

LA DIRECTIVE 2004/48 CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 29 AVRIL 2004 RELATIVE AU RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'objectif de cette directive est double : d'une part améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle et lutter plus efficacement contre la contrefaçon et la piraterie ; mais aussi d'autre part harmoniser les droits nationaux, afin de faire disparaître les disparités qui ont des répercussions sur la concurrence et la circulation des marchandises.

Le champ d'application de la directive est très large :

- quant aux droits visés (article 2.1) qui peuvent être des droits d'origine nationale ou communautaire,
- quant aux atteintes dont la sanction est envisagée (article 1, 2.1).

Toutefois certaines mesures ne s'appliquent qu'à des actes perpétrés à l'échelle commerciale (considérant n° 14).

L'objet de la directive est en revanche limité aux procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, à l'exclusion du droit matériel de la contrefaçon.

De façon générale, les dispositions de la directive se caractérisent par une tendance à la rigueur et un sensible accroissement des prérogatives reconnues aux titulaires des droits de propriété intellectuelle.

L'équilibre entre les intérêts du titulaire de ces droits et ceux du présumé contrefacteur n'est pas toujours parfaitement respecté. On peut le comprendre lorsque l'on est en présence de ce que l'on qualifie de piraterie et de réseau de contrefaçon, parfois lié au grand banditisme. On peut être plus réservé s'agissant d'actes de contrefaçon plus classiques, en particulier en matière de brevet d'invention.

C'est à la lumière de ces observations que nous présenterons les principales dispositions de la directive et leur perspective de transposition dans notre droit national.

Ces dispositions concernent le contenu de la sanction (I) ; et sa mise en oeuvre (II).

I – LE CONTENU DE LA SANCTION

Le projet de directive prévoyait l'obligation d'édicter une sanction pénale de toute atteinte grave à un droit de propriété intellectuelle. En droit français la sanction pénale, traditionnelle dans tous les domaines de la propriété intellectuelle, avait été un temps

abandonné en matière de brevet où elle n'a été introduite à nouveau que récemment et où elle n'est que peu pratiquée.

Ici encore la sanction pénale est mieux adaptée à la répression de la piraterie qu'à celles des actes de contrefaçon plus classiques.

Quoi qu'il en soit l'aspect pénal de la sanction de la contrefaçon a été écarté de la directive 2004/48 et fait actuellement l'objet d'une proposition de directive autonome (COM [2005] 276 final, 2005/0127 [COD] 12 juillet 2005).

La présente directive ne concerne donc que les sanctions civiles.

On peut à cet égard distinguer les mesures tendant à prévenir la poursuite de la contrefaçon (A) ; et celles visant à réparer le préjudice subi par le titulaire du droit (B).

A/ MESURES TENDANT À PRÉVENIR LA POURSUITE DE LA CONTREFAÇON

Injonctions - article 11

Le droit français les pratique déjà et l'application de cette disposition ne soulève dès lors aucune difficulté.

Mesures correctives - article 10

La confiscation est déjà prévue par nos textes, mais l'article 10.1 va plus loin en prévoyant le rappel des produits jugés contrefaisants. C'est une application des dispositions de l'article 46 de l'accord ADPIC. Sa transposition en droit français soulève une difficulté. On peut notamment s'interroger sur le point de savoir s'il ne conviendrait pas de rembourser le prix des marchandises aux acquéreurs de bonne foi et on peut également se demander si l'on peut imposer un tel retour en raison de l'autorité relative de la chose jugée.

B/ LES MESURES TENDANT À RÉPARER LE PRÉJUDICE

C'est l'article 13 de la directive qui est consacré aux dommages et intérêts.

Il y a là un aspect relativement délicat au regard des principes du droit français.

Il faut rappeler qu'en l'état actuel des choses la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon obéit au droit commun de la responsabilité civile : le préjudice, tout le préjudice, mais rien que le préjudice.

Les dispositions contenues à cet égard dans la directive comportent une alternative à deux branches.

La première ne soulève pas de difficulté majeure au regard de notre droit dans la mesure où la directive se borne à rappeler un certain nombre d'éléments susceptibles d'être pris en considération par le juge pour évaluer les dommages et intérêts et qui, pour l'essentiel, sont déjà ceux retenus par la jurisprudence.

En revanche, la deuxième branche de l'alternative comporte un risque de détacher le mécanisme de la réparation en matière de contrefaçon des principes généraux gouvernant la responsabilité civile.

On peut d'abord à titre de principe s'interroger sur l'opportunité qu'il y a là à s'écarter ainsi dans un domaine particulier du droit commun, alors même qu'une telle démarche pourrait être également mise en œuvre dans beaucoup d'autres domaines de la responsabilité civile.

Par ailleurs, si le mécanisme même d'une réparation forfaitaire n'est pas contraire à notre droit et constitue une démarche déjà suivie par la jurisprudence lorsque le breveté n'exploite pas son brevet, en revanche, il faut souligner que cette deuxième branche de l'alternative ouvre sans doute la porte aux dommages et intérêts punitifs.

On peut comprendre l'intérêt d'introduire une telle mesure en raison de son effet dissuasif, mais on peut aussi en craindre les excès.

II – LA MISE EN ŒUVRE DE LA SANCTION

La directive prévoit un certain nombre de dispositions qui concernent d'une part la preuve de la contrefaçon et d'autre part les mesures provisoires susceptibles d'être prises en cours d'instance.

A/LA PREUVE DE LA CONTREFAÇON

L'article 7.1 comporte une disposition dont le contenu ne heurte pas le droit français puisqu'il s'agit de la procédure de saisie-contrefaçon. Toutefois il faut souligner que si cette mesure constitue dans notre droit, au moins en ce qui concerne les brevets et les marques, une procédure purement probatoire l'article 7.1 en permettant « *la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés...* » va très au-delà d'une mesure probatoire.

Il y a là sans doute une difficulté car il faut ici encore préserver l'équilibre entre les droits du titulaire du titre et ceux de celui qui n'a encore encouru aucune condamnation pour contrefaçon.

Cette mesure classique est complétée par la mise en place d'un droit d'information énoncé à l'article 8 de la directive et qui permet, s'agissant d'actes de contrefaçon perpétrés à l'échelle commerciale (considérant n° 14), de permettre aux autorités judiciaires compétentes d'ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises soient fournis par le contrevenant ainsi que par toute personne trouvée en possession de ces marchandises à l'échelle commerciale.

Il y a là une mesure nouvelle que notre droit ne connaissait pas et qui trouve davantage sa raison d'être s'agissant de la piraterie que de la contrefaçon classique.

Enfin, l'article 6 prévoit la possibilité de forcer la communication de preuve ou d'informations par le défendeur ou des tiers. On s'écarte là encore du droit commun de la procédure civile qui encadre une telle possibilité de façon beaucoup plus précise que ne le fait la directive.

B/ LES MESURES PROVISOIRES

L'article 9 prévoit que les autorités judiciaires pourront prendre en cours de procédure un certain nombre de mesures provisoires.

Ce texte très favorable au titulaire du droit ne traduit pas toujours l'équilibre recherché en particulier les conditions dans lesquelles de pareilles mesures peuvent être obtenues sont sensiblement plus vagues que les exigences actuelles de notre droit français. Tel est notamment le cas s'agissant de l'interdiction ou de la constitution de garantie qui ne paraît plus soumise à la saisine préalable et rapide du juge du fond et qui pourrait être décidée sur simple requête c'est à dire au terme d'une procédure non contradictoire ce qui ne paraît pas acceptable.

A cette mesure relativement classique s'ajoute la possibilité pour le président d'ordonner une saisie conservatoire des meubles et immeubles du prétendu contrefacteur, si du moins celui-ci a agi à l'échelle commerciale et que le recouvrement des dommages et intérêts est compromis.

A ce titre le président peut ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux et ceci sans réserver le secret bancaire.