



Dessins et modèles : L'action en contrefaçon

publié le 11/07/2011, vu 6612 fois, Auteur : [Murielle Cahen](#)

Quelles sont les conditions d'exercices de l'action en contrefaçon ? Qui a la qualité pour agir ? Quels sont les actes sanctionnés ? Quelles sont les règles procédurales à respecter ? Quelles sont les sanctions ?

Les conditions d'exercice de l'action en contrefaçon

Les actes concernés

L'article L 521-1 CPI (<http://www.legifrance.gouv.fr>) prévoit que seuls les actes d'exploitation postérieurs à la publication de l'enregistrement sont susceptibles d'être qualifiés de contrefaçon.

Toutefois il reste possible de poursuivre ces faits commis entre votre dépôt de demande et la publication, par la notification au présumé contrefacteur de votre demande d'enregistrement, mais seuls les actes postérieurs à cette notification seront alors concernés par votre action en contrefaçon, en vertu de l'article L 521-1 CPI.

Même si vos droits ne sont opposables qu'à compter de la publication de l'enregistrement, et sous réserve que procédez à une notification, il reste toujours possible d'invoquer vos droits d'auteur sur les dessins et modèles en vertu de l'article L 111-2 CPI.

La qualité pour agir

En vertu de l'article L 521-2 CPI « l'action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle ».

Le propriétaire est le titulaire de l'enregistrement ou d'une demande d'enregistrement.

Il peut s'agir du titulaire initial, à savoir celui qui a procédé à la demande d'enregistrement, ou un cessionnaire.

En tant que cessionnaire vous n'êtes recevable à agir qu'à compter du jour où la cession est opposable aux tiers, c'est-à-dire le jour de son inscription au Registre national des dessins et modèles.

Dans le cas d'une licence, l'article L 521-2 CPI dispose que « le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n'exerce pas cette action ».

Seul le licencié exclusif est visé, par conséquent un licencié simple ne pourra pas agir seul en contrefaçon, mais seulement en réparation de son préjudice propre en intervenant dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle.

En tant que licencié, vous pouvez toujours agir sous réserve des dispositions contractuelles non

pas en contrefaçon mais en concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour obtenir réparation d'un éventuel préjudice.

Les modalités de l'action en contrefaçon

La mise en œuvre

Concernant les règles de compétence, l'article L 521-3-1 CPI prévoit la compétence exclusive de certains tribunaux de grande instance.

Par ailleurs les TGI sont compétents y compris lorsque les actions portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.

TGI sont compétents y compris lorsque les actions portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.

Concernant sur les délais de prescription à respecter, l'article L 521-3 CPI dispose que « l'action civile en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause ».

Ce délai a été introduit par la loi du 29 octobre 2007 (<http://www.legifrance.gouv.fr/>) qui a ainsi modifié le délai précédé qui était le délai de droit commun de dix ans.

Les sanctions de la contrefaçon

Les sanctions pénales prévues à l'article L 521-10 CPI, trois d'emprisonnement et 300000 euros d'amende et de cinq ans d'emprisonnement et 500000 euros d'amende lorsque la contrefaçon a été commise en bande organisée.

Les sanctions civiles peuvent être de nature différente.

En effet il peut s'agir d'une part de l'obligation de cessation de l'activité contrefaisante.

Par ailleurs l'article L 521-8 CPI dispose qu'en « cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits 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 ».

Enfin la contrefaçon peut être sanctionnée par le versement de dommages et intérêts.

L'article L 521-7 dispose à ce titre que « pour fixer les dommages et intérêts, 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 des droits du fait de l'atteinte ».