



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Directive 2004/48/CE - Consultation publique sur les procédures civiles visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle

Informations de Contexte

L'APRAM (Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles) est une association internationale francophone regroupant des spécialistes de Propriété Industrielle et Intellectuelle répartis en trois familles : Juristes d'entreprises, Avocats et Conseils en Propriété Industrielle.

L'association fêtera cette année ses 35 ans. Très dynamique, elle accompagne ses membres dans leur vie quotidienne par ses informations sous forme de Flash, ses réunions de travail, ses commissions, ses interventions officielles, son implication internationale, etc.

L'APRAM est inscrite au Registre des représentants d'intérêts de l'EU sous le numéro 867627810483-53.

Ses premiers points de contact sont :

- son Président, Monsieur Bertrand Geoffroy,
- sa secrétaire, Madame Véronique Collet,

dont les coordonnées respectives sont les suivantes :

Monsieur Bertrand Goffray
Président
Chez Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
75007 Paris
Tel. : +33 (0)1 44 18 89 00
E-mail : bgeoffray@bdl-ip.com

Madame Véronique Collet
Secrétaire
9 bis avenue d'Iéna
75116 Paris
Tel : + 33 (0)- - - - -
secretariat@apram.com

APRAM – 9 bis Avenue d'Iéna – 75116 Paris –France
contact@apram.com
www.apram.com

En sa qualité d'association destinée à accompagner l'activité de ses membres dans le domaine du droit des marques et des dessins et modèles principalement, l'APRAM pourra apporter son concours à la consultation lancée par la Commission européenne sur l'efficacité et l'accessibilité des mesures de procédure civile destinées à faire respecter les DPI non pas en tant que détenteur de droits, mais en tant qu'association de praticiens sur la consultation desquels sa contribution se fondera.

Effacité et effectivité des procédures civiles dans les cas concernant les atteintes aux DPI

Recours à un mécanisme de résolution alternative des conflits :

Le recours à un mécanisme de résolution alternative des conflits avant de s'engager dans une procédure reste rare en France, malgré une prise en compte, relativement récente, de l'intérêt qu'elles peuvent présenter, notamment dans le cadre de médiations extra-judiciaires.

Des efforts didactiques ont été menés, notamment dans le cadre de l'APRAM et de sa commission Arbitrage et Médiation. Certains organismes tels que le CMAP (Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris) publient des statistiques qui permettent en particulier de connaître le nombre de litiges dont le Centre est saisi en matière de propriété intellectuelle réglés par voie de médiation. Selon ces statistiques, sur 300 dossiers traités en 2010, 20% des cas, soit 60, relevaient de la propriété intellectuelle. Ce chiffre était retombé à 15% sur 270 dossiers en 2011 soit approximativement 40 cas. Ces informations ne sont pas exhaustives.

Ces chiffres seraient à mettre en perspective avec le nombre de contentieux judiciaires dans le domaine de la propriété intellectuelle ayant abouti à une décision en 2010 et 2011. La seule information pertinente à cet égard ressort du rapport d'information N° 296 enregistré au Sénat le 9 février 2011 de Messieurs Béteille et Yung selon lequel, en 2009, un total de 3461 décisions aurait été rendu en première instance dans le domaine de la propriété intellectuelle dont 1802 dans le domaine de la propriété industrielle.

Le recours à de telles procédures de résolution alternative des conflits serait perçu comme n'étant pas suffisamment accessible. Il semble plus répandu à l'étranger (notamment en Allemagne et au Royaume-Uni). On peut le regretter, ces procédures assurant aux parties une maîtrise (en termes de confidentialité et de de temps) des contentieux qu'elles rencontrent.

La procédure de médiation est en effet très adaptée pour résoudre tout type de conflit dès lors que les parties ont un intérêt à trouver une solution amiable à leur contentieux : elle est strictement confidentielle, rapide et, d'expérience, peu coûteuse. Elle est pratique et permet de s'écarter de la règle de droit. Compte tenu de ses avantages, un recours beaucoup plus systématique à la médiation devrait être envisagé.

La procédure d'arbitrage est, elle, suivie lorsque les parties l'ont choisie dans le cadre de contrats (de licence par exemple). Cette procédure est adaptée lorsque les parties souhaitent garder confidentiels l'existence et les termes de leur contentieux. Elle présente néanmoins l'inconvénient d'être chère ce qui peut constituer en soi un obstacle, notamment pour des entreprises de taille moyenne. Il est difficile de chiffrer l'utilisation de cette procédure dans le domaine des marques et des dessins et modèles, du fait de la confidentialité qui lui est inhérente. L'expérience montre cependant que nombre d'arrangements contractuels complexes dans ces domaines (cessions de portefeuilles de marques, cessions d'activités dont l'actif essentiel est constitué de ce type de droits de propriété intellectuelle) contiennent des clauses d'arbitrage, souvent mises en œuvre.

Rappelons enfin que la question de la validité des droits de propriété intellectuelle ne devrait pas être un frein au recours à ces procédures, la jurisprudence française ayant par exemple jugé qu'une question de validité de marque peut être portée devant un tribunal arbitral.

Le contentieux judiciaire reste donc la principale voie utilisée pour régler des conflits.

Par exception, dès lors qu'il s'agit d'opposer une marque à un nom de domaine, le recours à des procédures d'arbitrage spécifiques telles que celle mise en œuvre devant l'OMPI (UDRP) est plus répandu notamment en raison de leur coût qui n'a rien de comparable à celui d'un contentieux judiciaire et de leur courte durée (deux mois en général). En moyenne, entre 280 et 320 procédures UDRP ont été mises en œuvre par un demandeur français devant l'OMPI de 2008 à 2012.

Raisons de ne pas poursuivre :

Il ne semble pas que les titulaires de DPI soient aujourd'hui plus réticents à poursuivre que par le passé. L'importante jurisprudence française en matière de DPI et de commerce électronique est là pour le prouver.

Reviennent dans les décisions de ne pas poursuivre le coût et la longueur de la procédure. Il faut admettre que l'aléa judiciaire en France est moins prégnant aujourd'hui du fait de la spécialisation des tribunaux. Ainsi, la compétence exclusive du TGI de Paris en matière de marques communautaires est un facteur de sécurité pour les parties. L'APRAM se félicite de cette spécialisation des tribunaux. Elle entretient d'ailleurs des rapports réguliers avec les magistrats qui y siègent.

Dans un passé récent, un certain aléa a prévalu en France sur l'interprétation de la Directive sur le commerce électronique. La jurisprudence est aujourd'hui fixée, et ce type de contentieux est maintenant "banalisé".

Une autre raison de ne pas poursuivre peut résider dans la complexité de la matière (strates de textes nationaux, communautaires et internationaux) qui peut conduire les TPE/PME/PMI notamment à hésiter à faire valoir leurs droits. Un effort d'éducation doit être entrepris vers ces entreprises, ce à quoi l'APRAM s'attache en réservant l'une de ses séances de travail aux entreprises, en coopération avec le Medef.

En réalité, la réticence des titulaires de droits à agir dépend peut-être moins de la juridiction compétente que du pays dans lequel les faits de contrefaçon se sont produits. Certaines sociétés hésitent à agir dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Est (Roumanie, Bulgarie...) en raison d'un manque évident de connaissance de la propriété intellectuelle et de sensibilité en la matière des juridictions dites compétentes outre, là encore, la longueur des procédures. Les dommages et intérêts, quand ils sont alloués, n'ont aucun effet dissuasif pour le contrefacteur sans parler des difficultés d'exécution des décisions.

Mise en œuvre de systèmes de procédures accélérées et de procédures spécifiques de règlement des petits litiges :

Les procédures accélérées sont aujourd'hui mises en œuvre selon le droit national. Le Code de la propriété Intellectuelle français a revu la procédure de référé dans le cadre de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, de manière à calquer davantage ses règles de fonctionnement sur le référé de droit commun. Le recours au référé et à la procédure du jour fixe semblent donner satisfaction. La voie du référé sur requête est en pratique peu utilisée, ce qui est sage compte tenu de son caractère non contradictoire.

Dans une logique d'harmonisation, la mise en place de règles types pour les procédures accélérées, notamment en matière de marques et de dessins et modèles, au niveau de la communauté pourrait être envisagée.

La mise en place de règles de procédure spécifiques pour les petits litiges est une suggestion extrêmement intéressante que l'APRAM est prête à promouvoir. Cela permettrait d'ailleurs aux TPE/PME/PMI de dépasser leurs craintes des contentieux judiciaires tels qu'ils existent actuellement. Ces procédures devraient avoir pour objectif d'être rapides et peu coûteuses et seraient une réponse pragmatique au règlement de tels litiges. Bien entendu, il conviendrait alors de s'accorder sur le traitement (durée, formation collégiale ou à juge unique comme au Royaume Uni devant les Patent County Courts) ainsi que sur la définition de ce type de litiges (exclusion du contentieux relatif aux brevets ...?). Et la question se poserait de savoir s'il faut limiter la résolution de ces litiges aux cas évidents lorsque l'existence de la contrefaçon n'est pas même contestée par le contrefacteur, ou bien, si l'on part du principe que l'on trouve quasiment toujours le moyen de contester l'évidence (validité des droits invoqués, moyens de preuve avancés ou analyse même de la contrefaçon qui a beaucoup évolué ces dernières années), conditionner ces procédures spécifiques à l'intérêt financier du litige ; au-dessous d'un certain seuil de demandes en dommages et intérêts, ce litige serait qualifié de « petit » et serait alors soumis à la procédure spécifique ? Cependant, le critère financier est-il pertinent si l'on oppose les produits de grande consommation et les produits de luxe ? Parler en termes de nombre de pièces pourrait être plus adéquat : c'est la solution qui avait été retenue dans les discussions relatives à la révision du Règlement CE N°1383/2003 à propos des petits paquets. Il serait intéressant de passer en revue les procédures accélérées existantes pour déterminer dans quelle mesure l'on pourrait s'en inspirer et si elles seraient adaptées à notre système légal : il semble qu'en Australie, la procédure accélérée proposée soit déterminée par la volonté du demandeur en relation avec la complexité du cas lequel devrait pouvoir être plaidé en moins de cinq jours

On peut penser que la majorité des titulaires de droits devrait être favorable à la mise en place procédure spécifiques pour les petits litiges dans la mesure où ils ont le sentiment de se heurter à une lenteur évidente des contentieux qui les font hésiter voire tout simplement renoncer à entreprendre des actions judiciaires. En pratique, les saisies de petites quantités se multiplient : sans réponses judiciaires crédibles et dissuasives, les titulaires de droits renoncent à agir. Les contrefaçons se multiplient. Les contrefacteurs connaissent très bien les politiques de défense des DPI : s'ils notent que les titulaires de DPI n'agissent pas pour de petites quantités, les envois de marchandises contrefaites seront toujours limités à quelques pièces.

Droit d'information

L'identification des personnes portant atteinte aux DPI peut se faire par des enquêtes, à l'issue desquelles un achat, un procès-verbal de constat ou une saisie contrefaçon pourront être effectués pour rapporter la preuve de la contrefaçon et de son origine. Les Douanes, sous certaines conditions, peuvent aider à identifier les contrefacteurs.

De manière tout à fait classique, le défendeur qui n'est pas à l'origine de la contrefaçon (simple revendeur par exemple) pourra appeler son fournisseur en garantie ce qui sera une façon de remonter la chaîne de la contrefaçon.

La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a introduit en droit positif le droit à l'information afin d'aider à "déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants". Ce nouvel instrument a suscité beaucoup d'intérêt et nombre de décisions, au lendemain de son entrée en vigueur, ont statué sur la mise en œuvre du droit à l'information. La jurisprudence a néanmoins fixé comme préalable à l'exercice de ce droit, la conduite d'une saisie

contrefaçon. Et il semblerait que l'efficacité de cette mesure, dorénavant perçue comme un instrument complémentaire de la saisie, ne soit pas celle initialement espérée.

En réalité, cette innovation de la loi de 2007 est une déception du fait de la frilosité des tribunaux à l'appliquer. Une modification de la loi sur ce point est souhaitable afin que le législateur dise clairement à quel moment de la procédure ce droit à l'information peut être exercé – selon l'APRAM à tout moment, puisqu'il a pour objet de remonter des filières et donc en principe d'attirer à la procédure pendante d'autres parties ayant participé aux activités de contrefaçon – et qu'il y ait eu ou non saisie contrefaçon – l'objet des deux procédures étant différent. Sans évolution législative, il est à craindre que le droit à l'information ne réponde pas, en France, aux attentes suscitées par le texte de la directive.

Une telle évolution législative nécessiterait des garde-fous. A titre d'exemple, on pourrait envisager que le juge n'ordonne la mise en œuvre du droit à l'information que quand il lui semble qu'il existe une atteinte vraisemblable aux droits du demandeur (on fera ici le parallèle avec les conditions de l'ancien référé-interdiction : le juge ne prononçait des mesures d'interdiction que s'il considérait qu'il existait une atteinte vraisemblable aux droits).

Mécanismes permettant d'obtenir des informations sur les atteintes alléguées et d'empêcher l'accès aux biens et services présumés porter atteinte aux DPI

Utilité des mécanismes de notification :

Le principe doit être maintenu qu'aucune notification préalable à l'introduction d'une action en contrefaçon ne doit être exigée – nous excluons ici les cas particuliers prévus par la loi, tels que la mise en connaissance de cause des revendeurs en matière de contrefaçon de brevets d'invention, ou ceux prévus à l'article 14 de la directive sur le commerce électronique. Le principe selon lequel la bonne foi est inopérante en cas d'atteinte à un droit de PI doit être maintenu, sauf exception prévue par la loi.

Si les titulaires de droits de PI le souhaitent, les mécanismes de notification sont néanmoins utiles étant donné que les intermédiaires se montrent de plus en plus coopératifs. Les conditions générales des intermédiaires concernés comportent généralement des clauses prévoyant le retrait des contenus portant atteinte aux droits des tiers. Il est de ce fait plus simple pour les détenteurs de droits ou leurs représentants de citer la ou les clause(s) en question plutôt que d'inclure dans leurs notifications un argumentaire juridique afin de convaincre l'intermédiaire de la nécessité de faire droit à leur demande. Bien entendu, si la loi prévoyait une obligation de réponse comme c'est le cas pour l'hébergeur notifié de supprimer des contenus illicites, l'efficacité du mécanisme en serait renforcé.

Les résultats obtenus sont généralement similaires que l'intermédiaire soit situé en France ou dans un autre Etat membre.

Il est souvent difficile de contacter les personnes portant atteinte à un DPI et il est donc très utile de pouvoir demander à l'intermédiaire de bien vouloir transmettre une lettre de mise en demeure à la personne portant atteinte à un DPI. Les résultats rencontrés dans ce cadre sont le plus souvent satisfaisants.

La limite reste néanmoins le fait qu'on a le sentiment qu'il faut rester en permanence sur le qui-vive et qu'il faille toujours recommencer l'exercice.

Conséquences particulières résultant des mécanismes de notification :

Si le mécanisme de notification n'a pas pour effet de responsabiliser le prétendu contrefacteur (la bonne foi étant inopérante), il peut être utile au stade des condamnations : le fait pour un contrefacteur d'être réticent à déférer à une notification et de persister dans ses activités doit être pris en considération dans les condamnations qu'il aura à subir (quantum des dommages et intérêts, publication de la décision).

Les activités portant atteinte à un DPI à l'échelle commerciale doivent être condamnées. La suspension du compte du contrefacteur peut s'avérer particulièrement efficace concernant les plates-formes de vente en ligne du fait de son effet dissuasif.

Bien entendu, les personnes notoirement connues pour porter atteinte à des DPI ne devraient pas rester impunies et les intermédiaires doivent agir pour sanctionner des atteintes répétées aux DPI. Dans ce cadre également, la suspension du compte de la personne portant atteinte à un DPI sera très efficace.

Mesures correctives

La loi du 29 octobre 2007 a prévu conformément à la directive 2004/48/CE la possibilité d'obtenir le retrait des circuits commerciaux ou la destruction des produits contrefaisants. Les autorités judiciaires peuvent donc ordonner de telles mesures. Les textes sont ainsi aujourd'hui satisfaisants.

En pratique cependant, ces mesures ne sont toujours pas suffisamment appliquées (sauf les mesures de destruction dans le cadre, à l'heure actuelle, des dispositions particulières du code des douanes). Il en est ainsi des mesures de rappel des produits contrefaisants. Les tribunaux ne devraient pourtant pas hésiter à prononcer de telles mesures, seules à même de réparer un dommage évident. Sans doute faudrait-il présenter et argumenter sur le bien-fondé de telles demandes de façon beaucoup plus systématique.

L'on pourrait envisager dans le cadre des mesures correctives, le recyclage des biens et leur remise à des organisations caritatives. Cette possibilité ne serait pas ouverte pour les produits dangereux pour la santé ou la sécurité. Elle devrait recueillir l'accord du titulaire des droits qui pourrait par exemple conditionner son accord à la dégriffe des produits incriminés. L'existence de cette possibilité devrait être mentionnée au titulaire des droits ce qui pourrait le rassurer sur la portée d'une telle mesure. De telles mesures de recyclage devraient cependant être examinées avec précaution car aussi attractives qu'elles puissent apparaître, elles poseraient nécessairement des problèmes de coût peut-être même d'image.

Domages-intérêts

Par principe, l'appréciation souveraine des dommages et intérêts par les juges du fond reste la règle. C'est ce que la Cour de Cassation avait rappelé dans son rapport annuel 2009 : les principes posés par l'article 13 de la Directive « *doivent être présents à l'esprit* » mais « *dans le cadre du débat judiciaire, le préjudice demeure souverainement apprécié par le juge, au regard des nécessités de la lutte contre la contrefaçon et au vu des éléments débattus par les parties, sauf sa faculté de recourir à une mesure d'instruction* ».

Le montant des dommages et intérêts est rarement justifié au stade de l'assignation : il s'agit le plus souvent d'un montant forfaitaire. Et c'est au paiement d'un montant forfaitaire que le juge condamnera le plus souvent la partie défaillante.

C'est le plus souvent dans le cadre d'une expertise suivant la décision rendue au fond que ces demandes se précisent et s'affinent.

La pertinence des sommes allouées au titre des dommages et intérêts fait verser beaucoup d'encre. Les justiciables se plaignent de l'insuffisance des montants alloués quand bien même elles auraient fait l'effort de justifier de leurs investissements publicitaires, de leur marge, de leur notoriété, argumenter sur la masse contrefaisante et la vulgarisation de leurs produits. L'on dénonce aussi le fait que les juges ont la main beaucoup plus, et trop légère, en présence d'importations illicites alors que ce type d'importations devrait être lourdement condamné. La critique est encore plus forte eu égard au juge pénal. Les juges quant à eux se plaignent de l'insuffisance des dossiers des parties sur cette question qui ne leur permettraient pas de statuer de façon satisfaisante.

En application de la Directive 2004/48/CE, la fixation des dommages et intérêts peut se faire sur la base des profits réalisés par le contrefacteur. Cette notion de profit suscite d'ailleurs bien des débats, notamment en Allemagne.

Que les dommages et intérêts soient au moins équivalents aux bénéfices réalisés par le contrefacteur est un minimum. Ces dommages et intérêts resteraient insuffisants et devraient être augmentés pour tenir compte du bénéfice réalisé par le titulaire des droits lorsque que celui-ci est supérieur à celui réalisé par le contrefacteur.

En toute hypothèse, si ces bénéfices devaient s'avérer inexistantes ou dérisoires, il semble important qu'une condamnation de principe, d'un montant suffisant, soit ordonnée, de manière tout à la fois à dissuader le contrefacteur de recommencer et de ne pas dissuader le titulaire des droits d'agir.

La réticence des magistrats à ordonner des mesures d'expertise comptable dans le domaine des marques (contrairement aux affaires de brevet) tient peut-être au fait que ces mesures sont en France toujours très longues et assez coûteuses : les tribunaux ont le sentiment que, dans le domaine des marques, "le jeu n'en vaut pas la chandelle". On doit le regretter, car il n'est pas rare que des activités de contrefaçon de marque fassent gagner beaucoup d'argent aux contrefacteurs sans que les titulaires de droit voient réparer leur préjudice.

Il est certain que les procédures d'expertises pèchent en France, et qu'un contrôle beaucoup plus rigoureux des délais et des échanges entre les parties à ce stade de la procédure doit être assuré pour rendre effectives ces mesures.

Paris, le 29 mars 2013

Bertrand GEOFFRAY
Président de l'APRAM

Marie-Aimée de Dampierre
Membre du Conseil d'Administration