

FICHE n°15 b

Comment réparer les préjudices résultant de l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle ?

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle bénéficient d'une action spécifique en réparation de leur préjudice : l'action en contrefaçon, dont le régime juridique est désormais largement harmonisé quels que soient les droits en cause.

La Directive (CE) 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a été transposée en droit interne par la Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, elle-même complétée par la Loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon et la Loi n°2016-731 du 3 juin 2016.

La contrefaçon constitue aussi bien un délit pénal qu'une faute civile, dont la réparation peut donc être demandée devant les juridictions pénales aussi bien que civiles.

1. Qui ?

- Le propriétaire/titulaire du droit de propriété intellectuelle ;
- Le cessionnaire d'un titre de propriété intellectuelle (marque, brevet, dessin ou modèle...) à compter de la publication de la cession (formalité qui la rend alors opposable aux tiers) ;
- Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation (licencié exclusif), sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit ; la Directive 2015/2436 prévoit désormais que le licencié peut également engager une procédure en contrefaçon de marque avec le consentement du titulaire de celle-ci ;
- Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. En pratique, le licencié obtient quasi systématiquement réparation sur le fondement de la concurrence déloyale (art.1240 du Code civil ; ancien art.1382) lorsque l'existence d'actes de contrefaçon a par ailleurs été retenue par les juridictions saisies.

2. Où ?

- En **matière pénale**, l'ensemble des tribunaux correctionnels français sont compétents, pour autant que le prévenu ait son domicile ou son siège social dans leur ressort territorial ou que des faits litigieux y aient été commis. Le titulaire de droits a alors le choix de déposer une plainte ou de citer directement l'auteur des faits litigieux (le privant toutefois du bénéfice d'une instruction).
- En **matière civile**, depuis la Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, les questions de propriété intellectuelle et les demandes connexes de concurrence déloyale ne sont traitées que par des magistrats spécialisés. Seuls 10 tribunaux judiciaires

désignés par le décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 modifié par le décret n°2010-1369 du 12 novembre 2010 (et les cours d'appel correspondantes) sont donc spécialement et exclusivement compétents en la matière (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France).

Il existe toutefois **deux exceptions notables en matière civile** :

- En premier lieu, le **tribunal judiciaire de Paris et la cour d'appel de Paris** ont compétence exclusive pour connaître d'une **action en contrefaçon de brevet ou portant sur une question connexe de concurrence déloyale** (Art.L.615-17 du code de la propriété intellectuelle).
- En second lieu, le **tribunal judiciaire de Paris est seul compétent en sa qualité de tribunal communautaire pour connaître des actions en contrefaçon et des demandes reconventionnelles en nullité portant sur des marques de l'Union européenne** (Décret n° 2002-216 du 18 février 2002) **ou sur des dessins et modèles communautaires** (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008).

3. Quand ?

La prescription de l'action publique devant les juridictions répressives est de **6 années**.

L'action civile en contrefaçon se prescrit par **5 ans** « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer » (loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019). La contrefaçon est un délit continu qui se réalise tant que les actes litigieux persistent.

4. Pour quels résultats ?

En matière civile comme en matière pénale, y compris à l'issue de la mise en œuvre de l'Ordonnance de transposition relative aux marques de produits ou de services du 13 novembre 2019, le principe reste celui de la **réparation intégrale du préjudice subi** par la victime des actes de contrefaçon ; l'allocation de dommages-intérêts punitifs est en revanche exclue. Conformément à la Directive (CE) 2004/48, qui « vise à atteindre un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle » (CJUE, 17 mars 2016, C-99/15, point 24), le Code de la propriété intellectuelle invite les juridictions à fixer le montant des dommages-intérêts en prenant en considération, distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits pour la partie lésée, dont le manque à gagner et la perte subie (perte de chiffre d'affaires, banalisation ou avilissement etc.) (**Fiche n°3**) ;

2° Le préjudice moral causé à la partie lésée (**Fiche n°5**) ;

3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a en retirées. Concrètement, cela signifie que le montant des condamnations prononcées à l'encontre du contrefacteur peut excéder le seul préjudice de la partie lésée, l'objectif ainsi poursuivi étant d'éviter que la contrefaçon ne lui reste profitable.

A titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, la juridiction peut allouer à titre de dommages et intérêts une **somme forfaitaire**, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée (**Fiche n°5**).

De manière **complémentaire**, les juridictions saisies peuvent prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte, des mesures de rappel des circuits commerciaux et/ou de destruction (aux frais du contrefacteur), des mesures de radiation des droits de propriété intellectuelle qui auraient été annulés, des mesures de publication de la décision en entier ou par extraits (aux frais du contrefacteur) ...

version avril 2020