



Une publication de LEXPIA, l'association des étudiants du Master II professionnel Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée, Université Paris XII, avec le soutien de LexisNexis JurisClasseur et de la revue Communication Commerce Électronique.

Sommaire

Numéro spécial sur la loi du 29 octobre 2007

Interview p. 1/3

Les articles p. 4/8

Association LEXPIA

Directrices de publi- cation

Noémie Levy

Laurence Rivière

Membres du bureau de l'association LEXPIA

Louis Jestaz

Président

François Guillaume

L'Assemblée Léon

Vice-président

Loïc Lemercier

Chargé de communication

Laurène Fassler

Trésorière

Mise en page

Noémie Levy

Laurence Rivière

Retrouvez Palimpseste
sur le site :
www.masterpia.com

Interview



Laurent BÉTEILLE

Sénateur de l'Essonne,

*Membre de la commission des lois constitutionnelles, de légis-
lation, du suffrage universel, du règlement et d'administra-
tion générale,*

Membre du Groupe Union pour un Mouvement Populaire,

Rapporteur du projet de loi de lutte contre la contrefaçon

Palimpseste : Vous avez été rapporteur du projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Pourriez-vous nous présenter votre parcours ?

Laurent BÉTEILLE : J'ai été avocat pendant une trentaine d'années. J'ai prêté serment en 1972 devant la première chambre de la Cour d'appel de Paris. J'ai exercé à Paris dans le domaine du droit de la construction puis assez vite, pour des raisons professionnelles, je me suis inscrit au barreau d'Evry.

En tant que parlementaire, je suis sénateur depuis 2001 mais je suis élu local depuis 1977.

Cela dit, les questions de contrefaçon et de propriété intellectuelle m'intéressent depuis longtemps puisque mon père était magistrat à la 4^{ème} chambre de la Cour d'appel de Paris.

P : Pouvez-vous nous présenter les nouveautés prévues par la loi de lutte contre la contrefaçon promulguée en date du 29 octobre 2007 ?

L B : Cette loi apporte un certain nombre d'amélioration des dispositifs de lutte contre la contrefaçon qui émane du projet de loi rédigé par la chancellerie. C'est essentiellement tout ce qui a trait à la directive européenne, à savoir la création d'un droit d'information qui permet aux juridictions civiles d'exiger des parties des communications sur l'origine des marchandises saisies ou incriminées et ainsi de mieux identifier les acteurs des réseaux de contrefaçon. Ce droit d'information est nouveau en droit français, il était important de l'introduire, d'ailleurs il existait déjà en Belgique par exemple.

Le deuxième point d'amélioration est d'utiliser un peu plus les procédures sur requêtes, c'est-à-dire les procédures non contradictoires dans un domaine non seulement probatoire mais aussi dans des mesures conservatoires.

La troisième nouveauté est la manière de calculer les dommages et intérêts qui sont alloués à la partie victime de contrefaçon car jusqu'à présent on considérait dans le monde économique que les pratiques des juridictions françaises étaient en dessous de ce que pratiquaient les juridictions étrangères. Il fallait donc assouplir le dispositif en permettant une indemnisation forfaitaire.

Ces trois nouveautés étaient prévues par le texte qui nous a été soumis. A partir de là nous avons voulu apporter d'autres améliorations. Tout d'abord, nous avons désiré nous placer pas seulement dans la position des entreprises qui voient leurs droits de propriété intellectuelle bafoués, pas seulement dans l'économie nationale qui est victime de ces agissements, mais aussi du point de vue du consommateur car celui-ci peut-être victime. Il faut savoir que les produits contrefaisants procurent un bénéfice d'environ 90% du prix de vente à leurs auteurs c'est-à-dire que le consommateur paye excessivement cher quelque chose qui ne le vaut pas. D'autre part, la contrefaçon peut être dangereuse, ce qui peut mettre en péril la sécurité et la santé du consommateur notamment dans les domaines de l'alimentaire, de la pharmacie ou des pièces détachées. Dans ces conditions, nous avons créé une nouvelle circonstance aggravante au délit de contrefaçon, celle de la « mise en danger de la sécurité et de la santé » car jusqu'à présent il n'y en avait qu'une, lorsque le délit était pratiqué en bande organisée.

Pour le reste, nous avons souhaité habiliter le système de contrôle des douanes car après avoir auditionné le service des douanes, on s'est aperçu que l'on pourrait être beaucoup plus efficace car les infractions douanières ne s'appliquaient réellement qu'aux marchandises destinées au marché européen. En effet, à Roissy, les contrefaçons de marchandises provenant de l'Asie à destination d'un pays africain par exemple n'étaient frappées que d'une contravention et rien d'autre.

Aussi, nous avons donc souhaité un nouveau régime en instituant une procédure de saisie douanière pour les contrefaçons ne faisant que transiter sur notre territoire lors du transbordement dans les ports ou aéroports français. Par ailleurs, les douanes ne pouvaient agir en saisie douanière qu'en matière de marque, nous l'avons étendu aux modèles.

Le troisième point d'amélioration a été d'inviter la chancellerie à revoir la question de la compétence des tribunaux en souhaitant que les compétences en matière de propriété intellectuelle soient limitées à quelques tribunaux en France. Actuellement, le système était très décousu car en matière de brevets nous avions sept tribunaux compétents sur le territoire national, en matière d'obtention végétale il y en a dix, en matière de marque communautaire il n'y en avait qu'un seul. En revanche, en matière de marque nationale tous les Tribunaux de Grande Instance de France étaient compétents. Or, les conflits de propriété intellectuelle peuvent être très rares dans certaines juridictions. Nous souhaitons donc que la chancellerie regroupe le contentieux sur quelques tribunaux bien identifiés ce qui permettra d'affirmer une jurisprudence française qui sera plus lisible. N'oublions pas que de plus en plus de grandes entreprises tentent d'aller vers les juridictions qui leurs seront plus

favorables et que dans ces conditions la France peut perdre une partie de son influence alors que traditionnellement elle était en pointe dans la lutte contre la contrefaçon et la protection des droits intellectuels.

Enfin, un dernier point qui a fait l'objet de polémique, c'est la suppression de cette notion d'échelle commerciale qui figurait dans la directive que le gouvernement avait reproduit dans le projet initial de Thierry Breton mais qui nous a paru être inutilement complexe et que nous avons supprimé car cela n'apportait rien. D'autant que la définition d'échelle commerciale qui était le *fait de rechercher tout avantage commercial ou économique direct ou indirect* nous paraissait très confuse et aurait obligé les entreprises, dans un procès, à démontrer que le contrefacteur recherchait cet avantage économique ou commercial.

Curieusement, il y a eu des réactions de nombreuses organisations agricoles qui nous ont dit que cela interdisait les semences de ferme c'est-à-dire la reproduction d'espèces végétales pour les semences issues d'obtentions végétales. En fait, cela ne change strictement rien car il y a un texte qui interdit déjà la reproduction des espèces protégées. En France, contrairement aux Etats-Unis, on ne peut pas breveter des espèces végétales mais pour autant il faut protéger les personnes effectuant de la recherche pour qu'ils ne voient pas reproduite leur obtention végétale sans aucune rémunération de leur travail. On voit bien que l'échelle commerciale n'avait rien à voir dans ce débat ce que je rappelle aux organisations paysannes qui souhaitaient reproduire sans payer de droits les espèces végétales obtenues par les semenciers.

P : Le retrait de cette « échelle commerciale » a également fait réagir d'autres associations qui craignent le retour de la riposte graduée. Qu'en pensez-vous ?

LB : Je crois qu'on ne s'est pas du tout placé sur ce terrain. Je dirai que sur le problème de l'économie numérique nous (la Commission des lois) avons décidé clairement de ne pas revenir sur des textes existants et de laisser ce problème. Peut-être avons-nous eu tort car depuis, j'ai eu l'occasion de faire des auditions de personnes qui nous ont dit qu'il faudrait légiférer sur ce domaine. Mais je crois qu'on ne peut pas être toujours en train de modifier les textes. Attendons pour voir quelles sont les solutions proposées par les FAI et les sites de ventes pour contrôler ce qui se passe sur leur site. Ensuite, nous serons à même de pouvoir légiférer en connaissance de cause et avec un minimum de retour d'expérience. Le problème est qu'à force de vouloir voter des textes dans tous les sens qu'on fasse n'importe quoi.

Volontairement, nous sommes restés sur la lutte traditionnelle contre la contrefaçon sans aller dans ce domaine mais je crois que nous serons obligés d'y revenir.

P : Vous laissez donc la Commission Olivennes se prononcer sur ce point ?

L B : Oui, mais la mission Olivennes ce ne sera qu'un avis ou des propositions. Il faudra que les ministères compétents (finances, culture et autres) se prononcent, prennent partie, éventuellement préparent un projet de texte qui nous sera soumis à moins que certains parlementaires souhaitent prendre l'initiative.

Pour l'instant, il faut attendre et laisser l'expérience de ces sites nous permettre d'avoir une vue plus documentée des choses.

P : Dans les nouveautés prévues par cette loi, vous nous avez parlé d'une « nouvelle manière de calculer les dommages et intérêts alloués aux victimes ». Ne pensez-vous pas que l'article 31 alinéa 1^{er} mentionnant « les bénéfices réalisés par le contrefacteur » puisse introduire des dommages et intérêts punitifs en droit positif français ?

L B : Non, je ne crois pas mais la difficulté est que ces pratiques qui sont par définition occultes sont très difficiles à appréhender dans leur importance quantitative. Vous ne savez jamais quelle est la quantité exacte de marchandise produite, vous ne savez pas quels sont les bénéfices réellement réalisés par le contrefacteur. Enfin, l'entreprise victime a elle-même quelques réticences à révéler son organisation qui permettrait de savoir véritablement l'étendue de son préjudice. Le fait d'aller vers une évaluation forfaitaire est une façon de pallier ces difficultés mais ce n'est pas des dommages et intérêts punitifs.

P : Pourquoi avoir tardé à transposer la directive européenne de 2004 ?

L B : Ceci est d'autant plus regrettable et incompréhensible que la directive européenne, malgré les points d'amélioration, était pour l'essentiel inspirée par la législation française. En particulier, elle introduit dans les droits européens de nos voisins la saisie-contrefaçon qui est l'un des fleurons de nos dispositifs de lutte contre la contrefaçon. Donc, nous avons inspiré cette directive en grande partie et nous avons été à la traine pour la transposer.

P : Vos fonctions vous permettent-elles d'avoir des activités annexes dans le domaine de la propriété intellectuelle ? Si oui, les professionnels de la propriété intellectuelle vous semblent-ils satisfaits par cette loi ?

L B : Je n'ai pas à proprement parler d'activités annexes dans ce domaine mais il est vrai que je souhaite me tenir informé. J'ai répondu plusieurs fois favorablement à des propositions pour participer à des colloques ou à des séminaires de propriété intellectuelle.

Néanmoins, concernant la réaction des professionnels de cette branche du droit, nous avons réalisé de nombreuses auditions avant d'adopter ce projet de loi aussi bien de la part des avocats, des magistrats, des constructeurs et autres. D'ailleurs, nous avons eu un temps de réflexion tout à fait exceptionnel pour un législateur ce qui a permis d'entendre un grand nombre de personnes et de tenir compte des observations qui avaient été faites. Pourtant, il y a deux points sur lesquels nous n'avons pas réellement répondu. Le premier concernant les procédures non contradictoires sur requêtes car certains avocats nous avaient demandé d'être prudents mais le texte le permet et je fais totalement confiance aux magistrats pour l'être dans leurs appréciations surtout si l'on a des juridictions spécialisées. Enfin, dans les préconisations que nous avons faites à la chancellerie sur les regroupements des tribunaux, nous n'avons pas donné satisfaction aux tribunaux de commerce. Pour ma part, je crois que si l'on doit regrouper, il faut le faire dans les mains de magistrats professionnels.

(Interview réalisée le mercredi 31 octobre 2007)



Loïc Lemercier

L'approximation du droit d'information : un pari sur l'avenir

La loi du 29 octobre 2007, dans son article 32, a instauré un droit d'information codifié à l'article L331-1-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. En effet, la Directive communautaire de 2004, s'inspirant des droits allemand et belge, prévoyait en son article 8, l'harmonisation de cette prérogative pour le juge dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon à échelle commerciale. Cependant, les sénateurs ayant supprimé cette dernière mention expresse contenue dans le projet de loi et qui n'était que facultative, en raison de son caractère « flou et imprécis », le droit d'information transposé se voit appliqué à l'ensemble de la propriété intellectuelle, quelle que soit l'ampleur de l'activité contrefaisante.

L'article L331-1-2 énonce que suite à la demande formulée par le titulaire des droits, le juge pourra exiger, au besoin sous astreinte, du défendeur ou de toute personne trouvée en possession de marchandises contrefaisantes, ou fournissant ce type de service, ou signalée comme intervenant dans leur production, leur fabrication, ou leur distribution, la production de tous documents ou informations détenus par eux. Cette prérogative permettra ainsi non seulement d'enrayer la contrefaçon découverte, mais également la filière dont elle est issue dans son intégralité en faisant peser sur le premier maillon de la chaîne à avoir été identifié une obligation de fourniture d'information sur les autres intervenants de ce réseau.

Ce droit d'information pourra porter, au sens du même article, à la fois sur les coordonnées de tous les intermédiaires de la contrefaçon, qu'ils interviennent au stade de la fabrication ou de la production, à celui de la distribution et de la détention, mais également sur les quantités sur lesquelles chacun d'entre eux est intervenu, ainsi que sur les prix, et les marges dégagées sur lesdits produits ou services. Ces informations permettront alors de déterminer avec certitude et exactitude l'étendue du préjudice causé et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, lesquels pourront servir ensuite à déterminer le montant de l'indemnisation qui sera reversée à la victime de ces agissements.

Toutefois, il existe deux limites de taille à l'application effective de ce droit, l'une textuelle, l'autre factuelle. D'une part, le texte prévoit que ce droit ne pourra être mis en œuvre qu'à la condition qu'il « n'existe pas d'empêchement légitime » sans donner aucune définition de cette notion. Il appartiendra alors à la jurisprudence de déterminer l'étendue de celle-ci. Les juges devront effectivement réussir, tout en assurant le respect de la vie privée et le secret légitime, tel que le

secret professionnel, à assurer une portée suffisamment large à ce droit pour qu'il reste efficace. Ainsi, la limitation de celui-ci par le secret des affaires sonnerait le glas de cette innovation, les intervenants étant par essence liés par celui-ci. D'autre part, dans le cadre de réseaux criminels, il est une limite de fait liée à l'organisation et aux pressions qui pèsent sur chaque maillon de ceux-ci, chacun d'entre eux préférant, très probablement, payer l'éventuelle astreinte, infime par rapport aux sommes en jeu, que de livrer les informations essentielles sur les autres membres du réseau afin d'en éviter les représailles. En outre, les personnes dont on requiert ces informations ne seront pas forcément à même de les apporter, en particulier à l'égard des maillons supérieurs de la bande organisée. L'efficacité de ce droit d'information reposera donc sur la capacité du juge à estimer équitablement à la fois l'importance des garde-fous qu'il posera afin de limiter l'utilisation de cette prérogative, mais également celle de l'astreinte qu'il prononcera à l'encontre des intéressés, en fonction de leur degré d'implication dans le réseau.

De plus, on peut se questionner sur l'utilité réelle de l'introduction au sein du Code de la Propriété Intellectuelle de ce droit, dans la mesure où le Nouveau Code de Procédure Civile envisage déjà dans ses articles 11 et 138 la possibilité pour le juge d'ordonner à une partie, ou à un tiers, de produire toute information ou tout document utile au procès. Quel était alors l'intérêt de formuler au sein de ce Code spécial des prérogatives dont le juge disposait déjà dans le cadre du droit commun ? La loi du 29 octobre 2007 viserait-elle à cloisonner le droit de la propriété intellectuelle des règles existant dans le droit commun, ou le législateur visait-il à décourager les contrefacteurs en insistant en une unique fois sur l'étendue des risques qu'ils encourent, tout en montrant une certaine fidélité à l'harmonisation requise par l'Union Européenne ?



*François Guillaume
Assemblée Leon*



Nathalie Trzewik

La Loi du 29 Octobre 2007 comme arme de**dissuasion massive**

Par la loi du 29 Octobre 2007, le législateur a élargi les recours des ayants droit et donné aux douanes un rôle plus actif dans la lutte anti-contrefaçon, n'hésitant pas à sortir du cadre fixé par la Directive du 29 Avril 2004. Ces mesures, agissant en amont de l'entrée des marchandises contrefaites dans le circuit commercial, marquent une volonté ferme de la France d'anéantir la contrefaçon « à la racine », c'est-à-dire avant la réalisation du préjudice.

La nouvelle loi donne des moyens plus larges, plus souples et plus radicaux aux ayants-droit pour se défendre, en élargissant leurs prérogatives de recours à plusieurs niveaux. Elle fait d'abord entrer dans le régime de l'action en contrefaçon de nouvelles catégories, comme les indications géographiques, les bases de données, les obtentions végétales et les produits semi-conducteurs. Quant aux personnes qui ont qualité pour agir en contrefaçon, la loi transpose l'ouverture du droit d'ester en justice pour les licenciés de dessins et modèles ainsi que pour ceux des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes en droits voisins. On peut cependant regretter sur ce point que la présomption – certes prétorienne en France – de titularité des personnes morales qui exploitent l'œuvre n'ait pas été consacrée par la loi, là où une incertitude juridique aurait pu être aisément gommée. Le champ de la saisie-contrefaçon s'élargit lui-aussi, avec la possibilité de saisir le matériel ayant servi à produire ou à distribuer les marchandises contrefaisantes, ainsi que les documents s'y rapportant. Mais c'est essentiellement sur le terrain des mesures provisoires et conservatoires que la loi a cherché à rendre plus souple la forme des recours et à en durcir la portée. Même si des dispositions d'autres lois françaises permettaient déjà la mise en place de telles mesures par le juge, le fait d'inscrire dans le Code de la Propriété Intellectuelle la possibilité de faire ordonner des mesures fortes a fait couler beaucoup d'encre, notamment sur la manière dont peuvent être ordonnées des mesures aussi contraignantes. Ces mesures recouvrent notamment l'interdiction de poursuite des actes avec saisie ou remise des produits, au moins leur subordination à certaines garanties, comme le versement d'une provision au demandeur sur les dommages et intérêts futurs, et si des doutes existent sur le recouvrement de ces derniers, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prévenu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires. En effet, cette consécration des mesures probatoires et conservatoires est d'autant plus remarquable que la référence à « l'échelle commerciale » de la Directive a été supprimée par le législateur, ce qui implique que tout contrefacteur se trouve potentiellement exposé à des mesures fortes. Mais surtout, ce panel de mesures prises avant le jugement au fond se double d'une large ouverture de la procédure sur requête, « lorsque les circonstances [l']exigent », qui risque d'être souvent préférée par les demandeurs à la procédure certes rapide mais contradictoire du référé. Ainsi, si le juge interprète de manière large la possibilité d'agir sur requête, il existe un risque que des mesures très contraignantes soient prises à l'encontre de contrefacteurs présu-

més, sans que ceux-ci n'aient l'occasion de se défendre avant la saisie au fond dont le délai n'est d'ailleurs pas fixé par la loi. Se pose donc le problème des droits de la défense, du procès équitable et surtout du principe de proportionnalité contenu par la Directive, dans la mesure où une personne exerçant son activité licitement pourrait se voir contrainte de cesser son activité en attendant l'issue d'une saisie au fond, une telle atteinte à son activité économique et à son image étant parfaitement injustifiable, même si elle reçoit au final réparation de la part du demandeur. Il faut cependant se garder d'un trop grand alarmisme sur cette question puisque, outre le fait que la saisie au fond reste évidemment obligatoire, la marge d'appréciation donnée aux juges laisse à ceux-ci le pouvoir de tempérer les demandes faites sur requête, notamment en les subordonnant à la constitution préalable de garanties destinées à indemniser la partie demanderesse. On peut par ailleurs anticiper une autorégulation de la vie des affaires qui évitera les abus, dans la mesure où l'ayant droit demandeur, craignant de voir un jour se retourner contre lui les sévères dispositions de la loi s'il se retrouve en position de défendeur, sera sans doute incité à user de ces nouvelles prérogatives avec parcimonie. Mais la France ne s'est pas contentée de transposer l'élargissement des voies de recours dont jouissent les ayants-droits. Pour ne pas que les efforts français et européens soient réduits à néant par des contrefaçons provenant de l'étranger, les parlementaires ont également souhaité, et c'est une particularité française, impliquer les agents des douanes dans la lutte anti-contrefaçon, pour ce qui concerne les marchandises en provenance et à destination de pays tiers transitant par la France. La retenue en douane se fera donc désormais soit sur demande écrite du titulaire des droits, soit à l'initiative de l'administration des douanes elle-même, avec notification aux ayants droit. Les titulaires de marques ou de dessins et modèles auront aussi la possibilité d'inspecter des marchandises retenues en douane, et de faire pratiquer des saisies probatoires d'échantillons par les douaniers. Ce rôle désormais actif des douanes, doublé d'une obligation légale d'échange d'informations entre les agents des douanes, ceux de la police judiciaire et les services de la DGCCRF devraient contribuer à améliorer la protection des ayants droit français, même s'il serait bien entendu illusoire de penser que de telles mesures prises isolément permettront d'épuiser la contrefaçon à l'échelle mondiale.

La France a donc à émis par cette loi de transposition un signal fort en faveur des ayants droit, traduisant sa volonté de conserver, dans un contexte d'harmonisation progressive, son statut de chef de file européen dans le domaine de la lutte anti-contrefaçon.



Alysse Janet



Françoise Clauquin

Vers des dommages et intérêts punitifs?

Si la nouvelle loi sur la contrefaçon complète et innove en certains domaines le dispositif existant, c'est bien en matière d'appréciation de l'évaluation du préjudice que l'apport essentiel était attendu. L'étude du droit positif actuel mettait en exergue l'inadaptation du régime de réparation et de sanction face à un phénomène tentaculaire de la contrefaçon, qui malgré un dispositif répressif, reste aujourd'hui un commerce très lucratif. En effet, le commerçant contrefaisant condamné à réparer au titulaire des droits une somme correspondant au préjudice subi, se trouvait dans la plupart des cas largement gagnant.

Le dogme de la réparation intégrale fondé sur l'adage de la réparation du "préjudice et rien que le préjudice", paralysait toute condamnation quelque peu dissuasive pour un contrefacteur avéré. Il s'était dès lors posé la question de savoir s'il fallait moraliser le droit français de la réparation du dommage, ce qui conduisait à introduire une sanction punitive contraire au sacro-saint article 1382 du code civil, si cher à notre tradition juridique française.

Or ce ne fut adopté qu'à demi-mot. Le terme de dommages et intérêts punitifs demeure banni du langage législatif français. En revanche, de nombreux éléments introduits dans la nouvelle loi permettent de se rapprocher du système anglo-saxon basé sur ce dispositif. Cette loi nouvelle se situe dans le courant jurisprudentiel actuel qui allouait déjà de façon casuistique des dommages et intérêts punitifs déguisés.

L'évaluation de l'indemnité était fondée d'une part sur l'article 1382 du code civil qui oblige à réparer le préjudice mais aussi sur l'article 1149 du même code qui détermine les éléments constitutifs du préjudice à savoir le gain manqué par le titulaire des droits et la perte subie par ce dernier. Deux méthodes principales sont dès lors envisagées afin de déterminer ce calcul. Dorénavant le code de la propriété intellectuelle énumère les dispositions spécifiques quant à cette évaluation à l'article L 331-1-3. La faute lucrative est désormais consacrée à travers la prise en compte de différents éléments absents jusqu'alors : le juge ne se contentera plus d'évaluer les pertes de la victime mais recherchera également le montant des gains obtenus par le contrefacteur c'est à dire ses bénéfices injustement réalisés. Par ailleurs, la notion de préjudice moral apparaît dans le code de la propriété intellectuelle ce qui constitue

le principal fondement juridique relatif à l'indemnisation de la victime en cas d'atteinte à l'image de sa marque et à sa réputation. La souplesse de cette notion permettra au juge d'intégrer d'autres éléments afin d'alourdir la sanction si la seule réparation du préjudice ne constituera pas une sanction dissuasive pour le contrefacteur.

La seconde méthode d'évaluation consiste à se baser sur un système de licence contractuelle placée sous le contrôle du juge. Le mode d'analogie de licence, qui représente en Allemagne l'un des trois modes de calcul des dommages et intérêts, repose sur l'hypothèse de la conclusion d'un contrat de licence entre le titulaire des droits et la personne du contrefacteur. Cette licence fictive permet au titulaire des droits de percevoir une rémunération raisonnable au titre des droits de propriété intellectuelle et peut être avantageuse lorsqu'il lui est difficile de démontrer la perte engendrée ou l'existence d'un réel préjudice subi suite à la commercialisation des produits contrefaisant. Elle garantit de plus, un montant d'indemnisation minimal en deçà duquel le juge ne peut aller. Les juges français pourront dès lors se baser sur ces redevances pour évaluer la réparation de l'infraction et appliquer, à l'instar des juges outre-Rhin, des taux plus élevés que ceux habituellement versés si la redevance s'avérait dérisoire par rapport aux avantages tirés par le contrefacteur.

Ainsi si l'appréciation de l'évaluation du préjudice n'est pas fondamentalement bouleversée du fait de l'existence antérieure de l'application de dommages et intérêts punitifs implicites, les juges disposeront désormais d'un fondement légal afin d'asseoir une condamnation plus dissuasive.



Laurène Michel



Brune de Lassus

Des juges spécialisés, une garantie de compétence ?

De nouvelles dispositions sur la compétence juridictionnelle ont été introduites par la loi du 29 octobre 2007, qui viennent renforcer la tendance à confier à des magistrats spécialisés une matière aussi technique que la propriété intellectuelle.

En effet, en matière de brevets d'invention, il existe déjà certains tribunaux de grande instance spécialisés, déterminés par voie réglementaire. Désormais, le nouvel article L. 211-10 du Code de l'organisation judiciaire étend ce phénomène de spécialisation aux autres droits de propriété intellectuelle. Et le législateur est allé encore plus loin en conférant une exclusivité aux tribunaux de grande instance ; Les tribunaux de commerce ne devraient donc plus être compétents. Le nouvel article L 521-1-3 du CPI consacre ainsi cette exclusivité en matière de dessins et modèles, y compris lorsqu'une action connexe en concurrence déloyale est introduite. Il s'agit donc d'une véritable innovation, d'autant qu'il n'existait aucune règle particulière dans le Code de la Propriété intellectuelle régissant la compétence juridictionnelle en matière de dessins et modèles.

En revanche, la réforme laisse planer un doute sur la question de la compétence juridictionnelle dans le domaine de la propriété littéraire et artistique. Si un nouvel alinéa a bien été introduit à l'article L 331-1 consacrant cette compétence exclusive, l'alinéa 1^{er} n'a pas été abrogé. Or, ce dernier dispose que « toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code sont portées devant les tribunaux compétents. ». La coexistence de ces deux alinéas nous laisse penser que les tribunaux de commerce continueront à être compétents à côté des tribunaux de grande instance spécialisés. De même, lorsqu'une action est engagée à la fois sur le fondement du droit d'auteur et sur celui des dessins et modèles, les tribunaux commerciaux conserveront-ils leur compétence ? On peut en douter si l'on s'en tient à l'esprit de la réforme, dans la mesure où elle traduit une volonté d'uniformisation des règles de compétence juridictionnelle autour de la spécialisation de certains TGI : ce qui conduit à exclure les tribunaux de commerce.

En outre, le maintien de tous les tribunaux de commerce à côté d'un nombre limité de TGI spécialisés serait source d'insécurité juridique au regard de l'inévitable divergence des solutions rendues. Même si quelques grands tribunaux de commerce disposent de chambres spécialisées, notamment pour des affaires de dessins et modèles, et de marques, on imagine les difficultés que peuvent rencontrer les petits tribunaux de commerce face à la complexité des affaires en propriété intellectuelle.

On espère que des précisions seront rapidement apportées sur ces points obscurs.

Aujourd'hui, les praticiens attendent le décret qui désignera les TGI spécialisés pour tous les droits de propriété intellectuelle même si on peut déjà s'en faire une idée au regard de ce que préconisait le sénateur Laurent Béteille dans son rapport : « *un nombre aussi réduit que possible des tribunaux de Grande instance* » avec au maximum « *un tribunal de Grande Instance par ressort de Cour d'Appel en matière de propriété littéraire et artistique, de marques nationales et de dessins et modèles nationaux* ».

La réussite de cette spécialisation juridictionnelle devra nécessairement passer par une adaptation « *des comportements au sein de l'institution judiciaire* » comme le souligne le député Philippe Gosselin. Les juges devront sans doute suivre une formation particulière et leur mobilité sera réduite, mais sans que, bien évidemment, cela puisse nuire à une possible évolution de leur carrière.

Faut-il saluer cette réforme ? Une telle spécialisation peut présenter certains inconvénients, tels que le risque d'enfermement dans une spécialité sans tenir compte des évolutions et influences des autres branches du droit, la primauté d'une approche exagérément technique au détriment de la fonction d'appréciation du juge. Un auteur a même parlé de « *repli élitiste* » et préfère « *faire confiance à l'ensemble des juridictions nationales, pour bâtir une jurisprudence enrichie de la réflexion de l'ensemble des juges professionnels et non professionnels, sous l'action unificatrice de la Cour de Cassation et de la Cour de justice des Communautés européennes.* »¹ Toujours est-il que cette réforme va incontestablement permettre un meilleur traitement du contentieux par des magistrats avisés tant sur le plan matériel que juridique, ce que bon nombre de praticiens appelaient de leurs vœux.



Louis Jestaz



Jonathan Elkaim

1. (Les juridictions spécialisées : une nouvelle mode ?, Patrice Lefèvre, Gazette du Palais, 2 juin 2007, n° 153, p 2)

La famille des droits de propriété intellectuelle s'agrandit : bienvenue aux indications géographiques !

L'article 29 de la loi du 29 octobre 2007 introduit dans le Code de la propriété intellectuelle les articles L722-1 à L722-7 qui étendent aux indications géographiques les dispositifs introduits dans les autres droits de propriété intellectuelle en matière de lutte contre la contrefaçon.

Il permet que soit substitué au seul article du CPI qui concerne les appellations d'origine, un dispositif complet de protection de l'ensemble des indications géographiques.

En plus de la création d'une action civile visant à protéger toutes les indications géographiques, c'est l'assimilation à tout un régime des droits de la propriété intellectuelle qu'opère la loi du 29 octobre 2007.

La création d'une action civile en cas d'atteinte à une indication géographique

On compte, tout d'abord, un nouvel article L722-1 du CPI introduisant une action civile pour atteinte à une indication géographique.

Cet article constitue une innovation majeure en ce qu'il introduit le principe de l'engagement de la responsabilité civile pour les atteintes portées à toutes les indications géographiques alors que jusqu'alors, les articles L115-8 et suivants du Code de la consommation ne réprimaient que les atteintes aux appellations d'origine.

Désormais, quatre catégories d'indications géographiques bénéficient de cette protection : les appellations d'origine définies à l'article L115-1 du Code de consommation, les indications géographiques et les appellations d'origine protégées prévues par la réglementation communautaire, les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole.

Bien entendu, cette action civile n'est pas exclusive des dispositions pénales qui existent déjà en cas d'atteinte à une indication d'origine ou de provenance.

A la suite de cet article, la loi du 29 octobre 2007 introduit le nouvel article L722-2 du CPI qui définit les personnes ayant qualité pour engager cette action civile. Sans surprise, on retrouve les personnes autorisées à utiliser cette indication géographique ainsi que tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.

L'assimilation au régime des droits de propriété intellectuelle

Le nouvel article L722-3 étend aux indications géographiques le régime de l'action en contrefaçon.

Ainsi, les indications géographiques, tout comme les autres droits de propriété intellectuelle, bénéficient du recours généralisé aux mesures provisoires pouvant être prononcées afin de prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle.

L'article L722-4 du CPI quant à lui, introduit un dispositif similaire à la saisie-contrefaçon.

Dès lors, la victime présumée d'une atteinte à une indication géographique dispose de deux moyens pour prouver l'atteinte : une saisie-description ou une saisie réelle.

Enfin, les nouveaux articles L722-5 à L722-7 du CPI transposent en matière d'atteinte aux indications géographiques, les dispositions de la directive du 29 avril 2004 sur le droit à l'information, sur le nouveau mode de calcul de l'indemnisation de la victime et sur les mesures complémentaires de réparation du préjudice.

Les indications géographiques : un droit de propriété intellectuelle ?

Ce nouveau dispositif de protection de toutes les indications géographiques qui a été intégré dans le CPI, tend à faire resurgir une question très débattue en doctrine : les indications géographiques font-elles parties des droits de propriété intellectuelle ?

En effet, l'introduction dans le Code de la propriété intellectuelle de dispositions concernant les indications géographiques et l'alignement du régime de protection de celles-ci sur celui des autres droits de propriété intellectuelle laisse à penser que les indications géographiques font partie de la famille des droits de propriété intellectuelle ou du moins s'en rapprochent très fortement.

Certains auteurs contesteront sûrement l'apparition de ces nouvelles dispositions dans le Code de la propriété intellectuelle arguant que ce n'est pas leur place puisque les indications géographiques ne sont pas des droits de propriété intellectuelle. D'autres, se féliciteront de ces nouvelles dispositions en ce qu'elles introduisent un régime plus clair calqué sur les autres droits de propriété intellectuelle ce qui, soyons-en sûr, garantira une meilleure protection des indications géographiques.



Olivia Barbier

**Toute l'équipe de Palimpseste vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d'année !**

Votre cabinet ou votre société peut parrainer notre association . Pour plus d'informations, merci de nous contacter à l'adresse suivante : lexpia@hotmail.fr