

Mars 2014

**Le 11 mars 2014, une nouvelle Loi n°2014-315 a été promulguée pour renforcer la lutte contre la contrefaçon.**

**Cette loi, entrée en vigueur le 13 mars 2014, a pour objet d'harmoniser les dispositions relatives aux différents droits de propriété intellectuelle, de préciser certaines dispositions et, comme son nom l'indique, renforcer la lutte contre la contrefaçon.**

- Sur les inventions de salariés

Le contentieux des inventions de salariés sera désormais soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris.

- Sur la saisie contrefaçon

S'agissant des dispositions relatives aux saisies contrefaçon, la nouvelle Loi a notamment réécrit les articles relatifs au droit d'auteur et aux logiciels et prévoit que la sanction du défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai fixé par voie réglementaire sera la nullité de la saisie, et non plus sa mainlevée comme précédemment, l'alignant ainsi sur les autres droits de propriété industrielle.

Elle a aussi consacré la position des Tribunaux en prévoyant désormais expressément que l'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document en l'absence des objets contrefaisants.

- Sur l'indemnisation

Concernant l'indemnisation, la nouvelle Loi complète les articles du Code de la Propriété Intellectuelle relatifs à la fixation des dommages et intérêts, précisant que les différents critères doivent être pris en compte « *distinctement* », et que la somme forfaitaire qui peut, à titre d'alternative, être sollicitée par la partie lésée, devra être « *supérieure* » au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé une autorisation d'utilisation. Il est en outre précisé qu'une telle somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

- Sur le droit de l'information et les mesures d'instruction

La nouvelle Loi clarifie les termes employés par la loi précédente. Il est ainsi expressément établi que la production de documents ou d'informations peut être ordonnée tant au fond qu'en référé, et ce au regard d'une violation seulement « *prétendue* » des droits du demandeur.

De nouvelles dispositions ont été ajoutées pour préciser que la juridiction pourra également ordonner « *toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie contrefaçon n'a pas préalablement été*

## Flash Propriété Industrielle Lutte anti-contrefaçon

*ordonnée* », visant ainsi notamment l'hypothèse du droit de l'information pour lequel une interrogation persistait lorsqu'il n'avait pas été précédé d'une saisie contrefaçon.

- Sur les délais de prescription

Les délais de prescription ont été harmonisés et sont désormais de 5 ans pour les actions en paiement des droits perçus par les sociétés de perception et de répartition de droits, pour l'action en revendication et pour l'action civile en contrefaçon.

- Sur les indications géographiques

Les atteintes aux indications géographiques sont qualifiées désormais expressément de « *contrefaçon* ».

- Sur les moyens d'action des douanes

La nouvelle loi vient par ailleurs renforcer les moyens d'action des autorités douanières, lesquelles pourront :

- Intervenir pour tout acte d'importation, d'exportation, de transbordement et de détention de produits litigieux (Auparavant, les douanes ne pouvaient pas intervenir pour les marchandises litigieuses en transbordement sur le territoire de l'Union, autrement dit pour les marchandises de provenance et à destination extracomunautaires qui transitaient simplement en Europe. Cf décision « Nokia » C 495/09, 1<sup>er</sup> décembre 2011),
- Agir dans tous les domaines de la propriété intellectuelle, y compris relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques,
- Procéder à des retenues en douane en matière de contrefaçon de brevets, sur le fondement des dispositions du Code de la propriété intellectuelle,
- Conduire des opérations d'infiltration afin de constater plus facilement les infractions douanières et démanteler les réseaux de marchandises contrefaisantes, et procéder à la technique du « coup d'achat » permettant l'acquisition de produits illicites avec une exonération de responsabilité pénale.

Enfin, les modalités de contrôle auprès des opérateurs postaux et des entreprises de transport ont été assouplies afin de faciliter le travail des douaniers.

© CASALONGA – Mars 2014