBD 520/1992, III, p. 228.

CA Versailles, 13 décembre 1991 : JurisData n°047847.

#### 1992

CA Paris, 16 janv. 1992 : Ann. propr. ind. 1995, p. 57 ; PIBD 1992, n° 524, III, p. 326 ; Dossiers brevets 1993, III, 3.

#### 1993

CA Douai, 15 mars 1993 : PIBD 1993 n° 548, III. 447.

CA Versailles, 12<sup>ème</sup> ch., 7 oct. 1993 : JurisData n° 1993-046299.

CA Paris, 3 nov. 1993 : PIBD 1994. III. 45.

CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 15 déc. 1993 : JCP E, 1994, n°3.

#### 1994

CA Douai, 4<sup>ème</sup> ch. corr., 9 févr. 1994 : JurisData n° 1994-045551.

CA Paris, 21 févr. 1994, Propr. intell. 1994, n° 52, p. 34, PIBD 1994, n° 566, III, p. 255.

CA Paris, 11 mai 1994 : D. 1995. 185, note Ravanas.

CA Paris, 7 juillet 1994 : PIBD 1994, n° 576, III, 137.

CA Aix-en-Provence, 5<sup>ème</sup> ch. corr., 30 nov. 1994 : JurisData n° 1994-048666.

#### 1995

CA Paris, 21 janv. 1995 : RJS 1995. 297, n° 448.

CA Paris, 28 févr. 1995 : Légipresse 1995, n° 121, I, p. 51.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 29 sept. 1995 : RIDA avr. 1996, p. 300.

#### 1996

CA Paris, 7 févr. 1996 : PIBD 1996, III, p. 295.

CA Paris, 23 févr. 1996 : Rev. arb. 2000, 471, obs. Racine.

CA Paris, 13 mars 1996 : PIBD 1996, n° 612, III, 305

CA Paris, 13 mars 1996 : PIBD 1996. III. 299.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 26 juin 1996 : D. 1996, inf. rap. p. 185 ; RIDA oct. 1997, p. 250

CA Paris, 27 sept. 1996 : PIBD 1997, III, p. 9 ; D. 1996, inf. rap. p. 9.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. B, 29 nov. 1996 : JurisData n° 1996-024135.

#### 1997

CA Paris, 21 mai 1997 : Ann. propr. ind. 1998, p. 116.

CA Toulouse, 25 mai 1997 : RIDA 1998, n° 175, 323.

#### 1998

CA Paris, 16 janv. 1998 : RD propr. intell. 1998, n° 87, p. 20.

CA Rennes, 31 mars 1998 : Propr. intell. 1998, n° 85, p. 40.

CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 28 avr. 1998 : RIDA oct. 1998, p. 263

CA Paris, 27 mai 1998 : Ann. propr. ind. 1999, p. 30 ; RD propr. intell. 1999, n° 105, p. 19 ; PIBD 1999, n° 672, III, p. 105 ; Dossiers brevets 1998, II, 1 ; Dossiers brevets 1999, II, 2.

CA Paris, 27 mai 1998 : Ann. propr. ind. 1999, p. 30, Propr. intell. 1999, n° 105, p. 19, PIBD 1999, n° 672, III, p. 105, Dossiers brevets 1998, II, 1, Dossiers brevets 1999, II, 2.

CA Lyon, 2 juill. 1998 : RD propr. intell. 1998, n° 88, p. 11 et n° 114, p. 28 ; PIBD 1998, n° 665, III, p. 555 ; Dossiers brevets 1998, III, 3.

CA Paris, 23 septembre 1998 : PIBD 1999, III, p. 79

CA Paris, 7 octobre 1998 : PIBD 1999, III, p.16.

#### 1999

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A, 17 févr. 1999, n° 1996/86311, n° 1996/88162 : JurisData n° 1999-023236.

CA Douai, 18 mars 1999 : Dossiers brevets 1999, III, 1.

CA Lyon, 30 avr. 1999 : Bull. inf. C. cass. 1999, n° 1312, LPA 2001, n° 96, p. 8, note Pigache.

CA Paris, 18 juin 1999 : Expertises 1999, p. 390, CCE 1999, n° 21, note C. Caron ; RIDA janv. 2000, p. 316 ; JCP E 2000. 1377, obs. Gablin.

CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 14 sept. 1999 : Comm. com. électr. 2000, comm. 30, 1<sup>er</sup> arrêt, note C. Caron ; D. 1999, act. jur., p. 54, RJDA 1999, 1401 ; JCP E 2000, p. 1376, obs. D. Bougerol.

CA Paris, 14<sup>ème</sup> ch., sect. A, 27 oct. 1999 : Act. propr. ind. 2/2000, p. 151.

#### 2000

CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch., 20 janv. 2000 : Comm. com. électr. 2000, comm. 87, note C. Caron.

CA Paris, 24 mai 2000 : PIBD 2000, III, p. 439.

CA Versailles, 7 sept. 2000 : PIBD 2000, n° 709, III, p. 578

CA Paris, 13 oct. 2000 : PIBD 2001, n° 717, III, p. 166.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. B, 13 oct. 2000, n° 1999/09537, SARL Substantifique moelle c/ Sté Polygram : JurisData n° 2000-126287, Comm. com. électr. 2000, comm. 127, note C. Caron.

CA Paris, 8 nov. 2000 : PIBD 2001, n° 720, p. 261.

CA Aix-en-Provence, 15 nov. 2000 : PIBD 2000, 718, III, 225.

CA Paris, 6 déc. 2000 : PIBD 2001, n° 717, III, p. 161 ; Dossiers brevets 2000, III, 3.

CA Paris, 8 déc. 2000 : Ann. propr. ind. 2001, p. 115.

#### 2001

CA Paris, 7 févr. 2001 : Ann. propr. ind. 2001, p. 149 ; RD propr. intell. 2001, n° 124, p. 21.

CA Paris, 9 févr. 2001 : PIBD 2001. III. 361.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 14 févr. 2001 : Comm. com. électr. 2001, comm. 25, obs. C. Caron.

CA Paris, 9 mars 2001 : PIBD 2001, n° 725, III, p. 394.

CA Paris, 30 mars 2001 : PIBD 2002, n° 733, III, p. 19 et 22.

CA Paris, 25 avril 2001 : Propr. ind. 2002, n° 41.

CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch. corr., 15 mai 2001 : Comm. com. électr. 2001, comm. 111, obs. C. Caron.

CA Paris, 21 nov. 2001 : Gaz. Pal. 2002, somm. p. 833.

### 2002

CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch. corr., 20 mars 2002 : JCP E 2003, chron. n° 805, n° 2, obs. M. Vivant, N. Mallet-Poujol et J-M. Bruguière.

CA Paris, 29 mai 2002 : Ann. propr. ind. 2002, p. 236 ; PIBD 2002, n° 752, III, p. 499.

CA Toulouse, 3<sup>ème</sup> ch., 13 juin 2002 : Propr. intell. 2004, p. 384, obs. A. Lucas.

CA Paris, 18 sept. 2002 : Propr. industr. 2004, comm. 2.

CA Paris, 23 oct. 2002 : Propr. industr. 2003, repère 4, Ch. Le Stanc.

CA Douai, 17 oct. 2002, Propr. ind. 2003, comm. 45, note Schmidt-Szalewski.

CA Paris, 23 oct. 2002 : Propr. industr. 2003, repère 4, Ch. Le Stanc.

CA Paris, 15 nov. 2002, JurisData n° 2002-212450, RD propr. intell. 2003, n° 147, p. 18

### 2003

CA Lyon, 1<sup>ère</sup> ch., 20 mars 2003 : Comm. com. électr. 2003, comm. 81, obs. C. Caron.

CA Toulouse, 17 avr. 2003, Ferco/Sotralu : Comm. com. électr. 2004, comm. 3, note C. Caron ; JCP E 2004. II. 152, obs. C. Caron

CA Toulouse, 17 avril 2003 : JCP E 2004, II, 152.

CA Toulouse, 2<sup>ème</sup> ch., 1<sup>ère</sup> sect., 17 avr. 2003, RG n° 2002/03575, Miniplus/Capitole Carton

CA Paris, 16 mai 2003, n° 2001/14523 : JurisData n° 2003-222647, Ann. propr. ind. 2003, p. 336 et 346 ; PIBD 2003, n° 773, III, p. 500 et 504.

CA Paris, 6 août 2003 : D. 2003. 2412.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 17 sept. 2003, n° 01-06.275 : PIBD 2004, n° 778, III, p. 29.

CA Douai, 13 oct. 2003 : PIBD 2004, n° 781, III, p. 133 et 134.

### 2004

CA Paris, 3 mars 2004 : JCP E 2004. 974, n° 3, obs. Greffe ; Propr. ind. 2004, n° 65, note Greffe, PIBD 2004. III. 335.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A, 31 mars 2004, n° 2003/06582 : JurisData n° 2004-237441, D. 2004, p. 2028, note B. Edelman ; Comm. com. électr. 2004, comm. 50, obs. C. Caron ; Propr. intell. 2004, p. 768, obs. A. Lucas, RIDA 2004, p. 292, note F. Pollaud-Dulian.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A, 31 mars 2004, n° 2003/06582 : JurisData n° 2004-237441, D. 2004, p. 2028, note B. Edelman ; Comm. com. électr. 2004, comm. 50, obs. C. Caron ; Propr. intell. 2004, p. 768, obs. A. Lucas ; RIDA 2004, p. 292, note F. Pollaud-Dulian.

CA Paris, 18 juin 2004 : PIBD 2004, n° 793, III. 499.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 23 juin 2004 : RIDA janv. 2005, p. 290.

CA Versailles, 9<sup>ème</sup> ch., 18 nov. 2004 : Expertises 2005, p. 76.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. B, 10 déc. 2004, RG n° 02/03941 : PIBD 2004, n° 802, III, 99 ; Propr. intell. janv. 2005, p. 85, obs. B. Warusfel.

## 2005

CA Montpellier, 3<sup>ème</sup> ch. corr., 10 mars 2005 : JCP 2005. II. 10078, note C. Caron ; JCP E 2005. 1216, § 4, obs. Pignatari ; JCP E 2006, n° 1195, § 8, obs. M. Vivant, D. 2005. Jur. 1294, note Kessler ; D. 2005. Pan. 1488, obs. Sirinelli, Propr. intell. 2005, n° 15, p. 165, obs. Sirinelli, CCE 2005, comm. 77, note C. Caron.

CA Versailles, 14 avr. 2005, Dr. et proc. 2005/ 6. 347, obs. C. Lefort.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 22 avr. 2005 : JCP 2005. 10126, note Geiger, D. 2005. Jur. 1573, note Castets-Renard ; Propr. intell. 2005, n° 16, p. 340, obs. Lucas et Sirinelli ; RLDI 2005, mai, n° 137, p. 20, obs. Costes, Légipresse 2005, n° 227, III, p. 233, note M. Vivant et G. Vercken ; CCE 2005, comm. 98, note C. Caron.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 22 avr. 2005, Gaz. Pal. 2006, somm. p. 581.

CA Paris, 13 mai 2005, n° 02/14256 : PIBD 2005, n° 813, III, p. 447.

CA Paris, 1<sup>er</sup> juin 2005, n° 04/09317, aff. Nutri-Rich : JurisData n° 2005-280878 ; D. 2005, p. 2467, obs. J. Passa ; PIBD 2005, n° 816, III, p. 587.

CA Paris, 24 juin 2005 : PIBD 2005, n° 815, III, p. 539.

CA Paris, 23 sept. 2005 : Ann. propr. ind. 2005, p. 393.

CA Paris, 5 oct. 2005 : Ann. propr. ind. 2005, p. 400.

CA Paris, 28 octobre 2005 : Propr. Intell. 2006 n°21, p. 464.

#### 2006

CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch., 21 févr. 2006 : JurisData n° 2006-311713.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 5 avril 2006 : PIBD 2006, n° 832, III, p. 420

CA Paris, 5 avr. 2006, n° 04/22720 : PIBD 2006, n° 832, III, p. 425.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A, 3 mai 2006 : PIBD 2006, n° 833, III, 479

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A., 25 oct. 2006, Paul Marc H/c. Léo J. et a.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A., 25 oct. 2006, Paul Marc H/c. Léo J. et a. : Comm. com. électr. n° 12, Déc. 2010, comm. 130.

CA Paris, 15 déc. 2006 : PIBD 2007 n° 847, III. 183.

#### 2007

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch. B, 19 janv. 2007 : Propr. ind. 2007 comm. 16, J. Raynard.

CA Paris, 28 févr. 2007 : Propr. intell. 2007, n° 24, p. 331, obs. Lucas.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 4 avr. 2007 : JurisData n° 2007-329335, RIDA mars 2007, p. 379, Comm. com. électr. 2007, comm. 68, note C. Caron ; Propr. intell. 2007, p. 320, obs. A. Lucas ; RTD com. 2007, p. 357, obs. F. Pollaud-Dulian.

CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch. corr. 27 avr. 2007 : JurisData n° 338935.

CA Paris, 13<sup>ème</sup> ch. corr., 15 mai 2007 : Jurisdata n° 336454.

CA Versailles, 24 mai 2007, Google c/ Méridien : JurisData n° 346428.

CA Paris, 5 oct. 2007 : RTD com. 2008. 89, obs. Pollaud-Dulian.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> CH, 12 oct. 2007 : RLDI 2008, janv., no 1132, obs. Costes ; CCE 2007, comm. 145, note C. Caron, RTD com. 2008. 79, obs. Pollaud-Dulian, JurisData n° 344657.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. B, 19 oct. 2007, RG n° 07/06176 : JurisData n° 2007-351511.

CA Paris, 14 déc. 2007 : Propr. Intell. 2008, n° 27, p. 225, obs. J.-M. Bruguière.

## 2008

CA Paris, 1<sup>er</sup> févr. 2008, Gifam c/ Google : CCE déc. 2008, n° 12, p. 16 §26.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 22 février 2008, SSM Diffusion Bouche à Bouche c/ Camaïeu International.

CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 28 févr. 2008, n° 05/10577 : JurisData n° 2008-359055 ; D. 2008. Jur. 1325, note R. Meese ; JCP E 2009, 1020, n° 6, C. Caron.

CA Paris, 20 juin 2008, RG n° 07/04825

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. B, 20 juin 2008, RG n° 07/04825 : Jurinpi D20080081.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 12 sept. 2008 : JurisData n° 2008-370395 ; RIDA janv. 2009, p. 384, et p. 237, obs. P. Sirinelli, Propr. intell. 2009, p. 53, obs. A. Lucas, et p. 56, obs. J.-M. Bruguière.

CA Paris, 15 oct. 2008, n° 07/11494 : PIBD 2008, n° 886, III, p. 709.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A, 3 déc. 2008 : RG n° 2007/13569, PIBD 2009, n° 892, III, 878 ; Jurinpi B20080166 ; Propr. intell. oct. 2009, p. 412, obs. B. Warusfel ; D. 2010, pan. 465 s., spéc. 469, obs. J. Raynard.

## 2009

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. A, 25 févr. 2009, RG n° 07/17848.

CA Paris, 14 mai 2009 : Propr. intell. 2010, n° 34, p. 627, obs. J.-M. Bruguière.

CA Paris, 4<sup>ème</sup> ch., sect. B, 29 mai 2009, RG n° 07/13545.

CA Paris, pôle 5, 1<sup>ère</sup> ch., 9 sept. 2009, n° 07/19139 : JurisData n° 2009-014701 ; Propr. industr. 2010, comm. 13, note J. Raynard.

CA Paris, pôle 1, ch. 2, 10 nov. 2009, RG n° 2009/ 10917.

## 2010

CA Bordeaux, 1<sup>ère</sup> ch., sect. B, 12 janv. 2010 : JurisData n° 2010-000922 ; JCP G 2010, 307.

CA Metz, ch. app. corr., 24 mars 2010, n° 10/229 : Gaz. Pal. 30 juin 2010, p. 21 note L. Marino.

## 2011

CA Versailles, 6 janv. 2011, n° 06735, « M6 c/ Entrevue » : JCP E 2011. 1230, note A. Zollinger.

CA Paris, pôle 5, 2<sup>ème</sup> ch., 21 janv. 2011, n° 05/03131 : EDPI avr. 2011, n° 055, p. 2.

CA Douai, 15 févr. 2011, n° 08/02850 : PIBD 2011, n° 940, III, p. 359.

CA Paris, 18 févr. 2011, Arconseil c/ Moulinsart : JCP E 2011, n° 1596, § 6, obs. Zollinger, RLDI avr. 2011, n° 2299, note Costes ; Propr. intell. 2011, n° 39, p. 187, obs. Bruguière ; CCE 2012, comm. 1, note C. Caron.

CA Lyon, 8<sup>ème</sup> ch., 10 mai 2011, Gutenberg Networks / Knowlink : L'Essentiel Droit de la propriété intellectuelle, 15 novembre 2011 n° 10, p. 7, Fr. Herpe.

CA Paris, pôle 5, 1<sup>ère</sup> ch., 18 mai 2011, n° 09/01971 : JCP E 2009, 1471, N. Binctin.

CA Aix-en-Provence, 6 oct. 2011 n° 2011/566 : Karine Villalonga c/ SA La Provence, JurisData n° 2011-029118, Comm. com. électr. 2012, comm. 38, 2e esp., note C. Caron.

## 2012

CA Paris, pôle 5, 1<sup>ère</sup> ch., 8 févr. 2012, n° 10/13304 : JurisData n° 2012-003354 ; JCP E 2012, 1461, obs. K. Ahiaku ; RTD com. 2012, p. 332, obs. F. Pollaud-Dulian.

CA Paris, pôle 5, 2<sup>ème</sup> ch., 13 avr. 2012, n° 11/01329 : PIBD 2012, n° 965, III, p. 449.

CA Paris, pôle 5, 1<sup>ère</sup> ch., 13 juin 2012, n° 09/14921 : JurisData n° 2012-016967 ; PIBD 2012, n° 967, III, p. 553.

## 2013

CA Paris, 27 févr. 2013 : RLDI, avr. 2013, n° 3058.

### **Tribunal de grande instance**

#### *De 1962 à 1984*

TGI Seine, 16 janv. 1962 : Ann. propr. ind. 1963, p. 400.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 25 avr. 1968, D. 1968, p. 740, RTD com. 1970, p. 120, obs. H. Desbois.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 21 juin 1975 : JCP CI 1976, II, 12295, note M. Sabatier.

TGI Toulouse, 24 mars 1976 : JCP G 1976, IV, n° 6626, p. 270 ; RTD civ. 1976, p. 830, obs. Perrot

TGI Toulouse, 24 mars 1976 : JCP 1976. IV. 6626, obs. J. A., RTD civ. 1976. 380, obs. Perrot ;

TGI Paris, 1<sup>ère</sup> ch., 20 févr. 1980, D. 1982, inf. rap. p. 44, obs. C. Colombet, RTD com. 1981, p. 83, obs. A. Françon.

TGI de Paris du 24 mars 1983 : PIBD1983, n°330, III, 206

TGI Toulouse, 18 avr. 1983 : PIBD 1983, n° 325, III, p. 135.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 19 avr. 1984 : PIBD1984, n° 353, III, p. 210.

TGI Paris 26 oct. 1984, Gaz. Pal. 30 mai 1984, note Ph. B

TGI Paris, 13 juill. 1984, Gaz. Pal. 1985, 1, somm. p. 118

#### *De 1985 à 1992*

TGI Paris, 4 oct. 1985 : RD propr. ind. 1986, n° 4, p. 55 ; PIBD 1986, n° 384, III, p. 58.

TGI Paris, réf., 27 oct. 1986 : RIDA avr. 1987, p. 75.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 29 mai 1987, RIPIA 1987. 180

TGI Paris, ch. corr., 27 févr. 1990, RIDA oct. 1990, p. 316.

TGI Paris, 10 avr. 1990 : PIBD1990, n° 485, III, p. 537 ; Dossiers brevets 1991, II, 5.

TGI Paris, 14 nov. 1990 : PIBD 1991, n° 497, III, p. 187.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 23 sept. 1992, RIDA oct. 1993, p. 57.

#### *De 1993 à 2000*

TGI Paris, 9 nov. 1993, D. 1996. Somm. 19, obs Mousseron et Schmidt.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 14 sept. 1994, RIDA févr. 1995, p. 407.

TGI Lyon, 10<sup>e</sup> ch., 20 mars 1995 : PIBD1995, n° 590, III, 310

TGI Paris, 6 mars 1996 : PIBD 1996, n° 613, III, p. 342.

TGI Paris, 29 mars 1996 : PIBD1996, n° 615, III, p. 395.

TGI Paris, ord. réf., 14 août 1996, Sté Editions musicales Pouchenel et a. c/ École centrale de Paris et a., JCP E n° 47, 21 Novembre 1996, 881.

TGI Paris, réf., 14 août 1996, JCP G 1996, II, 22727, note F. Olivier et E. Barbry, D. 1996, p. 490 ; note P.-Y. Gautier, Dr. informatique et télécoms 1996/4, p. 31, note B. Edelman ; RIDA janv. 1997, p. 361, note C. Caron.

TGI Lille, 17 octobre 1996 : PIBD1997, n° 625, III, 60

TGI Paris, 5 février 1997, RDPI 1997, n° 75, p. 53

TGI Paris, 13 mars 1998, Dossiers brevets 1998, II, 6, Propr. intell. 1998, n° 85, p. 29.

TGI de Paris, 15 mai 1998 : PIBD1998, III. 498.

TGI Paris, 15 mai 1998 : PIBD1998, III. 498.

*De 2000 à 2005*

TGI Paris, 28 avr. 2000, Dossiers brevets 2000, III, 4 ; D. 2002, p. 1193, obs. J. Raynard.

TGI Paris, 16 mai 2000 : PIBD 2000, n° 707, III, p. 503.

TGI Toulouse, 3<sup>ème</sup> ch., 11 mai 2000 : RIDA avr. 2001, p. 379.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 31 mai 2000 : PIBD 2000, n° 708, III, p. 537.

TGI Paris, 6 octobre 2000 : PIBD2001, III, p. 59

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 2e sect., 17 nov. 2000 : JurisData n° 2000-171068 ; RD propr. intell. 2003, n° 149, p. 27.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 29 nov. 2000, RIDA mars 2001, p. 377, JCP E 2002, 1334, n° 5, obs. D. Lefranc.

TGI Toulouse, 7 déc. 2000, Dossiers brevets 2000, III, 5.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 19 déc. 2000 : PIBD 2001, n° 722, III, p. 301.

TGI Paris, 28 févr. 2001 : PIBD2001, n° 730, III, p. 561 et 563 ; RD propr. intell. 2001, n° 123, p. 45 et 49.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 9 mars 2001 : PIBD 2001, n° 728, III, p. 495.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 9 mars 2001 : PIBD2001, n° 728, III, p. 495.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 9 mars 2001 : PIBD2001, n° 728, III, p. 495.

TGI Paris, 9 mars 2001 : PIBD 2001, n° 728, III, p. 495.

- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 4 sept. 2001 : PIBD2002, n° 739, III, p. 156.
- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 3<sup>ème</sup> sect., 11 déc. 2001, RG n° 00/03186, Jurinpi B20010244
- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 13 févr. 2002, Légipresse 2002, n° 192, I, p. 71.
- TGI Limoges, 1<sup>ère</sup> ch., 16 mai 2002 : PIBD2002, n° 749, III, p. 397.
- TGI Paris, 28 mai 2002 : PIBD2003, n° 758, III, p. 97.
- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 6 déc. 2002, Légipresse 2003, n° 199, I, p. 26.
- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 17 déc. 2002, D. 2003, p. 2089, note B. Edelman.
- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 1<sup>ère</sup> sect., 4 mars 2003, Frédéric M. c/ Ziff Davis, ZDN et a., JurisData n° 220355, Expertises 2003, n° 270, p. 192, note C. Wang.
- TGI Paris, 2 mai 2003 : PIBD2003, n° 774, III, p. 558.
- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 1<sup>er</sup> juill. 2003 : PIBD2003, n° 776, III, p. 587.
- TGI Paris, 4 juill. 2003 : PIBD 2003, n° 773, III, p. 534.
- TGI Paris, 17 oct. 2003 : PIBD 2004, n° 781, III, p. 118.
- TGI Paris, 31 octobre 2003 : PIBD2004, n° 782, III, 151
- TGI Vannes, ch. corr., 29 avr. 2004 : Comm. com. électr. 2004, comm. 86, obs. C. Caron ; Propr. intell. juill. 2004, n° 12, p. 779, obs. P. Sirinelli.
- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 2<sup>ème</sup> sect., 11 mars 2005 : PIBD2005, n° 816, III, 570

*De 2005 à 2010*

- TGI Paris, 5 oct. 2005 : PIBD2006, n° 821, III, p. 11.
- TGI Lille, 15 déc. 2005 : PIBD2006, n° 825, III, 165, Propr. intell. oct. 2006, p. 464, obs. de Haas
- TGI Toulouse, 1<sup>ère</sup> ch., 19 janv. 2006, Propr. ind. n° 10, Oct. 2006, repère 9, obs. C. Le Stanc.
- TGI Paris, 1<sup>er</sup> févr. 2006 : PIBD2006, III, p. 317.
- TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 17 mai 2006 : PIBD2006, n° 836, III, p. 570, D. 2007, p. 340, obs. J. Raynard.

TGI Paris, ord. réf., 2 juill. 2007, UDAF de l'Ardèche et a. c/ Linden Research et a., Comm. com. électr. n° 10, Oct. 2010, 10.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 2<sup>ème</sup> sect., 6 juill. 2007, RG n° 06/02621 : PIBD2007, n° 861, III, 627 - Propr. industr. oct. 2007, comm. 76, note Raynard.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 5 mars 2008, RG n° 07/02652

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 3<sup>ème</sup> sect., 26 mars 2008, RG n° 06/12601

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 2<sup>ème</sup> sect., 13 juin 2008, RG n° 06/04322.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 3<sup>ème</sup> sect., 7 janv. 2009, RG n° 2008/ 00116, Jurinpi B20090019 : PIBD2009, n° 894, III, 951.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 3<sup>ème</sup> sect., 14 janv. 2009, RG n° 07/ 11208 : PIBD 2009, n° 901, III, 1267, Jurinpi B20090030.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 3<sup>ème</sup> sect., 14 janv. 2009, RG n° 07/11208 : PIBD 2009, n° 901, III, 1267, Jurinpi B20090030, Propr. intell. oct. 2009, p. 398, obs. C. de Haas.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 3<sup>ème</sup> sect., 21 janv. 2009, Red Castle France, Jill M. c/ Aubert France, Sicatec., Comm. com. électr. n° 10, Oct. 2010, 10.

TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 1<sup>re</sup> sect., 27 janv. 2009, RG n° 2008/15962 : PIBD 2009, n° 897, III, 1110.

TGI Paris, ord. JME, 3 avr. 2009 : PIBD 2009, n° 901, III, p. 1262.

TGI Paris, ord. JME, 3 avr. 2009 : PIBD 2009, n° 901, III, p. 1282.

TGI Paris, 30 avr. 2009 : PIBD 2009, n° 900, III, p. 1243.

TGI Paris, 30 avr. 2009 : PIBD 2009, n° 900, III, p. 1243.

TGI Paris, 19 mai 2009 : PIBD 2009, n° 903, III, p. 1344.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 3<sup>ème</sup> sect., 30 sept. 2009, RG n° 07/16857, Jurinpi B20090157 : PIBD2010, n° 909, III, 14

TGI Paris, 16 oct. 2009 : PIBD2010, n° 910, III, p. 68.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 1<sup>ère</sup> sect., 24 nov. 2009, RG n° 07/03839, Jurinpi B20090175

TGI Paris, 16 déc. 2009 : PIBD 2010, n° 914, III, p. 184 et 188.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 1<sup>ère</sup> sect., ord. réf. rétract., 4 mai 2010, RG n° 10/04663.

TGI Paris, ord. JME, 4 mai 2010 : PIBD 2010, n° 924, III, p. 598

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 24 juin 2010, Propr. industr. 2010, comm. 61, note P. Greffe, LEPI, oct. 2010, p. 3, obs. D. Lefranc.

TGI Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 2<sup>ème</sup> sect., 1<sup>er</sup> oct. 2010, RG 2008/16991, Jurinpi D20100245 ; PIBD 2011, n° 935, III, 201

TGI Paris, 14 oct. 2010, arrêt « Pocket », n° 2009-12294.

### **CJCE/CJUE**

CJCE, 8 juin 1971, Aff. 78-70, Deutsche-Grammophon : Rec. CJCE 1971 p. 487.

CJCE, 15 juin 1976, EMI, Aff. 51/76, 86/76 et 96/76.

CJCE, 22 juin 1976, Aff. 119/75 : Rec. CJCE 1976, p. 1039.

CJCE, 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, Aff. 102/77 : Rec. CJCE 1139, point 7.

CJCE, 18 mars 1980, aff. 62/79, Coditel I : RTD com. 1980.339, obs. Françon, D. 1980, j. 597, note Plaisant.

CJCE, 20 mars 1997, Phyteron international BV c/ Bourbon : Rec. CJCE p. 1740.

CJCE, 4 nov. 1997, Christian Dior, Aff. C-337/95 : Rec. CJCE-I 6013.

CJCE, 16 juill. 1998, Silhouette, Aff. C-335/96.

CJCE, 8 avr. 2003, Aff. C-244/00, Van Doren : D. 2003, p. 2358, note E. Arnaud ; RTDE 2004, p. 122, obs. G. Bonet ; Propr. intell. 2003, n° 9, p. 426, G. Bonet.

CJCE, 23 oct. 2003, Rioglass, Aff. C-115/02.

CJCE 9 déc. 2003, Aff. C- 11/02, Gasser c/ Misat.

CJCE, 30 nov. 2004, Peak Holding, C-16/03.

CJCE, 29 janvier 2008, Affaire C-275/06, Productores de música de España (Promusicae) c/ Telefónica de España SaU.

CJCE, 23 avr. 2009, Copad, Aff. C-59/05 : Comm. Com. électr. 2009, comm. 62, obs. C. Caron ; Propr. ind. 2009, comm. 38, note A. Folliard-Monguiral.

CJCE, 4<sup>ème</sup> ch., 16 juill. 2009, Aff. C-5/08 : Infopaq International A/S c/ Danske Dagblades Forening, Comm. com. électr. 2009, comm. 97, note C. Caron ; JCP G 2009, 272, note L. Marino ; Propr. intell. 2009, p. 379, obs. V.-L. Benabou

CJCE, 4<sup>ème</sup> ch., 16 juill. 2009, Aff. C-5/08, Infopaq International A/S c/ Danske Dagblades Forening : Comm. com. électr. 2009, comm. 97, note C. Caron, JCP G 2009, 272, note L. Marino ; Propr. intell. 2009, p. 379, obs. V.-L. Benabou.

CJUE, 1<sup>er</sup> déc. 2011, Aff. C-446/09 : Koninklijke Philips Electronics NV c/ Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et a.

CJUE, 1<sup>er</sup> déc. 2011, aff. C-495/09 : Nokia Corporation c/ Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs.

CJUE 3 juill. 2012 : D. 2012, p. 2142, note A. Mendoza-Caminade.

### **Conseil constitutionnel**

Cons. const. 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 : D. 2000. Somm. 424, obs. Garneri ; JCP 2000. I. 261, n° 15, 16, 17, 19, obs. Mathieu et Verpeaux.

Cons. const., 02 mars 2004, n° 2004-492 DC du relative à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Cons. const., déc. 29 juill. 2004, n° 2004-499 DC, § 13 : JO du 7 Aout 2004 ; Comm. com. électr. 2004, comm. 108, obs. C. Caron et comm. 146, obs. A. Lepage.

Cons. const., déc. 10 juin 2009, n° 2009-580 DC : JurisData n° 2009-024431.

Cons. const., déc. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC.

Cons. const., déc. 16 sept. 2011, n° 2011-164 QPC : JurisData n° 2011-018690 ; Comm. Com. électr. n° 11, Novembre 2011, comm. 106, note A. Lepage ; JCP G 2011, 1247, note E. Dreyer ; Rev. sc. crim. 2011, p. 647, note J. Francillon.

Cons. const., QPC, n°2012-240, 4 mai 2012.

### **Conseil d'État**

CE, 5<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> ss-sect. réunies, 2 déc. 2009, n° 302020 : JurisData n° 2009-016910, Comm. com. électr. 2010, comm. 23, note C. Caron ; Comm. com. électr. 2010, chron. 9, obs. P. Tafforeau, Propr. intell. 2010, p. 722, obs. A. Lucas ; JCP E 2010, p. 1691, n° 8, obs. F. Chérigny.

### **Tribunal des conflits**

T. Confl., 2 mai 1988 : Gaz. Pal. 1989, 1, doct. p. 102. ; CE, 30 oct. 1989, D. 1990, somm. p. 250

T. Confl., 2 mai 2011, n° 3770 : JurisData n° 2011-007965, RIDA oct. 2011, p. 256, et p. 189, obs. P. Sirinelli ; JCP G 2011, 768, concl. Sarcelet ; Propr. industr. 2011,

comm. 50, concl. Sarcelet ; Propr. intell. 2011, p. 306, obs. J.-M. Bruguière ; EDPI, sept. 2011 n° 8, P. 6, C. Bernault.

### **Tribunal correctionnel**

T. Corr. Paris, 25 juin 1979 : Gaz. Pal. 1979, 2, jurispr. p. 507.

T. Corr. Paris, 24 janv. 1984 : Gaz. Pal. 1984, 1, p. 240, 1<sup>ère</sup> esp., note J.-P. Marchi.

T. Corr. Paris, 12 déc. 1997 : Expertises 1998, p. 272, obs. V. Beaujard.

### **Tribunal de commerce**

T. Com. Pontoise, 3 avr. 2003 : Légalis.net, sept. 2003, n° 4, p. 123, obs. D. Forest, p. 87.

T. com. Paris, 18 déc. 1998 : Dossiers brevets 1999, I, 8.

## **VIII. Sites Internet**

<http://ec.europa.eu>

<http://eduscol.education.fr>

<http://www.assemblee-nationale.fr>

<http://www.boursier.com>

<http://www.cnac-contrefacon.fr/>

<http://www.comitecolbert.com>

<http://www.douane.gouv.fr>

<http://www.inhesj.fr>

<http://www.legifrance.gouv.fr/>

<http://www.littre.org>

<http://www.senat.fr>

## Index

(Les chiffres renvoient aux numéros de paragraphe)

### A

- Action des services douaniers .....479
- Action en contrefaçon
- Caractère abusif.....960
- Caractère abusif *démonstration* 961-963
- Compétence *questions connexes* ..... 780-783
- Compétence *ratione loci* .....775
- Compétence *ratione materiae*... 773-774, 776
- Concurrence de compétence ..779 s.
- Conseil de prud'hommes .... 780-783
- Défenses au fond .....873 s.
- Défenses au fond *déchéance* .873 s.
- Exception de nullité à titre incident ..... 896-898
- Exception de nullité *grief*.....905
- Exception de nullité *irrégularité de fond* .....907 s.
- Exception de nullité *régularisation* .....909.
- Exception de nullité *vice de forme* .....903 s.
- Exception de procédure .....883 s.
- Fins de non-recevoir *clause contractuelle* .....918
- Fins de non-recevoir *demande nouvelle*.....923 s.
- Fins de non-recevoir *forclusion par tolérance*.....920
- Fins de non-recevoir *limites* .....918
- Fins de non-recevoir *notion*. 913-915
- Fins de non-recevoir *prescription*919
- Juridictions administratives .....784
- Licence obligatoire ..... 713-719
- Licencié..... 713-719
- Licencié *délai pour agir* .....725
- Licencié exclusif ..... 716-719
- Titularité .....698 s.
- Titularité *évolution*.....723 s.
- Titularité *extension*.....729
- Action en contrefaçon (Voie pénale)
- Accès à la juridiction *dépôt de plainte*..... 1154
- Accès à la juridiction *dichotomie* ..... 1133
- Accès à la juridiction *intervention* ..... 1158
- Accès à la juridiction *régime*..1132 s.
- Accès à la juridiction *saisine directe* ..... 1158
- Audience pénale *débats*.....1205 s.
- Audience pénale *mode accusatoire* ..... 1204
- Audience pénale *oralité*..... 1203
- Audience pénale *publicité* ..... 1202
- Compétence juridictionnelle ..1121 s.
- Complicité ..... 1056-1058
- Contrefaçon de débit..... 1062
- Contrefaçon par import-export . 1063
- Demande d'annulation d'un titre1211
- Enquête préliminaire *mesures d'enquête*..... 1175 s..
- Enquête préliminaire *régime* .1172 s.
- Flagrance *Internet*..... 1169
- Flagrance *mesures d'enquête*.. 1170 s.
- Flagrance *régime* ..... 1167-1168
- Incrimination des infractions *défense nationale*..... 1091.
- Incrimination des infractions *impact loi n° 2014-315* ..... 1102-1107
- Incrimination des infractions..1067 s.
- Infraction via un réseau de communication électronique . 1077 s.
- Juge d'instruction .....1180 s.
- Juge d'instruction *actes touchant aux personnes mises en examen* ..... 1187.
- Juge d'instruction *auditions*..... 1188.
- Juge d'instruction *constatations* ..... 1187.
- Juge d'instruction *perquisitions et saisies*..... 1189.
- Opportunité ..... 1210
- Présomption ..... 1041 s., 1050 s.

- Présomption *libération de* ..... 1046 s.  
 Principe *electa una via*.... 1125, 1209  
 Qualification pénale *dichotomie de l'élément moral* ..... 1037 s.  
 Qualification pénale *élément matériel*..... 1030 s.  
 Qualification pénale *élément moral* ..... 1034 s.  
 Recel..... 1059  
 Stratégie..... 1064-1065
- Action reconventionnelle**  
 En stade d'appel ..... 943  
 Enjeu..... 952-953  
 Impact ..... 964  
 Notion..... 939 s.  
 Opportunité ..... 951, 955, 957-958  
 Régime..... 944 s.
- Annulation du titre de propriété industrielle**  
 Autorité de la chose jugée..... 935  
 Caractère d'ordre public..... 936  
 Effet *erga omnes*..... 932-934
- Arbitrage**  
 Contestation sentence ..... 1010  
 Dessaisissement du juge étatique ..... 1005-1006  
 Exclusion..... 1018 s.  
 Exequatur..... 1007, 1011  
 Notion..... 1000  
 Opportunité *en matière de contentieux de la contrefaçon* ..... 1014-1015  
 Régime..... 1002 s.  
 Sentence..... 1007  
 Validité du titre ..... 1016, 1019
- Artiste-interprète**  
 Agent public ..... 700
- Artistes-interprètes** ..... 699
- Assignation**  
 Concentration des demandes ..... 875  
 Effet interruptif..... 803  
 Liaison d'instance ..... 807  
 Lien d'instance ..... 801-802  
 Mentions ..... 790 s.  
 Mentions *objet*..... 793  
 Mise en demeure ..... 804
- Attestation**  
 Notion..... 413  
 Régime..... 414-415
- Auteur**  
 Agent public ..... 695  
 Présomption de titularité ..... 690, 696  
 Salarié *exception*..... 694  
 Salarié *notion* ..... 691-692
- Autorité de la chose jugée**  
 Notion..... 928.  
 Nullité du titre ..... 929-930
- Aveu** ..... 438-439, 461
- B**
- Brevet**  
 Copropriété ..88, 705, 875, 892, 951, 1134  
 Déclaration de non-contrefaçon 928, 997  
 Procédé industriel *de* ..... 849-851  
 Titularité *notion*..... 704
- C**
- Cercle familial** ..... *Voir* Exceptions en matière de propriété littéraire et artistique
- Certificat d'obtention végétale**  
 Titularité *notion*..... 704
- Connexité**  
 Appréciation souveraine..... 821  
 Approche internationale ..... 830-831  
 Déclinatoire de compétence..... 824  
 Notion..... 819-820
- Constat d'achat**..... 443-444, 855
- Constat d'agent assermenté**  
 Notion..... 452  
 Régime..... 453-454
- Constat d'huissier**  
 Mise en œuvre ..... 425-426  
 Ordonnance n° 45-2592 ..... 424
- Constat sur internet**  
 Accès restreint ..... 468  
 Adresse IP..... 449  
 Notion..... 446-447
- Constataion**  
 Intervention d'un expert..... 419  
 Notion..... 417  
 Régime..... 418-422
- Contentieux de la contrefaçon**  
 Approche théorique..... 34-35  
 Problématique de l'efficacité ... 29-31
- Contrat judiciaire**..... 840

- Contrefaçon  
 Cadre des atteintes ..... 1254 s.  
 Chiffres de la ..... 20-23  
 Contrefait/Contrefaisant *notion* .1069  
 Définition ..... 558-565  
 Définition *atteinte* ..... 559-561  
 Définition *objectivité* ..... 564-565  
 Emprise ..... 1265  
 Enjeu géopolitique ..... 24  
 Évolution historique ..... 15-18  
 Imitation ..... 573-577  
 Imitation *démonstration* ..... 580  
 Internet ..... 581  
 Liberté de la preuve .... 375, 408, 844  
 Notion ..... 2  
 Pratique ..... 8, 11-14  
 Ressemblance *caractère déterminant* ..... 613-615  
 Ressemblance *notion*... 579, 611-613  
 Servile ..... 570  
 Survenance *appréciation* ..... 608  
 Survenance *preuve* ..... 604-607  
 Survenance *propriété industrielle* ..... 601-604  
 Survenance *propriété littéraire et artistique* ..... 598-600
- Contrôle douanier  
 Inspection *champ d'* ..... 485-486  
 Limite du contrôle ..... 492  
 Notion ..... 479  
 Régime des droits de propriété intellectuelle ..... 490-491  
 Règlement n° 608/2013 ..... 482-483  
 Retenue d'office *licencié* ..... 519  
 Retenue d'office *notion* ..... 488  
 Retenue d'office *règlement n° 608/2013* ..... 518  
 Retenue d'office *suites* ..... 516-517  
 Transbordement ..... 487
- Copie ..... 1  
 Notion ..... 5-6
- D**
- Défense nationale ..... 720, 776, 1091, 1219  
 Désistement d'instance ..... 841  
 Dessin et modèle  
 Double protection ..... 45, 706, 1137  
 Dessins et modèles  
 Titularité *notion* ..... 704  
 Diffuseur ..... 702  
 Droit d'auteur  
 Notion de saisie-contrefaçon 234-235  
 Droit d'information  
 Définition ..... 862-863  
 Empêchement légitime ..... 866  
 Garanties *absence de* ..... 869  
 Loi n° 2014-315 *impact* ..... 864  
 Phase précontentieuse ..... 868  
 Risque d'abus ..... 867
- Droit de propriété intellectuelle  
 Appropriation *brevet* ..... 592-593  
 Appropriation *dessins et modèles* ..... 594  
 Appropriation *droit d'auteur* ..... 585  
 Appropriation *droit des producteurs de bases de données* ..... 588  
 Appropriation *droits voisins du droit d'auteur* ..... 587  
 Appropriation *logiciel* ..... 586  
 Appropriation *marque* ..... 595  
 Histoire ..... 1, 9  
 Nature ..... 11
- Droits des logiciels  
 Saisie-contrefaçon *principe de la* 240
- Droits des producteurs de bases de données bases  
 Saisie-contrefaçon *particularité de la* ..... 241
- Droits voisins du droit d'auteur  
 Notion de saisie-contrefaçon ..... 236
- E**
- Enveloppe Soleau... 268, 392, 645, 854  
 Épuisement des droits (Brevet)  
 Limitation ..... 623  
 Notion ..... 618-621, 877, 920  
 Objet spécifique ..... 622  
 Espionnage industriel ..... 602, 607  
 Exception de possession personnelle antérieure  
 Contrat ..... 649  
 Droit d'usage ..... 647-648  
 Exigence ..... 635-638  
 Invention possédée ..... 641-642  
 Notion ..... 626-630  
 Territorialité ..... 632  
 Transmission ..... 650

Exceptions en matière de propriété littéraire et artistique	
Au droit de représentation <i>cercle</i>	
<i>familial</i> .....	672-673
Au droit de représentation <i>notion</i>	671
Catalogue.....	667
Citation.....	676
Copie privée.....	665
Dépôt légal.....	668
Discours à destination du public	678
Exception à visée institutionnelle	
.....	682-684
Exception pédagogique.....	679
Fondement.....	656-657
Limitation contractuelle .....	661
Limitation externe.....	655
Limitation interne.....	654
Mise en œuvre .....	658
Notion d'information au public.....	681
Parodie.....	680
Reproduction provisoire .....	666
Revue de presse.....	677
<i>Triple test</i> .....	659-660
Expertise amiable	
Contestation.....	433
Notion.....	429-430
Valeur probante .....	431-432

## H

HADOPI.....	1067, 1104, 1249, 1249
-------------	------------------------

## I

Impression tridimensionnelle .17, 1253, 1256.	
Intervention	
Forcée.....	979 s.
Forcée <i>afin d'appel en garantie</i> . 987-988	
Forcée <i>en vue de l'annulation d'un titre</i> .....	986
Forcée <i>fondée sur une expertise</i>	982
Notion.....	966
Régime.....	967 s.
Volontaire <i>en matière de propriété industrielle</i> .....	977
Volontaire <i>en matière de propriété littéraire et artistique</i> .....	976

## J

Jurisprudence européenne	
Objet spécifique .....	<i>Voir</i> Épuisement des droits

## L

Litispendance	
Absence de mise en œuvre.....	827
Approche internationale .....	828-829, 831
Déclinatoire de compétence.....	824
Degré de juridiction .....	817
Notion de litige .....	815-816
Notion de litige analogue.....	814

## M

Marque	
Copropriété .....	100, 707, 892
Titularité <i>notion</i> .....	704
Marque renommée .....	599, 623
Mesure d'instruction <i>in futurum</i>	
Absence de motif légitime ...	400-401
Clause compromissoire.....	361
Compétence <i>ratione loci</i> .....	359
Compétence <i>ratione materiae</i> ...	360, 362
Consécration jurisprudentielle ...	384-389
Contestation.....	369
Étendue en matière de preuve de la contrefaçon.....	403-406
Liberté du choix de juridiction.....	407
Moment d'engagement <i>impossibilité</i> .....	345-346
Moment d'engagement <i>notion</i> ...	342-343
Motif légitime .....	337-340
Notion.....	334-335
Notion de procès .....	347
Opportunité .....	375-376, 392-396
Reconnaissance en matière de droit de la propriété intellectuelle ...	377-382
Rejet.....	366
Rétractation.....	370
Saisie-contrefaçon déguisée .....	399
Voie de la requête .....	351
Voie de la requête <i>intérêt</i> ....	354-356

Mesure probatoire précontentieuse	
Efficience .....	474-477
Mise en oeuvre .....	465-466
Saisie-contrefaçon déguisée	470-472

## O

Opposabilité	
Dépôt .....	739-746
Divulgation .....	735
<i>Erga omnes</i> .....	734, 744
Instruments .....	736-737
Organismes de défense	
professionnelle.....	711

## P

Phase précontentieuse	
Détermination.....	37-38
Pratique de l'aspiration d'un site	
internet.....	467
Préjudice	
Réparations des suites d'une saisie-	
contrefaçon.....	219-220
Prescription	
Propriété industrielle .....	757-758
Propriété littéraire et artistique ..	754-755
Uniformisation .....	763-765
Présomption	
En matière civile... ..	436-437, 456-460
Preuve	
Charge de la .....	837-838
Diligence .....	839
Stratégie.....	393, 408, 421, 432, 478, 853-857
Producteurs de phonogrammes et de	
vidéogrammes .....	701

## R

Rencontre fortuite .....	848
Retenue douanière	
Caractère protecteur .....	546-547
Collecte de la preuve .....	545, 551
Contrôle .....	550
Coût .....	549
Demande d'intervention <i>durée</i> ....	512
Demande d'intervention <i>effet</i> ....	509-510

Demande d'intervention <i>examen</i>	
.....	505-506
Demande d'intervention <i>formalités</i>	
.....	502-505
Demande d'intervention <i>information</i>	
<i>du fait de</i> .....	521
Demande d'intervention <i>initiative</i>	
.....	497-500
Demande d'intervention <i>modification</i>	
.....	509-510
Demande d'intervention <i>notification</i>	
.....	522-523
Demande d'intervention <i>notion</i> ..	495-496
Demande d'intervention <i>prorogation</i>	
.....	522-523
Destruction des marchandises ..	526-527
Détenteur de marchandises saisies	
<i>demande de remise en circulation</i>	
.....	534
Détenteur de marchandises saisies	
<i>qualité</i> .....	531
Détenteur de marchandises saisies	
<i>refus de la procédure de</i>	
<i>destruction</i> .....	533
Limites.....	548
Ouverture d'une action du fait de	528
Perspective .....	552
Responsabilité <i>bénéficiaire de la</i>	
<i>mesure</i> .....	540
Responsabilité <i>détenteur des</i>	
<i>marchandises saisies</i> .....	541-542
Responsabilité <i>équilibre</i> .....	540
Responsabilité <i>notion</i> .....	538
Responsabilité <i>services douaniers</i>	
.....	539

## S

Saisie-contrefaçon	
Abus .....	304
Accompagnants .....	208, 274
Action au fond subséquente	191-196
Arbitrabilité ( <i>non</i> ).....	1020
Caractère exorbitant.....	178, 300
Compétence <i>ratione loci</i> .....	122-128, 272-273
Compétence <i>ratione materiae</i> ... ..	109-112

Conseil en propriété industrielle 210-211	Parties..... 156-165
Définition.....40	Propriété littéraire et artistique ... 233
Diligences du saisi'.....288	Recours suite à un refus ..... 224-228
Droit d'auteur et droits voisins	Requérants en matière de propriété industrielle ..... 82-104
<i>compétence ratione loci</i> .....256	Restitution suite à annulation .... 229-230
Droit d'auteur et droits voisins <i>Loi n°2014-315</i> ..... 247-249	Spécialisation juridictionnelle .... 129-135
Droit d'auteur et droits voisins <i>pièces prélevées</i> .....259	Spécificités en matière de droits voisins..... 237
Droit d'auteur et droits voisins <i>spécificité des opérations</i> 250-253	Suites ..... 187-189, 277-281
Droit des brevets..... 53-61	Texte en matière de compétence <i>ratione materiae</i> ..... 114-120
Droit des certificats d'obtention végétale..... 68-72	Titre de propriété industrielle... 43-44
Droit des dessins et modèles.. 45-51	Uniformisation <i>notion d'</i> ..... 271
Droit des indications géographiques .....80	Sanction de la contrefaçon
Droit des marques..... 74-78	Confiscation ..... 1220-1222
Droit des marques communautaires .....76	Mesures d'interdiction ..... 1218
Droit des produits semi-conducteurs ..... 63-66	Publication..... 1223
Droits de producteurs de bases de données <i>particularité</i> .....267	Réparation du préjudice .....1225 s.
En cours d'instance..... 137-141	Réparation du préjudice <i>calcul</i> . 1229 s.
En matière de droit des logiciels et de droit des bases de données ..... 239-243	Réparation du préjudice <i>forfait</i> . 1234 s.
Erreur de fond..... 214-215	Réparation du préjudice <i>préjudice moral</i> ..... 1229, 1231, 1236, 1258-1260
Erreur de forme..... 206-212	Réponse optimisée .....1269, 1279
Garanties <i>appréciation</i> 320-322, 325-326	Réponse pénale <i>principe</i> ..... 1239
Garanties <i>approche</i> ..... 310-312	Réponse pénale <i>sanctions</i> ....1240 s.
Garanties <i>mise en oeuvre</i> .. 302-303, 314-315	Sociétés de perception et de répartition des droits... 710-711, 730, 765
Garanties <i>notion de seuil</i> ....318, 327	
Garanties <i>principe</i> ..... 307-309	<b>T</b>
Huissier ..... 183-185, 258	Topographie de produits semi-conducteurs
Incidents..... 199-201, 291-293	Titularité <i>notion</i> ..... 704
Loi n°2014-315 <i>impact</i> .265-266, 269	Transaction
Mainlevée' .....285	Notion..... 991
Multiples..... 144-147	Opportunité .....995, 998
Nullité de l'ordonnance..... 150-151	Régime..... 992-994
Opérations sollicitées .....168	Validité d'un titre..... 996
Ordonnance d'autorisation .. 172-175	

## Table des matières

*(Les chiffres renvoient aux numéros de page)*

<b>SOMMAIRE.....</b>	<b>4</b>
<b>RESUME.....</b>	<b>5</b>
<b>PRINCIPALES ABREVIATIONS.....</b>	<b>6</b>
<b>INTRODUCTION.....</b>	<b>7</b>
I.    Les notions de copie et de contrefaçon.....	8
A.    Du principe de la copie.....	8
1.    Du fait de copier.....	9
2.    Des pratiques contrefaisantes.....	10
B.    Observation historique de la contrefaçon.....	13
II.   Les enjeux de la contrefaçon et du contentieux afférent.....	15
A.    L'impact de la contrefaçon.....	16
B.    L'étude du contentieux de la contrefaçon.....	19
1.    De l'interrogation relative à l'efficacité du contentieux de la contrefaçon.....	19
2.    De la démarche adoptée dans l'étude du contentieux de la contrefaçon.....	21
 <b>PARTIE I.    LE PRECONTENTIEUX DE L'ACTION EN CONTREFAÇON.....</b>	 <b>23</b>
Titre I.    La saisie-contrefaçon.....	26
Chapitre I.    La mise en œuvre de la saisie-contrefaçon.....	26
Section 1.    La saisie-contrefaçon en droit de la propriété industrielle.....	26
§1.    Conditions de fond à la saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle.....	26
I.    L'interrogation relative à la nécessaire possession d'un titre.....	27
A.    En matière de dessins et modèles.....	27
B.    En matière de brevet.....	30
C.    En matière de produits semi-conducteurs.....	34
D.    En matière certificats d'obtention végétale.....	35
E.    En matière de marque.....	37
F.    Cas des indications géographiques.....	39
II.   La qualité du requérant de la procédure de saisie-contrefaçon.....	40
A.    En matière de dessins et modèles.....	40
B.    En matière de brevet.....	41
C.    En matière de produits semi-conducteurs.....	42
D.    En matière de certificats d'obtention végétale.....	42
E.    En matière de marque.....	43
F.    Cas des indications géographiques.....	44
§2.    L'exécution de la saisie-contrefaçon, de l'ordonnance à ses suites.....	45
I.    La question de la juridiction compétente en matière de propriété industrielle.....	45
A.    La fin des atermoiements relatifs à la compétence matérielle.....	46
1.    La centralisation au sein des tribunaux de grande instance.....	46
2.    Une codification détaillée.....	47
B.    La problématique de la compétence territoriale.....	49
1.    Une occasion manquée d'unicité de la matière.....	49

2.	La spécialisation de certaines juridictions selon la matière .....	51
3.	Autres interrogations touchant à la compétence territoriale .....	53
a.	La saisie-contrefaçon autorisée pendant une instance .....	53
b.	Multiplés saisies et saisies réalisées en parallèle.....	56
C.	Contester une ordonnance délivrée par un magistrat incompétent .....	58
II.	Des mentions exigées dans la requête aux fins saisie-contrefaçon à l'ordonnance en découlant.....	59
A.	Les éléments présents dans la requête.....	59
1.	Mentions relatives aux parties présentes lors de l'exécution de la mesure .....	60
2.	Mentions relatives aux actes sollicités lors de l'exécution .....	62
B.	L'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance.....	64
C.	De la nature des opérations de la saisie-contrefaçon .....	65
III.	Les suites de la saisie-contrefaçon .....	66
A.	Les suites à la procédure de saisie-contrefaçon .....	67
1.	Le rôle déterminant de l'huissier .....	67
2.	Le rôle du requérant après l'exécution de la saisie-contrefaçon .....	68
B.	La nécessité d'un procès au fond dans un délai règlementaire .....	69
§3.	Le traitement des incidents de la saisie-contrefaçon en droit de la propriété industrielle .....	71
I.	Les incidents lors de l'exécution.....	71
II.	Le contentieux de la saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle .....	72
A.	Le contentieux de la saisie-contrefaçon devant le juge chargé du fond .....	72
1.	La contestation du procès-verbal de saisie-contrefaçon .....	72
a.	Erreur de forme .....	72
b.	Erreur de fond .....	76
2.	La réparation du préjudice lié à la saisie-contrefaçon .....	77
B.	Le contentieux de la saisie-contrefaçon devant une autre juridiction que celle chargée du fond 78	
1.	Recours relatifs à l'ordonnance sur requête .....	78
a.	Recours en cas de rejet de la requête .....	78
b.	Recours portant sur l'ordonnance sur requête .....	79
2.	Actions spécifiques au saisi .....	80
Section 2.	La saisie-contrefaçon en droit de la propriété littéraire et artistique.....	80
§1.	La possibilité d'engagement d'une procédure de saisie-contrefaçon.....	81
I.	La saisie-contrefaçon touchant au droit d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur ....	81
II.	L'uniformisation de la saisie-contrefaçon en droit des logiciels ainsi qu'en droit des bases de données .....	84
§2.	L'exécution de la saisie-contrefaçon .....	86
I.	Saisie-contrefaçon traitant du droit d'auteur et des droits voisins .....	86
A.	Les opérations pouvant être autorisées par le magistrat prescripteur.....	87
B.	Exécution de la saisie-contrefaçon sur ordonnance .....	90
II.	Saisie-contrefaçon relatives aux logiciels et bases de données .....	92
A.	Les conditions d'accès à la procédure de saisie-contrefaçon .....	93
B.	L'exécution de la saisie-contrefaçon.....	96
§3.	Les suites nécessaires et les difficultés de la saisie-contrefaçon .....	97
I.	Suites tendant à l'engagement d'une action en contrefaçon .....	98
II.	Des conséquences de l'absence de suite donnée aux opérations de saisie-contrefaçon ...	100
III.	Les incidents de la saisie .....	103
Chapitre II.	L'évolution de la saisie-contrefaçon.....	106
Section 1.	Un régime actuel favorable au demandeur .....	107
§1.	Le risque latent d'abus .....	107
§2.	De l'efficacité des garanties.....	108
Section 2.	Un saisie-contrefaçon plus équilibrée.....	110
§1.	La garantie repensée dans le cadre de la saisie-contrefaçon.....	110
§2.	La mise en place fonctionnelle de cette nouvelle garantie .....	113
I.	La garantie dans le domaine de la propriété industrielle .....	114
II.	La garantie en matière de propriété littéraire et artistique .....	116

Titre II.	Les moyens de droit commun au service du précontentieux de la contrefaçon .....	120
Chapitre I.	Le recours à l'article 145 du Code de procédure civile .....	120
Section 1.	La mise en œuvre de la mesure d'instruction <i>in futurum</i> .....	121
§1.	Les conditions propres au recours à l'article 145 du Code de procédure civile.....	121
I.	La particularité du motif légitime.....	121
II.	L'impérative condition temporelle.....	124
§2.	Droit commun et contestations relatives à la mesure d'instruction probatoire <i>in futurum</i> ...	126
I.	L'application des principes généraux de la procédure civile .....	127
A.	L'utilisation de la requête justifiée en la matière .....	127
B.	Le régime général des requêtes.....	128
C.	La question de la compétence .....	130
II.	Contester une décision relative à l'article 145 du Code de procédure civile .....	132
A.	L'appel en cas de rejet de la requête .....	133
B.	La contestation ouverte lorsqu'il est fait droit à la requête .....	133
Section 2.	De l'usage utile de cette procédure en droit de la propriété intellectuelle .....	135
§1.	Du recours à la mesure d'instruction <i>in futurum</i> dans le contentieux de la contrefaçon .....	135
I.	L'accueil favorable en droit de la propriété intellectuelle .....	135
II.	Une position jurisprudentielle récemment affirmée .....	138
§2.	Les mesures à envisager utilement.....	140
I.	De l'intérêt de la mesure d'instruction <i>in futurum</i> relativement à la contrefaçon.....	141
II.	Des écueils à éviter lors de l'usage de la mesure d'instruction <i>in futurum</i> et des mesures liées 144	
A.	Des difficultés pouvant se présenter .....	144
B.	Des mesures à solliciter et des recommandations jurisprudentielles.....	146
Chapitre II.	Préconstitution de la preuve de la contrefaçon en droit de la procédure civile.....	150
Section 1.	Les modes probatoires du droit commun au service de la preuve de la contrefaçon ....	151
§1.	Des attestations et du constat en général .....	151
I.	Les attestations.....	151
II.	Les constatations .....	153
III.	Le constat d'huissier .....	155
§2.	Autres moyens de preuve de droit commun.....	156
I.	L'expertise amiable.....	156
II.	Autres moyens probatoires.....	160
Section 2.	La mise en œuvre attentive des mesures de droit commun pour prouver la contrefaçon	162
§1.	De l'illustration pratique du constat et d'autres moyens de preuve en matière de contrefaçon	162
I.	Le constat d'achat .....	163
II.	Le constat sur internet .....	164
III.	Le constat réalisé par un agent assermenté .....	166
IV.	Autres moyens probatoires de droit commun.....	168
§2.	De l'usage efficient des moyens probatoires de droit commun en matière de contrefaçon... 170	
I.	D'un principe général de prudence à adopter lors du recours aux moyens de droit commun	170
A.	D'une attitude nécessairement prudente dans le recours à ces mesures .....	170
B.	Du risque présent de saisie-contrefaçon déguisée.....	173
II.	De la souplesse du mode de preuve de la contrefaçon .....	175
Titre III.	Le concours des autorités douanières .....	178
Chapitre I.	L'action des autorités douanières .....	179
Section 1.	Le principe du contrôle douanier .....	179
§1.	Le choix de la source de droit européen .....	180
§2.	Le champ du contrôle douanier .....	181
§3.	Le régime des droits de propriété intellectuelle applicable .....	183
Section 2.	La retenue douanière sur demande.....	186
§1.	La demande d'intervention .....	186

I.	Les initiateurs de la demande d'intervention de retenue en douane .....	187
II.	Le contenu et l'examen de la demande d'intervention .....	189
§2.	Mise en œuvre de la retenue douanière sur demande .....	190
Chapitre II.	Les suites procédurales de l'action des douanes .....	192
Section 1.	L'information au titulaire des droits de propriété intellectuelle .....	193
§1.	Information lors d'une retenue en douane d'office .....	193
§2.	Information du fait de l'exécution d'une retenue en douane sur demande .....	195
Section 2.	Les suites et enjeux de cette procédure auprès des différents acteurs concernés .....	196
§1.	Les diligences réalisées par le titulaire de la demande d'intervention .....	197
§2.	Les diligences réalisées par le détenteur des marchandises saisies.....	199
§3.	Les enjeux de la retenue en douane .....	201
I.	La détermination de la responsabilité des différents acteurs en présence .....	202
II.	L'intérêt du recours à la procédure de retenue en douane .....	206
<b>PARTIE II.</b>	<b>LE CONTENTIEUX AU FOND DE LA CONTREFAÇON.....</b>	<b>213</b>
Titre I.	L'unité des fondamentaux dirigeant l'action en contrefaçon .....	214
Chapitre I.	Éléments constitutifs de la contrefaçon .....	214
Section 1.	Définir l'acte de contrefaçon .....	214
§1.	Une conception unifiée .....	214
§2.	Un principe objectivement défini .....	215
Section 2.	Apprécier la contrefaçon .....	217
§1.	De la diversification de l'acte de contrefaçon .....	217
I.	Une contrefaçon aux multiples visages .....	217
A.	La contrefaçon servile .....	218
B.	La contrefaçon par imitation .....	219
1.	La notion d'imitation .....	219
2.	La pratique de l'imitation.....	221
3.	L'imitation constituant une contrefaçon .....	222
II.	La nécessité d'un regard averti sur l'acte de contrefaçon.....	226
A.	Périmètre d'appropriation .....	226
1.	En matière de propriété littéraire et artistique .....	226
2.	En matière de propriété industrielle .....	231
B.	Le moment de survenance de la contrefaçon .....	234
C.	La nécessité de se fonder sur les ressemblances.....	240
§2.	Des limites dans l'appréciation de la contrefaçon.....	242
I.	L'épuisement des droits.....	242
II.	Les exceptions.....	245
A.	L'exception de possession personnelle.....	246
1.	Le bénéficiaire de l'exception .....	246
2.	Le moment de la possession permettant de bénéficier de l'exception.....	247
3.	Le lieu de la possession donnant accès à l'exception .....	248
4.	Le contenu de la possession.....	249
5.	L'objet de la possession en lui-même.....	251
6.	Preuve et effets de l'exception pour possession personnelle antérieure .....	252
a.	La preuve de la possession personnelle antérieure .....	252
b.	Les effets de la possession personnelle antérieure.....	253
B.	Les exceptions touchant aux matières de la propriété littéraire et artistique.....	255
1.	Principes directeurs des exceptions dans le domaine de la propriété littéraire et artistique .....	255
2.	Les exceptions en matière de droit d'auteur, de droits voisins du droit d'auteur et de bases de données .....	261
a.	Exceptions au droit de reproduction .....	261
b.	Exceptions au droit de représentation .....	266
c.	Exceptions joignant les droits de représentation et de reproduction.....	268

Chapitre II.	L'engagement de la défense des droits de propriété intellectuelle .....	278
Section 1.	La titularité de l'action en contrefaçon.....	279
§1.	Les différents titulaires de l'action en contrefaçon.....	279
I.	Les titulaires naturels de l'action en contrefaçon.....	279
A.	En droit d'auteur .....	280
B.	Droits voisins du droit d'auteur .....	285
C.	Une large harmonisation en matière de propriété industrielle.....	288
II.	Les titulaires rapportés de l'action en contrefaçon .....	292
A.	SPRD et organismes de défense professionnelle .....	292
B.	L'engagement de l'action en contrefaçon par les licenciés .....	295
§2.	La titularité de l'action en contrefaçon doit-elle évoluer ? .....	299
Section 2.	L'homogénéité des prérequis juridiques.....	305
§1.	L'opposabilité.....	305
I.	L'opposabilité en matière de propriété littéraire et artistique .....	306
II.	En matière de propriété industrielle .....	310
§2.	La prescription.....	314
I.	Le point de départ du délai de prescription .....	314
II.	La diversité des régimes de prescription en matière de propriété intellectuelle .....	316
A.	La prescription de l'action en contrefaçon par la voie civile .....	316
1.	L'absence de texte spécifique en matière de propriété littéraire et artistique .....	317
2.	L'uniformité en matière de propriété industrielle.....	318
B.	La prescription de l'action en contrefaçon par la voie pénale .....	319
III.	L'uniformisation bienvenue du délai de prescription en matière civile .....	320
Titre II.	La diversité du traitement juridictionnel de l'action en contrefaçon .....	322
Chapitre I.	Le traitement de l'action en contrefaçon par la voie civile .....	322
Section 1.	Le choix de recourir à l'institution juridictionnelle .....	323
§1.	La problématique classique de la compétence juridictionnelle.....	323
I.	L'affirmation désormais bien établie d'une compétence matérielle exclusive .....	324
II.	La subsistance d'un maintien de compétence des autres juridictions .....	327
§2.	L'ouverture de l'instance civile aux fins de juger de la contrefaçon .....	332
I.	L'ouverture du procès grâce à l'assignation .....	333
A.	Le contenu de l'assignation accompagnant l'ouverture de l'instance .....	333
B.	Les effets de l'assignation dirigeant le procès.....	338
II.	Les questions de litispendance et de connexité .....	342
A.	Deux exceptions à définir .....	343
1.	Les critères de la litispendance .....	343
2.	Les critères de la connexité.....	345
B.	Le régime de ces exceptions dans le contexte de l'action en contrefaçon .....	347
§3.	La question de la preuve.....	354
I.	La preuve de la contrefaçon .....	354
A.	Les mécanismes dirigeant la preuve .....	354
1.	Les principes généraux.....	354
2.	Mise en œuvre dans le contexte de la contrefaçon.....	357
a.	Une application classique des principes dans un cadre particulier.....	357
b.	Des situations amenant à une inversion des principes traditionnels .....	360
B.	De la preuve utilement établie .....	364
II.	Le droit d'information.....	368
A.	La notion de droit d'information au sujet de la contrefaçon.....	368
B.	L'usage et les enjeux du droit d'information .....	370
§4.	La défense lors de l'action en contrefaçon.....	373
I.	Les moyens de défense traditionnels .....	374
A.	Les défenses au fond .....	374
B.	Les exceptions .....	380
1.	Notion et régime des exceptions de procédure.....	380
2.	Exception d'incompétence.....	382

3.	Exception dilatoire .....	383
a.	Le recours strict à l'exception dilatoire .....	383
b.	Le recours à un délai au sein de l'action en contrefaçon .....	387
4.	Exceptions de nullité.....	390
a.	La nullité des actes pour vice de forme dans le cadre de l'action en contrefaçon ..	390
b.	La nullité des actes pour irrégularité de fond appliqué au contexte de la contrefaçon	393
C.	Les fins de non-recevoir.....	395
1.	Un moyen de défense particulier .....	396
2.	Diversité et efficacité du recours aux fins de non-recevoir.....	397
a.	Des fins de non-recevoir traditionnelles .....	398
b.	La problématique des demandes nouvelles .....	400
c.	L'autorité de la chose jugée .....	403
d.	L'annulation du titre.....	405
II.	Les moyens de réponse tendant à reconsidérer l'action .....	409
A.	Les actions reconventionnelles.....	409
1.	Conditions et régimes de l'action reconventionnelle .....	410
2.	Une mise en œuvre particulièrement opportune dans le contexte de l'action en contrefaçon .....	415
a.	Demande reconventionnelle en annulation du titre de propriété industrielle .....	415
b.	Demande reconventionnelle tendant au bénéfice d'un droit .....	418
c.	Demande reconventionnelle tendant à la détermination du caractère abusif de la procédure.....	420
B.	Les interventions.....	424
1.	Le régime général des interventions .....	424
2.	Du recours aux interventions au sein de l'action en contrefaçon .....	427
a.	L'intervention volontaire.....	427
b.	L'intervention forcée.....	429
Section 2.	Les modes alternatifs de règlement des litiges .....	434
§1.	La transaction .....	435
§2.	L'arbitrage .....	441
I.	Le régime général de l'arbitrage.....	441
A.	Encadrement de l'arbitrage .....	441
B.	Recours en matière arbitrale .....	447
II.	L'arbitrabilité en matière de contrefaçon .....	449
A.	Les questions arbitrables en matière de contrefaçon .....	449
B.	Les situations excluant l'arbitrage .....	452
Chapitre II.	Le traitement de l'action en contrefaçon par la voie pénale .....	455
Section 1.	L'approche pénale de la contrefaçon.....	455
§1.	La qualification pénale de la contrefaçon .....	455
I.	L'élément matériel de la contrefaçon au sein de la voie pénale .....	456
II.	L'élément moral du contentieux pénal de la contrefaçon .....	458
A.	L'évolution de l'élément moral au sein de l'action pénale en contrefaçon .....	458
B.	La mise en évidence d'une nécessaire décomposition de l'intention.....	460
1.	La nature originale de la composante matérielle de l'intention .....	460
2.	La connaissance de la commission de l'infraction .....	461
a.	L'émergence d'une présomption de l'intention en elle-même .....	462
b.	La présomption en matière de propriété littéraire et artistique.....	463
c.	La présomption en matière de propriété industrielle .....	467
d.	Hypothèses textuelles conduisant à une abolition de la présomption.....	470
e.	Hypothèses jurisprudentielles conduisant à une abolition de la présomption.....	473
§2.	L'identification des incriminations de la contrefaçon dans les textes .....	476
I.	Les incriminations relatives au droit de la propriété littéraire et artistique .....	477
A.	Incriminations des atteintes au droit d'auteur .....	477
B.	Incriminations des atteintes aux autres droits de la propriété littéraire et artistique ...	479

C.	La répression des actes de contrefaçon commis par le biais des moyens de communication électronique.....	481
II.	Les incriminations relatives au droit de la propriété industrielle.....	483
A.	Incriminations en matière de droit des dessins et modèles .....	483
B.	Incriminations en matière de brevet et de protection des connaissances techniques ..	485
1.	Protection pénale applicable au droit des brevets .....	485
2.	Dispositions pénales relatives aux connaissances techniques protégées .....	489
C.	Incrimination en matière de droit des marques.....	491
1.	Évolution du Code de la propriété intellectuelle .....	492
2.	Incriminations présentées par l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle	493
3.	Les incriminations visées par les articles L. 716-10 et L. 716-11 du Code de la propriété intellectuelle .....	495
Section 2.	Le déroulement du procès pénal .....	499
§1.	La compétence juridictionnelle.....	499
I.	La problématique de la spécialisation juridictionnelle en matière pénale.....	500
II.	Détermination de la compétence juridictionnelle .....	502
§2.	Le déclenchement de l'action pénale .....	504
I.	Principes gouvernant l'accès au contentieux pénal de la contrefaçon.....	504
A.	Personnes habilitées à déclencher le contentieux pénal de la contrefaçon .....	504
4.	Accès au procès pénal de la contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique	505
5.	Accès au procès pénal de la contrefaçon en matière de propriété industrielle .....	507
B.	L'existence d'une action non éteinte .....	511
II.	Le mode d'accès à la juridiction répressive .....	514
A.	La constitution de partie civile.....	514
B.	La citation directe.....	517
§3.	Le déroulement de l'instance pénale .....	518
I.	L'élément probatoire dans le cadre du procès pénal.....	519
A.	La preuve établie préalablement à l'instance par l'autorité publique.....	519
1.	L'enquête de flagrance .....	519
2.	L'enquête préliminaire.....	523
B.	L'office du juge pénal au regard de l'élément probatoire .....	528
1.	La saisine d'un juge d'instruction .....	528
a.	Administration de la procédure d'instruction préparatoire .....	528
b.	Mise en œuvre effective de l'information d'un dossier par le juge d'instance .....	531
2.	Saisine directe de la juridiction de jugement .....	536
II.	La phase de jugement au regard de l'articulation avec les autres procédures connaissant du litige de contrefaçon .....	538
A.	L'audience pénale connaissant des débats de la contrefaçon .....	538
1.	Principes directeurs de l'audience .....	538
2.	La conduite des débats aboutissant à l'instruction définitive.....	540
B.	Articulation avec les autres modes de règlement du litige .....	542
Titre III.	La sanction de la contrefaçon.....	547
Chapitre I.	Des diverses sanctions de la contrefaçon .....	547
Section 1.	Le traitement en droit civil .....	547
§1.	Le rétablissement du monopole du titulaire des droits .....	548
§2.	L'évaluation du préjudice .....	553
I.	Principes gouvernant cette évaluation.....	553
II.	Réparation par évaluation des conséquences économiques .....	555
III.	Réparation forfaitaire .....	558
Section 2.	Le traitement en droit pénal.....	560
§1.	Les peines principales.....	560
§2.	Les sanctions complémentaires de la contrefaçon .....	563
Chapitre II.	Les enjeux de la sanction .....	567

Section 1. Enjeux économiques .....	567
§1. L'évolution du cadre des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle .....	567
§2. La gouvernance de la réparation économique .....	571
Section 2. Enjeux sociaux .....	576
§1. L'emprise produite par l'acte de contrefaçon .....	576
§2. La recherche de la juste sanction .....	578
<b>CONCLUSION.....</b>	<b>582</b>
<b>BIBLIOGRAPHIE .....</b>	<b>585</b>
<b>INDEX.....</b>	<b>624</b>
<b>TABLE DES MATIERES.....</b>	<b>630</b>