

## ◆ Droit

La contrefaçon est sans contexte un fléau majeur auquel doivent faire face les entreprises de l'industrie textile/mode dans leurs activités économiques. Les marques françaises figurent, d'ailleurs, parmi les marques les plus contrefaites dans l'Union européenne en matière de vêtements, accessoires, parfums et cosmétiques. Les droits de Propriété intellectuelle faisant l'objet d'atteintes sont principalement les marques, les dessins et modèles et les droits d'auteurs.

# Améliorer la situation des victimes de contrefaçon



Les actes de contrefaçon se sont fortement développés ces dernières années tirant profit de la mondialisation des échanges et du développement du commerce sur internet. Le développement d'internet fournit, en effet, de nouveaux vecteurs de distribution où les actes de contrefaçon connaissent une véritable expansion.

Chaque année, la contrefaçon, tout secteur confondu est responsable en France de la destruction de près de 38 000 emplois et de 6 milliards d'euros de manque à gagner pour les entreprises. La lutte contre la contrefaçon restant une priorité des pouvoirs publics, le législateur a souhaité par une récente loi du 11 mars 2014 améliorer la situation des victimes de contrefaçon et compléter la loi précédente du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

L'objectif de cette Loi est, en effet, de renforcer l'arsenal juridique applicable en matière de lutte contre la

contrefaçon notamment par :

- l'amélioration de l'indemnisation accordée aux victimes d'actes de contrefaçon ;
- une harmonisation des procédures ;
- la simplification de la procédure dite « du droit à l'information » ;
- le renforcement des moyens d'action des douanes.

### Meilleure indemnisation du préjudice

L'un des apports de la Loi du 11 mars 2014 est de venir améliorer le sort des entreprises victimes de contrefaçon en développant l'indemnisation de leur préjudice.

Par l'atteinte qu'ils portent au droit de propriété du titulaire, les actes de contrefaçon causent un préjudice, dont toute entreprise victime est fondée à demander réparation en sollicitant notamment des dommages-intérêts.

**Clarification du mode de calcul de l'indemnité** Ainsi, la Loi du 11 mars 2014 a permis de clarifier le mode de calcul des dommages-intérêts alloués à la victime des agissements de contrefaçon.

Désormais, les tribunaux doivent prendre en considération distinctement :

- les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, à savoir une prise en compte du manque à gagner et de la perte subie par la partie lésée ;
- le préjudice moral causé à la partie lésée ;
- les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que l'auteur de l'atteinte aux droits a retiré de celle-ci (investissements de création, de design, de recherche et développement, de

communication, de publicité...).

Cette évolution dans le calcul du préjudice tient compte des réalités économiques de la contrefaçon en termes d'impacts opérationnels et financiers.

Cette obligation de distinction des postes d'indemnisation permet également une évaluation plus précise du préjudice, mais il appartient à la victime de justifier avec précision le préjudice qu'elle entend invoquer.

Si la volonté du législateur est d'alourdir les sanctions en exigeant une distinction des différents postes de préjudice, il n'en demeure pas moins que les entreprises victimes d'actes de contrefaçon ne devront pas omettre de détailler le préjudice subi, par postes d'indemnisation.

### Prise en compte du préjudice moral.

La loi permet aux victimes d'agissements de contrefaçon d'invoquer un préjudice moral qui inclut l'atteinte à la réputation.

### Possibilité d'indemnisation forfaitaire.

Par dérogation et à la demande de la partie lésée, les tribunaux pourront accorder à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire. La loi prévoit que le montant du forfait devra, en toute hypothèse, être supérieur au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait sollicité une autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme, suivant le texte législatif, n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

### Harmonisation des procédures

**Harmonisation de la procédure de saisie-contrefaçon.** La loi procède à un alignement des procé-

dures applicables en droit d'auteur ou aux logiciels et bases de données sur celles en vigueur pour les droits de propriété industrielle.

### Mesures d'instruction complémentaires.

Les juges peuvent désormais ordonner toutes mesures d'instruction complémentaires qui seraient nécessaires pour les aider dans leur prise de décision, et ce, pour tous les droits de propriété intellectuelle. Cette mesure peut être ordonnée d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée.

### Un seul délai de prescription en matière de contrefaçon fixé à 5 ans.

Le législateur a mis fin à aux disparités de délais en portant à cinq ans le délai de prescription pour l'ensemble des droits de propriété industrielle (alors qu'actuellement les délais de prescription sont de 3 à 5 ans selon les actions).

### Renforcement du droit à l'information des victimes

#### Demande de communication de renseignements.

Le droit à l'information des victimes d'actes de contrefaçon prévu depuis la loi du 29 octobre 2007 permet au titulaire de droits de propriété intellectuelle de solliciter d'un juge qu'il ordonne au contrefacteur ou même à un tiers, la communication de renseignements sur l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon.

Mal connu et peu usité, la loi du 11 mars 2014 vient renforcer ce droit en prévoyant que le droit à l'information des victimes peut être ordonné par la juridiction saisie « au fond » ou « en référé » et ce

avant que la contrefaçon ne soit jugée au fond.

**Objet du droit à l'information étendu.** L'objet du droit à l'information est étendu par la loi et ne couvre plus seulement une liste d'informations limitée mais peut s'appliquer à tout élément considéré pertinent par le juge.

Le législateur a également prévu que les informations et documents sollicités ne portent plus sur « les produits contrefaisants » mais désormais sur tous les « produits argués de contrefaçon ».

Les entreprises victimes d'actes de contrefaçon pourront utiliser cette faculté étendue par la Loi afin d'obtenir notamment des informations sur l'origine des produits et les réseaux à l'initiative de la commercialisation des produits argués de contrefaçon.

## Renforcement des pouvoirs des douanes

**Délit douanier.** La contrefaçon en matière de droit d'auteur est désormais un délit douanier, au même titre que la contrefaçon de marque et de dessins et modèles. La Loi étend les domaines d'intervention des douanes, retenue et saisie, à tous les titres de propriété intellectuelle, dont les droits d'auteur.

**La compétence des douanes en**



**matière d'infiltration** et la procédure dite du « **coup d'achat** », qui consiste pour un douanier à procéder à l'achat d'une marchandise soupçonnée de contrefaçons afin de vérifier si elle est avérée ou non, sont étendues à tous les droits de propriété intellectuelle.

Il est à noter que l'intervention des douanes est possible pour tout acte de transbordement, importation, exportation, utilisation et / ou usage et détention pour chaque droit de propriété intellectuelle.

**Assouplissement des conditions de contrôle des opérateurs postaux et des prestataires de services postaux** et des entreprises

de fret afin de faciliter l'intervention des douaniers. Il est à noter une extension du pouvoir de contrôle des douanes en matière de fret express. Les contrefaçons par voie postale ou de fret express représentent environ 30 % des saisies.

Rappelons également que les entreprises peuvent pour leurs produits couverts par un droit de propriété industrielle déposer une demande d'intervention auprès de la douane. Cette démarche, préventive gratuite et renouvelable sur demande permet notamment aux autorités douanières de retenir pendant 10 jours toute marchandise soupçonnée de contrefaçon. Précisons que la douane face à la fraude sur internet a créé en 2009 un service « cyberdouane » dont la mission est de recueillir des informations sur Internet dans tous les secteurs intéressant l'action de la douane dont notamment les trafics de contrefaçons etc.

Souhaitons que ces récentes dispositions législatives puissent être mises en œuvre avec efficacité et servir les entreprises dans leur lutte contre la contrefaçon. ■

**Naima Alahyane Rogeon - Avocat**  
**Directeur du département Design et Création**  
**Cabinet Alain Bensoussan Avocats**

### Quelques bons réflexes pour se prémunir des actes de contrefaçon

- Protégez vos créations par des droits de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles...);
- Pensez aux dépôts probatoires (enveloppe soleau permettant de donner date certaine à vos créations...);
- Effectuez des veilles technologiques régulières;
- Ayez le réflexe de signer un accord de confidentialité avant toute divulgation de votre innovation;
- Faites savoir que vous êtes protégés (mentions informatives...);
- Mettez en place un système de traçabilité (permettant de discerner l'original de la copie);
- Pensez à informer les autorités douanières;
- Définissez une stratégie anti-contrefaçon.