

**DOUILLARD JULIEN**  
**LA PRIVATION DE PROPRIETE COMME SANCTION DE LA CONTREFAÇON**

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES DE NANTES

Inscrit en thèse en 2013.

**PRESENTATION**

Initialement, le sujet, intitulé « aspects juridiques de marchandises contrefaisantes », m'a conduit à observer que le droit de la propriété intellectuelle pouvait exercer une influence sur des objets corporels, mais sans réel encadrement. De là, le sujet a été recardé sur l'aspect de la privation de propriété. Compte tenu de ses conséquences, cette dernière devrait être utilisée dans des cas spécifiques et nécessite un encadrement.

Un point doit être précisé à ce stade s'agissant de l'assimilation fréquemment faite des marchandises contrefaisantes avec la dangerosité. L'association quasi systématique des marchandises contrefaisantes à des produits de mauvaise qualité et dangereux pour la santé, pollue le débat et ne permet pas de bien comprendre les sanctions qui résultent de l'action en contrefaçon et qui peuvent conduire à la privation de propriété de ces marchandises. Dès lors que la contrefaçon est une qualification correspondant à une atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle, il ne s'agit pas de s'interroger sur les menaces que peuvent faire peser ces objets sur la santé, mais sur la mise en œuvre de la défense d'un droit de propriété intellectuelle. La contrefaçon peut se présenter en dehors de toute question de santé, dans le cadre d'un conflit, par exemple entre des entreprises concurrentes ou entre des créateurs. Dans ce cadre, les contrefacteurs peuvent être de bonne foi, et commettre des actes de contrefaçon sans intention, indépendamment de la qualité de fabrication des produits.

Le droit de la propriété intellectuelle a aménagé, depuis ses premières lois prises à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, des mécanismes destinés à réparer le préjudice, mais aussi à préserver l'intégrité du droit de propriété intellectuelle. Actuellement, les mesures qui peuvent être prononcées par suite de la reconnaissance de la contrefaçon, ou à titre provisoire, sont largement uniformisées entre les différents droits de propriété intellectuelle sous l'impulsion d'une directive communautaire de 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La principale mesure susceptible d'être ordonnée dans le cadre de cette action réside dans l'interdiction d'exploiter l'objet protégé au titre de la propriété intellectuelle, qui peut être prononcée à titre provisoire ou à l'issue d'un procès au fond. Cette interdiction peut s'accompagner d'autres mesures qui ont vocation à s'exercer sur les marchandises contrefaisantes servant de support à l'acte de contrefaçon et qui s'analysent en une privation de propriété de ces objets (rappel des circuits commerciaux, saisie, confiscation, destruction).

Par suite, les marchandises contrefaisantes peuvent être présentées sous la forme d'un conflit de propriétés, entre le propriétaire de l'objet corporel, contrefacteur ou non, et le propriétaire du bien intellectuel qui voit son droit usurpé et peut prétendre à des mesures portant sur les objets corporels. On se trouve en présence d'un conflit entre deux droits ayant la même nature et la même valeur. Se pose alors naturellement la question de savoir pourquoi et comment le droit de la propriété intellectuelle permet de procéder à une privation de la propriété corporelle dans le cadre de l'action en contrefaçon. Une difficulté subsiste en ce que les textes

laissent le lecteur orphelin d'une grille d'analyse des circonstances dans lesquelles de telles mesures portant sur des objets contrefaisants peuvent être ordonnées. Ces circonstances peuvent se dégager à la lumière des finalités de l'action en contrefaçon.

Ces mesures s'expliquent parce que l'action en contrefaçon a vocation à faire cesser l'atteinte portée au droit de propriété en cause.

En allant plus loin, ces différentes mesures ont pour but de prévenir des actes de contrefaçon, soit préalablement à leur réalisation, soit afin d'éviter une nouvelle atteinte. Cet aspect de l'action en contrefaçon est primordial afin de mieux comprendre tant les mesures provisoires que définitives. Il serait en effet vain de réparer le préjudice pour les actes passés sans que l'action soit également tournée vers le futur en faisant cesser ces actes et en les empêchant de se poursuivre.

La finalité préventive explique également le recours aux douanes en matière de lutte contre la contrefaçon dans le cadre de la libre circulation des marchandises. Les douanes sont habilitées à intervenir à la demande du titulaire des droits ou de leur propre chef pour contrôler les marchandises et procéder à leur retenue afin d'avertir le propriétaire du bien intellectuel que des produits sont soupçonnés de porter atteinte à ses droits. Cette retenue peut également aboutir à la destruction des marchandises prétendument contrefaisantes sur demande du titulaire des droits et avec le consentement de la personne ayant déclaré les marchandises en douane, hors de l'intervention du juge.

Au regard de ces critères, c'est la nécessité de mettre un terme à la contrefaçon et de prévenir de nouvelles atteintes qui permettent la justification des mesures. Ce critère de la nécessité doit inviter à prendre une mesure proportionnée à l'atteinte en cause compte tenu en particulier du risque d'une nouvelle atteinte.

La proportionnalité est d'ailleurs promue par la directive respect des droits de propriété intellectuelle. Ce critère de la proportionnalité invite à mettre en balance les intérêts du titulaire des droits de propriété intellectuelle avec ceux du propriétaire des marchandises, contrefacteur ou non.

Si la règle définie par le droit de la propriété intellectuelle met en évidence que ce droit l'emporte sur la propriété corporelle, elle semble toutefois pouvoir être nuancée. En effet, dès lors que plusieurs solutions, plus ou moins rigoureuses, se présentent, il convient de choisir la plus adaptée. La question se pose de savoir qui doit réaliser cette mise en balance. Actuellement, dans le silence de la loi, le juge prend en charge ce contrôle. Une difficulté se présente toutefois dès lors que celui-ci se justifie par des formules rapides, en évoquant la simple « nécessité », ou leur « pertinence », ou à l'inverse le simple « caractère suffisant » des mesures d'interdiction. Ce contrôle judiciaire ne semble pas opportun tant il est lapidaire et parfois même inexistant. Or la cohérence et la compréhension de la sanction passent par sa justification.

À cet égard, l'importance croissante accordée aux droits fondamentaux invite à s'interroger sur la justification de la sanction. Il est, certes, difficile de juger de la propriété qu'il convient de « sacrifier ». On peut ainsi considérer que si l'on ne procède pas à une privation de propriété, alors c'est le droit de propriété intellectuelle qui est malmené, faute d'empêcher que soit restaurée l'exclusivité ou qu'il y soit porté atteinte. Pour expliquer que la propriété intellectuelle prenne l'ascendant, on peut évoquer que la protection fondamentale accordée au droit de propriété n'interdit pas que des atteintes y soient portées dès lors que celles-ci s'avèrent justifiées dans leur finalité et proportionnelles dans les moyens mis en œuvre. Ce principe

énoncé, et la règle étant énoncée par le législateur, il semble utile de recourir au juge et de lui imposer une motivation.

Dans toutes ces hypothèses, c'est finalement la question du rôle du juge, et notamment au travers de la question de la motivation de la décision de justice, qui suscite des interrogations.

L'objectif préventif de l'action en contrefaçon requiert que soient prises certaines mesures. Celles-ci doivent être en adéquation avec la menace qui pèse sur le droit de propriété intellectuelle. Pour comparer avec l'empiètement, si l'on comprend aisément en matière immobilière la nécessité de restituer le bien, s'agissant des marchandises contrefaisantes, l'ubiquité peut rendre plus délicate la justification des sanctions. Le propriétaire du bien intellectuel peut en effet toujours jouir de son bien. Les objectifs de restitution et de prévention inscrits dans l'action en contrefaçon peuvent passer par une simple interdiction qui empêchera le propriétaire des objets contrefaisants d'en disposer librement dans la mesure où il risquerait de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle. En définitive, les mesures portant sur la propriété peuvent, selon les circonstances, avoir un caractère excessif, d'autant plus que le propriétaire des marchandises peut quant à lui ne pas être contrefacteur. Si l'interdiction est de droit tant que le droit de propriété intellectuelle est en vigueur, des mesures plus sévères, telles que celles visant à appréhender les produits de la contrefaçon, devraient être encadrées.

En définitive, les difficultés posées par la privation de propriété des marchandises contrefaisantes ne résident sans doute pas tant dans le principe des sanctions prévues par le Code de la propriété intellectuelle que dans leur encadrement.

Il semble que l'interdiction suffise souvent à faire cesser l'atteinte et à empêcher que celle-ci ne se renouvelle. Le contrefacteur condamné, en principe, ne réitérera pas les actes et ne devrait pas tenter de remettre les produits dans les circuits commerciaux. Il est préférable, en l'absence de menace d'une nouvelle atteinte pour le titulaire des droits, que le propriétaire conserve ses produits pour, le cas échéant, les réutiliser légalement. De surcroît, la confiscation peut ne pas avoir d'intérêt pour le titulaire des droits qui s'abstiendra de vendre des produits dont il pourrait penser qu'ils ne correspondent pas à ses standards.

Il est possible d'imaginer d'autres issues pour les objets contrefaisants. Ainsi, l'interdiction ne vaut que pour autant que l'objet corporel intègre l'élément immatériel protégé et y porte atteinte. De ce point de vue, certaines marchandises peuvent être réutilisées par leur propriétaire. Le devenir potentiel des marchandises devrait donc permettre de décider de leur sort dès lors que celles-ci sont susceptibles d'être licitement réutilisées. Cette analyse revient finalement à observer le risque que ces objets fassent l'objet de nouveaux actes de contrefaçon. De ce point de vue, un autre élément tenant dans la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur, ou, s'il s'agit d'une personne différente, du propriétaire des marchandises peut être pris en considération.

En définitive, ce n'est que dans les cas d'atteintes les plus graves qu'il devrait y avoir lieu de prononcer des mesures de privation de propriété, notamment lorsque le contrefacteur est de mauvaise foi puisque le risque d'une nouvelle atteinte est important, si ce n'est avéré, tout comme le risque d'écoulement dans les circuits commerciaux des produits contrefaisants. C'est sans doute la solution qui peut être utilisée pour les « marchandises pirates », lorsque le contrefacteur effectue des contrefaçons de masse en essayant de se rapprocher le plus possible des produits authentiques. La sanction résidant dans la confiscation ou la destruction pourrait alors en outre répondre à l'objectif dissuasif de l'action en contrefaçon, qui ne paraît utile que pour décourager ceux qui ont l'intention de contrefaire.

## AXES DE RECHERCHE

Les axes de recherche et les questions qui se posent découlent de la présentation effectuée.

### INFLUENCE DES PRINCIPES

Si le droit positif permet la privation de propriété des marchandises contrefaisantes, une telle sanction vient porter une atteinte au droit de propriété sur la chose corporelle. Le civiliste peut s'étonner d'une telle règle eu égard à l'importance conférée à la propriété. En ce sens, la privation de propriété conduit à mettre à mal le principe même de ce droit. Cette règle est fondée sur une atteinte à un bien immatériel et doué d'ubiquité ; pour autant, le propriétaire du bien intellectuel n'est pas privé de l'usage, alors que la privation de propriété conduit à anéantir tout lien avec le propriétaire. Est-il pertinent de se référer au principe même de la propriété et aux conséquences qu'elle emporte pour apprécier la pertinence de la sanction ? Jusqu'où ce principe doit-il exercer une influence ?

Si la propriété est protégée au titre des droits fondamentaux, la protection de la propriété intellectuelle l'est également. Comment arbitrer le conflit ? Le seul caractère illicite de la contrefaçon suffit-il à dicter la sanction qu'est la privation de propriété ? L'idée actuelle est de considérer que la privation de propriété ne peut pas être systématique et qu'elle devrait être utilisée dans une démarche préventive, afin d'éviter que la contrefaçon ne se renouvelle.

### DISTINCTION DE DIFFERENTES HYPOTHESES DE CONTREFAÇON

Dans la suite de la question précédente, afin de renforcer le caractère préventif de la privation de propriété, une distinction semble pouvoir être effectuée *a priori* entre différents cas de contrefaçon. Dans cet esprit, on peut sans doute distinguer selon que le propriétaire des marchandises contrefaisantes est, ou non, contrefacteur. Il semble aussi possible de distinguer *a priori* la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur. En s'attachant davantage à l'objet contrefaisant, on pourrait regarder si la copie est plus ou moins parfaite et déterminer s'il y a lieu de procéder à une privation de propriété en fonction de la masse contrefaisante.

Est-il préférable de faire fi de ces distinctions en considérant que la contrefaçon est une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ? Dans cette acception, la sanction n'aurait-elle pas un effet d'automaticité discutable, eu égard aux principes du droit des biens, et eu égard à la valeur que peuvent avoir ces objets pour leur propriétaire ? Faut-il limiter l'étude peut-être aux cas les plus fréquents de contrefaçon ?

### UTILITE DES MARCHANDISES CONTREFAISANTES

De surcroît, s'il n'y a pas de privation de propriété, le propriétaire des marchandises contrefaisantes aura-t-il une utilité à conserver ces objets ? On peut parfois en douter. Leur propriétaire ne pourra, en effet, pas en tirer une utilité tant que perdure le droit de propriété intellectuelle, à tout le moins tant que l'objet est contrefaisant. Le fait pour le juge de ne pas prononcer de privation de propriété serait-il alors pertinent ?

## MOTIVATION DE LA SANCTION

Enfin, et c'est sans doute la principale question, émerge une réflexion sur la méthode à employer. La solution de la privation de propriété doit-elle être dictée par la souplesse et laissée à la discrétion du juge ou encadrée par des critères énoncés par le législateur ? Si le choix est laissé au juge, la solution a l'avantage de la souplesse, mais pourrait trouver une carence dans la sécurité juridique. De ce point de vue, l'analyse est renouvelée avec l'essor de l'usage de la proportionnalité, notamment dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans le premier cas, faut-il prévoir une obligation de motivation spéciale ? Si l'encadrement de la privation de propriété est laissé au législateur, les critères seront énoncés, mais peut-être trop stricts.