Droit de la propriété industrielle

Leçon 8 : L'action en contrefaçon

Jean-Pierre CLAVIER

Table des matières

Section 1. La recevabilité de l'action....p. 3
§1. La prescription de l'action....p. 3
§2. La compétence juridictionnelle....p. 3
§3. Le titulaire du droit d'agir en contrefaçon....p. 5
Section 2. Les mesures judiciaires en présence d'une contrefaçon vraisemblable....p. 6
§1. Les mesures probatoires : la saisie-contrefaçon....p. 6
§2. Les mesures préventives : l'interdiction provisoire d'exploiter....p. 8
§3. La retenue en douanes....p. 9
Section 3. Les mesures judiciaires en présence d'une contrefaçon avérée....p. 11
§1. La sanction de la contrefaçon....p. 11
A. Au plan civil....p. 11
B. Au plan pénal....p. 12
§2. La procédure de demande d'informations....p. 13

UNJF - Tous droits réservés

On définit la contrefaçon comme une atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle limitativement énumérés par le législateur et exposés, en droit français, dans le code de la propriété intellectuelle (VoirDéclaration de la Commission européenne concernant l'article 2 de la directive n° 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle n° 2005/295/CE). Certains d'entre eux disposent d'une double assise : nationale et européenne (marque, dessin et modèles...).

Compte tenu de cette définition, beaucoup des situations présentées (dans les médias par exemple) comme des contrefaçons n'en sont pas sur le plan juridique. Ce n'est donc pas la copie d'une pièce détachée automobile ou d'un disjoncteur électrique en elle-même qui sera constitutive de contrefaçon ; pour cela, il faudrait que la copie du produit conduise à reproduire ou imiter une marque, à fabriquer l'objet d'une invention brevetée…, ce qui n'est pas toujours le cas (J.-P. Clavier, « Le risque de contrefaire », in *Risques d'entreprise : quelle stratégie juridique ?* (sous la dir. de L. Nurit et S. Rousseau), LGDJ, coll. *Droit des affaires*, 2012, p. 193).

En vérité, les juristes doivent distinguer les faits de contrefaçon, à proprement parler, des autres faits, certes parfois condamnables, mais qui relèvent d'une autre qualification juridique. Ce sera notamment le cas des atteintes portées à la sécurité des produits (caractère trompeur, défectueux). En matière de brevets, et si l'on s'en tient à la seule question de la sécurité des produits pour les utilisateurs, le mieux qui puisse arriver est que le contrefacteur réalise une reproduction parfaite de l'invention !

Il faut rappeler que la copie d'un produit est licite (sauf à commettre une faute dans l'exercice de cette liberté) en application des libertés économiques (et notamment de la liberté de la concurrence).

Cependant, la réalité montre qu'il est souvent difficile de dissocier les questions de contrefaçon et de sécurité des produits ; le produit mal fabriqué voire dangereux pour les utilisateurs, sera plus facile à vendre si une marque (ou une forme) connue est reproduite (Considérant 29, Dir. n° 2004/48 du *Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle (2005/295/CE)*).

Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics renforcent les moyens de lutte contre la contrefaçon ; l'accord ADPIC, conclu en 1994 et entré en vigueur en 1995, impose aux membres des obligations minimales, en matière :

- d'administration de la preuve de la contrefaçon ;
- d'injonctions ;
- du droit d'information ;
- de mesures provisoires.

Après plusieurs années d'études et de négociations, la Commission européenne a proposé, conformément à cet accord sur les ADPIC, un projet de directive qui est devenu la directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil *relative au respect des droits de propriété intellectuelle*. Cette directive a été transposée en droit français par laloi du 29 octobre 2007*de lutte contre la contrefaçon*. Elle modifie plusieurs codes : le code de la propriété intellectuelle en premier lieu, mais aussi le code des douanes, le code de procédure pénale, le code de l'organisation judiciaire, le code monétaire et financier, le code de la défense, le code pénal, le code forestier, le code de la consommation.
La loi de 2007 est structurée en chapitres (un pour chacun des droits de propriété intellectuelle) ; elle modifie certains mécanismes connus comme la saisie-contrefaçon, les mesures dites provisoires ou encore le rôle des douanes et en introduit de nouveaux comme le droit d'obtenir des informations complémentaires sur l'organisation de la contrefaçon. La loi innove aussi quant à la méthode de détermination et de réparation du préjudice subi par le titulaire du droit de propriété intellectuelle.
Cette loi a été depuis précisée, complétée et modifiée (Rapports d'information sur la mise en application de lois examinées par la commission des Lois au cours de la XIIIe législature, A. N., 1er février 2012 : rapport n° 4239 sur la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, p. 17).

Les développements consacrées à l'action en contrefaçon conduiront, d'une manière classique, à examiner la recevabilité de l'action (**Section 1**), puis les mesures qui peuvent être adoptées par le juge lorsque la contrefaçon est vraisemblable (**Section 2**) et enfin, les mesures qui découlent d'une contrefaçon avérée (**Section 3**).

UNJF - Tous droits réservés

Section 1. La recevabilité de l'action

Plusieurs questions relatives à la mise en œuvre de l'action doivent être étudiées en raison de leur particularisme au regard du droit commun de la procédure :

- La prescription de l'action (**§1),**
- La compétence juridictionnelle (**§2),**
- Le titulaire du droit d'agir (**§3).**

§1. La prescription de l'action

S'agissant de la prescription des actions, deux éléments sont à déterminer : le délai pendant lequel le titulaire du droit peut agir et le point de départ de ce délai. S'agissant de l'action en contrefaçon, la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 *renforçant la lutte contre la contrefaçon*, avait allongé le délai de 3 ans à 5 ans. Quant aux règles relatives à la détermination du point de départ de ce délai de 5 ans, une réforme a été introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi Pacte). Son article 124 modifie les articles L. 521-3 (dessins et modèles), L. 615-8 (brevets) et L. 716-5 (marques).

Ces trois articles adoptent une formule unique :« *Les actions en contrefaçon (...) sont prescrites par cinq 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.*** »formule qui reprend celle de l'article 2224 du C. civ. relatif aux actions personnelles, mobilières. Cette nouvelle formulation s'avère plus favorable aux titulaires des droits puisque ce n'est plus l'acte de contrefaçon qui importe mais sa connaissance par le titulaire. Voy. : J. Passa, Réforme en profondeur de la prescription des actions en annulation et en contrefaçon des titres nationaux de propriété industrielle, *Propr. industr.* juillet-août 2019, Etude 16, p. 13.

En matière de marques, il existe en outre **un motif de forclusion** (art. L. 716-5 al. 4) qui prévoit que si le titulaire de l'action tolère l'usage d'une marque enregistrée postérieurement à la sienne pendant 5 ans, son action en contrefaçon devient irrecevable (sauf si le dépôt de la marque a été fait de mauvaise foi). V. Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380 et 23-17.571 : J. Groffe-Charrier, « Les contours de la forclusion par tolérance. Observations sous Cour de cassation (com.), 5 juin 2024, n° 23-15.380 et 23-17.571 », *D. IP/IT* 2024, p. 598.

§2. La compétence juridictionnelle

Au regard de la compétence juridictionnelle, l'article L. 211-10 du C. org. jud. énonce que :« *Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.* »
Seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des actions ayant pour objet des droits de propriété industrielle. Par conséquent :

- les juridictions de l'ordre administratif ne sont pas compétentes alors même que le litige impliquerait une personne publique (T. conflits, 2 mai 2011 : *Propr. industr.* juin 2011, comm. 50, concl. J.-D. Saclet ; *LEPI* sept 2011, obs. n° 133, C. Bernault) ;
- les tribunaux de commerce ne le sont pas quand bien même les parties à l'instance seraient commerçantes dès lors qu'il s'agit d'apprécier les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Le tribunal de commerce demeure compétent lorsque la question porte sur un contrat ayant pour objet des droits de propriété intellectuelle (Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-70859, *LEPI* fév. 2011, obs. n ° 29, A. Lebois ; TGI Paris, 15 juin 2011, *LEPI* oct 2011, obs. n° 153, D. Lefranc ; Cass. com., 18 déc. 2019, n° 18-17364 : *LEPI* mars 2020, p. 7).

La compétence matérielle va donc aux tribunaux judiciaires, mais pas à tous.

UNJF - Tous droits réservés

Les TJ compétents sont désignés par voie réglementaire comme le précise l'article L. 716-5 du C. propr. intell. (l'article L. 521-3-1 au sujet des dessins et modèles et l'article L. 615-17 au sujet des brevets posent la même règle).

> *« Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »*

En matière de brevets	En matière de marques et de dessins et modèles nationaux (français)	En matière de marques de l'Union européenne et de dessins et modèles communautaires
TJ de Paris (art. D. 211-6 du C. org. jud.) et lui seul depuis le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle. Idem pour les certificats d'utilité, les certificats complémentaires de protection et les topographies de produits semi-conducteurs.	TJ de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Fort de France (art. D. 211-6-1 du C. org. jud.). *Idem* pour la propriété littéraire et artistique et les indications géographiques.	TJ de Paris (art. R. 211-7 du C. org. jud.).

On observe que, outre la désignation des juridictions compétentes pour les aspects de droit de la propriété industrielle, ces dispositions concernent l'action en concurrence déloyale lorsque les questions sont connexes.

> ***Exemple***
> La compétence définie pour les questions de fond s'étend également aux mesures que le juge peut être amené à ordonner, comme les mesures d'instruction (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-23216 : *LEPI* fév. 2013, obs. n° 12, F. Herpe). Précisant cette règle, la Cour de cassation (**Cass. com., 16 févr. 2016, 14-24295** : *LEPI* avr. 2016, obs. D. Lefranc) a retenu que : « *l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en la cause, disposant que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, c'est à bon droit que la cour d'appel, (...) a, constatant que le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, dit que cette demande ne ressortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance.* »

UNJF - Tous droits réservés

Remarque
La création d'une " **Juridiction unifiée du brevet** " apporte d'importants bouleversements, car cette nouvelle juridiction dispose, en Europe, d'une compétence exclusive très étendue qui risque d'assécher les juridictions nationales comme le TJ de Paris. Pour en savoir plus : V. la page web de l'Office européen des brevets dédiée à la présentation du brevet unitaire et de la Juridiction unifiée du brevet.
La JUB dispose d'une compétence exclusive, aux termes de l'article 32 de l'Accord sur la JUB :

- 1. a) les actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets et de CCP et les défenses y afférentes, y compris les demandes reconventionnelles concernant les licences;
  b) les actions en constatation de non-contrefaçon de brevets et de CCP ;
  c) les actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires et des injonctions ;
  d) les actions en nullité de brevets et de CCP ;
  e) les demandes reconventionnelles en nullité de brevets et de CCP ;
  f) les actions en dommages-intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée ;
  g) les actions relatives à l'utilisation de l'invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention ;
  h) les actions en réparation concernant les licences formées sur la base de l'article 8 du règlement (UE) n° 1257/2012 ; et
  i) les actions concernant les décisions prises par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012.

Pour autant, une période transitoire d'au moins 7 ans est prévue à l'article 83 de l'Accord sur la JUB ; pendant ce temps, le titulaire d'un brevet européen (sans effet unitaire) peut, à certaines conditions, écarter la compétence de la JUB (*opt out*) au profit des juridictions nationales.

§3. Le titulaire du droit d'agir en contrefaçon

D'une manière quasiment uniforme, le code de la propriété intellectuelle détermine le titulaire du droit d'agir en contrefaçon de droits de propriété industrielle.

Ainsi, l'article L. 615-2 retient, **en matière de brevets**, que *l'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.*

« Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l'alinéa précédent.
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.
Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

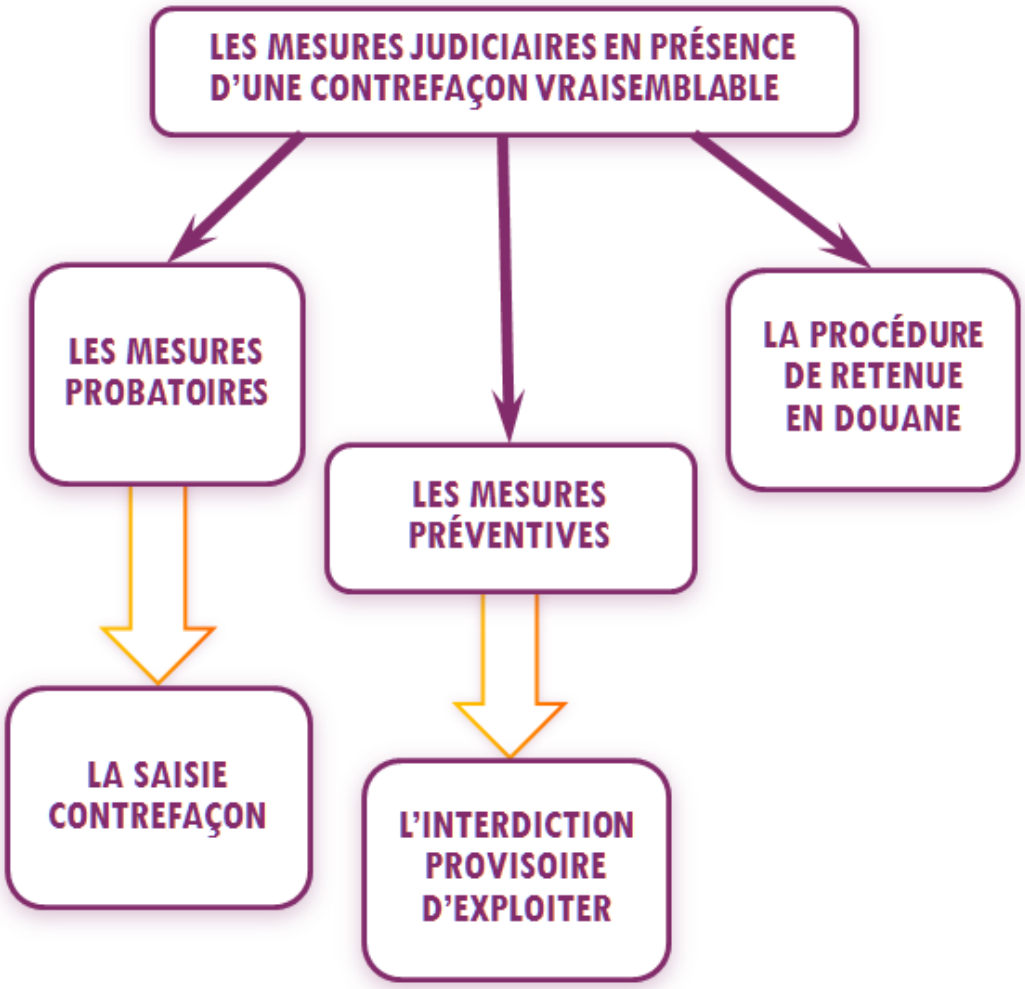
Les articles L. 521-2 (pour les dessins et modèles) et L. 716-4-2 (pour les marques) adoptent des règles analogues.

Remarque
Pour que le licencié exclusif puisse agir en contrefaçon, il faut que le contrat de licence ait été enregistré auprès de l'office concerné et ait fait l'objet d'une publication. V. Leçon 7 : *Les principaux contrats de la propriété industrielle.*

UNJF - Tous droits réservés

Section 2. Les mesures judiciaires en présence d'une contrefaçon vraisemblable

Plusieurs mesures peuvent être décidées par le juge, avant même de savoir si le défendeur est un contrefacteur : ce sont des mesures destinées à l'établissement de la preuve (**§1**) et à prévenir certaines conséquences dommageables pour le titulaire des droits de propriété industrielle (**§2**). Compte tenu de la dimension internationale de la contrefaçon, il existe également des procédures de retenue en douanes (**§3**).



§1. Les mesures probatoires : la saisie-contrefaçon

La contrefaçon est **un fait juridique** dont la preuve, à la charge du demandeur, est **libre**. La difficulté d'administrer la preuve de l'existence et de l'ampleur d'une atteinte à des droits de propriété industrielle a conduit le législateur à introduire une procédure spéciale : **la saisie-contrefaçon**.

En matière de brevets, l'article L. 615-5 du C. propr. intell. (une disposition analogue existe pour chacun des autres droits de propriété industrielle) énonce : « *La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.*

UNJF - Tous droits réservés

« A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants. (…) ».
La procédure débute donc par une requête auprès de la juridiction compétente (il s'agit d'une procédure non contradictoire pour des raisons évidentes d'efficacité). Si le requérant parvient à convaincre cette juridiction (grâce à *« des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations* », mais sans avoir à justifier de circonstances particulières : Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-21467, *RTD com.* 2023, p. 325, obs. J. Passa ; *LEPI*, juin 2023, p. 6, obs. P. Langlais), une ordonnance sera rendue. Le titulaire du droit d'agir en contrefaçon pourra alors demander à un commissaire de justice (huissier), assisté d'un expert, qu'il procède aux constatations autorisées par l'ordonnance dans les locaux commerciaux, industriels du prétendu contrefacteur. Le commissaire de justice constatera, le cas échéant, les caractéristiques de la contrefaçon par une description voire un prélèvement d'échantillons. Il pourra aussi, conformément à l'ordonnance réaliser une saisie réelle de quelques objets prétendument contrefaisants.

En savoir plus : Des dispositions analogues pour l'ensemble des droits de propriété industrielle
Le régime de la saisie-contrefaçon a été réorganisé par la loi de 2007 *de lutte contre la contrefaçon* qui transpose la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (v. plus particulièrement pour la saisie-contrefaçon, l'article 7 de la directive : « *Mesures de conservation des preuves »)* complétée par le décret 2008-624 du 27 juin 2008, puis par la loi de 2014 *renforçant la lutte contre la contrefaçon*. Il s'agit, au sein du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 521-4 pour les dessins et modèles, L. 615-5 pour les brevets, L. 622-7 pour les produits semi-conducteurs, L. 623-27-1 pour les obtentions végétales, L. 716-4-7 pour les marques et L. 722-4 pour les indications géographiques.

Remarque
Il faut avoir à l'esprit qu'au jour de la saisie-contrefaçon, nul ne sait encore si le saisi est un contrefacteur ou non. Pour cette raison, cette mesure intrusive doit être strictement encadrée afin d'éviter un détournement de sa finalité et, à tout le moins, garantir que les secrets commerciaux et industriels du saisi soient protégés. **Toute la difficulté réside donc dans cet équilibre entre efficacité de la mesure et respect des intérêts légitimes du saisi**. La juridiction saisie de l'affaire au principal peut annuler la saisie-contrefaçon. Ainsi, « *ayant relevé, d'une part, s'agissant du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 29 mars 2007 dans les locaux de la société Activ'est, que l'huissier de justice avait effectué ses opérations avec l'assistance d'un tiers, sans indiquer ses qualités ni les liens de dépendance qu'il pouvait avoir vis-à-vis du requérant, d'autre part, s'agissant du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 26 juillet 2007 dans les locaux de la société SBS, que bien qu'aucun objet prétendument contrefaisant ni aucune facture destinée à la société Activ'est n'aient été découverts sur les lieux, l'huissier instrumentaire avait néanmoins recueilli les déclarations du directeur du site quant aux actes argués de contrefaçon, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser l'existence d'un grief, de telles irrégularités constituant des vices de fond, en a exactement déduit que lesdits procès-verbaux devaient être annulés* ; » Cass. 1ère civ., 9 avr. 2015, n° 14-11.853 : *LEPI* 2015, 094, obs. D. Lefranc.

En outre, le saisi a le droit au respect du secret des affaires grâce au placement sous séquestre provisoire des éléments secrets (art. R. 153-1 du C. com. : Cass. com., 1er févr. 2023, n° 21-22.225, *D. actu.* 22 févr. 2023, obs. M. Barba ; *D.* 2023. 772, note M. Dhenne ; *D. IP/IT* 2023. 523, obs. O. de Maison Rouge ; *RTD com.* 2023. p. 82, obs. J.-C. Galloux ; p. 323, obs. J. Passa ; *JCP E* 2023, n° 1142, note A. Mendoza-Caminade ; *LEPI* avr. 2023, Une, F. Herpe).
Les faits de contrefaçon, s'ils sont établis, viendront étayer la demande au fond qui devra être engagée dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long. A défaut, le titulaire du droit de propriété industrielle perdra le bénéfice de la saisie-contrefaçon et pourrait voir sa responsabilité civile engagée. L'article L. 615-5 poursuit :« *Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à*

UNJF - Tous droits réservés

la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

> ***Remarque***
> Même si la saisie-contrefaçon peut s'avérer une solution probatoire efficace, elle reste lourde et couteuse (P. Langlais, C. Guyot, « Saisie-contrefaçon. Panorama de jurisprudences (nov. 2024-déc. 2025) », *Propr. ind.* févr. 2026, chr. 2) ; d'autres solutions, plus classiques, existent comme les constats d'achat (V. S. Dorol et S. Racine, « La nouvelle ère des constats d'huissier », *Propr. ind.* oct. 2019, Études 21). La Cour de cassation en a récemment assoupli les conditions de validité : Cass. ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739, *Propr. industr.* juil. 2025, repère 7, Chr. Le Stanc.

§2. Les mesures préventives : l'interdiction provisoire d'exploiter

Bien que la contrefaçon ne soit pas encore judiciairement établie (et peut-être ne le sera-t-elle jamais), le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut saisir en référé ou sur requête la juridiction civile compétente afin qu'elle ordonne toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits de propriété intellectuelle ou empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon. La loi de 2007 a généralisé cette mesure d'interdiction provisoire qui existait déjà en matière de brevets d'invention et de marques.

> ***En savoir plus : Les mesures d'interdiction provisoire***
> Elles sont issues de l'article 9 de la Dir. 2004/48 : « Mesures provisoires et conservatoires ». Voir aussi art. 50 Accord ADPIC et art. 41. 1. L'art. L. 615-3 du C. propr. intell. s'applique aussi aux produits semi-conducteurs aux termes de l'article L. 622-7 du C. propr. intell., art. L. 521-6 du C. propr. intell. pour les dessins ou modèles industriels, art. L. 623-27 du C. propr. intell. pour les certificats d'obtention végétale, art. L. 716-4-6 du C. propr. intell. pour les marques.

S'agissant du droit des brevets, l'article L. 615-3 du C. propr. intell. énonce à l'alinéa 1 :« *Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. »*
La juridiction peut donc, à **l'encontre du prétendu contrefacteur** :

- « *interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur.* »On peut penser que la première mesure (interdiction) correspondra aux cas où la contrefaçon est flagrante, tandis que la seconde (subordonner…) concernera les hypothèses moins évidentes à trancher.
- *« ordonner la* ***saisie*** *ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. »*Il s'agit d'une saisie réelle qui, si elle est prononcée, doit porter sur l'ensemble des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés … ; **c'est une mesure préventive** (et non pas probatoire, ce qui ne justifierait pas une saisie intégrale des produits). Si finalement la contrefaçon est reconnue, les produits saisis seront détruits.
- « *Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du*

UNJF - Tous droits réservés

prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes. »

- « *Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.* »

Enfin, la décision peut être assortie d'une astreinte.

La juridiction peut soumettre ces mesures à la constitution de **garanties de la part du demandeur** :« *Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.* »
Il faut noter également que le texte permet d'écarter le **principe du contradictoire** dans des circonstances particulièrement graves, affirme le premier alinéa :« *La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.* »
On comprend donc que les juges soient particulièrement vigilants : Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-10189 : *LEPI* 2014, 177, obs. F. Herpe.
Sont la cible de telles mesures, « *le prétendu contrefacteur*, mais aussi *des intermédiaires dont il utilise les services* ». Les mesures prononcées dans le cadre de l'une ou de l'autre procédure sont provisoires ce qui signifie que le juge au fond n'est pas lié.
La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

Le demandeur qui a obtenu satisfaction devra se pourvoir au fond dans un délai assez court (20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long), à compter de la date de l'ordonnance. Si le requérant manquait à cette obligation, la nullité de la mesure serait de droit sur demande du défendeur ; la responsabilité du requérant pourrait alors être engagée.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

La décision du juge est difficile à prendre et peut se révéler, au final, impropre et faire naître un préjudice supplémentaire. Le code offre la possibilité au juge d'accompagner la mesure d'une constitution de garanties pour faciliter la réparation du préjudice né d'une décision malheureuse.

Ainsi :

- L'exécution des mesures ordonnées par la juridiction peut être subordonnée *à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées* ;
- La poursuite de l'exploitation peut être subordonnée *à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur*.

§3. La retenue en douanes

La retenue en douanes est une mesure qui complète l'arsenal des moyens de lutte contre la contrefaçon.Son cadre juridique repose sur le **règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil** .

UNJF - Tous droits réservés

Les textes distinguent nettement deux types de retenue en douanes qui, pourtant, se rejoignent assez vite pour obéir à un régime commun ; la retenue en douanes s'effectue, soit à **la demande d'un titulaire de droit de propriété intellectuelle**, soit d'**office** :

- En application des articles L. 521-14, L. 614-32, L. 623-36, L. 716-8 et L. 722-9 du C. propr. intell.,*« l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon. »*
  Le demandeur dispose alors d'un délai de dix jours ouvrables (trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables) à compter de la notification de la retenue pour justifier auprès de l'administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue. A défaut, la mesure de retenue est levée de plein droit.
- D'office, l'administration des douanes peut effectuer une telle retenue, sur le fondement des articles L. 521-15 et L. 716-8-1 du C. propr. intell., lorsqu'il existe des motifs suffisants de soupçonner que l'on se trouve en présence de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Une fois informé, le titulaire du droit de propriété intellectuelle en cause dispose de trois jours ouvrables pour déposer la demande écrite de retenue et suivre les prescriptions de la première hypothèse.

La retenue en douanes obéit à un régime strict en raison des risques que la mesure peut faire courir non seulement au propriétaire des marchandises retenues mais, plus largement, au principe cardinal de libre circulation des marchandises sur le marché communautaire.

> ***Exemple***
> La jurisprudence communautaire s'emploie à fixer le point d'équilibre (CJCE, 26 septembre 2000, C-23/99, *Commission/France* ; CJCE, 23 octobre 2003, C-115/02, *Adm. des Douanes c/ Rioglass* ; Cass. com., 31 mars 2004, n° 00-10901, J. Azéma, *RTD Com.* 2004, p. 715).

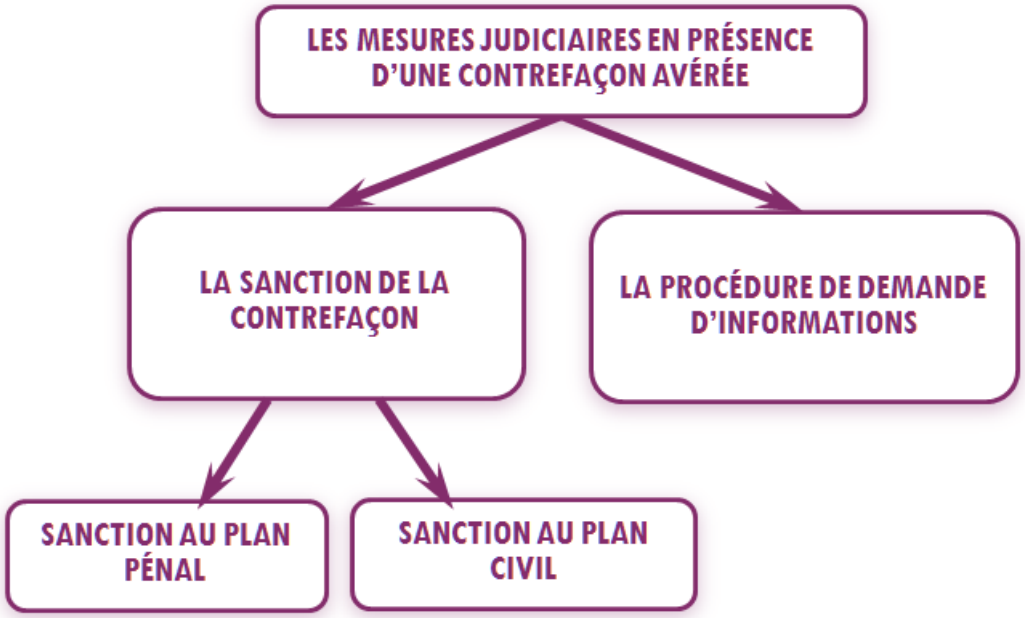
> ***Exemple***
> Cependant, aux yeux d'un bon nombre d'acteurs de la lutte contre la contrefaçon en Europe, le travail des douanes se trouve entravé par l'arrêt de la **CJUE du 1er déc. 2011** (**C-446/09 et C-495/09**) **dans une affaire Nokia - Philips**. La Cour estime en effet que : « *des marchandises provenant d'un État tiers et constituant une imitation d'un produit protégé dans l'Union européenne par un droit de marque ou une copie d'un produit protégé dans l'Union par un droit d'auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de "marchandises de contrefaçon" ou de "marchandises pirates" au sens desdits règlements en raison du seul fait qu'elles sont introduites sur le territoire douanier de l'Union sous un régime suspensif*. ». Pour l'heure, la Cour de cassation semble quelque peu en retrait par rapport à l'orientation de la CJUE (Cass. crim., 27 févr. 2013, n° 11-81559). Les nouvelles dispositions du droit de l'Union en matière de marques, notamment l'article 10.4 de la directive n° 2015/2436 du 15 décembre 2015, devraient à l'avenir faire échec à cette jurisprudence "Nokia et Philips".

La loi du 1er août 2003 de sécurité financière puis celle du 29 novembre 2007 de lutte contre la contrefaçon et enfin celle du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon ont fixé ces solutions dans le code de la propriété intellectuelle aux articles L. 521-14 et L. 716-8 *in fine* qui intègrent désormais la disposition suivante :*« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :*

- *sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;*
- *sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes , à être exportées vers un Etat non membre de l'Union européenne. »*

UNJF - Tous droits réservés

Section 3. Les mesures judiciaires en présence d'une contrefaçon avérée



§1. La sanction de la contrefaçon

La contrefaçon, délit civil (**A**) et pénal (**B**), peut être sanctionnée à ces deux points de vue.

A. Au plan civil

C'est à ce stade que les frustrations sont les plus importantes pour un bon nombre d'entreprises, jugées victimes d'actes de contrefaçon. Les dommages-intérêts qu'elles obtiennent ne réparent pas toujours intégralement leurs préjudices ; parfois, ils ne couvrent même pas les frais du procès lui-même.

Deux raisons à cela (1°), prises en compte par les lois récentes (2°).

- **1° -** La déception provient de la faiblesse des dommages intérêts infligés au contrefacteur qui, dans certaines circonstances, peut même réaliser une opération bénéficiaire.Dans le système français, l'action en contrefaçon s'analyse comme une action en responsabilité civile. Par conséquent, **il ne peut s'agir que de réparer le dommage éprouvé** : les dommages-intérêts doivent couvrir **tout le préjudice**, mais **rien que le préjudice**. Aucune autre considération, comme le profit du contrefacteur, ne pouvait ces dernières années peser sur la condamnation de ce dernier : c'est une logique dite **compensatoire** qui était à l'oeuvre. Or, le préjudice éprouvé peut être inférieur au gain du contrefacteur, la contrefaçon peut ainsi, dans certains cas, constituer une **faute lucrative**.

> ***Remarque***
> On indique aussi parfois que les juges français sont assez frileux lorsqu'il s'agit d'apprécier certains préjudices comme le préjudice moral. Il faut sans doute concéder que les avocats n'administrent pas toujours très bien la preuve de l'existence de ces préjudices, ni de leur évaluation. V. A. Féliers, « Montants alloués par les juridictions en contentieux de brevet », *Propr. industr.*, mai 2016, Etude 10.

UNJF - Tous droits réservés

- **2° -** L'apport des nouveaux textes est très important. La directive européenne n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 *relative au respect des droits de propriété intellectuelle* marque une évolution très importante, notamment sur la manière d'évaluer les dommages-intérêts. C'est ainsi que le code de la propriété intellectuelle, modifié par une loi de 2007 *de lutte contre la contrefaçon*, puis par la loi du 11 mars 2014 *renforçant la lutte contre la contrefaçon*, énonce à l'art. L. 716-14 en matière de marques, (mais aussi à l'art. L. 521-7 en matière dessins et modèles, à l'art. L. 615-7 en matière de brevets, à l'art. L. 623-28 en matière d'obtentions végétales et à l'art. L. 722-6 en matière d'indications géographiques) que :*« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :*
  1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
  2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
  3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

  Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est 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. »

Aux préjudices classiques (conséquences économiques négatives) s'ajoute la *prise en considération* des bénéfices réalisés par le contrefacteur.
Cette solution est innovante car elle manifeste la volonté du législateur de dissuader les contrefacteurs. Auparavant les juges pouvaient difficilement en tenir compte dès lors qu'ils devaient « seulement » indemniser le préjudice subi par le contrefacteur (v. C. Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *RTD com.* 2012, n° 2).

Cependant, l'obligation pour le juge de prendre en considération les bénéfices réalisés ne le conduira pas nécessairement à la **confiscation** des bénéfices obtenus d'une manière illicite.

La victime de la contrefaçon peut demander, de manière alternative, à se voir 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. »* (Paris, 18 janv. 2013 : *LEPI* mars 2013, obs n° 26, F. Herpe ; Cass. crim., 15 févr. 2023, n° 21-84417, *D. IP/IT* 2023. 469, obs. C. Chircop et F. Codevelle *LEPI* mai 2023, p. 7, obs. F. Herpe).

Le législateur ajoute que :« *Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »*
La loi offre, avec cette disposition, une base de calcul des dommages intérêts en dessous de laquelle le juge ne peut pas aller. Cette solution sera mise en œuvre si la victime le demande, autrement dit s'il y va de son intérêt. Ce sera le cas, en présence d'une difficulté à apporter la preuve du préjudice réel et le cas échéant des bénéfices du contrefacteur. Ainsi, le juge fixera un taux de redevance qu'il appliquera au volume des produits écoulés de manière illicite. **Ces solutions ne traduisent cependant pas une reconnaissance en droit français des dommages-intérêts punitifs (à l'américaine)** Voy. à ce sujet : CJUE, 16 mars 2023, aff. C-522/21, *Comm. com. électr.* 2023, n° 39, obs. P. Kamina ; *Propr. ind.* 2023, n° 34, obs. N. Bouche ; *LEPI* mai 2023, p. 7, obs. S. Chatry.

> ***Remarque***
> Pour une étude pratique : G. Desrousseaux, M. Ottaviani et L. Jabert, « L'évaluation du préjudice de la contrefaçon devant les juridictions françaises », *Propr. industr.* sept. 2025, étude 14.

Il faut noter également, lorsque la marque en cause est une marque de l'Union européenne que le tribunal judiciaire de Paris (en tant que tribunal des marques de l'UE pour la France) peut prendre des mesures d'interdiction couvrant l'ensemble du territoire de l'Union européenne (article 126 du règlement (UE) n° 2017/1001) ; V. Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, *LEPI* juil. 2024, p. 6, obs. J.-P. Clavier ; CA Paris, P. 5, ch. 1, 11 sept. 2024, n° 22/05431, *LEPI* déc. 2024, p. 6, obs. F. Herpe).

UNJF - Tous droits réservés

B. Au plan pénal

La contrefaçon est un **délit pénal** aux termes des articles L. 716-9 et suivants en matière de marques (pour les brevets : art. L. 615-14 du C. propr. intell. et pour les dessins et modèles : art. L. 521-10 du C. propr. intell.). Certains actes sont punis d'une peine de 4 ans de prison et 400 000 euros d'amende (art. L. 716-9) et d'autres d'une peine de 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende (art. L. 716-10, art. L. 716-11 ; pour un exemple : Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 24-81.914, F-D, aff. Louboutin). Les dommages-intérêts peuvent se cumuler avec les sanctions pénales, seules soumises au respect de l'exigence de proportionnalité : Cass. crim., 27 mai 2025, n° 23-86.955, *LEPI* sept. 2025, Une, obs. J. Douillard.

Ces peines peuvent être aggravées dans certaines circonstances :« *Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. ».* V. Cass. crim., 27 mai 2025, n° 23-86.955 : N. Binctin, *Propr. industr.* sept. 2025, comm. 64.
Les personnes morales peuvent également être condamnées sur le plan pénal.
En outre, des peines complémentaires peuvent être prononcées comme la possibilité de fermer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie de l'établissement au sein duquel la contrefaçon a été commise (art. L. 521-10, art. L. 716-11-1).

> ***Exemple***
> Le juge pénal peut être amené à connaître de la validité d'une marque, car l'argument, s'il est retenu, fait disparaitre le titre et, s'il fait défaut, toute atteinte (Cass. crim. 15 mai 2019, n° 18-80024, *RSC* 2019. 632, obs. S. Detraz ; *RTD com.* 2019. 781, obs. B. Bouloc, et 895, obs. J. Passa ; *Dr. pénal* 2019/07. Comm. 130, obs. J.-H. Robert ; Cass. crim. 19 juin 2013, n° 12-84533, *RTD com.* 2013. 697, obs. J. Azéma ; *Propr. ind.* 2013. Comm. 87, obs. P. Tréfigny ; *CCE* 2014. Comm. 1, obs. C. Caron).

> ***Remarque***
> Les procédures sur le terrain répressif sont cependant assez peu fréquentes au regard du nombre d'actions civiles engagées.

§2. La procédure de demande d'informations

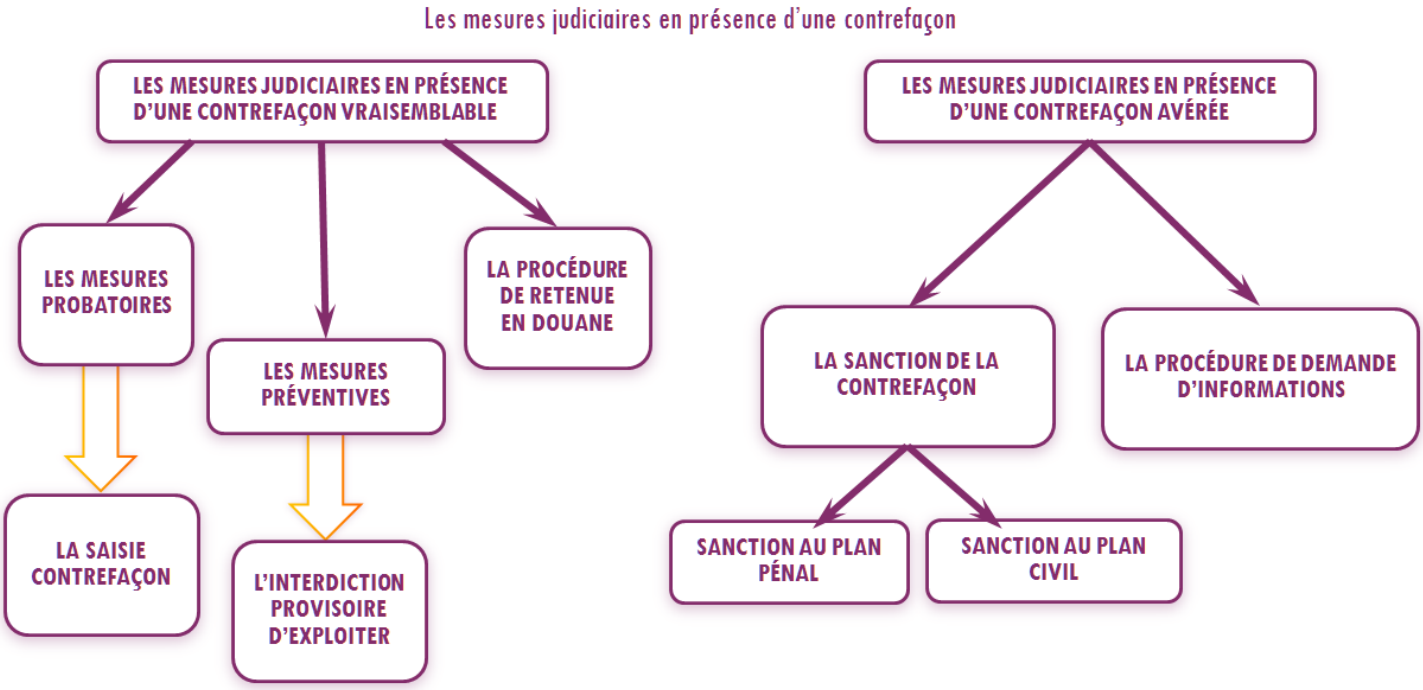
Le titulaire d'un droit de propriété industrielle dispose du droit d'obtenir des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon (F. Bourguet, *Droit d'information. Le bilan de deux ans d'application*, *Propr. intell.* avril 2010, p. 682) qui portent atteinte aux droits (art. L. 521-5, L. 615-5-2, L. 623-27-2, L. 716-4-9 et L. 722-5 du C. propr. intell., art. 8 de la dir. n° 2004/48/CE et art. 47 de l'Accord sur les ADPIC). Il doit pour cela demander au juge saisi, au fond ou en référé, d'ordonner, au besoin sous astreinte :« *La production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.* »Le requérant devra fournir des éléments de preuve raisonnablement accessibles permettant à la juridiction d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est titulaire des droits de propriété intellectuelle prétendument méconnus (CJUE, 27 avr. 2023, aff. C-628/21, *Propr. intell.* juill. 2023, p. 44, obs. A. Lucas ; *RTD com.* 2023, p. 355, obs.F. Pollaud-Dulian; *Comm. com. électr.* 2023, n° 40, obs. P. Kamina ; *LEPI* juin. 2023, p. 6, obs. A. Zollinger).
Cette mesure a pour but de déterminer :« *L'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur.* »
Elle permet donc d'obtenir des informations sur :
« *a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;*

UNJF - Tous droits réservés

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »
En revanche, la jurisprudence estime que cette mesure ne peut servir à établir la preuve de la contrefaçon (TGI Paris, 29 octobre 2009 : *LEPI* mai 2010, obs. A. Boutin, p. 6), ni celle du préjudice subi (TGI Paris, 3 septembre 2010 : *LEPI* décembre 2010, obs. F. Herpe, p. 7).

Le défendeur pourra échapper à cette obligation en faisant valoir l'existence d'un *empêchement légitime*.

Pour résumer :



Les mesures judiciaires en présence d'une contrefaçon

UNJF - Tous droits réservés