



Contrefaçon et indemnisation

publié le **04/07/2012**, vu **4515 fois**, Auteur : [Maître Alexandre BLONDIEAU](#)

Qu'est-ce que la contrefaçon? Quelles sont les indemnisations possibles pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle?

Contrefaçon et indemnisation

Que renferme réellement la notion de contrefaçon ? A quoi peut prétendre le titulaire de droits de propriété intellectuelle victime de tels actes ? Faisons un point sur la question.

Une définition de la contrefaçon

La contrefaçon peut se définir comme toute utilisation non autorisée d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle : [droit de marque](#), de brevet, de dessin ou modèle ou droit d'auteur. Cette définition large englobe donc un grand nombre d'utilisations qui n'ont pas nécessairement toutes pour résultat la copie frauduleuse d'un objet protégé. En effet, le terme « contrefaçon » peut par exemple recouvrir une situation où un exploitant se méprend sur la durée des droits que lui a cédés l'auteur d'une œuvre d'art ou d'un livre ou encore un cas où les coauteurs d'une œuvre dite de collaboration (réalisée à plusieurs) cèdent des droits d'exploitation à un tiers sans le consentement de l'un d'entre eux.

Bon nombre de produits dits « contrefaisants » (et non « contrefaits », ceux-ci étant les produits authentiques), résultant de ces actes de contrefaçon ne présentent donc aucun danger pour le public, ou simplement aucune différence intrinsèque avec le produit autorisé. De cette façon, la contrefaçon n'implique pas nécessairement la production d'articles de médiocre qualité, voire dangereux pour le consommateur final. Ce n'est qu'une question d'autorisation du ou des titulaires des droits, des « propriétaires » d'une marque par exemple.

Le critère essentiel est donc l'absence d'autorisation de la part du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Cet accord, lorsqu'il est demandé implique le plus souvent une rémunération, (en général proportionnelle à l'exploitation : *royalties*, puisque c'est le principe en droit français), raison qui pousse dans bien des cas les contrefacteurs à s'en abstenir. Le titulaire, en vertu de son titre de propriété intellectuelle peut donc dans ces cas-là intenter une action en contrefaçon et ainsi escompter qu'un tribunal prononce en sa faveur certaines mesures, notamment d'indemnisation par l'allocation de dommages et intérêts.

Quelle indemnité pour les titulaires de droits ?

Le montant de ces dommages et intérêts, somme d'argent versée par le contrefacteur au titulaire des droits de propriété intellectuelle violés était classiquement déterminé en fonction du grand principe de droit français dit de la « réparation intégrale ». En droit français, de façon générale, la responsabilité civile vise à réparer le dommage subi par une victime mais uniquement celui-ci. En effet, on considère que les dommages et intérêts ne doivent pas être pour la victime une occasion de s'enrichir. Leur fonction est de remettre la victime dans l'état où elle se trouvait avant la survenance du dommage, ni plus, ni moins.

En matière de propriété intellectuelle, les juges évaluaient donc le préjudice et allouaient une indemnité à l'aune du gain manqué et de la perte subie par la victime de la contrefaçon. Les éléments du préjudice étaient ainsi distingués et évalués.

Pour schématiser, on peut dire que le contrefacteur qui écoulait un million de produits contrefaisants ne risquait qu'une condamnation à hauteur de cent-mille exemplaires si le titulaire du droit de propriété intellectuelle en cause ne pouvait lui-même vendre que cent-mille exemplaires. Bref, le droit français ne reconnaissait pas le système des dommages et intérêts punitifs visant à accorder au titulaire une indemnisation plus importante que la somme qu'il aurait pu obtenir en vendant lui-même ses produits.

Aux Etats-Unis par exemple, une loi sur le « *copyright* » (équivalent du droit d'auteur) datant de 1976 prévoit que « *l'allocation des bénéfices du contrefacteur à la victime s'ajoute au remboursement du préjudice subi par celle-ci, si ces profits ne sont pas pris en compte dans le calcul du préjudice* » et un système similaire s'applique en droit des marques.

En France, la situation a enfin évolué depuis une loi dite « de lutte contre la contrefaçon » du 29 octobre 2007. Cette loi transpose en droit français une directive communautaire du 29 avril 2004 et dispose notamment que « *la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte* ».

Pour autant, le législateur français, par la voix du, rapporteur de la loi au Sénat s'est défendu d'introduire en droit français de tels dommages et intérêts punitifs. Il est vrai qu'il n'est pas question ici d'attribuer les bénéfices réalisés par le contrefacteur au titulaire de droits mais ces sommes sont simplement considérées pour calculer le montant des indemnités.

En pratique, en matière de droit des marques et de droit d'auteur, le juge français applique le nouveau texte et tient donc compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur. En matière de brevets d'invention, il faut reconnaître que cela est plus rare même si la Cour d'appel de Colmar, dans une décision récente, a jugé que « *eu égard aux évaluations précédemment faites du préjudice subi par l'exploitant du brevet et des bénéfices réalisés par le contrefacteur, l'indemnité allouée sera fixée à l'aune des bénéfices réalisés par le contrefacteur* » (Cour d'appel de Colmar, 20 septembre 2011, EURL MBI contre SARL GYRA et SARL PRODIS).

Il convient de rappeler que l'allocation de dommages et intérêts n'est pas la seule mesure que le titulaire de droits peut demander au juge. Celui-ci pourra prononcer des mesures dites « réparatrices » : ordonner la publication judiciaire de la décision aux frais du condamné (par exemple dans des journaux spécialisés ou sur un site internet) et dans le cadre des mesures dites « restitutives », le juge pourra évidemment prononcer l'interdiction des actes illicites ou la confiscation des objets contrefaisants.

Alexandre BLONDIEAU

Avocat à la Cour

www.blondieau-avocats.com