



L'application de la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle dans les États Membres

Observations du CEIPI sur le rapport
d'évaluation de la Commission européenne du
22 décembre 2010

Christophe Geiger, Jacques Raynard et Caroline Rodà

Strasbourg, mars 2011

L'application de la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle dans les États Membres

Observations du CEIPI sur le rapport d'évaluation de la Commission européenne du 22 décembre 2010

*Christophe Geiger, Jacques Raynard et Caroline Rodà**

Résumé :

Dans le cadre de l'évaluation de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle¹, la Commission européenne a publié le 22 décembre 2010 un rapport concernant la mise en œuvre de ce texte par les États membres², invitant l'ensemble des parties intéressées à soumettre leurs observations afin d'approfondir le processus d'évaluation entrepris et « d'éclairer ses décisions concernant d'éventuelles mesures à envisager ». Le Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), institut universitaire dédié à l'enseignement et la recherche de la propriété intellectuelle, s'intéresse de très près aux questions soulevées par ce rapport et c'est pour cette raison que le Centre entend soumettre un certain nombre d'observations à destination du législateur de l'Union européenne.

La mise en place d'un système efficace de protection des droits de propriété intellectuelle au sein de l'Union européenne implique l'adoption d'un cadre juridique adéquat permettant la mise en œuvre de ces droits. En effet, l'attractivité des droits de propriété intellectuelle au sein de l'Union risque de se trouver fortement limitée en cas d'impossibilité ou de trop grande

* Christophe Geiger est Maître de conférences, Directeur Général et Directeur du Laboratoire de recherche (EA 4375), Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), Université de Strasbourg ; Jacques Raynard est Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université de Montpellier et au CEIPI, Université de Strasbourg ; Caroline Rodà est docteur en droit, chercheur post-doc au CEIPI et membre du Laboratoire de recherche du CEIPI, Université de Strasbourg.

¹ Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle : *JOUE* L 157 du 30 avril 2004 rectifiée au *JOUE* L 195 du 2 juin 2004, p. 16 (ci-après « la Directive »).

² Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'application de la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, COM (2010) 779 final (ci-après « le Rapport »).

difficulté à faire respecter ces droits de manière appropriée. Pour cette raison, la Commission européenne s'est intéressée dès la fin des années 1990 à la question de la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle et plus particulièrement aux sanctions civiles de la contrefaçon. Dans un premier temps, les travaux de la Commission ont pris la forme d'un Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie³, point de départ d'une consultation à grande échelle de tous les milieux intéressés dans les Etats membres. Il est ressorti de cette consultation que le développement de la contrefaçon à l'intérieur des frontières de l'Union européenne semblait accéléré par d'importantes disparités existantes entre les législations des États membres en matière de respect des droits de propriété intellectuelle⁴. En pratique, ces disparités aggravaient également le phénomène de « forum shopping » au sein de l'Union européenne⁵. La Commission européenne a donc entrepris l'élaboration d'une directive qui devait mettre en place un cadre juridique unique de protection à travers des mesures concrètes « effectives, proportionnées et dissuasives »⁶. La Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil visant à renforcer le respect des droits de propriété intellectuelle au sein de l'Union européenne (ci-après « la directive ») a été adoptée dans sa version finale le 29 avril 2004. Ce texte se proposait de rapprocher les législations des États membres en matière de conséquences civiles de la contrefaçon « afin d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur »⁷. Les États membres étaient tenus de transposer la Directive avant le 29 avril 2006⁸. Tous l'ont aujourd'hui transposé, même si beaucoup l'ont fait avec retard⁹.

Les États membres étaient tenus par l'article 18 de la directive de transmettre à la Commission européenne un rapport relatif à la mise en œuvre de celle-ci. La Commission

³ Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur, 15 octobre 1998, COM (98) 569 final.

⁴ Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social, Les suites à donner au Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur, 30 nov. 2000, COM (2000) 789 final. Ce constat a été ensuite repris comme justification de l'action communautaire (v. le Considérant (7) de la Directive). Afin de mesurer les impacts de la contrefaçon en Europe, la Commission européenne avait confié un rapport d'évaluation au CEIPI devant servir de base à une étude d'impact plus large sur la question. V. Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI), *Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe*, Rapport final (ss. la dir. d'Yves Reboul), Strasbourg, 29 juin 2004 www.ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/study_ceipi_counterfeiting_fr.pdf.

⁵ Communication *préc.*, p. 4.

⁶ Article 3-2 de la Directive.

⁷ Considérant (10) de la Directive.

⁸ Article 20 de la Directive.

⁹ Certains États membres ont notamment fait l'objet d'un recours en manquement : CJCE, 15 mai 2008, Aff. C-341/07, *Commission c/ Royaume de Suède*, Rec. 2008, I, p. 75 ; CJCE, 5 juin 2008, Aff. C-395/07, *Commission c/ République fédérale d'Allemagne*, Rec. 2008, I, p. 88 ; CJCE, 21 février 2008, Aff. C-328/07, *Commission c/Grand-Duché de Luxembourg*, Rec. 2008, I, p. 34.

européenne était ensuite chargée par la même disposition d'établir sur la base de ces comptes rendus, un rapport relatif à l'application de la directive, « comportant notamment une évaluation de l'efficacité des mesures prises ainsi qu'une appréciation de son incidence sur l'innovation et le développement de la société de l'information (...) accompagné, le cas échéant, et à la lumière de l'évolution de l'ordre juridique communautaire, de propositions de modifications de la présente directive ». Ce rapport a été rendu le 22 décembre 2010.

Ce texte entraîne un certain nombre d'observations générales (I) et particulières (II) qui seront traitées successivement.

I. Observations générales

Le rapport de la Commission entraîne un certain nombre d'observations générales concernant les enjeux d'une potentielle révision du texte communautaire (1), l'opportunité d'une révision à l'heure actuelle (2) ainsi que son étendue (3).

1. Concernant les enjeux du dispositif communautaire et de sa révision: un nécessaire équilibre entre les différents intérêts concernés

La garantie du respect des droits de propriété intellectuelle par la mise en œuvre de mesures effectives est aujourd'hui indispensable pour lutter efficacement contre la contrefaçon. Il en va de l'efficacité et de l'attractivité du système européen de la propriété intellectuelle. Comme le souligne le rapport de la Commission, l'environnement numérique apporte également de nouveaux défis à travers la facilité de reproduction et de diffusion de contenus et d'objets protégés¹⁰. Pour autant, il est également nécessaire de respecter les contraintes liées au cadre juridique fixé par les Traités de l'Union européenne et leurs principes fondateurs. De plus, l'acceptation sociale des droits de propriété intellectuelle est aujourd'hui également un important facteur à prendre en compte. La mise en place d'un cadre juridique approprié en termes de sanctions civiles passe dès lors nécessairement par un juste équilibre entre la mise en place de règles efficaces de protection des droits de propriété intellectuelle et le respect des libertés de la concurrence, du commerce et de l'industrie, ainsi que des droits fondamentaux¹¹.

¹⁰ Rapport, p. 6.

¹¹ V. en ce sens J. Raynard, Intellectual Property Enforcement in Europe : Acquis and Future Plans, Intervention lors de la conférence organisée par le CEIPI dans le cadre du réseau EIPIN sur le thème « Constructing European

Les procédures, mesures et réparations introduites pour lutter efficacement contre la contrefaçon doivent ainsi prendre en compte d'autres droits concurrents, tels que le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie de privé ainsi que la liberté d'expression¹².

L'importance de la prise en compte des droits fondamentaux dans l'ordre juridique de l'Union européenne a d'ailleurs été accrue depuis l'adoption de la directive, notamment à travers l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1^{er} décembre 2009¹³. Ainsi, la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne a désormais acquis « la même valeur juridique que les traités » et a intégré de ce fait le droit primaire de l'Union européenne (TUE, art. 6 al. 1)¹⁴. Or si ce texte vient consacrer expressément la propriété intellectuelle au rang de droit fondamental¹⁵, ce qui semble impliquer la mise en place par le législateur de l'Union de mesures de mises en œuvre efficace¹⁶, le principe de proportionnalité prévu par l'article 52 alinéa 1 de la Charte imposera également une mise en balance du droit de propriété intellectuelle avec des droits concurrents. La Cour de Justice de l'Union européenne, dans un important arrêt concernant la mise en œuvre du droit d'auteur- auquel le rapport fait opportunément référence-, insiste d'ailleurs sur la nécessité d'assurer « un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre communautaire »¹⁷. Le principe d'équilibre est donc imposé par le droit de l'Union européenne¹⁸.

IP : Achievements and New Perspectives », Strasbourg, Parlement Européen, 25 février 2011 (actes à paraître chez Edward Elgar)

¹² Ch. Geiger, Propriété intellectuelle et droits fondamentaux: une saine complémentarité, in : *Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonet*, Paris, Litec, 2010, p. 249.

¹³ Sur les implications pour la propriété intellectuelle, v. Ch. Geiger et M. Vivant, *Propri. intell.* 2010, n° 35, p. 753 ; Ch. Geiger, Intellectual "Property" after the Treaty of Lisbon, Towards a different approach in the new European legal order?: *EIPR* 2010, n° 6, p. 255 ; V. Scordamaglia, Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle dans le Traité de Lisbonne : *Propri. industr.* mars 2010, focus 28.

¹⁴ La place des droits fondamentaux au sommet de la pyramide des normes sera également renforcée par l'adhésion très prochaine de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'Homme, adhésion rendue possible par le Traité de Lisbonne (Art. 6 al. 2 TUE).

¹⁵ L'article 17 al. 2 de la Charte dispose en effet que « la propriété intellectuelle est protégée ».

¹⁶ C'est du moins ainsi que le législateur communautaire interprète cette disposition, puisque que le considérant 32 de la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle y fait référence, précisant que « la présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect de la propriété intellectuelle, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de cette charte » (nous soulignons). Cependant, force est d'admettre que l'étendue de la protection accordée par cet article est encore incertaine et il est difficile de prédire à ce stade quelles en seront les implications exactes pour le droit de la propriété intellectuelle (pour un commentaire v. Ch. Geiger, *Propri. intell.* 2008, n° 29, p. 483 ; Intellectual Property shall be protected!? Article 17 (2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: a Mysterious Provision with an Unclear Scope: *EIPR* 2009, p. 113).

¹⁷ CJCE, Gr. ch., 29 janv. 2008, *Productores de Música de España (Promusicae) c./ Telefónica de España SAU*, aff. C-275/06 : *JOUE* C 64 du 8 mars 2008, p. 9 (n° 71).

¹⁸ Ch. Geiger, "Constitutionalizing" Intellectual Property Law?, *The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in Europe: International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)* 2006, p. 371.

Par ailleurs, il semble primordial que le système de la propriété intellectuelle demeure attractif pour l'ensemble des acteurs. Il faut donc veiller à ce que les règles de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle ne soient pas susceptibles de se retourner au final contre les opérateurs économiques, ce qui risquerait à terme de décrédibiliser les droits de propriété intellectuelle, lesquels constituent, il convient de le rappeler, des exceptions à la liberté de la concurrence. En effet, il ne faut pas perdre de vue que les mesures de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle peuvent avoir des effets intrusifs et il faut dès lors veiller à ce que les procédures mises en place ne soient pas détournées afin d'intimider un concurrent ou utilisées à des fins d'espionnage industriel. Le régime de sanctions civiles doit dès lors bénéficier d'un encadrement juridique afin d'être pleinement compatible avec le respect d'une économie concurrentielle et d'être conforme aux principes fondamentaux de l'Union¹⁹. On ne peut donc qu'approuver le rapport quand il conclut qu'« il convient d'équilibrer soigneusement différents intérêts »²⁰. Ceci dit, les évolutions récentes du cadre institutionnel de l'Union et notamment les implications concrètes d'une protection accrue des droits fondamentaux sur le dispositif de sanctions civiles méritent certainement d'être étudiées de manière plus approfondie, ce qui pose la question de l'opportunité d'une révision à l'heure actuelle de la directive.

2. Concernant l'opportunité d'une révision générale de la directive

Selon le rapport, « la directive a eu des incidences positives considérables pour la protection des droits de propriété intellectuelle au titre du droit civil en Europe. La directive a instauré un cadre simple visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle et assurant, de manière générale, une protection comparable au-delà des frontières nationales »²¹. Pour autant, le rapport de la Commission européenne intervient alors que le processus d'harmonisation n'apparaît pas encore pleinement abouti. Le processus de transposition s'est en effet achevé en 2009 et le rapport concède d'ailleurs que l'application de la directive « n'a encore apporté qu'une expérience réduite et que le nombre d'affaires portées devant les

¹⁹ C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'en France, le législateur a entouré la mise en œuvre de la saisie contrefaçon d'un certain nombre de précautions et que la jurisprudence vérifie que la procédure soit bien compatible avec le respect du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Sur cette question, v. Ch. Geiger, *Propriété intellectuelle et droits fondamentaux: une saine complémentarité*, *préc.*, p. 263.

²⁰ Rapport, p. 10.

²¹ Rapport, p. 3.

tribunaux est limité »²². La Commission rappelle au demeurant qu'elle n'a pas encore eu la possibilité de mener « une analyse économique critique de l'incidence de la directive sur l'innovation et sur le développement de la société de l'information, comme prévu à l'article 18 de la directive »²³. En conséquence, envisager à ce stade une révision de la directive peut sembler prématuré.

De plus, la négociation actuellement en cours entre la Commission européenne et une douzaine d'autres pays de l'accord commercial anti-contrefaçon (plus connu sous son abréviation « ACTA », pour *Anti-Counterfeiting Trade Agreement*) devrait inciter le législateur européen à la prudence. En effet, si la version finale de l'accord du 3 décembre 2010²⁴ devait être adoptée par l'Union européenne, sa mise en œuvre entraînera très probablement des évolutions du cadre juridique en vigueur, certaines dispositions de l'ACTA présentant notamment des divergences avec la directive et l'acquis communautaire en matière de propriété intellectuelle, ce qui nécessitera alors une intervention future du législateur de l'Union²⁵.

3. Concernant le champ de la révision du cadre législatif : sur l'opportunité de la prise en compte des défis liés à l'environnement numérique, spécialement de la question des échanges de fichiers sur internet

Le rapport insiste sur la nécessité de prendre en compte spécifiquement les défis posés par internet par rapport à l'application des droits de propriété intellectuelle, lesquels n'avaient pas été pris en compte lors de l'élaboration de la directive. Le rapport met en avant en particulier la question du partage de fichiers dont le contenu est protégé par des droits d'auteur, lequel « s'est généralisé, en partie parce que l'offre légale de contenus numériques n'a pas pu se

²² Rapport, p. 4.

²³ Rapport, p. 4. Dans le document d'analyse concernant l'application de la Directive de 2004 qui accompagne le rapport, la Commission admet d'ailleurs clairement que les informations disponibles sont limitées et que par conséquent une évaluation complète de ce texte n'est pas possible à l'heure actuelle : « Due to the late transposition of the Directive in many Member States and the fact that some Member State did not provide the application report provided for in the Directive or provided only some information of a very general nature, *the information available on the impact of the directive is too limited to allow a full assessment of its effectiveness at this stage* » (nous soulignons) (Commission Staff Working Document, Analysis of the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights in the Member States, 22 déc. 2010, SEC (2010)1589 final).

²⁴ Le texte final est disponible sur le site de la DG Commerce de la Commission européenne, négociatrice de l'accord http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/december/tradoc_147079.pdf.

²⁵ V. Opinion of European Academics on Anti-Counterfeiting Trade Agreement: *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (JIPITEC)* 2011, Vol. 2, p. 65.

développer au même rythme que la demande, notamment au niveau transnational, de sorte que bon nombre de citoyens respectueux des lois ont massivement enfreint le droit d'auteur et les droits voisins en téléchargeant de manière illégale et en diffusant des contenus protégés par le droit d'auteur »²⁶. Et le rapport de conclure qu'« il pourrait être nécessaire, dans ce contexte, d'évaluer clairement les limitations du cadre juridique en vigueur »²⁷.

S'il semble évidemment opportun de continuer à réfléchir à une solution juridique pour la question des échanges de fichiers sur internet au niveau européen, on peut être très réservé sur l'opportunité d'intégrer la question du téléchargement illicite sur internet dans l'évolution du texte de la directive de 2004. Certes, s'il est difficile de nier qu'internet fasse peser des menaces sur la protection des droits de propriété intellectuelle dans l'environnement numérique, il faut cependant se garder de légiférer trop rapidement, au risque que le dispositif mis en place soit rapidement dépassé par les évolutions technologiques. Il semble à ce stade plus prudent d'observer dans un premier temps la manière dont les titulaires de droits adaptent leur offre légale. Cela permettrait également d'évaluer au préalable les résultats de certaines solutions législatives adoptées au niveau national telles que les législations françaises « HADOPI », initiatives qui sont d'ailleurs loin de faire l'unanimité au sein de l'Union européenne²⁸ et dont l'impact est encore incertain à l'heure actuelle²⁹. Intégrer la question des échanges de fichiers risquerait dès lors d'entraîner de nombreux blocages et donc d'empêcher de progresser sur d'autres sujets importants. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les solutions juridiques de type « réponse graduée » telle que prévue par la récente législation française, envisagées dans un premier temps dans le cadre des négociations de l'accord commercial anti-contrefaçon ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), ont ensuite été enlevées du texte de l'accord. De plus, le rapport met en évidence la nécessité de revoir le dispositif mis en place par la directive afin de faire face *plus particulièrement* aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle « présentant un danger pour la santé et la sécurité des

²⁶ Rapport, p. 6.

²⁷ Rapport, p. 6.

²⁸ V. Ch. Geiger, 'HADOPI', ou quand la répression devient pédagogique, Une analyse critique du dispositif juridique de lutte contre le téléchargement sur les réseaux 'de pair à pair': *D.* 2011, p. 773.

²⁹ V. en ce sens les travaux du colloque organisé par les Facultés Universitaires Saint Louis, l'Université Libre de Bruxelles et l'Université de Liège sur le thème « Quelles réponses juridiques au téléchargement d'œuvre sur internet ? Perspectives belges et européennes », Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 14 décembre 2010 (actes à paraître chez Larcier).

consommateurs »³⁰. Difficile d'estimer que les échanges de fichiers entrent dans cette catégorie³¹.

On peut conclure de ses observations générales qu'à l'heure actuelle, il semble plus prudent d'attendre d'avoir plus d'éléments avant de proposer une révision générale du texte de la directive. Ce qui ne veut en aucun cas dire que tout fonctionne parfaitement. D'ailleurs, certaines observations particulières peuvent dès à présent être formulées.

II. Observations particulières

Le rapport fait état d'une amélioration globale des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle³². L'élaboration de la directive a en effet permis d'exercer une influence positive sur la mise en œuvre et la protection des droits de propriété intellectuelle dans l'Union européenne. Au-delà de l'introduction de nouvelles mesures, réparation et procédures, le processus d'harmonisation a permis de sensibiliser les magistrats et les praticiens sur leur rôle dans la mise en œuvre de celles-ci. La directive pose en effet les bases d'une amélioration du système de protection des droits de propriété intellectuelle, mais l'efficacité de celui-ci dépend largement de l'implication des acteurs du procès en contrefaçon.

Ce constat doit toutefois être nuancé par deux observations.

L'examen approfondi des textes portant transposition de la directive révèle tout d'abord des disparités significatives entre les droits des États membres³³. Les législateurs nationaux ont fait un large usage de la marge d'appréciation laissée par la directive et se sont fréquemment écartés du texte communautaire.

³⁰ Rapport, p. 4.

³¹ Ch. Geiger, Of ACTA, 'Pirates' and Organized Criminality: How 'Criminal' should the Enforcement of Intellectual Property be?: *International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)* 2010, p. 629. Pour une approche différenciée en matière de sanctions v. également M. Vivant et Ch. Geiger, *Propr. intell.* 2010, n° 35, p. 747 et s.

³² Rapport, p. 2.

³³ C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle : droits français, belge, luxembourgeois, allemand, anglais*, Thèse Strasbourg, ss. dir. J. Schmidt-Szalewski, 2010 ((à paraître dans la collection du CEIPI, Litec).

Ces disparités sont de surcroît aggravées par des interprétations jurisprudentielles nationales divergentes. Certaines dispositions de la directive et des textes de transposition ont en effet suscité de profondes discussions sur les conditions et les modalités de mise en œuvre des procédures, mesures et réparations qu'ils contiennent. La directive contient notamment de nombreuses dispositions ambiguës et incertaines, et se réfère fréquemment à des notions équivoques qui entraînent des difficultés d'interprétation.

Le rapport de la Commission soulève certaines difficultés en proposant des pistes de réflexion, mais laisse subsister d'autres problèmes d'application. Nous en évoquerons à titre d'illustration et de manière non exhaustive quelques unes ci-après.

1. Mesures correctives

Le rapport de la Commission européenne insiste sur la nécessité d'apporter des précisions sur l'application des mesures correctives lorsque les marchandises contrefaisantes ne sont plus en possession du contrevenant, mais entre les mains de tiers à l'instance³⁴. En l'absence de précision du législateur communautaire, la question est en effet posée de savoir si le rappel des produits contrefaisants peut s'opérer en quelques mains qu'ils se trouvent. L'article 10 engendre en conséquence des difficultés tenant à l'autorité de la chose jugée³⁵. En effet, l'autorité de la chose jugée n'est que relative, « elle ne peut nuire, ni profiter aux tiers »³⁶. Si les personnes entre les mains desquelles se trouvent les produits contrefaisants dans le circuit commercial n'ont pas été mises en cause par la voie de l'intervention forcée aux fins de condamnation ou de déclaration de jugement commun, le juge ne peut prononcer de mesures correctives à leur égard. En conséquence, le juge ne peut contraindre que le contrefacteur mis en cause à rappeler lui-même les marchandises qui ont déjà été mises en circulation dans les circuits commerciaux. On peut dès lors s'interroger sur la manière dont le contrevenant peut se conformer à cette injonction et surtout sur les recours du contrefacteur qui se heurte au refus de ses acquéreurs de restituer les stocks de marchandises contrefaisantes.

³⁴ Rapport, p. 9.

³⁵ J. Azéma, Marques, Brevets, dessins et modèles – La défense des droits de propriété industrielle – La sanction de la contrefaçon : *Lamy Droit commercial* 2010, n° 2429, p. 1099 ; J. Azéma et J.-C. Galloux, La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : *RTD com.* 2008, ° 2, p. 278, spéc. p. 299.

³⁶ L. Cadiet et E. Jeuland, *Droit judiciaire privé*, 6^e éd., Litec, Paris, 2009, n° 728, p. 503 ; S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, *Procédure civile, Droit interne et Droit communautaire*, 29^e éd., coll. précis Dalloz, Paris, 2008, n° 224s., p. 265s.

2. Dommages et intérêts

Le rapport de la Commission européenne rappelle que la directive n'a pas permis d'augmenter le montant des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon³⁷. Il convient toutefois de préciser que cette situation résulte fréquemment de la carence des parties dans l'administration de la preuve des préjudices subis³⁸. Une évaluation détaillée de tous les chefs de préjudice est cependant nécessaire pour garantir une meilleure indemnisation des victimes de la contrefaçon.

Au regard de ce constat, la Commission européenne propose d'explorer la voie de l'allocation de dommages et intérêts proportionnels aux bénéfices réalisés par le contrefacteur « même s'ils sont supérieurs au préjudice réel subi par le titulaire des droits »³⁹. Elle envisage en d'autres termes la voie des dommages et intérêts punitifs.

L'article 13 de la directive n'a pas fait l'objet d'une transposition uniforme entre les États membres. Sur la question plus particulière de dommages et intérêts en corrélation avec les bénéfices engendrés par la contrefaçon, les législations nationales sont divergentes. Certaines législations et notamment les législations belge, luxembourgeoise, allemande et anglaise admettent que la victime de la contrefaçon puisse recouvrer les bénéfices résultant de l'activité contrefaisante, à l'inverse du droit français qui ne l'autorise pas. En pratique, on observe pourtant que cette mesure n'est pas aussi attrayante qu'elle y paraît et qu'elle est rarement sollicitée par les titulaires⁴⁰. Elle nécessite en effet de rapporter la preuve que les

³⁷ Rapport, p. 8 et s.

³⁸ E. Belfort, L'indemnisation des préjudices en matière de contrefaçon : la pratique des tribunaux en France : *RIPIA* 2000, p. 70 ; P. De Candé, Détermination du préjudice-Réticence des magistrats... mais évolution législative en cours... : *Propri. intell.* 2007, n° 25, p. 475 ; P. Lenoir, Quelles sanctions pénales et pour quelle efficacité, in : *La contrefaçon, l'entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle*, Colloque de l'IRPI, coll. IRPI, n° 23, Litec, Paris, 2002, p. 135, spéc. p. 141 ; F. Siirainen, Propriété intellectuelle, préjudice et droit économique, in *Colloque du 23 mars 2001 consacré aux « Sciences juridiques de l'économie ? Un défi pour les économistes et juristes européens ! »*, http://ladef.univ-paris1.fr/rapports/fabrice_siirainen.pdf; M. Vivant, Prendre la contrefaçon au sérieux : *D.* 2009, p. 1839 (spéc. p. 1840).

³⁹ Rapport, p. 9.

⁴⁰ D.-I. Bainbridge, *Intellectual Property*, 7^e éd., Pearson Longman, London, 2009, p. 489 ; W. Cornish and D. Llewelyn, *Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 6^e éd., Sweet & Maxwell, London, 2007, n° 2-43, p. 79 ; J. Davis, *Intellectual Property Law*, 3^e éd., Oxford University Press, New-York, 2008, n° 1.24, p. 13 ; His Honour Judge Fysh, A. Roughton, H. Chambers and M. Spence, *The Modern Law of Patents*, 2^e éd., LexisNexis Butterworths, 2005, n° 22.37, p. 478 ; D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart et D. Keeling, *Kerly's Law of Trade of Marks and Trade Names*, 14^e éd., Sweet & Maxwell, London, 2005, n° 19-143, p. 674 ; P. Meier-Beck, Les dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet en droit allemande: *Propri. ind.* 2004, n°11, p. 11, spéc. p. 13 ; G. Moss and D. Rogers, Damages for Loss of Profits in Intellectual Property Litigation : *EIPR* 1997, p. 425 ; M. Rau, Damages for patent infringement in Germany: *RIPIA* 2000, p. 78 ; C. Smith and M. Ridgway, Compensation for Patent Infringement in the UK: *Mitt-Heft*

bénéfices résultent exclusivement de l'activité contrefaisante, ce qui entraîne d'importantes difficultés probatoires⁴¹. Le recouvrement des bénéfices est de plus fréquemment subordonné à la preuve de la mauvaise foi du contrefacteur en cause. Cette notion fait toutefois l'objet de difficultés et de divergences d'interprétations entre les États membres et parfois entre les juridictions nationales d'un même État membre.

Au demeurant, la mise en place d'un système civil trop répressif dans un espace de liberté du commerce et de la concurrence ne peut être sans conséquence⁴². Comme il a déjà été souligné plus haut, les droits de propriété intellectuelle sont en effet des exceptions au principe de libre concurrence. Or, l'introduction de règles trop sévères est susceptible de gêner les concurrents du titulaire de façon injustifiée. Il convient de rechercher à concilier les intérêts de tous les opérateurs économiques, mais cet objectif est difficile à atteindre en présence d'un système civil trop répressif.

L'alternative des dommages et intérêts forfaitaires, posée par l'article 13(1)(b) de la directive, apparaît plus attractive en ce qu'elle permet de palier les difficultés probatoires entraînées par les autres modes d'évaluation des dommages et intérêts⁴³. L'article 13(1)(b) enjoint les États membres de veiller à ce que les autorités judiciaires puissent décider « de fixer un montant forfaitaire de dommages et intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question ». Certaines interrogations subsistent néanmoins sur l'interprétation de ce texte. Il conviendrait de préciser ce que le législateur communautaire entend par la notion de « cas appropriés » dans lesquels l'autorité judiciaire peut recourir à ce mode d'indemnisation. Il serait ensuite opportun de savoir si d'autres éléments peuvent être pris en considération, tels que les pertes financières ou le préjudice moral par exemple. Enfin, il conviendrait de se prononcer sur la question de la possibilité de

7/2006, p. 310, spec. p. 312. ; P. Torremans, *Holyoak and Torremans intellectual property law*, 5^e éd., Oxford University Press, 2008, p. 588.

⁴¹ M. Rau, *Damages for patent infringement in Germany*, *préc.* p. 78.

⁴² J. Schmidt-Szalewski, *La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de loi de lutte contre la contrefaçon*, *préc.*, spéc. p. 13 ; M. Vivant, *Prendre la contrefaçon au sérieux*, *préc.* spéc. p. 1840: « *On peut souhaiter voir la contrefaçon justement réparée comme c'est notre cas et ne pas tomber pour autant dans un délire de surprotection qui, finalement, délégitime la matière.* »

⁴³ H. Marshall, *Le contentieux de la contrefaçon de brevets en Allemagne*, in : *La défense des droits de la propriété industrielle en Europe, aux États-Unis et au Japon. Mélanges offerts à Dieter Stauder*, coll. CEIPI, n° 48, Presse universitaire de Strasbourg, 2001, p. 59, spéc. p. 85 ; P. Meier-Beck, *Les dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet en droit allemand*, *préc.* spéc. p. 13.

majorer le taux de redevance indemnitaire pour ne pas assimiler le contrefacteur à un licencié ordinaire⁴⁴.

Outre la question des dommages et intérêts punitifs, l'interprétation de la directive soulève l'importante question des conditions de mise en œuvre de la responsabilité du contrefacteur et notamment celle relative au caractère intentionnel de la faute qu'il a commise⁴⁵. L'article 13(1) de la directive prévoit en effet que seul le « contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir » peut être condamné à verser des dommages et intérêts à la victime de la contrefaçon. Les droits allemand et anglais exigent cette condition, à l'inverse des droits français, belge, luxembourgeois et de l'Union économique Benelux qui sont indifférents à la bonne ou à la mauvaise foi du contrefacteur. Ces législations ne sont cependant pas contraires à la directive, les articles 2(1) et 16 permettant aux États membres de prévoir des mesures plus sévères pour le contrefacteur. Toutefois, il résulte de ces divergences que le contrefacteur est traité différemment en fonction de l'État membre dans lequel il est poursuivi, ce qui risque de contribuer indéniablement à l'aggravation du problème de « forum shopping ».

3. Frais de justice

Le rapport de la Commission européenne ne fait pas référence à la question du remboursement des frais de justice qui pose toutefois des difficultés en pratique et fait l'objet de divergences entre les législations des États membres. L'article 14 de la directive enjoint aux États membres de veiller « à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette ». Le législateur communautaire se réfère dans l'article 14 aux notions générales de « frais de justice raisonnables et proportionnés » et d'« équité », mais sans y apporter de précisions. Or, l'interprétation de ces notions varie entre les États membres. De plus, l'action en contrefaçon génère de nombreux frais, dont le remboursement n'est pas admis dans tous les États

⁴⁴ J. Azéma, Marques, Brevets, dessins et modèles – La défense des droits de propriété industrielle – La sanction de la contrefaçon : *Lamy Droit commercial* 2010, n° 2427, p. 1098 ; J. Azéma et J.-C. Galloux, La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, *préc.*, spéc. p. 298 ; J. Raynard, L'évaluation de l'atteinte au droit – La Directive 2004/48 du 29 avril 2004, in : *La valeur des droits de propriété industrielle*, coll. CEIPI, n° 53, Litec, Paris, 2006, p. 95, spéc. p. 109.

⁴⁵ C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle : droits français, belge, luxembourgeois, allemand, anglais, préc.*, n° 182 et s.

membres. L'objectif d'harmonisation n'est en conséquence pas atteint en la matière. Il serait dès lors opportun d'apporter de nouvelles précisions en la matière.

4. Droit d'information

Comme le souligne le rapport de la Commission européenne, la difficulté majeure concernant l'exercice du droit d'information réside dans la nécessité de maintenir un juste équilibre entre le droit d'information et la législation sur la protection de la vie privée. L'article 8 de la Directive dispose que l'ordonnance de production ne peut être délivrée qu'« en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant ». La question s'est dès lors posée de savoir si le caractère personnel des données requises était susceptible de constituer un empêchement à la production de documents et d'informations. Comme le précise le rapport de la Commission européenne, la CJCE s'est prononcée sur la question dans l'arrêt *Promusicae* rendu le 29 janvier 2008 en matière de droit d'auteur⁴⁶. La solution apportée par la Cour doit être appréciée en ce qu'elle n'a pas pour effet de paralyser l'exercice du droit d'information, qui permet notamment au juge d'ordonner la production des « noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants »⁴⁷. Néanmoins, lorsque le juge ordonne la production de données à caractère personnel, il est tenu de garantir, en application de l'article 3(2) de la Directive 2004/48/CE, qu'il n'en soit pas fait un « usage abusif ».

Le droit d'information soulève toutefois une autre difficulté qui réside dans le « moment » d'exercice de ce droit⁴⁸. La question est de savoir si le droit d'information peut être exercé à l'encontre du « contrefacteur » seulement ou également du « prétendu contrefacteur ». Le législateur communautaire se référant à la personne du « contrevenant », il était permis d'en conclure que le droit d'information ne pouvait être exercé qu'après que le juge a considéré la contrefaçon comme avérée. Pourtant, cette question fait l'objet d'applications différentes entre les États membres et parfois même au sein des États membres, notamment en France. Le droit Benelux des marques et des dessins et modèles ainsi que les droits belge et luxembourgeois des brevets admettent que le droit d'information ne peut être mis en œuvre

⁴⁶ CJCE, 29 janvier 2008, Aff. C-275/06, *préc.*

⁴⁷ J. Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle, Tome 1*, 2^e éd., L.G.D.J., Paris, 2009, n° 453-1, p. 652.

⁴⁸ C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle : droits français, belge, luxembourgeois, allemand, anglais, préc.*, n° 474 et s.

qu'après que le juge a statué au fond sur l'existence de la contrefaçon, alors que les droits allemand et anglais permettent son exercice au stade de la mise en état, voire même devant le juge du provisoire. En droit français, les discussions se poursuivent sur ce point et la jurisprudence diverge. Cette question fondamentale renvoie incontestablement aux problèmes des abus que peut entraîner la lutte contre la contrefaçon et notamment à celui du détournement de l'action en contrefaçon par les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Il arrive en effet que les titulaires utilisent le droit d'information pour avoir accès aux secrets d'affaires du défendeur. Toutefois, trop retarder le moment de la production d'information risque également d'aggraver la déperdition des preuves. Une réponse équilibrée de la Commission européenne sur ce point permettrait de mettre un terme aux importantes divergences existantes entre les législations des États membres.

CONCLUSION

Au vu des éléments développés dans cette analyse, il est possible de conclure qu'une révision générale du texte de la directive serait à l'heure actuelle prématurée et qu'une action précipitée n'apparaît pas pertinente en la matière. Pour autant, il convient de résoudre les divergences d'interprétation évoquées dans le présent commentaire. Ces difficultés entraînent des disparités entre les législations nationales qui nuisent à l'objectif d'harmonisation poursuivi par la Commission européenne. L'intervention de la Cour de justice de l'Union européenne saisie à titre préjudiciel pourrait notamment s'avérer nécessaire à la garantie de l'effectivité du processus d'harmonisation.

En attendant, il conviendrait de poursuivre les travaux engagés au sein de l'Union européenne en vue d'une meilleure harmonisation des droits de propriété intellectuelle. D'ailleurs, ne pas agir dans l'urgence permettrait également d'assoir les futures évolutions du texte communautaire sur des analyses économiques sérieuses ainsi que sur des études d'impact, permettant ainsi de mesurer les conséquences probables de l'action législative sur la promotion de l'innovation et de la recherche ainsi que sur l'amélioration de la compétitivité⁴⁹. La poursuite d'analyses de droit comparé pourrait également s'avérer utile. Ces analyses permettent de mettre en exergue les disparités existantes entre les législations nationales

⁴⁹ V. en ce sens Ch. Geiger, *The Construction of Intellectual Property in the EU: Searching for Coherence*, Intervention lors de la conférence organisée par le CEIPI dans le cadre du réseau EIPIN sur le thème « Constructing European IP : Achievements and New Perspectives », Strasbourg, Parlement Européen, 24 février 2011 (www.ceipi.edu).

relatives aux sanctions civiles de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle. Elles participent également au travail d'interprétation de la directive, celle-ci reposant sur des mesures qui étaient déjà contenues dans les législations de certains États membres et qui ont été jugées comme les plus efficaces et les plus appropriées pour lutter contre la contrefaçon.

Enfin, il conviendrait de poursuivre l'étude des projets visant à mettre en place des juridictions spécialisées ayant compétence exclusive pour statuer sur l'action en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de l'Union européenne⁵⁰. La création de telles juridictions constituerait une étape fondamentale dans le développement d'un espace judiciaire européen et permettrait de garantir une harmonisation des procédures, mesures et réparations au sein de l'Union européenne⁵¹. Il y a encore beaucoup à faire pour construire un véritable droit européen de la propriété intellectuelle et de nombreux chantiers à mettre en œuvre. Il semble que le temps soit venu de fixer des priorités⁵².

⁵⁰ Pour le domaine du brevet v. les travaux du CEIPI dans le cadre du colloque « Vers une juridiction européenne des brevets », Parlement européen, Strasbourg, 16 et 17 avril 2010.

⁵¹ J. Drexl, R. Hilty and A. Kur, Proposal for a Directive on Measures and Procedures to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights – A First Statement: *IIC* 2003, p. 530. Sur la nécessité de lancer « une vaste réorganisation du contentieux européen de la propriété industrielle sous l'égide du droit communautaire », v. B. Warusfel, La juridictionnalisation du droit européen de la propriété industrielle, in : *Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonet*, Paris, Litec, 2010, p. 533 (spéc. p. 543 et s.), ainsi que dans cet esprit dans le même ouvrage N. Binctin, Pour un Code communautaire de la propriété intellectuelle, p. 51 (spéc. p. 63 et s.).

⁵² V. en ce sens Ch. Geiger, L'Europe de la propriété intellectuelle: une construction cohérente?, in : H.-P. Götting et C. Schlüter (ss. la dir. de), *Nourriture de l'esprit, Festschrift für Dieter Stauder*, Nomos, Baden-Baden 2011, p. 60.