

# Action en contrefaçon

Note juridique

L'action en contrefaçon suppose une atteinte au droit de propriété d'un acteur économique sur sa marque ou sur un brevet déposés, c'est le droit de la propriété intellectuelle qui s'applique. Ainsi les signes distinctifs déposés à l'INPI sont protégés et leur détenteur a un droit de monopole d'exploitation. Un tiers ne peut pas exercer une concurrence sur ces droits. L'Article L716-4 du code de la propriété intellectuelle stipule que « L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »

---

L'Article L711-1 du code de la propriété intellectuelle stipule que « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales... »

De plus, l'article L713-1 1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés. Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque. »

Ainsi les signes distinctifs (voir la note sur la protection des signes distinctifs) déposés à l'INPI sont protégés, et leur détenteur a un droit de monopole d'exploitation. Un tiers ne peut pas exercer une concurrence sur ces droits.

## 1. Fondements de l'action en contrefaçon

---

L'Article L716-4 du code de la propriété intellectuelle stipule que « **L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon** engageant la responsabilité civile de son auteur. .... »

L'action en contrefaçon est donc la sanction de la violation de ce monopole d'exploitation.

Article L713-2 du CPI indique que :

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »

L'action en contrefaçon a pour objet de restaurer le titulaire d'un droit privatif dans son monopole d'exploitation et réparer le préjudice causé par l'atteinte au droit.

## 2. Conditions d'exercice de l'action en contrefaçon

---

### A. Qui peut agir

L'Article L521-2 du CPI prévoit que l'action civile en contrefaçon est exercée par **le propriétaire du dessin ou modèle, ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation** (sauf stipulation contraire du contrat de licence, et si après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n'exerce pas cette action).

Ainsi, seuls les actes d'exploitation postérieurs au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque, peuvent le cas échéant être qualifiés de contrefaçon.

Seuls les faits d'exploitation postérieurs à la publication peuvent être poursuivis sauf si la mauvaise foi du défendeur est établie (cas d'un acte d'exploitation litigieux entre la date de l'enregistrement et la date de publication).

Il faut également vérifier que le propriétaire a bien les droits sur le territoire concerné.

L'action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer (Article L521-3).

### B. Les preuves de la contrefaçon

Selon l'Article L521-4 du CPI, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des

matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

Si la demande lui en est faite, la juridiction peut être saisie au fond ou en référé.

Voici les recommandations de l'INPI :

- Faites faire un constat sous contrôle d'huissier (achat en boutique, sur Internet, exposition sur un salon, etc.).
- Rassemblez des catalogues, des photos des produits de contrefaçon.
- Faites faire une saisie contrefaçon : sur autorisation d'un juge, vous pouvez faire saisir la marchandise ou au moins des échantillons.
- Faire intervenir la DGCCRF
- Porter plainte

### C. Compétence de juridiction

#### Action civile :

L'action en contrefaçon constitue une procédure civile engagée devant le Tribunal Judiciaire, le cas échéant en référé, qu'il s'agisse de contrefaçon à l'identique ou de contrefaçon par similitude.

Article L521-3-1 : Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

#### Action pénale :

Le Code de la propriété intellectuelle permet à la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction pénale. Ainsi, le délit de contrefaçon de marque peut être poursuivi sur le fondement des articles L. 716-9 et s. du CPI.

## 3. Effets de l'action en contrefaçon

---

### A. Sanctions civiles :

Mesures d'interdiction sous astreinte et confiscation des produits contrefaits :

Selon l'Article L713-3-3 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'il existe un risque d'atteinte à ses droits, du fait de l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou services, de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, le titulaire d'une marque peut interdire :

1° L'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur les supports ;

2° L'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation des mêmes supports.

### Dommmages et intérêts :

La responsabilité civile du contrefacteur peut être engagée sur la base de l'article 1382 du code civil. Les dommages et intérêts sont calculés en fonction des gains perdus ou des pertes subis (le préjudice commercial peut faire l'objet d'une expertise judiciaire).

### B. Sanctions pénales :

Les sanctions pénales peuvent aller jusqu'à 300 000 euros d'amende et trois ans de prison.

## Conclusion :

L'action en concurrence déloyale se distingue de l'action en contrefaçon. En effet, la première exige la réalisation d'une faute (agissements fautifs) à l'encontre d'un concurrent et d'un préjudice pour ce dernier résultant de la perturbation du libre jeu de la concurrence.

L'action en contrefaçon suppose quant à elle une atteinte au droit de propriété d'un acteur économique sur sa marque ou sur un brevet déposé.

Ces deux actions procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Elles poursuivent des objets spécifiques. Cependant, lorsque le titulaire du droit privatif n'est pas en mesure de prouver la contrefaçon, il peut agir, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'action en concurrence déloyale, ce qui suppose de rapporter la preuve des éléments caractérisant la responsabilité pour faute de l'auteur (faute, dommage, lien de causalité).



### Contacter le service juridique

[juridique@alsace.cci.fr](mailto:juridique@alsace.cci.fr)

03 88 75 25 23

[www.alsace-eurometropole.cci.fr](http://www.alsace-eurometropole.cci.fr)