

**PRESCRIPTION DE L'ACTION EN CONTREFAÇON EN DROIT
D'AUTEUR : LES DIFFICULTÉS DE L'APPLICATION DU DROIT
COMMUN**

Julien DOUILLARD

Maître de conférences, Université Toulouse Capitole, CDA-EPITOU

Cass. 1^{re} civ., 15 novembre 2023, n° 22-23.266

1. Si le Code de la propriété intellectuelle contient des dispositions relatives à la prescription en matière de contrefaçon de droit de la propriété industrielle, il en est dépourvu lorsqu'est en cause le droit d'auteur. Ce silence a conduit la doctrine et la jurisprudence à des hésitations que la Cour de cassation lève par son arrêt du 15 novembre 2023.

2. En l'espèce, un auteur avait réalisé une sculpture destinée à un musée, intitulée « Fontaine aux chevaux » ou « la Prueva », sur sollicitation du fondateur du musée. Cette œuvre a fait l'objet de reproductions sans autorisation, dont une a été exposée dans les jardins d'une société fondée par le fondateur du musée. Cette reproduction a été reconnue contrefaisante par un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2008. Le 5 mai 2020, l'auteur contacte le fondateur de la société pour demander une réparation amiable avant de l'assigner lui et la société en référé pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et d'obtenir l'indemnisation provisionnelle de son préjudice. Les défendeurs ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription, laquelle est accueillie par la cour d'appel de Douai dans un arrêt du 22 septembre 2022.

3. L'artiste se pourvoit en cassation en relevant que la prescription ne peut être opposée que pour la réparation du préjudice et non la demande en cessation de la contrefaçon, sauf à violer les articles 544, 2224 et 2227 du Code civil. La demande de l'artiste est retoquée par la Cour de cassation qui, après avoir rappelé les termes de l'article 2224 du Code civil approuve la Cour d'appel d'avoir « *retenu que, le délai de prescription ayant commencé à courir le 17 décembre 2008, date à laquelle avait été admis le caractère contrefaisant de l'œuvre exposée, l'action intentée le 5 mars 2021 était prescrite, même si la contrefaçon s'inscrivait dans la durée* ».

4. La solution paraît ainsi claire : l'action en contrefaçon de droit d'auteur se prescrit 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 », et cela qu'importe que les faits perdurent dans le temps. Ce faisant, si la solution apporte d'heureuses clarifications (I), elle recèle des dangers pour les titulaires de droit de propriété intellectuelle (II).

§1. – LES CLARIFICATIONS

5. Dans le silence du Code de la propriété intellectuelle, la question de la prescription de l'action en contrefaçon peut susciter des interrogations, tant s'agissant de sa durée (A) que du point de départ (B).

A. – LA DURÉE DE LA PRESCRIPTION

6. Par le passé, la jurisprudence a pu décider que « l'exercice par l'auteur du droit de propriété intellectuelle qu'il tient de la loi, et qui est attaché à sa personne en qualité d'auteur, n'est limité par aucune prescription »¹. Cette solution a été depuis abandonnée pour le droit de artistes-interprètes au profit du droit commun que figure l'article 2224 du Code civil. Ainsi que l'avait exprimé la Cour de cassation, « si le droit moral de l'artiste-interprète est imprescriptible et son droit patrimonial ouvert pendant cinquante ans, les actions en paiement des créances nées des atteintes qui sont portées à l'un ou à l'autre sont soumises à la prescription du droit commun »². Plus récemment, la Cour de cassation transposait cette solution au droit d'auteur. Elle décidait dans un attendu de principe rendu au visa de l'article 2224 du Code civil que « l'action en réparation des atteintes portées aux droits de l'auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »³. Dans le présent arrêt, la Cour de cassation étend cette solution rendue à propos de la réparation aux mesures destinées à mettre un terme à la contrefaçon, en l'espèce la confiscation en vue de la destruction⁴. La solution de la Cour de cassation qui a les honneurs du Bulletin a le mérite d'aligner la prescription de toute l'action en

¹ Cass. 1^{re} civ., 17 janv. 1995, n° 91-21.123, Bull. civ. I, n° 39

² Cass. 1^{re} civ., 3 juill. 2013, n° 10-27.043, Bull. civ. I, n° 147 ; *Comm. com. électr.* 2013, comm. 112, note Ch. Caron ; *Prop. intell.* 2013, n° 49, p. 396, obs. A. Lucas ; *RIDA* 3/2013, p. 299, obs. P. Sirinelli. – Comp. CA Paris, 18 févr. 2000 : *RIDA* 4/2000, p. 292 ; CA Paris, pôle 5-1, 2 novembre 2022, RG n° 21/14698, *Prop. intell.* 2023, n° 87, p. 41, obs. J.-M. Bruguère : si le droit de se prévaloir de la qualité d'auteur n'est pas soumis à prescription, en revanche, tel n'est pas le cas du « droit de faire sanctionner les atteintes portées aux droits patrimoniaux de l'auteur »

³ Cass. 1^{re} civ., 6 avril 2022, n° 20-19.034, *RTD com.* 2022, p. 273, note F. Pollaud-Dulian

⁴ Sur ces aspects, v. *infra* n°s 10 et s.

contrefaçon sur le délai quinquennal prévu en propriété industrielle⁵. En revanche, la solution de la Cour de cassation s'en démarque quant au point de départ du délai de prescription.

B. – LE CHOIX DU POINT DE DÉPART

7. La question du point de départ de la prescription peut se poser, car la contrefaçon s'étale souvent dans le temps, notamment lorsqu'elle consiste, comme en l'espèce dans la représentation de l'œuvre. L'atteinte au droit d'auteur perdure tant que la représentation se poursuit. Reste à savoir s'il faut voir dans la contrefaçon un fait continu ou une succession d'actes. La doctrine n'est pas unanime sur ce point. Certains considèrent que la contrefaçon présente un caractère continu, de sorte que la prescription doit partir du jour où les actes cessent⁶. La Cour paraît balayer d'un revers de la main cette théorie en décidant que le point de départ est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits, « *même si la contrefaçon s'inscrivait dans la durée* ». Dit autrement, qu'importe que la représentation ait toujours lieu, comme cela semblait être le cas en l'espèce ; si l'auteur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la contrefaçon depuis plus de cinq ans, l'action est prescrite et l'auteur ne peut plus agir. La solution n'étonnera pas dès lors qu'elle est identique à celle retenue en matière de concurrence déloyale⁷.

8. Pour approuver le choix du point de départ, il faut bien le concéder, en l'espèce, on voit mal pourquoi l'auteur n'a pas agi plus tôt. En effet, dès lors que le juge pénal a reconnu le caractère contrefaisant de la reproduction, il est difficile de dire que le titulaire n'était pas informé de la contrefaçon. En cela, la décision a pour elle la lettre du texte. On notera, au demeurant, que l'arrêt commenté retient comme point de départ de la prescription le jour où le juge a reconnu la contrefaçon, soit, en l'espèce, le 17 décembre 2008. La solution ne convainc alors qu'à moitié, car ce n'est pas la décision qui reconnaît la contrefaçon qui doit constituer le point de départ, mais bien le jour où l'auteur devait connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en contrefaçon, soit dès le rapport d'expertise du 3 septembre 2004 dans le cadre de l'instruction pénale. Surtout, la décision paraît conforme à la position de la Cour de Justice lorsqu'elle décide, en matière d'obtentions végétales qu'« *une interprétation de l'article 96 du règlement n° 2100/94 selon laquelle le délai de prescription qu'il prévoit ne commencerait à*

⁵ en matière de dessins et modèles, v. CPI, art. L. 521-3 ; en matière de brevets, v. CPI, art. L. 615-8 ; en matière de marques, v. CPI, art. L. 716-4-2

⁶ M. VIVANT et J.-M. BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur et droits voisins*, Dalloz, coll. Précis, 4^e éd., 2019, n° 1151 ; N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, LGDJ, 7^e éd. 2022, n° 1538 – *contra* Ch. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, LexisNexis, 6^e éd., 2020, n° 575

⁷ Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-19.153, *Contrats, conc. consom.* 2020, comm. 82, note M. Malaurie-Vignal ; *RTD com.* 2020, p. 845, obs. J. Passa

courir qu'à la cessation de l'acte de contrefaçon incriminé aurait pour effet que, aussi longtemps que perdure celui-ci, le titulaire de la protection communautaire pourrait introduire les actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement jusqu'à trois ans après la cessation de cet acte, et ce indépendamment des dates auxquelles s'est situé le point de départ dudit acte et du fait que ce titulaire a pris connaissance de l'existence de celui-ci et de l'identité de son auteur »⁸. Reste qu'une telle application de la règle pose des difficultés.

§2. – LES DIFFICULTÉS

9. En faisant fi du caractère temporel de la contrefaçon, la solution permet aux agissements illicites de persister (A). Plus encore, elle amène des interrogations quant à la possibilité pour des actes de reproduction de perdurer licitement (B).

A. – LA POURSUITE DE LA REPRÉSENTATION

10. Si l'action en contrefaçon permet d'obtenir la réparation du préjudice, elle permet aussi à l'auteur d'obtenir des mesures restitutives selon la distinction effectuée par ROUBIER⁹ ; elle présente ainsi un aspect réivindicatoire. Le titulaire des droits peut ainsi prétendre obtenir l'interdiction de poursuivre l'exploitation contrefaisante, ou comme c'était demandé en l'espèce la confiscation en vue de la destruction¹⁰. Si la Cour de cassation s'était prononcée sur la prescription de la réparation¹¹, la question demeurerait de savoir quelle prescription s'appliquait à ces mesures destinées à faire cesser la contrefaçon. Précisément, le pourvoi entendait faire reconnaître que « l'action aux fins de faire cesser lesdites atteintes n'est soumise à aucun délai de prescription, la propriété ne s'éteignant pas par le non usage ». Cet argument fondé sur l'imprescriptibilité de la propriété est parfois proposé en doctrine¹². Pourtant, l'argument est rejeté par la Cour de cassation : c'est toute l'action en contrefaçon qui est soumise à l'article 2224, tant dans son aspect réparatoire que réel.

11. La solution a pour elle la sécurité juridique ; elle évite qu'un auteur demande la destruction d'une œuvre trente ans après¹³. Dans le même temps, en se retranchant derrière

⁸ CJUE, 14 oct. 2021, aff. C-186/18, *José Cánovas Pardo*, pt 39, *Propriété industr.* 2021, comm. 69, obs. N. Bouche

⁹ P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, t. 1, Sirey, 1952, n° 100

¹⁰ dir. 2004/48/CE, 29 avril 2004, art. 10

¹¹ Cass. 1^{re} civ., 6 avril 2022, *préc.*

¹² DESBOIS, *Le droit d'auteur en France*, Dalloz, 3^e éd., 1978, n° 783 ; F. POLLAUD-DULIAN, *Le droit d'auteur*, *Economica*, 2^e éd., 2014 n° 1889 ; comp. A. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTER et C. BERNAULT, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, LexisNexis, 5^e éd., 2017, n° 1258

¹³ v. considérant, qu'il s'agit d'un délai trop long, Ch. Masson, *La dualité de l'action en contrefaçon de droit d'auteur*, IRPI, coll. Thèses, 2019, n° 259

l'article 2224 pour considérer la demande tendant à la confiscation et à la destruction prescrite, la Cour de cassation permet à la contrefaçon de se poursuivre. L'auteur, faute de pouvoir demander que la représentation contrefaisante cesse, devra subir, pour l'avenir l'atteinte à son droit. Ainsi que l'a écrit un auteur « [q]ue les intéressés aient à subir les effets d'actes de contrefaçon instantanés, par exemple des atteintes au droit de reproduction dont ils n'ont pas demandé réparation alors qu'ils en avaient connaissance depuis 5 ans, est dans l'ordre des choses. [...] Mais lorsque la contrefaçon se réalise à travers des actes qui, en eux-mêmes, persistent dans la durée, les priver d'action revient à les contraindre à supporter sans limite de temps la négation de leur propriété intellectuelle, sans pouvoir obtenir réparation de leur préjudice ni même demander en justice la cessation des actes en cause »¹⁴. On peut douter qu'une telle solution permette d'assurer le « niveau de protection élevé » souhaité par la directive 2004/48/CE (cons. 10).

12. Si l'on compare d'ailleurs au brevet à effet unitaire, l'article 72 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet prévoit que « les actions relatives à toutes les formes d'indemnisation financière se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d'avoir connaissance du dernier fait justifiant l'action ». Il est possible de penser que ce délai de cinq ans ne s'applique donc pas à l'aspect réel de l'action en contrefaçon, autrement dit, que les mesures destinées à mettre un terme à la contrefaçon ne sont pas prescriptibles.

B. – LA POURSUITE DE LA REPRODUCTION

13. Il faut ajouter les interrogations qui peuvent survenir derrière la formule « même si la contrefaçon s'inscrivait dans la durée ». Était ici en cause une représentation, soit un acte unique de contrefaçon qui s'inscrit dans la durée. Qu'en est-il du cas où est en cause la reproduction ? Dans cette hypothèse, il y a fréquemment une succession d'actes de contrefaçon, autrement dit plusieurs actes (par exemple de fabrication ou de vente d'exemplaires) ? De tels actes s'inscrivent aussi dans la durée. Pour autant, est-ce à dire s'il y a de nouveaux actes de contrefaçon faite par la même personne que l'action est également prescrite ? La généralité de la formule employée pourrait le laisser entendre. En visant la contrefaçon et non les actes de contrefaçon, la Cour de cassation semble faire du *dies a quo* un événement unique. Pourtant, une telle interprétation paraît difficilement soutenable sauf à offrir au contrefacteur un véritable

¹⁴ A. Lucas, obs. sous TGI Paris, 3e ch., 2e sect., ord. JME, 3 février 2023, RG n° 21/14105, *prop. intell.* 2023, n° 87, p. 43, *spéc.* p. 45-46

permis de contrefaire pour l'avenir. Il apparaît donc préférable, avec d'autres, de considérer que chaque acte de contrefaçon fait courir un délai de prescription de cinq ans¹⁵, ce que font fréquemment les juges du fond¹⁶.

14. La solution se démarque sur ce point de la propriété industrielle qui fait de la contrefaçon un délit continu. En effet, pour les droits de propriété industrielle, la prescription part du jour où le titulaire de droit « *a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer* »¹⁷. Tant que la contrefaçon n'a pas pris fin, la prescription ne court pas. On peinera à justifier cette différence de régime autrement que par une raison de texte. Il aurait été opportun que la Cour de cassation aligne le droit d'auteur sur la propriété industrielle pour tenir compte du caractère continu de la contrefaçon surtout lorsqu'on songe que la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 cherche à unifier le régime applicable à la contrefaçon¹⁸.

15. En définitive, il ne reste qu'à espérer que le législateur effectue un travail de toilettage afin d'aligner l'action en contrefaçon en droit d'auteur sur celle existant en propriété industrielle. Dans l'attente d'une telle réforme, il appartiendra aux titulaires de droit de ne pas jouer la montre.

¹⁵ P.-Y. GAUTIER et N. BLANC, *Droit de la propriété littéraire et artistique*, LGDJ, 2^e éd., 2023, n° 887

¹⁶ v. récemment CA Paris, pôle 5-1, 2 novembre 2022 *préc.* ; TGI Paris, 3^e ch., 2^e sect., ord. JME, 3 février 2023, RG n° 21/14105, *propr. intell.* 2023, n° 87, p. 43, obs. A. Lucas

¹⁷ en matière de dessins et modèles, v. CPI, art. L. 521-3 ; en matière de brevets, v. CPI, art. L. 615-8 ; en matière de marques, v. CPI, art. L. 716-4-2

¹⁸ comp. J. PASSA, « Réforme en profondeur de la prescription des actions en annulation et en contrefaçon des titres nationaux de propriété industrielle », *propr. ind.* 2019, étude 16, n° 18