

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

IP/N/6/FRA/1

6 octobre 1997

(97-4198)

Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce

Original: français

LISTE DE QUESTIONS CONCERNANT LES MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS¹

Réponses de la France

I. DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

L'ordre suivi dans l'analyse des mesures pour chaque type de droit de propriété intellectuelle correspond en règle générale au modèle établi par le Conseil des ADPIC pour la notification des lois et règlements au titre de l'article 63:2 (document IP/C/4). Par ailleurs, les dispositions relatives aux topographies de semi-conducteurs sont en nombre très limité dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI): lorsque aucune précision particulière n'est apportée dans le cadre de ce questionnaire en ce qui concerne les topographies, le droit commun a vocation à s'appliquer.

Procédures et mesures civiles et administratives

a) Procédures et mesures correctives judiciaires civiles

1. Indiquer les tribunaux qui sont compétents en matière d'atteinte à des DPI.

Compétence *ratione materiae* de premier degré

En matière de marques, l'article L.716-3 CPI dispose que: "Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance (TGI) ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin ou modèle ou de concurrence déloyale connexes."

En matière d'indications géographiques et d'appellation d'origine, l'article L.115-10 du Code de la consommation précise: "L'action sera portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine dont l'appellation est contestée (...)." L'article L.115-9 du code précité précise que: "La juridiction saisie d'une action exercée en vertu de l'article L.115-8 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes (...) toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits."

Cependant, pour les produits agricoles ou alimentaires s'étant vu reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée, les dispositions du Code de la consommation relatives à l'action civile ne sont pas applicables (article L.115-5 du code précité). En revanche, la juridiction répressive est compétente.

¹Document IP/C/5.

S'agissant de dessins et modèles, il n'existe pas de dispositions particulières en matière de compétence et les règles d'attribution sont générales. Dans la majorité des cas, la compétence ressortit au tribunal de grande instance. Toutefois, selon l'article R.321-1 du Code de l'Organisation judiciaire: "le tribunal d'instance connaît en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 13 000 francs et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 30 000 francs". Le tribunal de commerce peut également être compétent lorsque les deux parties ont la qualité de commerçants.

En matière de brevets, l'article L.615-17 CPI dispose que: "L'ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés." L'article R.631-1 CPI, renvoyant à l'article R.312-2 du Code de l'Organisation judiciaire, fixe la liste des TGI compétents (au nombre de dix). En outre, l'article L.615-19 CPI dispose que: "Les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance." Par ailleurs, "toutes les actions qui mettent en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance".

S'agissant des certificats d'obtention végétale l'article L.623-31, paragraphe 1 CPI, prévoit la compétence des TGI et des cours d'appel auxquelles ils sont rattachés pour les contentieux relatifs à la défense des droits attachés au certificat.

En matière de topographies, l'article L.622-7 CPI renvoie à l'article L.615-17 CPI relatif aux brevets.

S'agissant de la divulgation de secrets d'affaires, la partie lésée peut engager une action en concurrence déloyale, devant le TGI dans la plupart des cas, devant le tribunal de commerce lorsque les deux parties ont la qualité de commerçants. Le conseil des prud'hommes peut être saisi dans les cas où la divulgation est le fait d'un actuel ou ancien salarié de l'entreprise qui subit le préjudice (article L.152-7 du Code du travail, reproduit à l'article L.621-1 CPI).

2. Quelles personnes ont qualité pour faire valoir des DPI?

Les titulaires² de droits de propriété intellectuelle ont qualité pour faire valoir leurs droits en justice. Le terme "titulaire" inclut les ayants cause (c'est-à-dire notamment les héritiers ou les cessionnaires) des auteurs ou des déposants de titres de PI.

Pour les marques: l'article L.716-5 CPI prévoit que "l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit".

Pour les indications géographiques (IG) et appellations d'origine (AO): l'article L.115-8 du Code de la consommation fait référence à "toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit (...). La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre (...)". L'article L.115-12 du même code prévoit que "toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L.115-8 pourra intervenir dans l'instance".

²En français, on utilise plus volontiers le terme titulaire du droit plutôt que celui de "détenteur" utilisé dans l'Accord ADPIC. La note se rapportant à l'article 42 ADPIC précise que: "Aux fins de la Partie III de l'Accord ADPIC, l'expression "détenteurs du droit" comprend les fédérations et associations habilitées à revendiquer un tel droit."

L'article L.421-1 du Code de la consommation indique que: "Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles sont agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs (...)." Selon l'article L.421-7 du même code "Les associations mentionnées à l'article L.421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles (...) lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale."

Pour les dessins et modèles: seul le titulaire du droit peut faire valoir ses droits en justice. Le licencié exclusif n'a pas cette capacité.

Pour les brevets: l'article L.615-2 prévoit 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." Même chose pour le titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office.

Pour les marques comme pour les brevets: il faut que la licence exclusive ait été enregistrée auprès du Registre national des brevets ou du Registre national des marques.

Pour les certificats d'obtention végétale (COV): l'article L.623-25 CPI confère le droit d'agir en responsabilité civile au titulaire du certificat ainsi qu'au titulaire d'une licence exclusive d'exploitation ou d'une licence d'office si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action. "Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié" et vice versa. Pour ce faire, la licence exclusive doit avoir été enregistrée auprès du Registre national des certificats d'obtentions végétales.

Pour les topographies, aucune disposition particulière n'est prévue en matière d'action civile ou pénale. En vertu du droit commun, les personnes ayant qualité à faire valoir des droits sont les créateurs et leurs ayants cause, les licenciés étant exclus.

Pour les secrets d'affaires: l'action en concurrence déloyale (sur le fondement de la responsabilité délictuelle: articles 1382 et 1383 du Code civil) peut être engagée par le professionnel lésé. Lorsque les agissements nuisent à un ensemble de commerçants ou d'industriels ou à une profession déterminée, les syndicats professionnels peuvent réclamer en justice la réparation du préjudice matériel ou moral subi par leurs adhérents (Cour d'appel de Versailles, 13ème Chambre, 4 novembre 1993).

Comment peuvent-elles se faire représenter?

Elles doivent obligatoirement se faire représenter par un avocat lorsque le contentieux est porté devant le tribunal de grande instance (en vertu de l'article 751 du nouveau Code de procédure civile), c'est-à-dire pour tous les litiges relatifs aux marques, indications géographiques et appellations d'origine, brevets, obtentions végétales et topographies. En revanche, si le contentieux en matière de dessins et modèles est porté devant le tribunal d'instance (ce qui en pratique est très rare) ou le tribunal de commerce, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Il en va de même pour les litiges relatifs à la divulgation de secrets d'affaires portés devant les tribunaux de commerce ou les conseils des prud'hommes.

Y a-t-il des prescriptions prévoyant la comparution personnelle obligatoire du détenteur du droit devant le tribunal?

Les règles de droit commun en la matière sont régies par le Chapitre III du nouveau Code de procédure civile (NCPC). L'article 184 NCPC prévoit que: "Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles." Les articles suivants (jusqu'à l'article 198) viennent compléter cette disposition.

3. Quel pouvoir les autorités judiciaires ont-elles d'ordonner à une partie à une procédure, à la demande d'une partie adverse, de produire des éléments de preuve qui se trouvent sous son contrôle?

Les règles de droit commun en la matière sont applicables. L'article 11 du NCPC (article appartenant au Livre premier: Dispositions communes à toutes les juridictions) énonce que: "Les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime."

Le sous-titre premier du titre septième (administration judiciaire de la preuve) du NCPC est consacré aux pièces (communication entre les parties et obtention des pièces détenues par un tiers). L'article 132 NCPC prévoit que: "La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée." Les articles 133 à 142 apportent des précisions supplémentaires sur cette question. L'autorité judiciaire peut notamment enjoindre, sous astreinte, une partie à communiquer les pièces.

L'article 143 NCPC indique que: "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." En vertu de l'article suivant, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Enfin, l'article 145 NCPC dispose que: "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."

En matière d'indications géographiques et d'appellations d'origine, l'article L.421-8 du Code de la consommation dispose que: "Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige."

Par ailleurs, il existe en matière de propriété intellectuelle une procédure particulière d'administration de la preuve, à savoir la saisie-contrefaçon. Cette procédure est autorisée par le président du TGI, par ordonnance rendue sur requête et peut être non contradictoire (en vertu de l'article 493 NCPC qui définit la nature de l'ordonnance sur requête: voir question 11).

La saisie-contrefaçon consiste soit en une saisie réelle d'échantillon(s) (uniquement en matière de droit d'auteur et droits voisins: articles L.332-1 et L.332-3 CPI), soit en une saisie-description (en matière de logiciels: article L.332-4 CPI, dessins et modèles: article L.521-1 CPI, marques: article L.716-7 CPI, brevets: article L.615-5 CPI et obtentions végétales: article L.623-27 CPI), soit

en une combinaison des deux (articles précités respectivement pour les logiciels, dessins et modèles, marques, brevets et COV).

La saisie-description est frappée de nullité à défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie s'agissant de dessins et modèles. Cette nullité pour défaut d'assignation sous délai de quinzaine n'est pas prévue pour les saisie-descriptions de marques ou brevets.

Pour les dessins et modèles, marques et brevets, la saisie réelle est nulle en l'absence d'assignation passé le délai de quinzaine.

Le président du TGI peut conditionner l'autorisation de la mesure de saisie par la constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement et la saisie injustifiée peut donner lieu à des dommages-intérêts en faveur du saisi.

4. Quels sont les moyens d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels présentés comme éléments de preuve?

Il n'existe pas dans la législation française de disposition particulière destinée à assurer le maintien de la confidentialité des renseignements recueillis à l'occasion d'une procédure judiciaire concernant les DPI. Les dispositions générales du NCPC permettent soit au juge des référés, soit au juge de la mise en état (dont les pouvoirs sont étendus et qui intervient lorsque des mesures d'instruction sont nécessaires avant renvoi du dossier à l'audience), de prendre les dispositions requises à cet égard par les parties.

L'article 435 NCPC permet au juge de décider dans certaines circonstances que les débats aient lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.

En matière de brevets d'invention, lorsque qu'un brevet est exploité pour les besoins de la défense nationale par l'Etat ou l'un de ses cocontractants, l'action civile est portée devant la chambre du conseil du TGI (article L. 615-10 CPI), c'est-à-dire en l'absence de publicité des débats (l'article 22 du NCPC précise que: "Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.").

5. Décrire les mesures correctives qui peuvent être ordonnées par les autorités judiciaires et les critères, légaux ou jurisprudentiels, régissant leur utilisation:

- Injonctions

Les mesures correctives ou sanctions civiles ont pour objet de mettre fin à la contrefaçon et de réparer le préjudice causé. Le juge doit tout d'abord interdire la poursuite des actes contrefaisants. L'interdiction, non mentionnée dans la liste des mesures correctives retenues par le questionnaire, est pourtant la première des sanctions possibles. Les juges ont le pouvoir d'assortir les mesures d'interdiction d'injonctions afin d'assurer l'exécution de leur décision.

Cependant, les astreintes, qui sont une forme particulière d'injonctions, interviennent beaucoup plus couramment au niveau des mesures provisoires³ ou en vue de faire cesser des actes de concurrence déloyale.

³Cf. l'article 491 NCPC: "Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire (...)."

Il n'existe pas de disposition particulière en matière de DPI. Par conséquent, les dispositions de droit commun relatives aux injonctions sont applicables (le chapitre premier du titre quatrième du NCPC traite des procédures d'injonction et notamment des injonctions de faire aux articles 1425-1 à 1425-9). En particulier, l'article 1425-4 NCPC indique que: "Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquelles celle-ci doit être exécutée. L'ordonnance mentionne, en outre, le lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée." Selon l'article 1425-7 NCPC: "Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle. A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire (...)."

En matière d'indications géographiques et d'appellations d'origine, l'article L.421-3 du Code de la consommation permet à la juridiction répressive saisie par une association de consommateurs, après avoir déclaré le prévenu coupable, "[d']ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite (...)."

- **Dommages-intérêts, y compris la recouvrement des bénéfices, et frais, y compris les honoraires d'avocats**

Il n'existe pas de disposition particulière aux DPI. L'indemnisation du préjudice causé par la contrefaçon de DPI s'apprécie selon les règles de la responsabilité civile posées aux articles 1382 et 1383 du Code civil. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour affirmer que l'indemnité doit réparer tout préjudice subi mais seulement le préjudice subi et non pas le bénéfice réalisé indûment. Comme le rappelle la jurisprudence, l'évaluation de l'indemnité comporte deux éléments: la détermination de la masse contrefaisante et l'appréciation du préjudice subi. Cette évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Le titre dix-huitième du NCPC (articles 695 à 725-1) traite des frais et dépens. De façon générale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n'en décide autrement. La rémunération des auxiliaires de justice (avoués, huissiers, ...) n'entre dans les dépens que si elle est réglementée. Cependant, en vertu de l'article 700 NCPC, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".

- **Destruction ou autre mise à l'écart des marchandises portant atteinte à un droit et des matériaux/instruments ayant servi à leur production**

Une jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Chambre civile, 3 novembre 1988, n° 86-16.538) rappelle qu'une mesure de confiscation "ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi".

En matière de brevets, l'article L.615-7 CPI inséré dans la section 1 relative aux sanctions civiles, dispose que: "Sur demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, les juges pourront ordonner la confiscation, au profit du demandeur, des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon. Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation."

S'agissant de COV, l'article L.623-28 CPI énonce: "Le tribunal peut, sur la demande de la partie lésée, prononcer au profit de celle-ci la confiscation de végétaux ou parties de végétaux, des éléments de reproduction ou de multiplication végétative obtenus en violation des droits du titulaire d'un certificat d'obtention et, le cas échéant, celle des instruments spécialement destinés au cycle de reproduction".

En revanche, ces différentes mesures constituent des mesures pénales en matière de dessins et modèles (articles L.521-3 et L.521-3-1 CPI) ainsi qu'en matière de marques (articles L.716-8-1 et L.716-14 CPI). Il semble toutefois que les tribunaux admettent dans certains cas que ces mesures soient prononcées par les tribunaux civils en matière de dessins et modèles en particulier.

- **Toutes autres mesures correctives**

La publication des jugements peut être ordonnée, selon les règles ordinaires de procédure.

Cette publication se fait par insertion de la décision dans la presse d'information générale ou dans la presse professionnelle. Les frais de publication sont mis à la charge du contrefacteur.

S'agissant d'indications géographiques et d'appellations d'origine, l'article L.421-9 du Code de la consommation précise que: "La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu (...). Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe."

6. Dans quelles circonstances, le cas échéant, les autorités judiciaires sont-elles habilitées à ordonner au contrevenant d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services dont il a été constaté qu'ils portent atteinte à un droit, ainsi que de leurs circuits de distribution?

Une telle mesure, prise au niveau de l'injonction, serait contraire au principe de la présomption d'innocence, ainsi qu'au droit de garder le silence, reconnu en matière pénale en France.

Au niveau européen, deux arrêts, l'un de la Cour européenne des droits de l'homme (Funcke c/ France, 25 février 1993) et l'autre de la Cour de justice des Communautés européennes (Affaire Orkem, 18 octobre 1989), affirment qu'une mesure d'instruction ne saurait imposer l'auto-incrimination d'un prévenu pour des faits qui restent à établir.

7. Décrire les dispositions relatives à l'indemnisation des défendeurs injustement requis de faire ou de ne pas faire.

Il n'existe pas de disposition particulière en matière de dessins et modèles, de COV ou de topographies. Il faut donc se reporter au droit commun (voir question 5). Toutefois, il est prévu que le président du tribunal de grande instance qui ordonne les saisies-contrefaçons peut "ordonner la constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement convenable" (article L.332-1 CPI) ou "imposer au demandeur un cautionnement" (article L.521-1 CPI) afin d'indemniser le défendeur injustement requis de faire ou de ne pas faire. Pour les COV, l'article L.623-28 CPI *in fine* prévoit le versement "des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu".

En matière de marques et de brevets, les articles L.716-5 CPI et L.615-3 CPI *in fine* disposent dans le même sens que: "Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée."

D'une manière générale, le NCPC condamne les actions dilatoires ou abusives engagées au premier degré ou en appel d'"une amende civile de 100 francs à 10 000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés" (articles 32-1 et 559 NCPC).

- **Dans quelle mesure les autorités et/ou les agents publics sont-ils responsables dans une telle situation et quelles "mesures correctives" leur sont applicables?**

En matière de dessins et modèles, il est prévu à l'article L.521-1 CPI que: "l'huissier qui procède à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou documents incriminés, en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance" remette une copie de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt aux détenteurs des objets décrits à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier. Ces dommages-intérêts peuvent être réclamés par le demandeur lésé par le fait que l'huissier n'a pas respecté les règles de procédure.

En matière de brevets, l'article L.615-10, paragraphe 2 CPI, prévoit que "si une expertise ou une description avec ou sans saisie réelle telle que prévue à l'article L.615-5 est ordonnée par un président du tribunal, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans les archives et documents de l'entreprise, si le contrat d'études ou de fabrication comporte une classification de sécurité défense". Une disposition symétrique est prévue en matière d'obtentions végétales, à l'article L.623-30 CPI (à ceci près que le terme de "fabrication" est remplacé par ceux de "reproduction ou multiplication").

Ces exemples n'entrent pas directement dans le cadre de la question posée (il s'agit de saisie-description et non pas d'injonction) mais ils montrent que les agents publics peuvent engager leur responsabilité.

Il n'existe pas de mesures correctives spécifiques contre les agents publics dans le cas d'une action en contrefaçon qui n'aboutirait pas. Ceux-ci agissent en vertu d'ordonnances rendues par les tribunaux compétents et on peut imaginer que les agents publics qui recueillent les preuves ne seront reconnus responsables que dans des cas exceptionnels de faute (personnelle ou de service, selon une jurisprudence administrative bien établie).

La responsabilité de l'administration judiciaire ne peut, quant à elle, être mise en cause que dans les cas de déni de justice ou de faute grave. Lorsque la contestation porte sur le contenu d'une décision rendue, l'autorité de la chose jugée fait échec à l'engagement de la responsabilité (mais ouvre les voies de recours).

8. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût.

Aucune disposition particulière ne régit le coût et la durée des procédures.

La durée dépend de la complexité de l'affaire, de la diligence des parties et de la charge du tribunal. Les voies de recours utilisées par les parties (appel, cassation) ont également une influence non négligeable sur la durée globale d'une procédure donnée.

Le coût des procédures comprend les frais de justice, qui se composent principalement des indemnités des témoins, rémunération des techniciens, émoluments des officiers publics ou ministériels, et les frais d'avocats.

Le coût est donc très variable selon qu'une expertise technique est ou non nécessaire et selon la rémunération demandée par l'avocat à son client. La rémunération de l'avocat peut être mise à la charge de la partie perdante par le tribunal, à hauteur d'un montant que celui-ci détermine.

En l'état, il n'est pas possible de donner de précisions quant à la durée et au coût effectifs des procédures dans cette matière.

b) Procédures et mesures correctives administratives

9. Répondre aux questions ci-dessus pour toutes procédures administratives concernant le fond et les mesures correctives qui peuvent résulter de ces procédures.

L'administration n'a aucun rôle à jouer en matière d'atteinte aux DPI. En particulier, l'Institut national de la propriété industrielle a pour mission de délivrer les titres de propriété industrielle mais n'est pas compétent pour faire respecter les DPI.

De même, la procédure administrative en matière d'indications géographiques et d'appellations d'origine (visée par les articles L.115-2 à 4 du Code de la consommation) ne concerne que la phase d'obtention des droits, et non leur protection.

Mesures provisoires

a) Mesures judiciaires

10. Décrire les types de mesures provisoires que les autorités judiciaires peuvent ordonner et le fondement juridique de ce pouvoir.

Les mesures provisoires, adoptées par le président du tribunal de grande instance (TGI) en référé, sont de deux ordres: interdiction et confiscation (la saisie-contrefaçon ayant une nature autre: voir question 3). La situation varie selon les catégories de droits de propriété intellectuelle considérés.

Marques: il est possible d'obtenir tant des mesures d'interdiction que des mesures de confiscation. S'agissant des premières, l'article L.716-6 CPI est calqué sur l'article L.615-3 CPI (voir ci-après); l'article L.716-8-1 CPI prévoit quant à lui la confiscation après constatation de l'infraction des produits contrefaisants et des matériels ayant servi à les fabriquer.

Dessins et modèles, IG/AO, topographies, COV: il n'existe pas de mesure d'interdiction spécifique. Néanmoins, les pouvoirs généraux (plus larges: voir question 12) du juge des référés de prendre des mesures d'injonction s'appliquent en ces matières.

Brevets: il n'existe pas de mesure de confiscation en matière de brevets. L'article L.615-3 CPI prévoit l'adoption de mesures d'interdiction provisoire sous astreinte ou la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté.

Divulgaration de secrets d'affaires: le juge des référés ne peut prescrire de mesure dans ce cas précis (alors que cela peut être le cas dans le cadre d'autres types d'actions en concurrence déloyale, lorsque le délit consiste en la production d'objets).

11. Dans quelles circonstances de telles mesures peuvent-elles être ordonnées sans que l'autre partie soit entendue?

La procédure du référé (dans le cadre de laquelle le président du TGI statue en urgence pour ordonner toute mesure provisoire dans un litige dont la connaissance quant au fond appartient aux juridictions de son ordre), est toujours contradictoire. Il s'agit d'un principe constitutionnellement protégé. L'article 484 NCPC dispose que "l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires". L'article 486 NCPC précise que "le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense".

En matière de fraude ou de falsification de produits, le Code de la consommation prévoit à son article L.215-9 que: "Toutes les expertises nécessitées [dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'urgence susceptibles de conduire à une action pénale, engagée par les agents publics - voir question 14] seront contradictoires et le prix des échantillons reconnus bons sera remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement."

Par ailleurs, il est impossible en France d'adopter sur requête des mesures d'injonction en l'absence de débat contradictoire. En dehors de cette exception, le principe est que "l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse" (article 493 NCPC).

Cette règle s'applique s'agissant de la procédure de saisie-contrefaçon, autorisée par ordonnance rendue sur requête par le président du TGI, mais cette procédure sort du cadre des mesures provisoires *stricto sensu* (il s'agit d'un moyen de preuve: voir réponse à la question 3).

A toutes fins utiles, il convient néanmoins de signaler que le pouvoir de prendre des mesures provisoires en l'absence de débat contradictoire est conféré au président du TGI en matière de saisie-contrefaçon de logiciels (J.O. "Débats parlementaires - Assemblée nationale" du 31 octobre 1994, question écrite n° 18617 du 3 octobre 1994 interprétant l'article L.332-4 CPI).

12. Décrire les principales procédures applicables pour engager l'action et ordonner et maintenir en vigueur des mesures provisoires, en particulier les délais pertinents et les sauvegardes visant à protéger les intérêts légitimes du défendeur.

- Dessins et modèles, IG/AO, topographies et COV
 - Modalités d'engagement de l'action et délai de maintien en vigueur de la mesure: c'est le droit commun en matière de référés qui s'applique. L'article 485 NCPC dispose que "La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés (...)."
 - Sauvegarde des intérêts du défendeur: en vertu des articles 489 et 517 à 522 NCPC, le président du TGI "peut subordonner l'exécution provisoire [de l'ordonnance de référé] à la constitution d'une garantie" (article 489 NCPC) "suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations (article 517 NCPC). L'article 771, paragraphe 3 NCPC, donne les mêmes pouvoirs au juge de la mise en état.

- Marques et brevets
 - Modalités d'engagement de l'action et conditions de maintien en vigueur de la mesure: l'action au fond doit apparaître sérieuse et doit avoir été engagée dans un bref délai à compter du jour où le titulaire des droits ou, seulement en matière de marques, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.
 - Sauvegarde des intérêts du défendeur: le président du TGI peut exiger la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur (articles L.716-6 CPI et L.615-3 CPI).

Dans tous les cas, les dispositions de droit commun sont applicables. S'agissant de la sauvegarde des intérêts du défendeur, l'article 32-1 NCPC prévoit que: "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 100 francs à 10 000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés." De même, lorsque le juge de la mise en état est saisi (voir question 4), l'article 771, paragraphe 1 NCPC, lui permet de statuer sur les exceptions dilatoires.

Par ailleurs, en matière de condamnation aux dépens de la partie perdante - pour établir un parallèle avec la question 5 - l'article 491 NCPC *in fine* indique que le juge des référés statue sur les dépens. Dans les cas où le juge de la mise en état est saisi, l'article 772 NCPC lui confère les mêmes pouvoirs à cet égard.

13. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût.

Cf. éléments de réponse apportés à la question 8.

b) Mesures administratives

14. Répondre aux questions ci-dessus pour toutes mesures provisoires administratives.

Il convient en premier lieu d'exposer les pouvoirs accordés en termes de mesure provisoire *stricto sensu* (interdiction, confiscation) en matière de marques par l'article 9 de la Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 aux enquêteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) (relevant du Ministère de l'économie et des finances).

La loi précitée permet aux enquêteurs de la DGCCRF de prélever, sur les lieux de vente, des pièces à conviction afin de permettre l'examen des produits qu'ils soupçonnent de porter indûment une marque, de leur propre initiative ou sur réclamation écrite du titulaire des droits auprès de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces agents peuvent en outre faire sanctionner les fausses indications d'origine ou de composition du produit qui souvent accompagnent le délit de contrefaçon.

Ils sont également habilités à demander au président du TGI qu'il rende une ordonnance sur requête autorisant la consignation judiciaire des marchandises. Le président du TGI peut assortir cette mesure de la constitution de garanties en vue d'un éventuel dédommagement du détenteur des marchandises. La consignation a une durée de 15 jours, renouvelable une fois, sur nouvelle requête du président du TGI.

Lorsque l'analyse des produits prélevés ou consignés a permis d'établir une présomption de contrefaçon de la marque, les enquêteurs de la DGCCRF saisissant le procureur de la République d'un

procès-verbal de délit. Lorsque les services de la DGCCRF agissent de leur propre initiative, le Parquet saisi se met alors en contact avec le titulaire des droits sur la marque, aux fins de la procédure pénale qui s'ensuit (voir description en réponse aux questions 20 à 24).

L'article L.215-1 du Code de la consommation confère par ailleurs, dans les cas de falsification ou de tromperie sur la nature, la composition (...) ou l'origine des produits, des pouvoirs de recherche et de constatation des infractions en la matière aux agents de la DGCCRF et de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), aux officiers de police judiciaire, aux agents de l'Etat agréés et commissionnés par le Ministère de l'agriculture.

En effet, l'article L.215-3 du code précité habilite ces agents à enquêter sur place et sur pièces sur les lieux de fabrication, conditionnement, stockage et dans les véhicules de transport des marchandises, à opérer des saisies de "documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission".

L'article L.215-5 du Code de la consommation autorise ces agents à procéder à des mesures de saisie sur la voie publique, en l'absence d'autorisation judiciaire, dans les cas de flagrant délit de falsification ou lorsque ces mesures portent, entre autres, sur des produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques, des produits reconnus impropres à la consommation ou des produits, objets ou appareils propres à réaliser des falsifications. L'article suivant précise: "(...) Dans les cas de produits reconnus corrompus ou toxiques, la saisie est obligatoire. Dans ce dernier cas, l'agent peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal."

L'article L.215-8 du même code prévoit des mesures de consignation judiciaire, autorisées par le président du TGI dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses, "lorsque leur maintien sur le marché porte une atteinte grave et immédiate (...) aux intérêts des consommateurs". Ce magistrat est saisi sur requête et statue dans les 24 heures. Il doit vérifier que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée. La mesure de consignation ne peut excéder une durée de 15 jours, renouvelable une fois sur ordonnance motivée du président du TGI.

"Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les autorités habilitées ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur" (article L.215-8 du Code de la consommation).

Enfin, des mesures de consignation administrative peuvent également être adoptées, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires. Selon l'article L.215-7 du Code de la consommation: "Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République. La mesure de consignation ne peut excéder une durée de 15 jours que sur automation du procureur de la République. Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République."

Les articles L.215-9 à L.215-17 du code précité apportent des précisions quant aux conditions de déroulement des expertises conduites dans le cadre de la mise en oeuvre de ces différentes mesures.

Les seules autres mesures à caractère administratif sont les mesures à la frontière ou à la circulation du territoire douanier, abordées par les questions suivantes.

Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière

15. Indiquer pour quelles marchandises il est possible de demander la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation, et en particulier si ces procédures peuvent aussi être utilisées pour les marchandises qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle autres que les marchandises de marque contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur telles qu'elles sont définies dans l'Accord sur les ADPIC (note de bas de page relative à l'article 51). Indiquer, avec les critères pertinents, les éventuelles importations exclues de l'application de ces procédures (par exemple, marchandises en provenance d'un autre membre, marchandises d'une union douanière, marchandises en transit ou importation *de minimis*). Les procédures s'appliquent-elles aux importations de marchandises mises sur le marché dans un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement et aux marchandises destinées à l'exportation?

Aux termes des articles L.521-7 CPI et L.716-8 CPI, l'Administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un dessin ou modèle déposé, ou du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon desdits dessins ou modèles ou de la marque dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif.

Ce type de mesure est clairement exclu en matière de brevet et n'est pas davantage prévu en matière de COV ou de topographies de semi-conducteurs.

Par ailleurs, la Loi n° 94-102 du 5 février 1994 (en partie reprise par le CPI: articles L.716-8 à 12) a institué une prohibition absolue d'importation ou d'exportation des marchandises présentées sous une marque contrefaite. L'article L.716-9 b) du CPI énonce cette interdiction, l'article 428 du Code des douanes précise les conditions d'incrimination de l'infraction douanière (au titre de cet article, est réputée importation ou exportation de marchandises prohibées, toute infraction aux dispositions portant prohibition d'importation sous tous régimes douaniers) et l'article 414 du code précité fixe la sanction à cette infraction.

L'article 215 du Code des douanes (applicable aux marchandises en provenance de pays tiers) et les articles 38-4 et 215*bis* du même code (relatifs aux marchandises de statut communautaire) permettent d'effectuer des contrôles sur tout le territoire national et de saisir les marchandises de contrefaçon dont le détenteur ne peut produire un document d'importation ou un document commercial attestant de leur situation régulière.

Le législateur français n'a exclu de ce dispositif aucun régime douanier et pas davantage les marchandises contrefaisantes importées dans les bagages de voyageurs. Ces personnes détenant des marchandises d'origine nationale, communautaire ou en provenance de pays tiers, supposées de contrefaçon, doivent justifier de leur origine régulière.

L'épuisement des droits au sein de l'Union européenne fait échec à l'application des mesures de suspension de mise en circulation, dès lors que la marchandise pour laquelle une telle demande est faite ne constitue pas une contrefaçon ou lorsqu'elle a été mise sur le marché communautaire avec le consentement du titulaire des droits.

16. Décrire les principaux éléments des procédures concernant la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation de marchandises, en particulier les autorités compétentes (article 51), les prescriptions régissant la demande (article 52) et diverses prescriptions concernant la durée de la suspension (article 55). Comment les articles 53 (caution ou garantie équivalente),

56 (indemnisation de l'importateur et du propriétaire des marchandises) et 57 (droits d'inspection et d'information) ont-ils été mis en oeuvre?

- Autorités compétentes: l'Administration de douanes, et sa Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DRNED) s'agissant du dépôt et de l'instruction des demandes écrites de retenue effectuées par les titulaires de droit.
- Prescriptions régissant la demande: demande écrite du propriétaire d'un dessin ou modèle déposé, précisant la qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque et assortie de "l'objet et du numéro national du dessin ou modèle concerné, accompagné d'un certificat d'identité délivré par l'Institut national de la propriété industrielle et de la description des marchandises arguées de contrefaçon" (articles L.521-7 et R.521-1 CPI).

Demande du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation précisant la qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque et assortie de "la désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée et de la description des marchandises arguées de contrefaçon" (articles L.716-8 et R.716-1 CPI).

La demande peut être faite préalablement à l'entrée de marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

- Prescriptions concernant la durée de la suspension: les articles L.521-7 CPI et L.716-8 relatifs aux dessins et modèles et aux marques respectivement prévoient un délai de dix jours ouvrables. Seul le président du TGI est compétent pour prendre les mesures conservatoires auxquelles il est fait renvoi.
- Caution ou garantie équivalente: en vertu des articles précités, lorsque le demandeur fait procéder à une saisie-contrefaçon, le président du TGI peut subordonner la mesure à la constitution d'une caution (le cautionnement est toujours obligatoire s'agissant de dessins et modèles lorsque le demandeur est étranger: article L.521-1 CPI).

Le dispositif national ne prévoit pas actuellement de prise de garantie par le titulaire de droit, lors du dépôt de la demande écrite de retenue pour couvrir les cas de retenue infondée. En revanche, l'article 3, paragraphe 6, du Règlement du 22 décembre 1994 permet aux Etats membres d'exiger des titulaires de droits la constitution d'une garantie lors du dépôt de la demande d'intervention ou de la mise en oeuvre de la retenue fondée sur ce règlement afin de couvrir sa responsabilité en cas de retenue infondée et/ou pour assurer le paiement du montant des frais consécutifs à la procédure de retenue.

- Indemnisation de l'importateur et du propriétaire des marchandises: voir les explications relatives à l'article 700 NCPC en réponse à la question 5.
- Droits d'inspection et d'information: en matière de dessins et modèles et de marques, les articles L.521-7 CPI et L.716-8 CPI *in fine* disposent que: "Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'Administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59*bis* du Code des

douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'Administration des douanes.

17. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût. Quelle est la durée de validité des décisions des autorités compétentes pour la suspension de la mise en libre circulation des marchandises?

En ce qui concerne le coût de la procédure de mise en retenue des marchandises de contrefaçon, il convient de souligner que, s'agissant des titulaires de droits, le dépôt de la demande écrite de retenue auprès de l'Administration des douanes se fait sans frais ni constitution de garantie, destinée à couvrir les frais consécutifs à la mise en oeuvre de la retenue.

L'application de la retenue entraîne pour la douane la prise en charge des frais de stockage et de manutention des marchandises de contrefaçon, frais dont l'importance est fonction de la nature et de la quantité des marchandises en cause. En l'absence de dispositions nationales exigeant le dépôt d'une garantie par le titulaire du droit pour assurer le paiement de ces frais, ces derniers demeurent le plus souvent à la charge de l'Administration des douanes.

S'agissant de la durée de la suspension de la mainlevée des marchandises arguées de contrefaçon, les éléments de réponse figurent dans les développements apportés à la question 16: "Prescription concernant la durée de la suspension".

Dans le délai de dix jours ouvrables de retenue des marchandises de contrefaçon, dans le cas où le titulaire de droit fait procéder à une saisie-contrefaçon, la marchandise passe sous main de justice.

Le Service des douanes met fin à la retenue lorsqu'il reçoit communication de l'ordonnance de saisie. La marchandise, dans cette hypothèse, n'est pas libérée et est conservée par l'Administration des douanes si l'ordonnance de saisie judiciaire la désigne comme gardien.

18. Les autorités compétentes sont-elles tenues d'agir de leur propre initiative et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances? Y a-t-il des dispositions spéciales applicables à l'action menée d'office?

S'agissant des contrefaçons de marques, l'Administration des douanes peut, dans la mesure où une prohibition douanière a été instituée en ce domaine, relever, sans demande préalable d'intervention du titulaire du droit, l'infraction douanière précédemment présentée, soit dans le cadre des contrôles douaniers opérés sur l'ensemble du territoire, soit dans le cadre des contrôles des marchandises soumises à des restrictions de circulation à l'intérieur de la Communauté européenne (article 38, paragraphe 4, du Code des douanes).

La levée partielle du secret professionnel auquel sont tenus les agents des douanes, portant sur les éléments décrits en réponse (*in fine*) à la question 16, n'est pas applicable lorsque l'Administration des douanes agit de sa propre initiative. Les titulaires des marques ne sont dans ce cas informés que des quantités globales saisies par type d'articles à l'égard des voyageurs (Circulaire du Garde des sceaux du 21 mars 1995, n° CRIM-95-9 relative à la lutte contre la contrefaçon de marques).

19. Décrire les mesures correctives que les autorités compétentes sont habilitées à ordonner ainsi que tout critère régissant leur utilisation.

Le Service des douanes procède dans ce cadre à la saisie de la totalité des marchandises qu'il soupçonne être des contrefaçons de marques. Le service établit alors un procès-verbal de saisie. Dans

la mesure où une infraction douanière a été commise, l'Administration des douanes dispose de l'opportunité des poursuites s'agissant de l'application des sanctions douanières. Elle peut donc engager des pourparlers transactionnels avec les infracteurs dans le cas où aucune action n'est engagée ni par le parquet ni par le titulaire de droit, soit porter l'affaire en justice.

A l'infraction douanière de contrefaçon, une infraction de droit commun est en principe connexe. Le procureur de la République en est informé par transmission du procès-verbal de saisie douanière. Le procureur dispose en tout état de cause du pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites.

Si le procureur de la République décide de poursuivre en justice l'infraction de droit commun, l'Administration des douanes joint le plus souvent son action à celle de droit commun afin que le juge examine les faits sous tous ses aspects.

La procédure pénale vient ainsi s'articuler avec les poursuites douanières. L'infraction douanière est en effet sanctionnée des peines prévues à l'article 414 du Code des douanes, à savoir un emprisonnement maximum de trois ans, une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de la fraude et la confiscation de cet objet.

Procédures pénales

20. Indiquer les tribunaux qui sont compétents pour les atteintes portées à des DPI qui relèvent du droit pénal.

En matière de dessins et modèles comme en matière de marques, les articles L.521-1, L.521-7 et L.716-8 CPI laissent au demandeur à une action en contrefaçon le choix de se voir soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle. En matière d'IG/AO, il s'agit des tribunaux correctionnels. S'agissant de brevets et de topographies, ce sont les tribunaux de grande instance en premier ressort et les cours d'appel en second ressort (article L.615-19 CPI). Les actions pénales relatives à des COV sont portées devant les tribunaux correctionnels, qui ne peuvent "statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée" (articles L.623-29 et L.623-33 CPI). En matière de divulgation de secrets d'affaires, si le demandeur estime qu'un délit a été commis, il peut saisir soit le juge d'instruction, soit le procureur de la République, soit le tribunal correctionnel.

D'une manière générale, les tribunaux de grande instance sont compétents pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions au Code de la propriété intellectuelle, en vertu de l'article 704, paragraphe 5, du Code de procédure pénale.

21. Pour quelles atteintes portées à quels droits de propriété intellectuelle est-il possible de recourir aux procédures et sanctions pénales?

Le recours aux procédures et sanctions pénales est possible pour tout acte de contrefaçon de tout droit de propriété intellectuelle.

- Dessins et modèles

Les dispositions pertinentes sont les articles L.521-2 à L.521-6 CPI.

Le délit de contrefaçon n'est pas défini. Il est en revanche précisé qu'il ne peut être constitué que par des faits postérieurs au dépôt. Pendant la période comprise entre le dépôt et la publication de ce dernier, le demandeur doit établir la mauvaise foi de l'inculpé pour voir son action prospérer. En principe, aucune action n'est recevable tant que le dépôt n'a pas été rendu public. Après publication,

les auteurs de faits susceptibles de constituer un délit de contrefaçon peuvent exciper de leur bonne foi, à condition d'en rapporter la preuve.

- Marques

Les dispositions pertinentes sont les articles L.716-8-1 à L.716-14 CPI.

Aux termes de l'article L.716-9 CPI, le délit de contrefaçon est défini comme la reproduction, l'imitation, l'utilisation, l'apposition, la suppression ou la modification d'une marque, d'une marque collective ou d'une marque collective de certification. L'article L.716-10 dispose que quiconque aura détenu sans motif légitime des produits qu'il sait revêtus d'une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou services sous une telle marque, ou aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée sera passible des mêmes peines que celles prévues par l'article L.716-9.

Des dispositions spécifiques visent les cas de contrefaçon de marques collectives ou de marques collectives de certification: usage dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt, ou réalisation de l'un quelconque des actes précités pendant la période de dix ans qui suit le terme de la protection accordée à la marque collective de certification.

- IG/AO

Les dispositions pertinentes sont les articles L.115-16 et L.115-18, ainsi que les articles L.213-1 à L.213-5 et L.217-6 à 8 du Code de la consommation.

Le délit en matière d'appellations d'origine est constitué par le fait d'usurper d'une part au d'autre part d'apposer ou de faire apparaître, par retranchement, addition ou altération, une appellation d'origine inexacte sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente. La vente, mise en vente ou en circulation de tels produits est passible des mêmes peines (articles L.115-16 et 18).

Par ailleurs, d'une manière générale, les indications géographiques et appellations d'origine sont soumises à l'obligation générale de conformité posée par les articles L.212-1 et suivants du Code de la consommation. Ainsi, la tromperie sur la nature, la composition ou l'origine (article L.217-6 du Code de la consommation) du produit, ainsi que la falsification des denrées alimentaires, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus, ainsi que la détention, l'exposition, la mise en vente ou la vente de tels produits sont réprimées.

- Brevets

Les dispositions pertinentes sont les articles L.615-12 à L.615-20 CPI, ainsi que les articles 410-1 et 411-6 à 8 du nouveau Code pénal.

L'article L.615-12 CPI punit quiconque se prévalant indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet. Le délit de contrefaçon est pour sa part défini à l'article L.615-14 CPI. En outre, le délit de contrefaçon peut être assorti d'une atteinte à la sûreté de l'Etat visée par les articles L.615-13, L.616-15 et L.615-16 CPI, lorsque la contrefaçon porte sur un brevet ou une demande de brevet intéressant la défense nationale (dans les conditions prévues par les articles L.612-8 à L.612-10 CPI).

L'article 410-1 du nouveau Code pénal classe au rang des intérêts fondamentaux de la nation les "éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique". Les atteintes portées à ces intérêts,

sous la forme d'une livraison de renseignements, procédés, objets, documents (...) à une puissance étrangère, donnent lieu aux sanctions pénales prévues par les articles 411-6 à 8 du nouveau Code pénal décrites en réponse à la question 24.

Ces articles ont vocation à s'appliquer dans les cas de communication d'informations relatives à des dépôts de brevets maintenus au secret dans l'intérêt de la défense nationale.

- COV

L'article L.623-25 CPI indique que: "Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels quels sont définis à l'article L.623-4⁴ constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Sous réserve des dispositions de l'article L.623-4, ne constitue pas une atteinte aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention, l'utilisation de la variété protégée comme source de variation initiale en vue d'obtenir une variété nouvelle (...).

Ce second alinéa permet d'interpréter la portée de l'article L.623-32 CPI, qui défend le délit relevant de l'action pénale comme: "Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L.623-4."

L'article L.623-26 CPI prévoit que: "Les faits antérieurs à la publication de la délivrance du certificat ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au certificat. Pourront cependant être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification au responsable présumé d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat."

Enfin, la responsabilité pénale peut être engagée dans ce domaine lorsque les intérêts de la défense nationale sont en jeu.

- Topographies

L'article L.622-5 CPI interdit à tout tiers:

- de reproduire la topographie protégée, sauf si la reproduction est faite à des fins d'évaluation, d'analyse ou d'enseignement et si cette analyse ou évaluation conduit à la création d'une topographie distincte pouvant prétendre à la protection;
- d'exploiter commercialement ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l'incorporant, sauf si l'acquéreur du produit semi-conducteur peut prouver sa bonne foi (mais il reste néanmoins redevable d'une juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis).

Les actions prohibées par cet article peuvent donner lieu à une action civile; en revanche, le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas de sanction spécifique de nature pénale.

⁴L'article L.623-4 CPI: "Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé "certificat d'obtention végétale", qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où le présent chapitre est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale (...)."

- Secrets d'affaires

Le délit en la matière est constitué par la révélation ou la tentative de révélation du secret de fabrique, ou par un acte de concurrence déloyale.

L'action en concurrence déloyale se fonde sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Le premier de ces articles oblige celui par la faute duquel un dommage est arrivé à le réparer et le second indique que chacun est tenu pour responsable du dommage qu'il a causé par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La jurisprudence définit comme secret de fabrique tout procédé de fabrication offrant un intérêt pratique ou commercial, mis en oeuvre par un industriel et tenu caché à ses concurrents (Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 1935, 29 juin 1960, 12 juin 1974).

La divulgation du secret de fabrique peut porter préjudice non seulement à l'entreprise qui le détenait, mais également aux intérêts de l'économie ou de la défense nationale. Les dispositions précédemment citées du nouveau Code pénal (articles 410-1, 411-6 à 8) sont dans ce cas applicables.

22. Quelles autorités publiques sont chargées d'engager la procédure pénale? Sont-elles tenues de le faire de leur propre initiative et/ou suite à des plaintes?

Les seules autorités administratives susceptibles d'initier des poursuites pénales sont la DGCCRF et la DGDDI précitées (dans le cadre de la procédure décrite en réponse à la question 14, d'une part et sur la base de l'article 343-2 du Code des douanes, d'autre part). Elles peuvent le faire de leur propre initiative dans certaines circonstances et uniquement en ce qui concerne les marques. C'est le procureur de la République qui engage l'action pénale, s'il estime qu'il y a lieu de le faire.

Par ailleurs, dans le cadre d'actions au pénal relatives à des appellations d'origine ou à des indications géographiques, l'Institut national des appellations d'origine, établissement public administratif chargé du contrôle, de la promotion et de la défense des appellations d'origine, ainsi que de la défense du marché des vins et du régime économique de l'alcool, sous la tutelle du Ministère de l'agriculture⁵, se constitue systématiquement partie civile.

23. Les particuliers ont-ils qualité pour engager une procédure pénale et, dans l'affirmative, qui?

Les particuliers peuvent engager une action pénale, dès lors qu'ils ont un intérêt à agir.

Il s'agit de "la partie lésée" en matière de dessins et modèles (articles L.521-1, L.521-3 et L.521-6 CPI), des propriétaires de brevets ou de demandes de brevets (article L.615-12 CPI) ou de leurs licenciés exclusifs (sous les réserves précisées en réponse à la question 2), des titulaires de marques ou de droits exclusifs d'exploitation de marques. En matière d'indications géographiques et d'appellations d'origine, il s'agit des personnes, des syndicats de producteurs et des groupements interprofessionnels régulièrement constitués depuis plus de six mois (articles L.115-8 et L.115-17 du Code de la consommation). Les associations de consommateurs sont également autorisées à agir, en vertu des articles L.421-1 à 3 du Code de la consommation. Pour les COV et les secrets d'affaires, voir question 2.

⁵En vertu de l'article 23 du Décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et du régime économique de l'alcool, publié au J.O. du 31 juillet 1935.

24. Indiquer, par catégorie de DPI et type d'atteinte portée au droit lorsque cela est nécessaire, les peines et autres sanctions qui peuvent être imposées:

- **Emprisonnement**

- Dessins et modèles et marques

Les articles L.521-4, L.521-6 CPI s'agissant des dessins et modèles et les articles L.716-9 à L.716-11 et L.716-12 CPI en matière de marques prévoient une peine d'emprisonnement de deux ans, portée au double en cas de récidive ou si le délinquant est ou a été lié avec la partie lésée.

- IG/AO

Les délits décrits par les articles L.115-16 et L.115-18 du Code de la consommation peuvent être punis d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois mois et un an. Cette peine, lorsqu'elle est retenue, est cumulée avec la peine d'amende.

La tromperie sur la nature, l'origine ou la composition des produits ou la falsification de produits alimentaires, agricoles ou naturels, ou l'exposition, la mise en vente ou la vente de produits falsifiés peuvent être punies d'une peine d'emprisonnement dont la durée varie de trois mois à deux ans, venant s'ajouter à une peine d'amende (articles L.213-1, L.213-3 et L.217-6 du Code de la consommation). Cette peine peut être portée au double lorsque la tromperie a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou l'animal (article L.213-2).

La détention de marchandises falsifiées peut être punie d'une peine d'emprisonnement de six jours à trois mois, qui peut être cumulée avec la peine d'amende (article L.213-4).

Toutes ces peines sont aggravées en cas de récidive (article L.213-5 du Code de la consommation).

- Brevets

Les délits de contrefaçon sont punis de deux ans d'emprisonnement, en venu de l'article L.615-14 CPI. En cas de récidive, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double (article L.615-14-1 CPI).

Lorsqu'une demande de brevet est rendue publique avant que le Ministère de la défense en ait donné l'autorisation ou avant le terme d'un délai de cinq mois à compter de la date de dépôt de la demande et que cette violation de la procédure a porté préjudice à la Défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans peut être prononcée (article L.615-13 CPI). La violation de cette même procédure en ce qui concerne des demandes internationales de brevet ou des demandes de brevet européen est passible de la même peine (articles L.615-15 et L.615-16 CPI).

Si cette divulgation a été faite au profit d'une puissance étrangère, une peine d'emprisonnement de dix ans peut être prononcée, selon que le délinquant a exercé une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de renseignements, procédés, documents (...) ou a recueilli ou rassemblé des renseignements, procédés, documents (...) en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger.

Lorsque le délit a consisté à livrer ou rendre accessibles des renseignements, procédés, documents (...) dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts

fondamentaux de la nation, la peine d'emprisonnement est d'une durée de 15 ans (articles 411-6 à 411-8 du nouveau Code pénal).

- COV

Selon l'article L.623-32 CPI, en cas de récidive en matière de contrefaçon d'une obtention végétale qui fait l'objet d'un certificat, au surplus de la peine d'amende décrite plus loin, une peine d'emprisonnement de six mois peut être prononcée.

Une peine d'emprisonnement, d'une durée de cinq ans, est par ailleurs prévue dans les cas où l'obtention faisant l'objet d'une demande de COV est rendue publique ou exploitée avant que le Ministère de la défense en ait donné l'autorisation ou avant le terme d'un délai de cinq mois à compter de la date de dépôt de la demande et que cette violation de la procédure a porté préjudice à la défense nationale (article L.623-35 CPI). Les dispositions des articles 411-6 à 8 du nouveau Code pénal sont applicables le cas échéant.

- Secrets d'affaires

La peine prévue par l'article L.621-1 CPI est de deux ans d'emprisonnement. Les dispositions des articles 411-6 à 8 du nouveau Code pénal sont applicables le cas échéant.

- **Amendes**

- Dessins et modèles et marques

Les articles L.521-4 à L.521-6 CPI s'agissant des dessins et modèles et les articles L.716-9 à L.716-11, ainsi que l'article L.716-12 CPI pour les marques disposent qu'à la peine d'emprisonnement précédemment décrite, s'ajoute une amende d'un montant de 1 000 000 de francs, portée au double en cas de récidive ou si le délinquant est ou a été lié avec la partie lésée.

La peine d'amende applicable aux personnes morales est prévue dans les mêmes conditions qu'en matière de droits d'auteur et droits voisins.

- IG/AO

Les délits d'apposition, d'altération ou d'usurpation d'appellations d'origine ou indications de provenance sont punis d'une peine d'amende d'un montant de 250 000 francs, éventuellement cumulable avec la peine d'emprisonnement.

Dans les cas de tromperie sur la nature, la composition ou l'origine d'un produit, entre autres lorsque la tromperie a des conséquences nuisibles pour la santé de l'homme ou de l'animal, ou de falsification de produits alimentaires, agricoles ou naturels, les peines d'amende sont d'un montant de 250 000 F, à laquelle peut venir s'ajouter la peine d'emprisonnement.

Le délit de détention d'une marchandise falsifiée est puni d'une amende de 30 000 francs, éventuellement cumulable avec la peine d'emprisonnement.

Toutes ces peines sont aggravées en cas de récidive (article L.213-5 du Code de la consommation).

- Brevets

Le fait de se prévaloir indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet est passible d'une amende de 50 000 francs, portée au double en cas de récidive dans un délai de cinq ans (article L.615-12 CPI).

Le délit de contrefaçon est puni d'une amende d'un montant de 1 000 000 de francs, cumulative avec la peine d'emprisonnement et portée au double en cas de récidive ou lorsque le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée (articles L.615-14 et L.615-14-1 CPI).

La violation de la procédure prévue aux articles L.612-9 et L.612-10 CPI (sauvegarde des intérêts de la défense nationale) est passible d'une amende de 30 000 francs, même lorsque la violation n'a pas entraîné de préjudice pour la défense nationale (article L.615-13 CPI).

La violation de cette même procédure en ce qui concerne des demandes internationales de brevet ou des demandes de brevet européen est punie d'une amende de 40 000 francs (articles L.615-15 et L.615-16 CPI).

Si cette divulgation a été faite au profit d'une puissance étrangère, une amende d'un montant de 1 000 000 de francs peut être prononcée, selon que le délinquant a exercé une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de renseignements, procédés, documents (...), ou a recueilli ou rassemblé des renseignements, procédés, documents (...) en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger. Lorsque le délit a consisté à livrer ou rendre accessibles des renseignements, procédés, documents (...) dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, le montant de l'amende est porté à 1 500 000 francs (articles 411-6 à 411-8 du nouveau Code pénal).

- COV

L'article L.623-34 CPI indique que "Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende de 10 000 francs. En cas de récidive [dans un délai de cinq ans], l'amende peut être portée au double (...)".

L'article L.623-32 CPI énonce: "Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L.623-4, constitue un délit puni d'une peine d'amende de 15 000 francs.

L'article L.623-35 CPI prévoit quant à lui, en cas de violation de la procédure au niveau de ses étapes visant à préserver les intérêts de la défense nationale, une peine d'amende de 30 000 francs (qui ne se cumule avec la peine d'emprisonnement précédemment évoquée que lorsque cette violation a porté préjudice aux intérêts de la défense nationale).

Les dispositions des articles 411-6 à 8 du nouveau Code pénal peuvent s'appliquer en la matière.

- Secrets d'affaires

L'amende prévue par l'article L.621-1 CPI, qui vient s'ajouter à la peine d'emprisonnement, est d'un montant de 200 000 francs. Les dispositions des articles 411-6 à 8 du nouveau Code pénal sont applicables le cas échéant.

- **Saisie, confiscation et destruction des marchandises en cause et des matériaux et instruments ayant servi à leur production**

- Dessins et modèles

Les articles L.521-3 et L.521-3-1 CPI prévoient des mesures de confiscation, même en cas de relaxe du défendeur, des objets portant atteinte aux droits et, en cas de condamnation, "des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés".

- Marques

Aux termes de l'article L.716-8-1 CPI, "les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L.716-9 et L.716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. L'article L.716-14 CPI autorise le tribunal à ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite, sans préjudice de tout dommage-intérêt, ou qu'ils soient détruits.

- **Autres**

- Marques

Les articles L.716-11-1, L.716-11-2 et L.716-12 CPI reprennent pour les marques, toutes les dispositions précédemment décrites en matière de dessins et modèles (y compris s'agissant de la responsabilité pénale des personnes morales).

En outre, l'article L.716-13 CPI prévoit, quant à lui, la possibilité pour le tribunal d'ordonner l'affichage et la publication du jugement dans les conditions déterminées par l'article L.335-6, paragraphe 2 CPI (relatif au droit d'auteur).

- IG/AO

Le délit reconnu d'apposition, d'altération ou d'usurpation d'une IG/AO peut donner lieu à l'affichage du jugement et à son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux que le juge désigne, aux frais du condamné (article L.115-16, paragraphe 2, du Code de la consommation).

- Dessins et modèles

L'article L.521-4 prévoit que "le titulaire peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction" et les mesures d'accompagnement - à la charge du condamné - en cas de licenciement du personnel. En cas de récidive, outre le doublement des peines, l'article L.521-6, paragraphe 2 CPI, prévoit que "les coupables peuvent (...) être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes".

Les peines prévues par l'article 131-39 du nouveau Code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales s'appliquent.

- Brevets

En cas de récidive, outre le doublement des peines, l'article L.615-14-1, paragraphe 2 CPI, prévoit que "les coupables peuvent (...) être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes".

- Secrets d'affaires

L'article L.152-7, paragraphe 2, du Code du travail dispose que: "Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal."

25. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût éventuel de la procédure. Fournir toutes données disponibles sur la durée effective des procédures et leur coût éventuel.

Cf. éléments de réponse apportés à la question 8.

II. DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Procédures et mesures correctives civiles et administratives

a) Procédures et mesures correctives judiciaires civiles

1. Indiquer les tribunaux qui sont compétents en matière d'atteinte à des DPI

Remarque préliminaire:

L'article L.331-1, paragraphe 1 du CPI dispose: "Toutes contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire seront portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun." S'agissant de violation aux droits de la propriété littéraire et artistique, le demandeur peut au choix exercer une action civile ou une action pénale. De plus l'article L.331-1, paragraphe 1 CPI, renvoie aux règles ordinaires gouvernant la répartition de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celle de l'ordre administratif.

Tribunaux de l'ordre judiciaire civils compétents en matière d'atteinte à des DPI

En matière de propriété littéraire et artistique le code n'institue pas de compétence exclusive du tribunal de grande instance, les règles du droit commun concernant la compétence d'attribution et la compétence territoriale sont applicables.

Le tribunal de grande instance a une compétence de principe pour tous les litiges dont le montant de la demande est supérieur à 30 000 francs, le tribunal d'instance étant compétent pour tous les litiges d'un montant inférieur (cf. article 321-1 du Code de l'organisation judiciaire). Les tribunaux de commerce seront compétents dans le cas où le litige oppose deux commerçants, toutefois si le litige oppose une personne civile et un commerçant, le demandeur personne civile dispose d'une option entre assigner devant le tribunal de grande instance ou devant le tribunal de commerce.

Les conseils de prud'hommes seront compétents pour statuer de tous les litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail.

Tribunaux de l'ordre administratif compétents en matière d'atteinte à des DPI

Conformément au droit commune les tribunaux administratifs seront compétents pour connaître des litiges en contrefaçon mettant en cause des personnes de droit public.

Exceptions

L'article L.113-9, paragraphe 2 du CPI, réserve une compétence exclusive au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur pour connaître des contestations relatives aux droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par les employés dans l'exercice de leurs fonctions.

L'article L.122-9 du CPI prévoit la saisine du tribunal de grande instance en cas d'abus notoire dans l'usage et le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé de même qu'en cas de conflit entre lesdits représentants.

Seul le président du tribunal de grande instance peut statuer en matière de saisie-contrefaçon dans les cas prévus à l'article L.332-1 du CPI à l'exclusion de toutes autres juridictions.

2. Quelles personnes ont qualité pour faire valoir des DPI? Comment peuvent-elles se faire représenter? Y a-t-il des prescriptions prévoyant la comparution personnelle obligatoire du détenteur du droit devant le tribunal?

En droit de la propriété littéraire et artistique les personnes habilitées à faire valoir leurs droits en justice sont:

- 1) les titulaires de droits: auteurs, artistes interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et entreprise de communication audiovisuelle, mais seulement dans la mesure où ils ne se sont pas dessaisis de leurs droits patrimoniaux. En tout étant de cause l'auteur et l'artiste interprète conservent les actions relatives au droit moral;
- 2) les cessionnaires de droits, lesquels sont habilités à faire valoir les droits de propriété littéraire et artistique dans la mesure des droits patrimoniaux qui leurs sont transmis;
- 3) les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont, en vertu de l'article L.331-1 du CPI, qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. Il en est de même pour les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins (L.321-1 CPI);
- 4) le ministre chargé de la culture est habilité à saisir l'autorité judiciaire en cas d'absence d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence (articles L.122-9 et L.112-2 CPI);
- 5) le Centre national de la cinématographie qui en vertu de l'article L.331-3 du CPI peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon d'une oeuvre audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Comment peuvent-elles se faire représenter?

Conformément au droit commun, les parties doivent obligatoirement se faire représenter par un avocat lorsque le contentieux est porté devant le tribunal de grande instance, le ministère d'avocat est aussi obligatoire devant les tribunaux administratifs lorsque la demande a un caractère indemnitaire.

En revanche, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire si le contentieux est porté devant: le tribunal d'instance, le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes. Par ailleurs, dans une procédure de référé les parties peuvent se représenter en personne, la loi ne prévoyant aucune réglementation particulière quant à la représentation des parties (sauf à Paris, où en vertu d'un usage prétorien les référés sur assignation sont placés par un avocat).

Y a-t-il des prescriptions prévoyant la comparution personnelle obligatoire du détenteur du droit devant le tribunal?

Les règles de droit commun en la matière sont régies par le Chapitre III du nouveau Code de procédure civile (NCPC). L'article 184 NCPC prévoit que: "Le juge, peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles". Les articles suivants (jusqu'à l'article 198) viennent compléter cette disposition.

3. Quel pouvoir les autorités judiciaires ont-elles d'ordonner à une partie à une procédure, à la demande d'une partie adverse, de produire des éléments de preuve qui se trouvent sous son contrôle?

Les règles de droit commun en la matière sont applicables. L'article 11 du NCPC (article appartenant au Livre premier: Dispositions communes à toutes les juridictions) énonce que:

"Les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime."

Le sous-titre premier du titre septième (administration judiciaire de la preuve) du NCPC est consacré aux pièces (communication entre les parties et obtention des pièces détenues par un tiers). L'article 132 du NCPC prévoit que "la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toutes autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée". Les articles 133 à 142 apportent des précisions supplémentaires sur cette question. L'autorité judiciaire peut notamment enjoindre, sous astreinte, une partie à communiquer les pièces.

L'article 143 NCPC indique que "les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible". En vertu de l'article suivant, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Enfin, l'article 145 du NCPC dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

Par ailleurs, il existe en matière de propriété intellectuelle une procédure particulière d'administration de la preuve, à savoir la saisie-contrefaçon. En matière de droits d'auteur cette procédure est prévue aux articles L.332-1 à L.332-4 du CPI.

En cas de reproduction illicite, la saisie-contrefaçon peut être opérée par réquisition d'un commissaire de police, dans les autres cas visés à l'article L.332-1 (voir question 10) ainsi qu'en matière de logiciel (article L.334-4 CPI) elle doit être autorisée par le président du TGI en vertu d'une

ordonnance rendue sur requête et peut être non contradictoire (cf. article 493 NCPC qui définit la nature de l'ordonnance rendue sur requête).

Pour les droits d'auteur et les logiciels, la saisie-contrefaçon consiste soit en une saisie réelle d'échantillon soit en une saisie-description (article L.332-1 CPI pour les droits d'auteur et L.332-4 CPI pour les logiciels).

En matière de droits d'auteur, faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les 30 jours de la saisie, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance statuant en référé d'ordonner la mainlevée de la saisie réelle (article L.332-3 CPI).

Pour les logiciels, la saisie-description et la saisie réelle sont frappées de nullité à défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie (article L.332-4 CPI).

Le président du tribunal de grande instance peut conditionner l'autorisation de la mesure de saisie par la constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement convenable (article L.332-1, dernier alinéa CPI).

En matière de droits voisins, le code ne prévoit aucune procédure de saisie-contrefaçon, le droit commun est donc applicable, toutefois, l'article L.335-1 du CPI autorise les officiers de police judiciaire compétents à procéder dès la constatation des infractions visées à l'article L.335-4 du CPI à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement (cf. question 10).

4. Quels sont les moyens d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels présentés comme éléments de preuve?

Il n'existe pas dans la législation française de disposition particulière destinée à assurer le maintien de la confidentialité des renseignements recueillis à l'occasion d'une procédure judiciaire concernant les DPI. Les dispositions générales du NCPC permettent soit au juge des référés, soit au juge de la mise en état (dont les pouvoirs sont étendus et qui intervient lorsque des mesures d'instruction sont nécessaires avant renvoi du dossier à l'audience), de prendre les dispositions requises à cet égard par les parties.

L'article 435 NCPC permet au juge de décider dans certaines circonstances que les débats aient lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.

5. Décrire les mesures correctives qui peuvent être ordonnées par les autorités judiciaires et les critères, légaux ou jurisprudentiels, régissant leur utilisation:

- Injonctions

Les mesures correctives ou sanctions civiles ont pour objet de mettre fin à la contrefaçon et de réparer le préjudice causé. Le juge doit tout d'abord interdire la poursuite des actes contrefaisants. L'interdiction, non mentionnée dans la liste des mesures correctives retenues par le questionnaire, est pourtant la première des sanctions possibles. Les juges ont le pouvoir d'assortir les mesures d'interdiction d'injonction afin d'assurer l'exécution de leur décision.

Cependant, les astreintes, qui sont une forme particulière d'injonctions, interviennent beaucoup plus couramment au niveau des mesures provisoires ou en vue de faire cesser des actes de concurrence déloyale.

Il n'existe pas de dispositions particulières en matière de DPI. Par conséquent, les dispositions de droit commun relatives aux injonctions sont applicables (le chapitre premier du titre quatrième du NCPC traite des procédures d'injonctions de faire aux articles 1425-1 à 1425-9. En particulier, l'article 1425-4 NCPC indique que: "Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquelles celle-ci doit être exécutée." L'ordonnance mentionne, en outre, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.

Selon l'article 1425-7 NCPC: lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle. A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire (...)."

- **Dommmages et intérêts, y compris le recouvrement des bénéfices, et frais, y compris les honoraires d'avocats**

Conformément au droit commun, l'indemnisation du préjudice causé par la contrefaçon s'apprécie selon les règles de la responsabilité civile posées aux articles 1382 et 1383 du Code civil. Cependant, en matière de propriété littéraire et artistique, la victime de la contrefaçon dispose d'un choix entre les modes de réparation de droit commun et la confiscation. En effet, l'article L.335-7 du CPI dispose, en cas de délit de contrefaçon, que: "le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice: le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires".

En ce qui concerne les honoraires d'avocats, la jurisprudence considère traditionnellement que "pour apprécier l'indemnité due par le contrefacteur il convient de tenir compte des frais irrécupérables exposés par l'auteur pour assurer le respect de ses droits".

- **Destruction ou autre mise à l'écart des marchandises portant atteinte à un droit et des matériaux/instruments ayant servi à leur production**

Conformément au droit commun, le juge a le pouvoir d'ordonner toutes mesures appropriées de réparation en nature. Il peut donc ordonner la destruction ou la mise à l'écart des marchandises.

En matière de propriété littéraire et artistique la question de savoir si les juridictions civiles peuvent prononcer la mesure de confiscation instituée en matière pénale par les articles L.335-6 et L.335-7 du CPI est tranchée. En effet, la jurisprudence admet que cette mesure puisse être ordonnée par les juridictions civiles en dehors de toutes sanctions pénales. Les juridictions civiles peuvent donc prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes et vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaits ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

- **Toutes autres mesures correctives**

En matière de propriété littéraire et artistique, le juge peut ordonner toutes mesures appropriées de réparation en nature. Il peut notamment ordonner la publication des jugements ainsi que d'autres mesures diverses.

6. Dans quelles circonstances, le cas échéant, les autorités judiciaires sont-elles habilitées à ordonner au contrevenant d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services dont il a été constaté qu'ils portent atteinte à un droit, ainsi que de leurs circuits de distribution?

Une telle mesure, prise au niveau de l'injonction, serait contraire au principe de la présomption d'innocence, ainsi qu'au droit de garder le silence, reconnu en matière pénale en France.

Au niveau européen, deux arrêts, l'un de la Cour européenne des droits de l'homme (Funcke c/ France, 25 février 1993) et l'autre de la Cour de justice des Communautés européennes (Affaire Orkem, 18 octobre 1989), affirment qu'une mesure d'instruction ne saurait imposer l'auto-incrimination d'un prévenu pour des faits qui restent à établir.

7. Décrire les dispositions relatives à l'indemnisation des défendeurs injustement requis de faire ou de ne pas faire?

Il n'existe pas de disposition particulière en droit de propriété littéraire et artistique. Toutefois, la jurisprudence considère qu'une action en contrefaçon entamée abusivement et de mauvaise foi peut donner lieu à une action reconventionnelle sur la base de l'article 1382 du Code civil. Le tribunal peut alors ordonner au profit du défendeur l'allocation de dommages et intérêts ainsi que la publication d'extraits du jugement aux frais du demandeur.

Dans quelle mesure les autorités et/ou les agents publics sont-ils responsables dans une telle situation et quelles "mesures correctives" leur sont applicables?

Il n'existe pas de dispositions particulières en matière de propriété littéraire et artistique concernant la responsabilité des autorités ou agents publics.

8. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût.

Cf. éléments de réponse apportés à la question 8.

b) Procédures et mesures correctives administratives

9. Répondre aux questions ci-dessus pour toutes procédures administratives concernant le fond et les mesures correctives qui peuvent résulter de ces procédures.

En matière d'atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique aucune disposition du code ne prévoit la mise en oeuvre par l'administration d'une procédure de fond ou de sanctions administratives.

Mesures provisoires

a) Mesures judiciaires

10. Décrire les types de mesures provisoires que les autorités judiciaires peuvent ordonner, et le fondement juridique de ce pouvoir.

En matière de droit d'auteur:

Dans le cadre d'une procédure de saisie-contrefaçon, l'article L.332-1, paragraphe 1 du CPI, permet la saisie par les officiers de police judiciaire "des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre".

L'article L.332.1, paragraphe 2 du CPI, prévoit aussi que:

"Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal de grande instance statuant sur requête. Le président du tribunal de grande instance peut également, dans la même forme, ordonner:

1. la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre;
2. la saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés;
3. la saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur."

Pour les logiciels:

L'article L.332-4, paragraphe 1 CPI, prévoit que la saisie-contrefaçon "est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s'il y a lieu la saisie réelle".

En matière de droits voisins:

L'article L.335-1 du CPI dispose "les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder dès la constatation des infractions prévues à l'article L.335-4 (...) à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements".

Dans le cadre d'une action en référé de droit commun, le juge des référés est compétent pour prescrire toutes les mesures conservatoires qui s'imposent afin de prévenir un dommage imminent qui pourrait être porté à l'auteur.

11. Dans quelles circonstances de telles mesures peuvent-elles être ordonnées sans que l'autre partie soit entendue?

En matière de propriété littéraire et artistique, la seule exception au principe du contradictoire concerne la procédure de saisie-contrefaçon. Toutes les mesures visées aux articles L.332-1 et L.332-4 du CPI sont donc rendues non contradictoirement (cf. article 493 NCPC qui prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement).

12. Décrire les principales procédures applicables pour engager l'action et ordonner et maintenir en vigueur des mesures provisoires, en particulier les délais pertinents et les sauvegardes visant à protéger les intérêts légitimes du défendeur.

Modalités d'engagement de l'action

En matière de droit d'auteur:

Dans le cadre d'une procédure de saisie-contrefaçon l'article L.332-1 du CPI prévoit pour la saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite: "une demande adressée par l'auteur, ses ayants droit ou ses ayants cause, au commissaire de police ou au juge d'instance dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police".

Une autorisation spéciale du président du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requête doit être obtenue dans les autres cas visés dans cet article ainsi que pour la saisie réelle des logiciels (cf. question 10).

En matière de droits voisins: la loi n'a pas prévu une procédure de saisie-contrefaçon, le droit commun est donc applicable. Toutefois, l'article L.335-1 du CPI permet aux titulaires de droits voisins, par simple réquisition d'un officier de police judiciaire, de faire procéder à la saisie des phonogrammes et des vidéogrammes illicitement reproduits ou importés, ainsi qu'aux matériaux ayant servi à cette reproduction.

Délai de maintien en vigueur des mesures provisoires

Pour les droits d'auteur: dans le cadre d'une procédure de saisie-contrefaçon, l'article L.332-3 du CPI dispose: "faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les 30 jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal statuant en référé".

Pour les logiciels, l'article L.332-4 du CPI prévoit la nullité de la saisie-contrefaçon à défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie.

Pour les droits voisins aucun délai de maintien des mesures provisoires n'est expressément prévu par le CPI.

Sauvegarde des intérêts du défendeur

Pour les droits d'auteur: dans le cadre d'une procédure de saisie-contrefaçon, l'article L.332-1, paragraphe 3 du CPI, prévoit que: "le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus (cf. cas cités à la réponse 10), ordonner la constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement convenable".

L'article L.332-2, paragraphe 1 du CPI, donne la possibilité au saisi ou aux tiers saisis, dans les 30 jours de la date du procès-verbal de la saisie ou de la date de l'ordonnance prévue à l'article L.332-1, de demander au président du tribunal de grande instance de "prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation". Toutefois, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre (article L.332-2, paragraphe 2 CPI).

13. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût.

Cf. éléments de réponse apportés à la question 8.

b) Mesures administratives

14. Répondre aux questions ci-dessus pour toutes mesures provisoires administratives.

Les institutions administratives n'ont pas de pouvoir pour ordonner des mesures provisoires en matière d'atteinte à des droits d'auteur ou des droits voisins.

A toutes fins utiles l'on peut mentionner l'article L.331-2 du CPI relatif à la constatation des infractions lequel prévoit que la preuve de la matérialité "de toute infraction aux dispositions des titres I, II et III peut résulter des constatations d'agents désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés de perception et de répartition des droits, ces agents sont assermentés et sont agréés par le Ministre chargé de la culture.

Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière

15. Indiquer pour quelles marchandises il est possible de demander la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation, et en particulier si ces procédures peuvent aussi être utilisées pour les marchandises qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle autres que les marchandises de marque contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur telles qu'elles sont définies dans l'Accord sur les ADPIC (note de bas de page relative à l'article 51). Indiquer, avec les critères pertinents, les éventuelles importations exclues de l'application de ces procédures (par exemple marchandises en provenance d'un autre membre, marchandises d'une union douanière, marchandises en transit ou importations *de minimis*). Les procédures s'appliquent-elles aux importations de marchandises mises sur le marché dans un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement et aux marchandises destinées à l'exportation?

Aux termes de l'article L.335-10 du CPI, l'Administration des douanes peut sur demande écrite du titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins, retenir dans le cadre de ses contrôles, les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon desdits droits d'auteur ou droits voisins.

L'épuisement des droits au sein de l'Union européenne fait échec à l'application des mesures de suspension de mise en circulation, dès lors que la marchandise pour laquelle une telle demande est faite ne constitue pas une contrefaçon ou lorsqu'elle a été mise sur le marché communautaire avec le consentement du titulaire des droits.

16. Décrire les principaux éléments des procédures concernant la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation de marchandises, en particulier les autorités compétentes (article 51), les prescriptions régissant la demande (article 52) et diverses prescriptions concernant la durée de la suspension (article 55). Comment les articles 53 (caution ou garantie équivalente), 56 (indemnisation de l'importateur et du propriétaire des marchandises) et 57 (droits d'inspection et d'information) ont-ils été mis en oeuvre?

Autorités compétentes: l'Administration des douanes, et plus particulièrement sa Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DRNED).

Prescriptions régissant la demande: demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie de justifications de son droit et de la description des marchandises arguées de contrefaçon (article L.335-10 CPI). L'article R.335-1 du CPI prévoit les modalités de la demande et précise que celle-ci "peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas elle est valable un an et peut être renouvelée".

Prescription concernant la durée de la suspension: en vertu de l'article L.335-10 du CPI, la mesure de retenue demandée par un titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin "est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers:

- soit des mesures conservatoires prévues par l'article L.332-1;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue".

Droits d'inspection et d'information: en matière de propriété littéraire et artistique, l'article L.335-10 du CPI *in fine* dispose: "aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'Administration des douanes communication de noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59bis du Code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'Administration des douanes".

17. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût. Quelle est la durée de validité des décisions des autorités compétentes pour la suspension de la mise en libre circulation de marchandises?

A défaut de dispositions spécifiques du CPI concernant les droits d'auteurs et les droits voisins, le droit commun a vocation à s'appliquer.

18. Les autorités compétentes sont-elles tenues d'agir de leur propre initiative et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances? Y a-t-il des dispositions spéciales applicables à l'action menée d'office?

Voir réponse à la question 17 ci-dessus.

19. Décrire les mesures correctives que les autorités compétentes sont habilitées à ordonner ainsi que tout critère régissant leur utilisation.

Voir réponse à la question 17 ci-dessus.

Procédures pénales

20. Indiquer les tribunaux qui sont compétents pour les atteintes portées à des DPI qui relèvent du droit pénal.

En matière de propriété littéraire et artistique, l'article L.331-1 du CPI ouvre la possibilité "pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun" c'est-à-dire devant les tribunaux correctionnels en première instance.

21. Pour quelles atteintes portées à quels droits de propriété intellectuelle est-il possible de recourir aux procédures et sanctions pénales?

En matière de propriété littéraire et artistique les dispositions pertinentes sont les articles L.335-1 à L.335-9 du CPI ainsi que les articles 323-1 à 323-7, 410-1 et 411-6 à 411-8 du nouveau Code de procédure pénale.

Pour les droits d'auteur: l'article L.335-2, paragraphe 1 du CPI, dispose que: "toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit." Sont aussi incriminées: "le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits" (article L.335-2, paragraphe 3 CPI).

Selon les termes de l'article L.335-3 du CPI: "Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel défini à l'article L.122-6."

Pour les droits voisins: L'article L.335-4 du CPI incrimine "toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle".

Cet article punit aussi "toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste interprète, lorsqu'elle est exigée" (L.335-4, paragraphe 2) et "le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes" (L.335-4, paragraphe 3).

A toutes fins utiles on peut aussi signaler l'article 79-1 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, inséré par la Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, qui réprime la captation frauduleuse de programmes télédiffusés définie en ces termes: "la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service".

Les articles 323.1 à 7 du nouveau Code pénal (NCP) viennent pour leur part réprimer les atteintes aux "systèmes automatisés de données". Les délits visés par ces articles sont: "le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un tel système ou le fait d'introduire frauduleusement des données dans un tel système ou de modifier ou supprimer frauduleusement les données qu'il contient".

Selon les dispositions de l'article 323.7, "la tentative des délits prévus par les articles 323.1 à 323.3 est punie des mêmes peines".

Enfin, l'article 410 du NCP classe au rang des intérêts fondamentaux de la nation les "éléments essentiels de son patrimoine culturel". Les atteintes portées à ces intérêts, sous la forme d'une livraison d(...) objets, documents, données informatisées (...) à une puissance étrangère, donnent lieu aux sanctions pénales prévues par les articles 411.6 à 8 du NCP.

22. Quelles autorités publiques sont chargées d'engager la procédure pénale? Sont-elles tenues de le faire de leur propre initiative et/ou suite à des plaintes?

Le ministère public peut engager l'action pénale. En effet, lorsqu'une saisie-contrefaçon a été pratiquée, une copie du procès-verbal de saisie est transmise au parquet et le ministère public peut décider de sa propre initiative de poursuivre le contrefacteur devant une juridiction pénale, en pratique le ministère public est partie à l'action en contrefaçon lorsque l'auteur ou ses ayants droit saisissent la juridiction pénale, en se constituant partie civile ou par citation directe signifiée au contrefacteur.

23. Les particuliers ont-ils qualité pour engager une procédure pénale et, dans l'affirmative, qui?

Conformément au droit commun, les titulaires de droits et leurs ayants droit peuvent engager une action pénale. De plus, l'article L.321-1, paragraphe 2 du CPI, ouvre aux sociétés de perception et de réparation des droits d'auteur et des droits voisins, régulièrement constituées, la possibilité d'ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statuairement la charge. Il en est de même pour les organismes de défense professionnelle (article L.331-1, paragraphe 2 CPI)

24. Indiquer, par catégorie de DPI et type d'atteinte portée au droit lorsque cela est nécessaire, les peines et autres sanctions qui peuvent être imposées:

- Emprisonnement

En matière de droits de propriété littéraire et artistique:

L'article L.335-2 du CPI punit de deux ans d'emprisonnement et d'une peine d'amende décrite ci-après: "la contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger", de même que "le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits".

L'article L.335-4 du CPI punit des mêmes peines "toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ou toute importation ou exportation de phonogrammes ou vidéogrammes, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle".

L'article L.335-9 du CPI porte au double les peines encourues en cas de récidive des infractions définies aux articles L.335-2 à L.335-4 du CPI ou si le délinquant a été lié par convention avec la partie lésée.

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement (article 323.1 du NCP). Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un tel système ou d'y introduire frauduleusement des données, ou d'en supprimer ou modifier frauduleusement les données qu'il contient, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans (articles 323.2 et 3 du NCP). L'article 323.4 du NCP prévoit que "la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323.1 à 323.3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

- **Amendes**

En matière de droits de propriété littéraire et artistique:

Pour les délits précédemment cités relatifs à la production ou à la diffusion d'ouvrages, de phonogrammes ou de vidéogrammes, la peine d'amende (cumulative avec la peine d'emprisonnement) est d'un montant de 1 000 000 de francs.

Est puni de la même peine d'amende "le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que la télédiffusion des phonogrammes" (article L.335-4, paragraphe 3 CPI).

L'article L.335-9 du CPI vient doubler ces peines en cas de récidive.

L'article L.335-8 du CPI prévoit la responsabilité pénale des personnes morales au titre des délits précités, en renvoyant au nouveau Code pénal. En vertu de l'article 131-38 du nouveau Code pénal, la peine d'amende maximum encourue par les personnes morales est d'un montant correspondant "au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction", soit en l'espèce 5 000 000 de francs.

L'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données est puni, au surplus de la peine d'emprisonnement, d'une amende d'un montant de 100 000 francs (article 323.1 NCP). L'entrave au fonctionnement ou le faussement frauduleux du fonctionnement du système, ou l'introduction, la suppression, la modification frauduleuse des données, sont punies d'une peine d'amende de 300 000 francs, cumulative avec celle d'emprisonnement (articles 323.2 et 3 NCP). L'article 323.4 précédemment cité applique les mêmes peines au délit de participation à un groupement de "hackers". L'article 323.6 du NCP prévoit quant à lui la responsabilité pénale des personnes morales, par renvoi aux articles 131.38 et 131.39 du NCP. La peine d'amende applicable aux personnes morales est donc, selon le délit commis, de 500 000 francs ou de 1 500 000 francs.

- **Saisie, confiscation et destruction des marchandises en cause et des matériaux et instruments ayant servi à leur production**

En matière de droits de propriété littéraire et artistique:

En vertu des dispositions des articles L.335-6 et L.335-7 du CPI, en cas de condamnation "le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celles de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit" (article L.335-6, paragraphe 1 CPI).

Les recettes, les objets et le matériel ayant donné lieu à confiscation sont remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser, sans préjudice du versement d'une indemnité (article L.335-7 CPI).

Pour les atteintes portées à des banques ou bases de données par des personnes physiques, l'article 323.5 du nouveau Code pénal prévoit: "La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution."

- **Autres**

En matière de droits de propriété littéraire et artistique:

L'article L.335-6, paragraphe 2 du CPI, dispose que le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que le montant total des frais de publication ne puisse excéder celui de l'amende encourue.

L'article L.335-5 du CPI prévoit que "le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction" et des mesures d'accompagnement, à la charge du condamné, en cas de licenciement du personnel.

L'article L.335-8 du CPI renvoie, en matière de responsabilité pénale des personnes morales, à l'article 131.39 du Code pénal. Cet article prévoit l'application aux personnes morales autres que des personnes morales de droit public ou des syndicats professionnels d'une ou de plusieurs des peines suivantes, cumulables avec les peines de confiscation, de publication et de fermeture précédemment décrites:

- interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales;
- placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire;
- exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus;
- interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne;
- interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques (sous certaines réserves) ou d'utiliser des cartes de paiement.

En matière d'atteinte à un système de traitement automatisé de données, l'article 323.5 du NCP prévoit, pour les personnes physiques qui ont commis l'une des infractions précédemment décrites, outre les peines applicables aux personnes morales (y compris la confiscation des objets ou du matériel, la publication du jugement et la fermeture du ou de plusieurs des établissements de l'entreprise):

- la privation pour une durée de cinq ans au plus des droits civiques et de famille;
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

L'article 323.6 du NCP renvoie à l'article 131.39 pour les peines autres que celle d'amende applicables en la matière aux personnes morales.

25. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût éventuel de la procédure. Fournir toutes données disponibles sur la durée effective des procédures et leur coût éventuel.

Cf. éléments de réponse apportés à la question 8.