



association des praticiens du droit des marques et des modèles

**PROPOSITION DE LOI**  
**tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon**  
**n°866**

L'APRAM (**A**ssociation des **P**raticiens du Droit des **M**arques et des **M**odèles) est une association internationale francophone regroupant des spécialistes de Propriété Industrielle et Intellectuelle répartis en trois familles : Juristes d'entreprise, Avocats et Conseils en Propriété Industrielle.

L'APRAM salue les initiatives récentes prises tant à l'échelle de l'Union Européenne – avec la réforme envisagée du 'Paquet Marques' - qu'à l'échelle interne dès lors qu'elles renforcent la protection des droits de propriété intellectuelle.

La Proposition de loi de M. le Sénateur Yung telle qu'amendée par la Commission des lois (Rapport n° 133 du 13 novembre 2013) appelle les observations suivantes.

**1. Spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle**  
Chapitre I<sup>er</sup>, article 1<sup>er</sup>

Selon la PPL initiale, il était envisagé que le TGI de Paris soit exclusivement compétent pour connaître des actions et demandes relatives aux IG.

La PPL telle qu'amendée par la Commission des lois décide de ne pas retenir cette proposition et de s'en tenir au texte actuel qui prévoit la compétence des tribunaux fixés par voie réglementaire (L.722-8 CPI).

L'APRAM aurait été favorable à la spécialisation du TGI de Paris.

Elle considère en effet que le contentieux lié aux IG (i) pose parfois des questions complexes et (ii) est susceptible de se développer de façon significative en raison de la probable adoption imminente du projet de loi HAMON portant création d'IG pour les produits manufacturés.

Par ailleurs, au-delà de la spécialisation des juridictions, l'APRAM réitère son attachement à la spécialisation des magistrats (v. sur ces points la position prise par l'APRAM le 29 mars 2013 dans le cadre de la Consultation publique sur les procédures civiles visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle -Directive 2004/48 CE).

Selon elle, il conviendrait que les magistrats puissent bénéficier d'une formation pleine et entière en droit de la propriété intellectuelle au sein de l'ENM et d'une affectation plus longue au sein des chambres spécialisées, seul gage d'une jurisprudence de qualité.

## **2. Dispositions relatives à l'amélioration des dédommagements civils**

Chapitre II, article 2

L'APRAM ne peut qu'approuver le renforcement de l'indemnisation accordée aux victimes de contrefaçon et encourage toute volonté d'éradiquer la 'faute lucrative' qui permet au contrefacteur de conserver un profit, une fois les dommages-intérêts payés.

Elle est également favorable à la disposition selon laquelle :

*Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent par l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'atteinte aux droits/par la contrefaçon.*

sous réserve cependant de préciser qu'il ne s'agit que d'un complément afin de réparer l'intégralité du préjudice. La rédaction devrait ainsi être la suivante :

*Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent par l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière, **à titre de complément**, la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'atteinte aux droits/par la contrefaçon.*

Elle considère en effet que cette rédaction permet d'éviter le risque d'introduction de la notion de dommages-intérêts punitifs, contraire au droit positif.

Par ailleurs, l'APRAM relève incidemment que la PPL distingue à plusieurs reprises, « l'atteinte aux droits » de « la contrefaçon » et « l'auteur de l'atteinte aux droits » du « contrefacteur » (par ex. sur les dispositions relatives aux dommages-intérêts, voir les articles L.331-1-3 et L.716-14).

A l'heure d'une volonté de clarification et d'harmonisation des textes, l'APRAM s'interroge sur la pertinence de cette différence terminologique et propose d'harmoniser les termes employés, la référence à « la contrefaçon » et au « contrefacteur » lui paraissant plus explicite.

## **3. La procédure du droit à l'information**

Chapitre III, article 3

- Exercice du droit à l'information : moment de la procédure et autonomie

L'APRAM approuve le dispositif envisagé en ce qu'il permet d'exercer désormais le droit à l'information tant devant le juge des référés qu'au fond, ce qu'elle appelait de ses vœux (v. sur ce point la position prise par l'APRAM le 29 mars 2013 dans le cadre de la Consultation publique sur les procédures civiles visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle - Directive 2004/48 CE).

Toutefois, elle regrette que la Proposition ne saisisse pas l'occasion de consacrer l'autonomie du droit à l'information par rapport à la procédure de saisie-contrefaçon.

Selon elle et ainsi qu'elle l'a précédemment écrit (v. de nouveau la position précitée du 29 mars 2013), le droit à l'information ne devrait pas être conditionné par l'exercice préalable d'une saisie-contrefaçon.

Le législateur devrait donc préciser que le juge peut faire droit à une telle demande d'informations alors même qu'une saisie-contrefaçon n'a pas été préalablement diligentée. Dans cette hypothèse, l'exercice du droit à l'information devrait être conditionné à l'existence d'une atteinte vraisemblable aux droits du demandeur (comme le prévoyait l'ancien référé-interdiction, notamment en matière de marques).

- Suppression de l'énoncé des documents ou informations susceptibles d'être obtenus

La PPL prévoit de supprimer les dispositions relatives à la nature des documents ou informations susceptibles d'être demandés par le juge.

L'APRAM n'est pas favorable à cette suppression considérant au contraire que l'énoncé des documents ou informations pouvant être obtenus reste pertinent.

Elle réitère néanmoins la position qui était la sienne lors de l'audition du 2 février 2010 (v. Bilan d'application de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon) : l'adverbe « *notamment* » devrait être ajouté afin d'entériner le caractère non exhaustif de cet énoncé.

#### **4. Précisions et clarifications en matière de droit de la preuve**

Chapitre IV, articles 4 et 5

L'article 4 de la PPL, tel qu'amendé par la Commission des lois, prévoit une disposition commune à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle selon laquelle :

*« La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office ou 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 dans les conditions prévues à l'article (...) »*

Cette mesure d'instruction existe déjà en droit commun, précisément à l'article 145 du Code de procédure civile.

En l'état de la jurisprudence, le droit spécial exclut de faire appel au droit commun, ce qui signifie que le titulaire de droits de propriété intellectuelle ne peut se fonder sur les dispositions de l'article 145 s'il détient une marque, un droit d'auteur ou un dessin et modèle. En présence d'un droit de propriété intellectuelle, le titulaire, s'il entend rapporter la preuve de la contrefaçon, doit en rapporter la preuve par le biais d'une saisie-contrefaçon et non par celui du constat prévu par l'article 145.

Dans ce contexte, l'APRAM s'interroge sur les éléments suivants : d'une part, si ce texte était adopté, quelle serait la « juridiction » compétente pour ordonner de telles mesures d'instruction, la PPL restant silencieuse sur ce point ?

D'autre part et plus important, doit-on comprendre que les mesures d'instruction qui seraient ordonnées pourraient se substituer purement et simplement à celles que permet déjà la procédure de saisie-contrefaçon ? Dans l'affirmative, l'APRAM ne peut soutenir une telle proposition car elle ne pourrait répondre à l'objectif de clarification et de simplification des textes.

Compte tenu de l'existence de la procédure de saisie-contrefaçon dont l'efficacité est largement reconnue et de la procédure du droit à l'information aujourd'hui renforcée, l'APRAM émet des réserves sur la nécessité d'introduire ce nouveau dispositif.

L'article 5 de la PPL tel qu'amendé sanctionne le défaut de saisine du Juge dans le délai légal par la mainlevée de la saisie réelle et non par sa nullité, ce quel que soit le droit de propriété intellectuelle en jeu.

Cette nouvelle disposition a pour effet de maintenir la saisie-description en cas de défaut de saisine du Juge dans le délai imparti par la loi.

L'APRAM approuve cette disposition, favorable au saisissant, sous réserve que le maintien de la saisie-description ne puisse concerner les éventuels échantillons saisis, ces derniers devant être soumis au même traitement que les produits saisis réellement.

Par ailleurs, l'APRAM tient à souligner qu'à l'occasion de cette PPL, il serait important d'uniformiser les textes s'agissant du juge compétent pour connaître d'une requête afin de saisie-contrefaçon.

En effet, en l'état actuel, la question est clairement tranchée par les articles R. 716-2 et R. 521-2 du CPI en matière de marques et de dessins et modèles qui disposent, en des termes identiques, que « *la saisie (...) est ordonnée par le président du Tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond* ».

En revanche, pareille disposition n'existe pas en matière de droit d'auteur, ce qui est fort regrettable au regard de l'insécurité juridique dans laquelle se trouve le saisissant. L'APRAM appelle donc de ses vœux l'ajout d'une disposition identique en matière de droit d'auteur.

## **5. Renforcement des moyens d'action des douanes**

Chapitre V, articles 6 à 15

L'APRAM se félicite de la volonté affichée dans la PPL de renforcer les moyens de lutte des douanes contre la contrefaçon.

A titre préalable, il importe de rappeler que la PPL doit être conforme aux dispositions du nouveau Règlement douanier n° 608/2013 qui entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2014, et qui remplacera donc le Règlement 1383/2003, ainsi que les dispositions de la Directive n° 2008/95 et du Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire, ces deux textes étant actuellement en cours de révision au Parlement et à la Commission dans le cadre du « Paquet Marques ». Au surplus, les arrêts Philips et Nokia de 2011 de la CJUE sont toujours

d'actualité en ce sens que les douanes françaises ne saisissent plus les marchandises en transit.

L'article 6 étend le régime civil et pénal de prohibition à tous les droits de propriété intellectuelle mais surtout à tous les régimes douaniers (importation, exportation, transbordement, détention). En l'espèce, si l'APRAM ne peut que se satisfaire de cette extension, elle rappelle également la nécessaire harmonisation de la loi nationale avec les dispositions communautaires (Article 10-5 de la Directive et Article 9-5 du Règlement). Or, en l'état actuel des discussions, seul le transit est envisagé dans le texte proposé par la Commission :

Article 10-5 de la Directive (proposé par la Commission) : « *Le titulaire d'une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans le contexte d'une activité commerciale, des produits sur le territoire douanier de l'Etat membre, sans qu'ils y soient mis en libre pratique lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent, sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque* ».

Le transbordement n'est donc pas pris en compte dans cette révision des textes communautaires et son insertion dans l'article 6 de votre proposition de loi est en contradiction avec les arrêts Philips et Nokia. En l'état du droit communautaire et de son interprétation par la CJUE, il n'est pas possible de soumettre au contrôle l'ensemble des marchandises en transbordement.

Dans une prise de position du 15 octobre 2013, l'APRAM a demandé que la possibilité de saisir des marchandises en transit soit, bien entendu, conservée en demandant quelques ajustements tenant à la marque reproduite, dont l'atteinte n'est pas limitée à la seule reproduction mais également à l'imitation :

Article 10-5 (proposé par l'APRAM) : « *Le titulaire d'une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans le contexte d'une activité commerciale, des produits sur le territoire douanier de l'Etat membre, sans qu'ils y soient mis en libre pratique lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et **revêtent**, sans autorisation une marque qui **porte atteinte** à la marque enregistrée pour ces produits* ».

L'article 7 aligne les procédures nationales de retenue douanières sur les procédures communautaires définies par le Règlement n° 1383/2003. La proposition de loi doit être conforme non plus aux dispositions de ce Règlement mais à celui n° 608/2013 qui entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2014. Son champ d'application est plus large que celui de son prédécesseur, ses définitions plus claires, et il apporte des précisions (notamment en termes de délais).

L'article 8 de la proposition de loi précise la liste des marchandises prohibées et en clarifie la rédaction, à l'article 38 du code des douanes. En conséquence, il clarifie et étend le champ de contrôle des douanes à l'ensemble des marchandises contrefaisantes et pas aux seuls marques et dessins et modèles. L'APRAM approuve cet article dans la mesure où toute marchandise contrefaisante, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, sera considérée comme une marchandise prohibée et pourra faire l'objet de contrôles par les douanes.



L'APRAM soutient l'adoption de mesures suivantes :

- L'article 9 qui vise à autoriser plus largement les douanes à réaliser des opérations d'infiltration, afin de rechercher également des délits de contrefaçon ;
- L'article 10 qui vise à faciliter la constatation du délit de contrefaçon, par la reconnaissance de la pratique appelée du « coup d'achat », qui permet de solliciter un vendeur de produits de contrefaçon afin de constituer le délit de commercialisation de produits contrefaisants ;
- L'article 11 qui vise à simplifier l'engagement de l'action pénale pour la partie lésée par une contrefaçon, étant entendu qu'en l'absence d'action civile ou pénale dans un délai fixé par voie réglementaire, les diverses mesures temporaires destinées à prouver la contrefaçon doivent être levées (retenue douanière, saisie-contrefaçon et mesures conservatoires ordonnées par un juge).
- L'article 12 qui modernise les modalités du droit d'accès des agents des douanes aux locaux de la Poste, en l'étendant à tous les prestataires de services postaux<sup>1</sup> ainsi qu'aux entreprises de fret express, dans un objectif d'amélioration du contrôle sur le contenu des colis.
- L'article 13 qui crée au sein du code des douanes un nouvel article 67 *sexies* pour organiser la transmission aux douanes, par les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express, des « *données dont ils disposent et pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des marchandises, biens et objets acheminés, de leurs moyens de transport ainsi que des personnes concernées par leur acheminement* », afin de soumettre ces données à des traitements automatisés destinés à faciliter la constatation des infractions douanières.
- L'article 15 qui vise à simplifier la procédure d'accès des douanes aux parties de locaux affectées à un usage d'habitation au sein de locaux à usage professionnel, avec l'assentiment de la personne concernée ou de son représentant. En effet, les douanes disposent d'un droit d'accès, sous réserve d'information préalable du procureur de la République qui peut s'y opposer, aux locaux et lieux à usage professionnel.

Frédéric BLANC  
Président de la Commission  
Lutte contre la contrefaçon

Sylvie BENOLIEL-CLAUX  
Présidente de la Commission  
marques nationales

Contact: [secretariat@apram.com](mailto:secretariat@apram.com)