Image not found or type unknown

Loi renforçant la lutte contre la contrefaçon et indemnisation du préjudice

publié le **10/08/2014**, vu **9892 fois**, Auteur : IPNESS

Loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon : Une indemnisation fonction des efforts de la victime

« *Résultant d'un important travail commencé en 2011 à l'occasion de l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, elle vise à renforcer la lutte contre ce fléau mondial, protéiforme et exponentiel qu'est la contrefaçon, qui représente tout de même pour notre pays, bon an mal an, 6 milliards d'euros de manque à gagner par an**[1]*** ».

La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon[2] tire les leçons du bilan de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon[3] en lui apportant améliorations et clarifications de nature à permettre une meilleure indemnisation du préjudice de la victime.

A cet effet, la modification du calcul du préjudice des ayants-droit semble avoir atteint ses limites (1.). La victime s'appuiera principalement sur le renforcement des mesures d'ordre probatoire privilégiées de la contrefaçon pour mieux justifier son préjudice et prétendre à une meilleure indemnisation (2.).

1. **LES LIMITES DE LA PRISE EN COMPTE D'ELEMENTS DISTINCTS ET NOUVEAUX DANS LE CALCUL DU PREJUDICE**

Modifié par la loi du 29 octobre 2007 majorant déjà l'indemnisation des victimes, le code de la propriété intellectuelle[4] prévoit actuellement deux méthodes d'indemnisation[5] que la loi du 11 mars 2014 vise encore à renforcer **(A)**. La lutte contre la « *faute lucrative* » du contrefacteur trouve néanmoins une nouvelle fois sa limite dans l'absence de dommages-intérêts punitifs en droit de la responsabilité civile **(B)**.

1. **l'amélioration du calcul du préjudice alourdi le fardeau de la preuve**

01 **1°) Modification de l'évaluation analytique -** La 1ère méthode dite « *analytique* » qui repose sur le calcul par le juge du dommage subit par le titulaire des droits en tenant notamment compte de son manque à gagner, de son préjudice moral et des bénéfices retirés par le contrefacteur, devra désormais être scrupuleusement respectée par l'ayant-droit et le juge.

02 Chacun des éléments pris en compte pour évaluer le préjudice doit désormais être

distingué. L'objectif de cette modification est d'imposer d'une part à la victime de mieux démontrer l'étendue de son préjudice et d'autre part au juge de ne plus le réparer globalement, en lui imposant dorénavant de distinguer les éléments qui le constituent sous le contrôle de la Cour de cassation.

03 La preuve des préjudices de la contrefaçon est une *probatio diabolica* susceptible de reposer d'autant plus sur le demandeur que le juge ne pourrait plus y suppléer en lui allouant des dommages-intérêts globaux. Il est donc demandé à la victime un véritable effort de justification.

04 La loi ajoute au nombre de préjudices que le juge devra prendre en compte distinctement. Au-delà du « *manque à gagner*[6] », elle vise expressément l'indemnisation de la « *perte subie* » déjà prise en compte par la jurisprudence et recouvrant par exemple « *les frais occasionnés par le procès, la dépréciation ou la banalisation de la valeur du droit de propriété intellectuelle résultant de l'infériorité du prix ou de la moindre qualité du produit, la perte de l'opportunité de conclure des contrats de licence, l'atteinte à un monopole d'exploitation ou encore la dévalorisation des investissement réalisés*[7] ».

05 Néanmoins, elle impose la prise en compte véritablement nouvelle des « *bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits y compris des économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que le contrefacteur a retirées* ». Cet ajout vise initialement à réparer le parasitisme économique auquel s'est livré le contrefacteur.

06 Or, au regard de la pratique qui lie souvent action en contrefaçon et action en concurrence déloyale parasitaire, il a déjà été commenté qu' « *une telle disposition pourrait avoir pour effet de rendre inefficace une demande de réparation pécuniaire au titre du comportement parasitaire. Au mieux, la victime obtiendrait une indemnisation équivalente à celle qu'elle peut actuellement obtenir en cumulant les dommages-intérêts au titre de la contrefaçon et au titre du comportement parasitaire*[8] ».

07 Certes, mais cette disposition pourrait permettre de ne plus avoir à prouver des actes de parasitismes distincts des actes de contrefaçon jusqu'alors exigés par la jurisprudence. L'alourdissement du fardeau de la preuve lié à l'effort de justification demandé par le législateur y trouverait un tempérament appréciable.

08 **2°) Modification de l'évaluation forfaitaire -** La loi du 11 mars 2014 renforce dans un second temps la « *méthode forfaitaire* » qui permet à la victime de demander au juge de lui allouer le montant qu'elle aurait perçue si le contrefacteur avait conclu avec elle un contrat de licence ou d'exploitation des droits violés.

09 D'une part, les dommages-intérêts versés à l'ayant-droit devront être « *supérieurs* » à ce qu'aurait dû payer le contrefacteur s'il avait été titulaire d'une licence d'exploitation. Cette modification permet de sanctionner plus lourdement le contrefacteur que s'il avait été licencié normal dans un but dissuasif. Il s'agit déjà de la position de la jurisprudence majoritaire que la loi vient entériner.

10 D'autre part, le juge devra réparer l'éventuel préjudice moral subit par l'ayant-droit quand bien même il sollicite une réparation forfaitaire.

2.

L'absence de dommages-intérêts punitifs rend toujours difficile la lutte contre la « *faute lucrative* ».

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

11 **1°) Un principe absent du droit de la responsabilité civile -** La loi se heurte à l'absence de dommages-intérêts punitifs dans le système français de la responsabilité civile selon lequel est réparé *« tout le préjudice, rien que le préjudice ».*

12 Le respect de ce principe a entraîné la suppression par la commission des Lois de l'Assemblée Nationale de la disposition proposée visant à allouer à la victime les recettes procurées par l'atteinte aux droits, au-delà des mesures conservatoire de confiscation déjà prévues par le code de la propriété intellectuelle.

13 Malgré le plébiscite d'une partie de la doctrine[9], l'introduction en droit français des dommages-intérêts punitifs relève d'une réforme profonde et régulièrement annoncée de la responsabilité civile française[10].

14 La contrefaçon est souvent présentée comme la proue de cette réforme car la dissuasion du contrefacteur est d'autant plus difficile qu'il est susceptible de conserver un bénéfice et commet une « *faute lucrative* ».

15 Déjà pourtant, tant la nouvelle évaluation forfaitaire (qui ne peut être inférieure à la licence d'exploitation qu'aurait dû acquérir le contrefacteur) que la nécessité de prendre en compte distinctement les chefs de préjudice (notamment les bénéfices depuis 2007) dans le cadre de l'évaluation analytique sont accusés d'introduire en droit français de la responsabilité civile la notion de dommages-intérêts punitifs.

16 **2°) Le développement des dommages-intérêts restitutifs –** la loi du 11 mars 2014 voudrait permette d'allouer à la victime des dommages-intérêts supérieurs à son préjudice non pas sur le fondement de dommages-intérêts punitifs, la gravité de la faute étant indifférente, mais bien sur « *l'introduction en droit français de dommages-intérêts non compensatoires tendant à la restitution, au moins partielle des profits illicites* »[11]. Elle vise ainsi à *« contribuer à asseoir l'idée selon laquelle les dommages intérêts alloués […] n'ont pas seulement une fonction réparatrice […] mais aussi une fonction restitutive[12] »*.

17 Néanmoins, il a été évoqué que le principe des dommages-intérêts restitutifs n'est pas compatible avec la règle *non bis in idem* puisque cette sanction civile possède pour partie un caractère de peine privée potentiellement cumulée à une peine pénale qui violerait le principe de la proportionnalité des sanctions[13].

18 A ceux qui pensaient que la loi de 2007 ne suffirait pas à améliorer l'indemnisation du préjudice[14], la loi du 11 mars 2014 paraîtra encore insuffisante en ce qu'elle impose la prise en compte d'éléments nouveau et distinct pour son calcul, entre simple prise en compte de la jurisprudence majoritaire antérieure et prohibition des dommages-intérêts punitifs qui impliquent d'abord un effort de justification de la victime.

19 Plus qu'à établir une « *nomenclature Dintilhac de la contrefaçon* », la loi du 11 mars 2014 à donc entendu faciliter grandement la recherche de la preuve du préjudice.

2. UNE PLUS GRANDE INDEMNISATION NECESSITE UNE BONNE MISE EN OEUVRE DES MESURES PROBATOIRES RENFORCEES

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

La loi nouvelle trouve son équilibre dans l'exigence probatoire imposée à la victime en lui offrant un panel de mesures souples destinées à la recherche de la preuve. Une meilleure indemnisation de la contrefaçon passe dorénavant et plus que jamais par la connaissance et l'usage diligent des mesures probatoires et conservatoires.

La loi du 11 mars 2014 étend ainsi largement les mesures probatoires privilégiées de la contrefaçon en levant la plupart des incertitudes relatives à leur mise en œuvre, qu'il s'agisse du droit d'information **(A)** et de la saisie-contrefaçon **(B)**.

1.

L'extension du droit d'information

20 **1°) La loi permet de l'ordonner en référé -** Issu de la loi du 24 octobre 2007, le droit d'information permet à l'ayant-droit de solliciter auprès du juge civil la communication d'informations et de documents auprès de toute personne ayant été trouvée en possession de marchandises contrefaisantes ou fournissant des services portant atteinte aux droits du demandeur, ou qui ont été signalés comme « *intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture des services* ».

21 Cette mesure permet à l'ayant-droit de remonter la chaîne de la contrefaçon pour débusquer les filières organisées capables de disparaître rapidement. De nombreux plaideurs animés par la même célérité ont exercé ce droit dans le cadre du référé avant que « *l'atteinte aux droits* » auquel fait référence le code de la propriété intellectuelle ne soit constatée par un juge du fond. Après quelques errements jurisprudentiels[15], la Cour de cassation s'y trouva favorable[16]. La loi promulguée en 2014 entérine cette solution en permettant à la « *juridiction saisie au fond ou en référé* » d'ordonner la mesure, et ce pour tout les droits de propriété intellectuelle.

22 Qu'en est-il en revanche de la jurisprudence l'ayant permis dans le cadre de mesures d'instructions *in futurum* avant tout procès au fond ? Dans ce qui ressemble a un attendu de principe, la Cour de cassation a en effet jugé que *« La juridiction saisie au fond d'une action en contrefaçon peut, au terme d'une procédure contradictoire, ordonner »* une telle production et semble donc l'exclure pour certains auteurs[17]. En s'abstenant de viser la procédure sur requête, la loi fait place à cette jurisprudence.

23 Surtout, l'exercice de ce droit n'est plus conditionné par une mesure préalable de saisie-contrefaçon et devient pleinement autonome (*Cf. infra II. B.).*

24 **2°) l'absence de détermination de son objet par la loi persiste-** Une partie de la jurisprudence a considéré que le droit d'information doit servir uniquement la recherche de l'origine et des réseaux de distribution et ne peut servir à établir l'ampleur du préjudice, réservant à la seule saisie contrefaçon l'appréhension des documents de nature à établir la matérialité de la contrefaçon, mais aussi son étendue[18]. Il est regrettable que la loi ne tranche toujours pas la question de l'étendue respective de ces deux procédures.

25 En l'absence de précision, il faut s'en tenir à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée selon laquelle le droit d'information permet de déterminer « *l'étendue de la contrefaçon* », ce qui permet à la victime d'évaluer indirectement son préjudice***[19]***. La doctrine lui en donne acte : *« Autrement dit, le droit d'information permet de connaître la masse contrefaisante, si utile pour évaluer le préjudice, c'est-à-dire le gain manqué, la perte subie et, aussi, les bénéfices du contrefacteur****[20]*** *».*

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

26 **3°) Extension à tout document -** La demande pourra désormais porter sur tout document, la loi nouvelle supprimant toute liste limitative des documents dont le juge peut ordonner la production. Garantie contre les dérives, subsiste néanmoins la notion « *d'empêchement légitime* » s'opposant à ce que les documents légalement protégés fassent l'objet de l'injonction de communiquer. C'est le cas des documents couverts par le secret professionnel, le secret bancaire, la confidentialité des sources où d'une justification apportée par le défendeur relatif au secret des affaires.

2. Une saisie-contrefaçon étendue et moins contraignante

27 **1°) Une extension du champ de la saisie-contrefaçon -** Le législateur à étendu les champs d'application de la « *saisie-réelle* » qui permet de saisir le matériel contrefaisant et la « *saisie-descriptive* » qui permet la description détaillée des produits et services participant à la contrefaçon, avec prélèvement d'échantillon le cas échéant.

28 D'abord, la « *saisie descriptive* » est étendue aux matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisant (alors que seule la saisie réelle permettait de les appréhender).

29 Ensuite et contrairement à la jurisprudence selon laquelle un huissier de justice ne peut être autorisé à saisir des documents lorsqu'aucun objet prétendument contrefaisant n'a été retrouvé sur les lieux de la saisie[21], le législateur a prévu que la « *saisie réelle* » peut désormais se faire en l'absence de ces objets. Peuvent dès lors être saisis de simples indices de la contrefaçon qu'il appartiendra au juge d'apprécier.

30 Cependant, s'agissant des droits de propriété littéraire et artistique, des bases de données et des logiciels, la loi à supprimé la possibilité de faire pratiquer une mesure de saisie-contrefaçon par le commissaire de police[22] pour harmoniser les procédures de saisie-contrefaçon.

31 **2°) Elle n'est plus un préalable à la communication de preuves -** La saisie contrefaçon perd beaucoup de son caractère contraignant. Le juge a désormais le pouvoir d'ordonner non plus seulement « *d'office »* mais aussi « *à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée* ».

32 La production d'éléments de preuve détenus par une partie pourra donc être ordonnée sur le fondement de pièces démontrant la matérialité de la contrefaçon à la demande de celui ayant qualité pour agir qui n'a pas fait procéder à une saisie-contrefaçon au préalable contrairement à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. L'exercice du droit d'information est découplé de la saisie, la juridiction conservant une totale liberté d'appréciation en fonction des circonstances pour ordonner ou non la communication.

33 **3°) Le dépôt d'une simple plainte suffit à introduire une action au fond dans les délais requis -** L'article L332-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit désormais que la sanction de l'absence d'introduction d'une action civile ou pénale au fond dans le délai fixé par voie règlementaire[23] est obligatoirement annulé à la demande du saisi, y compris en matière de propriété littéraire ou artistique pour laquelle la mainlevée était jusqu'alors ordonnée facultativement par le juge.

34 Or la proposition de loi visait initialement à étendre la faculté pour le juge d'ordonner la

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

mainlevée de la saisie réelle à touts les droits de propriété industrielle. La commission de loi de l'Assemblée nationale a écarté cette possibilité[24] comme attentatoire au droit du saisi privant d'utilité le délai d'introduction de l'action au fond en ce qu'il n'avait plus d'effet sur la saisie descriptive réalisée hors délai.

35 Au grand renfort de la victime, l'article 11 de la loi renforçant la lutte contre la contrefaçon prévoit cependant que le simple dépôt de plainte auprès du procureur de la république vaut désormais introduction d'une action pénale au fond dans les délais fixés par voie règlementaire, alors que seules les voies contraignantes de la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction et la citation directe étaient en mesure d'y répondre auparavant[25]. Ce simple dépôt de plainte permet de sauver de la nullité les mesures de saisie-contrefaçon, conservatoires, et de retenues pratiquées dans les délais[26], et vise à augmenter les actions pénales.

36 Un équilibre est donc trouvé entre la nécessité d'introduire une action au fond dans les délais et l'allègement de sa forme, droits du saisi et ceux la victime.

37 La loi du 11 mars 2014 adresse un message clair à la victime de contrefaçon, elle doit mettre tout en œuvre pour prouver son préjudice. Paradoxalement le législateur fait ainsi reposer la lutte contre la contrefaçon sur les épaules des victimes et de leurs efforts.

38 Cette loi, adoptée dans un consensus remarquable dans le cadre d'une procédure accélérée engagée par le gouvernement, va bien au-delà des mesures commentées, alignant les délais de prescription à 5 ans, spécialisant les juridictions, étendant et harmonisant les procédures de retenues douanières tout en renforçant les moyens d'investigation des douanes… mesures dont bien d'autres commentateurs se feront l'écho dans les temps à venir, jusqu'à l'heure à nouveau du Bilan. Une absence se fait déjà sentir pourtant, celle des mesures « anti-cybercontrefaçon », le législateur devant emboîter le pas au rapport confié à Mme Imbert-Quaretta auquel il conviendra d'être tout aussi attentif.

LBV

[1] *Mme Nicole Bricq lors de la discussion générale du 26 février 2014.*

[2] *JORF n°0060 du 12 mars 2014 page 5112 :*
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028713776&dateTexte=&categorieL

[3] *LOI n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, transposant la directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle* **-** *MM. Laurent Béteille et Richard Yung, rapport d'information au nom de la commission des Lois du Sénat sur l'évaluation de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, n°296, 2010-2011. Les 18 recommandations issues de l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007avaient donné lieu à une proposition de loi en 2011.*

[4] CPI

[6] *Ou «gain manqué » réparé en calculant la « masse contrefaisante » soit la multiplication du*

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

nombre de contrefaçon par le taux de marge habituel du titulaire des droits.

[7] *Rapport au nom de la commission des Lois de l'Assemblée Nationale n°1720 du 22 janvier 2014 sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon par M. le député Jean-Michel CLEMENT, p.48.*

[8] *La fixation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon, Audrey LEBOIS, RLDI 2012, n°86*

[9] *M. VIVANT, Prendre la contrefaçon au sérieux : D.2009, p. 1839-1844, n°7 – P.-Y. GAUTIER, n° 793, p.846.*

[10] *Rapport au nom de la commission des Lois du Sénat n°558 du 15 juillet 2009 par MM les sénateurs. A. ANZIANI et L. BÉTEILLE ; le groupe de travail présidé par M. F. Terré consacré à la réforme de la responsabilité civile propose une introduction des « dommages et intérêts restitutoires » (Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz 2011).*

[11] *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, A. Lucas et H-J Lucas, 7ème édition, p.919-920 n°1118 ; Le principe pourrait reposer sur les principes généraux du droit patrimonial.*

[12] *Rapport au nom de la commission des Lois n°1720 du 22 janvier 2014 sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon par M. le député J-M CLEMENT, p.47-48.*

[13] *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, A. Lucas et H-J Lucas, 7ème édition, p.920 n°1119*

[14] *Me Benjamin May, Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon : la loi ne suffira pas ; Propriété industrielle n° 3, Mars 2008, étude 4.*

[15] *TGI Paris, ord. JME, 26 mars 2008 – Subordonnant les mesures à l'établissement préalable de la contrefaçon.*

[16] *Cass.com., 13 déc.2011, n°10-28.088 : Comm. com. éléct. 2012, comm. 14, note Caron*

[17] *Les Mystères insondables du droit d'information, C. Caron, Communication Commerce électronique n° 12, Décembre 2013, comm. 123*

[18] *TGI Paris, 25 mars 2011, PIBD 2011, III, p. 566 et réf. cit. ; TGI Paris, 3 nov. 2009, PIBD 2010, III, p. 7 ;* ***Contra*** *- CA Paris, pôle 1, ch. 2, 17 févr. 2010, n° RG : 09/15065, Girbaud c/ eBay, PIBD 2010, III, p. 449 ; TGI Paris, 18 sept. 2009, PIBD 2009, III, p. 1560*

[19] *Cass. com., 9 oct. 2013, n°12-23.149 SAS Maisons du Monde c/ Sté Home Spirit*

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

[20] *Les Mystères insondables du droit d'information, C. Caron, Communication Commerce électronique n° 12, Décembre 2013, comm. 123*

[21] *CA Paris, 2 dec. 2010, SA SPIE SCGPM, n° 10/06235*

[22] *En cause la rareté d'une telle mesure ouverte en cas d'atteinte au droit de reproduction et sa possible contrariété avec la CEDH.*

[23] *Délai fixé à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils, le plus long des deux délais étant retenu, à compter du jour où la saisie réelle ou descriptive est intervenue – Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 pris pour l'application de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et portant modification du code de la propriété intellectuelle.*

[24] *Rapport au nom de la commission des Lois de l'Assemblée Nationale n°1720 du 22 janvier 2014 sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon par M. le député Jean-Michel CLEMENT, p.63.*

[25] *Circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces n°08-10/G3 du 14 avril 2008 relative aux aspects pénaux de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.*

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés