

OMPI/DA/MA/04/2

ORIGINAL : français

DATE : avril 2004



ROYAUME DU MAROC



ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**ATELIERS ITINERANTS DE L'OMPI SUR L'APPLICATION DES
DROITS ET LE RESPECT DE LA LEGISLATION RELATIVE AU
DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS**

organisé par
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

en coopération avec
le Ministère de la communication
et

le Ministère de la justice

Rabat, le 20 avril 2004

Casablanca, le 21 avril 2004

Meknes, le 22 avril 2004

**LES REGLES DE PROCEDURES JUDICIAIRES DANS LE CAS DE CONCURRENCE
DELOYALE ET DE CONTREFAÇON**

*Document préparé par M. Bernard Valette, Premier Vice-président
du Tribunal de Grande Instance de Paris*

Les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale sont deux actions distinctes. Toutefois les parties lésées vont souvent en pratique agir en invoquant les deux actions, la contrefaçon à titre principal et la concurrence déloyale à titre subsidiaire.

Il convient de rappeler la définition de ces deux actions dont le fondement juridique est différent.

L'action en contrefaçon a pour objet de faire sanctionner toute atteinte portée aux droits exclusifs de l'auteur tant patrimoniaux que moraux sur son oeuvre et l'usage de celle-ci sans son autorisation. A ce titre sont répréhensibles au regard de la loi française :

- l'édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs.
- la reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur.
- les traductions, adaptations, transformations ou arrangements ou reproductions par un procédé quelconque faits sans le consentement de l'auteur ou de ses ayant droits.
- la contrefaçon de logiciels.
- les atteintes aux droits des artistes interprètes, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et aux entreprises de communication.

L'action en concurrence déloyale a pour objet d'assurer la protection d'une partie qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif. Il s'agit en pratique de faire sanctionner un risque de confusion ou un comportement parasitaire.

C'est l'exigence d'une faute qui différencie l'action en concurrence déloyale de l'action en contrefaçon pour laquelle il suffit de faire constater l'atteinte à un droit privatif.

Pour la Cour de Cassation française, ces deux actions procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, la seconde n'étant ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément de la première. La conséquence de cette analyse est qu'il appartient au juge de déterminer si les faits sont constitutifs d'une contrefaçon ou d'une concurrence déloyale. L'action en concurrence déloyale n'est recevable qu'à la condition de s'appuyer sur des faits autres que ceux allégués de constituer une contrefaçon.

En pratique le lien entre les deux actions est fréquent : à titre d'exemple la protection du titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original peut être assuré par le droit d'auteur mais également sur le fondement de la concurrence déloyale.

Si le fondement juridique de ces deux actions est différent, l'administration de la preuve présente également des particularités.

La preuve est libre dans les deux cas, mais s'agissant de l'action en contrefaçon, il existe des modes particuliers prévus par le Code de la propriété intellectuelle qui sont :

- la rétention en douane qui permet à un titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin sous la condition de justifier de son droit, de demander par écrit à l'administration des douanes de retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend constituer une contrefaçon de son droit. Le demandeur dispose d'un délai de 10 jours pour prendre des mesures conservatoires ou pour saisir la juridiction civile ou la juridiction correctionnelle, à défaut la mesure de retenue est levée de plein droit.

Aux fins de l'engagement de ces actions en justice, 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 leur détenteur, ainsi que de leur quantité, sans que le secret professionnel auquel sont tenus les agents des douanes ne puisse lui être opposé.

Cette procédure, qui est issue du droit communautaire, permet au titulaire du droit d'auteur lésé de conserver la preuve de la contrefaçon alléguée et de faire statuer rapidement l'autorité judiciaire sans pour autant porter atteinte de manière excessive au principe de la liberté de circulation des marchandises instituées par le Traité de Rome.

- la saisie-contrefaçon

Cette procédure dans le cadre d'une action en contrefaçon ne constitue pas une mesure obligatoire, mais en pratique, elle est un mode de preuve très employé en raison des avantages qu'elle présente. Elle a autant un caractère réel que probatoire. Son régime est strictement réglementé. Elle peut être pratiquée par les commissaires de police et à défaut par les juges d'instance, mais elle doit être ordonnée par le président du tribunal de grande instance, lorsque la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées.

Le président du tribunal de grande instance peut en outre ordonner :

- la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre ;
 - la saisie, quels que soient le jour et l'heure des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre déjà ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés.
 - 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 d'auteur.
- Afin de garantir les droits de la partie saisie, le président peut ordonner la constitution préalable par le saisissant d'une constitution préalable.

La demande de saisie-contrefaçon se fait au moyen d'une requête présentée par un avocat auprès du président du tribunal de grande instance lequel autorise ou non la mesure.

L'exécution de la mesure est faite par un huissier. Dans le délai de trente jours de la date du procès-verbal de saisie le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal de grande instance la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets qui statuera par ordonnance de référé.

Le rôle du juge est donc plus actif dans l'administration de la preuve en cas d'action en contrefaçon que dans le cas d'une action en concurrence déloyale.

L'action en contrefaçon peut s'exercer aussi bien devant la juridiction pénale que devant la juridiction civile. En effet la contrefaçon est sanctionnée pénalement, ce qui n'est pas de la concurrence déloyale. L'action en concurrence déloyale est portée devant les tribunaux de grande instance ou les tribunaux de commerce, s'agissant le plus souvent d'un litige entre commerçants.

Toutefois lorsque le litige oppose des commerçants, le tribunal de grande instance est seul compétent en matière de contrefaçons de marques et de brevets ou lorsque l'action en concurrence déloyale est connexe à une action en contrefaçon de marques ou de brevets.

En matière de prescription, les règles sont les mêmes, devant les juridictions civiles ou commerciales, les actions en concurrence déloyale et en contrefaçon doivent être exercées dans le délai de 10 ans. Par contre, si la victime d'une contrefaçon a choisi de porter son action civile devant la juridiction pénale, c'est le délai de prescription de l'action publique qui doit s'appliquer à savoir 3 ans.

L'exercice de l'action en concurrence déloyale demeure subordonné aux conditions habituelles de la responsabilité délictuelle, à savoir la faute, le dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il n'est pas possible pour un juge du fond, sauf à encourir la censure de la Cour de Cassation d'accorder des dommages et intérêts pour concurrence déloyale en relevant seulement un préjudice sans caractériser l'existence d'une faute à l'encontre de la personne mise en cause.

L'exercice de l'action en contrefaçon est plus aisé pour la partie lésée. Le délit de contrefaçon d'une oeuvre artistique ou audiovisuelle est soumise à la double condition de l'existence d'un fait matériel et de l'intention coupable de son auteur.

L'élément matériel est constitué par :

- la reproduction qui consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut être effectuée par un procédé quelconque (imprimerie, dessin, gravure, photographie, enregistrement magnétique, cinématographique). La reproduction en un seul exemplaire suffit pour constituer le délit.

Elle peut être totale ou partielle.

- la représentation de l'oeuvre par les divers moyens de communication au public (salle, télédiffusion, réception publique de celle-ci

En règle générale la preuve de l'élément matériel ne pose pas de difficultés.

L'élément moral qui est l'intention coupable de l'auteur des faits incriminés.

Concernant cet élément la jurisprudence française a toujours posé en principe que le contrefacteur est présumé de mauvaise foi.

Les justifications de cette règle sont de deux ordres :

- elle permet d'abord de tourner les difficultés de preuve dans le domaine de la propriété intellectuelle où il est difficile d'établir des antériorités.

- l'utilisateur d'une oeuvre lorsqu'il est un professionnel a le devoir de s'informer pour savoir s'il peut librement en disposer.

Cette présomption est simple. Il appartiendra à la personne mise en cause d'établir sa bonne foi mais cette preuve sera en pratique difficile à faire :

Le fait que l'utilisateur n'ait pas agi dans un but lucratif, l'absence de profit, ou le retrait immédiat de la vente ne sont pas considérés comme suffisants pour écarter la contrefaçon.

L'erreur de fait est inopérante lorsqu'elle est inexcusable, notamment s'il s'agit de professionnels.

La charge de la preuve est donc moins exigeante en matière de contrefaçon au regard de cette jurisprudence qui est parfois critiquée.

En définitive, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, si elles sont souvent associées devant les juridictions civiles, ont chacune leur originalité et exigent du juge qu'il se livre à une analyse séparée de celle-ci, même si les mesures sollicitées dans le cadre de celles-ci, à savoir, cessation des agissements délictueux et indemnisation du préjudice, sont les mêmes.

[Fin du document]