

**Université Panthéon-Assas**

**école doctorale de droit comparé**

Thèse de doctorat en Droit  
soutenue le 26 Juin 2012

**La Contrefaçon des droits de propriété  
intellectuelle :**

Étude comparative en droits français et thaïlandais

Thèse de Doctorat / 26 Juin 2012



**Université Panthéon-Assas**

**Bhumindr BUTR-INDR**

Sous la direction de **Monsieur le Professeur Jean-Christophe GALLOUX**  
Université Panthéon-Assas (Université Paris II)

Membres du jury :

Madame le Professeur **Laure MARINO**

Université de Strasbourg

Monsieur le Professeur **Bertrand WARUSFEL**

Université de Lille II, rapporteur

Monsieur le Professeur **Jean LAPOUSTERLE**

Université de Strasbourg, rapporteur

Monsieur **Guillaume BLANC-JOUVAN**

Maître de conférences, Université Panthéon-Assas (Université Paris II)



## ***Avertissement***

La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

## **Remerciements**

Mes plus vifs remerciements vont à mon Directeur de thèse, Monsieur le Professeur Jean-Christophe GALLOUX, pour la confiance et les encouragements qu'il m'a donnés et pour ses précieux conseils qui ont constamment guidé mes recherches tout au long de l'élaboration de cette thèse. Qu'il veuille bien trouver ici l'expression de ma profonde gratitude.

J'adresse également mon infinie reconnaissance

à mes parents pour leur indéfectible soutien ;

à tous ceux qui m'ont entouré et aidé dans la relecture minutieuse de cette thèse:

Madame Mireille Meuriot, Monsieur Jean Marc Ferron, Monsieur Rémi Nguyen ,  
Monsieur Adisorn Lertsinsrutavee, Monsieur Ratayod Sinothok ;

à ma faculté de droit - Université de Thammasat et son doyen, Monsieur le Professeur Surasak Likasitwatanakul, qui, avec l'aide de l'administration, m'a permis d'approfondir mes recherches en France ;

et à mon Université de Thammasat en Thaïlande et son Président, Monsieur le Professeur Somkit Lertpaitoon, qui, avec l'aide de l'administration, m'a permis d'approfondir mes recherches en France ;

Enfin, à la Thaïlande qui a financé mes recherches. Ce travail n'aurait pu voir le jour sans les bourses accordées par l'Université de Thammasat.

Toute ma gratitude va enfin à tous les membres du jury et aux Professeurs Bertrand Warusfel et Jean Lapousterle pour leur temps et leur présence en qualité de rapporteurs.

## **Résumé:**

La contrefaçon est un phénomène de dimension internationale qui constitue aujourd'hui plus qu'hier un véritable fléau. Il apparaît que les principaux pays de provenance des contrefaçons saisies dans l'Union Européenne sont les pays d'Asie, notamment la Thaïlande. Cette recherche a pour but d'étudier les problèmes juridiques relatifs à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle. Ceci nous amène à poursuivre la recherche suivant deux axes.

La première partie a pour but de mettre en évidence la comparaison de la définition de la contrefaçon en France et en Thaïlande. Elle se décompose en deux sous-parties, la première s'attachant à décrire la qualification de l'atteinte constitutive de contrefaçon selon les droits concernés (le terme « *contrefaçon* » en lui-même, tant en France qu'en Thaïlande, désignant différentes formes d'atteintes à un droit patrimonial de propriété intellectuelle). Pour identifier les atteintes constitutives de contrefaçon, notamment l'élément matériel, nous mettons l'accent sur 4 points : l'existence de la création, la diffusion de la création, l'usage de la création et la participation à l'action contrefaisante. S'agissant de l'élément intentionnel de contrefaçon, il semble présenter de multiples facettes. La seconde définit la preuve de la contrefaçon. On observe alors les moyens de preuve de la contrefaçon : la loi prévoit deux séries de mesures principales que nous pouvons regrouper en moyens de preuve en matière civile et pénale. Par ailleurs, il y a des moyens de preuve alternatifs entre les deux régimes. Ce sont des procédures douanières.

La seconde partie a pour objet la prise en considération de la répression par les juridictions civiles et pénales. Elle se décompose donc en deux sous-parties : la première concerne les sanctions prononcées par les juridictions pénales. Nous avons déjà étudié la procédure pénale et les sanctions applicables à la contrefaçon. Il se trouve que la situation en Thaïlande est totalement différente de la situation française, notamment concernant la jurisprudence en matière pénale. Il semblerait que la majorité des décisions soient des sanctions prononcées par les juridictions pénales. La seconde sous partie concerne quant à elle la réparation des atteintes à la propriété intellectuelle. Nous constatons que le préjudice subi, en France tout comme en Thaïlande constitue en un gain manqué. En outre l'évaluation du préjudice en France et en Thaïlande est difficile (préjudice subi en matière de marque, préjudice moral et fixation de l'indemnisation de peine privée).

*Mots clés : Contrefaçon, action en contrefaçon, preuve de la contrefaçon, sanctions applicables à la contrefaçon, réparation des atteintes à la propriété intellectuelle.*

## **Title and Abstract: INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: A COMPARATIVE STUDY IN FRENCH LAW AND THAI LAW**

Counterfeiting is an international problem. It appears that the main countries of origin of counterfeit goods seized in the European Union are the Asian countries, including Thailand. The research explains concisely the entire key factors to this whole problem. The research is divided into two parts; In the first place, I will outline pointly the definition of Intellectual Property Rights law (IPRs law) infringement between French and Thailand. Firstly, we focus on the structure of IPRs infringement. The term "counterfeit" in himself both in France and Thailand indicating different forms of an intellectual property rights liability conception. To identify violations constitute infringements, including the material element, we focus on four points, the existence of the creation, dissemination of the creation, use of creation, participation in the infringing action. With regard to the intentional element of infringement, i concerned the intention of counterfeiter by the civil and criminal aspects as well as the objectives of my research would analysis on two components. First, the application of substantive issues embodies in the civil action. The second is the criminal action. The intention of counterfeiter are also intersect into two parts of action. The secondly, we research to the proof of infringement. There provides two measures of proof in civil matters and evidence in criminal matters. In addition, there are a customs procedures as an alternative measure of proof. In the second place, we mainly concerned the IPRs law enforcement: Firstly we concerns the penalties imposed by criminal courts. We have already studied the criminal proceedings. In addition, we studied the penalties for counterfeiting. We find that the criminal proceedings in Thailand is totally different from the criminal proceedings in France. In addition, we studied the penalization of IPRs law. We find that the situation in Thailand is totally different from a France, especially in criminal jurisprudence. It seems that the majority of decisions are the penalties imposed by criminal courts. Secondly we research about categories of damages and criteria for proof of damages. We find that the damages, in France as well as in Thailand, is the recovery of profit. Also the difficulty of assessing the damage, in France as well as in Thailand, are the damage of Trademark law, moral right damage and punitive damage.

*Keywords : Intellectual Property Rights law infringement, Intellectual property rights liability, Proof of infringement, Penalization of IPRs law, Categories of damages , Criteria for proof of damages.*

## **Principales abréviations**

Act.	Actualités
ACG	Anti-Counterfeiting Group
AIM	Association des industries de marque
Accord ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
AIPPI	Association internationale pour la protection de la propriété industrielle
ALAI	Association littéraire et artistique internationale
ALD	Actualité législative Dalloz
Ann. propr. ind.	Annales de la propriété industrielle et artistique
AOC	Appellation d'origine contrôlée
AOP	Appellation d'origine protégée (communautaire)
Art.	Article.
Arch. phil. dr.	Archives de philosophie du droit
Ass. Nat.	Assemblée Nationale
Ass. Plein.	Assemblée plénière de la Cour de cassation
Av. gén.	Avocat général (à la Cour de justice des Communautés)
BCRCIA	Brigade centrale pour la répression des contrefaçons industrielles et artistiques
B.E.	Bouddhique Ère
BO	Bulletin officiel
BOPI	Bulletin officiel de la propriété industrielle
Bull. civ.	Bulletin des arrêts des Chambres civiles de la Cour de cassation
Bull. com.	Bulletin des arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
Bull. crim.	Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation
CA	Cour d'appel
Cass. Ch. Mixte.	Cour de cassation, Chambre mixte
Cass. Ch. réunies.	Cour de cassation, Chambre réunies
Cass. Civ.	Cour de cassation, Chambre civile
Cass. Com	Cour de cassation, Chambre commerciale
Cass. Crim.	Cour de cassation, Chambre criminelle
Cass. Req.	Cour de cassation, Chambre des requêtes
Cass. Soc.	Cour de cassation, Chambre sociale
C.C. français	Code civil français

C.C. thaïlandais	Code civil et commercial thaïlandais
C. com.	Code de commerce
C. consom.	Code de la consommation
C. rur.	Code rural
Cah. dr. entr.	Cahier du droit de l'entreprise
Cah. dr, d'auteur.	Cahier de droit d'auteur
CNAC	Comité national anti-contrefaçon
Com. com. électr.	Communication Commerce électronique
CJCE	Cour de justice des communautés européennes
CPI	Code de la propriété intellectuelle
CUP	Convention d'Union de Paris
CE	Conseil d'Etat
CEDH.	Cour Européenne des Droits de l'Homme
CEIPI	Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle
CESDH.	Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
Chron.	Chronique
CIVI	Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (en France)
CIVIA	Commission d'indemnisation des victimes d'infractions et des accusés dans le procès pénal (en Thaïlande)
COJ	Code de l'organisation judiciaire
C.P. français	Code pénal français
C.P. thaïlandais	Code pénal thaïlandais
C.P.P. français	Code de procédure pénale français
C.P.P. thaïlandais	Code de procédure pénale thaïlandais
CPICI	Cour spécialisée pour la Propriété Intellectuelle et le Commerce International
D	Recueil Dalloz
D. aff.	Dalloz affaires (jusqu'en 1999)
DC	Dalloz critique
DGCCRF	Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
DH	Dalloz hebdomadaire
Dir.	Directive
DMCE	Dessin ou modèle communautaire enregistré
DMCNE	Dessin ou modèle communautaire non enregistré
Dossiers PI	Dossiers Propriété intellectuelle
DP	Dalloz périodique
DPI	Droit de propriété intellectuelle
Dr. pén.	Droit pénal
Éd.	Édition
EIPR	European Intellectual Property Review

GP	Gazette du Palais
IGP	Indication géographique protégée (communautaire)
INPI	Institut national de la propriété industrielle
Infra	Ci-dessous
IRPI	Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois
J.-Cl.	Juris-classeur
JCP	Juris-classeur périodique
JDI	Journal du droit international
JEX	Juge de l'exécution
JO	Journal officiel
JOCE	Journal officiel des Communautés européennes
JOUE	Journal officiel de l'Union européenne
LGDJ	Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence
N.C.P.C.	Le nouveau Code de procédure civile
Obs.	Observation
OHMI	Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Alicante)
OMC	Organisation mondiale du commerce
OMPI	Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
PIBD	Propriété industrielle - Bulletin documentaire
Prop. Intell.	Propriétés intellectuelles (revue de l'IRPI)
Propr.ind.	Propriété industrielle
PUAM	Presses universitaires d'Aix-Marseille
PUF	Presses universitaires de France
RCDM	L'action en responsabilité civile délictuelle de droit commun
RDPC	Revue de Droit pénal et de criminologie
RDPI	Revue du droit de la propriété industrielle (puis intellectuelle)
Req.	Requête
Rép. civ.	Répertoire civil Dalloz
Rép. pén.	Répertoire pénal Dalloz
Rép. D.	Répertoire Dalloz (civil, commercial, communautaire, international ou pénal, selon l'indication)
Rev. pénit. et dr. pén.	Revue pénitentiaire et de droit pénal
Rev. huiss	Revue huissier de justice
Rev. Lamy dr. immatériel	Revue Lamy droit de l'immatériel
Rev. Lamy dr. Aff.	Revue Lamy droit des affaires
Rev. sc. crim.	Revue de sciences criminelles
Rev. soc.	Revue des sociétés
RIDA	Revue internationale de droit d'auteur
RIDC	Revue internationale de droit comparé



RIPIA	Revue internationale de la propriété industrielle et artistique
RJ com.	Revue de jurisprudence commerciale
RJDA	Revue de jurisprudence de droit des affaires
RNDM	Registre national des dessins et modèles
RNM	Registre national des marques
RTD civ	Revue trimestrielle de droit civil
RTD com	Revue trimestrielle de droit commercial
RTD eur.	Revue trimestrielle de droit européen
RICPT	Revue internationale de criminologie, de police Technique, et scientifique
RSC	Revue de sciences criminelles
S	Recueil Sirey
Somm.	Sommaires commentés
Supra	Ci-dessus
Th.	Thèse
TGI	Tribunal de grande instance
TPICE	Tribunal de première instance des Communautés européennes
Trib. Civ.	Tribunal civil
Trib. Conflits	Tribunal des conflits
Trib.com	Tribunal de commerce.

## **Sommaire**

### **PREMIÈRE PARTIE**

#### **L'APPRÉHENSION DE LA CONTREFAÇON**

<b>TITRE I</b>	<b>La qualification des atteintes constitutives de contrefaçon</b>
<b>CHAPITRE préliminaire</b>	<b>La notion de contrefaçon en France et en Thaïlande</b>
<b>CHAPITRE I</b>	<b>L'élément matériel de la contrefaçon</b>
<b>CHAPITRE II</b>	<b>L'élément intentionnel de la contrefaçon</b>
<b>TITRE II</b>	<b>La preuve de la contrefaçon</b>
<b>CHAPITRE I</b>	<b>Les moyens de preuve principaux de la contrefaçon</b>
<b>CHAPITRE II</b>	<b>Les moyens de preuve alternatifs de la contrefaçon</b>

### **DEUXIÈME PARTIE**

#### **LA REPRESSON DE LA CONTREFAÇON**

<b>TITRE I</b>	<b>Les sanctions de la contrefaçon</b>
<b>CHAPITRE préliminaire</b>	<b>La justification du caractère pénal de la contrefaçon</b>
<b>CHAPITRE I</b>	<b>L'engagement d'une procédure pénale</b>
<b>CHAPITRE II</b>	<b>Les sanctions pénales</b>
<b>TITRE II</b>	<b>La réparation des atteintes à la propriété intellectuelle</b>
<b>CHAPITRE I</b>	<b>Le régime de la réparation du préjudice</b>
<b>CHAPITRE II</b>	<b>Les modalités de la réparation du préjudice</b>

#### **CONCLUSION GENERALE**

## TABLE DES MATIERES

<i>Introduction</i>	21
<hr/>	
<b>PREMIÈRE PARTIE L'APPRÉHENSION DE LA CONTREFAÇON</b>	61
<b>TITRE I – La qualification des atteintes constitutives de contrefaçon</b>	61
<b>CHAPITRE préliminaire – La notion de contrefaçon en France et en Thaïlande</b>	64
Section I – Les précisions terminologiques de la contrefaçon	65
Section II – La notion et la nature de l'action en contrefaçon	67
<b>CHAPITRE I – L'élément matériel de la contrefaçon</b>	80
Section I Les atteintes consistant à permettre l'existence de la création sur un territoire	80
§1. La réalisation	81
A-La réalisation à l'identique de la création	83
B-La nature de la protection de la marque	84
C-L'obligation de ressemblances et non des différences	86
§2. L'importation	87
A-La distinction entre « L'introduction sur le territoire » et « L'importation »	88
B-La question du transit des marchandises	90
§3. La détention	94
Section II Les atteintes consistant en la diffusion de la création	96
§1. La mise dans le commerce	96
A-La mise dans le commerce en matière de brevet	97
B-La mise dans le commerce en matière de marque	99
C-La mise dans le commerce en matière de certificat d'obtention végétale	100
D-La mise dans le commerce en matière de droit d'auteur	101
§2. L'exportation	103
Section III Les atteintes consistant en l'usage de la création protégée	103
§1. L'usage en matière de brevet	104
§2. L'usage en matière de marque	105
§3. L'usage en matière de certificat d'obtention végétale	105
§4. L'usage en matière de droit d'auteur	107

Section IV	Les atteintes consistant dans la participation à l'action contrefaisante.	108
§1.	La contrefaçon par fourniture de moyens.....	108
§2.	La contrefaçon par le principe de la « <i>Conspiracy</i> » .....	110
	A-La résolution criminelle en dehors de tout acte matériel.....	110
	B-Le principe de la « conspiracy » en Thaïlande.....	111
	C-L'application du principe de la « <i>Conspiracy</i> » en matière de marque en Thaïlande.....	112
	<b>CHAPITRE II – L'élément intentionnel de la contrefaçon</b> .....	115
Section I	La prise en considération de la bonne foi en matière civile.....	116
§1.	L'affirmation du caractère inopérant de la bonne foi en droit français.....	116
	A-L'affirmation jurisprudentielle.....	117
	1° En matière de droit de marque.....	117
	2° En matière de droit d'auteur.....	118
	3° En matière de brevets et en matière de certificat d'obtention végétale.	120
	B-Une indifférence nuancée : l'intervention de l'élément moral dans la qualification civile de la contrefaçon.....	121
§2.	L'atténuation du caractère indifférent de la bonne foi en Thaïlande.....	125
	A-L'application de la théorie de la faute pour les droits de propriété intellectuelle .....	125
	1° La théorie de la faute.....	126
	2° Le principe de la dualité des fautes.....	126
	3° L'application pratique du principe de la dualité de la faute en Thaïlande .....	128
	B-L'application de la théorie du risque pour les droits de propriété littéraire et artistique.....	130
Section II	La prise en considération de la bonne foi en matière pénale.....	131
§1.	La contrefaçon, infraction intentionnelle.....	133
	A-En matière de droit des brevets et en matière de certificat d'obtention végétale.....	133
	B-En matière de droit d'auteur.....	135
	C-En matière de droit de marque.....	138
§2.	La contrefaçon, infraction non intentionnelle.....	140
	A- La contrefaçon, délit d'imprudence de négligence ou de mise en danger délibée de la personne d'autrui.....	141
	B- La conception extensive de l'élément intentionnel.....	142
	<b>TITRE II – La preuve de la contrefaçon</b> .....	147

<b>CHAPITRE I –Les principaux moyens de preuve de la contrefaçon</b> .....	150
Section I Les moyens de preuve en matière civile.....	150
§1. La présentation des mesures probatoires.....	150
A.- Le caractère exceptionnel des mesures probatoires.....	150
1° Des procédures étendues à l'ensemble du droit par des textes spéciaux.....	151
a) La pratique française –La procédure d'origine française de saisie- contrefaçon.....	151
b) La pratique Thaïlandaise : Un apport important dans la législation de la Thaïlande « l'Anton Piller Order » de l'article 50, 1), b) de l'accord ADPIC.....	154
2° Des procédures réservées à certaines victimes.....	157
a) Principe : le titulaire de l'action est le titulaire des droits en cause.....	158
(1) Le titulaire originaire des droits de propriété intellectuelle.....	159
(2) Le cessionnaire des droits de propriété intellectuelle.....	175
b) Exception : le recours des tiers en contrefaçon.....	179
(1) En matière de droit de propriété littéraire et artistique.....	179
(2) En matière de droit de propriété industrielle.....	182
B. - Les conditions d'accès aux mesures probatoires.....	184
1° Les condition de fond.....	184
a) La pratique thaïlandaise : Les conditions de l' <i>Ordonnance APT</i> .....	184
(1) L'acte de contrefaçon « <i>prima facie</i> ».....	186
(2) Les allégations sérieuses concernant l'atteinte potentielle ou avérée de ces droits.....	187
(3) L'existence de preuves susceptibles de disparaître.....	189
b) La pratique française.....	191
(1) En matière de propriété industrielle.....	192
(2) En matière de propriété littéraire et artistique.....	195
2° Les conditions de forme.....	197
a) Les juridictions compétentes.....	197
(1) La pratique française.....	197
(2) La pratique thaïlandaise : Une compétence unifiée et centralisée .....	202
b) La requête.....	205
(1) Les mentions obligatoires.....	205
(2) Les formalités liées à la présentation de la requête.....	210
§2. La mise en œuvre des mesures probatoires.....	212
A- Les modalités d'application.....	212
1° La procédure Thaïlandaise : L'ordonnance APT.....	213
a) L'étendue de l'ordonnance APT.....	213
b) L'usage combiné avec les recours juridiques facultatifs.....	213

(1) Une injonction de blocage (MAREVA Injunction) ;	214
(2) Des injonctions provisoires (Preventive Injunction) ;	215
(3) Une divulgation des documents	216
2° Les procédures françaises : La saisie-contrefaçon, le droit d'information et les mesures provisoires	218
a) La saisie-contrefaçon	218
(1) La portée de la saisie	218
(2) La mission de l'huissier	220
b) Le droit d'information	222
c) Les mesures provisoires	226
B- Les garanties dans la mise en œuvre	231
1° Les garanties financières	231
2° Les garanties procédurales	232
Section II La preuve en matière pénale	238
§1. Les acteurs de la lutte contre la contrefaçon	242
A- La France	242
1° Les acteurs publics	242
a) La Police Judiciaire et la Gendarmerie : agents d'investigation au service de l'entreprise et de l'Etat	243
b) La particularité de l'œuvre logicielle ou multimédia	244
c) La coordination des forces des différents organismes nationaux	245
(1) Le rôle actif de la DGCCRF	245
(2) Un coordinateur efficace : la Direction des Relations Economiques Extérieures	246
(3) Un agent de relais entre les autorités et les entreprises: le Comité National Anti Contrefaçon	247
2° Les acteurs privés	247
a) L'union des fabricants (Unifab)	247
b) L'Association Force Ouvrière Consommateurs au service des acheteurs	249
c) La profession unie au sein du Comité Colbert	249
d) Le Comité pour la lutte anti-contrefaçon	250
e) L'Agence de protection des programmes (APP)	250
f) Les sociétés de gestion collective des droits d'auteur	250
g) L'Agence pour la protection des programmes	251
h) La Business Software Alliance	252
B- La Thaïlande	253
1° Les acteurs publics	253
a) Le Département des Propriétés Intellectuelles	253
b) Le Bureau de la Police Nationale : Office de l'Investigation des Affaires Economiques	254
c) L'Office des affaires de propriétés intellectuelles et de commerce international du Bureau du Procureur Suprême de l'Etat	255

d) La Cour spécialisée de la Propriétés Intellectuelles et du Commerce International (CIPITC).....	255
2° La façon de travailler de l'administration gouvernementale concernant la protection des propriétés intellectuelles.....	260
a) La convention signée entre le gouvernement et le secteur privé, entre le gouvernement et d'autres organisations gouvernementales.....	262
b) La promulgation de la loi afin de contrôler l'importation des machines de C.D. et la façon de contrôler la production.....	264
c) Le manuel pratique de coopération entre les organisations concernées et de réglementation du Bureau du Premier Ministre concernant l'administration de la loi et la suppression des actes de violation des propriétés intellectuelles.....	267
§2. La preuve de la contrefaçon dans un cadre inquisitoire.....	269
A- La recherche de la contrefaçon par les organes de procédure pénale.....	270
1° Les acteurs de l'enquête.....	270
a) La France.....	270
b) La Thaïlande.....	274
(1) Résumé de la procédure pénale thaïlandaise.....	274
(2) La procédure pénale thaïlandaise de la lutte contre la contrefaçon.....	278
2° Moyens et limites de l'enquête.....	283
a) Les investigations adaptées à la contrefaçon.....	283
b) Les règles présidant à la manifestation de la vérité dans l'enquête.....	287
B- L'insuffisance de la recherche de la vérité en matière pénale.....	290
1° La contrefaçon, une forme de criminalité organisée et de distribution .....	291
2° La contrefaçon et les organisations criminelles.....	293
3° L'impact de la criminalité transnationale.....	299
4° La lutte contre le crime organisé et le droit de la preuve.....	300
a) Les organes spécialisés de recherche de la preuve.....	301
b) Les techniques de recherche de la preuve.....	302
(1) La pratique de certaines techniques sophistiquées telles que les écoutes téléphoniques.....	303
(2) L'application de l'enquête proactive.....	304
<b>CHAPITRE II – Les moyens de preuve alternatifs de la contrefaçon : les procédures douanières.....</b>	<b>311</b>
Section I L'organisation des services douaniers.....	311
§1 Le rôle clef des Douanes en France.....	311
A- La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières ou DNRED.....	315
B- Le Conseil de Coopération Douanière (CCD) .....	316
§2 L'organisation des services douaniers thaïlandais.....	316
A- Services centraux.....	317

B- Services extérieurs.....	318
Section II    Fondement de la procédure de retenue en douane.....	319
§1    Les droits concernés par la retenue en douane en France.....	319
§2    Les droits concernés par la retenue en douane en Thaïlande.....	321
Section III    Le déroulement de la retenue en douane.....	322
§1    La procédure de volontaire.....	322
A- Les conditions préalables à la retenue.....	322
B- La procédure de retenue en douane.....	326
§2    La procédure <i>ex officio</i> .....	330
A- En France.....	330
B- En Thaïlande.....	332
Section IV    La mise en œuvre de la retenue douanière.....	334
§1    L'intervention des autorités douanières.....	334
A- En France.....	334
B- En Thaïlande.....	338
§2    Les limites aux pouvoirs des douanes en Thaïlande.....	340
<b>DEUXIÈME PARTIE LA REPRESSION DE LA CONTREFAÇON.....</b>	<b>349</b>
<b>TITRE I – Les sanctions de la contrefaçon.....</b>	<b>350</b>
<b>CHAPITRE préliminaire – La justification du caractère pénal de la contrefaçon</b> .....	<b>350</b>
<b>CHAPITRE I –L'engagement d'une procédure pénale.....</b>	<b>355</b>
Section I    La qualité de la victime dans le système de la lutte contre la contrefaçon .....	355
§1. Les conditions relatives à l'infraction.....	357
A- L'existence d'une infraction pénale.....	357
B - Le caractère punissable de l'infraction.....	358
1° L'infraction n'étant pas punissable.....	359
2° L'infraction n'étant plus punissable.....	359
§2. Les conditions relatives à la personne.....	360
A- La capacité du demandeur.....	360
1° La capacité du demandeur personne physique.....	361
2° La capacité du demandeur personne morale.....	363
B - Le préjudices subi.....	369
1° La nécessité d'un préjudice personnel.....	369



2° La nécessité d'un préjudice direct.....	372
C- L'option ouvert à la victime pour la réparation des faits de contrefaçon.....	373
Section II L'accès à la justice pénale.....	375
§1. Les options offertes à la victime.....	375
A- Les choix des options.....	376
1° La typologie des options :.....	376
a) Les deux voies offertes à la victime.....	376
b) Les modalités du choix : action pénale ou action civile.....	377
2° La mise en balance des intérêts.....	379
a) Les avantages.....	379
b) Les inconvénients.....	380
B- La mise en œuvre des options.....	383
1° Le procédé classique : la plainte simple.....	384
a) L'absence d'effets directs sur le déclenchement du procès.....	384
b) L'existence d'effets indirects sur le déclenchement du procès : en matière de droit d'auteur.....	385
2° Les procédures alternatives.....	386
a) La citation directe.....	387
b) La demande d'ouverture d'une information.....	388
c) Les problèmes des procédures pénales thaïlandaises en contrefaçon : L'absence de la communication en Thaïlande.....	389
§2. Les conséquences du choix de l'option.....	391
A- L'interdiction d'abandonner la voie choisie : electa una via.....	391
1° La prise en compte de l'adage electa una via en France.....	392
a) Les conditions d'application.....	393
b) Les exceptions.....	393
2° L'absence de règle electa una via en Thaïlande.....	394
a) Les raisons de l'exclusion.....	394
b) Les applications.....	395
B- La primauté du criminel sur le civil.....	396
1° Le criminel tient le civil en état.....	396
2° L'autorité du criminel sur le civil.....	398
<b>CHAPITRE II – Les sanctions pénales.....</b>	<b>399</b>
Section I Les sanctions principales.....	399
§1. L'emprisonnement.....	403
A- Les législations en vigueur.....	403
1° En droit français.....	403
2° En droit thaïlandais.....	405

B- La mise en œuvre des législations.....	408
1°En droit français.....	408
2°En droit thaïlandais.....	411
§2. L’amende.....	416
A- Les législations qui sont en vigueur.....	416
1°En droit français.....	416
2°En droit thaïlandais.....	418
B- La mise en œuvre des législations.....	418
1°En droit français – Les sanctions applicables aux personnes morales.....	419
2°En droit thaïlandais – Les sanctions applicables aux directeurs ou administrateurs de la personne morale.....	422
Section II Les mesures accessoires.....	424
§1. La publication du jugement et la fermeture de l'établissement.....	424
A-La publication du jugement.....	425
B-La fermeture de l'établissement.....	427
§2. La confiscation des produits contrefaisants.....	429
A-La nature de la confiscation.....	430
B-Le régime de la confiscation.....	432
1°En droit français.....	432
2°En droit thaïlandais.....	438
<b>TITRE II – La réparation des atteintes à la propriété intellectuelle.....</b>	<b>443</b>
<b>CHAPITRE I – Le régime de la réparation du préjudice.....</b>	<b>443</b>
Section I Les fondements juridiques de la réparation du préjudice.....	445
§1. Le principe de réparation intégrale du préjudice, un principe insatisfaisant en droit de propriété intellectuelle.....	445
§2. Le fondement de la réparation du préjudice.....	445
Section II La nouvelle règle de réparation du préjudice selon la justification économique du principe de réparation intégrale.....	449
§1. La France : La transposition de la directive 2004/48/CE.....	451
§2. La Thaïlande : Un obstacle difficile à résoudre.....	452
<b>CHAPITRE II –Modalité de la réparation du préjudice.....</b>	<b>454</b>
Section I Les préjudices subis.....	455
§1. Le caractère indemnitaire des dommages et intérêts.....	455
A- Le préjudice commercial en matière de contrefaçon.....	456

1°Le gain manqué.....	456
2°La redevance manquée.....	457
3°Le cas exceptionnel en matière du marque.....	459
4°La perte subie.....	463
B- Le préjudice moral.....	467
1°Le fondement du préjudice moral.....	468
2°Le préjudice moral réparable.....	469
3°La mise en œuvre du préjudice moral en droit de la propriété intellectuelle.....	471
§2. Le caractère punitif des dommages et intérêts.....	477
A-La peine privée en droit de la propriété intellectuelle.....	478
1° La jurisprudence.....	478
2° La doctrine.....	480
3° Le projet de réforme du Code civil.....	484
4° L'adaptation du droit préexistant.....	485
B- La transposition des dommages-intérêts punitifs en droit de la propriété intellectuelle.....	486
1° L'accord ADPIC.....	487
2° Le droit français.....	488
3° Le droit thaïlandais sur la peine privée en matière de droit d'auteur.....	500
Section II Les méthodes d'évaluation du préjudice subi.....	504
§1. Les méthodes principales d'évaluation du préjudice subi.....	504
A- La notion de masse contrefaisante.....	505
1° La définition.....	505
2° Les objets jugés contrefaisants.....	506
3° L'extension du rôle de la notion de masse contrefaisante.....	507
a) La condition du caractère indivisible.....	508
b) Les ventes accessoires.....	509
B- La notion de la perte subie.....	511
1° Le fondement jurisprudentiel français.....	512
a) La perte d'avantages attaché au monopole.....	512
b) La dépréciation du bien .....	515
2° Le fondement jurisprudentiel thaïlandais.....	517
C- Les difficultés d'évaluation du préjudice en matière de marque.....	521
1° La pratique française.....	521
2° La pratique thaïlandaise : L'application malaisée du principe de la réparation intégrale pour évaluer le préjudice patrimonial.....	526

§2. Les méthodes complémentaires d'évaluation du préjudice subi.....	529
A- Une première méthode d'évaluation.....	530
1° La prise en compte des conséquences économiques de la contrefaçon.....	530
a) La pratique française : L'évaluation circonstanciée prenant en considération « les bénéfices réalisés par le contrefacteur » .....	531
b) La pratique thaïlandaise : L'évaluation circonstanciée prenant en considération « les bénéfices manqués » .....	534
2° La prise en compte du préjudice moral.....	536
B- La seconde méthode d'évaluation.....	547
1° L'exemple en matière de brevet.....	548
2° L'alternative de la fixation forfaitaire des dommages et intérêts.....	548
3° Le calcul sur la base du chiffre d'affaires contrefaisant.....	549
<b>Conclusion</b> _____	553
<b>Bibliographie</b> _____	571
<b>Table des annexes</b> _____	591
<b>Index</b> _____	623

## Introduction

---

1. Vieille de plus de deux mille ans<sup>1</sup>, la contrefaçon, dans son sens le plus large, se définit comme la violation d'un droit de propriété intellectuelle consistant à reproduire ou imiter un objet protégé sans en avoir le droit ou en affirmant ou laissant présumer que sa copie est authentique. Tout d'abord considéré comme un crime, l'infraction de contrefaçon était réprimée par la peine de mort au 16<sup>ème</sup> siècle. La loi du 23 juin 1857<sup>2</sup>, instaurant le premier régime complet de protection juridique des marques, envisagea la contrefaçon non plus comme un crime mais comme un délit.<sup>3</sup>

Le phénomène de la contrefaçon est toujours présent dans nos sociétés, son amplitude dépendant du fait que tel pays soit producteur de contrefaçon. Le développement de la contrefaçon s'est fait en plusieurs étapes.

2. Tout d'abord, s'est développé un mouvement de mondialisation et de globalisation. Provenant de Chine, la majeure partie des produits contrefaits transitent par des ports de redistribution comme par exemple la Thaïlande. Par conséquent, la communauté internationale a dû mettre en place des instruments afin de lutter contre les contrefaçons. C'est ainsi que les Accords ADPIC virent le jour à Marrakech le 15 avril 1994. Au cours des années 90, la Commission européenne a évalué à 17% les produits de contrefaçon provenant de Thaïlande, qui est alors devenu le centre

---

1. Bouchons d'amphores romaines copiés sur les modèles italiens - pour faire croire à la provenance d'Italie des vins car le pays était réputé pour cela - et signées elles-mêmes d'un nom renommé mais usurpé.

2. Succédant à la loi du 22 Germinal An XI sur la répression de la contrefaçon de marque, mais aux sanctions criminelles si excessives qu'elle ne fut jamais appliquée.

3. Verneil Claire, « *Analyse juridique internationale et comparative de la contrefaçon des produits de luxe* » ; Thèse, Nice, 2001

principal d'exportation des contrefaçons et la zone de transit vers le Moyen-Orient. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'évaluer la progression du phénomène de la contrefaçon en raison notamment des avancées technologiques et de l'émergence de nouveaux marchés souterrains (la contrefaçon étant une activité clandestine et la distribution qui en est issue utilise d'autres réseaux que les circuits officiels).

3. S'en suit un mouvement de criminalisation. Les mafias et organisations criminelles investissent de plus en plus dans la contrefaçon et certains groupes terroristes se voient même financés par elles. Pour lutter contre cela, la France a créé un service national de douane judiciaire qui consacre un tiers de son activité à la lutte contre les filières criminelles de contrefaçon. Dans le même sens, la Thaïlande a créé des administrations locales afin de protéger et de promouvoir les droits de propriété intellectuelle. En effet, le constant développement du commerce et des moyens de communication permet l'internationalisation des activités des contrefacteurs. A ce titre, les Etats doivent mettre en place des instruments afin de lutter contre cela.

De plus en plus de pays sont à même de fabriquer les produits les plus complexes. Les réseaux parallèles de distribution sont très organisés ; ils emploient des techniques modernes. Ces Etats, conscients de la manne souterraine que constituent les circuits de contrefaçon, ne se dotent pas d'un arsenal juridique conséquent ou même, le cas échéant, renoncent à toute répression d'une activité créatrice d'emplois et de devises.

De plus, le contexte économique et social est tout à fait propice au développement d'une contrefaçon à l'échelle mondiale : les matières premières - de moindre qualité - sont peu coûteuses et la main d'œuvre des pays du Tiers-Monde est bon marché et très exploitée. Les frais de recherche et de distribution, de même que les dépenses fiscales, sont par principe inexistantes.

4. Puisque le consommateur entre volontiers dans le « jeu » des copies à bas prix en se contentant de copies, cette complicité de fait avec les contrefacteurs assure un

---

écoulement facile de ces dernières. Tous ces éléments ont contribué à faire de la contrefaçon une activité extrêmement lucrative, ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des réseaux criminels transnationaux. Ceux-ci se sont emparés du phénomène, l'organisant et le contrôlant aujourd'hui presque totalement, en en retirant un considérable intérêt financier. La contrefaçon est alors l'un des secteurs en expansion où les groupes de criminalité internationale ont assis leur contrôle. Si la structure traditionnellement évoquée lorsqu'il est question de crime organisé est la mafia, d'autres organisations gravitent dans cet univers comme les immenses Triades chinoises ou encore de multiples gangs locaux en Thaïlande.

5. Enfin, se concrétise un mouvement de généralisation. On parle de généralisation de la protection offerte par le Code de la propriété intellectuelle à l'ensemble des droits, même si les mesures arrêtées ne sont pas toujours les mêmes d'une part et de généralisation de la protection de l'ensemble des produits d'autre part. Cela pose de nouveaux problèmes de santé et de sécurité des consommateurs lorsque les produits contrefaits sont des jouets défectueux ou des médicaments toxiques. S'impose donc un renforcement de la coopération entre les administrations douanières et celles chargées de la protection du consommateur afin de réfléchir à un dispositif adapté de sanctions. Afin d'étudier au plus près ce phénomène de contrefaçon, nous nous attacherons à présenter trois points essentiels :

Le développement géographique de la production et de la consommation de contrefaçons (**section I**) ;

La coopération stratégique mise en œuvre pour renforcer la lutte contre ce phénomène (**section II**) ;

La coopération internationale de protection des droits de propriété intellectuelle (**section III**) ;

<p><b>Section I : Le développement géographique de la production et de la commercialisation des contrefaçons</b></p>
--

6. Un pays peut être producteur, intermédiaire ou consommateur de faux, voire même cumuler ces trois activités (§1). Les réseaux de contrefacteurs utilisent des moyens de transmission rapides, des modes de transport et une logistique modernes (§2). Il est donc nécessaire d'établir la zone géographique où l'on trouve ces produits

de contrefaçon et le nombre de magasins s'y trouvant (§3). En Thaïlande, le type et la qualité des produits de contrefaçon sont regroupés (§4).

### **§1. Les principaux pays d'origine et de transit de la contrefaçon touchant la France.**

Il existe trois catégories de pays.

#### **A. Le pays principalement producteurs**

7. La Chine est très marquée par son ambivalence : à la fois tournée vers le progrès et l'innovation, elle demeure néanmoins le berceau mondial de la contrefaçon. En effet, presque deux tiers des exportations de marchandises contrefaisantes proviennent de Chine et inondent la plupart des pays du monde. Il s'avère que la plupart des responsables politiques ou administratifs, avides de promotion ou de tranquillité, ferment les yeux sur le commerce de faux, voire le favorisent.<sup>4</sup>

Ces ateliers du faux, ayant étendu leur activité aux produits chimiques ou pharmaceutiques, ont déplacé leurs sites de production à l'écart du littoral, dans des lieux enclavés dont les routes d'accès sont surveillées, parfois par des caméras. Cela contraint les transporteurs de marchandises contrefaisantes à faire de longs voyages, c'est à dire de Hong Kong, Shanghai, Shenzhen, Canton ou Singapour afin d'être acheminées, par exemple en Birmanie par des routes plus discrètes et des ports moins surveillés.

La Chine, devenue la « manufacture du faux », est aujourd'hui le premier acteur mondial de la contrefaçon. 30 % de son commerce intérieur est infesté par celle-ci, ce qui procure des profits massifs à court terme aux réseaux de contrefacteurs qui exportent. En 2004, la contrefaçon représentait déjà 8% du produit intérieur brut du pays.<sup>5</sup>

8. Lorsqu'il s'agit de localiser géographiquement l'origine des produits

---

<sup>4</sup>Impact de la contrefaçon vu par les entreprises en France, Union des fabricants pour la protection de la propriété industrielle et la répression de la contrefaçon. "Revue Internationale De La Propriété Industrielle Et Artistique. Organe De L'union Des Fabricants Pour La Protection De La Propriété Industrielle Et La Répression De La Contrefaçon." Paris: [2010]. Print.pp.16-17

<sup>5</sup> *Ibid.*



contrefaisants, les entreprises interrogées désignent unanimement l'Asie et tout particulièrement la Chine comme chef de file des « pays producteurs » de faux. De nombreux autres pays asiatiques sont aussi montrés du doigt, parmi lesquels figurent la Thaïlande (automobile, cosmétique, luxe, textile), la Malaisie (biens de consommation, horlogerie, vins spiritueux), Taïwan (automobile et pharmacie), la Corée du Sud (horlogerie et luxe), Hong-Kong (horlogerie et cigarettes), et le Vietnam (sport et vins spiritueux).

En Thaïlande,<sup>6</sup> il est de notoriété publique que le contrôle des réseaux de vente de contrefaçon appartient à la Triade Chinoise. Mais en l'absence de preuve tangible, il est impossible d'engager une action publique. En raison de sa proximité avec la République Populaire de Chine, la Thaïlande est devenu d'une manière évidente une terre d'accueil des contrefaçons et a vu dernièrement sur son territoire une augmentation des faux de 40%.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Voir Annexe 1

<sup>7</sup> Les zones de concentration des produits de contrefaçon en Thaïlande

1. Bangkok et sa banlieue

- A. L'université de Ramkamhaeng รามคำแหง (inspection le 9 janvier 2010 – 340 magasins) ;
- B. Phanthip Plaza พันธุ์ทิพย์พลาซ่า (inspection le 10 janvier 2010 – 180 magasins) ;
- C. L'embarcadère de la province de Nonthaburi นนทบุรี (inspection le 10 janvier 2010) ;
- D. Le marché Klong Thom คลองถม (inspection le 10 janvier 2010)
- E. La Fortune Tower, rue Ratchada รัชดาภิเษก (inspection le 11 janvier 2010)

2. Les provinces

- F. A Chiang Mai เชียงใหม่ (190 magasins) dans le quartier Com Plaze et C.M. Plaza (inspection le 7 janvier 2010) ;
- G. A Phuketภูเก็ต (140 magasins) sur la plage de Pa Tong (inspection le 5 mars 2010).

La concentration des produits de contrefaçon thaïlandais à l'étranger

1° L'inspection du pays d'origine des produits contrefaisants : ont été découvertes dans certaines villes chinoises, des marchandises contrefaites dont le coût est 4 fois moins élevé que celles produites en Thaïlande, mais dont la qualité est nettement inférieure.

2° L'inspection du pays destinataire à la frontière birmane-thaïlandaise : ont été découverts dans certaines villes birmanes comme Tha Khi Lek 170 magasins. Les marchandises y coûtent 3 fois moins cher pour une qualité satisfaisante.

En Thaïlande, la ville de Chiang Rai est considérée comme étant la plaque tournante de l'Asie du Sud Est de tous les trafics. Deux quartiers sont en cause : Tha Khi Lek et Mei Sai เมื๋อทราย, où la fermeture de commerces condamnés de revente de contrefaçons se multiplie. Le phénomène est majoritairement le fait de contrefacteurs venant en Chine qui n'hésitent pas à faire usage de la violence et d'armes à feu. Les produits arrivent vierges sur le territoire thaïlandais puis sont revêtus sur place des signes identifiant une marque. La contrefaçon est fabriquée dans ces deux zones de poly trafics, où les magasins semblent exercer légalement mais où toute la marchandise est constituée de faux.

En matière d'horlogerie notamment, ces vendeurs passent commande à Zeun jen et Guang jao afin de livrer toute l'Europe. Les collections complètes de marques telles Rolex ou Breitling sont

Le phénomène est donc clair : 70 à 80% de la production est fabriquée en Asie pour être ensuite exportée vers l'Occident. En 2008, 70 % des articles saisis par les douanes françaises provenaient de cette région.

### **B. Le pays intermédiaires de faux**

9. Parmi ces réseaux, on peut retenir la forte implication de la communauté chinoise, qui alimente par exemple les birmans revendant les articles de contrefaçon dans les zones touristiques (Mea Sai) que les marchés périphériques aux grandes villes (Bangkok, Chiangmai...).<sup>8</sup>

La plupart du temps, ces chinois (souvent originaires de la même province ou de la même ville) importent ces contrefaçons fabriquées en Chine *via* la Birmanie (le port de Tha Ki Lek), où des liens financiers les unissent aux mafias locales (location d'entrepôts, sociétés de transport...).<sup>9</sup>

Pour faire face à ce problème, la police de l'office de l'investigation des affaires économiques thaïlandaise, depuis le début de l'année 2007, développe une coopération avec les forces répressives birmanes.

Il peut également arriver que les produits soient partiellement fabriqués dans un pays, assemblés dans un autre, et en transit dans un troisième, pour être finalement commercialisés dans un quatrième pays.

On est alors en présence d'une impressionnante spécialisation géographique, véritable méthode de rationalisation des coûts économiques et des risques pénaux. Capitaux, unités de production, circuits de distribution et marchés sont ainsi cloisonnés, ce qui complique la tâche des enquêteurs.

### **C. Le pays victimes, les consommateurs de faux**

10. D'après les chiffres de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) datant de 1998, la contrefaçon ne cesse de croître,

---

exposées dans les réserves des magasins pour satisfaire les commandes en gros. Mai sai est un lieu où les grossistes viennent s'approvisionner et une destination de choix pour les particuliers.

<sup>8</sup>Voir Annexe 11 Les cartes : 11.4 : les routes principales utilisées par les malfaiteurs et les anciennes routes pour les activités illégales afin de pénétrer en Thaïlande.

<sup>9</sup> la corruption permet de laisser se développer des activités interdites : dans les pays qui disposent d'une législation réprimant ce délit, la corruption portera le plus souvent sur les agents de contrôle (transport, site) et sur les contentieux ouverts à la suite de constatations d'infractions.

atteignant 5 à 9 % du commerce mondial, soit 200 à 300 milliards d'euros et dont 6 milliards pour la France. Mais lors d'une conférence de presse le 8 février 2005 à Bruxelles, le commissaire européen chargé de la taxation et des douanes a avancé un chiffre bien supérieur de 400 milliards d'euros.

Si elle ne copiait auparavant que les produits des grandes marques, la contrefaçon touche aujourd'hui tous les produits de consommation : produits numériques (son, image, logiciels), appareils domestiques, jouets, pièces détachées automobiles et aéronautiques, outillage, produits d'hygiène, médicaments, produits alimentaires, parfums et cosmétiques, tabac... sans omettre bien sûr la maroquinerie, l'horlogerie, le textile...

**11.** Selon le Comité national anti-contrefaçon (CNAC), le renforcement des contrôles douaniers a abouti au cours de l'année 2009 à une hausse du nombre de contrefaçons saisies : 7 millions d'articles, contre 6,5 millions en 2008, soit une augmentation de 7,7 % (hors cigarettes). Il s'agit des plus importants résultats jamais obtenus par la douane.

Les saisies opérées dans le fret postal et le fret express représentaient environ 1 % des articles saisis en 2005 (avec 35 383 articles saisis) contre plus de 18 % en 2009 (avec 1281794 articles saisis), soit une augmentation de plus de 105 % par rapport à 2008. L'Asie conforte sa position de première région de production de contrefaçons avec près de 80% des marchandises saisies en 2009. Le nombre de constatations réalisées par les services douaniers suit la même tendance, passant de 16 280 en 2008 à 18 520 en 2008 (+ 13,7 %).

**12.** La France est particulièrement touchée par ce fléau puisque de nombreuses marques contrefaites sont françaises. Le pillage du savoir-faire contribuerait à la suppression annuelle de près de 200 000 emplois dans le monde, dont 100 000 en Europe et au moins 30 000 en France.

Outre les pertes qu'elle génère en termes de chiffre d'affaires et d'emplois, cette activité illicite pénalise également les entreprises en matière d'investissements (recherche et développement, marketing, communication...), plus difficilement rentabilisés et ternit par conséquent leur image de marque.

La contrefaçon apparaît donc aujourd'hui comme un investissement rentable et peu risqué permettant de faire fructifier l'argent sale provenant d'autres trafics.

## **§2. Les multiples facteurs du phénomène**

**13.** Etant souvent considérée comme un délit mineur, la contrefaçon est en réalité un véritable fléau économique et social, touchant même à la santé et à la sécurité des consommateurs et faisant des ravages dans tous les domaines.

Différentes affaires élucidées par les services d'enquête mettent en évidence l'existence de réseaux très organisés pour importer et écouler ces produits contrefaisants. Ils sont parfois intégrés à de plus vastes ensembles mafieux, pour lesquels l'activité contrefactrice est une source de revenu peu risquée qui côtoie d'autres activités criminelles aux dimensions internationales comme la prostitution, le terrorisme ou les trafics en tout genre (drogues ou armes).

Plus rentable et pénalement moins risquée que ces trafics, la contrefaçon constitue une manne financière considérable pour le terrorisme, tandis qu'elle partage avec les autres activités de commerce illicite (drogue et armes) les structures de production, les lieux de stockage, les moyens de transport et les réseaux de distribution. Elle favorise et entretient le travail clandestin, ressource qu'elle exploite sans limites et dans les pires conditions.

### **A. Une puissance de production et de distribution d'une structure industrielle**

**14.** A partir des années 90, la contrefaçon est passée d'une activité artisanale à une logistique industrielle, s'appuyant sur des installations coûteuses et ultramodernes et utilisant tous les modes de transports marchands à disposition (maritimes, aériens, ferroviaires ou routiers). Côté distribution, des sites internet de ventes classiques et de ventes aux enchères contribuent à écouler des produits de façon massive dans l'anonymat. Les contrefacteurs peuvent ainsi rester caché et se « déplacer » rapidement en cas de repérage.

La principale conséquence de cette modernité technique et technologique est une réactivité qui facilite la mise sur le marché des produits contrefaisants presque simultanément, et parfois même avant des versions originales.

**15.** Pour produire du champagne et des parfums de grandes marques contrefaits, les délinquants avaient mis sur pied une véritable entreprise : quatre usines, un

chimiste pour mettre au point les formules des fausses fragrances, des machines de conditionnement capables d'emballer 5 000 unités par jour, des chariots élévateurs et du matériel de charge, le tout dirigé par douze membres d'une même famille, s'assurant ainsi loyauté, discipline et contrôle. Cet exemple montre que, même s'ils nécessitent un financement important, ces équipements sont malgré tout à la portée des contrefacteurs. Nous n'avons plus affaire à de petits délinquants amateurs, mais à des organisations ayant à leur disposition de très gros moyens.

Les réseaux de distribution sont, eux aussi, très bien structurés et organisés sur le modèle commercial. Ils sont en mesure d'écouler rapidement les quantités industrielles de produits contrefaisants. Au-delà de la vente à la sauvette, les contrefacteurs écoulent parfois leur marchandise « au grand jour », par le biais de marchés, ou de magasins ayant pignon sur rue, mais aussi par le biais de publicités, de catalogues ou par internet. De plus, ils écoulent également leurs produits par le biais des réseaux classiques de distribution.

## **B. Un brouillage systématique des pistes**

**16.** Les contrefacteurs profitent de la mondialisation et de l'ampleur des réseaux commerciaux pour avancer « masqués » et brouiller les pistes.

Ils cloisonnent généralement les capitaux, les sites de production, les circuits de distribution et les marchés. Ils fabriquent ainsi partiellement un produit dans un pays A avec les capitaux d'un réseau établi dans un pays B, l'assemblent dans un pays C, le font transiter par un pays D et le vendent *in fine* dans un pays E.

Les techniques destinées à tromper la vigilance des autorités douanières sont nombreuses : acheminements indirects (transit d'un produit par deux ou trois pays avant de parvenir à sa destination finale), modification permanente des circuits de passage et de distribution, recours aux moyens de transport les plus rapides, mélanges de produits authentiques et de produits contrefaisants. Le transport groupé facilite aussi le trafic.<sup>10</sup>

Lorsqu'ils sont interpellés, les chauffeurs affirment toujours qu'ils ne savent pas ce qu'ils transportent. Cela est souvent vrai, puisqu'ils sont mis à l'écart lors du chargement.

---

<sup>10</sup>Voir Annexe 11.4 : les routes principales utilisées par les malfaiteurs et les anciennes routes pour les activités illégales afin de pénétrer en Thaïlande.

### C. Contrefaçon et faux documents administratifs

17. En juillet 2002, un franco-algérien est interpellé dans le cadre d'une procédure de faux et usage de faux documents administratifs importés de Thaïlande (ces faux passeports étant similaires à ceux retrouvés en possession de réseaux terroristes). Incidemment, ont été découverts à son domicile de nombreuses contrefaçons de chaussures de sport *Nike* et d'étiquettes de col et broderies du crocodile *Lacoste*. L'enquête a permis rapidement d'établir que ces contrefaçons étaient expédiées de Thaïlande par containers, à destination du port de Valence en Espagne. Dans ce port, le container était partagé en trois : une partie de la marchandise partait pour l'Algérie, une partie restait pour le marché espagnol et la troisième était acheminée par la route en France chez notre mis en cause, qui se chargeait de la vente dans la région parisienne. Les investigations menées en Espagne ont permis d'identifier et de mettre en cause trois membres de ce réseau. Les investigations menées en Thaïlande ont permis d'établir que ce réseau avait créé une société d'import-export, qui n'avait eu qu'un seul client : l'individu arrêté initialement en région parisienne. Dès son arrestation, la société avait cessé toute activité.

Dans cette affaire, aucun document comptable n'a été retrouvé puisque les règlements ont toujours été effectués en espèces.

### §3. Type et qualité des produits contrefaits

18. Deux sortes de contrefaçon retiennent l'attention : les contrefaçons de marque et d'articles culturels.

#### A. La contrefaçon de marque

1° **Les marques de luxe** - La notion d'industrie du luxe recouvre un ensemble de secteurs disparates (vêtements et accessoires, horlogerie, maroquinerie, cosmétiques et parfumerie) qui s'identifient autour des marques, et ont tendance à s'organiser autour de grands groupes internationaux multimarques (LVMH, L'Oréal, Richemont, dont le cœur du métier est l'horlogerie et la joaillerie) ou mono-marque dans le cas d'Hermès, de Prada et de Lacoste.

Le « marquage » est devenu depuis les années 1980, comme dans le secteur des vêtements et chaussures de sport, une stratégie visant à contrer la baisse de la

demande et à augmenter la pression compétitive, au point de changer en profondeur les habitudes commerciales.

Environ un tiers de ces faux sont importés de Thaïlande, qui s'est spécialisée sur la contrefaçon de produits de qualité, en passant d'un stade artisanal à une logique industrielle, y compris au niveau de la distribution. Nous pouvons aboutir à la classification suivante :

- A. Les produits contrefaits de haute qualité, importés de la frontière birmane. Ces produits sont considérés comme la violation du droit sur des marques bien connues comme par exemple : Armani, Gucci, D&G, Versace, Longchamp, Hermès etc. Lorsque ces produits entrent en Thaïlande, le prix sera 3 fois plus élevé qu'en Birmanie.
- B. Les produits contrefaits de mauvaise qualité fabriqués en Thaïlande. Il ne s'agit que de quelques catégories dont la qualité est manifestement inférieure à celle des produits authentiques.

Une enquête effectuée auprès de 500 étudiantes en mode a démontré que 54 % d'entre elles avaient acquis au moins une fois des contrefaçons. La Thaïlande joue ainsi un rôle pivot dans le marché asiatique de la contrefaçon de luxe.

Le groupe LVMH, notamment en Asie, dispose d'une vision globale du phénomène, et confirme les principaux marchés producteurs de contrefaçons : la Chine, la Corée et la Thaïlande. La tête de pont européenne de la production illicite reste l'Italie, où des ateliers de fabrication et d'assemblage situés à Naples, Milan et Florence, emploient des clandestins chinois<sup>11</sup>. Des Sénégalais en situation irrégulière distribuent cette production dans l'ensemble de l'Italie et sur la Côte d'Azur.

**2° Le secteur des parfums et cosmétiques** - L'industrie de la parfumerie proprement dite représente un marché en pleine expansion de 9 milliards d'euros dans le monde. Selon d'autres chiffres tirés d'une étude de Goldman Sachs, le marché mondial de la beauté serait de l'ordre de 95 milliards de dollars américains, la parfumerie se situant en dernière place (15 milliards de dollars américains) derrière le maquillage (18 milliards), les soins de la peau (24 milliards) et les soins des cheveux (31 milliards de dollars américains). La France occupe une place de leader sur le marché mondial des

---

<sup>11</sup> Fabre, Guilhem. *Propriété Intellectuelle, Contrefaçon Et Innovation Les Multinationales Face à L'économie De La Connaissance*. Mont-Saint-Aignan: Publications des universités de Rouen et du

parfums et cosmétiques puisque ses exportations représentent 6,7 milliards d'euros en 2001, presque autant que son marché intérieur de 5,9 milliards d'euros, soit une dépense de 180 euros par an et par habitant.<sup>12</sup>

## **B. Les articles culturels**

**19.** Les produits culturels (musique, cinéma, littérature, œuvres multimédia... ) n'échappent pas aux contrefacteurs et les effets sont particulièrement dévastateurs.

**1° Les CD-** Plus d'un CD sur trois vendus dans le monde est une copie, selon l'International Federation of Phonographic Industry (IFPI), ce qui représente plus d'un milliard de faux disques.

Outre, la duplication de sons, la contrefaçon de CD concerne également un label, une marque ou l'emballage d'un produit original. La production de supports piratés est aujourd'hui répartie dans le monde entre des usines de production à grande échelle et de petites unités gravant des CD enregistrables dans des garages ou des laboratoires, comme l'observe l'IFPI dans son rapport.<sup>13</sup> Les unités de production travaillant à partir de CD enregistrables sont pour la plupart localisées en Asie du Sud-est.

Une très remarquable hausse (+ 2 600 %) des saisies de faux CD et DVD a pu être observée en 2008 aux frontières de l'UE. La lutte contre la contrefaçon de supports physiques d'œuvres artistiques rejoint le combat contre le téléchargement illégal, afin d'assurer une juste rémunération des auteurs.

**2° Les DVD-** Cette industrie voit également son modèle économique remis en cause avec la contrefaçon. En 2005, 81 millions de copies illégales de films ont été saisies dans le monde selon la Motion Picture Association (MPA).<sup>14</sup>

**3° Les logiciels** Au cœur de l'économie de l'intelligence, le secteur du logiciel se trouve, lui aussi, durement touché. Avec l'augmentation du nombre d'ordinateurs et l'utilisation croissante d'Internet, la contrefaçon de logiciels s'est rapidement

Havre, 2009. pp.45-48

<sup>12</sup> *Ibid.* pp. 57-60

<sup>13</sup> IFPI, The recording industry 2006 – piracy report, 2006, <http://www.ifpi.org/content/library/piracy-report2006.pdf>

<sup>14</sup> MPA, The cost of movie piracy, 2005, <http://www.mpaa.org/leksummaryMPA%20revised.pdf>



répandue à travers le monde. Il existe plusieurs formes de contrefaçon de logiciel : la reproduction sans autorisation à des fins personnelles ou commerciales, son utilisation en réseau sur un serveur, son piratage sur Internet jusqu'à sa fabrication en quantité industrielle et sa vente sur les marchés physiques ou virtuels.

Ainsi, près de 41 % des logiciels installés en 2008 à travers le monde ont été obtenus illégalement, occasionnant des pertes de l'ordre de 37 milliards d'euros pour les vendeurs de logiciels authentiques.<sup>15</sup>

**20.** L'Asie constitue un cas intéressant. En effet, la Thaïlande est le huitième marché mondial des produits contrefaits et piratés et certains quartiers de Bangkok tels que Panthip Plaza et Platu Nam ont la réputation de concentrer environ 70 % de la fabrication et de la distribution nationale de produits contrefaits.

Dès 2005, des mesures de lutte contre le piratage sont mises en place, mais elles sont rapidement limitées dans la mesure où les gens achètent sciemment des produits illégaux en raison de la différence de prix qui existe avec les produits légaux. Le même phénomène s'observe en Birmanie.

L'IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) a établi une base de données des usines de fabrication et de reproduction des disques optiques permettant d'établir une traçabilité des produits contrefaits. De tels systèmes de contrôle permettent de mieux concentrer les investigations sur les réseaux clandestins de duplication, sur les réseaux de distribution à la sauvette ou sur Internet, qui se développent de jour en jour.

**21.** La Thaïlande a développé une capacité de production et d'exportation de disques optiques piratés qui la situe maintenant au huitième rang mondial. Une enquête de dix-huit mois de la police locale a démontré récemment l'implication des triades dans la manufacture et la vente de disques piratés, sans que les quantités concernées soient indiquées. Nous constatons que les marchandises de contrefaçon sont majoritairement des DVD et CVD de films et de chansons. Avant d'aborder le sujet, il faut comprendre les types des marchandises en cause.

---

<sup>15</sup> BSA, 2008 Piracy study,  
<http://www.bsa.org/country/News%20and%20Events/News%20Archives/global/05122009-idx-globalstudy.aspx>

Il existe deux types de DVD : Les DVD Layer 5 : disquette de mauvaise qualité et les DVD Layer 9 : utilisé pour fabriquer un produit de haute qualité.

Les zones de protection de la propriété intellectuelle se divisent ainsi :

a) Les films et chansons provenant des Etats-Unis et de l'Amérique latine qui présentent une qualité moyenne.

b) Les films et chansons provenant d'Europe et du Japon qui offrent une meilleure qualité mais le sous-titrage en langues asiatiques et des pays en voie de développement est absent.

c) Les films et chansons provenant d'Asie et des pays en voie de développement avec le sous-titre.

(1) Les produits contrefaits sont fabriqués selon les mêmes standards que les produits authentiques. Il s'agit en fait du surplus de la chaîne de production : ils possèdent la même qualité que les produits authentiques. La seule différence consiste dans le fait que le code secret de l'usine a été détruit. La police éprouve donc de grandes difficultés à intercepter ces produits en raison de deux facteurs principaux : la qualité des DVD à Bangkok est exactement similaire à celle qui est vendue à la frontière birmane et la vente de ces DVD par Internet rend difficile leur traçabilité (ouverture d'un compte bancaire sous un faux nom, qui est ensuite fermé après que la transaction ait été effectuée).

(2) La fabrication de copies de films ou de chansons de bonne qualité auxquelles on ajoute le sous-titrage. Il s'agit des cibles privilégiées de la police thaïlandaise car les originaux des produits copiés ont beaucoup de succès (films hollywoodiens...)

Les vendeurs utilisent des techniques élaborées : cinq à dix vendeurs doivent faire attention à la police. Lors d'une commande, ils vont téléphoner pour que l'équipe envoie les marchandises au magasin. Il est donc difficile de confisquer les produits contrefaits. De surcroît, les lieux où les marchandises sont cachées sont insoupçonnables (habitation dans l'endroit collectif, chambres dans un immeuble...).

(3) Les produits de contrefaçon de mauvaise qualité sont des films ou des chansons particulières comme des films d'auteur. Ces produits visent une clientèle spécifique. Par conséquent, les contrefacteurs ne seront pas arrêtés parce qu'il n'y aura pas de personnes responsables dans le marché pour les accuser de cette action en contrefaçon en raison de l'impopularité du produit original.

**Section II : La coopération, stratégie pour renforcer la lutte contre la contrefaçon.**

22. Pour que cette lutte soit efficace, la coopération doit s'effectuer à deux niveaux. D'une part entre les services nationaux de lutte et les entreprises (§1), et, d'autre part entre les Etats concernés par le phénomène de la contrefaçon (§2).

**§1. Une coopération entre les services nationaux de lutte et les entreprises**

**A. Coopération et prise de conscience en Thaïlande**

1. Acteurs principaux

23. Les principales administrations locales en matière de protection et de promotion des droits de propriété intellectuelle sont DIP (Le Departement of Intellectual Property) et le CIPITC (Central Intellectual Property & International Trade Court).

Le Departement of Intellectual Property (DIP)<sup>16</sup> : La Thaïlande dispose d'un DIP sous la tutelle du ministère du Commerce. Directement responsable des questions ayant trait à la propriété intellectuelle, le DIP dispose d'un centre de coordination pour la répression de la violation de ces droits. Le DIP et son homologue français l'INPI (Institut National de la propriété Industrielle) ont mis en place, dès 1996, une collaboration entre les deux pays.

La « *Central Intellectual Property & International Trade Court* » (CIPITC)<sup>17</sup> : Créée en 1997, il s'agit d'une juridiction spécialisée et indépendante qui est chargée de la résolution des litiges concernant la propriété intellectuelle. La CIPITC est très active, efficace et très rapide dans le traitement des dossiers.

La Police : chargée de l'application de ces textes. Une unité de police spécialisée a également été mise en place pour combattre la contrefaçon.

Les Douanes : constituent un acteur important du dispositif anti-contrefaçon. En outre, la création d'une unité spéciale sur cette thématique est en cours.

---

16.Le DIP : Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce Thailand 44/100 M00 1 Sanam Bin Nam Road, Bang Krasor, Amphur Muang, Nontaburi 11000 -[www.ipthailand.org](http://www.ipthailand.org)

17. La CIPITC: The Central Intellectual Property and International Trade Court- 34 Si Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400,Thailand,[www.cipitc.or.th](http://www.cipitc.or.th)

## 2. Violation des droits de propriété intellectuelle - efficacité inégale de la politique répressive

**24.** Malgré une législation locale réprimant sévèrement la violation des droits de propriété intellectuelle (jusqu'à 4 ans de prison), internationalement, la Thaïlande demeure l'un des pays où les droits de propriété intellectuelle sont les plus violés. Cette violation des droits de propriété intellectuelle est très visible (nombreux lieux de ventes notoires) et déconcentrée (à Bangkok mais également dans de nombreuses villes secondaires : Chiang Mai, Pattaya, Phuket).

**25. La politique répressive montre une efficacité inégale.** En amont, la centralisation des responsabilités de coordination des activités de protection des droits de propriété intellectuelle par le DIP, relève d'une bonne cohérence de fond et annonce une répression efficace. En revanche, en aval, principalement au niveau de la police et des douanes, les résultats sont beaucoup plus mitigés, permettant encore la présence du commerce de contrefaçon ainsi que le piratage en quantité très importante.

Ainsi, le succès de la protection varie selon l'engagement et les moyens mis en œuvre par les sociétés pour organiser leur protection.

## 3. Le crime organisé dans la région Sud-est de l'Asie et les contrefaçons

**26.** L'Asie a particulièrement été touchée par les effets du crime organisé. Il suffit de rappeler l'importance du trafic de drogue, en particulier en Thaïlande et en Birmanie, ainsi que la forte implantation du crime organisé dans la région, notamment l'existence des triades chinoises, des yakuzas japonaises ou encore des organisations criminelles qui pratiquent le trafic de drogues à grande échelle en Birmanie ou en Thaïlande.<sup>18</sup> De nombreuses organisations se sont préoccupées de ce phénomène, notamment l'ASEAN et la Communauté des États indépendants (CEI).<sup>19</sup> La plupart de ces organisations sous régionales ont adopté des plans d'action précis de

---

18.Sur cette question, Voir Quéré, Stéphane, and Xavier Rauffer. *Le Crime Organisé*. Que Sais-Je ? 4e éd. refondue ed. Paris: Presses universitaires de France, 2005. n° 3538.

lutte contre le crime organisé. L'exemple de l'ASEAN<sup>20</sup> est particulièrement significatif à cet effet. Lors de la deuxième réunion sur le crime transnational qui s'est tenue en Birmanie le 23 juin 1999, les ministres de l'ASEAN ont adopté un plan d'action pour combattre le crime transnational dont le but était de renforcer l'engagement politique et la capacité de chaque État membre de l'ASEAN dans ce combat.

**27.** Dans le communiqué ministériel qui a suivi la réunion, les ministres ont reconnu la nécessité d'une coopération régionale renforcée du fait de la dimension mondiale et pernicieuse du crime organisé. Le plan d'action de l'ASEAN pour combattre le crime transnational est ainsi destiné à établir une stratégie régionale cohérente. Prévenir et neutraliser le crime organisé, accélérer la coopération régionale tant au niveau des enquêtes que de la poursuite ou du jugement de ces affaires. Est également souhaitée la coordination d'action des différentes autorités nationales travaillant sur les questions de crime organisé au niveau de chaque État de l'organisation. Il aide enfin à soutenir le développement de traités sous-régionaux ou régionaux destinés à accélérer la coopération internationale en matière pénale, en particulier sur toutes les questions touchant à l'extradition et à l'entraide judiciaire. Le programme d'activité devait également comprendre des initiatives concernant l'échange d'informations, la coopération entre les services chargés de l'exécution des lois, le renforcement des capacités institutionnelles de ces services et la formation des cadres ainsi que la coopération avec d'autres organisations travaillant sur le même sujet.

**28.** Afin d'établir un programme de travail précis destiné à la mise en œuvre de ce plan d'action, les ministres de l'ASEAN ont créé un groupe d'experts de haut niveau sur le crime transnational ainsi que la Réunion ministérielle de l'ASEAN sur le crime organisé qui constitue l'organe politique pour la coordination de tous les travaux concernant la lutte contre le crime organisé. Le groupe d'experts a pour sa part été

---

19. Laborde, Jean-Paul. *État De Droit Et Crime Organisé Les Apports De La Convention Des Nations Unies Contre La Criminalité Transnationale Organisée*. Paris: Dalloz, 2005. n°103

20. L'ASEAN regroupe les pays suivants d'Asie du Sud-Est: Birmanie, Brunei Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam.

chargé de mettre en œuvre et de coordonner les politiques et les plans adoptés par la Réunion ministérielle.

La Réunion ministérielle a également créé le Centre de l'ASEAN pour le combat contre le crime organisé. Il a établi une banque de données est destinée à permettre l'échange des informations sur les groupes criminels entre les pays membres de l'ASEAN. Le centre est également chargé de recueillir toutes les informations concernant les législations nationales, les mesures réglementaires et la jurisprudence de chaque État membre de l'ASEAN sur les questions relatives au crime organisé. Sa mission est également de rechercher et de recommander des stratégies régionales appropriées pour combattre ces activités.<sup>21</sup>

À la suite de l'adoption de ce plan d'action, un programme de travail a été élaboré par les fonctionnaires de haut niveau et adopté par les ministres lors de la réunion de Kuala Lumpur, le 17 mai 2002. C'est ce plan qui est actuellement mis en œuvre pour lutter contre le crime organisé dans le cadre de l'ASEAN.

## **B. Coopération et prise de conscience en France : des prérogatives administratives et judiciaires efficaces**

29. Les textes communautaires et nationaux ont donné aux agents des douanes et aux officiers de police judiciaire des pouvoirs accrus pour lutter contre la contrefaçon. La législation nationale, issue notamment de la loi n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon, intervient de façon complémentaire au règlement (CE) 1383/2003 du Conseil, en date du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Le premier mode d'action administrative envisageable est la retenue douanière.<sup>22</sup> La seconde voie d'intervention est la saisie qui, quant à elle, recouvre diverses acceptions.<sup>23</sup>

---

21. Laborde, Jean-Paul. *État De Droit Et Crime Organisé Les Apports De La Convention Des Nations Unies Contre La Criminalité Transnationale Organisée*. *Op.cit.* n°105

22 Elle concerne les marchandises présumées être des contrefaçons de dessins et modèles, de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que les marchandises portant atteinte à un brevet, qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une saisie douanière. Elle s'applique également aux contrefaçons de marque. Sollicités à intervenir par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui se déclare victime d'une atteinte à celui-ci, les agents des douanes peuvent retenir pendant une période de dix jours ouvrables

## **§2. La coopération entre les Etats concernés**

### **A. La coopération internationale policière et douanière**

**30.** Depuis le 11 septembre 2001, la lutte contre la contrefaçon connaît un regain de vigueur en raison des liens évidents qu'entretient le commerce des biens contrefaits avec les réseaux mafieux. En outre, cela a imprimé une nouvelle dynamique à la coopération internationale en matière de lutte contre la contrefaçon, notamment par le biais d'Interpol, véritable espace transnational d'échanges et d'actions (1°), mais également avec l'Organisation Mondiale des Douanes qui coordonne efficacement l'action internationale en la matière (2°).

**31. 1°- Interpol** - Créée en 1923, l'Organisation Internationale de Police Criminelle (Interpol) est aujourd'hui la plus importante organisation policière internationale dont la mission est de faciliter la coopération transfrontalière entre les services de police criminelle. Dès 1994, le Secrétaire Général d'Interpol organisa des "rencontres" sur le thème de la lutte contre la contrefaçon dans le monde afin d'améliorer les échanges d'informations entre les Etats Membres.

Aujourd'hui, Interpol agit en coopération avec les représentants des services de police, de douane, d'organisations intergouvernementales et d'associations du secteur privé. A la suite de la 1<sup>ère</sup> conférence internationale sur les droits de la propriété intellectuelle qui s'est tenue au siège d'Interpol à Lyon, en novembre 2001, a été proposée la création d'un groupe destiné à combattre les infractions internationales à l'encontre des droits de la propriété intellectuelle. Suite à cette Conférence, Interpol assure aujourd'hui la coordination du « Groupe d'Action contre la Criminalité liée à la propriété intellectuelle »(GACPI), plus connu sous le sigle de IIPCAG (Interpol Intellectual Property Crime Action Group). Créé en juillet 2002, ce groupe rassemble des services chargés de l'application de la loi pénale en matière de la propriété intellectuelle, des organisations internationales et des organismes représentatifs des secteurs d'activité économiques les plus touchés par le problème de la contrefaçon. Le

---

toute marchandise soupçonnée d'être une contrefaçon. Ce délai permet au titulaire du droit de saisir le président du tribunal de grande instance territorialement compétent pour prendre des mesures conservatoires ou de se pourvoir en justice par la voie civile ou correctionnelle.

<sup>23</sup> Ce sont la saisie-contrefaçon et la saisie-douanière

groupe a élaboré un programme complet de lutte contre cette forme de criminalité, en collaboration avec l'Unité chargée des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle, les Bureaux centraux nationaux et les Bureaux régionaux d'Interpol. Ses principaux objectifs sont la sensibilisation à l'impact économique et social du commerce des produits *contrefaits*, la création " *des programmes de formation pour l'enquête des infractions de la propriété intellectuelle, et l'amélioration de la coordination des questions relatives aux droits de la propriété intellectuelle entre la police, les douanes et le secteur privé*". Des rencontres sont organisées tous les six mois, permettant aux participants étrangers d'échanger sur les stratégies de lutte anti-contrefaçon, de recouper leurs bases de données respectives, mais encore de constituer un certain nombre de cellules-relais à travers le monde. L'efficacité d'Interpol en matière de contrefaçon a été prouvée à maintes reprises, notamment dans l'affaire TOPOLINO.

En 2004, l'Unité "*Criminalité liée à la propriété intellectuelle*" a mis en place un dispositif opérationnel visant à faciliter et à coordonner au niveau régional la lutte contre la criminalité transnationale liée à la propriété intellectuelle et améliorer l'action internationale en la matière : le "*IP Crime Model*". Le but était de faciliter et de coordonner l'action répressive contre les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle dans le secteur. Il s'agissait de la première opération de police menée conjointement dans plusieurs pays et intéressant plusieurs secteurs industriels. Il a donc été possible d'apprécier la coordination des activités entre Interpol et les forces de police nationale.

**32. 2°-L'Organisation Mondiale des Douanes** - L'Organisation mondiale des douanes (OMD) est la seule organisation intergouvernementale exclusivement spécialisée sur les questions douanières. Avec ses membres répartis dans le monde entier, l'OMD est aujourd'hui reconnue comme le porte-parole de la communauté douanière internationale. Elle est réputée pour ses travaux dans le domaine de l'élaboration de normes douanières mondiales, de la simplification et de l'harmonisation des régimes douaniers, etc.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière (CCD), l'OMD développe des actions d'assistance en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle auprès de l'ensemble de ses membres, et notamment auprès des administrations douanières des PED. Ainsi, ses



**33.** Les douanes constituent le service public d'élection pour protéger les frontières extérieures. En effet, de par leur situation aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, elles peuvent intercepter plus aisément les marchandises qui sont exportées et importées en violation de la législation sur les droits de la propriété intellectuelle d'un Etat. De plus, elles vont jouer ainsi un rôle prépondérant en matière de lutte contre les produits contrefaisants, tout en n'entravant pas le commerce licite. Lors du Forum Economique Mondial de Davos, le 27 janvier 2003, l'OMD s'est prononcée en faveur d'une lutte accrue contre la contrefaçon. Deux types d'actions ont été proposés: améliorer la coopération avec les autres agences responsables et développer un partenariat avec le secteur privé afin d'assurer la sécurité de la chaîne logistique internationale. A cette fin, une structure spécifique chargée du problème a été créée : le "*Groupe stratégique de l'OMD sur les droits de la propriété intellectuelle*" regroupant des administrations douanières et des propriétaires de marques.<sup>25</sup>

**34.** L'idée directrice du Groupe Stratégique est de permettre aux administrations publiques des différents Etats Membres d'améliorer toujours davantage l'efficacité de leurs techniques d'intervention à leurs frontières, ainsi que leur rapidité dans le cadre des procédures mises en œuvre pour ne pas laisser les contrefacteurs profiter des différences de législations aux frontières des Etats.

Afin de développer une coordination effective, a été constitué le « Groupe d'Assistance Technique de l'OMD sur les droits de propriété intellectuelle ». Cette assistance technique s'entend très largement, comme l'organisation d'entraînements pour les agents des douanes, des programmes de partenariats entre les différentes douanes nationales, etc.

**35.** Dans le cadre du Groupe Stratégique, a été remis à jour un texte adopté en 1988 intitulé « Législation nationale type visant à doter la douane de prérogatives propres à assurer la mise en œuvre de la législation sur les marques de commerce et

---

activités ont abouti à la Convention de Nairobi concernant l'assistance administrative internationale en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières.

<sup>25</sup> Ainsi une coopération entre les différentes administrations mais également avec le secteur privé se met progressivement en place.

de fabrique et le droit d'auteur ». Ce modèle de législation reprend les standards minimums édictés par l'Accord sur les ADPIC. Il a vocation à ériger les actes de contrefaçon en infractions douanières.<sup>26</sup>

Dans un communiqué de presse en date du 6 février 2004, l'OMD annonçait une nouvelle initiative visant à aider les Etats Membres à répondre au problème de la contrefaçon dans la région Asie-Pacifique : la constitution d'un nouveau Secrétariat dans cette région dans le cadre du Groupe stratégique de l'OMD sur les Droits de Propriété Intellectuelle. Ce Secrétariat a été créé dans ladite région afin de lutter efficacement contre les délits en matière de droits de propriété intellectuelle aux frontières.<sup>27</sup>

### **B. Les principaux accords conclus entre la Thaïlande et la France**<sup>28</sup>

36. Les ambitions communautaires se manifestent de deux manières différentes au-delà des frontières : d'une part, par une coopération avec divers Etats, et d'autre part par l'adoption le 10 novembre 2004 d'une « stratégie pour l'application des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers ». Outre l'intensification des pressions exercées au sein de l'OMC envers les pays producteurs de contrefaçons, l'UE a intensifié depuis quelques années sa lutte contre la contrefaçon en provenance de pays tiers, grâce à des accords multilatéraux et bilatéraux. Prenons l'exemple de l'Asie. Dans un communiqué de presse du 6 juillet 2005<sup>29</sup> on apprenait que les chefs des administrations des douanes de 34 pays d'Asie et d'Europe s'étaient réunis afin de renforcer la coopération douanière entre les deux régions. Il s'agissait de faciliter la

---

<sup>26</sup> Cette législation énonce des principes de base tels que la prohibition de l'importation et de l'exportation de produits contrefaits, lesquels sont passibles de confiscation.

<sup>27</sup> Il a pour objectif de faciliter les contacts et les échanges de renseignements entre les entreprises et les administrations des douanes, assurer la coordination des activités de formation et de l'assistance technique en matière de droits de propriété intellectuelle dans la région. Enfin, l'OMD promeut des actions de sensibilisation vers les pays producteurs de contrefaçons : elle a ainsi organisé des séminaires en Chine, en Thaïlande ou en Malaisie.

<sup>28</sup> Voir Annexe 9 :

Memorandum of Understanding on the Cooperation for the Prevention and Suppression of Pirated Products  
 Memorandum of Understanding on the Cooperation of the Relevant Government Agencies on the Enforcement of Intellectual Property Rights  
 Memorandum of Understanding on the Cooperation of the Relevant Government Agencies and the Private Sector to Prevent and Suppress the Smuggling of Infringing Products  
 Memorandum of Understanding on the Prevention and Suppression of the Distribution of Pirated Products

coopération douanière, notamment par l'échange d'informations et la définition de mesures conjointes. A été évoqué également l'échange possible de fonctionnaires de la lutte contre la fraude.

37. En dehors des accords signés par l'UE avec d'autres Etats, la Commission européenne a lancé le 10 novembre 2004 sa stratégie<sup>30</sup> visant au respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers, en se concentrant particulièrement sur l'exécution et l'application rigoureuse des lois existantes relatives à ces droits.

L'idée d'une telle stratégie est d'organiser une coopération technique et l'assistance à des pays tiers afin qu'ils puissent combattre la contrefaçon, ainsi que la création de partenariats entre le secteur public et le secteur privé. Les mesures proposées par la Commission dans le cadre de cette stratégie sont organisées autour de huit thèmes principaux:

1. Identification des pays prioritaires ;
2. Accords multilatéraux / bilatéraux ;
3. Dialogue politique ;
4. Incitations / coopération technique ;
5. Règlement des différends / sanctions ;
6. Instauration de partenariats public/privé ;
7. Sensibilisation / recours à notre propre expérience ;
8. Coopération institutionnelle ;

38. 1° **Les Accords conclus entre les administrations publiques étrangères et le secteur privé français** - Dans un communiqué du Conseil des Ministres du 2 juin 2004, étaient énoncées 10 mesures concernant la lutte contre la contrefaçon. Parmi celles-ci, la 7<sup>ème</sup> édictait *«le renforcement des contacts bilatéraux avec les pays les plus sensibles dans le but, notamment, de signer des déclarations communes comprenant des engagements précis et opérationnels dans le domaine de la lutte*

29.Communiq   de presse de l'OMD, 06 juillet 2005, «Les chef d'administration des douanes d'Asie et d'Europe se rencontrent en vue de renforcer leur coop  ration»; disponible sur [www.wcoomd.org](http://www.wcoomd.org)

30.Texte disponible sur: [http://trade-info.cec.ell.int/doclib/docs/7005/april/tradoc\\_122637.pdf](http://trade-info.cec.ell.int/doclib/docs/7005/april/tradoc_122637.pdf) ; V.   galement P. Mandelson, Commissaire Europ  en en charge du Commerce, « La protection des droits de propri  t   intellectuelle dans les pays tiers» in Les Dossiers Europ  ens, p.13

*contre la contrefaçon et de renforcer l'efficacité des comités bilatéraux de suivi*". La Thaïlande <sup>31</sup> est un pays problématique puisque qu'elle pose de nombreux problèmes sur le plan du respect des droits de propriété intellectuelle car y sont produits des marchandises piratées ou contrefaites, destinées tant à la consommation intérieure qu'à l'exportation. <sup>32</sup>De plus, la Thaïlande compte parmi les principaux lieux d'origine des faux saisis en France, le problème étant surtout lié aux flux de produits contrefaits en transit. Le volume important de produits originaires de la Thaïlande traduit la déficience des mesures de répression, du moins au niveau des contrôles frontaliers.

**39. 2° Le Service de Coopération Technique Internationale de Police - Le S.C.T.I.P** a connu une importante évolution au regard du champ de ses missions. Placé sous l'autorité du directeur général de la police nationale, il est l'une des directions de la police nationale dont la mission consiste désormais depuis l'étranger :

- 1° A développer une coopération opérationnelle grâce à des échanges permanents d'informations avec les forces locales homologues ;
- 2° A mettre en œuvre l'action internationale de la Police Nationale à préparer des accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux ;
- 3° A conduire des activités d'expertise, de conseil et de formation dans le cadre de ces accords, à assurer la gestion administrative de l'ensemble des policiers français, de tous statuts, présents à l'étranger ;

**40.** Chaque année, le réseau du S.C.T.I.P fait l'objet d'une programmation concertée avec le Ministère des Affaires Etrangères, notamment par l'échange d'informations dans un certain nombre de secteurs prioritaires tels que le terrorisme, le trafic de drogue, l'immigration irrégulière et la criminalité organisée. C'est au titre

---

31. Dans le cadre de ce MOU (Memorandum of Understanding) qui peut qualifier d'accord protéiforme, plusieurs parties étaient donc en présence et cela donna lieu à la signature de divers accords.

32. Devedjian Patrick, « *Lutte anti-contrefaçon* », Paris : BILAN 2004 et Perspectives Revue Thématique Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon, n° 4, mai 2005.

de ce dernier point que la lutte anti-contrefaçon constitue un thème de travail pour les policiers expatriés en exercice.<sup>33</sup>

Bien entendu, la mobilisation du S.C.T.I.P sur les affaires de contrefaçon n'est pas uniforme selon les régions et les priorités locales. Toutefois, complémentirement aux actions conduites par d'autres administrations françaises et en coordination avec les missions économiques ou les attachés douaniers, les correspondants de la police peuvent ponctuellement aider à la résolution de difficultés. Il faut cependant préciser que les agents du S.C.T.I.P ne disposent pas d'un pouvoir de police sur un territoire étranger et qu'ils ne sont pas habilités à intervenir directement en lieu et place des autorités locales.

Par ailleurs, le S.C.T.I.P est aussi en charge du suivi des dossiers qui relèvent d'Interpol lorsqu'ils concernent la France. Ce profil de dossier reste toutefois encore assez rare en matière de contrefaçon mais pourrait subir une croissance en nombre eu égard à l'évolution de la culture et des pratiques des juges d'instruction et des procureurs qui sont de plus en plus enclins à poursuivre leurs investigations sur le plan international.

Enfin, outre le rôle qui peut être tenu par les magistrats français en poste à l'étranger, le S.C.T.I.P est également impliqué dans le suivi de la procédure des commissions rogatoires internationales. Ainsi, on constate sur un plan formel que la capacité d'intervention du S.C.T.I.P est limitée par ses prérogatives officielles. Il en est ainsi pour les schémas d'application et de réalisation des commissions rogatoires qui peuvent être très lourds administrativement et entraîner des délais importants. En effet, un dossier initié par un juge d'instruction en France, doit successivement transiter par le Ministère de la Justice et le Ministère des Affaires Etrangères. Celui-ci le transmettra à l'ambassade de France implantée dans le pays abritant la ou les personnes visées. L'ambassade va ensuite communiquer ce dossier au Ministère des affaires étrangères de ce pays qui va le transférer au Ministère de la Justice local. Ce dossier doit enfin être traité par les services locaux en charge de mettre en œuvre auditions et interrogatoires. On conçoit dès lors aisément que des agents français qui

---

<sup>33</sup> Revue thématique N° 7 Janvier – février 2006 : propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon , disponible sur le site [http://www.tresor.bercy.gouv.fr/prop\\_int/pi07.pdf](http://www.tresor.bercy.gouv.fr/prop_int/pi07.pdf)

entretiennent de bonnes relations avec leurs interlocuteurs puissent favoriser une mise en œuvre plus rapide de ce type de procédure.<sup>34</sup>

**41.** Comme les autres délégations implantées en Asie, le S.C.T.I.P de Bangkok est amené à être sollicité sur le thème de la lutte anti-contrefaçon. Outre son rôle de relais officiel et de représentant du Ministère de l'intérieur français auprès des autorités locales, dans le cadre des procédures lancées par les opérateurs français, le S.C.T.I.P de Bangkok mobilise également en matière de formation des moyens et des compétences au service de la lutte anti-contrefaçon. Dernier exemple en date, deux formations organisées par cette délégation et réalisées par des policiers français de terrain : d'une part, les 1<sup>er</sup> et 2 décembre 2005 au profit de la police thaïlandaise, et d'autre part les 6 et 7 décembre 2005 au bénéfice des services douaniers thaïlandais. Lors de ces formations pratiques qui réunissent les agents locaux opérationnels, les techniques, les outils et les modes d'organisation des services spécialisés peuvent être présentés et débattus.

<p><b>Section 3 : La coopération internationale de protection des droits de propriété intellectuelle</b></p>
--

**42.** Dès lors que la contrefaçon est devenue un phénomène criminel planétaire, il convient que soit mise en place une véritable coopération transnationale. La lutte contre la contrefaçon doit donc être envisagée de manière globale et compatible avec la pratique. En outre, elle ne sera efficace que dans le cadre d'une coopération multilatérale entre l'ensemble des acteurs économiques concernés. Aujourd'hui, la volonté internationale de lutter contre le commerce de biens contrefaisants est incontestable. Peuvent en témoigner, la mise en place d'un cadre multilatéral de protection des droits de propriété intellectuelle, mais encore la coordination régionale ou la multiplication des accords bilatéraux. Des conventions et accords internationaux instaurent un régime commun de protection minimale. Ces lignes directrices renvoient en premier lieu à l'étude des différents traités administrés par l'OMPI, laquelle a mis en place une réglementation cependant trop peu contraignante (§1). Les

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

lignes directrices renvoient donc, en second lieu, à l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce qui constitue une méthode normative souple et efficace (§2), issue des négociations de l'Uruguay Round sur la propriété intellectuelle. Enfin il est important de préciser que des mesures avaient été mises en place, contraignant les Etats à sanctionner les violations des droits de propriété intellectuelle (§3).

**§1. Une réglementation trop peu contraignante : un handicap majeur dont souffre l'OMPI**

43. Les actes de contrefaçon et de piraterie commis dans un pays étranger ne peuvent être poursuivis et punis dans ce pays que suivant les procédures nationales en vigueur. Dès lors, si ces procédures sont insuffisantes, inadaptées ou encore inexistantes, les victimes de contrefacteurs ne peuvent obtenir la réparation et la sanction de l'atteinte à leurs droits. L'instauration d'un cadre multilatéral était donc indispensable. En matière de propriété intellectuelle, ce cadre date de la fin du XIXe siècle.

Un de ses principaux piliers réside dans les traités administrés par l'OMPI, créée en 1970, organe spécialisé des Nations Unies depuis 1974, qui compte aujourd'hui 182 Etats Membres. Au-delà de l'aide fournie par l'Organisation aux Etats, un grand nombre de traités et conventions internationales couvrant divers domaines de la propriété intellectuelle sont administrés par celle-ci. C'est l'exemple de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (20 mars 1883) ou de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (09 septembre 1886). Ces dernières prévoient un minimum de coopération internationale, mais l'expérience mettra en évidence que la protection offerte était insuffisante et trop peu contraignante. En effet, d'une part tous les pays ne sont pas membres de ces conventions, et d'autre part l'OMPI ne dispose d'aucun moyen de contrainte ou de sanction à l'égard des pays signataires contrevenants, pour faire respecter les règles et les solutions qu'elle édicte.

44. Nous prendrons à titre d'exemple les deux conventions précitées : la première regroupe à ce jour 169 Etats membres, la seconde 159. Ces conventions envisagent plusieurs moyens de lutter contre la contrefaçon, notamment les mécanismes de retenue et de saisie en douane, mais ne permettent pas de régler le trouble occasionné

par l'existence de produits contrefaisants et se contentent simplement de déplacer le problème dans un autre Etat. Ces conventions peuvent même imposer aux Etats des obligations de légiférer mais cette obligation n'est qu'un minimum qui n'a jamais été atteint dans l'ensemble des pays. La carence la plus fréquente réside dans une véritable défaillance quant à la mise en œuvre des règles édictées, que se soit par les administrations ou par les juridictions. Ainsi, pour faire face aux lacunes des premières conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, a été mis en œuvre dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, un cadre juridique fort, capable d'imposer à l'ensemble des Etats signataires le respect des obligations énoncées.

## **§2. Les justifications de l'élaboration de l'accord ADPIC : une méthode normative souple et efficace**

45. Jusque là, aucune des grandes conventions internationales sur la propriété intellectuelle n'abordait le problème de la lutte contre la contrefaçon et les conventions conclues dans le cadre de l'OMPI, à Paris en 1883 et à Berne en 1886, n'accordent pas une protection suffisante. Les Etats membres disposent d'une trop grande liberté dans la détermination des domaines à protéger. En effet, les conventions ne s'imposent qu'aux signataires et les voies de recours nationales ne garantissent ni leur application effective ni le règlement des différends. Le 15 avril 1994, est signé l'accord sur les droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce (ADPIC), au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce<sup>35</sup>, qui aborde les aspects des droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce, et notamment le problème des produits de contrefaçon.

Annexé au GATT (OMC), l'ADPIC est l'une des cinq conventions devant être signées en bloc par les Etats désireux d'adhérer à l'OMC. Par cet accord, la protection de la propriété intellectuelle va connaître un élargissement géographique ainsi que des obligations incombant aux Etats et aux particuliers.

L'ADPIC regroupe 142 Etats dont beaucoup n'étaient pas partie aux conventions de Paris et de Berne. L'accord impose aux signataires l'adoption de mesures

---

35. Anciennement General Agreement on Tariff and Trade - GATT - devenu Organisation Mondiale du Commerce - OMC - ou World Trade Organisation - WTO -, en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1995. L'OMC a la personnalité juridique et gère un système global d'avantages douaniers dans le cadre du commerce international.



minimales de protection des droits de propriété intellectuelle (A) et crée un nouveau système de règlement des différends (B).

### **A. Les moyens pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle**

46. L'ADPIC facilite l'accès des victimes de l'infraction de contrefaçon aux juridictions. De plus, il permet leur intervention rapide, et met en place tout un dispositif de sanctions.

Un autre aspect général à mentionner au sujet des moyens de faire respecter les droits est qu'en accédant à l'ADPIC, les pays s'engageront à échanger des renseignements sur le commerce des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Ils devront encourager la coopération entre les autorités douanières en matière de marchandises contrefaites. Toutes ces prescriptions tendent visiblement à corriger des insuffisances flagrantes qui existent dans un assez grand nombre d'États (qui ne sont d'ailleurs pas tous des pays en voie de développement).

L'élimination progressive mais systématique de toutes ces insuffisances va donc entraîner, à elle seule, un rehaussement significatif de la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Mais l'accord du GATT ne se contente pas d'une harmonisation des législations en matière de DPI. En instaurant un système de règlement des différends, il reconnaît le caractère de délit économique de la contrefaçon et propose une possibilité de négociation entre les États membres.

### **B. Le règlement des différends**

47. Les différends surgissant entre les gouvernements sur la question de savoir si ceux-ci ont respecté leurs diverses obligations dans le cadre de l'OMC, y compris dans le domaine des droits de la propriété intellectuelle, relèvent d'un mécanisme unique de règlement de différends intégré. Il s'agit d'une version renforcée du système existant de règlement de différends du GATT. La procédure est déclenchée par une demande de consultation de l'État plaignant qui s'estime lésé par manquement d'un autre État membre. Si les consultations n'ont pas lieu ou n'aboutissent pas, l'État plaignant peut demander la constitution d'un "groupe spécial" qui agira dans le cadre d'un mandat de conciliation et élaborera un rapport préconisant une solution. Ce

rapport est ensuite soumis au Conseil général réunissant les représentants de tous les États membres, et en cas d'adoption, devient une décision s'imposant aux parties.<sup>36</sup>

### **§3. Les obligations des États en vue de sanctionner les violations des droits de propriété intellectuelle : des mesures étatiques existantes**

#### **A. La France**

48. Il existe un conflit entre le droit national et le droit communautaire quant à la protection des droits de PI. Cela pose des difficultés d'application du traité.

**1° La France avant la réforme du système** - L'Europe s'est dotée d'un nouveau règlement le 22 décembre 1994, visant les contrefaçons aux frontières de l'Europe. Ce règlement est articulé sur deux axes : un axe douanier et communautaire, et un axe procédural et international.

Le règlement communautaire du 22 décembre 1994<sup>37</sup> prévoit une disposition interdisant la mise en libre pratique, l'exportation, la réexpédition, et le placement sous régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.

Applicable depuis le 1<sup>er</sup> juillet 1994, le règlement améliore les conditions d'intervention des autorités douanières nationales, annulant et remplaçant le précédent règlement n°3842/86 du 1<sup>er</sup> décembre 1986.<sup>38</sup> Il constitue une extension du

---

<sup>36</sup> Le Traité de Marrakech a singulièrement renforcé cette architecture de base sur cinq points :

- a) En raccourcissant les délais impartis au déroulement de la procédure : il ne peut ainsi s'écouler plus de quinze mois entre la demande de consultation et la remise de rapport du groupe d'experts qui propose une solution.
- b) En renforçant les mécanismes destinés à contrer la réticence éventuelle de l'État défendeur : ce dernier ne peut ni empêcher la constitution du groupe d'experts ni peser sur le passage d'une étape à la suivante de la procédure.
- c) En accroissant la garantie d'objectivité de la procédure grâce à l'institution d'un Organe d'appel permanent.
- d) En facilitant la prise de décision au Conseil général statuant en tant qu'Organe de règlement des différends (ORO). Désormais l'adoption du rapport est automatiquement acquise.
- e) En révisant le mécanisme des sanctions en cas de non-application des décisions de l'ORO.

37. Publié le 30 décembre 1994, JOCE, n° L 341/8.

38. Règlement CE fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon, JOCE, n° L 357, 18 décembre 1986. Insuffisant en raison de sa seule application aux importations, le Conseil a fait une proposition de règlement fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation et le transit des marchandises pirates le 13 juillet 1993.

règlement, en s'appliquant aux logos et aux emballages de marque ainsi qu'aux modèles.<sup>39</sup>

**2° La France après la réforme du système** - Le 12 Juillet 2005 la Commission Européenne publiait une proposition de directive et une proposition de décision cadre sur la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle.<sup>40</sup> Les mesures proposées visaient à instaurer un rapprochement effectif des législations pénales et à améliorer la coopération européenne pour lutter efficacement contre les actes de contrefaçon et de piratage.

**49.** En effet, si l'harmonisation progressive du droit matériel a facilité la libre circulation entre Etats membres et a permis une plus grande transparence des règles applicables, les disparités nationales subsistent pour ce qui est des mesures visant à assurer le respect des droits accordés. La Commission Européenne a développé un plan d'action dans une communication du 30 novembre 2000, après avoir engagé avec les milieux industriels le débat sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie en publiant un Livre Vert le 15 octobre 1998<sup>41</sup> Le plan d'action élaboré par la Commission comprend des actions urgentes comme des actions à moyen terme, au nombre desquelles figure l'harmonisation des seuils minimaux des sanctions pénales.

**50.** En ce qui concerne les actions urgentes, on peut compter au nombre des textes déjà adoptés le règlement 1383/2003 du 22 Juillet 2003<sup>42</sup> concernant l'intervention des douanes à l'égard de certaines marchandises, et la directive 2004/48/CE du 29

---

<sup>39</sup> L'une des principales innovations est la possibilité donnée aux douanes de retenir durant cinq jours des produits suspects, même en l'absence de demande d'intervention préalable du titulaire. Le règlement a ainsi amélioré la situation en élevant le niveau de protection dans un grand nombre d'Etats membres mais des lacunes persistent :

a) Le règlement ne vise que les mouvements de marchandises contrefaites et pirates avec les pays tiers à la Communauté, et non ceux ayant lieu entre membres. b) L'existence d'un cloisonnement national des interventions des pouvoirs de contrôle oblige le titulaire à faire une demande préalable, et renouvelable, auprès de chaque Etat où il désire une retenue douanière.

c) La légitimation du transport de contrefaçon "sans caractère commercial" par les voyageurs, prévue à l'article 10, et tolérant une détention de contrefaçons en dessous d'une franchise de 175 euros.

40. Communiqué de Presse du 12 Juillet 2005, *IP/05/906*, disponible à l'adresse : [http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP\\_10\\_5/906&type=HTML&aged=O&language=FR&guiLanguage=fr](http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP_10_5/906&type=HTML&aged=O&language=FR&guiLanguage=fr)

41. COM(98) 569 final.

42. JOCE L .1196, du 2 août 2003, p. 1

avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.<sup>43</sup> Les réponses au questionnaire du Livre Vert ont confirmé l'ampleur du problème lié à la contrefaçon et à la piraterie. Particulièrement en France.<sup>44</sup>

**51. 3° La France et les dispositions concernant la propriété intellectuelle** - La première de ces lois fut celle votée le 7 janvier 1791 en matière de brevet qui a créé des règles objectives de protection des inventions. Suivirent ensuite les lois du 19 janvier 1791 et du 19 juillet 1793, en matière de droit d'auteur.<sup>45</sup> La loi du 27 juin 1857 constitua le premier régime de protection juridique des marques. La loi du 4 janvier 1991 ou « loi Perben I » est une étape importante dans la lutte contre la contrefaçon. Il s'agit de la rétention de produits contrefaits par les douanes.<sup>46</sup> Pendant près des deux siècles qui ont suivi la révolution, le droit de la propriété intellectuelle s'est développé de manière un peu anarchique, à la faveur de la multiplication de textes spéciaux accordant des droits sur des créations intellectuelles nouvelles. L'ensemble de ces textes fut réuni, en faisant l'objet d'une codification à droit constant, au sein du Code de la propriété intellectuelle par la loi du 1 juillet 1992.<sup>47</sup>

Par ailleurs, il y avait la loi n°94-102 du 5 février 1994 ou « *loi LONGUET* ». <sup>48</sup>A la suite de la *loi LONGUET*, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ou

---

43.JOCE L.1157, 30 avril 2004, p. 45.

44. Courtière, Jean, and Chambre de commerce et d'industrie Commission juridique. « *La Proposition De Directive Sur La Contrefaçon Réactions De La Ccip Rapport Adopté Par L'assemblée Générale Du 8 Janvier 200* »4, *Après Avis De La Commission Du Commerce International Par M. Jean Courtière*. Rapport. Ed. Paris, Chambre de commerce et d'industrie de Paris, 2004. Print. ; l'Union des Fabricants donne en 1999 les estimations suivantes : les infractions les plus fréquentes concernent la copie de marque dont 68% des entreprises contrefaites font l'objet ainsi que son utilisation frauduleuse (51%), la copie de modèles déposés (45%) et celle d'inventions brevetées (26%). Interrogés sur l'efficacité des mesures et procédures judiciaires pour appréhender les intervenants dans une chaîne de contrefaçon ou de piraterie, les milieux intéressés ont mis en avant la nécessité de pouvoir constituer et sauvegarder des preuves et d'obtenir des informations de la part des personnes appréhendées afin de remonter à la source des réseaux. Ils ont ainsi manifesté leur soutien à la mise en place au niveau européen de droits uniformes et de procédures nationales ayant prouvé leur efficacité.

45.Bouchony, Alain de, and Antoine Baudart. « *La Contrefaçon* » *En Collaboration Avec Antoine Baudart*. Que Sais-Je ? Paris: Presses universitaires de France, 2006. .p.8

46. Par exemple : l'article. L. 716-6, L. 716-8 CPI

47. Loi n° 92-597 du 1<sup>er</sup> juillet 1992, relative au Code de la propriété intellectuelle

48 a mis l'accent sur 4 points :

a. Des peines dissuasives d'amendes et/ou de prison.

« *loi Perben II* » a instauré une incrimination pénale spécifique relative aux infractions commises en bande organisée. Postérieurement, la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a été adoptée. C'est l'innovation juridique française : le droit d'information, mesure provisoire et les sanctions civiles prononcées par les tribunaux consistent pour l'essentiel en l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon.

Désormais, le nouveau texte généralise aux différents secteurs de la propriété intellectuelle la responsabilité des personnes morales initialement prévue en matière de marque avec la loi du 5 février 1994. L'article 3 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011<sup>49</sup> modifie le régime des délits en matière de contrefaçon de dessins et modèles (CPI, art. L. 521- 10), de brevet (CPI, art. L. 615-14) et de marque (CPI, art. L. 716-9) en prévoyant leur commission en bande organisée «ou sur un réseau de communication au public en ligne». L'utilisation de l'Internet, notamment, constituera donc désormais une circonstance aggravante. Les mêmes ajouts ont été faits aux articles L. 623-32 et L. 716-10 CPI. Lorsque le délit a été commis en bande organisée les peines sont élevées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende.<sup>50</sup>

## **B. La Thaïlande**<sup>51</sup>

**52. 1° Bref rappel historique des droits de propriété intellectuelle** - Alors qu'au XIX<sup>ème</sup> siècle les droits des auteurs, inventeurs et titulaires de dessins et modèles industriels faisaient partie de la législation sur la propriété privée, la doctrine thaïlandaise n'a pas utilisé la notion de « propriété intellectuelle », estimant qu'il s'agissait là d'un terme bourgeois et exploiteur".<sup>52</sup> Ce n'est qu'avec les lois de 1891 et de 1901 sur la propriété personnelle que le terme a été réintégré. Bien qu'elle ait

b. La responsabilité pénale des personnes morales.

c. Une uniformisation des peines.

<sup>49</sup> JO du 15 mars 2011.

<sup>50</sup> Toutefois le régime est moins sévère en ce qui concerne l'atteinte portée aux droits découlant d'un certificat d'obtention végétale qui ne fait encourir à son auteur d'une amende de 10 000 euros et au contraire plus rigoureux s'agissant des atteintes les plus graves à la marque (emprisonnement de quatre ans et amende de 400 000 euros, Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-9).

<sup>51</sup> Voir Annexe 12 Les systèmes du droit de propriété intellectuelle en Thaïlande

52. Lingat, Robert. « *Les Sources Du Droit Dans Le Système Traditionnel De L'inde.* » Les Systèmes De Droit Contemporain. Paris La Haye: Mouton et Cie, 1967., p. 'é et S.

parfois été remplacée par l'expression « *résultat de travail intellectuel* », la notion « propriété intellectuelle » a été reprise dans de nombreux textes officiels.

Finalement, la notion a été définitivement consacrée par l'article 86 (2) de la Constitution thaïlandaise de 2007<sup>53</sup> Le Code civil en vigueur a défini la propriété intellectuelle comme un ensemble de droits exclusifs sur les résultats de l'activité intellectuelle. Ces droits sont protégés d'après les dispositions de ce Code civil ou les dispositions d'autres lois.<sup>54</sup> Cela signifie que la protection n'est accordée qu'à la condition qu'un texte à valeur législative le prévoit. Examinons dès à présent les régimes passés et actuels des droits de propriété littéraire, artistique et industrielle.

### **53. a) Ancien droit de propriété littéraire et artistique กฎหมายลิขสิทธิ์ -**

L'histoire du droit d'auteur commence à une époque relativement récente, même si on a parfois prétendu que la propriété littéraire était déjà connue dans l'Antiquité. Pour qu'apparaisse une véritable législation sur le droit d'auteur, plusieurs conditions sont nécessaires. Il faut d'abord qu'il existe des moyens techniques servant à une large communication des œuvres de l'esprit, source de produits pécuniaires suffisamment importants. Il convient en deuxième lieu que les progrès de la culture et de la liberté de conscience soient tels que la diffusion des œuvres de l'esprit apparaisse utile. Il importe enfin que les auteurs aient une position assez forte dans la société pour obtenir la protection de leurs intérêts légitimes.

Il faut noter que les premiers rudiments d'une réglementation du droit d'auteur n'ont pas d'emblée bénéficié aux auteurs, mais aux imprimeurs. C'est ce que l'on appelle le privilège de librairie. Grâce à lui, l'imprimeur jouissait d'un monopole pour l'impression de tel ou tel ouvrage.

En matière de droit d'auteur, deux lois ont été édictées à cette époque. L'une, la loi siamoise de 1901 (le Royaume de Siam 120 ou ราชอาณาจักรสยาม) concerne le droit de l'imprimerie ou กฎหมายการพิมพ์. L'autre, de 1914, a trait aux privilèges de librairie. La loi de janvier 1914 a été modifiée à son tour par une loi de 1978, avant que la Thaïlande ne devienne membre de l'OMPI en 1989.

---

53. L'article 86 (2) de la Constitution de la Thaïlande de 2007: « la propriété intellectuelle doit être protégée par la loi ».

54. Guyon, René, and Gouvernement royal de Siam. Ministère de la justice. « *Gouvernement Royal De Siam. Ministère De La Justice. L'oeuvre De Codification Au Siam* », Par René Guyon. Paris, Impr. Nationale, 1919. p.10

**54. b) Les systèmes antérieurs du droit des marques** กฎหมายเครื่องหมายการค้า- le droit des marques est né avec le décret de janvier 1914. La législation Thaïe sur les marques est apparue pour la deuxième fois officiellement en 1961, mais il semblerait que les marques des fabricants et des distributeurs existaient déjà dans le Code civil thaïlandais (1910). Une loi de 1961 est venue remplacer celle de 1991 qui est entrée en vigueur le 15 novembre 1991.

**55. c) Les systèmes antérieurs du droit des brevets d'invention** กฎหมายสิทธิบัตร- L'histoire des brevets d'invention à cette époque n'est pas sans rappeler celle du droit d'auteur. C'est une histoire qui ne débute réellement qu'à une époque relativement moderne : la période préindustrielle en Thaïlande (20<sup>e</sup> siècle). On constate que la première loi garantissant la protection des inventeurs est un décret de 1913. Il déclare que les inventeurs sont propriétaires de leurs inventions et prévoit à leur profit l'octroi de brevets d'invention. Une loi de 1979 est venue remplacer le décret de 1913, « valorisant » les brevets délivrés en Thaïlande, dont la durée est de 20 ans.

La loi de 1979 a été modifiée à son tour par une loi du 15 novembre 1992<sup>55</sup> (Journal Officiel de la Thaïlande 15 Novembre 1992). Enfin une loi de 1992 qui est entrée en vigueur le 15 Novembre 1992 est venue remplacer celle de 1999.

**56. 2° La reconversion progressive d'un pays contrefacteur** – Il est incontestable qu'il y a un début d'harmonisation des sanctions pénales en droit interne, mesures qui n'existaient pas avant l'accord ADPIC. L'arsenal juridique de lutte contre la contrefaçon s'est récemment élargi en Thaïlande après l'adoption d'une loi de 1994 relative à la répression de la contrefaçon. En 1997, l'OMC déclare que l'économie thaïlandaise a bénéficié de réformes majeures qui ont abouti à une plus grande transparence, une gestion plus forte et des prévisions plus réalistes, à la fois dans le secteur privé et public.

La Thaïlande est membre de l'OMPI depuis 1989 et signataire des accords de Marrakech instituant l'OMC avec le volet ADPIC et a en conséquence modifié sa législation. La loi en vigueur a été adoptée le 20 octobre 1991. Pour régler tous litiges en matière de droit de propriété intellectuelle, les juridictions sont composées de plusieurs types de tribunaux de première instance, de quatre Cours d'appels et

---

<sup>55</sup> Journal Officiel de la Thaïlande 15 Novembre 1992

d'une Cour suprême. Le 1<sup>er</sup> décembre 1997, une nouvelle juridiction a été instituée : la Cour pour la Propriété Intellectuelle et le Commerce International ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (CIPITC). Il s'agit de la cour centrale assistée de plusieurs cours régionales. Elle a la compétence exclusive en premier ressort, au civil comme au pénal, pour connaître les litiges relatifs aux droits d'auteurs, aux titres de propriété industrielle, aux accords de licences, etc. La Cour suprême est seule compétente en deuxième et dernier ressort dans ces litiges<sup>56</sup>.

**57.** La Thaïlande, au cours de ces dernières années, a fourni des efforts importants pour améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle sur son territoire, disposant désormais d'un cadre juridique très complet, notamment par rapport à de nombreux autres pays de la région. Cependant, l'application des textes et la mise en œuvre des droits laissent largement place à l'interprétation et permettent, de fait, la violation importante des droits de propriété intellectuelle. Actuellement, la Thaïlande présente un ensemble complet de législation concernant les droits de propriété intellectuelle. Ceci comprend :

1. Pour la propriété industrielle

(1) une loi sur les marques<sup>57</sup>

(2) une loi sur les brevets, dessins et modèles<sup>58</sup>

(3) une loi sur les topographies de produits semi-conducteurs<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Le MOCI, n°1396,1 juillet 1999, p.60

<sup>57</sup> La nouvelle loi sur les marques (Trademark Act BE 2543), modifiant la loi du 13 février 1992 (Trademark Act B.E 2534), est entrée en vigueur le 30 juin 2000. Elle assure la protection des marques commerciales, des marques de service, des marques de certification, des marques collectives et des marques figuratives et tridimensionnelles. L'enregistrement d'une marque est valable pour une durée de 10 ans, renouvelable indéfiniment pour des périodes égales. Une marque peut être déposée même si elle n'est pas utilisée activement. Néanmoins, la non utilisation de la marque dans un délai de 3 ans autorise autrui à contester les droits du propriétaire de la marque.

<sup>58</sup> Les brevets sont protégés par le Thai Patent Act BE 2522 de 1979, et le Patent Act BE 2535 de 1992, qui assurent aussi la protection des dessins et modèles. Le Patent Act n°3 (B.E. 2542), entré en vigueur en septembre 1999, a introduit la protection d'un autre titre de propriété industrielle : le modèle d'utilité (petty patent). Il protège des innovations intégrant un degré d'inventivité moindre et assure une protection plus courte (6 - 10 ans) mais plus facile à obtenir. Les brevets d'invention ne peuvent être enregistrés en Thaïlande que si moins d'un an s'est écoulé depuis leur premier enregistrement dans le pays d'origine (délai de priorité). La validité d'un brevet d'invention est de 20 ans, non renouvelable. Quant aux dessins et modèles, leur enregistrement doit être effectué dans les 6 mois suivant leur enregistrement dans le pays d'origine et leur validité est de 10 ans (non renouvelable).

<sup>59</sup> Elle est désormais assurée par le Protection of Integrated Circuit Designs Act BE 2543, entré en application le 10 août 2000.



(4) une loi sur les variétés végétales<sup>60</sup>

2. La propriété littéraire et artistique<sup>61</sup>

**58.** La présente étude a pour but d'étudier les problèmes juridiques relatifs à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afin de fournir une analyse juridique comparée entre la France et la Thaïlande dans ce domaine.

**59.** Ma recherche se développera selon deux axes : l'appréhension de la contrefaçon, puis la répression de la contrefaçon.

Concernant l'appréhension de la contrefaçon, j'étudierai d'une part, le caractère de l'action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle et la différence de cette dernière avec l'action en responsabilité civile délictuelle de droit commun et d'autre part, les moyens de preuve de la contrefaçon et les procédures douanières. Dans le caractère de l'action en contrefaçon, seront développés l'élément matériel de la contrefaçon et l'élément intentionnel. Concernant l'élément légal, je ne le développerai pas suite au fait qu'il existe énormément de jurisprudence en France concernant les exceptions de droit en cette matière mais qu'en Thaïlande, elle est quasi inexistante. En effet, le vendeur de produits contrefaits admet directement sa responsabilité liée à la fabrication de ceux ci évitant ainsi tout jugement. Par conséquent, il lui est donc impossible d'utiliser les exceptions de droit. L'étude de l'élément légal me paraît donc compromise.

---

<sup>60</sup> La protection des variétés végétales est assurée depuis 1999 (Plant Varieties Protection Act, B.E. 2542). Des textes de lois concernant la protection des indications géographiques (depuis avril 2004) et des secrets commerciaux (depuis juillet 2002) sont également disponibles.

<sup>61</sup> La loi sur les droits d'auteurs date du 9 décembre 1994 (Copyright Act BE 2537). Les œuvres protégées par le Copyright Act sont au nombre de 8 :

- 1- Les œuvres littéraires (les logiciels sont protégés comme les œuvres littéraires);
- 2- Les œuvres artistiques ;
- 3- Les enregistrements et diffusions de bandes sonores ;
- 4- Les œuvres dramatiques ;
- 5- La diffusion de l'image et d'œuvres cinématographiques ;
- 6- Les œuvres musicales ;
- 7- Les œuvres audiovisuelles ;
- 8- Et toutes les autres œuvres de nature littéraire, scientifique ou artistique.

La durée de protection de ces œuvres varie en fonction de leur catégorie. Ainsi, les œuvres littéraires et artistiques sont protégées pour la durée de vie de l'auteur (à compter de la création de l'œuvre) et 50 années après sa mort. Pour les œuvres cinématographiques, photographiques et télédiffusées (sonores et vidéo), la durée de la protection est de 50 ans à compter de la création de l'œuvre et de 50

Pour les moyens de preuve, j'ai aussi remarqué qu'il s'agissait principalement d'un problème lié à la criminalité organisée et du dispositif douanier. Suite à ces problèmes, la majorité des sanctions en matière de marque et de droit d'auteur prononcées en Thaïlande le sont par des juridictions pénales. Le choix de l'action pénale s'explique du fait de :

1. l'infraction de « conspiracy » (cas particulier de contrefaçon en matière de marque thaïlandaise)
2. La responsabilité sans faute (en matière de droit d'auteur, lorsque le contrefacteur copie une œuvre, la présomption de responsabilité est retenue)
3. Des moyens de preuve spécialisés (Les techniques de recherche de la preuve se font par deux organisations: la CIPITC (La Cour spécialisée de la Propriétés Intellectuelles et du Commerce International et le DSI (Département de l'Investigation Spéciale)).
4. La façon de travailler de l'administration gouvernementale concernant la protection des propriétés intellectuelles. (Par exemple, la promulgation de la loi afin de contrôler l'importation des machines de C.D. et la façon de contrôler la production ) (**Partie I**).

Après avoir appréhendé la notion de contrefaçon, la deuxième partie de mon étude aura pour objet la répression en matière de contrefaçon dans le domaine civil et pénal.

**60.** La deuxième partie se décompose en deux sous parties. D'une part, la première sous partie concerne les sanctions prononcées par les juridictions civiles et d'autre part, la deuxième sous partie s'intéresse aux sanctions prononcées par les juridictions pénales.

Concernant les sanctions des juridictions pénales, seront ainsi développés la procédure pénale, les sanctions pénales et la réparation des atteintes à la propriété intellectuelle. En comparant les problèmes subis par les deux Etats, je développerai donc :

---

ans à compter de la première publication (si cette publication intervient dans les 50 ans de la création).

1. La raison de l'absence de règle *electa una via* en Thaïlande
2. Le fait que la Thaïlande a des «infractions privées» (la qualification de victime pénale joue un rôle plus important dans certains pays, comme en Thaïlande, où il existe un nombre important d'«infractions privées» pour lesquelles la plainte initiale de la victime est un élément nécessaire dans le déclenchement de l'enquête policière. )
3. La Thaïlande n'a pas déterminé la nature des sanctions. (On constate ainsi l'absence de hiérarchisation des règles de compétence, procédures de coordination, contrôles et sanctions entre l'acte de contrefaçon du niveau individuel et l'acte du niveau de la criminalité organisée illustre le problème que pose le choix de peine.)

Concernant les sanctions des juridictions civiles, nous étudierons d'abord le régime de la réparation du préjudice. Ensuite, nous aborderons l'étude des modalités de la réparation du préjudice., En parallèle, on analysera le caractère indemnitaire des dommages et intérêts, le caractère punitif des dommages et intérêts, les méthodes principales d'évaluation du préjudice subi et enfin, les méthodes complémentaires d'évaluation du préjudice subi. **(Partie II).**



# PREMIÈRE PARTIE

## L'APPRÉHENSION DE LA CONTREFAÇON

---

### TITRE I – La qualification des atteintes constitutives de contrefaçon

61. En raison de la diversité des droits de propriété intellectuelle (dit ci-après PI), il n'existe pas à proprement parler de définition juridique unique de la contrefaçon. En réalité, le Code de la propriété intellectuelle prévoit un certain nombre de textes spécifiques instaurant ainsi autant d'actions en contrefaçon que de droits à protéger<sup>62</sup> et il en est de même pour les lois thaïlandaises<sup>63</sup>. En effet, si l'action en contrefaçon sanctionne l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les comportements incriminés sont très variés, cette diversité découlant de la variété de la propriété intellectuelle elle-même et de la variété des atteintes. Une telle variété apparaît

---

<sup>62</sup> Par exemple, la définition de la contrefaçon de droits d'auteur est morcelée entre les articles L.122-4, L. 335-2, L. 335-3 ; celle de brevet figure aux articles L. 613-3, L. 613-4, L. 615-1 ; celle de marque aux articles L. 713-2, L. 713-3 ; celle des obtentions végétales à l'article L. 623-25 ; celle des dessins et modèles à l'article L. 521-1 ; celle d'indication géographique à l'article L. 722-1 de la loi N° 2007-1544 du 29 octobre 2007.

<sup>63</sup>Le droit d'auteur date du 9 décembre 1994 (Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur: Gouvernement Gazette 21/12/1994, Vol. 111, Part. 59a) aux articles 15,27-31. Les brevets sont protégés par la Loi B.E. 2522 (1979) sur les brevets, telle que modifiée par la Loi B.E. 2535 (n° 2) (1992) sur les brevets : Gouvernement Gazette, 16/03/1979, Vol. 96, Part 35 aux articles 36,63, qui assurent la protection des brevets d'invention, ainsi que des dessins et modèles. La loi B.E. 2522 (1979) sur les brevets modifiée par la Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) entrée en vigueur en septembre 1999, a introduit la protection d'un autre titre de propriété industrielle : le Modèle d'Utilité (« *Petty patent* ») pouvant protéger des innovations intégrant un degré d'inventivité moindre que dans le cas de brevets, et assurant une protection plus courte (6 à 10 ans) mais plus facile à obtenir. La loi sur la protection des variétés végétales est entrée en vigueur le 26 septembre 1999 (Loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des variétés végétales : Gouvernement Gazette 25/11/1999, Vol. 116, Part 118a). Il existe actuellement trois types de plantes pour la protection : variété végétale domestique locale, sauvage, domestique générale, prévue par l'article 3, 52, 43-49, 19. Celle de marque aux articles 44,46 de la nouvelle loi sur les marques (*Trademark Act BE 2543*), modifiant la loi du 13 février 1992 (Loi B.E.2534 (1991) sur les marques de fabrique ou de commerce telle que modifiée par la Loi B.E. 2543 (n° 2) (2000) sur les marques de fabrique ou de commerce), est entrée en vigueur le 30 juin 2000 etc.(Voir également Loi B.E. 2545 (2002) sur les secrets commerciaux ; Loi B.E. 2543 (2000)

comme une source de difficultés dès lors qu'elle contraint à une étude séquentielle des différentes propriétés intellectuelles en cause. Il semble essentiel d'envisager successivement les atteintes aux différentes propriétés intellectuelles que nous avons pris le parti d'analyser, c'est-à-dire les atteintes aux œuvres protégées par le droit d'auteur, aux inventions protégées par brevet, aux dessins et modèles et marques protégés en tant que tels et, enfin, aux végétaux protégés par un certificat d'obtention végétale. Une telle étude serait intolérable, contraignant à une énumération pour chaque propriété intellectuelle des différents comportements contrefacteurs, ceux-ci étant eux-mêmes, comme nous venons de le voir, très divers. Cette difficulté peut cependant être levée en rassemblant les atteintes aux différentes propriétés intellectuelles par fonction. En effet, malgré cette diversité apparente, l'action en contrefaçon sanctionne l'atteinte à une propriété intellectuelle quelle que soit cette propriété. Il apparaît alors que la difficulté tenant à la variété des propriétés intellectuelles en cause peut être résolue.<sup>64</sup> Nous allons développer ces éléments.

**62. L'élément matériel du comportement contrefacteur.** - Il convient ici d'identifier les différents faits de contrefaçon. Il s'agit, en premier lieu, d'identifier les différents faits matériels incriminés comme portant atteinte à une propriété intellectuelle. Cette identification est rendue délicate par la diversité des faits de contrefaçon, diversité due à la fois à la multiplicité des atteintes sanctionnées et à la variété des propriétés intellectuelles en cause. L'étude du comportement contrefaisant fait alors apparaître que la difficulté tenant à la variété des propriétés intellectuelles peut être levée en regroupant les différents faits de contrefaçon par fonction au sein d'une typologie, cette dernière présentant alors l'ensemble des comportements sanctionnés, quelles que soient les propriétés intellectuelles en cause.

**63. L'élément intentionnel du comportement contrefacteur.** - Toutefois, l'étude du fait de contrefaçon ne serait pas complète sans la prise en compte de l'élément

---

sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés ; Loi sur le droit d'indication géographique de 2546 (ère bouddhique) [2003] )

<sup>64</sup>Cette variété des atteintes aux propriétés intellectuelles résulte de la variété du vocabulaire employé., Par exemple, s'agissant de l'interdiction de fabrication d'un produit breveté, de la reproduction d'une œuvre protégée au titre du droit d'auteur ou de la production d'une obtention végétale protégée, l'atteinte à la propriété intellectuelle est bien la même : la réalisation de la création en cause.

intentionnel du comportement contrefacteur. En effet, d'un point de vue pénal, la contrefaçon est sanctionnée en tant que délit. Or, le droit pénal français comme le droit thaïlandais ne connaissant que par exception des délits non intentionnels, l'élément intentionnel sera le plus souvent requis afin de constater l'existence d'un délit pénal de contrefaçon. La question se posera alors de savoir si l'action civile en contrefaçon suppose la réunion des mêmes éléments, et notamment du même élément intentionnel que l'action pénale en contrefaçon.

**64.** Par conséquent, il conviendra d'identifier les atteintes constitutives de contrefaçon : l'élément matériel considéré (**Chapitre I**), puis les atteintes constitutives de contrefaçon : l'élément intentionnel considéré (**Chapitre II**). Préalablement, il est nécessaire d'identifier l'atteinte à la propriété intellectuelle : elle n'est pas sanctionnée par l'action en contrefaçon en tant que telle mais en ce que cette atteinte est un comportement interdit par la loi. Il faut alors distinguer les doctrines respectives applicables en France et en Thaïlande concernant l'interprétation de l'action en contrefaçon. En France, l'action en contrefaçon est une action spéciale alors que l'action en responsabilité civile délictuelle de droit commun est par définition une action générale. En Thaïlande, le droit de la responsabilité civile de droit commun englobe le droit spécial de la propriété intellectuelle. Ainsi, nous étudierons le caractère de l'action en contrefaçon. (**Chapitre préliminaire**)

## CHAPITRE PRÉLIMINAIRE- La notion de contrefaçon en France et en Thaïlande<sup>65</sup>

65. Toutes les atteintes à un droit de propriété intellectuelle ne sont pas identiques. La contrefaçon revêt plusieurs formes et il faut différencier les actes des contrefacteurs. Les infractions commises le plus fréquemment sont la copie de marque, l'utilisation frauduleuse de la marque, la copie de modèles et la copie d'inventions brevetées, etc. La contrefaçon s'entend comme toute atteinte à un droit de la propriété intellectuelle et consiste non seulement à reproduire ou imiter par fabrication les produits protégés, mais aussi à importer, exporter, détenir, distribuer ou représenter les produits contrefaits. Outre le terme « contrefaçon » en lui-même, tant en France qu'en Thaïlande, désignant différentes formes d'atteintes à un droit patrimonial de propriété industrielle, il s'agit d'atteintes au droit exclusif. D'un autre côté, on remarque que l'atteinte aux droits moraux de l'auteur n'est pas une contrefaçon au sens juridique du terme. De plus, il importe de comprendre que le mot « contrefaçon » est utilisé pour désigner collectivement plusieurs sortes d'atteinte aux droits patrimoniaux. Par exemple : en matière de marque il faut distinguer la contrefaçon stricto sensu de l'imitation et distinguer encore l'imitation frauduleuse de l'imitation illicite. De même, le vocabulaire de la propriété littéraire utilise le concept de « *plagiat* » pour désigner une contrefaçon qui n'est pas servile.<sup>66</sup> Ce concept général d'atteinte ou d'infraction à un droit de propriété est aussi celui du droit Thaïlandais qui utilise le terme d' « ละเมิดสิทธิ *infringement* »<sup>67</sup> pour désigner la contrefaçon *lato sensu*, réservant le verbe «ปลอมแปลง *counterfeit* » à la copie servile ou à la contrefaçon de moyen de paiement.

66. Comment le droit Français et le droit Thaï appréhendent-ils la définition donnée de la contrefaçon ? Dans le cadre des travaux du GATT, c'est l'expression de « contrefaçon » qui a été choisie pour désigner « toute violation des droits de

---

<sup>65</sup> Voir Annexe 10 Diagramme 1 La notion de contrefaçon

<sup>66</sup>Véron, Pierre. « *Saisie-Contrefaçon* » *Sous La Direction De Pierre Véron*. Dalloz Référence. 2e éd. ed. Paris: Dalloz, 2005. P.2



*propriété intellectuelle* » De plus on peut considérer que la contrefaçon est le « *fait pour un autre que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ou son licencié d'exploiter ce monopole, portant ainsi atteinte aux droits de son titulaire, la contrefaçon est un délit correctionnel. Elle constitue aussi un fait générateur de responsabilité civile* <sup>68</sup> » ou une « *atteinte portée à un droit de propriété littéraire, artistique, industrielle* ».<sup>69</sup>

## SECTION I - LES PRECISIONS TERMINOLOGIQUES DE LA CONTREFAÇON

Concernant les termes juridiques, il apparaît nécessaire d'identifier l'atteinte à la propriété intellectuelle.

**67. Précision terminologique : « L'atteinte »** - La difficulté d'ordre terminologique de ce terme apparaît dans le vocabulaire juridique. En effet, il existe deux définitions du terme « atteinte » qui peuvent être données.<sup>70</sup> Selon la première, l'atteinte est une « action dirigée contre quelque chose ou quelqu'un par des moyens divers : dégradations (atteinte matérielle), injure (atteinte morale), blessure (atteinte corporelle), spoliation (atteinte juridique) , etc.[...] ». Selon la seconde définition, l'atteinte est le « résultat préjudiciable de cette action » ; par exemple, l'atteinte à la liberté du travail.<sup>71</sup> Suivant ces définitions, l'atteinte à la propriété intellectuelle peut être entendue soit comme l'action dirigée contre la création soit comme le résultat de cette action. Dans un souci de clarté, il apparaît nécessaire de préciser l'acception que nous ferons du terme « atteinte ». À notre sens, dans l'hypothèse qui nous intéresse,

---

<sup>67</sup>Académie thaïlandaise, « *Lexique des termes juridiques* » ; Bangkok, Presse Nanmeebook Publication, 6<sup>e</sup> édition, 2006,P.249

<sup>68</sup> Guillien, Raymond, et al. « *Lexique Des Termes Juridiques* » Sous La Direction De Serge Guinchard,... Gabriel Montagnier,... Avec Le Concours De Louis D'avout, Laurent Boyer, Adrien-Charles Dana,... [Et Al.]. 17e éd. 2010 ed. Paris: Dalloz, 2009. P.163

<sup>69</sup>Cornu, Gérard, and Association Henri Capitant. « *Vocabulaire Juridique.* » Quadrige Dicos Poche. [8e éd. mise à jour] ed. Paris: Presses universitaires de France, 2007.P.230

<sup>70</sup> *Ibid.*

c'est-à-dire l'atteinte à une propriété intellectuelle, il semble plus opportun de retenir la première définition, l'atteinte étant alors une action dirigée contre la création. En effet, l'action en contrefaçon a vocation à sanctionner un comportement portant atteinte à une création car, sous certaines conditions, la création immatérielle peut faire l'objet d'un droit subjectif de propriété intellectuelle. Lorsque c'est le cas, une action spécifique est offerte au titulaire de ce droit subjectif pour assurer la défense de celui-ci : l'action en contrefaçon. Ainsi, cette action a vocation à sanctionner l'atteinte à une certaine catégorie de créations immatérielles : les propriétés intellectuelles. S'il est constant que l'action en contrefaçon sanctionne l'atteinte à une propriété intellectuelle, cette considération ne permet pas de rendre compte de la réalité de l'action en contrefaçon ; l'atteinte à la propriété intellectuelle n'est pas sanctionnée par l'action en contrefaçon en tant que telle, mais en ce que cette atteinte est un comportement interdit par la loi. C'est en cela que nous avons retenu précédemment le terme « *atteinte* » comme désignant le comportement dirigé contre une chose et non comme le résultat d'un comportement. L'action en contrefaçon ne sanctionne pas le résultat d'un comportement dirigé contre une propriété intellectuelle, mais bien un comportement dirigé contre la propriété intellectuelle, en ce qu'il est contraire à la loi. Il convient également de relever que l'action en contrefaçon ne sanctionne pas tout comportement dirigé contre une propriété intellectuelle, mais seulement ceux spécialement prévus et interdits par la loi. Il faut alors considérer que l'action en contrefaçon sanctionne les atteintes déterminées par la loi aux créations objets de droits subjectifs de propriété intellectuelle.

**68. Précision terminologique : « Faits de contrefaçon et comportement contrefacteur »** - Préalablement, il convient de préciser le sens que nous adopterons de l'expression « fait de contrefaçon ». En effet, classiquement, l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle est désignée par l'expression « fait de contrefaçon ». Le terme « **fait** », peut être défini « dans un sens large, [comme] tout ce qui se produit, tout événement – qu'il s'agisse d'un phénomène physique (orage, nuit), social (guerre, grève) ou individuel (maladie, parole) » ; il est « spécialement utilisé en

---

<sup>71</sup>Saint-Martin Axel, « *Créations immatérielles et responsabilité civile : Le recours à la responsabilité civile délictuelle de droit commun pour la protection des créations immatérielles* » ;

matière de responsabilité pour désigner le comportement (action ou omission) de l'homme (fait personnel, fait d'autrui), l'action de l'animal ou l'intervention d'une chose (responsabilité du fait des choses ou des animaux<sup>72</sup>). La définition « juridique » nous apprend que cette acception est conservée en matière de responsabilité (le fait d'un animal ou d'une chose est extérieur au comportement de son gardien, comme le fait d'autrui, de même que l'on parlera de la force majeure comme d'un fait, d'un événement irrésistible, extérieur et imprévisible), tout en y ajoutant une dimension comportementale qui peut faire intervenir la volonté de l'individu. On pourrait entendre l'expression « fait de contrefaçon » comme un événement extérieur à l'homme consistant en une contrefaçon ou comme le comportement de l'homme entraînant cette contrefaçon.

69. Ainsi que la définition juridique thaïe, le seul terme juridique thaï<sup>73</sup> « ล่วงสิทธิ *LEUNG SIT* ou ละเมิดสิทธิ *LAMERT SIT* » a le même sens qu'une « atteinte illicite à un droit de la propriété d'autrui » par un empiètement (*Transpass to land* ou *Intrusion* en anglais<sup>74</sup> ou รุกล้ำ). Ainsi, les expressions « atteinte à une propriété intellectuelle » et « fait de contrefaçon », seront entendues dans le même sens. Nous n'ajouterons que l'expression « comportement contrefacteur », celle-ci nous semblant plus explicite s'agissant de désigner un comportement portant atteinte à un droit de la propriété intellectuelle et nous l'utiliserons également dans ce même sens.

## Section II – La notion et la nature de l'action en contrefaçon

70. Il faut établir une distinction précise entre la France et la Thaïlande et deux doctrines différentes de l'interprétation de l'action en contrefaçon. La doctrine traditionnelle envisage l'adage *specialia generalibus derogant* : c'est-à-dire que

---

Thèse, Montpellier 1, 2006 P.39

<sup>72</sup> Cornu, Gérard, and Association Henri Capitant. « *Vocabulaire Juridique.* » *Op.cit.*

<sup>73</sup> Académie thaïlandaise, « *Dictionnaire thaï B.E. 2542* » ; Bangkok, Presse Nanmeebook Publication, 2003 P.991

<sup>74</sup> Rosenberg, Peter D. « *Patent Law Fundamentals.* » The Clark Boardman Intellectual Property Library. 2nd ed. 3 vols. St. Paul: West Group, 1980. P.288

l'action en contrefaçon exclut l'action en responsabilité civile délictuelle de droit commun, le rôle de l'action de droit commun étant alors limité à la sanction de l'atteinte aux créations immatérielles ne faisant pas l'objet d'un droit de la propriété intellectuelle. Selon cet adage, « *les régimes spéciaux instaurés par la loi évincent normalement dans leurs domaines les régimes issus du droit commun* ». Monsieur Le Tourneau considère alors que « *telle est {...} la raison pour laquelle l'action en concurrence déloyale (responsabilité civile délictuelle de droit commun) ne peut être accueillie concurremment à une action en contrefaçon que lorsque sont établis des actes ou des faits distincts de celle-ci* <sup>75</sup> ». De plus, il a pu être avancé que l'action de droit commun ne pourrait, en vertu de cet adage, sanctionner une atteinte quelconque à une propriété intellectuelle. En effet, l'action en contrefaçon est une action spéciale alors que l'action en responsabilité civile délictuelle de droit commun est par définition une action générale. Cela conduirait alors à considérer que le Code de la propriété intellectuelle exclut le recours à la responsabilité civile délictuelle de droit commun pour sanctionner l'atteinte à une propriété intellectuelle. Il s'agirait alors de considérer que lorsque la reprise a pour objet une création faisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, l'action en contrefaçon évince l'action de droit commun. Nous ne pouvons qu'approuver un tel constat : lorsqu'il s'agit de sanctionner l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, l'action en responsabilité civile délictuelle de droit commun est inefficace.

**71.** La doctrine thaïlandaise ou ทฤษฎีหรือแนวคิดของนักกฎหมาย<sup>76</sup> n'a pas adopté une conception aussi étroite. C'est dans ce sens que monsieur le professeur Chaiyos Hamarajata considère que l'action en contrefaçon doit respecter l'action de droit commun.<sup>77</sup> En effet, l'action en responsabilité civile délictuelle de droit commun (ou การละเมิดสิทธิทางแพ่ง ) peut sanctionner l'atteinte à un droit privatif de propriété intellectuelle (L'action en contrefaçon du droit Thaï ou การลวงสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา). La loi spéciale inclut les conditions de responsabilité par la loi générale.

---

<sup>75</sup> Le Tourneau, Philippe, and Académie des sciences morales et politiques. « *Droit De La Responsabilité Et Des Contrats* » Avec Cyril Bloch, Christophe Guettier, André Giudicelli... [Et Al.] Ouvrage Coordonné Par L'académie Des Sciences Morales Et Politiques. Dalloz Action. 8e éd., février 2010 ed. Paris: Dalloz, 2010. n°83

<sup>76</sup> Hamarajata Chaiyos, «*Traité De La Propriété Littéraire Et Artistique.*» ; Bangkok, Presse Nititam, 3<sup>e</sup> édition, 2002 p.92-94

<sup>77</sup> Hamarajata Chaiyos, «*Propriété Intellectuelle.*» ; Bangkok, Presse Nititam, 5<sup>e</sup> édition, 2005

Il paraît cependant difficile d'approuver cette conception puisque « *L'action en contrefaçon sanctionne la violation d'un droit privatif alors que l'action en concurrence déloyale [et donc en responsabilité civile délictuelle] est destinée à réparer les conséquences de la violation d'un devoir* ». <sup>78</sup> En théorie, les deux actions sont distinctes l'une de l'autre. À ce sujet, Monsieur Passa, reprenant le doyen Paul Roubier, distingue l'action en contrefaçon attachée aux droits subjectifs de la propriété intellectuelle, qui « *se trouve [...] être le prolongement du droit* », de l'action en responsabilité civile délictuelle de droit commun qui naît d'une situation juridique objective et qui, dans ce cas « *est la mesure de la protection* ». <sup>79</sup> Enfin, selon d'autres auteurs, les actions en contrefaçon et en responsabilité civile délictuelle de droit commun, en l'occurrence la concurrence déloyale, se distinguent par leur cause et par leur objet.

### §1.- La nature de l'action en contrefaçon

72. La distinction entre les deux actions étant suffisamment démontrée par les auteurs, nous nous contenterons d'un bref exposé de leurs argumentations, renvoyant à celles-ci pour plus de précisions. <sup>80</sup> « *La notion de cause de la demande exprime le fondement juridique de ce qui est réclamé au juge* <sup>81</sup> » : il apparaît évident que la cause des deux actions est distincte. L'action en contrefaçon trouve sa cause dans l'atteinte à un droit subjectif, protégé par le Code de la propriété intellectuelle. La contrefaçon est constituée par la seule atteinte au droit privatif et le demandeur « *peut se contenter d'apporter la preuve de l'existence et du caractère opposable de son droit, et de l'empiétement par le défendeur sur son domaine réservé* » <sup>82</sup>. À l'inverse, l'action en responsabilité civile délictuelle de droit commun naît de situations juridiques objectives et sanctionne un comportement contraire à un devoir général de

---

<sup>78</sup> Serra Yves, rép. Com., Voir Concurrence déloyale, p.10, n°45

<sup>79</sup> Passa, Jérôme. « *Contrefaçon Et Concurrence Déloyale* » *Avant-Propos De Georges Bonet. Le Droit Des Affaires Propriété Intellectuelle*. Paris: Litec, 1997. P.42-43

<sup>80</sup> *Ibid.* P.42 ,n°67 s.- ; Roubier, Paul. *Paul Roubier,...* « *Le Droit De La Propriété Industrielle [1.] Partie Générale. 1. Les Droits Privatifs... 2. Les Actions En Justice.* » Paris, Librairie du Recueil Sirey (Toulouse, impr. de F. Boisseau), 1952. p. 307 et s.

<sup>81</sup> *Ibid.* P.43 ,n°70

conduite.<sup>83</sup> Ce comportement fait naître une créance de réparation, mais « *seul l'acte du juge auquel aboutit l'action en responsabilité crée réellement un droit subjectif, précisé et exécutable* »<sup>84</sup> Ainsi, la cause de l'action en responsabilité civile délictuelle de droit commun est un comportement dommageable constitutif d'une faute. En conséquence, l'action en responsabilité civile délictuelle de droit commun a des critères de mise en œuvre étrangers à ceux de l'action en contrefaçon<sup>85</sup> et le demandeur devra prouver la faute du défendeur à défaut de situation antérieurement acquise. Certains juristes thaïlandais considèrent dans le même sens que l'action en responsabilité civile ne pourra pas inclure concurremment l'action en contrefaçon.<sup>86</sup> C'est justement l'inverse en pratique ; il est regrettable que les conditions de responsabilité par le droit de la responsabilité civile en droit commun englobent le droit spécial de la propriété intellectuelle.

**73.** Quand on parle de l'action en contrefaçon, on pense à la création d'une action spéciale. Or, cette dernière, sanctionnant l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, suscite l'interrogation tant elle semble présenter de multiples facettes. Facettes pénale et civile, d'abord, puisque la contrefaçon est un délit pénal, et, dans tous les cas, un délit civil. Et cette facette civile, ensuite, présente elle-même de multiples aspects présentant tour à tour les traits d'une action en responsabilité civile, d'une action civile répressive ou d'une action en revendication.

**74. La facette pénale de l'action en contrefaçon.** - Roubier considérait que la sanction pénale étant l'objet de l'action en contrefaçon, c'est celle-ci qui permettait de différencier cette action de l'action en concurrence déloyale, la première étant

---

<sup>82</sup> *Ibid.* P.44 ,n°72

<sup>83</sup> Sur la définition de la faute de droit commun

<sup>84</sup> Passa, Jérôme, « *Contrefaçon Et Concurrence Déloyale* », *op.cit.*

<sup>85</sup> *Ibid.* p.77, n° 127

<sup>86</sup> Pengniti Peng, « *La responsabilité civile* » ; Bangkok, Presse Jirat, 4<sup>e</sup> édition, 2006.

p.412 : « Le comportement contrefacteur consistant en une atteinte à un monopole protégé par la loi, la faute consistera en cette atteinte et le dommage en la perte de ce monopole » ; Tingsamit Wat, « *Droit Des Marques Signes Distinctifs* » ; Bangkok, Presse Nititam, 2002, pp.95-96 : « L'objet de la responsabilité civile est d'obtenir la cessation d'un comportement fautif et la réparation du préjudice qu'il a causé. À ce titre, il peut sembler que l'objet de l'action en contrefaçon est identique parce

« essentiellement dans son principe une action pénale [alors que la seconde est] au contraire essentiellement [...] une action privée <sup>87</sup> ». Pourtant, près d'un demi-siècle après cette constatation, il a pu être relevé que cette distinction n'était plus effective puisque, « aujourd'hui, [...] le choix de la voie pénale dans la lutte contre la contrefaçon présente un caractère résiduel et l'action en contrefaçon vise essentiellement la cessation de l'atteinte au droit et l'indemnisation des atteintes réalisées <sup>88</sup> », ce dont a pris acte la Cour de cassation, considérant que les deux actions visaient les mêmes fins. <sup>89</sup> Bien qu'il nous semble que cette dernière assertion soit partiellement fautive <sup>90</sup>, elle met en exergue le fait que la facette pénale de l'action en contrefaçon n'est plus réellement ce qui la distingue fondamentalement de l'action en concurrence déloyale et, par là, de l'action en responsabilité civile. <sup>91</sup> Notre propos n'étant pas d'établir une telle distinction entre contrefaçon et concurrence déloyale <sup>92</sup>, nous nous contenterons de relever ici que la facette pénale de l'action en contrefaçon n'est plus prépondérante. Du reste, l'action pénale en contrefaçon ne soulève pas de difficultés particulières : le fait de contrefaçon est un délit pénal et l'action visant à le sanctionner en tant que tel est une action pénale classique, mises à part quelques spécificités accessoires <sup>93</sup>. Pour ces raisons, nous prendrons ici le parti de ne pas l'étudier, nous concentrant sur l'aspect civil de l'action en contrefaçon.

**75. Les facettes civiles de l'action en contrefaçon.** - Monsieur Axel Saint Martin a écrit que <sup>94</sup> « *S'agissant de cet aspect civil, si l'action en contrefaçon présente les*

---

qu'elle fait cesser l'atteinte au droit privatif, qui est un comportement fautif, et obtenir réparation des conséquences de celui-ci. »

<sup>87</sup>Roubier, Paul. « *Le droit de la propriété industrielle [1.] Partie générale. 1. Les droits privatifs... 2. Les actions en justice* », *Op.cit.* p.110, n°70.

<sup>88</sup> Durand S., « *Propriété littéraire et artistique* », fasc. N°1116, éd. Jurisclasseur, 1992, n°6.

<sup>89</sup> Cass. Com., 24 novembre 1984 : Bull. IV, n°245.

<sup>90</sup> Puisque l'objet de l'action en contrefaçon est aussi la restitution du monopole auquel il a été porté atteinte

<sup>91</sup>Foyer, Jean, and Michel Vivant. « *Le Droit Des Brevets.* » Thémis Droit. Paris: Presses universitaires de France, 1991. Print. , l'action en contrefaçon est avant tout une action civile – dans le même sens, la contrefaçon de brevet a été dépénalisée avant d'être rétablie en 1990.

<sup>92</sup> Martin N., « *Concurrence déloyale et contrefaçon* », in Saint Martin Axel, « Les spécificités de l'action en contrefaçon par rapport au droit commun », in *Propriété intellectuelle et droit commun*, sous la direction de J.L. Bruguière, N. Mallet-Poujol et A. Robin. , PUAM, 2007, n° 1-3

<sup>93</sup>Comme, par exemple, l'instauration d'un mode de preuve particulier (la saisie contrefaçon) ou certaines compétences d'attribution (en matière de brevet).

*caractères d'une action en responsabilité, c'est dans ses fonctions répressives et revendicatives que l'action en contrefaçon pourrait se distinguer d'une action de droit commun.*

*En effet, en premier lieu, l'action civile en contrefaçon tend à obtenir la cessation du comportement contrefacteur et la réparation du préjudice causé par celui-ci. En cela, l'action civile en contrefaçon n'est qu'une action en responsabilité civile classique. Seulement, en second lieu, ne la considérer qu'en tant que telle reviendrait à occulter le véritable objet de l'action en contrefaçon, entendu comme « le résultat que le plaideur entend obtenir par un acte du juge ».<sup>95</sup>*

76. En France, le code de la propriété intellectuelle prévoit que « toute atteinte portée aux droits du titulaire »<sup>96</sup> d'un droit de propriété intellectuelle constitue « une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur »<sup>97</sup>. Le fait de contrefaçon, qui consiste en l'atteinte à un droit subjectif, apparaît comme une simple faute délictuelle<sup>98</sup>, sanctionnée par l'interdiction de continuer la contrefaçon et la réparation du préjudice subi. En effet, l'action en contrefaçon vise à protéger un droit subjectif de propriété intellectuelle. De ce point de vue, l'action en contrefaçon a pour finalité, et donc pour objet, la restitution d'un droit subjectif et, surtout, la

<sup>94</sup> Saint Martin Axel, « Les spécificités de l'action en contrefaçon par rapport au droit commun », *Op.cit.*, n° 1-3

<sup>95</sup> Passa, Jérôme. « Contrefaçon et concurrence déloyale », *Op.cit.*, p.50.

<sup>96</sup> Pour le certificat d'obtention végétale : art. L.623-25 CPI ; pour la marque : art. L.716-1 CPI ; pour le brevet : L.615-1 ; pour le droit d'auteur : art. L.335-7 CPI, prévoyant que l'indemnité « sera réglée par les voies ordinaires ».

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Dans ce sens, pour Monsieur Galloux, « le code de propriété intellectuelle ne comportant pas de dispositions spécifiques à cet égard, c'est [...] le droit commun qui s'applique (articles 1382 et 1383 du code civil, la contrefaçon étant une faute qui engage la responsabilité de son auteur) » (Voir Galloux, Jean-Christophe. « Droit De La Propriété Industrielle. », Cours Dalloz Série Droit Privé. 2e éd. ed. Paris: Dalloz, 2003. Print. , p.209, n°519). Dans le même sens, pour Monsieur Lucas, « le préjudice subi par la victime de la contrefaçon est calculé comme une indemnité de droit civil » (Lucas, André. « Propriété Littéraire Et Artistique. » Connaissance Du Droit. 4e éd. ed. Paris: Dalloz, 2010. Print. p.114). Aussi, la Cour de cassation peut considérer que les juges du fond n'ont « pas à rechercher l'existence d'une faute dès lors que la contrefaçon [est] établie » (Cass. civ. 1, 10 mai 1995 : Bull. civ. I, n°203 ; RIDA octobre 1995, p.291 – Dans le même sens : CA Paris, 8 décembre 1988 : Ann. prop. ind. 1989, p.179). À l'inverse, pour Monsieur Gautier, « contrairement à ce qui est parfois affirmé, la réparation du délit de contrefaçon n'a rien à voir avec l'article 1382 du code civil » (Gautier, Pierre-Yves. « Propriété Littéraire Et Artistique. » Droit Fondamental Classiques. 7e éd. refondue ed. Paris: Presses universitaires de France, 2010. Print. n°439).



protection du monopole qui y est attaché. En conséquence, il faut considérer que l'action en contrefaçon s'apparente à une action en revendication. L'action en contrefaçon peut alors apparaître « d'un point de vue théorique comme une action de type « *revendicatrice* », une action tendant [...] à assurer la défense d'une propriété et à en restaurer l'intégrité». <sup>99</sup>

## § 2. - LE CARACTERE DE L'ACTION EN CONTREFAÇON <sup>100</sup>

**77. Proposition doctrinale.** - Pour le doyen Paul Roubier, « à côté de la justice répressive dont l'exercice est réservé aux juridictions pénales, existe la justice restitutive, qui tend à rendre à chacun son droit, et la justice réparatrice, qui tend à réparer les dommages causés » <sup>101</sup>. Ce grand auteur distinguait alors la fonction restitutive de l'action en contrefaçon, obtenue par l'interdiction de poursuivre la contrefaçon, et sa fonction réparatrice, obtenue par l'octroi de dommages et intérêts en réparation du dommage subi. Considérer une fonction restitutive, consistant à « rendre au titulaire du droit son exclusivité », revient alors nécessairement à considérer que l'action en contrefaçon doit être rapprochée d'une action en revendication. Dans ce sens, comme nous l'avons déjà remarqué, Monsieur **Vivant** considère que « en tant qu'elle assure la sanction des droits du breveté, qu'elle lui permet de faire cesser les troubles de jouissance qui affectent sa propriété, [l'action en contrefaçon] apparaît aussi comme une action « *rei vindicatio* » <sup>102</sup>. Dans le même sens, pour Monsieur **Passa**, « le droit de propriété intellectuelle participant de la nature du droit de propriété, [l'action en contrefaçon] s'apparente à l'action en revendication ». <sup>103</sup>

**78.** Ainsi, si l'on s'en tient à la position de Roubier, il conviendrait de considérer que l'action en contrefaçon doit être rapprochée de l'action en revendication en ce qu'elle

---

<sup>99</sup> Vivant, Michel. « *Le Droit Des Brevets* ». Connaissance Du Droit. 2e éd. ed. Paris: Dalloz, 2005. Print. , p.114.

<sup>100</sup> Saint Matin Axel, « Les spécificités de l'action en contrefaçon par rapport au droit commun », *Op.cit.*, n° 17-23

<sup>101</sup> Roubier, Paul. « *Le droit de la propriété industrielle [1.] Partie générale. 1. Les droits privatifs... 2. Les actions en justice* », *Op.cit.*, p.456, n°100.

<sup>102</sup> Vivant, Michel., « *Lamy droit de l'informatique et des réseaux* », éd. 2004, Lamy, 2004, n°102.

permet la restitution du monopole auquel il a été porté atteinte en permettant l'interdiction, pour l'avenir, de la contrefaçon. La fonction réparatrice serait, elle, obtenue par l'allocation de dommages et intérêts. Mais, au-delà de cette distinction, Messieurs **Foyer et Vivant** remarquent que « le paiement des sommes, évidemment réparatoires, pourra s'analyser aussi comme le moyen, à la fois très pragmatique et symbolique, pour le breveté de « remettre la main » sur la propriété dont il fut partiellement privé par le contrefacteur ». <sup>104</sup> Monsieur Vivant explicite cette position en considérant que l'action en contrefaçon prend aussi « *un caractère revendicatrice* » qui se traduit pour l'avenir par le prononcé d'une interdiction (de poursuivre les actes de contrefaçon) mais qui pour le passé ne peut se traduire, comme il en irait pour une propriété corporelle immobilière, par une destruction, mais seulement par une condamnation pécuniaire ». <sup>105</sup> Il s'ensuit que l'aspect *revendicatoire* de l'action en contrefaçon se retrouverait non seulement dans l'interdiction de poursuite de la contrefaçon, mais également dans le versement d'une somme d'argent. Pourtant, selon l'auteur, « *la vérité est que ce caractère échappe souvent à ceux qui s'intéressent à la matière, mais ce serait une erreur* » : « *il sous-tend aussi bien la détermination des actes « incriminables », les actes de contrefaçon, que celle de la détermination des sanctions susceptibles de venir frapper les auteurs de ces actes* <sup>106</sup> ». En effet, suivant ce raisonnement, il faudrait considérer que les sommes que le contrefacteur est condamné à payer ne présentent pas toutes un aspect indemnitaire et que les sommes correspondant à une restitution par équivalence devraient être dues en cas d'atteinte à une propriété intellectuelle, y compris dans l'hypothèse où le code de propriété intellectuelle ne dit pas que le comportement en cause engage la responsabilité civile de son auteur.

Il semble alors, indispensable de s'interroger sur ce caractère *revendicatoire* de l'action en contrefaçon.

**79. L'action en contrefaçon : une action réelle.** - L'action en contrefaçon, en premier lieu, peut apparaître comme étant une action réelle. Ainsi, il a pu être relevé que « *cette action est l'essence des droits de propriété intellectuelle que l'on dit généralement constitué des droits réels ; elle en est le prolongement sur le terrain contentieux pour*

---

<sup>103</sup> Passa, Jérôme. , « *Contrefaçon et concurrence déloyale* », *op. cit.* p.52, n°85.

<sup>104</sup> Foyer, Jean, and Michel Vivant., « *Le Droit Des Brevets* ». *op. cit.*, p.349.

<sup>105</sup> Vivant, Michel., « *Lamy droit de l'informatique et des réseaux* », *op. cit.*, n°122.

<sup>106</sup> *Ibid.*, n°102.

*assurer leur défense contre toute atteinte ; elle constitue donc l'exercice d'une prérogative à eux attachée. Or, qu'est-ce qu'une action par laquelle s'exerce un droit réel, sinon une action réelle ?* ».<sup>107</sup> Dans ce sens, l'action en contrefaçon tend bien à la réalisation d'un droit de propriété intellectuelle, qui est un droit réel, et puisque « *est réelle l'action qui tend à la réalisation d'un droit réel*<sup>108</sup> », il faut nécessairement considérer que cette action est une action réelle.

**80.** Il pourrait être opposé à ce raisonnement que l'action en contrefaçon présente également un caractère personnel, étant retenu qu'est « *personnelle l'action qui tend à la réalisation d'un droit personnel, c'est-à-dire d'un droit de créance*<sup>109</sup> ». En effet, le contrefacteur sera condamné à la réparation du dommage causé par son comportement, ce qui en fait nécessairement le débiteur d'une créance de réparation. Mais cela ne distingue pas l'action en contrefaçon des actions pétitoires classiques, l'atteinte à la propriété pouvant entraîner un dommage dont le propriétaire pourra demander réparation par le biais d'une « *action en responsabilité civile, de nature personnelle*<sup>110</sup> ». En conséquence, si l'action en contrefaçon présente un caractère personnel, elle n'en semble pas moins être une action réelle. Nous nous concentrerons ici sur son caractère réel et, plus précisément, sur son aspect *revendicatoire*.

**81. L'action en contrefaçon : rapprochement avec l'action en revendication.** - Ainsi, selon monsieur Passa, « *le droit de propriété intellectuelle participant du droit de propriété, [l'action en contrefaçon] s'apparente à une action en revendication* ».<sup>111</sup> L'action en revendication est « *l'action par laquelle une personne demande la possession d'un bien en prétendant en être le propriétaire* »<sup>112</sup>, « *par elle, le propriétaire interdit à un tiers de jouir de la chose et en exige la restitution*<sup>113</sup> ». L'action en contrefaçon étant exercée par le « *propriétaire* » et visant la restitution du monopole dont il a été privé, en

---

<sup>107</sup> Passa, Jérôme. « *Contrefaçon et concurrence déloyale* », *op. cit.*, p.52, n°85.

<sup>108</sup> Cadiet, Loïc, and Emmanuel Jeuland. « *Droit Judiciaire Privé.* » Manuels. 4e éd. ref. ed. Paris: Litec, 2004. Print. , p.238, n°428.

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Zenati-Castaing, Frédéric, and Thierry Revet. « *Les Biens.* » Collection Droit Fondamental Droit Civil. 2e éd. ref. ed. Paris: Presses universitaires de France, 1997. Print. , p.202, n°166.

<sup>111</sup> Passa, Jérôme. « *Contrefaçon et concurrence déloyale* », *op. cit.*.

<sup>112</sup> Zenati-Castaing, Frédéric, and Thierry Revet. « *Les Biens.* », *op. cit.* , p.202, n°166.

<sup>113</sup> *Ibid.*

interdisant au tiers contrefacteur de jouir de la chose, il semble bien qu'elle puisse correspondre à une action en revendication. L'on pourrait objecter que l'action en contrefaçon peut être mise en œuvre par d'autres personnes que le titulaire du droit de propriété intellectuelle<sup>114</sup>, mais, à notre sens, l'argument serait spécieux. En effet, d'une part, il faudrait ici considérer que l'action de ces tiers ne serait qu'une action personnelle n'appelant que la réparation de leur préjudice propre et, d'autre part, il faudrait surtout admettre qu'il ne s'agit ici que d'une spécificité imposée par la nature du bien en cause. Enfin, à bien regarder, la spécificité serait ici très limitée puisque, dans le domaine des propriétés « matérielles<sup>115</sup>», le preneur à bail aurait une action en responsabilité civile délictuelle contre le tiers qui empièterait sur la propriété de son bailleur en troublant sa paisible jouissance. Il s'ensuit que l'action en contrefaçon ayant pour objet la défense d'un droit subjectif de propriété intellectuelle et la restitution du monopole accordé par ce droit, il semble particulièrement opportun de considérer que l'action en contrefaçon présente un aspect *revendicateur*. La question se pose alors des conséquences qu'entraîne un tel raisonnement.

## **82. Les conséquences du caractère revendicateur de l'action en contrefaçon. -**

L'action en revendication a pour objet la reconnaissance du droit de propriété du propriétaire et la restitution de son bien. Cette restitution sera, en matière de propriété intellectuelle, obtenue par la cessation du comportement contrefacteur, ce qui ne présente pas de difficulté particulière : le titulaire du droit s'est vu privé de son monopole et l'interdiction faite au contrefacteur de continuer la contrefaçon le rétablit dans ce monopole et permet de « rendre au titulaire du droit son exclusivité »<sup>116</sup>. Mais lorsque la restitution en nature sera impossible, la restitution se fera par équivalent, ce qui, au contraire, entraîne des conséquences importantes sur la qualification des sommes que le contrefacteur peut être condamné à payer au titulaire du droit auquel il est porté atteinte. En effet, « à défaut de restitution possible, l'octroi de dommages-intérêts est la mesure la plus adéquate – la seule possible au demeurant – pour compenser les empiètements subis

---

<sup>114</sup>Ce qui est très clair en matière de marque, l'article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle disposant que « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque ». – S.A. et Y.M., *La marque*, in *Les créations immatérielles et le droit*, Ellips, 1997, p.98.

<sup>115</sup> Par exemple, certains titulaires de licences particulières en matière de certificat d'obtention végétale ou de brevet peuvent engager l'instance en contrefaçon en cas de défaillance du titulaire des droits contrefaits et, de manière générale, tout licencié peut intervenir à l'instance en contrefaçon.

sur l'assiette du droit »<sup>117</sup>. Il s'agirait alors, selon Messieurs Foyer et Vivant, de « remettre la main sur la propriété [dont le titulaire du droit] fut partiellement privé par le contrefacteur ».<sup>118</sup> Seulement, il faut alors distinguer, dans la somme que sera condamné le contrefacteur à payer au titulaire, la partie indemnitaire de la partie restitutive.

**83.** Cette distinction peut apparaître assez difficile à établir, ce qui fait dire à Monsieur Vivant que « si les deux aspects réparatoire et « *reivindicatoire* » se mêlent, est-il bien justifié de privilégier le second sur le premier ? Mais, au vrai, est-il d'avantage justifié de privilégier le premier ? La question posée n'a peut-être pas de réponse (satisfaisante)...<sup>119</sup> ». Néanmoins, il nous semble que, à s'en tenir à la recherche du caractère restititif ou indemnitaire de la somme d'argent allouée, à défaut de solutions satisfaisantes, certaines pistes peuvent être proposées. S'il faut distinguer entre les deux aspects de l'action en contrefaçon, il faut considérer, non pas qu'elles s'opposent, mais qu'elles se complètent. Ainsi, le caractère revendicatif permet la restitution du monopole, au besoin en équivalent, alors que le caractère indemnitaire répare le dommage résultant de l'atteinte au monopole. La question glisse alors de la distinction entre ces deux caractères de l'action à la qualification des sommes versées par le contrefacteur. Or, il est possible de distinguer quelle fraction de la somme versée correspond à une réparation et quelle fraction correspond à une restitution en équivalent.

**84.** En effet, en premier lieu, dans le cadre de l'action en revendication, la restitution en équivalent interviendra lorsque la restitution en nature ne sera pas possible. Dans cette hypothèse, la restitution en équivalent aura lieu si la perte est due à la faute du possesseur ou, dans tous les cas, si celui-ci est de mauvaise foi.<sup>120</sup> Si l'on applique ce principe dans le domaine des propriétés intellectuelles, il apparaît que la « chose » pourra toujours être restituée puisque, à part hypothèse d'école, le monopole pourra toujours être restitué, et ce

<sup>116</sup> Roubier, Paul. « *Le droit de la propriété industrielle [1.] Partie générale. 1. Les droits privatifs... 2. Les actions en justice* », *op. cit.*, p.456, n°100.

<sup>117</sup> Passa, Jérôme. « *Contrefaçon et concurrence déloyale* », *op. cit.*, p.53, n°85.

<sup>118</sup> Foyer, Jean, and Michel Vivant. « *Le Droit Des Brevets.* » *op. cit.*, p.349.

<sup>119</sup> Vivant, Michel, and Services Lamy. « *Lamy Droit De L'informatique Et Des Réseaux Informatique, Multimédia, Réseaux, Internet* » *Sous La Responsabilité De Michel Vivant.* [Éd. 2004] ed. Paris: Lamy, 2004. n°122.

<sup>120</sup> Zenati-Castaing, Frédéric, and Thierry Revet. *op. cit.* p.209, n°172.

par la simple cessation des actes de contrefaçon. En revanche, ce monopole peut avoir perdu de la valeur ; avoir été, pour reprendre l'analogie avec les biens corporels, « abîmé ». Dans ce cas, la restitution interviendra en nature pour la partie « en bon état », et en équivalent pour la partie ne pouvant faire l'objet d'une restitution. En matière de propriété intellectuelle, le cas dans lequel le droit peut apparaître « abîmé » ou amputé d'une part de sa valeur, pourrait être, par exemple, l'hypothèse dans laquelle la création protégée a subi une perte de sa valeur attractive. En effet, dans cette hypothèse, le contrefacteur pourra restituer le monopole en nature en cessant son comportement contrefacteur et devra, en sus, restituer en équivalent la partie du monopole qu'il ne peut pas restituer. Aussi, l'on pourrait penser que la somme correspondant à la « réparation » de la perte de la valeur attractive de la création contrefaite devrait être considérée comme une somme versée à titre de restitution par équivalent.

**85.** En second lieu, dans le cadre de l'action en revendication, le sort des fruits et des produits est réglé de la manière suivante : si le défendeur est de bonne foi, la restitution des produits sera limitée au « prix qu'en a retiré le défendeur<sup>121</sup> » alors que si « l'aliénation a été consentie de mauvaise foi, c'est-à-dire alors que le défendeur se savait non propriétaire, il y aura lieu à indemnisation<sup>122</sup> ». Ainsi, il faut considérer que, en cas de bonne foi, la somme octroyée pour compenser la perte des produits aura la nature d'une restitution en équivalent, alors que, en cas de mauvaise foi, il s'agira d'une indemnisation. En outre, les fruits seront acquis au possesseur de bonne foi alors que le possesseur de mauvaise foi en devra restitution<sup>123</sup>, à la valeur « estimée à la date du remboursement ».<sup>124</sup> Continuant notre parallèle entre l'action en contrefaçon et l'action en revendication, la question se pose de la prise en compte des fruits et produits en cas de contrefaçon. Les « fruits désignent ce que rapporte périodiquement une chose sans que celle-ci en trouve sa substance diminuée [...] » alors que, « les produits épuisent la substance de la chose qui les fournit »<sup>125</sup>. Les bénéfices réalisés par l'exploitation de la création objet du droit pourraient alors être considérés comme étant des fruits, dans la mesure où cette exploitation n'altère pas la

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Zenati-Castaing, Frédéric, and Thierry Revet. *op. cit.*, p.210.

<sup>123</sup> Art. 549 CC.

<sup>124</sup> Art. 549 CC.

<sup>125</sup> Bissardon, Sébastien. « *Guide Du Langage Juridique Vocabulaire, Pièges Et Difficultés.* » Objectif Droit Dictionnaire Licence-Master. 3e éd. ed. Paris: Litec, 2009. Print. , *V°Fruit*.

substance de la création, le contrefacteur n'en étant comptable que dans le cas où il est de mauvaise foi. Toutefois, lorsque ces bénéfices diminuent la substance de la création, ils correspondront à des produits. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque l'exploitation d'une marque se fait aux dépens, encore une fois, de sa valeur attractive ou de sa *distinctivité*.

Après avoir étudié l'élément matériel de la contrefaçon (**chapitre 1**), nous en décrirons l'élément moral (**chapitre 2**)

## CHAPITRE I – L'élément matériel de la contrefaçon

86. S'agissant des atteintes constitutives de contrefaçon par ses comportements, Monsieur Axel Saint Martin propose, dans sa thèse, une classification : « *les différents comportements contrefacteurs peuvent être regroupés par fonction, résolvant la difficulté tenant à la diversité des propriétés intellectuelles en cause. Ces atteintes peuvent être regroupées selon une typologie tripartite : Certaines atteintes consisteront à permettre l'existence de la création sur le territoire. Ce sera le cas lorsque l'atteinte consistera en la réalisation matérielle, en l'importation ou en la détention de la création quelle qu'elle soit, Certaines atteintes consisteront en la diffusion de la création, ce qui sera le cas lorsque l'atteinte consistera en la commercialisation ou l'exportation de la création protégée, Certaines atteintes consisteront en l'usage de la création protégée.* »<sup>126</sup>

On pourrait penser qu'il y en a plus. Certaines atteintes consisteront en une participation à l'action en contrefaçon.

Ainsi, selon la typologie de Monsieur Axel Saint Martin, il faut regrouper les comportements des atteintes constitutives de contrefaçon par fonction ; il faut alors établir une comparaison précise entre deux systèmes juridiques de protection.

### Section I Les atteintes consistant à permettre l'existence de la création sur un territoire

87. La première constatation qui s'impose est que ce contrôle permettra de sanctionner le comportement contrefacteur avant qu'il ne cause des dommages. Il importe d'identifier les faits de contrefaçon entrant dans le champ de la contrefaçon et qui consisteront à permettre l'existence de la création sur le territoire.

---

<sup>126</sup>Saint-Martin Axel, « *Créations immatérielles et responsabilité civile : Le recours à la responsabilité civile délictuelle de droit commun pour la protection des créations immatérielles* » ; *op. cit.*, p.53



S'agissant de l'existence de la création, sa réalisation matérielle, qu'il s'agisse de fabrication (en matière de brevet<sup>127</sup>), de production (en matière de certificat d'obtention végétale<sup>128</sup>), de reproduction (en matière des dessins et modèles<sup>129</sup>, marque<sup>130</sup>, de droit d'auteur<sup>131</sup>, Indication géographique<sup>132</sup>), sera constitutive de contrefaçon dès lors que le titulaire des droits sur la création ne l'a pas autorisée.

S'agissant de l'existence de la création sur le territoire, son importation, qu'elle ait été réalisée à l'étranger avec ou sans l'accord du titulaire, sera constitutive d'une contrefaçon en ce qu'elle portera atteinte au droit du titulaire de fixer les conditions d'importation, et donc d'existence, de la création sur le territoire.

S'agissant de l'existence de la détention de la création, nous pensons que l'interdiction de la détention de la création relève également du droit du titulaire à contrôler l'existence sur le territoire de sa création, en lui permettant d'en contrôler les détenteurs. Cette interdiction permet, d'une part, une intervention en amont du dommage, en ce qu'elle interviendra antérieurement à l'usage ou à la mise dans le commerce de la création contrefaite, et, d'autre part de sanctionner les comportements permettant l'existence sur le territoire de la création, dès lors qu'ils ne seront pas sanctionnés au titre de la réalisation ou de l'importation.

## §1. La réalisation

**88.** En cette matière, le terme « réalisation » doit être entendu dans le sens de « réalisation matérielle » de la création objet de la protection, qu'il s'agisse par exemple d'une fabrication ou d'une reproduction. S'agissant de la réalisation

---

<sup>127</sup>CPI Art. L 613-3, Art. L 613-4 et la loi Thaïlandaise : Loi B.E. 2522 (1979) sur les brevets, telle que modifiée par la Loi B.E. 2535 (n° 2) (1992) sur les brevets et par la Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets : Gouvernement Gazette, 16/03/1979, Vol. 96, Part 35 Art. 36

<sup>128</sup>CPI Art. L.623-4 et la loi Thaïlandaise : Loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des variétés végétales : Gouvernement Gazette 25/11/1999, Vol. 116, Part 118a, Art.33,47

<sup>129</sup> CPI Art. L 521-1 (loi n°2007-1544) et la loi Thaïlandaise : Loi B.E. 2522 (1979) sur les brevets, telle que modifiée par la Loi B.E. 2535 (n° 2) (1992) sur les brevets et par la Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets : Gouvernement Gazette, 16/03/1979, Vol. 96, Part 35, Art.63

<sup>130</sup>CPI Art. L 716-1, 716-2, 713-2, 713-3 et la loi Thaïlandaise: Loi B.E.2534 (1991) sur les marques de fabrique ou de commerce telle que modifiée par la Loi B.E. 2543 (n° 2) (2000) sur les marques de fabrique ou de commerce, Art. 44,46

<sup>131</sup>CPI Art. L 335-2/335-3/122-4 et la loi Thaïlandaise : Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur : Gouvernement Gazette 21/12/1994, Vol. 111, Part. 59a, Art.27-31

<sup>132</sup>CPI Art. L. 722-1 et la loi Thaïlandaise : Loi sur le droit d'indication géographique de 2546 (ère bouddhique) [2003] Art.27

matérielle de la création, les professeurs Jean Foyer et Michel Vivant la définissaient comme l'acte de contrefaçon par excellence<sup>133</sup>. On a noté que cette nécessité n'est pas toujours vérifiée. Ainsi, la vente, et à plus forte raison l'offre de vente, qui sont sanctionnées au titre de la contrefaçon quelle que soit la création en cause, ne nécessitent pas l'existence matérielle de l'objet de la vente<sup>134</sup>. En réalité, la réalisation matérielle s'ensuit que, en matière de brevet, l'article L. 613-3 a) interdit la « fabrication » ou « l'utilisation du procédé objet du brevet » dans l'article L. 613-3 b). De même que le droit thaïlandais, dans l'article 36 de la loi sur le droit de brevet de 2535 (ère bouddhique) [1992]. En matière de certificat d'obtention végétale, l'article L. 623-4 dispose que le titulaire du certificat bénéficie du droit exclusif de « *produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication* », de même que le droit thaïlandais, dans l'article 33,47 de la loi de la protection de la variété végétale thaïlandaise B.E. 2542 (ère bouddhique) [1999]. En matière de dessins et modèles, est interdite la « *fabrication.... d'un produit incorporant les dessins et modèles* » (L. 513-4) protégé ou ne produisant pas « *sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente* » (L. 513-5). Il en va encore ainsi en matière de droit d'auteur, l'article L. 335-3 incriminant au titre de la contrefaçon « *toute reproduction [...] d'une œuvre de l'esprit* », *celle-ci pouvant être partielle ou intégrale, ou consister en une imitation* ». Les articles (L. 122-4, 122-6, 122-6-1) sont à comparer avec la loi sur le droit d'auteur de 2537 (ère bouddhique) [1994] Art.27 : sont interdits « *les actes...[...]. portant atteinte au droit d'auteur : la reproduction ou l'adaptation de l'œuvre* ». En Thaïlande, on distingue les actes de réalisation matérielle de la contrefaçon directe et ceux relevant de la contrefaçon indirecte. Parmi les actes de contrefaçon directe, (aussi appelés actes primaires de contrefaçon), on différencie les actes tendant à la reproduction des œuvres. En effet, il y a également contrefaçon par reproduction, lorsque des supports corporels (livres, copies de films...) voués au rebut et à la destruction sont remis dans le circuit et utilisés comme supports de diffusion de l'œuvre, ce qui équivaut à une réédition non autorisée de l'œuvre.<sup>135</sup> Enfin, en matière de marques, est interdite la « *reproduction การปลอม* » ou « *l'imitation การเลียน* » de la marque pour des produits

---

<sup>133</sup> Foyer, Jean, and Michel Vivant. « *Le Droit Des Brevets.* » *op. cit.* p. 292

<sup>134</sup> L'article 1130 du code civil prévoyant que « *les choses futures peuvent faire l'objet de convention* »

ou services identiques ou similaires à ceux qui sont désignés dans l'enregistrement.<sup>136</sup> Mais l'existence d'un risque de confusion est nécessaire en cas d'imitation ou de reproduction pour des produits similaires.

### A- La réalisation à l'identique de la création

89. Nous sommes convaincus que la réalisation à l'identique consiste en la copie servile de la création en cause. S'agissant, par exemple, d'une marque, nous parlerons de reproduction à l'identique en tant que « *reproduction pure et simple* »<sup>137</sup>. La reproduction et l'usage illicite d'une marque ne visent que « l'usage commercial ใช้เพื่อการพาณิชย์ » c'est-à-dire destiné « à promouvoir la commercialisation des produits et des services concurrents à ceux des titulaires de la marque enregistrée »<sup>138</sup>, aussi paradoxal que cela puisse paraître en Thaïlande. Beaucoup de sociétés usent des marques non enregistrées, et si l'une d'elles les utilisent à des fins commerciales dans le même secteur qu'un concurrent, elle peut être attaquée pour usurpation d'appellation commerciale (notion dite « Passing-off การลวงขาย »). Cependant, un signe ne doit pas obligatoirement être enregistré en tant que marque pour bénéficier d'une protection contre la contrefaçon. En effet, les droits du titulaire ne sauraient faire obstacle à l'utilisation de la marque par les commerçants détaillants qui ont acquis régulièrement des produits marqués, dans la mesure où cette utilisation est conforme aux usages actuels et exempte de mauvaise foi. Or, l'activité commerciale d'un magasin s'accompagne nécessairement de campagnes publicitaires destinées à faire connaître à la clientèle les produits proposés à la vente par la diffusion de catalogues et par l'apposition d'affiches<sup>139</sup>. En matière de brevet, de droit d'auteur, de dessin ou modèle ou de certificat d'obtention végétale, la réalisation à l'identique de la création apparaît comme un élément suffisant pour caractériser le fait de

---

<sup>135</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 6147/2545, 2655/2545

<sup>136</sup> L. 713-2, L.713-3 CPI autant que la loi sur la protection de Marque B.E. 2543 (2000)

<sup>137</sup> Cass. Com., 22 octobre 2002 : PIBD 2003, 764. III.2778

<sup>138</sup> CA Paris, 4ème ch., 30 avril 2003, Danone, Ann. propr. ind.2003, 240 – V° également : Pitayaporn Mana, « *Droit Des Marques Signes Distinctifs* » ; Bangkok, Presse chunpim, 1974, p.15

<sup>139</sup> CA Versailles, 5 mars 1985, Légo, PIBD 1985, III, 189

contrefaçon, l'usage ultérieur de la copie étant indifférent. Il ne sera pas nécessaire que la reproduction d'un brevet s'accompagne d'un usage commercial, la contrefaçon étant constituée par la seule « *réalisation matérielle d'un objet, en dehors de toute utilisation commerciale* »<sup>140</sup>. A l'instar de la Thaïlande, la jurisprudence condamne la fabrication en elle-même indépendamment de tout acte d'utilisation. Ainsi, la reproduction est l'élément nécessaire mais également suffisant pour constituer la contrefaçon<sup>141</sup>. Il se peut que la réalisation matérielle soit un élément suffisant à caractériser le fait de contrefaçon, mais on peut mettre en doute que la fabrication inachevée soit elle-même qualifiée d'acte de contrefaçon. En Thaïlande, selon Monsieur Yanyuan Puenrat, elle représente la notion de « dernière étape » pour l'interprétation de la réalisation. Comme l'écrit un auteur, « il faut préciser que les créations sont inachevées, mais déjà assez avancées ou prêtes à l'utilisation » c'est-à-dire que les outils sont disponibles pour fabriquer des produits brevetés<sup>142</sup>. Par exemple : Monsieur A, un fabricant de vêtements, prépare des outillages de production et ces outillages sont une part importante de la production.

## **B- La nature de la protection de la marque**

**90.** L'imitation illicite de la marque<sup>143</sup> nécessite l'existence d'un « risque de confusion » ; il faut alors définir la notion de « risque d'association » : il s'agit du

---

<sup>140</sup> Le Stanc, Christian. « *L'Acte De Contrefaçon De Brevet D'invention.* » Collection Du Ceipi. Paris: Librairies techniques, 1977. Print., p. 43, n° 33 – V° également : Vivant, Michel, and Services Lamy. « *Lamy Droit De L'informatique Et Des Réseaux Informatique, Multimédia, Réseaux, Internet* » Sous *La Responsabilité*, op. cit. n° 108 - TGI de Paris, 24 avril 1986 PIBD, 1986, III, p.331

<sup>141</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 3523/2537 : « La reproduction matérielle de l'objet breveté constitue donc un élément suffisant de la contrefaçon par fabrication. La contrefaçon existe donc même s'il n'existait aucun acte d'utilisation ou de commercialisation. Mais bien souvent, ce sont les actes de commercialisation qui révèlent l'existence de la contrefaçon bien que celle-ci soit constituée par le seul fait de sa fabrication. »

<sup>142</sup> Poungrat Yanyuang, « *Le droit de brevet et ses problèmes* » ; Bangkok, Presse Thai Bar, 2002., pp.84-86

<sup>143</sup> Art. L.713-3 a) : L'imitation illicite par contrefaçon lato sensu : Ce type d'atteinte exige que 3 éléments soient réunis à savoir :

- 1) une identité des signes, ce qui implique leur identité absolue sans rajout ni retrait ;
- 2) une similarité entre les produits ou les services ;
- 3) et risque de confusion dans l'esprit du public.

Art. L.713-3 b) : L'imitation illicite à proprement parler implique 3 éléments à savoir ; l'imitation d'une marque enregistrée, par la reprise d'éléments phonétiques, visuels, ou même conceptuels ; pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; dans des conditions de nature à créer une confusion dans l'esprit du public.

lien que le public peut établir avec la marque antérieurement du fait de ressemblances auditives, visuelles ou conceptuelles. - 3 cas de figure :

- 1) le cas où le public confond le signe et la marque en cause (risque de confusion directe),
- 2) le cas où le public fait un lien entre les titulaires du signe et de la marque et les confond (risque de confusion indirecte),
- 3) celui où le public effectue un rapprochement entre le signe et la marque, la perception du signe éveillant le souvenir de la marque, sans toutefois les confondre.

La nature particulière de la protection offerte à la marque entraîne une nécessaire prise en compte de l'usage ultérieur de la copie et d'un risque de confusion. En Thaïlande, l'imitation illicite implique l'existence d'un risque de confusion. Toutefois, toujours en application du principe de spécialité de la marque, si l'usage doit être pris en compte en matière de désignation de produits identique et similaire, un risque de confusion est nécessaire lorsque la marque est utilisée pour des produits similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Ce type d'atteinte, qualifié de contrefaçon, exige que deux éléments soient réunis, à savoir :

1. Une identité des signes, ce qui implique leur identité absolue sans rajout ni retrait. La comparaison doit tenir compte des similarités visuelles<sup>144</sup>, auditives<sup>145</sup> et conceptuelles.
2. Une similarité entre les produits ou les services. Pour apprécier la similarité des produits ou des services, il convient de tenir compte « de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et les services », à savoir notamment la nature des produits, leur destination, leur utilisation et leur caractère concurrent.<sup>146</sup>

---

V° également : Loi sur la protection de Marque B.E. 2543 (2000) Art. 44 : Subject to Sections 27 and 68, a person who is registered as the proprietor of a trademark shall have the exclusive right to use it for the goods for which it is registered.

<sup>144</sup> La comparaison doit tenir compte du degré de leur distinctivité : Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 43/2538, 334/2529, 392/2531

<sup>145</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 926/2539- Rolex et Lolex, 968/2536- FREEDOS et FRITOS, 1748/2524- RICOP et RECOPY, 1778/2514- DEQUADIN et DEORADIN , 26/2530 – Audix et AUNIX, 7378/2538- HALOG et halog

<sup>146</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 1333/2539,2625/2538,8331/2544

91. En effet, la protection accordée au titulaire de la marque est limitée aux produits désignés dans l'enregistrement. Or, lorsque les produits ne sont pas identiques, mais seulement similaires, la reproduction sort du champ de propriété du titulaire des droits. Pourtant dès lors que les produits désignés sont similaires, l'usage de la marque par un tiers est susceptible de créer un risque de confusion entre les produits du tiers et les produits du titulaire des droits, causant un dommage à ce dernier. En résumé, l'existence d'un risque de confusion permet d'éloigner les limites de la propriété du titulaire des droits sur la marque. En revanche, s'agissant des autres PI, la reproduction et l'imitation ne se distinguent pas.

### C- L'obligation de ressemblance

92. En 2000, le professeur Dreyer écrivait que « l'appréciation de la contrefaçon par rapport aux ressemblances et non aux différences est une exigence commune à toutes les propriété intellectuelle »<sup>147</sup>. Désormais, le professeur Schmidt-Szalewski estime, quant à elle, que la contrefaçon est réalisée, en matière de brevet, « dès lors qu'il existe entre les deux objets des ressemblances portant sur les éléments essentiels »<sup>148</sup> ou, en matière de dessins et modèles, « dès lors que des ressemblances pertinentes existent entre les deux objets, même s'ils présentent des différences secondaires »<sup>149</sup>. En effet, seront toujours prises en compte les ressemblances et la reprise des éléments essentiels sera sanctionnée. Néanmoins, il s'agit de bien se défier de ne pas rechercher un « risque de confusion »<sup>150</sup> qui est indifférent dans l'appréciation de la contrefaçon, tant en matière de dessins et modèles<sup>151</sup> qu'en droit d'auteur.<sup>152</sup> Ainsi, en matière de brevet et en matière de certificat d'obtention végétale, pour apprécier la contrefaçon, la jurisprudence thaïlandaise s'appuie sur la théorie des équivalents.<sup>153</sup>

---

<sup>147</sup> Galloux, Jean-Christophe. « *Droit De La Propriété Industrielle.* » Cours Dalloz Série Droit Privé. 2e éd. ed. Paris: Dalloz, 2003. : à propos des brevets : p. 195, n° 483 ; à propos des dessins et modèles : p. 365, n° 913 – Cass. Crim., 16 juin 1955, D., 1955, p.554

<sup>148</sup>Schmidt-Szalewski, Joanna, and Jean-Luc Pierre. « *Droit De La Propriété Industrielle.* » Manuels. 4e éd. ed. Paris: Litec, 2007, p. 44

<sup>149</sup> Ibid, p. 99

<sup>150</sup> Dreyfus, Nathalie, and Béatrice Thomas. « *Marques, Dessins & Modèles Protection, Défense, Valorisation.* » Encyclopédie Delmas. 2e éd. ed. Paris: Delmas, 2006. Print, p. 336, n° 1812

<sup>151</sup> En se sens : Galloux, Jean-Christophe. « *Droit De La Propriété Industrielle.* » *op. cit.* p. 365, n° 913

<sup>152</sup> En se sens : E. Dreyer, Propriété intellectuelle et artistique, fasc. n°1610, J.C.I. PLA, 2000, n°21

<sup>153</sup> Cours suprême thaïlandaise, arrêt numéro 5107/2532

## §2. L'importation

**93.** En matière de droit d'auteur, l'article L 335-2 al. 3 CPI interdit l'importation d'ouvrages contrefaits, en matière de dessins et modèles ; l'article L. 513-4 interdit l'importation « d'un produit incorporant le dessin ou modèle » et en matière de marque, les articles L.716-9, L. 716-10 a) sanctionnent tous deux le fait d'importer « des marchandises présentées sous une marque contrefaite ». De même en Thaïlande, la loi sur le droit d'auteur (et plus précisément l'article.31<sup>154</sup>) l'interdit : « est réputée porter atteinte au droit d'auteur toute personne qui importe dans le Royaume pour son propre compte ou sur instruction.» On peut aussi citer l'article 33 de la loi de la protection de la variété végétale thaïlandaise B.E. 2542 et l'article 110 de la loi sur la protection de Marque B.E. 2543 (2000).

**94.** En matière de marque, il y a une différence fondamentale entre deux systèmes de droit. Le droit de marque français pose une double interdiction pour l'importation. Cette double interdiction en matière de marque a pour objet de sanctionner pénalement plus sévèrement l'importation lorsqu'elle a été réalisée « en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite », l'article L.716-9 portant la peine d'emprisonnement de 3 (article L. 716-10) à 4 ans et la peine d'amende de 300 000 à 400 000 €. Cette conception a disparu en Thaïlande. En effet, la loi sur les marques thaïlandaises, l'article 110 prévoit que l'importation des produits identiques ou similaires à une marque sera sanctionnée en tant que telle. Il est manifeste que l'importation illicite n'est sanctionnée que comme un délit pénal, l'action civile en contrefaçon n'étant qu'une action accessoire à l'action pénale. Il est regrettable que le délit civil et le

---

<sup>154</sup> la loi sur le droit d'auteur de 2537 (ère bouddhique) [1994] Art.31 dispose que « Est réputée porter atteinte au droit d'auteur toute personne qui sait ou aurait dû savoir que la création d'une œuvre enfreint le droit d'auteur d'un tiers et qui accomplit l'un quelconque des actes ci-après à l'égard de l'œuvre, dans un but lucratif :

- 1) vente, possession en vue de la vente, offre à la vente, location, offre en location, vente à tempérament ou offre en location-vente,
- 2) communication au public,
- 3) diffusion d'une façon qui peut porter préjudice au titulaire du droit d'auteur,
- 4) importation dans le Royaume pour son propre compte ou sur instruction.

délit pénal ne soient pas distincts, c'est la raison pour laquelle on a précisé la punition pénale pour les marques commerciales<sup>155</sup>.

**95.** En matière de brevet, l'article L. 613-3 interdit l'importation du produit objet du brevet et du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet, mais uniquement lorsque cette importation est réalisée aux fins d'offre, de mise dans le commerce ou d'utilisation.<sup>156</sup> L'acte de contrefaçon est fondé par la seule importation, qui se définit comme l'introduction dans un territoire d'une marchandise provenant d'un autre territoire<sup>157</sup>, que l'objet ait été ou non licitement fabriqué à l'étranger<sup>158</sup> et que l'importateur ait agi ou non en connaissance de cause<sup>159</sup>. Il en est de même en droit thaïlandais : l'article 36 de la loi sur le droit de brevet prévoit que l'importation du produit objet du brevet est constitutive de contrefaçon. Cette interdiction est en fait une conséquence de la territorialité des brevets. C'est l'introduction sur le territoire thaïlandais qui constitue un acte de contrefaçon de brevet thaïlandais. La contrefaçon est alors commise par l'importateur mais également par le fournisseur étranger qui a participé activement à l'introduction d'une marchandise en Thaïlande<sup>160</sup>.

### **A- La distinction entre « Importer à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication » et « l'importation »**

**96.** En effet, alors qu'en matière de brevet, de marque, de dessin ou modèle ou de droit d'auteur l'importation est interdite, l'article L. 623-4 du CPI interdit « d'importer à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée » l'obtention végétale objet du certificat. Il convient alors de distinguer entre le fait « d'importer à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée » et l'importation tout court. En premier lieu,

---

<sup>155</sup>Butr-Indr Bhumindr: « La comparaison de l'action en contrefaçon entre le droit de propriété intellectuelle thaïlandais et le droit de propriété intellectuelle français »; *revue de faculté de droit de l'Université Thammasat*, n°3, Bangkok, oct 2008, pp.59-94 ;

<sup>156</sup>Schmidt-Szalewski, Joanna, and Jean-Luc Pierre. « *Droit de la propriété industrielle* », *op. cit.* p.74, n° 156

<sup>157</sup>Paris,4 Ch.,12 Oct 2001,PIBD 2002,733, III,1

<sup>158</sup>Cass. Req.,27 juin 1893 : Ann.propr.ind. 1894,224

<sup>159</sup>Cass.com.,27 Janv 1977,1,note Larère – Paris, 13 Juin 1980 :PIBD 1980,269, III,222

<sup>160</sup>Kuanpot Chakrit, « *Le Droit Des Brevets en Thaïlande* » ; Bangkok, Presse Nititam, 2<sup>e</sup> édition, 2001 , p.299



l'importation pourrait se définir comme l'action de « faire entrer dans un pays des marchandises provenant de l'étranger »<sup>161</sup>. Des auteurs<sup>162</sup> remarquent que l'importation et le fait d'importer à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée seraient synonymes et que toute introduction d'une marchandise contrefaite sur le territoire serait illicite. Selon ces auteurs, nous pourrions considérer que le terme importation porte en lui-même l'idée de finalité commerciale. Dans ce sens, le professeur Michel Vivant estime, en matière de brevet, qu'il « semble raisonnable de s'arrêter à une signification économique du terme importation »<sup>163</sup>. Le terme importation porterait en lui-même la nécessité d'une finalité commerciale ou économique et la seule importation à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée ne serait pas sanctionnée pour les propriété intellectuelle autres que l'obtention végétale dès lors qu'elle n'a pas ces finalités.

97. Par ailleurs, le législateur thaïlandais a choisi de faire sanctionner l'importation d'une nouvelle variété végétale en elle-même, même sans la nécessité d'une finalité commerciale<sup>164</sup>. Certains ont alors considéré que l'objectif de cette loi est d'interdire l'accès aux ressources génétiques, que certaines applications de la technologie risquent de mettre en danger la santé humaine ou animale ou l'environnement<sup>165</sup>, d'outrepasser les capacités des mesures actuelles touchant à la

---

<sup>161</sup> « Le Petit Larousse 2007 Dictionnaire Multimédia ». [Paris] [Boulogne-Billancourt], 2006. Ressource électronique. 1 disque optique numérique (CD-ROM). Larousse Emme [diff.]. 113389 Emme. <<http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40957427w>>.V° Importation.

<sup>162</sup> Saint-Martin Axel, « Créations immatérielles et responsabilité civile : Le recours à la responsabilité civile délictuelle de droit commun pour la protection des créations immatérielles » ; *op. cit.*, p. 74

<sup>163</sup> Vivant, Michel. « *Le Droit Des Brevets* ». *op. cit.* p. 294 ; Vivant, Michel, and Services Lamy. *op. cit.*, n° 108

<sup>164</sup> Dans l'article 33,47 de la loi de la protection de la variété végétale thaïlandaise B.E. 2542 dispose que « The right holder of a new plant variety has the exclusive right to produce, sell or distribute in any manner, import, export or possess for the purpose of any of the said acts the propagating material of the new plant variety. » « When registration has been made for the protection of a local domestic plant variety of any locality, that locality shall have the exclusive right to develop, study, conduct an experiment or research in, produce, sell, export or distribute by any means the propagating material thereof. For this purpose, the local government organization, farmers' group or co-operative to which the certificate of registration of the local domestic plant variety has been granted shall be the right holder of such plant variety in the name of the said locality. »

<sup>165</sup> Les plantes « *pest-resistant GM plantes* » sont un exemple d'une innovation biotechnologique. Elles mènent à une réduction de l'utilisation des pesticides. Cependant, la réaction défensive des parasites pourrait mener à l'apparition de « *super parasites* » dont le développement est susceptible

protection de la santé et de l'environnement et/ou de soulever d'autres problèmes sociaux et éthiques graves qu'il faut d'abord régler.

## B- La question du transit des marchandises

**98.** La question paraissait réglée par le règlement communautaire n° 3295/94 du 22 décembre 1994<sup>166</sup> et désormais par le règlement communautaire n° 1383/2003 du 22 juillet 2003<sup>167</sup> qui a interdit le transit de marchandises contrefaites. L'article L. 716-9 du CPI punit l'importation sous tous régimes douaniers de marchandises présentées sous une marque contrefaite: « *Est puni ... présentées sous une marque contrefaite, le fait d'importer **sous tous régimes douaniers**, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite (. . .)* »

L'importation en transit de produits portant atteinte à une marque peut donc être légitimement sanctionnée par les Tribunaux<sup>168</sup>. Aussi, ce règlement interdit-il toute introduction « sur le territoire douanier de la communauté », exportation ou réexportation de produits contrefaisants une marque, un certificat d'obtention végétale, un dessin ou un modèle ou une œuvre protégée au titre du droit d'auteur.

Cependant, la possibilité de poursuivre ces actes est considérablement limitée par l'application des règles du droit communautaire. Il s'agit ici de présenter le conflit entre les droits de propriété intellectuelle et la règle de libre circulation des marchandises. Or, la libre circulation des produits et marchandises à l'intérieur du territoire de la Communauté constitue l'un des fondements du marché commun. Le Traité de Rome veille à éliminer les obstacles entravant la libre circulation des produits et marchandises d'un territoire à l'autre. En conformité avec les règles du Traité, le juge communautaire exige donc que l'exercice des prérogatives du titulaire

d'encourager l'invention de nouvelles plantes « pest-resistant GM ». Ces nouveaux types de « super parasites » pourraient obliger l'utilisation de pesticides potentiellement plus dangereux. V°- T. Goeschel, T. Swanson, « The social Value of Biodiversity for R&D, Environmental and Resource Economics », 22, 2002, pp. 477-504.

<sup>166</sup> Cass. Crim., 7 octobre 1985 : RIDA 1986, 4, p. 136 ; D. 1986, inf. rap. p. 188, obs. Colombet

<sup>167</sup> Le règlement communautaire n° 1383/2003 du 22 juillet 2003, JOCE L. 196, 2 août 2003, p. 7

<sup>168</sup> CA 14 juin 2000. PIBD 2000, III, 478; CA Paris. 13 octobre 2000, PIBD 2000, III, 59; Cass com, 18 mai 1993. n° 91-17.321, RD propr. intell. 1993. n° 49, p. 54.

de la marque ne fasse obstacle à la libre circulation des marchandises et des services que dans la mesure où cet obstacle est justifié par les impératifs tenant à la nature même de la protection du droit intellectuel.

99. Ainsi l'arrêt de la CJCE en date du 26 septembre 2000<sup>169</sup> a retenu toute l'attention des personnes souhaitant lutter contre la contrefaçon dans l'Union. En l'espèce, les douaniers français ont retenu des pièces détachées en transit, protégées en France en tant que modèles. Elles provenaient d'un Etat membre dans lequel elles étaient légalement fabriquées et étaient destinées à être licitement commercialisées dans un autre Etat membre. Selon la CJCE, en application des dispositions du Règlement communautaire n°3295/94 du 22 décembre 1994, des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque ne peuvent être retenues en douane lorsqu'elles sont légalement fabriquées dans un Etat membre et destinées, après avoir transité sur le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre où elles peuvent être légalement commercialisées. La solution rendue concerne le droit des dessins et modèles mais est transposable au droit des marques. Pour répondre à la question qui lui était posée, la CJCE s'est demandée si la restriction à la libre circulation des marchandises pouvait être justifiée par la sauvegarde de l'objet spécifique du droit des dessins et modèles. Elle a jugé que le « *transit intracommunautaire ne relève pas de l'objet spécifique du droit de propriété industrielle et commerciale sur les dessins et modèles* », parce qu'il ne suppose pas « *l'utilisation par un tiers de l'apparence du produit* » et ne donne pas lieu au paiement de redevances. Ainsi, la loi du 1<sup>er</sup> août 2003 a mis le droit en français en conformité avec les exigences communautaires. L'article L. 716-8 CPI, al. 5 dispose que « *La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'art. 1 du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées.* »

---

<sup>169</sup>CJCE, 26 septembre 2000. aff. C-23/99, Commission des Communautés européennes contre République française D. 2000, AJ, p. 440, Revue Lamy dr. Aff 2000, n°32, n°2028

**100.** La retenue en douane de marchandises en transit intracommunautaire est interdite aux mêmes conditions qu'en droit communautaire. Le libellé du texte français est un peu plus large, il se réfère à la légalité de la fabrication ou de la « *mise en libre pratique* » (une marchandise est en libre pratique dans un Etat de la Communauté lorsqu'elle est originaire d'un autre Etat membre). Quelle a été la réaction de la jurisprudence? La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2002, a rappelé les conditions d'application de la décision rendue par la CJCE le 26 septembre 2000. Elle a ajouté qu'il incombe à la partie civile de prouver soit l'illégalité de la fabrication dans le pays d'origine, soit celle de la mise en vente des marchandises dans le pays de destination. Par la suite, le 21 septembre 2004<sup>170</sup>, la Cour de cassation confirme cette solution : il s'agissait en l'espèce de pièces de carrosserie fabriquées par des sociétés italiennes et destinées à être vendues à des sociétés situées aux Pays-Bas.<sup>171</sup> En revanche, le transit de marchandises est un acte de contrefaçon dans trois hypothèses :

-Marchandises fabriquées en France et destinées à être mises sur le marché dans un Etat tiers<sup>172</sup>

-Marchandises fabriquées dans un Etat tiers à destination de la France<sup>173</sup>

-Marchandises fabriquées dans un Etat tiers à destination d'un Etat membre de la communauté

Désormais, la CJUE a rendu un arrêt le 1er décembre 2011, affaires C-446/09 et C-495/09, qui souligne l'importance du lieu de destination de telles marchandises en Europe ou ailleurs, et toutes les conséquences à tirer de l'absence de cette indication ou de l'incertitude sur ce lieu : « *concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, doivent*

---

<sup>170</sup> Cass Crim, 21 septembre 2004, n°04-81 204, D.2004 Somm comm p.2856

<sup>171</sup> La Cour d'appel a relevé qu' « *il ne pouvait y avoir de retenue en douanes, lorsque les marchandises, légalement fabriquées dans un Etat membre, en l'espèce l'Italie, sont destinées, après avoir transité sur le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre, en l'espèce les Pays-Bas, où la partie civile ne démontre pas que leur commercialisation serait licite* ». La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par la partie civile. La Cour de cassation a statué en matière de dessins et modèles, mais la solution est évidemment transposable en matière de marques.

<sup>172</sup> Cass° crim. 31 mars 2004 ; Voir également - Cass° crim. 21 septembre 2004

*être interprétés en ce sens que: ces marchandises peuvent porter atteinte audit droit et donc être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» lorsqu'il est prouvé qu'elles sont destinées à une mise en vente dans l'Union européenne, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu'il s'avère que lesdites marchandises ont fait l'objet d'une vente à un client dans l'Union ou d'une offre à la vente ou d'une publicité adressée à des consommateurs dans l'Union, ou lorsqu'il ressort de documents ou d'une correspondance concernant ces marchandises qu'un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l'Union est envisagé »*

**101.** On peut regretter qu'un transit de marchandises ne soit pas un acte de contrefaçon selon le droit thaïlandais. Les grands esprits ne se rencontrent pas dans les pays en voie de développement. A cause de cette lacune, des contrefacteurs professionnels regardent la facilité des moyens de commerce de la frontière birmane-thaïlandaise.<sup>174</sup> Dans la ville birmane de Tha Khi Lek, on trouve 170 magasins. Les marchandises coûtent 3 fois moins cher et la qualité est très bonne.<sup>175</sup> Ces produits seront, par la suite, envoyés vers le sud de la Chine et passeront par les frontières thaïlandaises (telles que Mae Sod, Tha Khii Lek à côté de Mae Sai). Les magasins vendant ces produits se trouvent au Myanmar, c'est-à-dire hors de contrôle du gouvernement Thaïlandais.

Si le contrefacteur utilise internet pour contacter un acheteur en Thaïlande avant d'exporter le bien contrefait en Thaïlande, il sera difficile pour la police d'en suivre les traces.

Les contrefacteurs ouvrent un compte bancaire sous un nom d'emprunt en Thaïlande. Après avoir fait un virement dans ce compte, les acheteurs vont recevoir les produits contrefaits par la poste ou par bateau à la frontière. On remarque que l'acte de transit n'est ni l'action de droit commun ni l'action de contrefaçon.<sup>176</sup> En

---

<sup>173</sup> CJCE, 7 janvier 2004, arrêt Rolex, aff. C-60/02, Europe, mars 2004, comm 88, Propriété Industrielle, mars 2004, p.18

<sup>174</sup> Butr-Indr Bhumindr, *Rapport final « Etat et la protection de propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, »* ; Bangkok : L'université de Thammasat, 2010 , pp.16-20

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*

fait, ce sont des raisons politiques qui ont conduit le législateur thaïlandais à renforcer son dispositif de lutte contre la contrefaçon à la frontière.<sup>177</sup>

### §3. La détention

**102.** La détention de la création intervient, comme la réalisation et l'importation, en amont des autres faits de contrefaçon. En ce sens, la détention est antérieure à la mise sur le marché de la création puisque, elle suppose l'absence de diffusion ou d'usage. En droit français, l'article L. 613-3 du CPI interdit la détention du produit breveté ou du produit issu du procédé breveté ; l'article L.623-4 interdit la détention à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée ; l'article L. 716-10, la détention de produits revêtus d'une marque contrefaite et l'article L. 513-4 la détention d'un produit incorporant un modèle. Enfin, en matière de droit d'auteur, « la simple détention d'ouvrages contrefaits n'est pas incriminée spécifiquement »<sup>178</sup>. Ainsi, il convient de faire deux remarques. En premier lieu, la détention n'est pas sanctionnée par la loi en matière de droit d'auteur. En second lieu, si la détention est « sans motifs légitimes », elle peut être sanctionnée en elle-même en matière de marque<sup>179</sup>.

**103.** En matière de brevet, l'article L. 613-3 du CPI n'interdit la détention que si celle-ci a pour finalité « l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation » du produit objet du brevet ou du produit issu du procédé breveté. Comme la loi thaïlandaise sur la protection du brevet qui sanctionne le « stock à vendre »<sup>180</sup>, elle nécessite l'existence de finalités commerciales en matière de brevet.

---

<sup>177</sup> Butr-Indr Bhumindr, *Rapport final « Etat et la protection de propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, »* ; Bangkok : L'université de Thammasat, 2010 , pp.16-20

<sup>178</sup> Lucas, André, and Henri-Jacques Lucas. « *Traité De La Propriété Littéraire Et Artistique.* » Traités. 3e éd. ed. Paris: Litec, 2006, p. 593, n° 782

<sup>179</sup> Art.L. 716-10 CPI- Application : Cass. Crim., 19 février 2000 : JCP 2000, IV, 2015

<sup>180</sup>Section 36.dispose que « *The patentee shall have sole rights as follows:(1) in respect of product patents, the right to produce, use, sell, have for sale, offer for sale and import the patented products, (2) in respect of process patents, to right to use the patented process, to produce, use, sell, have for sale, offer for sale and import products made by the patented process.* »

**104.** En matière d'obtentions végétales, l'article L. 623-4 du CPI interdit la détention à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. Il en va autrement en Thaïlande dont le droit interdit la détention sans la nécessité d'une finalité commerciale.

**105.** En matière de dessins et modèles, l'article L. 513-4 reprend ces finalités, y ajoutant l'exportation et l'importation. Si l'interdiction de la détention du produit revêtu d'une marque contrefaite en vue de son exportation a bien pour objet d'intervenir en amont du dommage et d'empêcher la diffusion de la création protégée sans le consentement de son titulaire, il est permis de douter de la pertinence de l'interdiction de la détention en vue de l'importation. Celle-ci consistant à faire entrer en France des marchandises provenant de l'étranger, il semble difficile d'empêcher la détention en France d'un produit en vue de les importer en France. En effet, il apparaît que l'exportation pourra être considérée comme une mise dans le commerce, et, ainsi, la détention en vue d'exporter sera sanctionnée en tant que détention en vue de mettre le produit contrefaisant dans le commerce.

**106.** Ainsi, en matière de marque, la détention sera sanctionnée en tant que telle, alors qu'en matière de brevet et de dessins et modèles, elle ne sera sanctionnée que si elle a pour finalité l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation, ou uniquement en matière de dessins et modèles, l'exportation. En Thaïlande se pose le problème de l'application du droit car deux lois peuvent s'appliquer concurremment : d'une part l'article 110 de la loi sur les marques et, d'autre part, l'article 275 du Code pénal thaïlandais. On a noté que les marques protégées par le Code pénal ne sont ni les marques collectives ni les marques de services. C'est la raison pour laquelle des demandeurs thaïlandais doivent poursuivre les contrefacteurs au pénal ; à défaut, le tribunal les débouterait de leur demande en raison de leur choix de l'article 275 pour les marques de services ou collectives.<sup>181</sup>

**107.** En matière de droit d'auteur, le Code de la propriété intellectuelle autorise la reproduction lorsqu'elle est réalisée pour l'usage privé du copiste. Ainsi, la détention

---

<sup>181</sup> Butr-Indr Bhumindr: « La comparaison de l'action contrefaçon entre le droit de propriété intellectuelle thaïlandaise et le droit de propriété intellectuelle français »; *op. cit.*, pp.59-94

pour l'usage privé du copiste ne pourra pas être sanctionnée, ce qui oblige à prendre en compte la finalité de la détention : soit celle-ci est réalisée à usage privé et n'est pas constitutive de contrefaçon, soit la finalité est autre et elle pourra être sanctionnée.<sup>182</sup> S'agissant de la Thaïlande, l'article 31 de la loi sur le droit d'auteur de 2537 (ère bouddhique) prohibe la « possession en vue de la vente (...) dans un but lucratif »<sup>183</sup> En ce sens, elle nécessite l'existence de finalités commerciales. Ce sera le cas lorsque des documents sont saisis par voie de photocopie, l'exemplaire original restant en possession du saisi. Le détenteur de la preuve de la contrefaçon ne pouvait pas invoquer pour s'opposer à la saisie réelle des marchandises contrefaites le caractère illicite de telles marchandises interdisant leur commercialisation.<sup>184</sup>

## **Section II Les atteintes consistant en la diffusion de la création**

**108.** Le titulaire des droits de propriété intellectuelle ayant un monopole d'exploitation sur sa création, il est nécessaire de lui permettre d'interdire toute commercialisation ou usage. La contrefaçon consiste en l'atteinte au droit du titulaire de la création de contrôler la distribution ou la diffusion de celle-ci.

### **§1. La mise dans le commerce**

---

<sup>182</sup>Saint-Martin Axel, « *Créations immatérielles et responsabilité civile : Le recours à la responsabilité civile délictuelle de droit commun pour la protection des créations immatérielles* » ; *op. cit.*, p. 79-80, n° 73

<sup>183</sup>Est réputée porter atteinte au droit d'auteur toute personne qui sait ou aurait dû savoir que la création d'une œuvre enfreint le droit d'auteur d'un tiers et qui accomplit l'un quelconque des actes ci-après à l'égard de l'œuvre, dans un but lucratif :

- 1) vente, possession en vue de la vente, offre à la vente, location, offre en location, vente à tempérament ou offre en location-vente,
- 2) communication au public,
- 3) diffusion d'une façon qui peut porter préjudice au titulaire du droit d'auteur,
- 4) importation dans le Royaume pour son propre compte ou sur instruction.

<sup>184</sup> Butr-Indr Bhumindr: « La comparaison de l'action contrefaçon entre le droit de propriété intellectuelle thaïlandais et le droit de propriété intellectuelle français » ; *op. cit.*, pp.59-94



**109.** Le titulaire d'un droit de PI dispose d'un monopole d'exploitation. On peut par exemple citer en droit français l'art. L. 521-1 CPI (loi n°2007-1544)<sup>185</sup> ou en droit thaïlandais, la loi sur la protection de brevet (B.E. 2542 Art. 36). Par conséquent, la commercialisation de sa création apparaît comme une atteinte à ce droit. Aussi le CPI interdit-il la mise dans le commerce de la création contrefaite, cette interdiction étant graduée en fonction de la PI en cause. S'agissant des autres PI, l'interdiction de mise dans le commerce est bien plus large (Ex : Art. L. 613-3, L. 513-4, L. 335-2 al. 3, L. 335-3, L. 335-4). Il convient alors de définir le terme de mise dans le commerce. Entendue au sens strict, la mise dans le commerce devrait s'entendre de l'acte de mise en circulation d'un produit. Ainsi, la vente d'un produit ou le fait, par une société, de donner en crédit bail une machine doit être considéré comme une mise dans le commerce.<sup>186</sup> Cette difficulté est écartée par la définition très large de la mise dans le commerce retenue tant par la doctrine<sup>187</sup> que par le juge<sup>188</sup>. Ainsi, la mise dans le commerce s'entendra de « toute opération matérielle tendant à mettre un produit en circulation ». Cette formulation est remarquable en ce que l'emploi du participe présent « tendant » étend le terme de mise dans le commerce aux opérations préalables à celle-ci.

### **A- La mise dans le commerce en matière de brevet**

**110.** Cette interdiction s'étendra à toute opération tendant à mettre un produit contrefaisant en circulation. L'article L.613-3 du CPI est entendu très largement. Elle peut être définie comme « toute opération matérielle tendant à mettre un produit en circulation », celle-ci englobant toutes les opérations tendant à mettre un produit dans

---

<sup>185</sup> « Art. L. 521-1. Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son acteurs

« Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

« Toutefois, lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s'ils sont antérieurs à la publication de l'enregistrement ».

<sup>186</sup> Cass. Com., 26 avril 1994 : Bull. n°150 ; PIBD 1994, 576.III.519.

<sup>187</sup> Galloux, Jean-Christophe. « *Droit De La Propriété Industrielle* ». *op. cit.*, n° 471 - Foyer, Jean, and Michel Vivant. « *Le Droit Des Brevets* ». *op. cit.*: « Toute opération tendant à atteindre le marché »

<sup>188</sup> Par exemple : TGI Paris, 19 septembre 1997 : PIBD 1998, 645.III.4 – v° également : Cass. Com., 26 avril 1994 : Bull. n° 150 : PIBD 1994, 576.III.519 – Cass. Com., 30 janvier 2001 : Dossiers Brevets 2000, IV, 3 - CA Paris, 15 septembre 2000 : PIBD 2001, 726.III.429

le commerce, qu'il s'agisse par exemple de toute opération préalable à la mise dans le commerce, de vente ou de publicité. Par exemple : la diffusion en France d'un catalogue vantant un objet contrefait<sup>189</sup>, et bien entendu toutes les opérations de publicité. L'opinion de la doctrine, sur ce point, est que « dès lors que des objets contrefaits étaient disposés à la devanture d'un magasin, ou dans un lieu d'accès libre au public, la répression pouvait être engagée. Mais, sous la répression des nécessités du commerce moderne, on s'était demandé si l'on pouvait retenir le délit d'exposition lorsque l'offre au public revêtait des formes plus élaborées, par le biais d'annonces, par voie d'affiches, par l'envoi de catalogue, par les formes modernes de la publicité »<sup>190</sup>.

111. S'agissant de la Thaïlande, l'article 36 de la loi sur la protection de brevet B.E. 2542 vise plusieurs actes concourant à la distribution du produit contrefaisant : l'exposition et l'offre de vente visant à commercialiser le produit. L'offre est tout acte par lequel les produits contrefaits se trouvent offerts à la clientèle, l'exposition et l'offre de vente, mais également les publicités visant à les commercialiser. Le texte interdit ensuite « la vente ». Il s'agit alors de la vente de produits contrefaits. La mise en vente peut-être faite par un commerçant ou un non commerçant, peu importe que ces produits produisent à son auteur un bénéfice ou non. Je maintiens qu'il aurait fallu aller plus loin, et assimiler à la vente des actes juridiques voisins, comme l'échange ou la donation.<sup>191</sup> L'opinion de la doctrine, sur ce point, était assez nuancée. Le juge Wat Tingsamit pensait que l'échange, contrat proche de la vente, pouvait entrer dans la définition prévue au texte : « *Nous sommes convaincus que les rédacteurs de la loi ont pris le mot « vente ou การขาย » dans le sens général d'aliénation à titre onéreux, n'envisageant, du reste, que le cas le plus général où l'aliénation a lieu pour de l'argent. En fait, le résultat de l'échange est le même que celui de la vente et dès lors nous ne pensons pas qu'étendre au-delà de ses justes limites une loi pénale que de l'appliquer à tous les cas que ses dispositions, sainement entendues, doivent comprendre* »<sup>192</sup>. Cependant, la jurisprudence

---

<sup>189</sup>TGI de Paris, 2 déc 1982, Dossiers Brevets 1983,III,p.3

<sup>190</sup> Le Stanc, Christian. « *L' Acte De Contrefaçon De Brevet D'invention* ». *op. cit.*,p.49

<sup>191</sup> Kuanpot Chakrit, « *Le Droit Des Brevets en Thaïlande* » ; *op. cit.* p.297

<sup>192</sup>Tingsamit Wat, « *Droit Des Marques Signes Distinctifs* » ; Bangkok, Presse Nititam, 2002, p.138

thaïlandaise (ou แนวคำพิพากษาศาลฎีกา)<sup>193</sup> a admis que l'échange, au même titre que la vente, constitue un acte de contrefaçon.

De manière plus générale, la mise dans le commerce est un acte de contrefaçon lorsque cet acte est une opération ayant pour objet de mettre le produit contrefaisant en circulation.

## B- La mise dans le commerce en matière de marque

**112.** En matière de marque (Art. L.716-10 CPI) seule l'offre de vente et la vente seront sanctionnées en tant que fait de contrefaçon par mise dans le commerce. D'un point de vue juridique, l'offre peut être définie comme « *le fait par lequel une personne propose à un tiers la conclusion d'une convention* »<sup>194</sup>. Afin de former une convention dès son l'acceptation de l'offre, cette dernière doit être précise, c'est-à-dire qu'elle doit contenir tous les éléments de la convention et donc ne pas être assortie de réserves, à défaut de quoi, elle devra être considérée non comme une offre, mais comme une « *invitation à discuter, à entamer des pourparlers* »<sup>195</sup>. L'offre de vente est plus restrictive que l'offre en ce que seule l'offre d'une convention particulière, la vente, et non de n'importe quelle convention est ici sanctionnée.

Il faut garder à l'esprit que les articles L. 713-2 et L. 713-3 interdisent l'usage ou l'apposition d'une marque, interdictions reprises par l'article L. 716-10 a). En conséquence, offrir à la vente un produit présenté sous une marque contrefaite est bien un usage de la marque, celle-ci servant à désigner le produit qu'elle revêt. Il en irait alors de même de la location ou de toutes mises dans le commerce d'un produit présenté sous une marque contrefaite puisque la présentation sous une marque contrefaite correspond nécessairement à un usage de la marque. En cette matière, les grands esprits de loi se rencontrent aussi en Thaïlande.<sup>196</sup> Conformément à la loi sur

<sup>193</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 6880/2543, n°7823/2545

<sup>194</sup> Guillien, Raymond, et al. « *Lexique Des Termes Juridiques* » Sous La Direction De Serge Guinchard,... Gabriel Montagnier,... Avec Le Concours De Louis D'avout, Laurent Boyer, Adrien-Charles Dana,... [Et Al.]. 17e éd. 2010 ed. Paris: Dalloz, 2009. Print., V° offre

<sup>195</sup> « une invitation à faire des offres » : Carbonnier, Jean. « *Droit Civil 4 Les Obligations.* » Thémis Droit Privé. 22e éd. ref. ed. Paris: Presses universitaires de France, 2000. Print., n° 28, p. 76

<sup>196</sup> Section 110. Dispose que « *Whoever:-*

les marques thaïlandaises, la loi ne définit pas le terme de « vente », mais en pratique, la jurisprudence admet que l'acte de vente puisse inclure le bail, la location et le stock pour la distribution<sup>197</sup>. Du côté de la doctrine, le juge Jitti Thinsabhat (จิตติ ติงศ ภัทย์ ) a écrit que « l'acte de vente n'englobe pas l'acte d'échange ou un engagement »<sup>198</sup>

### **C- La mise dans le commerce en matière de certificat d'obtention végétale**

**113.** En matière de certificat d'obtention végétale (Art. L.623-4 CPI), seule la vente ou la commercialisation sous toute autre forme seront constitutives de contrefaçon, quelles que soient leurs modalités comme, par exemple, la publicité ou le fait d'exposer en vitrine un objet contrefaisant. Cela ressemble à la loi de protection de la variété végétale thaïlandaise : l'article 61<sup>199</sup> punit des peines de contrefaçon le fait de « *vendre ou distribuer en toute manière* ». Ce sont les actes qui concourent à la distribution des produits contrefaisants. La distribution se définit comme toute opération matérielle tendant à mettre un produit en circulation. Plus généralement la distribution est un acte de contrefaçon lorsque cet acte est une opération ayant pour objet de mettre le produit contrefaisant en circulation. La doctrine a admis que la vente constitue un acte de contrefaçon à partir du moment où le contrat a été conclu, ce qui paraît juridiquement contestable.

---

*(1) imports, sells, offers for sale or has for the purpose of sale goods bearing a counterfeit trademark, service mark, certification mark or collective mark under Section 108 or an imitation trademark, service mark, certification mark or collective mark under Section 109, or*

*(2) gives or offers a service under a counterfeit service mark, certification mark or collective mark under Section 108 or an imitation service mark, certification mark or collective mark under Section 109, shall be liable to the penalties provided in those Sections. » ; V° également Tingsamit Wat, op. cit., p.138*

<sup>197</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 6880/2543, 7823/2544

<sup>198</sup> Tingsabhad Jitti, « *Le droit pénal : Tome 2 n°1* » ; Bangkok, Thaï Bar, 1975.p.1736

<sup>199</sup> L'article 61 dispose que «*In the case where there is an infringement of the right of the right holder of a newplant variety or the right holder of a local domestic plant variety under Section 33 or Section 47, as the case may be, the Court has the power to order the person committing the infringement to pay the right holder such amount of compensation as the Court deems appropriate, having regard to the gravity of the damage and loss of benefits, as well as the costs necessary for the enforcement of rights of the right holder.* »

## D- La mise dans le commerce en matière de droit d'auteur

**114.** En matière de droit d'auteur, la mise dans le commerce de l'œuvre se retrouve en termes de débit<sup>200</sup>, de diffusion<sup>201</sup> de communication ou de mise à disposition du public<sup>202</sup>. Si la diffusion de l'œuvre correspond, s'agissant de la communication indirecte, à la mise dans le commerce telle que précédemment définie, la communication directe de l'œuvre constitue également une mise dans le commerce, mais d'une manière « immatérielle », l'acte de diffusion ne nécessitant pas de reproduction préalable. Il convient de voir la diffusion matérielle avant de voir la diffusion immatérielle.

La diffusion matérielle de l'œuvre - l'article L.335-2 al.3 CPI interdit le « débit » d'ouvrages contrefaits, l'article L.335-3 al. 1 la diffusion d'une œuvre et l'article L.335-4 al.1 la communication ou la mise à disposition du public « d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme ».-

**115.** Selon Monsieur Dreyer, « la notion de débit correspond à la vente, largement entendue et s'étend à la mise en vente »<sup>203</sup>. Selon cet auteur, le débit est englobé dans la diffusion, sanctionnée par l'article L.335-3 al.1. Dans ce sens, à propos de la communication au public, sanctionnée par l'article L.335-4, monsieur Dreyer écrit que « la notion de mise à disposition du public absorbe totalement le débit »<sup>204</sup>. Néanmoins, dans un arrêt du 28 janvier 1888, la chambre criminelle de la Cour de cassation étend cette définition à « toute diffusion d'une œuvre au public par un moyen quelconque de nature à léser les intérêts du propriétaire et notamment la vente ou la location »<sup>205</sup>. Enfin, la même cour estime, dans un arrêt du 27 mai 1986, que « les peines de contrefaçon sont applicables à la diffusion de marchandises contrefaites par sa mise en vente ou son offre de vente »<sup>206</sup>. Ainsi, les actes portant

---

<sup>200</sup> Art. L. 335-2 al. 3 CPI

<sup>201</sup> Art. L. 335-3 al. 1 et Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur Art. 29,31

<sup>202</sup> Art. L. 335-4 al.1 et Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur Art. 27, 28, 30,31

<sup>203</sup> E. Dreyer, « Propriété intellectuelle et artistique », fasc. n°1610, J.C.I. PLA, 2000, n°29

<sup>204</sup> E. Dreyer, « Propriété intellectuelle et artistique », fasc. n°1610, J.C.I. PLA, 2000, n°44 ; V°Lucas, André. « *Propriété Littéraire Et Artistique.* » Connaissance Du Droit. 4e éd. ed. Paris: Dalloz, 2010 ; Lucas, André, and Henri-Jacques Lucas. *op. cit.* ; Pollaud-Dulian, Frédéric. « *La Propriété Industrielle Propriété Intellectuelle.* » Corpus Droit Privé. [Nouvelle éd.] ed. Paris: Économica, 2010. Print.

<sup>205</sup> Cass. Crim., 28 janvier 1888 : 1888.1.400

<sup>206</sup> Cass.crim., 27 mai 1986 : RIDA juillet 1987, p. 181.

atteinte au droit de propriété intellectuelle sont presque les mêmes en France et en Thaïlande.<sup>207</sup> Il y a également contrefaçon lorsque la communication au public, y compris l'offre de commercialisation et la diffusion d'exemplaires fabriqués illicitement, sont réalisés dans un but lucratif, en violation du droit.<sup>208</sup>

**116. La diffusion immatérielle de l'œuvre** – Sera constitutive de contrefaçon, en vertu de l'article L.335-4 du CPI, la représentation en tant que « communication au public par un procédé quelconque » comme une représentation audiovisuelle<sup>209</sup> ou sonore.<sup>210</sup> Dans ce sens, l'article L.122-1 énonce que « le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ». La diffusion directe, en tant que représentation, est une atteinte au monopole d'exploitation de l'auteur et est ainsi une modalité de mise dans le commerce bien que le terme puisse sembler inapproprié. De même, en Thaïlande, tous les moyens de la diffusion immatérielle de l'œuvre importent peu, du moment qu'ils tendent à communiquer l'œuvre à un public, que ce public la reçoive effectivement ou non. Ces moyens sont très variés. Par exemple : diffusion, télédiffusion, diffusion sonore de lieu public<sup>211</sup>, mise en réseau d'une œuvre.<sup>212</sup>

---

<sup>207</sup>Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur : l'article 27 dispose que « *Les actes ci-après, lorsqu'ils sont accomplis à l'égard d'une œuvre protégée en vertu de la présente loi sans l'autorisation prévue à l'article 15.5), sont réputés porter atteinte au droit d'auteur :*

2) *la communication de l'œuvre au public.*

*L'article 28 : Les actes ci-après, lorsqu'ils sont accomplis à l'égard d'une œuvre audiovisuelle ou cinématographique ou d'un enregistrement sonore protégé en vertu de la présente loi sans l'autorisation prévue à l'article 15.5), qu'il s'agisse de sons ou d'images, sont réputés porter atteinte au droit d'auteur :*

2) *la communication de l'œuvre au public,*

3) *la location de l'œuvre originale ou de copies ou exemplaires de celle-ci.*

*L'article 31 : Est réputée porter atteinte au droit d'auteur toute personne qui sait ou aurait dû savoir que la création d'une œuvre enfreint le droit d'auteur d'un tiers et qui accomplit l'un quelconque des actes ci-après à l'égard de l'œuvre, dans un but lucratif :*

2) *communication au public, »*

<sup>208</sup>Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 3240/2543 ; Voir Hamarajata Chaiyos, « *Traité De La Propriété Littéraire Et Artistique.* » ; *op. cit.*; Voir Supphonsiri Tatchai, « *Traité De La Propriété Littéraire Et Artistique.* » Traité. 3e éd. ed. Bangkok : Nititham, 2001. Print.

<sup>209</sup>CA Paris, 27 septembre 1994 : Jurisdata n°022 723

<sup>210</sup>Cass. Crim., 5 mai 1981 : RIDA janvier 1982, n°111, p.179

<sup>211</sup>L'article 29 la loi sur le droit d'auteur de 2537 énonce que « le fait de permettre au public d'entendre ou de voir une œuvre de radiodiffusion sonore et visuelle moyennant paiement ou contre tout autre avantage commercial. »

<sup>212</sup> Voir Hamarajata Chaiyos, « *Traité De La Propriété Littéraire Et Artistique.* » *op. cit.* ; Voir Supphonsiri Tatchai, « *Traité De La Propriété Littéraire Et Artistique.* » *op. cit.*

## §2. L'exportation

117. L'exportation est définie comme l'action « *de transporter, de vendre à l'étranger les produits de l'activité nationale* »<sup>213</sup>. L'exportation est une diffusion de la création en ce qu'elle porte atteinte au droit du titulaire de la création de contrôler la diffusion de celle-ci. Le fait que cette diffusion se fasse hors du territoire français est indifférent dès lors que son origine se retrouve en France. À ce titre, il est notable que l'exportation se définit comme l'action de « *répandre à l'étranger* »<sup>214</sup>. En France, il s'ensuit que l'exportation d'une création contrefaite sera sanctionnée en tant que telle en matière de marque, dessins et modèles ou droit d'auteur, brevet et certificat d'obtention végétale, en tant que fait de contrefaçon par mise dans le commerce dans la mesure où elle est précédée par une offre ou une vente.

En droit thaïlandais, seul le droit de protection de variété végétale définit le terme « exportation »<sup>215</sup>. Il n'est pas certain que l'exportation constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle. A cause de cette lacune, les juristes thaïlandais disent souvent que « un stock à vente » est défini comme l'acte de contrefaçon par l'exportation<sup>216</sup>.

### Section III Les atteintes consistant en l'usage de la création protégée

118. L'utilisation de la création sans autorisation du titulaire des droits de PI constitue une atteinte au monopole de ce dernier. Ainsi, les droits de propriété

---

<sup>213</sup>Le Petit Larousse 2007 Dictionnaire Multimédia

<sup>214</sup>*Ibid.*

<sup>215</sup> L'article 33,47 de la Loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des variétés végétales

<sup>216</sup> L'article 36 de la loi sur la protection des brevets et dessins et modèles B.E. 2542 ; L'article 31 de la loi sur la protection des droit d'auteur de 2537 ; L'article 110 de la loi sur la protection des marques. ;V° Kuanpot Chakrit, « *Le Droit Des Brevets en Thaïlande* » ; Bangkok, Presse Nititam, 2<sup>e</sup> édition, 2001 p.297 ;V° Tingsamit Wat, « *Droit Des Marques Signes Distinctifs* » ; Bangkok, Presse Nititam, 2002 p.138 ;V° Hamarajata Chaiyos, « *Propriété Intellectuelle.* » ; Bangkok, Presse Nititam, 5<sup>e</sup> édition, 2005, p.103-104

intellectuelle interdisent-ils l'utilisation non autorisée de la création protégée en matière de marque, de brevet, de dessins et modèles et de droit d'auteur.<sup>217</sup>

### §1. L'usage en matière de brevet

**119.** L'usage est le fait de se servir du produit en mettant en œuvre sa fonction industrielle à l'intention des résultats qu'elle engendre. Cette définition est de nature à distinguer l'utilisation de la simple détention<sup>218</sup>. Ainsi, l'usage est interdit selon 3 axes : l'utilisation du produit objet du brevet (L. 613-3 a) tel que, par exemple, l'utilisation d'une machine brevetée, qui constitue une contrefaçon indépendamment de tout acte de fabrication ; l'utilisation ou l'offre d'utilisation du procédé objet du brevet (L. 613-3 b) - le texte évoque un élément intentionnel dont la portée est large : l'incrimination vise le tiers qui sait et celui qui n'a pas le droit d'ignorer - ; l'utilisation du « produit obtenu directement par le procédé objet du brevet » (L. 613-3 c). S'agissant de l'utilisation du « produit obtenu directement par le procédé objet du brevet », l'interdiction d'utilisation du procédé objet du brevet relève à la fois de la contrefaçon par réalisation de la création et de la contrefaçon par l'utilisation de la création. En effet, la fabrication du produit obtenu par le procédé breveté résulte nécessairement de l'utilisation du procédé protégé. À ce titre, cette utilisation relèvera de la contrefaçon par réalisation.<sup>219</sup>

**120.** En ce qui concerne la loi thaïlandaise, le professeur Chakrit Kuanpot pensait déjà que l'usage est ici à finalité commerciale et, au surplus, qu'il consiste en : « des actes juridiques voisins qui ne sont pas cessibles, comme le bail ou le contrat de location, pouvant être sanctionnés comme l'utilisation ». Il exprimait alors que l'utilisation est un acte illicite quand des produits brevetés sont utilisés pour servir son objectif.<sup>220</sup>

---

<sup>217</sup>droit français : Les articles L.713-2, L.613-3, L.513-4 du CPI ; droit thaïlandais : la loi sur la protection de brevet Art. 36, la loi sur la protection de Marques Art. 44, la loi sur la protection de d'auteur Art. 31

<sup>218</sup> Lamy Droit commercial, division 1, chapitre 5, brevets d'invention, p. 865

<sup>219</sup> J. Foyer et M. Vivant, « *Le droit des brevets* », *op. cit.*, p.303

<sup>220</sup>Chakrit Kuanpot, *op. cit.*, p.294



## §2. L'usage en matière de marque

**121.** L'utilisation de la marque n'est interdite que lorsqu'elle est utilisée pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Dès lors, l'article L.713-2 du CPI interdit l'usage ou l'apposition de la marque<sup>221</sup>, l'apposition consistant à utiliser la marque en l'apposant sur un produit, pour désigner des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement sans l'accord de son propriétaire<sup>222</sup>. De même, dans la jurisprudence thaïlandaise, pour que le délit soit constitué, il faut qu'une marque soit apposée illicitement sur des emballages ou sur des produits dans le but de pouvoir ainsi les vendre sous le couvert de la marque authentique<sup>223</sup>.

Par ailleurs, l'article L. 713-3 interdit également l'usage ou l'apposition d'une marque pour désigner des produits ou services similaires et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services similaires ou identiques, le risque de confusion étant nécessaire. L'article L.713-2 b) du CPI interdit « la suppression ou la modification d'une marque ». La marque sert à identifier un produit ou un service, « sa fonction étant de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou service, en lui permettant de le distinguer sans confusion possible...de ceux qui ont une autre origine ou provenance », C'est pour cette raison qu'elle est protégée contre l'usage par des tiers : son propriétaire doit pouvoir contrôler l'utilisation qui en est faite afin de protéger sa valeur<sup>224</sup>. L'interdiction de modifier les produits marqués permet au propriétaire d'interdire que sa marque serve à désigner des produits qui ne correspondent pas à l'image qu'il entend attacher à celle-ci.

## §3. L'usage en matière de certificat d'obtention végétale

---

<sup>221</sup> CA Bordeaux, 6 juin 1928, Ann.propr. ind. 1931, 53 : La forme du délit d'apposition est celle qui consiste à remplir une bouteille avec un produit autre que celui qui figure sur l'étiquette. C'est un délit que l'on rencontre en matière de vins lorsque des commerçants peu scrupuleux remplissent des bouteilles de grands crus vides avec du vin ordinaire.

<sup>222</sup> Cass. Civ., 8 janvier 1951 : Ann. Prop.ind., 1954, 6-Cass crim., 23 février 1989 : Bull. n°90

<sup>223</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 2354/2536

<sup>224</sup> On trouve le problème du re-étiquetage de certains produits, plusieurs décisions de la Cour de justice, notamment en matière de produits pharmaceutiques.

**122.** L'article L.623-4 interdit de produire, « détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée » et de « conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication ». Or, dès lors que l'utilisation de la plante aura pour finalité de reproduire une nouvelle plante, elle sera interdite. Ainsi, le tribunal de grande instance de Nancy a considéré, dans un jugement du 15 mai 1987, que l'utilisation de semences obtenues par triage à partir de semences d'une variété protégée est constitutive de contrefaçon<sup>225</sup>.

Il en est autrement en Thaïlande. La loi sur la protection des variétés végétales est entrée en vigueur le 26 septembre 1999 et institue un système de protection des obtentions végétales qui mélange quelques notions de la convention UPOV de 1978 et de la convention du 15 juin 1992 sur la diversité biologique. Mais la loi ne reprend pas le sens de ces deux conventions et institue un droit *sui generis* : un système de protection de la variété végétale domestique locale, variété végétale sauvage, et variété végétale domestique générale.<sup>226</sup> Nous remarquerons que le droit thaïlandais interdit explicitement l'utilisation de la plante ayant pour finalité la reproduction d'une nouvelle plante, notamment l'utilisation des matériaux génétiques ou la modification illicite d'un procédé pour la combinaison permanente d'un matériel génétique avec la variété végétale domestique locale, la variété végétale sauvage, la

---

<sup>225</sup> CA Nancy, 13 septembre 1988 : PIBD 1988, 446.III.572 – TGI Paris, 26 octobre 1989 :PIBD 1990.472.III.91- TGI Nancy, 15 mai 1987 :PIBD, 420.III.378

<sup>226</sup> La loi de la protection de variétés végétales, B.E. 2542 (1999) Published in Government Gazette, Vol. 116, Part 118a, date 25 Novembre 1999 Art. 3-Le principe général, article 3 de la loi dispose que « *La variété végétale domestique locale* (พันธุ์พืชพื้นเมืองท้องถิ่น) » est une variété végétale qui existe seulement dans une localité particulière dans le royaume et n'a jamais été enregistrée comme une nouvelle variété végétale

« *La variété végétale sauvage* (พันธุ์พืชป่า) » est une variété végétale qui existe actuellement dans son habitat naturel et qui n'a généralement pas été cultivée;

« *La variété végétale domestique générale* (พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป) » est une variété végétale commençant ou existant dans le pays et généralement exploitée et qui inclut une variété végétale qui n'est pas une nouvelle variété végétale, une variété végétale domestique locale ou une variété végétale sauvage.

« *Le matériel génétique* » est le dispositif particulier qui permet de définir le matériel chimique d'une organisation vivante et est capable d'être un modèle de reproductibilité transférable à sa prochaine génération.

« *La modification génétique* » est un procédé pour la combinaison permanente d'un matériel génétique provenant d'une organisation vivante, que ce soit un matériel génétique normal, induit ou synthétisé, avec le matériel génétique initial d'une plante donnée, de ce fait ayant pour résultat une caractéristique inconnue de son caractère initial;

variété végétale domestique générale ; à cet égard les plantes transgéniques sont sanctionnées comme la contrefaçon.

#### §4. L'usage en matière de droit d'auteur

123. L'usage de l'œuvre n'est pas sanctionné en tant que tel mais il apparaît que l'utilisation de l'œuvre n'est pas libre. Le droit de destination, s'il est évoqué aux articles L. 131-3 al.3, L. 332-1 al.2 2° et L. 335-3, n'est pas issu du CPI, mais est une « création jurisprudentielle, dont on peut trouver des traces dès les années 40 »<sup>227</sup>. En ce sens, Monsieur le professeur Linant de Bellefonds estime qu'en « autorisant la reproduction de son œuvre ou un phonogramme, l'auteur ou son ayant-droit assortit de son autorisation une certaine destination »<sup>228</sup>. Il convient de relever qu'ici, nonobstant le vocabulaire employé, ce n'est pas la reproduction en elle-même qui pourrait porter atteinte au droit de destination. En effet, si la seule reproduction est un fait de contrefaçon par réalisation, elle ne peut porter atteinte au droit de destination à défaut de destination. Pour prendre en compte une destination, il est nécessaire de chercher un usage et, dès lors qu'un usage est nécessaire, il ne s'agit plus uniquement d'un fait de reproduction. Ainsi, par exemple, reproduire une œuvre tout en conservant les exemplaires contrefaits dans un entrepôt, sans faire connaître l'existence de cette production, ne peut porter atteinte au droit de destination, sauf à considérer que le stockage dans un entrepôt est une destination. Il s'ensuit que l'atteinte au droit de destination est bien constituée d'un usage de l'œuvre en cause.

En Thaïlande, l'article 4 de la loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur<sup>229</sup> ne dispose en rien de la destination d'un usage de l'œuvre. A cet égard, l'article 31 (3) dispose que « *Est réputée porter atteinte au droit d'auteur toute personne qui sait ou aurait dû savoir que la création d'une œuvre enfreint le droit d'auteur d'un tiers et qui accomplit l'un quelconque des actes ci-après à l'égard de l'œuvre, dans un but*

---

<sup>227</sup> Linant de Bellefonds, Xavier, « *Droits d'auteur et droits voisins* », Dalloz, Collection Cours, 2002, p.172, n°516 ; V° Pollaud-Dulian, Frédéric. « *La Propriété Industrielle Propriété Intellectuelle.* » Corpus Droit Privé. [Nouvelle éd.] ed. Paris: Économica, 2010. Print

<sup>228</sup> Linant de Bellefonds, Xavier, and Célia Zolynski. « *Droits D'auteur Et Droits Voisins* » Avec La Collab. De Célia Zolynski. Cours Dalloz Série Droit Privé. 2e éd ed. Paris: Dalloz, 2004., p.172, n°517 in Saint-Martin Axel, « *Créations immatérielles et responsabilité civile : Le recours à la responsabilité civile délictuelle de droit commun pour la protection des créations immatérielles* » ; Thèse, Montpellier 1, 2006

*lucratif* : 3) diffusion d'une façon qui peut porter préjudice au titulaire du droit d'auteur, ». Cette disposition rendrait la faute de l'usage de l'œuvre indifférente à tout élément moral au sens de la connaissance de cause.<sup>230</sup>

## **Section IV Les atteintes consistant dans la participation à l'action contrefaisante**

**124.** Il est intéressant de voir les atteintes qui sont définies en droit français et en droit thaïlandais par la loi et la jurisprudence. Le terme « participer », tant en France qu'en Thaïlande, ne désigne pas le même sens. L'acte de complicité de contrefaçon se divise en deux catégories :

Premièrement, il s'agit des actes de fourniture de moyens (§1). Deuxièmement, il s'agit de l'application du principe de la « *Conspiracy* » moyens de conspirer, c'est-à-dire que cela consiste « à se joindre à un accord secret pour faire une infraction illicite » (§ 2).

### **§1. La contrefaçon par fourniture de moyens**

**125.** La contrefaçon par fourniture de moyens est un cas particulier de contrefaçon qui se situe en amont de la reproduction. Cette disposition permet de sanctionner celui qui ne commet pas directement des actes de contrefaçon, mais celui qui fournit les moyens de le faire. C'est pourquoi, on parle de contrefaçon indirecte. En effet, sont considérés comme actes de contrefaçon indirecte, les actes de fourniture de moyens (article L 613-4) et ceux d'offre d'utilisation du procédé breveté (article L. 613-3). Concernant l'article L. 613- 4 du Code de la propriété intellectuelle le terme « livraison » est issu du latin *liberare* signifiant délivrer. Ainsi, on peut définir la

---

<sup>229</sup> Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur : Gouvernement Gazette 21/12/1994, Vol. 111, Part. 59a

<sup>230</sup> Butr-Indr Bhumindr: « L'analyse de l'action contrefaçon sur les droits de propriété intellectuelle thaïlandaise » ; *Bodbundit (Revue de centre national professionnel de formation des barreaux thaïlandaise)*, vol.64 n° 1, Bangkok, March 2008

livraison comme étant une opération juridique par laquelle le transporteur remet, au destinataire qui l'accepte, la marchandise transportée<sup>231</sup>. La notion d'« offre » désigne la manifestation de volonté, expresse ou tacite par laquelle une personne propose à une ou plusieurs autres (déterminées ou indéterminées) la conclusion d'un contrat à certaines conditions<sup>232</sup>. Eu égard au sujet qui nous intéresse, il convient de s'interroger sur ce que recouvre « la livraison ou l'offre de livraison ». Il est fort possible que la notion de livraison ou d'offre de livraison de l'article L. 613-4 apparaisse, par conséquent, comme une notion plus large que celle de la « mise dans le commerce » au sens de l'article L. 613-3. En effet, la livraison ou l'offre de livraison ne se limite pas à une notion purement économique. Cette interprétation est tout à fait conforme à l'objectif recherché par cet article, qui est de poursuivre celui qui fournit les moyens se rapportant à un élément essentiel de l'invention. A travers les décisions de justice rendues dans ce domaine, on peut entrevoir différents types de livraison ou d'offre de livraison, par exemple : la vente ou l'offre en vente<sup>233</sup> ou des instructions pour recomposer l'invention brevetée.<sup>234</sup>

**126.** Il faut noter que la difficulté est écartée par la définition très large de la notion de moyens. S'il s'avère que la notion de moyens comprend les moyens techniques du fait de la technicité des inventions, il est plus difficile de savoir si cette notion recouvre les moyens juridiques et les moyens intellectuels. Dans la pratique, les tribunaux acceptent de voir dans la notion de moyens techniques<sup>235</sup>, les moyens juridiques<sup>236</sup> et intellectuels<sup>237</sup>, mais très peu de décisions y font référence.

---

<sup>231</sup> Cornu, Gérard, and Association Henri Capitant. « *Vocabulaire Juridique*. », Quadrige Dicos Poche. [8e éd. mise à jour] ed. Paris: Presses universitaires de France, 2007.

<sup>232</sup> *Ibid.*

<sup>233</sup> Par exemple, l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20 janvier 1977 (PIBD 1977, N° 200-III-358): « *Si EXPANDIA vend un produit qui, en lui-même, est en dehors de la fourchette du brevet, ses ventes sont faites en vue de la mise en œuvre de l'invention dans les termes du brevet, que ce fait constitue une atteinte aux droits de la société propriétaire du brevet dans les termes de l'article 29 de la loi du 2 janvier 1968, et, en conséquence, une contrefaçon.* » Voir également les décisions suivantes: T.G.I. Paris, 4 octobre 1979 (PIBD 1979, N° 248-III-432) ; Paris, 13 décembre 1979 (PIBD 1980, N° 256-III-83); T.G.I. Paris, 10 février 1983 (PIBD 1983, ND 327-III-162)

<sup>234</sup> On peut notamment citer l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 28 février 1977 (PIED 1977, N° 200-III-363) : « *A supposer même que la société OROGIL ait seulement préconisé un mélange de ses produits, en signalant d'ailleurs la proportion selon les usages indiqués, elle avait fourni les moyens de mettre en œuvre le mélange protégé et commis ainsi la contrefaçon qui lui était reprochée.* »

<sup>235</sup> on peut citer un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 14 février 1989 (PIBD 1989, N° 456-III-289) « *Il ressort des pièces versées aux débats que la société Eli Lilly France commercialise sous la dénomination Eifox herbicide dont chaque litre comprend 187,5 g de pifenoxy et 462,5 g de*

## §2. La contrefaçon par le principe de la « *Conspiracy* »

### A- La résolution criminelle en dehors de tout acte matériel

127. La législation thaïlandaise punit, la simple résolution criminelle. Contrairement au droit français pour lequel le commencement d'exécution de l'infraction ou en tout cas un acte matériel est nécessaire pour condamner pénalement une personne, la résolution de commettre l'infraction, indépendamment de tout acte matériel, peut être punissable. Il s'agit là non pas de la répression d'une tentative mais d'une qualification autonome. En effet, comme l'indique Jean Pradel,<sup>238</sup> dans la genèse de l'infraction, il faut distinguer plusieurs

---

*mecoprop., en recommandant à sa clientèle d'utiliser ce produit en association avec l'isoproturon. En fournissant ainsi les moyens de réaliser la composition couverte par le brevet n° 72 14952, la société Eli Lilly France a commis des actes de contrefaçon prohibés par l'article 29 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée et que la société Rhône Poulenc Agrochimie doit en conséquence être déclarée bien fondée en son unique demande tendant à lui interdire de fournir de telles indications à la clientèle sans accord. »*

<sup>236</sup> On notera simplement un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 7 octobre 1974, concernant la mise en location-gérance d'un fonds de commerce:

*« Attendu qu'il n'est pas établi que la seconde société soit une filiale de la première et que par ailleurs le simple fait de confier un fonds en gérance libre ne peut en lui-même rendre le cédant responsable des délits que commettrait son gérant;*

*Mais attendu qu'en l'espèce, la société OXYMETAL FINISHING INTERNATIONAL quand elle a acquis le département Wibral de la société COGEPRIIS ne pouvait ignorer que les fabrications de ce département faisaient l'objet de menaces de poursuites contrefaisantes ;*

*Attendu qu'en cédant à OXYMETAL FINISHING INTERNATIONAL France la gérance libre de ce département Wibral fabriquant des appareils litigieux, OXYMETAL FINISHING INTERNATIONAL lui a sciemment fourni les moyens juridiques et matériels de continuer et de reprendre les actes de contrefaçon du brevet Roto Finish (. . .) ; que ce faisant la société OXYMETAL FINISHING INTERNATIONAL s'est rendue complice des faits de contrefaçon commis par la société OXYMETAL FINISHING FRANCE. »*

<sup>237</sup> C'est ainsi qu'en a jugé un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 13 décembre 1979 (PIBD 1980, W 256-III-83) : « C'est à tort que le tribunal a écarté la contrefaçon par offre de livraison de moyens du brevet N° 1.115.431 invoquée par la société Technicon, au motif que la notice incriminée décrivait simplement des appareils construits par la société Neotechnic sans proposer la réalisation de l'invention alors que, même si l'auteur de la notice ne réalise pas lui-même la mise en œuvre du procédé et même s'il n'en expose pas tous les moyens, la contrefaçon par offre de livraison de moyens est constituée dès lors qu'en vue de la vente, une notice reproduit les caractéristiques essentielles du brevet (. . .) ».

<sup>238</sup> Voir PRADEL, Jean. *Droit pénal comparé*. Précis Droit Privé. 3e éd. ed. Paris: Dalloz, 2008. Print., p. 273 et suivantes: les degrés de l'élément matériel.

phases : « l'idée du crime, la résolution criminelle, les actes préparatoires, le commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire (tentative). Dans une conception libérale de la répression de l'infraction, la répression n'apparaît qu'à partir du commencement d'exécution. » Or, continue Jean Pradel, « *la résolution de commettre une infraction, indépendamment de tout acte matériel, est délictueuse en elle-même* » En ce qui concerne le crime organisé, la question n'est envisagée que dans le cadre d'une association criminelle. Cela veut dire que la résolution criminelle n'est punissable que si plusieurs personnes y sont impliquées. Il ne s'agit en aucun cas de punir un individu isolé pour la résolution criminelle d'un acte qu'il aurait l'intention de commettre seul.

### **B- Le principe de la « *conspiracy* » en Thaïlande**

**128.** Les législations asiatiques, en particulier la loi thaïlandaise, punissent la seule résolution criminelle sous le vocable de *conspiracy*. Celle-ci se définit comme une entente destinée à réaliser une entreprise illégale. La particularité très spécifique de la *conspiracy* est que l'entente est punissable sans que les membres de l'entente aient posé un acte quelconque dont la réalisation de l'infraction constituerait l'opération criminelle elle-même. Dès qu'il y a entente, l'infraction de *conspiracy* est réalisée. La *conspiracy* ne se confond absolument pas avec l'infraction principale. La stratégie de politique criminelle qui préside à l'établissement dans les lois nationales d'une telle infraction résulte de l'idée que l'entente criminelle est suffisamment dangereuse par elle-même pour être punissable sans que l'acte criminel qui est, à terme, prévu par l'entente, ait été perpétré. La *conspiracy* recouvre donc parfaitement le type d'infraction relatif au groupe criminel organisé lui-même et conçu spécifiquement pour faire face aux méfaits de la criminalité transnationale organisée. Il est à noter que, dans les pays anglo-saxons, cette conception très large de l'infraction pénale était souvent contrebalancée, à l'origine, par des dispositions de procédure pénale très rigoureuses. Eu égard à la violence de la criminalité organisée à laquelle les autorités de la Thaïlande<sup>239</sup> ont, par exemple, dû faire face lors de leur lutte contre la mafia chinoise, cette infraction a été particulièrement utile. Dans un même temps, les pouvoirs d'investigation de la police et du parquet ont également été étendus, en particulier au niveau des

---

<sup>239</sup> Ainsi, par exemple, le simple fait pour un individu d'acheter un billet de train dans l'intention de rejoindre un groupe de malfaiteurs pour commettre un vol à main armée suffit à caractériser la *conspiracy* si la preuve de l'association criminelle existe sans que l'infraction elle-même ait été perpétrée. L'incrimination touche ainsi les actes préparatoires. Mais le commencement d'exécution de l'infraction n'est pas nécessaire comme cela est requis pour les infractions d'association de malfaiteurs.

techniques d'investigation spéciale telles que les écoutes téléphoniques ou les livraisons surveillées. Selon le droit thaïlandais, la *conspiracy* est caractérisée dans le Code pénal thaïlandais comme une entente entre deux ou plusieurs personnes pour mener à bien une entreprise « qui impliquera nécessairement la réalisation d'une infraction par l'une ou plusieurs d'entre elles. »<sup>240</sup> Le système prévoit de plus qu'il peut y avoir *conspiracy* en cascade. Ainsi, l'un des conspirateurs peut être en relation avec les autres sans que ceux-ci ne se connaissent entre eux. C'est aussi le cas pour un conspirateur qui communique avec une seconde personne, cette dernière communiquant avec une troisième qui ne connaît pas la première.<sup>241</sup> Les conspirateurs membres de l'entente doivent être au moins deux. Enfin, l'intention d'être membre de la *conspiracy* est requise.<sup>242</sup>

### **C- L'application du principe de la *Conspiracy* en matière de marque en Thaïlande**

**129.** Il y a de nombreuses années, la contrefaçon par des moyens de conspirer était un cas particulier de contrefaçon en matière de marque thaïlandaise. L'article 210 du code pénal Thaïlandais BE 2499 dispose que « *chaque fois que cinq personnes conspirent pour commettre une infraction visée dans ce livre II et une peine d'emprisonnement maximale d'un an, chaque co-conspirateur membre de l'association criminelle (le crime organisé)* ». <sup>243</sup> Il convient de relever qu'ici, le législateur détermine les prérogatives du titulaire de la marque en énonçant les actes susceptibles d'être interdits aux tiers sur la base de ce titre. Dans ce sens, l'article 210 du code pénal Thaïlandais BE 2499 n'énonce qu' « *une infraction visée dans ce livre II* ». Il faudrait remarquer, à ce stade, que l'infraction de contrefaçon de marque a été

---

<sup>240</sup> Butr-Indr Bhumindr: « *La comparaison de l'action en contrefaçon entre le droit de propriété intellectuelle thaïlandais et le droit de propriété intellectuelle français* »; *op. cit.*

<sup>241</sup> Pour plus de détails, V°Pradel, Jean. *Droit Pénal Comparé*. Précis Droit Privé. 2e éd. ed. Paris: Dalloz, 2002. P. 276

<sup>242</sup> Butr-Indr Bhumindr, *Rapport final « Etat et protection de la propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, »* ; *op. cit.* p.185

<sup>243</sup> L'article 210. dispose que « - *Whenever five persons upwards conspire to commit any offence provided in this Book II and punishable with maximum imprisonment of one year upwards, every such person is said to be a member of a criminal association, and shall be punished with imprisonment not exceeding five years or fine not exceeding ten thousand baht, or both.*

*If it be a conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment from ten years upwards, the offender shall be punished with imprisonment of two to ten years and fine of four thousand to twenty thousand baht. »*



englobée dans ce livre II du code pénal Thaïlandais<sup>244</sup>. Cette disposition permet de sanctionner celui qui ne commet pas directement des actes de contrefaçon, mais celui qui conspire à le faire. C'est pourquoi, on parle des atteintes consistant dans la participation à l'action en contrefaçon.

**130.** L'expression « *conspirent pour commettre une infraction* » du code pénal Thaïlandais doit être entendue dans un sens juridique, ce qui amène à considérer que c'est l'infraction « *Inchoate* », <sup>245</sup> ce terme ayant été défini comme un « *comportement criminel sans prise en considération d'infraction réelle* »<sup>246</sup>. Il convient de faire deux remarques : en premier lieu, le délit ou l'infraction a l'élément intentionnel (c'est-à-dire l'intention *mens rea* เจตนาชั่วร้าย) ; en deuxième lieu, une infraction requiert que le défendeur ait l'intention spécifique de commettre le crime<sup>247</sup>. Par exemple, il ou elle doit avoir réellement l'intention que ce crime soit un succès. Pour notre recherche, l'exemple d'une infraction « *Inchoate* » est appliqué au principe de conspiration. Ainsi il convient alors de définir la notion de conspiration. (*A conspiracy theory*)<sup>248</sup>.

**131.** Avant d'analyser le contenu de cette notion, il convient de définir ce terme. Le terme « *conspirer* » dans la loi signifie « *se joindre à un accord secret ou participer pour faire une infraction illicite* ». Dans le droit pénal thaïlandais, la conspiration a

---

<sup>244</sup>L'article 273. dispose que. « - *Whoever forges the registered trade-mark of the other person, whether it be registered within or outside the Kingdom, shall be punished with imprisonment not exceeding three years or fine not exceeding six thousand baht, or both.* »

L'article 274. dispose que.- « *Whoever imitates the registered trade-mark of the other person, whether it be registered within or outside the Kingdom in order to make the public to believe that it is the registered trade-mark of such other person, shall be punished" with imprisonment not exceeding one year or fine not exceeding two thousand baht, or both.* »

L'article 275. dispose que. « - *Whoever brings into the Kingdom, disposes or exposes for disposal the goods bearing a name, figure, artificial mark or any wording as provided in Section 272 (1), or the goods bearing the forged or imitated trade-mark belonging to the other person according to Section 273 or 274, shall be liable to the same punishment as provided in such Section.* »

<sup>245</sup>Charoonrot Na Ayudtaya Sirirak, « *La responsabilité pénale de participation au crime organisé* » ; mémoire de LLM., Thammasat, 2004, pp.93-96

<sup>246</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 871/2457

<sup>247</sup>Tingsabhad Jitti, « *Le droit pénal : Tome 2 n°1* » ; Bangkok, Thaï Bar, 1975, p.464

<sup>248</sup> Charoonrot Na Ayudtaya Sirirak, *op. cit.*, pp. 97, 132-133 : « A conspiracy theory is a [hypothesis](#) that alleges a coordinated group is, or was, secretly working to commit illegal or wrongful actions, including attempting to hide the existence of the group and its activities. In notable cases the hypothesis contradicts what was, or is, represented as the mainstream explanation for historical or current events. »

été définie comme un comportement comploté entre des personnes en lutte contre la loi à un moment quelconque de l'avenir, et, dans certains cas, avec au moins un acte dans le cadre de ce comportement illicite.<sup>249</sup> Toutefois, les conspirateurs peuvent être sanctionnés même s'ils ne connaissent pas d'autres membres de la conspiration. En effet, il n'y a pas de limite sur le nombre participant à la conspiration et aucune exigence que des mesures aient été prises en compte dans ce comportement. Une conspiration est punissable lorsqu'au moins cinq personnes concluent une entente pour commettre un crime. Chaque personne est sanctionnée de la même manière et dans la même mesure. Il est regrettable que le législateur ne détermine que les prérogatives pour la facette pénale en matière de marque. A cause de cette lacune législative, la contrefaçon est aujourd'hui présentée comme une activité pouvant être associée à une forme de criminalité organisée en Thaïlande.<sup>250</sup>

---

<sup>249</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 2429/2528

<sup>250</sup> Butr-Indr Bhumindr, *Rapport final « Etat et la protection de propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, »* ; *op. cit.*, p.185 ; V° également Butr-Indr Bhumindr:« La sanction pénale en droit de propriété intellectuelle thaïlandaise »; *revue de faculté de droit de l'Université Thammasat*, n°4, Bangkok, 2009

## CHAPITRE II – L'élément intentionnel de la contrefaçon

132. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle est sanctionnée par une action spéciale : l'action en contrefaçon. Or, cette action spéciale suscite l'interrogation tant elle semble présenter de multiples facettes. Facettes pénale et civile, , puisque la contrefaçon est, dans la plupart des cas, un délit pénal<sup>251</sup>, et dans tous les cas, un délit civil. Pour caractériser la contrefaçon, il est nécessaire dans les deux cas de démontrer l'élément intentionnel du contrefacteur, aussi bien sur le plan civil que sur le plan pénal. L'action pénale a pour objet de sanctionner un comportement contraire à la loi tandis que l'action civile a pour objet de réparer les conséquences d'un comportement fautif et dommageable. On ne peut qu'être frappé par les divergences dans la définition de l'acte de contrefaçon au sein des différentes branches de la propriété intellectuelle. L'appréciation de l'acte de contrefaçon apparaît d'une grande difficulté, d'autant que chacun sait qu'elle ne se limite pas toujours à la simple constatation de la matérialité de cette atteinte. En effet, dans tout délit, un élément moral peut être ou non déterminant dans la caractérisation de l'atteinte observée. Si un tel élément est requis, la bonne foi de l'auteur de l'acte matériel peut avoir un rôle à jouer.

133. Il convient tout d'abord de signaler que la bonne foi se manifeste dans tous les domaines du droit. Elle fait à ce titre l'objet d'une attention particulière de la part des juristes, et l'on ne saurait citer le nombre de travaux qui lui ont été consacrés. La définition de la bonne foi doit se faire au regard de son antonyme, la mauvaise foi. Dans son sens commun, la bonne foi renvoie à la « *qualité d'une personne qui parle, agit avec loyauté, selon sa conscience.* »<sup>252</sup>. « *Etre de bonne foi* » c'est « *être convaincu de la véracité de ses propos* ». « *Etre de mauvaise foi* » implique alors « *l'absence de loyauté, de sincérité, dans ses propos* » Il s'agit là de l'acception courante, suivant le sens commun, de la bonne et mauvaise foi. Dans son acception juridique, la bonne foi est « *la conviction ou la volonté de se conformer au Droit, qui permet à l'intéressé d'échapper aux rigueurs de la loi* »<sup>253</sup>. La mauvaise foi, c'est

---

<sup>251</sup> Puisqu'il n'y a qu'en matière de contrefaçon de topographie de semi-conducteurs que la contrefaçon n'est pas pénalement sanctionnée (art. L.622-1 et s. CPI).

<sup>252</sup> Le Maxidico La Langue & Les Noms Propres... « *Dictionnaire Encyclopédique De La Langue Française.* » [Éd. 1997] ed. [Paris]: Éd. de la Connaissance, 1996. Print.

<sup>253</sup> Cornu, Gérard, and Association Henri Capitant. *op. cit.*

donc « *l'attitude contraire à la bonne foi* », ou « *l'attitude de celui qui se prévaut d'une situation dont il connaît ou devrait connaître les vices ou le caractère illusoire* » ; c'est encore « *l'attitude de celui qui manque de loyauté envers autrui* »<sup>254</sup>. On n'interroge que ces divergences dans cette définition.

**134.** La solution de ce problème réside sûrement dans l'unité ou la dualité des délits civils et pénaux de contrefaçon. Il faut préciser dans quelle mesure le délit pénal et le délit civil de contrefaçon sont liés. D'une part, on peut considérer que le délit civil et le délit pénal de contrefaçon sont distincts. Les éléments constitutifs de l'infraction pénale pourraient être différents des éléments constitutifs du délit civil de contrefaçon. Ainsi, le délit civil pourrait être sanctionné dès lors que les éléments nécessaires à la qualification civile de la contrefaçon sont réunis, quand bien même les éléments constitutifs de l'infraction pénale ne seraient pas réunis. **(Section I)**. D'autre part, on peut affirmer que la contrefaçon est un délit pénal, l'action civile en contrefaçon n'étant, en quelque sorte, qu'une action accessoire à l'action pénale. La sanction civile reposant nécessairement sur la qualification pénale, les mêmes éléments constitutifs de l'infraction devront nécessairement être relevés pour que l'action soit intentée devant une juridiction pénale ou civile. Ainsi, si les éléments constitutifs de l'infraction pénale ne sont pas réunis, la contrefaçon ne peut être sanctionnée en tant que telle, même au plan civil. **(Section II)**

## **Section I La prise en considération de la bonne foi en matière civile.**

### **§1. L'affirmation du caractère inopérant de la bonne foi en droit français**

**135.** Au civil, que ce soit en matière de contrefaçon de brevets, de marques, de droit d'auteur ou en d'autres matières de droit de la propriété intellectuelle, le principe d'indifférence de la bonne foi du contrefacteur procède de la jurisprudence **(A)**. Toutefois, cette solution connaît quelques tempéraments **(B)**.

---

<sup>254</sup> *Ibid.*

## A- L'affirmation jurisprudentielle

**136.** Le droit français de la propriété intellectuelle semble indifférent à la bonne foi. Par exemple, en matière de droit d'auteur, de marques, d'obtention végétale et de brevets, il n'est fait, de manière générale, aucunement référence à un quelconque élément intentionnel dans les textes visant le traitement civil de la contrefaçon<sup>255</sup>. C'est ainsi que légitimement, nécessairement même, suivant le rôle prétorien qui lui est reconnu, la jurisprudence est venue clarifier et interpréter ce silence législatif<sup>256</sup>.

### 1° En matière de droit de marque

**137.** S'agissant de la contrefaçon de marque, la position jurisprudentielle est invariable et précise : « *la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon de marque* »<sup>257</sup>. La justification théorique de ce principe tient au caractère absolu<sup>258</sup>, exclusif du droit sur la marque, envisagé en tant que droit privatif; justification dont se font l'écho les tribunaux depuis une cinquantaine d'années: « *la propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue et confère à celui qui en est investi une action contre ceux qui y portent atteinte de bonne ou de mauvaise foi* »<sup>259</sup>.

D'un autre côté, il semble que, s'agissant de la marque, l'article L.716-1 du CPI renvoie, en matière civile, aux droits du titulaire tels qu'ils sont définis aux articles L.713-2 à L.713-4. Or, en matière pénale, les articles L.716-9, L.716-10 ne

---

<sup>255</sup> Le CPI va dans ce sens, aucun élément intentionnel n'étant requis par les articles L. 615-1, L.623-5, L.716-1. Il s'ensuit qu'un élément intentionnel n'est pas nécessaire à la sanction civile. Aussi, concernant ces PI, si l'élément matériel est bien le même s'agissant de l'infraction ou du délit civil, l'élément intentionnel n'est pas requis en matière civile alors qu'il l'est en matière pénale. La jurisprudence peut considérer que « la bonne foi est indifférente dans une instance en contrefaçon »

<sup>256</sup> CA Paris, 29 octobre 1989 : Ann. prop. ind. 1989, 126 – CA Paris, 30 juin 2000 : PIBD 2000.707.III.516 – Cass.com., 30 janvier 1996, 608.III.187

<sup>257</sup> CA Paris, 5 juin 1996, Gaz. Pal. 1996, 2, somm. P. 516; RJDA 1997, n° 142; plus récemment: TGI Paris, 27 septembre 2002, PIBD 2002, n° 759, III, 137 : « attendu que la contrefaçon est exclusive de la bonne foi (...) »; CA Paris, 27 novembre 2002, n° 761, III, 189.

<sup>258</sup> Il convient toutefois de préciser que la terminologie de « droit absolu » en matière de marques mérite d'être tempérée quant à sa signification: Si le droit sur la marque est bien absolu, il l'est cependant dans les limites des produits ou services pour lesquels ce signe distinctif a été déposé et enregistré et ce, conformément au principe de spécialité; de même, il ne l'est que dans le cadre des relations d'affaires. Le droit de marque ne permet donc pas une appropriation absolue du signe en tant que tel, mais relativement à des usages déterminés.

<sup>259</sup> Cass. Civ. 12 juin 1956; Cass. Corn., 26 juin 1973, 13. 1974, P. 558, note J. Foulon Piganiol; CA Montpellier, 27 janvier 1994

font pas de renvoi à ces articles, mais définissent les faits de contrefaçon pénalement répréhensibles. Il apparaît que l'élément matériel de l'infraction ne coïncide pas avec celui du délit civil. En effet, selon les articles L.713-2, L.713-3, sont interdits : « *la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, l'usage d'une marque reproduite, la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée* » et « *l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée* », pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, le risque de confusion étant nécessaire en cas de produits similaires ou d'imitation. Ces différents faits de contrefaçon seront alors les seuls faits sanctionnés s'agissant de la contrefaçon en tant que délit civil.

## 2° En matière de droit d'auteur

**138.** En matière de droit d'auteur, la jurisprudence est constante à ce principe d'indifférence de la bonne foi depuis une quinzaine d'années<sup>260</sup>. Elle se montre même de plus en plus affirmative, des arrêts relativement récents de la Cour de cassation consacrant, en effet, sans équivoque, *expressis verbis* l'indifférence de l'élément moral dans la qualification de l'acte de contrefaçon : « *La contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés* »<sup>261</sup> ; encore plus catégorique : « *Dans ses rapports avec le titulaire des droits méconnus, la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur est indifférente* »<sup>262</sup>.

Ainsi, l'édition, la diffusion, le débit, toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, éléments matériels de l'infraction de

---

<sup>260</sup> Cass. civ. 1<sup>re</sup>, 6 juin 1990, Bull. civ. I, n°144, p. 103, JCP E 1991, 11, obs. L. Parléani: « la mauvaise foi des personnes qui ont participé à une contrefaçon n'est pas une condition de l'action civile exercée par l'auteur en vue d'obtenir réparation de la perte pécuniaire que lui a causé l'usurpation de son droit de propriété intellectuelle. »

<sup>261</sup> Cass. civ.1, 29 mai 2001, Bull. civ. I, n° 154, P.100, Prop. intell., octobre 2001, n°1, p.71, obs. P. Sirinelli, Com. com, élect., juin 2002, n° 8, p.24, obs. C; Caron; Cass. civ. 1, 26 juin 2001, Com, com. élect.,juin 2002, n° 8, p. 24, obs. C ; Caron ; Cass. civ. 10, 3 décembre 2002, Bull. civ. I, n° 292 , p. 228 ; Propriétés intellectuelles, janvier 2003, n° 6, p. 54.

<sup>262</sup> Cass. civ.1, 26 juin 2001, Com. com, élect., juin 2002, n° 8, p. 24, obs. C; Caron; Cass. civ. 1 , 3 décembre 2002, Bull. civ. I, n° 292, ,p.228; Propriétés intellectuelles, janvier 2003, n° 6, p.54.; Cass. civ. 1, 3 avril 2001, Bull. civ.I, n°95, P. 61: « la bonne foi est inopérante en la matière. »

contrefaçon en matière de droit d'auteur tels que définis par les articles L.335-2<sup>263</sup> et suivants, seront sanctionnés en matière civile par l'article L.122-4, en ce qu'ils sont constitutifs de reproduction ou de représentation. Les faits de contrefaçon ont le même élément matériel en matière civile et pénale, mais l'élément intentionnel ne sera pas nécessaire en matière civile.<sup>264</sup> En revanche, l'article L.335-2 sanctionne « *l'exportation ou l'importation d'ouvrages contrefaits* », comportements n'entrant pas dans les provisions de l'article L.122-4. Dès lors, il convient de penser que la contrefaçon par importation ou exportation n'est pas un délit civil détachable du délit pénal de contrefaçon et que l'élément intentionnel devra être pris en compte pour caractériser l'infraction donnant lieu à réparation. En l'absence d'élément intentionnel, la réparation de la contrefaçon par importation ou exportation n'aura pas pour fondement la contrefaçon, mais bien la responsabilité civile délictuelle pour faute.<sup>265</sup>

**139. En matière de dessins et modèles français** - Il convient de rappeler qu'en raison du principe de l'unité de l'art, les dessins et modèles bénéficient de la protection accordée par le droit d'auteur dès lors que ce sont des œuvres remplissant les conditions de protection du droit d'auteur<sup>266</sup>. Comme le rappelle Madame Gaumont-Prat, « *ceci étant, cela ne fait pas grande différence en pratique puisque l'atteinte au droit d'auteur est également constitutive de contrefaçon* »<sup>267</sup>. En effet, du fait de l'unité de l'art, la contrefaçon en matière de dessins et modèles sera sanctionnée, en l'absence de l'élément intentionnel, sur le fondement du droit d'auteur. Il s'ensuit que la jurisprudence ne permet pas d'apprécier l'existence de cet élément en matière de dessins et modèles, appliquant indifféremment les dispositions

---

<sup>263</sup> Le délit civil de contrefaçon repose sur l'article L.122-4 CPI qui ne reprend pas explicitement ce terme. À la lecture de cet article, énonçant que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de son auteur ou de ses ayants cause est illicite », l'élément intentionnel n'est pas pris en compte.

<sup>264</sup> Voir Gautier, Pierre-Yves. *op. cit.* ; Voir Linant de Bellefonds, Xavier, and Célia Zolynski. *op. cit.* ; V° Lucas, André, and Henri-Jacques Lucas. *op. cit.*

<sup>265</sup> Voir Gautier, Pierre-Yves. *op. cit.* ; Lucas, André, and Henri-Jacques Lucas. *op. cit.* ; Linant de Bellefonds, Xavier, and Célia Zolynski. *op. cit.*

<sup>266</sup> Voir Bertrand, André. « *Marques Et Brevets, Dessins Et Modèles Appellations D'origine, Brevets Français, Européens, Communautaires Et Internationaux* ». Propriété Intellectuelle. Paris: Delmas, 1995. Print. ; Lalanne-Gobet, Catherine, and Patrice de Candé. « *Dessins Et Modèles De L'entreprise Protection Et Défense*. » Ce Qu'il Vous Faut Savoir. 2e éd... ref. ed. Paris: Dalloz, 1998. Print.

concernant les dessins et modèles et le droit d'auteur<sup>268</sup>. S'agissant de la protection spécifique des dessins et modèles, si l'article L.521-10 du CPI (la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007) exige la présence de l'élément intentionnel en matière de délit pénal<sup>269</sup>, l'article L.513-4, énonçant que « *sont interdits...la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'utilisation ou la détention à ces fins d'un produit incorporant le dessin ou modèle* », ne semble pas requérir la présence d'un quelconque élément intentionnel en matière civile.<sup>270</sup>

### 3° En matière de brevets et en matière d'obtention végétale<sup>271</sup>

140. Il est vrai que l'élément intentionnel de la contrefaçon n'est pas toujours exigé. Ainsi, il convient de voir son rôle en matière de brevet. Ce sont les alinéas 1<sup>er</sup> et 2 de l'article L. 615- 1 du Code de la propriété intellectuelle, qui précisent que « *toute atteinte portée au droit du propriétaire du brevet tels qu'ils sont définis aux articles 1.613-3 à 1. 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur* ». On peut déduire de ce texte que la bonne foi ne fait pas disparaître la contrefaçon. Mais l'article L. 615- 1 alinéa 3 du même Code dispose:

« *Toutefois, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engage la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance de cause*».

---

<sup>267</sup> Gaumont-Prat, Hélène. « *Droit De La Propriété Industrielle.* » Objectif Droit Cours Licence-Master. 2e éd. ed. Paris: Litec, 2009. Print,p. 117, n°341

<sup>268</sup> Cass. Civ. 1, 6 juin 1990 : Bull. n°144 ; JCP E 1991, II, 151,

<sup>269</sup> Art. L. 521-10. – « *Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie...* »

<sup>270</sup> Voir Gosselin, Philippe, and France Assemblée nationale Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République., « *Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur le projet de loi (N° 175), de lutte contre la contrefaçon N°178* », Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2007.Sénat : 226, 420 et T.A. 135 (2006-2007). [Impressions] Ed. Nationale, Assemblée. Paris: Assemblée nationale, 2008. [ réf. Du 1 mai 2011] Disponible sur :<http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0178.asp>



Le législateur impose donc une distinction entre deux types de contrefacteurs. Les premiers, dits contrefacteurs directs, ne peuvent invoquer leur bonne foi car ils heurtent directement le droit du breveté. Il y a indifférence de l'élément moral. Ces contrefacteurs sont ceux qui fabriquent le produit breveté et mettent en œuvre le procédé puis commercialisent les produits ainsi obtenus. Ils ne peuvent invoquer leur bonne foi pour échapper à la sanction. La jurisprudence assimile au fabricant l'importateur, considérant que « *la responsabilité du contrefacteur direct lequel s'entend non seulement du fabricant breveté mais également de l'importateur, est engagée par la seule matérialité de la commission de l'infraction* »<sup>272</sup> En revanche, les contrefacteurs indirects ne peuvent être poursuivis que s'ils ont agi en connaissance de cause. Cette restriction légale, en tant que tempérament exprès à ce principe, fera l'objet d'une étude détaillée postérieurement (**B**).

## **B- Une indifférence nuancée : L'intervention de l'élément moral dans la qualification civile de la contrefaçon**

**141.** Le principe d'indifférence de la bonne foi n'est pas absolu. Ces nuances peuvent résulter tant de la loi que de la jurisprudence, qui va nécessairement faire intervenir l'élément moral dans la qualification civile de la contrefaçon en matière de brevets. Pour le contrefacteur indirect, il y a prise en considération de l'élément moral. Les contrefacteurs indirects sont ceux qui ont commercialisé ou utilisé le produit contrefaisant ou l'ont obtenu selon un procédé breveté, sans avoir eux-mêmes fabriqué ce produit ou mis en vente le procédé. Pour que ceux-ci soient sanctionnés, il convient d'établir la preuve qu'ils ont agi en connaissance de cause. Il faut donc prouver qu'ils connaissaient le caractère contrefaisant des produits qu'ils ont commercialisés ou utilisés.

---

<sup>271</sup> Il en va de même en matière de certificat d'obtention végétale, l'articles L.623-25 et L.623-32 renvoyant tous deux à l'article L.623-4

<sup>272</sup> CA Paris, 3 novembre 2000 : Jurisdata n° 134680 : PIBD 2001.714.III.76

Comme cela a été précédemment évoqué, la loi réserve en matière de brevets d'invention un sort particulier à certains contrefacteurs de second rang que la doctrine désigne habituellement sous le nom de contrefacteurs indirects. Selon le professeur Paul Mathély, *« ce sont ceux qui n'ont pas réalisé eux-mêmes la contrefaçon proprement dite, mais qui commettent des actes seconds : il s'agit là de ceux qui utilisent ou commercialisent un produit contrefait qu'ils n'ont pas eux-mêmes obtenu (...). Ces contrefacteurs sont excusables, car ils peuvent ignorer la contrefaçon. Parfois ils ne peuvent même pas avoir le moyen de la connaître. (...) Il n'est donc pas juste de condamner le contrefacteur indirect en raison de la seule matérialité de l'atteinte aux droits du breveté, il faut encore une condition supplémentaire : « un élément intentionnel ».* Ainsi, l'article L. 615-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que *« l'offre, la mise dans le commerce<sup>273</sup>, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait<sup>274</sup>, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. »*

Le champ d'application de cette disposition est ainsi rigoureusement et explicitement défini. La mauvaise foi s'entend donc de la connaissance de cause. La jurisprudence a défini la connaissance de cause comme la connaissance, non seulement de l'existence du brevet mais surtout du caractère contrefaisant de l'objet suspecté<sup>275</sup>. Elle doit être établie par tous moyens par le breveté poursuivant<sup>276</sup>. Elle peut résulter notamment de la mise en garde par le titulaire<sup>277</sup>, elle résulte toujours de

---

<sup>273</sup> La mise dans le commerce comprend la vente mais aussi toute forme de commercialisation, elle s'entend de toute opération matérielle tendant à mettre le produit en circulation. Cass. com., 26 avril 1994, PTBD 1994, n°576,III,519.

<sup>274</sup> La terminologie n'est pas rigoureuse il faut entendre par «produit contrefait» non seulement le produit contrefaisant mais également celui obtenu directement par un procédé contrefaisant.

<sup>275</sup> TGI Paris, 16 mai 1973, PIBD 1973, n° 113, III, 331 ; TGI Paris, 6 avril 1994, Dossiers Brevets 1994,III,4 PIBD 1994, n° 570, III, 376: « Le contrefacteur indirect doit, pour que sa responsabilité soit engagée, avoir eu connaissance du caractère contrefaisant de l'objet qu'il commercialise, c'est-à-dire avoir connaissance que son acte constitue la contrefaçon d'un brevet. »

<sup>276</sup> TGI Paris, 6 avril 1994, précité

<sup>277</sup> TGI Paris, 20 janvier 1977, PIBD 1977, n° 200, III, 358 Dossier Brevets 1977, II, 2 Cass. com., 1 mars 1994, PIBD 1994, n° 567, III, 287. L'utilisation de lettres de mise en garde doit être mesurée, une lettre imprudente de mise en garde pouvant être constitutive d'une faute dommageable au sens de l'article 1382 du Code civil : CA Paris, 23 mai 1997, PIBD 1997, n°639,III,498.

l'assignation en contrefaçon<sup>278</sup>. La preuve positive n'est pas toujours exigée et peut être en effet présumée ou déduite des circonstances et, principalement, de la qualité de professionnel spécialisé de la branche considérée. La présomption d'innocence est de rigueur<sup>279</sup>, donc le défendeur pourra, dans tous les cas, apporter la preuve contraire et établir ainsi sa bonne foi. De manière plus particulière, ce même élément moral est aussi exigé précisément par le Code de la propriété intellectuelle pour la fourniture de moyens<sup>280</sup>. L'article L. 613-4 CPI, pose à la fois une condition quant au tiers fournisseur de moyens et une condition quant au destinataire de cette fourniture. Ces deux conditions ont en commun de pouvoir être aisément rapportées par le titulaire du brevet, du fait du libellé de l'article lui-même et de la jurisprudence.

**142.** L'acte de contrefaçon par fourniture de moyens est autrement qualifié d'acte de contrefaçon indirecte ou secondaire, par opposition à l'acte de contrefaçon dit primaire réalisé en vertu de l'article L. 613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. En revanche, l'acte de contrefaçon primaire n'exige pas de la part de son auteur que la violation du droit ait été effectuée en connaissance de cause. Qu'en est-il en matière de fourniture de moyens? L'article L. 613-4, 1 requiert que le tiers fournisseur sache ou ne puisse ignorer que les moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre. Pour le Professeur Le Stanc<sup>281</sup>, cette disposition rend la faute de fourniture de moyens indifférente à tout élément moral, au sens de la «connaissance de cause»<sup>282</sup>. En effet, selon l'auteur, *« ce que le texte exige est que le tiers sache ou que les circonstances rendent évident que les moyens fournis sont aptes et destinés à cette mise en œuvre »*. *La mise en œuvre de l'invention, peu importante qu'elle soit, que le tiers fournisseur ait conscience ou non de participer à la commission d'un acte de contrefaçon. [ ... ]*.

---

<sup>278</sup> CA Paris, 20 novembre 1996, PIBD 1997, n°628, III, 133.

<sup>279</sup> Cass. com., 12 mars 2002, PIBD 2002, n°743, III, 239. Il s'agit d'une présomption simple: CA Paris, 22 avril 1983, PIBD 1983, n°334, III, 247; CA Paris, 20 novembre 1996, précité.

<sup>280</sup> L'article L. 613-4.CPI : « 1 ° Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

2° Les dispositions du 1 ° ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article L. 613-3. »

<sup>281</sup> Juris-Classeur Brevet, Fascicule 4610 « Acte de contrefaçon. Élément moral »

<sup>282</sup> exigée par l'article L. 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle

*Il suffirait à présent que le fournisseur, sans nécessairement connaître l'existence du brevet et pressentir qu'il lui porte atteinte, ait simplement conscience, de ce à quoi pourra servir la fourniture effectuée ou offerte en tant qu'objectivement cela permet la reproduction de l'invention brevetée.* » Ainsi, selon le Professeur Le Stanc, l'acte de contrefaçon par fourniture de moyens se rapprocherait de l'acte de contrefaçon primaire, qui n'exige aucune connaissance de cause de la part de son auteur. Selon cette conception, la condition tenant à la mauvaise foi du tiers serait encore plus assouplie. Cette analyse effectuée par le Professeur Cristian Le Stanc est satisfaisante puisqu'elle s'attache à la lettre même de l'article L. 613-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Cette conception semble être cependant contraire à l'interprétation donnée par une autre partie de la doctrine, et de fait par la jurisprudence.

**143.** A cet égard, il convient de rappeler la position des Professeurs Foyer et Vivant. Selon ces derniers<sup>283</sup>, il doit être prouvé que le tiers savait qu'il participait à des activités de contrefaçon ou du moins qu'il ne pouvait raisonnablement l'ignorer.<sup>284</sup> Avant de commencer l'analyse quant à la condition de mauvaise foi du tiers fournisseur, deux textes peuvent trouver application : l'article L. 615-1 alinéa 3 et l'article L. 613-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Tout d'abord, l'article L. 615-1 exige la connaissance de cause de celui qui se livre à des actes de contrefaçon et plus précisément des actes de contrefaçon indirecte, puis l'article L. 613-4 énonce des modalités pour établir la preuve de la connaissance de cause.<sup>285</sup> Il apparaît dans la jurisprudence que la connaissance que les moyens livrés sont aptes et destinés à la mise en œuvre de l'invention est établie par la connaissance du caractère contrefaisant de la mise en œuvre.<sup>286</sup>

Ainsi, cette connaissance est confirmée dans la plupart des cas par l'envoi d'un écrit par le titulaire du brevet avertissant le tiers, qui fournit les moyens essentiels de

---

<sup>283</sup>Foyer, Jean, and Michel Vivant. « *Le Droit Des Brevets* ». *op. cit.* : « *La contrefaçon suppose ici chez son auteur la conscience de participer à un acte illicite. Ou au moins ce qu'on pourrait qualifier, dans une conception exigeante des choses, une ignorance inexcusable, et, dans une conception plus « laxiste » (et peut-être critiquable). une ignorance présumée (présumable).* »

<sup>284</sup> Le Stanc, Christian. *op. cit.*

<sup>285</sup> *Ibid.*

<sup>286</sup> *Ibid.*

mise en œuvre de l'invention sur le territoire français, du caractère contrefaisant de cette activité.<sup>287</sup> Autrement dit, l'envoi d'une lettre de mise en garde par le titulaire du breveté suffit à établir la connaissance de cause du tiers fournisseur. Par conséquent, cette condition est facilement remplie, révélant ainsi l'appréciation souple qui en est faite par les tribunaux. A titre d'exemple, il convient de citer un arrêt du Tribunal de Grande Instance de Paris du 21 janvier 1993<sup>288</sup>. Cette pratique est tellement répandue aujourd'hui qu'elle est devenue un préalable nécessaire à tout engagement d'une action en contrefaçon contre celui qui se rend coupable d'actes de contrefaçon par fourniture de moyens.<sup>289</sup>

## **§2. L'atténuation du caractère indifférent de la bonne foi en Thaïlande**

**144.** La responsabilité pour faute est un principe classique dans la détermination de la responsabilité civile. **(A)** En matière de droit d'auteur, il existe des cas de responsabilité sans faute **(B)**

### **A- L'application de la théorie de la faute pour les droits de propriété intellectuelle**

**145.** Contrairement à la France, les textes concernant le traitement civil de la contrefaçon font référence à un élément intentionnel, et ce notamment en matière de contrefaçon de brevets, de marques, et en matière d'obtention végétale

---

<sup>287</sup> *Ibid.*

<sup>288</sup> PIBD 1993 N° 544-III-314 ; voir également: Cour de cassation, Ch. commerciale, 13 février 1985 (PIBD 1985, N° 371-III-181)

« (. . .) *Les courriers qui lui ont été adressés, à partir du 29 septembre 1988, par Kimberley Corporation ou son conseil en brevet, l'informaient sans ambiguïté de l'existence des droits de Kimberley Clark Corporation. (. . .)*

*Stockvis ne pouvait, sans mauvaise foi, continuer à commercialiser des produits dont elle savait qu'ils étaient brevetés, et que le titulaire dans des droits s'opposait à leur commercialisation, en France par d'autres que ses distributeurs. (. . .)*

*A partir de cette date, la société Stockvis a agi en connaissance de cause,. elle sera donc déclarée contrefacteur. »*

<sup>289</sup> Le Stanc, Christian. « *L' Acte De Contrefaçon De Brevet D'invention.* » Collection Du Ceipi. Paris: Librairies techniques, 1977. Print.

**1° La théorie de la faute** - Ce principe a déjà été énoncé au XVIIe siècle par Domat<sup>290</sup>. Initialement, les articles 1382 et 1383 du Code civil français, en tant que dispositions générales de la responsabilité délictuelle, se fondent explicitement sur ce principe. Il en va de même pour une disposition générale en Thaïlande à savoir l'article 420 du Code civil thaïlandais. La différence entre l'article 1382 français et l'article 420 thaïlandais est que le terme de « faute » apparaît visiblement dans le texte français alors qu'il ne figure pas dans le texte thaïlandais. Mais on peut tout de même en déduire que la responsabilité de l'article 420 découle également du principe de faute<sup>291</sup>.

Ainsi l'article 420 du Code civil Thaïlandais (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ) dispose-t-il que « *Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence, est tenu de le réparer.* » Il traduit la simple idée qu'un élément moral est en principe requis pour être qualifié de contrefaisant. Cependant la doctrine <sup>292</sup> affirmait déjà que la contrefaçon sur le plan civil doit être traitée en délit intentionnel où elle devait nécessairement être pris en considération, tout en estimant que la bonne foi se présuait. Lorsque la victime s'insère dans le procès pénal pour réclamer réparation de son préjudice, elle doit prouver non seulement l'existence d'un dommage mais aussi l'existence d'une faute. Toute la question est dès lors de savoir si l'on est en présence d'une unité ou d'une dualité des fautes.

**2° Le principe de la dualité des fautes** - Le principe retenu est celui de la dualité des fautes. Les fautes civile et pénale doivent être distinguées. D'un point de vue théorique, les fautes civile et pénale diffèrent par leur domaine, leur gravité, leur rôle et leur modalité d'appréciation. Pourtant, d'un point de vue pratique, il semble que la faute d'imprudence soit exclue<sup>293</sup>. Il en va de même en Thaïlande où le

---

<sup>290</sup> Légier, Gérard. « *Les Obligations Droit Civil.* » Mémentos Dalloz Série Droit Privé. 19e éd. ed. Paris: Dalloz, 2008, p.108.

<sup>291</sup> L'article 420 du Code civil thaïlandais dispose que « *Celui qui cause, par une manière illicite, un dommage à autrui, soit volontairement, soit par négligence, est tenu de le réparer.* ».

<sup>292</sup> Hamarajata Chaiyos, «*Propriété Intellectuelle.*» ; *op. cit.*

<sup>293</sup> V. Bonfils, Philippe, and Institut d'études judiciaires. *L'Action Civile Essai Sur La Nature Juridique D'une Institution [Publ. Par L'] Université De Droit, D'économie Et Des Sciences D'Aix-*

législateur a envisagé ce problème dès l'entrée en vigueur des Codes. En effet, la dualité des fautes en Thaïlande a été affirmée par l'article 424 du Code civil thaïlandais<sup>294</sup> ainsi que par l'article 47 du Code de procédure pénale thaïlandais<sup>295</sup>. Il résulte de ces deux dispositions que la décision civile ne doit pas être subordonnée au jugement de l'infraction pénale. Pourtant, il existe des controverses concernant la nature des fautes civile et pénale tant en doctrine qu'en jurisprudence. Tel est le cas par exemple de la contrariété entre la dualité des fautes et la règle de « *l'autorité du criminel sur le civil* ». <sup>296</sup>En effet, l'application stricte de la disposition législative pourrait heurter la règle de « *l'autorité du criminel sur le civil* » dont la juridiction thaïlandaise est obligée de tenir compte. La solution retenue en Thaïlande, laquelle correspond à l'hypothèse de la doctrine française<sup>297</sup>, est que la juridiction civile, dans sa décision sur la responsabilité délictuelle, est tenue d'appliquer « *une identité matérielle des faits* », alors qu'elle n'est pas soumise à « *une identité juridique des fautes* » au regard de la décision déjà rendue par la juridiction répressive. C'est notamment en ce qui concerne la faute intentionnelle que le législateur thaïlandais confirme sa volonté de retenir la dualité des fautes civile et pénale. Il convient de se référer au texte général relatif à la nature de la faute intentionnelle : c'est-à-dire l'article 59 alinéa 2 du Code pénal thaïlandais lequel parle d'« *intention เจตนา* » alors que l'on utilise le terme « *volonté ใจใจ* » dans l'article 420<sup>298</sup> du Code civil. Au regard des deux termes précités, la doctrine thaïlandaise explique que « *la volonté* » est plus large que « *l'intention* » dans la mesure où « *la volonté* » signifie simplement un acte commis en connaissance de cause alors que « *l'intention* » suppose qu'il existe une

---

Marseille, Faculté De Droit Et De Science Politique D'Aix-Marseille, Institut D'études Judiciaires Préf., Sylvie Cimamonti. Aix-en-Provence: Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2000. Print.n° 350.

<sup>294</sup> L'article 424 du Code civil thaïlandais dispose que « dans le jugement de la responsabilité délictuelle et la fixation de compensation, la juridiction ne tient pas compte de la disposition en matière pénale ainsi que du jugement en ladite matière ».

<sup>295</sup> L'article 47 du Code de procédure pénale thaïlandais dispose que « le jugement en matière civile se soumet aux dispositions du droit civil en ce qui concerne la responsabilité délictuelle. La condamnation pénale ne doit pas être prise en compte par le juge civil ».

<sup>296</sup> *Infra note* n° 470

<sup>297</sup> V. Bonfils, Philippe, et Institut d'études judiciaires., « *L'action civile* », *op. cit.*, n° 350.

<sup>298</sup> L'article 420 du Code civil thaïlandais dispose que « Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit volontairement, soit par négligence, est tenu de le réparer ».

volonté et un espoir de causer un dommage<sup>299</sup>. En ce qui concerne la faute non intentionnelle, il en va différemment. Malgré l'application du principe de la dualité des fautes, la doctrine et la jurisprudence thaïlandaise ne consacrent pas de distinction entre matière pénale et matière civile. La juridiction qui statue sur la matière civile s'attache toujours à la notion de faute non intentionnelle en matière pénale. Cette technique prétorienne est également appuyée par la doctrine thaïlandaise<sup>300</sup>. Cette dernière estime notamment que puisqu'il n'y a pas de définition de faute non intentionnelle dans le Code civil, il faut se référer à la notion de faute non intentionnelle en matière pénale. La dualité des fautes a théoriquement été analysée. Elle sera mise en application par la pratique judiciaire.

**3° L'application pratique du principe de la dualité de la faute en Thaïlande.** - En dépit d'une disposition claire tant en matière civile (l'article 424 du Code civil thaïlandais) qu'en matière procédurale (l'article 47 du Code de procédure pénale thaïlandais), la jurisprudence applique ces dispositions.

**146.** Dans le cas d'une faute intentionnelle, la jurisprudence, en s'appuyant sur le principe de la dualité des fautes, reconnaît que la juridiction civile est toujours compétente pour ordonner la réparation selon les règles civiles même si la juridiction répressive a décidé qu'il n'existait pas de faute pénale. Tel est le cas, par exemple, d'un arrêt de la Cour suprême thaïlandaise où une personne avait été mise en accusation pour vol de la chose d'autrui. Le Ministère public demanda la restitution de ladite chose, au nom de la victime, en vertu de l'article 43 du Code de procédure pénale, ce qui est considéré comme une demande en matière civile. La juridiction répressive, après avoir apprécié toutes les preuves, a considéré que cette personne n'était pas coupable de vol dès lors qu'il n'y avait pas de preuve qui démontrait l'existence d'un vol frauduleux<sup>301</sup>. La question se posait donc de savoir si la juridiction répressive pouvait ordonner la restitution malgré l'acquittement de l'accusé ? La Cour suprême thaïlandaise a estimé que « malgré l'acquittement de

---

<sup>299</sup> Supanit Sutee, « *La responsabilité délictuelle* » ; Bangkok, Nitibannakarn, 2000.p. 75.

<sup>300</sup>Punnayapan Prijit, « *Droit comparé, tome I introduction générale et tome II la responsabilité délictuelle* » ; Bangkok, Winyuchon, 2001., p. 26.

<sup>301</sup> Selon le droit pénal thaïlandais, « le dol général » ne suffit pas à condamner l'accusé au vol, il faut « un dol spécial » : en l'espèce, c'est « le dol frauduleux ».



l'accusé, le pouvoir du Ministère public, en ce qui concerne la demande de restitution de chose, ne cesse jamais, la juridiction du fond étant compétente pour ordonner la restitution de la chose »<sup>302</sup>. Cette jurisprudence distingue clairement entre « la faute pénale ความผิดทางอาญา », selon laquelle la faute frauduleuse est un élément indispensable pour la condamnation de certaines infractions, et « la faute civile ความผิดทางแพ่ง », selon laquelle seule la volonté de prendre le bien d'autrui suffit à assurer la réparation du préjudice subi par la victime par la voie de restitution.

**147.** Dans le cas de la faute non intentionnelle, il en va autrement. Puisque l'on considère que la faute d'imprudence en matière civile et en matière pénale est absolument identique, la règle de « l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil » est fermement respectée par la jurisprudence thaïlandaise. Il est vrai qu'on ne devrait prendre en considération dans le jugement pénal que « des faits jugés », ainsi qu'on l'a vu dans le paragraphe précédent. Mais la jurisprudence thaïlandaise considère que la question de l'existence d'une faute d'imprudence est une « question de fait ปัญหาข้อเท็จจริง » et non « de droit ปัญหาข้อกฎหมาย ». Par conséquent, la juridiction qui statue en matière civile ne peut plus statuer sur la responsabilité civile différemment de ce qu'a jugé la juridiction répressive. Par exemple, si la juridiction répressive a décidé que l'accusé a commis une faute d'imprudence, la juridiction civile ne peut en décider autrement<sup>303</sup>. À l'inverse, si la juridiction répressive relève qu'il n'existe pas de faute d'imprudence, la juridiction civile ne saurait allouer d'indemnité à la victime<sup>304</sup>.

**148.** On peut à cet égard proposer la solution suivante. Il faudrait un changement dans la manière d'appréhender les fautes, de « question de fait » en « question de droit ». La juridiction qui statue en matière civile n'est tenue de respecter que les faits jugés par la juridiction pénale alors qu'elle demeure compétente pour statuer sur la faute dans l'optique du droit civil. Cette solution pourrait assouplir la règle de l'unité des fautes : c'est-à-dire qu'en cas de non condamnation pénale, le juge civil pourrait

---

<sup>302</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 1039/2516, rendu en 1972.

<sup>303</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 1364/2514, rendu en 1970 ; 2731/2522, rendu en 1979.

<sup>304</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 276/2520, rendu en 1977.

accorder une réparation appropriée à la victime si une faute civile était retenue. En outre, l'application de cette solution permet d'éviter « *la dénaturation de l'autorité du criminel sur le civil* » dès lors qu'il n'existe plus de pression conduisant le juge pénal à condamner pour une faute minime dans le seul but de permettre la réparation du préjudice de la victime. En définitive, on applique le principe de la dualité des fautes pour les fautes intentionnelles. Cependant, en cas de faute non intentionnelle, ce principe n'est pas pris en considération par la jurisprudence thaïlandaise qui est en train de consacrer progressivement le principe de la dualité des fautes non intentionnelles.

## **B- L'application de la théorie du risque pour les droits de propriété littéraire et artistique**

**149.** En matière de droit d'auteur, il existe des cas de responsabilité sans faute qui se fondent sur « la théorie du risque »<sup>305</sup>. Le développement au XIXe siècle du machinisme est à l'origine d'une multiplication d'accidents dans lesquels on ne saurait démontrer la faute de l'auteur. Ce phénomène a conduit la doctrine à énoncer la théorie du risque. Cette théorie connaît plusieurs variantes.

- En premier lieu, le « risque - danger » : cette théorie s'applique aux dommages résultant des choses dangereuses.
- En second lieu, le « risque – profit » : Selon Labbé, « *celui qui perçoit les émoluments procurés par l'emploi d'une machine susceptible de nuire aux tiers doit s'attendre à réparer les préjudices que cette machine causera* ».
- En troisième lieu, le « risque - activité » : cette théorie a une portée très large dans la mesure où elle s'applique à toute activité lucrative ou non. Le postulat est que celui dont l'activité crée un risque pour autrui doit répondre des dommages qu'elle cause à autrui<sup>306</sup>.

**150.** En Thaïlande, s'agissant de la responsabilité sans faute ou ความรับผิดเด็ดขาด, Il existe une contrariété entre les textes et leur application jurisprudentielle. Les articles 27 à 30 de la Loi B.E. 2537 (1994) sur le droit d'auteur thaïlandais, sont clairement considérés comme instituant une « *présomption de responsabilité* ». À titre d'exemple, l'article 27 dispose

---

<sup>305</sup> La théorie du risque a été proposée, à la fin du XIXe siècle, par Labbé, Saleilles, Josserand.

que « *Les actes ci-après, lorsqu'ils sont accomplis à l'égard d'une œuvre protégée en vertu de la présente loi sans l'autorisation prévue à l'article 15.5), sont réputés porter atteinte au droit d'auteur :*

- 1) *la reproduction ou l'adaptation de l'œuvre,*
- 2) *la communication de l'œuvre au public. »*

Lorsque le contrefacteur copie une œuvre, la présomption de responsabilité est retenue. Malgré ces textes précis, la jurisprudence thaïlandaise se sert des articles 27 à 30 en tant que « présomption de faute », et non en tant que « présomption de responsabilité ». Les articles 27 à 30 sont relatifs à « la responsabilité sans faute » au niveau du fond. Il sont considérés comme instituant « une présomption de responsabilité » au niveau de la forme.<sup>307</sup> En effet, lorsqu'un acte illicite résulte d'un dommage, celui qui a le droit exclusif est tenu de réparer le préjudice de la victime. La seule façon d'échapper à sa responsabilité est d'apporter les preuves qui démontrent que le dommage résulte de la force majeure ou de la faute de la victime.<sup>308</sup> À défaut de telles preuves, il est indéniablement responsable.

## **Section II La prise en considération de la bonne foi en matière pénale.**

**151.** Lorsque le juge constate l'existence d'un délit pénal de contrefaçon, il indemnise la victime du dommage causé par ce délit, l'action civile apparaissant comme l'accessoire de l'action pénale. Dans cette hypothèse, le comportement dommageable sera le délit pénal, ce qui suppose nécessairement que ses éléments constitutifs soient réunis. En matière de délit, Le Code pénal commande la prise en compte de l'élément intentionnel<sup>309</sup>. Cette prise en compte de l'élément intentionnel

---

<sup>306</sup>Légier, Gérard. *op. cit.* p.102.

<sup>307</sup>Butr-Indr Bhumindr: « L'analyse de l'action contrefaçon sur les droits de propriété intellectuelle thaïlandaise » ; *op. cit.*, pp.17-19

<sup>308</sup> *Ibid.*

<sup>309</sup> 1) L'article 121-3 du Code pénal français ; 2) L'article 59 du Code pénal thaïlandais BE 2499-« A person shall be criminally liable only when such person commits an act intentionally, except in the

est justifiée par l'action pénale, qui a pour but de sanctionner un comportement, par opposition à la finalité de l'action civile, qui a pour but de réparer le dommage qui en est issu et, en matière de contrefaçon, de rétablir dans son droit le titulaire d'un droit subjectif.

**152.** Le droit pénal opère traditionnellement une distinction entre les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles.<sup>310</sup> L'infraction intentionnelle requiert nécessairement, pour sa constitution, l'établissement de l'intention coupable de l'auteur de l'acte incriminé.<sup>311</sup> A l'inverse, l'infraction non intentionnelle *stricto sensu* ne nécessite aucunement la preuve d'un quelconque élément moral, de sorte que « l'établissement de la matérialité des faits vaut en soi culpabilité et entraîne condamnation ». Cette définition vise toutefois exclusivement les infractions dites «matérielles ». La distinction est plus nuancée : les infractions non intentionnelles visent en effet, outre ces infractions matérielles, les infractions d'imprudence ou de négligence. Pour ces dernières, le délit est constitué si la preuve d'un élément intentionnel réduit est apportée. Il n'y a pas une réelle «intention» de commettre l'acte, mais une imprévoyance, une «inertie de la volonté». On n'a pas prévu la survenance du dommage, on a omis de prendre les précautions qui s'imposaient de manière logique, on a fait preuve d'une insouciance excessive. Quant aux infractions matérielles, la mauvaise foi, l'intention coupable est, comme nous venons de le rappeler, déduite du seul accomplissement de l'acte matériel.

---

case where the law provides that such person must be liable when such person commits an act by negligence, or except in the case where the law clearly provides that such person must be liable even though such person commits an act unintentionally.

To do an act intentionally is to do an act consciously and at the same time the doer desired or could have foreseen the effect of such doing.

If the doer does not know the facts constituting the elements of the offence, it cannot be deemed that the doer desired or could have foreseen the effect of such doing.

To do an act by negligence is to commit an offence unintentionally but without exercising such care as might be expected from a person under such condition and circumstances, and the doer could exercise such care but did not do so sufficiently.

An act shall also include any consequence brought about by the omission to do an act which must be done in order to prevent such consequence. »

<sup>310</sup> Voir Borricand, Jacques, and Anne-Marie Simon. « *Droit Pénal, Procédure Pénale.* » Aide-Mémoire. 5e éd. ed. Paris: Sirey, 2006. Print. ; PRADEL, Jean. *Manuel de procédure pénale.* Manuels. 14e éd. revue et augmentée, à jour au 1er juillet 2008 ed. Paris: Éd. Cujas, 2008. Print.

<sup>311</sup> PRADEL, Jean. *Manuel de procédure pénale. op. cit.*

Au fond, la doctrine et la jurisprudence ont tenté de déterminer la nature intentionnelle ou non du délit de contrefaçon et ce, au sein des différentes branches du droit de la PI. (§1) Ensuite, la conception de l'élément intentionnel est extensive (§2).

### **§1. La contrefaçon, infraction intentionnelle**

**153.** En principe, l'élément intentionnel de la contrefaçon est toujours exigé dans l'infraction pénale.<sup>312</sup> Cette exigence à rechercher cet élément intentionnel se retrouve aux articles L.521-4, L.615-14, L.623-32, L.716-10 d) du Code de la propriété intellectuelle. ; ces articles sanctionnant les atteintes portées « sciemment » aux droits de la propriété intellectuelle en cause. En revanche, tous les droits de propriété intellectuelle thaïlandaise ne mentionnent pas explicitement l'élément moral de l'infraction.<sup>313</sup> Il semblerait qu'il faille considérer que le principe du droit pénal général impose la prise en compte de l'élément intentionnel.<sup>314</sup>

#### **A- En matière de droit des brevets et en matière d'obtention végétale<sup>315</sup>**

**154.** La solution relative à la nature du délit de contrefaçon ne prête pas à débat, contrairement aux autres branches de la propriété intellectuelle ici étudiées. Après une période d'inexistence législative<sup>316</sup>, le traitement pénal de la contrefaçon est aujourd'hui visé à l'article L 615-14 du Code de la propriété intellectuelle. Cette disposition fait explicitement de la contrefaçon un délit intentionnel dans la mesure où seront punis « ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits » du breveté. L'élément intentionnel est donc expressément requis et ce, sans distinction entre les différents types d'atteinte (fabrication, importation, détention, mise dans le commerce

---

<sup>312</sup> PRADEL, Jean. *Manuel de droit pénal général*. Manuels. 17e éd. revue et augmentée, à jour au 1er juillet 2008 ed. Paris: Éd. Cujas, 2008. Print.

<sup>313</sup> V° *supra note* n° 145-147

<sup>314</sup> Dans l'article 59 du Code pénal thaïlandais BE 2499

<sup>315</sup> Il en va de même en matière de certificat d'obtention végétale, l'articles L.623-25 et L.623-32 renvoyant tous deux à l'article L.623-4

<sup>316</sup> Envisagée par les lois de 1844 et 1968 , l'incrimination pénale de la contrefaçon a été supprimée en 1978. Elle a été réintroduite par la loi n°90-1052 du 26 novembre 1990.

et usage). Il existe toutefois un débat doctrinal<sup>317</sup> tenant à la terminologie employée pour cet élément intentionnel, qui diffère effectivement de celle utilisée dans les dispositions envisageant le traitement civil de la contrefaçon. Doit-on établir une gradation entre l'acte accompli « sciemment » et celui accompli « en connaissance de cause », selon l'expression utilisée pour définir l'élément moral au civil ? Il convient de déduire du silence de la jurisprudence sur ce point que cette distinction, débattue surtout par la doctrine sous le régime de la loi du 2 janvier 1968, se révèle aujourd'hui inopportune mais surtout inexistante.<sup>318</sup>

**155.** La notion de « *connaissance de cause* » qui « ne vise que les brevets, n'est pas applicable aux créations protégées par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles où la bonne foi est inopérante pour exonérer de sa responsabilité celui qui commercialise des contrefaisants car cette responsabilité est engagée dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il n'a commis, ce faisant, aucune faute même de simple imprudence »<sup>319</sup>. Le professeur André Bertrand observait déjà « *Faut-il modifier la législation française ?*<sup>320</sup> *Le droit français part, lui, du postulat que nul n'est censé ignorer le contenu des brevets publiés au BOPI, ce qui est déraisonnable lorsqu'on sait qu'il existe plus que de 200000 brevets en vigueur en France. Le droit français ne devrait-il pas adopter une approche plus réaliste et obliger le breveté à mettre le contrefacteur en demeure de cesser ses actes de contrefaçon à une saisine du juge du fond ? Cette mise en demeure obligatoire permettrait de tuer dans l'œuf un certain nombre de litiges et d'éviter ainsi un encombrement inutile des tribunaux.* » En matière de contrefaçon indirecte, l'article L 613-4 du CPI semble instituer un tel

---

<sup>317</sup> V° Mathély, Paul. « *Le Droit Français Des Brevets D'invention* ». Paris: « Journal des notaires et des avocats », 1974. Print., p. 632: « Le mot sciemment semble bien devoir comporter un degré supplémentaire d'intention frauduleuse. » ; Contra : Desbois, Henri. « *Cours De Propriété Littéraire, Artistique Et Industrielle* », Rédigé D'après Les Notes... [De] M. Henri Desbois,... [Licence 4e Année. 1969-1970.]. Paris: les Cours de droit, 1970. Print., p. 493 « La difficulté que susciterait le départ à faire entre les deux expressions incite sans succomber à la paresse d'esprit à admettre que l'une et l'autre sciemment en connaissance de cause ont valeur de synonymes », Mousseron, Jean-Marc, Brevet Encycl Dalloz 1972 n° 380 : « [ ] nous rappelant la phrase de Pouillet « la bonne foi existe dès que l'on n'a pas agi sciemment c'est à dire avec connaissance de la contrefaçon », nous croyons que le même élément intentionnel est retenu [...] » ; Plaisant, Le nouveau régime des brevets d'invention Dalloz, 1969, p. 135 Chavanne, Albert, RTD com. 1968, p. 693.

<sup>318</sup> Ibid

<sup>319</sup> CA Paris 4 ch. 22 Oct. 1992 SOC c/Adidas PIBD 1993 III 105

<sup>320</sup> Bertrand, André. « *Marques Et Brevets, Dessins Et Modèles Appellations D'origine, Brevets Français, Européens, Communautaires Et Internationaux* ». *op. cit.*

principe de « *mise en demeure préalable* » puisque plusieurs décisions ont exonéré des vendeurs et des utilisateurs au motif qu'ils n'avaient pas été « *mis en demeure préalablement à l'action en contrefaçon* »<sup>321</sup>.

**156.** En Thaïlande, l'élément intentionnel est en principe requis pour être qualifié de contrefaisant. L'article 36<sup>322</sup> prévoit limitativement les faits de complicité punissables incriminant la vente, l'exposition en vente et l'introduction en Thaïlande d'objets contrefaits. Ces actes de complicité sont punis des mêmes peines que les faits principaux de contrefaçon.<sup>323</sup> En général, le code pénal punit les complices de la même peine que l'auteur principal du fait<sup>324</sup>, sans distinguer entre les coauteurs, c'est-à-dire ceux qui ont participé directement à la perpétration du délit, et ceux dont la complicité résulte de faits particuliers. Mais dans certains cas, le même code punit les faits de complicité comme des délits distincts et leur applique une peine moindre que celle qui frappe l'auteur du fait principal.<sup>325</sup>

## **B- En matière de droit d'auteur**

**157.** En matière de droit d'auteur, face au silence des textes quant à un quelconque élément intentionnel, la doctrine et la jurisprudence pouvaient raisonnablement s'interroger sur la nature intentionnelle du délit de contrefaçon. Au XIX<sup>ème</sup> siècle, certains auteurs, comme Renouard et Pataille,<sup>326</sup> arguaient de l'inutilité de cet élément et défendaient l'idée que la contrefaçon littéraire et artistique constituait une infraction matérielle, soutenant ainsi que la bonne foi ne devait pas être exonératoire. Cependant, une autre fraction de la doctrine, dont Pouillet, affirmait que, eu égard à sa nature délictuelle, la contrefaçon devait se voir appliquer les règles propres à cette

---

<sup>321</sup> TGI Paris, 3 ch. 18 déc. 1987 Arouette c/Cetexel PIBD 1988 III 228

<sup>322</sup> La loi sur la protection de brevet B.E. 2542

<sup>323</sup> Butr-Indr Bhumindr: « L'analyse de l'action contrefaçon sur les droits de propriété intellectuelle thaïlandaise » ; *op. cit.*, pp.17-39

<sup>324</sup> Dans l'article 83 du Code pénal thaïlandais BE 2499

<sup>325</sup> Butr-Indr Bhumindr: « L'analyse de l'action contrefaçon sur les droits de propriété intellectuelle thaïlandaise » ; *op. cit.*, pp.17-39

<sup>326</sup> Renouard, Augustin-Charles. « *Traité Des Droits D'auteur, Dans La Littérature, Les Sciences Et Les Beaux-Arts* », Par Augustin-Charles Renouard. Paris: J. Renouard, 1838. Print., t. 2, p.13 « [...] que la bonne foi suffise pour effacer la contrefaçon, c'est ce qu'on ne peut dire sans détruire tout l'effet du privilège... L'existence du privilège, Le tort qui peut résulter de sa violation ; voilà les seuls éléments auxquels la contrefaçon peut et doit se reconnaître»; et Pataille, note aux Annales, 1857, p.

catégorie d'infraction, à savoir, en particulier, le principe selon lequel « *il n'y a délit qu'autant que l'intention frauduleuse existe* »<sup>327</sup>. La jurisprudence a très tôt suivi cette interprétation, affirmant expressément que l'intention coupable, en tant qu'élément moral du délit, était nécessairement requise pour caractériser la contrefaçon. L'arrêt de principe, de référence est celui rendu par la Chambre criminelle le 11 avril 1889, qui énonce que « *le délit de contrefaçon d'une œuvre artistique est soumis comme les autres délits à la double condition de l'existence d'un fait matériel et de l'intention coupable de son auteur* »<sup>328</sup>. Par la suite, la jurisprudence est demeurée fidèle à cette interprétation.<sup>329</sup>

**158.** Si l'on compare avec la Thaïlande, on peut remarquer que les articles 27 à 30 ne mentionnent pas explicitement l'élément moral de l'infraction. On peut alors mettre en doute le fait que Monsieur Amnat Netsubha<sup>330</sup> admette que ces infractions engagent une responsabilité sans faute, alors que c'est une responsabilité de plein droit, engagée même en l'absence de faute.<sup>331</sup> À mon avis, en combinant ces articles avec les dispositions de l'article 59 du Code pénal qui prévoit qu'il « *n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre* », il convient de considérer que l'élément intentionnel est nécessaire. Pourtant, l'article 31<sup>332</sup> prévoit les faits punissables de l'acte secondaire de contrefaçon : « *Est réputée porter atteinte au droit d'auteur toute personne qui sait ou aurait dû savoir que la création d'une œuvre enfreint le droit d'auteur d'un tiers et qui accomplit l'un quelconque des actes ci-après à l'égard de l'œuvre, dans un but lucratif :*

---

300 «la contrefaçon, en matière de propriété littéraire et artistique, est commise par cela seul qu'une atteinte a été portée au droit d'auteur, quelles que fussent les dispositions de l'esprit de l'agent »

<sup>327</sup> Pouillet, Eugène, and Charles Claro. « *Traité Théorique Et Pratique De La Propriété Littéraire Et Artistique Et Du Droit De Représentation 3e édition, Refondue Et Mise Au Courant De La Législation, De La Doctrine Et De La Jurisprudence* », Par Georges Maillard,... Charles Claro. 3e éd. ed. Paris: Marchal et Billard, 1908. Print., n°475, p. 505 ; H. Desbois, « *Le droit d'auteur en France* », Dalloz, 3 éd., 1978, n°752

<sup>328</sup> Cass. crim., 11 avril 1889, Bull. crim. 1889, n°150; Annales, 1892, p. 190.

<sup>329</sup> Cass. crim., 1er févr. 1912, Gaz. Pal. 1912, 1, p. 437; Cass. crim., 20 avril 1934, Gaz. Pal., 1934, I, p. 971 Cass. crim. 28février 1956, JCP, 1956, II, 9520.

<sup>330</sup> Netsubha Amnat, « *Le problème de la procédure de « Entrapment » à la saisie de contrefaçon* », *Rapport Final*, Bangkok : Human Right Commission, 2005

<sup>331</sup> V° *supra* note n° 150

<sup>332</sup> La loi sur le droit d'auteur de 2537 (ère bouddhique) [1994]



- 1) *vente, possession en vue de la vente, offre à la vente, location, offre en location, vente à tempérament ou offre en location-vente,*
- 2) *communication au public,*
- 3) *diffusion d'une façon qui peut porter préjudice au titulaire du droit d'auteur,*
- 4) *importation dans le Royaume pour son propre compte ou sur instruction. »*

**159.** Mais il est considéré en droit thaïlandais que la contrefaçon indirecte implique la double connaissance : (1) de l'existence et de la portée du droit d'auteur, (2) du caractère contrefaisant de l'objet. L'expression « *caractère contrefaisant* », n'est pas sans soulever des problèmes. En effet, on peut soutenir qu'une interprétation littérale de l'article 28 de la « *Loi B.E. 2539 (1996) relative à l'organisation judiciaire et à la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international* » et « *les règles affiliées B E 2540(1997)* » Art. 12-19 (Injonction de blocage ou Freezing injunction et Injonction provisoires) ne peuvent faire partir la « *connaissance de cause* » d'une simple allégation mais seulement de la connaissance d'un jugement définitif ayant constaté la contrefaçon sur le fond. Cette interprétation littérale de l'article 31 s'impose également au regard des mesures d'interdiction provisoire édictées par l'article 28 de la loi B.E. 2539 (1996) relative à l'organisation judiciaire et à la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international. Il en résulte que si le titulaire d'un droit d'auteur ne met pas en connaissance de cause le contrefacteur indirect, son action risque d'échouer ; et s'il n'agit pas rapidement dès la constatation d'actes de contrefaçon, il risque par la suite de perdre son droit à demander des mesures d'interdiction provisoire.<sup>333</sup>

**160.** Toutefois, il est évident que la preuve directe de la mauvaise foi est difficile à rapporter ; la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international<sup>334</sup> retient la connaissance de cause sur la base de faisceaux

---

<sup>333</sup> Butr-Indr Bhumindr: «La directive 2004/48 CE : l'innovation de l'exécution des droits de propriété intellectuelle »; *revue de faculté de droit de l'Université Dhurakit Bhandit*, n° 2, Bangkok, Dec. 2008.pp.61-84

<sup>334</sup> Pour régler tous litiges en matière de PI, les juridictions sont composées de plusieurs types de tribunaux de première instance, de quatre Cours d'appel et d'une Cour suprême. Le 1<sup>er</sup> décembre 1997, une nouvelle juridiction a été instituée : la cour pour la PI et le Commerce International (IP&ITC). C'est la cour centrale, assistée de plusieurs cours régionales. Elle a la compétence

d'indices.<sup>335</sup> Nombreux sont les indices qui peuvent être retenus. En effet, il s'agit d'une appréciation au cas par cas. On peut à titre d'exemple citer:

- la connaissance du secteur considéré<sup>336</sup>
- Certaines mentions écrites (documents de nature commerciale, référence au produit objet du droit d'auteur)<sup>337</sup>

L'utilisation de faisceaux d'indices démontre là encore que la preuve tenant à la mauvaise foi des contrefacteurs peut être facilement remplie.

### **C- En matière de droit de marque**

**161.** S'agissant de la contrefaçon de marque, la solution est plus incertaine. Elle a en effet toujours souffert d'un certain manque d'uniformité et de constance et ce, en raison d'une multiplicité très marquée des différents types d'infraction d'une part et de réformes législatives d'autre part. Ainsi, avant la loi du 4 janvier 1991, sous le régime de la loi du 31 décembre 1964, les infractions au droit des marques se répartissaient entre la contrefaçon stricto sensu, envisagée comme la reproduction non autorisée de la marque et prévue à l'article 422 de l'ancien Code pénal, et les autres infractions, énoncées en partie à ce même article et, pour le reste, à l'article 422-I, assimilables à des actes de contrefaçon lato sensu, et comprenant l'imitation, l'apposition, la substitution et autres délits dits «*de conséquence*» tels la détention, la vente ou l'exposition à la vente de produits contrefaisants. La difficulté d'interprétation des textes concernant l'exigence d'un élément intentionnel apparaissait de manière plus ou moins évidente et résultait d'une différence rédactionnelle. Ainsi, l'article 422 demeurait silencieux sur ce point et n'évoquait nullement si la contrefaçon par reproduction devait comporter cet élément, alors que,

---

exclusive en premier ressort, au civil comme au pénal, pour connaître les litiges relatifs au droit d'auteur, aux titres de Propriété industrielle, aux accords de licences, etc. La Cour suprême est seule compétente en deuxième et dernier ressort dans ces litiges. (Le MOCI, n°1396, 1 juillet 1999, P.60) : L'institution d'une telle juridiction, devant laquelle les parties peuvent s'entendre pour fixer leurs propres règles de procédure en vue d'accélérer le traitement de leur litige, se défendre en anglais, sans obligation de traduction en thaï (en dehors des éléments de preuve déterminants pour la résolution du litige), constitue un exemple pour la région.

<sup>335</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 5289/2533

<sup>336</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 5337/2542, 3040/2541, 6558/2541, 8452/2547, 4513/2547

<sup>337</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 5250/2542

s'agissant des autres actes ci-dessus énoncés, il était textuellement précisé qu'ils n'étaient punissables que si leurs auteurs avaient agi «*frauduleusement* » ou encore «*sciemment* ». La jurisprudence avait déduit de la comparaison des termes de la loi, dans un célèbre arrêt en date du 16 mars 1906 —arrêt *Valda*— que la contrefaçon par reproduction constituait un délit matériel : «*la reproduction matérielle par un tiers d'une marque déposée constitue la contrefaçon de cette marque et rend le contrefacteur, ainsi que celui qui a fait usage de la marque contrefaite, passibles des peines édictées par la loi, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils sont de bonne foi* »<sup>338</sup>. En revanche, le délit d'imitation nécessitait, pour être constitué, que soient établis deux éléments : un élément matériel, tiré de la ressemblance entre les deux marques de nature à créer une confusion, et un élément intentionnel : la mauvaise foi de son auteur<sup>339</sup>.

**162.** La loi du 4 janvier 1991 n'avait pas repris cette classification et avait ainsi regroupé la reproduction, l'imitation, l'usage, l'apposition, la suppression ou la modification de marque. Cette disposition, codifiée par la loi du 1er juillet 1992 à l'article L 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, ne contenait aucune référence à l'élément moral de l'infraction. L'article L. 716-10, issu des mêmes lois, visait quant à lui les délits dits de conséquence — détention, vente ou mise en vente, fourniture ou offre de fourniture de produits portant sur une marque contrefaite— ainsi que l'infraction de substitution, et comportait clairement l'exigence de cet élément. Suivant l'interprétation tirée de la comparaison des termes de la loi faite par la jurisprudence, il en avait été déduit que les actes visés à l'article L 716-9, eu égard au silence de cette disposition, constituaient des infractions non intentionnelles, matérielles tandis que ceux prévus à l'article L 716-10 étaient expressément et nécessairement des délits intentionnels. Une dernière réforme législative a une nouvelle fois bouleversé cette typologie. Si la loi du 9 mars 2004, dite loi Perben II, a ainsi formellement modifié la classification de ces délits, elle a surtout remodelé les incriminations en généralisant le silence concernant l'exigence d'un élément intentionnel. En conséquence, mis à part le délit de contrefaçon par substitution, pour lequel il est expressément précisé qu'il doit être fait «*sciemment*», les articles L 716-9

---

<sup>338</sup> Cass com 16mars 1906 «Valda» Ann propr md 1907 p 81 D 1907 I p 361 note Claro

et L. 716-10 ne comportent, pour le reste, aucune indication de ce type. L'innovation touche donc essentiellement les délits de détention, de vente et d'offre de vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante pour lesquels la référence à l'élément moral a été supprimée. Eu égard à une position jurisprudentielle fluctuante sur ce point, que faut-il déduire de cette généralisation du silence des textes ?

**163.** La nature incertaine du délit de contrefaçon est renforcée par le fait qu'en droit des marques le texte est silencieux sur ce point. Il semblerait qu'il faille considérer que, comme en matière de droit d'auteur, l'article 121-3 du Code pénal impose la prise en compte de l'élément intentionnel. L'élément moral (l'acte que le droit romain appelait « *mens rea* »<sup>340</sup> ou « volonté criminelle ») est une condition générale et nécessaire pour constituer une infraction. La doctrine affirmait que la contrefaçon devait être traitée en délit intentionnel et que l'intention frauduleuse devait nécessairement être prise en considération.<sup>341</sup>

## **§2. La contrefaçon, infraction non intentionnelle**

**164.** La portée effective de l'article 121-3 s'apprécie en considération de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992. Cette disposition prévoit que « *tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui même lorsque la loi ne le prévoit pas* ». Il convient d'étudier cette disposition au regard de la contrefaçon (A) et, de manière plus générale, d'envisager la contrefaçon en tant que délit d'imprudence ou de négligence. Une telle qualification n'est toutefois pas aussi radicale, l'élément moral étant appréhendé de manière extensive (B).

---

<sup>339</sup> CA Orléans 8 juillet 1929 Ann propr ind 1929, p 375 CA Amiens, 29 mars 1950, ibid 1950 p. 179 T corr. Marseille 12 janvier 1961, ibid 1963, p 73

<sup>340</sup> La nécessité de l'existence d'une intention délictueuse (*mens rea*) de la part du défendeur récalcitrant est acceptée en droit thaïlandais comme dans d'autres pays de Common Law.

<sup>341</sup> V° Tingsamit Wat, « *Droit Des Marques Signes Distinctifs* » ; *op. cit.* ; Pinyosinwat Jumpol, « Sanction pénale en droit de propriété intellectuelle thaïlandaise : overcriminalization » ; *Revue CPICI (Revue de la Cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise)*, n°spécial, Bangkok, 2003

## **A- La contrefaçon, délit d'imprudance ou de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui**

**165.** L'application de l'article 339 de la loi d'adaptation est subordonnée à trois conditions cumulatives : le délit doit être prévu par un texte extérieur au Code pénal ; ce texte d'incrimination doit être antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal (1<sup>er</sup> mars 1994) ; enfin, le délit visé doit appartenir à la catégorie des délits non intentionnels. Au regard de la contrefaçon, que ce soit en matière de droit d'auteur, de marques ou de brevets d'inventions, la première condition est remplie avec certitude, il s'agit bien d'un délit prévu par la législation extérieure au Code pénal : le Code de la propriété intellectuelle. Concernant les deux autres conditions, l'application de ce texte est plus incertaine et peut différer d'une matière à l'autre.

**166.** En droit des brevets, la question de l'applicabilité de cette disposition ne se pose pas : l'article L. 614-5 du Code de la propriété intellectuelle fait de la contrefaçon, de manière expresse<sup>342</sup>, un délit nécessairement intentionnel. En droit d'auteur, si le texte d'incrimination est bien entré en vigueur antérieurement au nouveau Code pénal<sup>343</sup>, la condition tenant au caractère non intentionnel du délit pouvait porter à débat, eu égard à l'imprécision de l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, quant à l'exigence d'un élément intentionnel. Cependant, la jurisprudence admettant de manière constante que la contrefaçon de droit d'auteur constitue une infraction intentionnelle, l'article 339 de la loi d'adaptation semble inapplicable<sup>344</sup>. S'agissant de la contrefaçon de marque, enfin, il avait été admis que cette disposition s'appliquait aux délits considérés comme non intentionnels, visés par l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 4 janvier

---

<sup>342</sup> L'adverbe « sciemment » ne laisse aucun doute.

<sup>343</sup> Le Code de la propriété intellectuelle est entré en vigueur le 1 juillet 1992 et l'article L. 335-2 est demeuré inchangé dans ses dispositions relatives à l'incrimination de la contrefaçon. Seules les dispositions relatives à la sanction ont été modifiées par la loi Perben II du 9 mars 2004.

<sup>344</sup> Sylviane Durrande., « *L'élément intentionnel de la contrefaçon et le nouveau code pénal* », D. 1999, Chron. P. 319: Le Professeur Durrande étudie l'applicabilité de l'article 339 de la loi d'adaptation en envisageant successivement la contrefaçon en tant que délit matériel et en tant que délit d'imprudance ou de négligence; elle conclut: « La contrefaçon qui n'était, à la date de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, ni une infraction matérielle, ni une infraction d'imprudance ou de négligence, ne peut se voir appliquer l'art. 339 de la loi d'adaptation; demeure une infraction intentionnelle. »

1991<sup>345</sup>. Cependant, la réforme des articles L. 716-9 et L. 716-10 par la loi Perben II du 9 mars 2004 semble aujourd'hui s'opposer, a priori, à l'applicabilité de l'article 339, la condition d'antériorité n'étant plus remplie. Dès lors, faut-il considérer que les actes de contrefaçon de marque sont tous des délits intentionnels? La solution paraît contestable. En effet, comme le remarque le Professeur Jérôme Passa, « *lorsque le législateur a entendu que le délit de contrefaçon de marque soit intentionnel, il l'a expressément indiqué [art. L. 716-10, (délit de contrefaçon par substitution de produit ou service)]* ». Selon lui, il convient dès lors de considérer, au-delà de l'article 339 de la loi d'adaptation, ou du moins, par une application souple de cette disposition, que les délits en cause demeurent (reproduction, imitation, usage, apposition, suppression ou modification de marque) ou sont devenus (détention, vente et offre de vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante) des infractions d'imprudence ou de négligence<sup>346</sup>. Seul le délit de substitution de produit constitue une infraction intentionnelle. La solution est adaptée et cohérente.

L'assimilation de la contrefaçon à un délit d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui est déterminante pour la prise en considération de la bonne foi. En principe, eu égard au rattachement formel des comportements d'imprudence ou de négligence à la catégorie des délits non intentionnels, la bonne foi du prévenu est indifférente. La solution est toutefois plus nuancée. Il faut en effet aller au-delà de la classique et stricte typologie des infractions et convenir que l'élément moral est appréhendé de manière extensive.

## **B- La conception extensive de l'élément intentionnel**

**167.** La suppression des délits strictement non intentionnels, à savoir les délits matériels, conforte le principe d'intentionnalité des délits ou, du moins, tend à la prise en considération de principe de la bonne foi du prévenu. L'exigence positive d'un élément moral, que ce soit une intention stricto sensu ou une mise en danger délibérée de la personne d'autrui, une imprudence, une négligence, permet à l'auteur

---

<sup>345</sup> Carreau, Caroline., J.-Cl. Marques, Contrefaçon de marque. Généralités, fasc. 7500 (1999), n° 48; Sylviane Durrande, L'élément intentionnel de la contrefaçon et le nouveau code pénal, précité ; Lenoir, P. « Quelles sanctions pénales et pour quelle efficacité? », in La contrefaçon, colloque IRPI 2002, annexe III, Litec, coll. IRPI, 2003, p. 135, spéc. p. 137-138.

d'un acte constitutif de contrefaçon, d'apporter la preuve de l'absence de cet élément. Or, cette preuve prend nécessairement la preuve d'une sorte de bonne foi, entendue de manière extensive.

**168.** Le fondement de l'assimilation de la contrefaçon à un délit d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée tient principalement à la qualité de professionnel du prévenu en matière de contrefaçon. En effet, les délits de contrefaçon intéressent très souvent des professionnels (fabricant, importateur, éditeur, etc.), sur lesquels pèsent traditionnellement une obligation particulière de diligence et de prudence et un devoir d'informer. Aussi, ce « *professionnalisme* » justifie-t-il le recours aux comportements d'imprudence ou de négligence. Comme le font remarquer certains auteurs, de manière certes trop catégorique parfois, de tels comportements chez un professionnel ne peuvent être innocents et cachent « *nécessairement une intention coupable* »<sup>347</sup>

**169.** L'imprudence, la négligence ou la mise en danger délibérée de la personne d'autrui ne constituent pas en effet des comportements strictement non intentionnels. Ils sont plus nuancés et peuvent comporter une touche d'intentionnalité. Il y a en effet mise en danger délibérée de la personne d'autrui quand l'agent prend, sciemment, un risque grave en agissant d'une façon telle qu'il sait que le dommage pourra se produire et que, le sachant, il agit quand même. Il se montre indifférent à un résultat qu'il envisage possible (sans le rechercher il est vrai). La proximité avec la notion d'intention, de mauvaise foi, est évidente: l'auteur connaît, a conscience des conséquences dommageables potentielles de son acte. Cette notion peut s'appliquer au droit des marques - et pourrait s'appliquer en matière de brevets- dans la mesure où l'on assiste de plus en plus à des contrefaçons dans le domaine pharmaceutique ou notamment dans celui du commerce des pièces de rechange, qui peuvent donner naissance à des produits dangereux.

---

<sup>346</sup>Passa, Jérôme., « Le droit des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », D. 2005, Chron., p.433.

<sup>347</sup> Quoy Nicolas, « *La contrefaçon par reproduction en droit d'auteur français et en droit comparé* » ; Thèse, Panthéon-Assas (Paris 2), 1998, p.329, n° 649

Quant à la négligence ou l'imprudence, elles s'entendent notamment, en droit des marques, de l'imprévoyance coupable de celui qui n'a pas vérifié la disponibilité du signe qu'il adopte : il n'est dès lors pas possible d'invoquer l'ignorance du dépôt de la marque. Néanmoins, dans certains cas, l'excuse de bonne foi est admissible : il s'agit, par exemple, de la croyance en une autorisation donnée par le titulaire de la marque.<sup>348</sup> Encore faut-il que cette erreur ou cette croyance ne résulte pas d'une légèreté ou crédulité excessive; cela implique que des vérifications élémentaires aient été effectuées. Dans le même sens, il convient de remarquer que la jurisprudence assimile souvent l'imprudence grave, la légèreté blâmable, le manque de précaution et l'erreur grossière à la mauvaise foi.<sup>349</sup> Tout ceci rend compte de l'assimilation de l'imprudence, de la négligence ou de la mise en danger délibérée à un élément intentionnel, certes réduit, et atteste ainsi d'une conception extensive de l'élément moral. L'exigence de cet élément moral lato sensu légitime une prise en considération de principe de la bonne foi de l'auteur de l'acte de contrefaçon. Mais la bonne foi sera appréhendée différemment, de manière très restrictive, lorsque la contrefaçon sera constituée en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

**170.** Quand on étudie la loi thaïlandaise à propos de la qualification des atteintes constitutives de contrefaçon, on observe que la contrefaçon en matière de droit des marques ne prend pas en compte l'élément intentionnel. La contrefaçon par des moyens de conspirer était un cas particulier de contrefaçon :

L'article 210 du code pénal Thaïlandais BE 2499 prévoit que lorsque « *cinq personnes complotent pour commettre une infraction prévue au Livre II, punissable d'un an d'emprisonnement maximum, chacune d'elle est considérée comme membre d'une bande organisée et pourra alors être punie de 5 ans d'emprisonnement et/ou d'une amende de 10 000 baht* ».

**171. Principe de la « *conspiracy* ou การสมคบ» en Thaïlande** – Les législations asiatiques, en particulier la loi thaïlandaise, punissent la seule intention criminelle

---

<sup>348</sup> Claro C., voir. note sous C. Claro, 16 mars 1906: D. 1907,1, p.361.

<sup>349</sup> Marcellin, Yves., « *La protection pénale de contrefaçon de marques et de dessins et modèles* », RDPI, février 1996, n° 63, p. 24



sous le vocable de conspiracy. Celle-ci se définit comme une entente destinée à réaliser une entreprise illégale. La particularité très spécifique de la conspiracy est que l'entente est punissable sans que les membres de l'entente aient accompli un acte quelconque dont la réalisation de l'infraction constituerait l'opération criminelle elle-même. Dès qu'il y a entente, l'infraction de conspiracy est réalisée. La conspiracy ne se confond absolument pas avec l'infraction principale. La stratégie de politique criminelle résulte de l'idée que l'entente criminelle est suffisamment dangereuse par elle-même pour être punissable sans que l'acte criminel qui est, à terme, prévu par l'entente, ait été perpétré. La conspiracy correspond parfaitement au type d'infraction relatif au groupe criminel organisé lui-même et conçu spécifiquement pour faire face aux méfaits de la criminalité transnationale organisée.

En pratique, pour prouver ces actes de contrefaçon, il est nécessaire d'obtenir des preuves évidentes. Il est donc important d'étudier les outils permettant de chercher des preuves. Nous étudierons tout d'abord les moyens de preuves principaux de la contrefaçon puis nous verrons les moyens de preuves alternatifs de la contrefaçon (**Titre II**).



## TITRE II – La preuve de la contrefaçon<sup>350</sup>

172. En principe, la contrefaçon est un fait qui doit être établi, mais qui se prouve par tous moyens (témoignages, aveux, écrits, procès-verbaux, présomptions ...). La charge de la preuve pèse sur l'auteur qui agit en contrefaçon. En France, le Code de la Propriété intellectuelle donne aux titulaires de droits de propriété intellectuelle des procédures spécifiques et efficaces : la saisie-contrefaçon et la retenue en douane., La saisie-contrefaçon est une technique juridique originale, propre au droit de la propriété intellectuelle et que l'on retrouve, avec des variantes de régime, dans l'ensemble de ses branches. Elle a été instituée, pour la première fois, par le décret-loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété littéraire<sup>351</sup>, avant d'être adoptée pour les diverses branches de la propriété industrielle. Puis la Commission européenne l'a transposée dans la nouvelle directive relative au respect des droits de la propriété intellectuelle<sup>352</sup>

Le droit français de la propriété intellectuelle a connu à nouveau des modifications, ce qui est la preuve de son dynamisme et de son importance dans l'économie contemporaine. Ces modifications sont apportées par la loi de lutte contre la contrefaçon n° 2007-1544 du 29 octobre 2007<sup>353</sup>, loi dont il est inutile ici de rappeler la genèse<sup>354</sup>. Cette loi transpose la directive 2004-48 CE du 29 avril 2004

---

<sup>350</sup> Voir Annexe 10 Diagramme 2

<sup>351</sup> Véron, Pierre. « Saisie-Contrefaçon » *Sous La Direction De Pierre Véron*. Dalloz Référence. 2e éd. ed. Paris: Dalloz, 2005., n° 7 : « Elle était d'avantage conçue comme une sorte de saisie conservatoire (au rang desquelles la doctrine ancienne la rangeait) que comme une mesure probatoire. La saisie-contrefaçon avait donc un caractère policier, voire pénal, et conservatoire dont elle a gardé, dans la pratique, certains traits ( ... ) »

<sup>352</sup> La transposition de la directive 2004/48/CE - La généralisation de ces mesures de sauvegarde de la preuve figure au nombre des objectifs du Plan d'action de la Commission européenne et a été amorcée par la Directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Il est rappelé dans le dispositif de la Directive que la preuve est un élément capital pour l'établissement de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, et qu'ainsi il convient de veiller à ce que des moyens de présenter, d'obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement, tout en assurant le respect des droits de la défense, l'existence de garanties, ainsi que la protection des renseignements confidentiels.

<sup>353</sup> J.O. N° 552 du 30 oct. 2007, p. 17775 et J.O. N° 261 du 10 nov. 2007 p. 18506, portant rectification d'une erreur d'impression relative à l'art. L.716-14.

<sup>354</sup> V; notre présentation du projet de loi, *Prop. ind. Prop. ind.*, avr. 2007, Focus n°45, p. 2 ; égal: *Rapport de Monsieur le député Philippe Gosselin, n° 178, présenté à la Commission des lois- le 26 septembre 2007, consultable sur* [http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte\\_contrefacon.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_contrefacon.asp)

relative au respect des droits de propriété intellectuelle<sup>355</sup>. Selon les mesures judiciaires préalables, la loi prévoit, conformément à la directive, trois séries de mesures : les mesures probatoires (a.), les mesures d'information (b.) et les mesures provisoires (c.).<sup>356</sup> Le gouvernement français encourage les mesures préventives et les sanctions civiles alors que le gouvernement thaï préfère les mesures répressives, et notamment l'intervention de la police.

**173. Des innovations majeures dans un souci d'efficacité en Thaïlande : les ordonnances et les interventions de la Police** - En matière de contrefaçon en Thaïlande, la lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle a toujours été faite par le biais de la Police. Cependant, les dispositions de l'accord ADPIC, notamment l'article 50, permettent aux autorités judiciaires d'ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces afin de prévenir toute violation des droits de propriété intellectuelle<sup>357</sup> et de protéger les preuves pertinentes liées aux violations présumées<sup>358</sup>. Ces dispositions préventives ont été pour la première fois introduites en droit thaïlandais dans l'article 116 de la loi B.E.2534 (1991) sur les marques de fabrique ou de commerce, l'article 77 bis de la loi B.E. 2522 (1979) sur les brevets, deuxième amendement, et l'article 65 de la loi B.E. 2537 (1994) sur le droit d'auteur. C'est une nouveauté en droit procédural car ces mesures préventives en matière de propriété intellectuelle peuvent être demandées avant le classement de la déclaration du demandeur ou les poursuites judiciaires. Cependant, quelques défauts demeurent. Les dispositions énoncent qu'en cas de preuve évidente qu'une personne *a commis, commet ou va commettre* un acte de contrefaçon, le titulaire de droit peut demander à

---

*et le rapport de Monsieur le sénateur Laurent Bêteille, n° 420, présenté à la Commission des lois le 26 juillet 2007, consultable sur <http://www.senat.fr/rap/106-420/106-420.html>*

<sup>355</sup>J.O. N° L. 157, 30 avr. 2004 et rectificatif J.O. n° L 195 du 02/06/2004 p. 0016 – 0025; consultables sur <http://eurlex.europa.eu>

<sup>356</sup> Parmi les différents moyens de preuve de la contrefaçon, la loi française a prévu une procédure particulièrement efficace pour prouver la présence de marchandises contrefaites en provenance de pays étrangers : c'est la retenue en douane. Cette procédure récente permet de sensiblement réduire la commercialisation de marchandises importées et de poursuivre efficacement les auteurs de la contrefaçon en question, puisque la retenue en douane donne la faculté au titulaire de droit de faire constater la contrefaçon. La Douane est présente dans les ports, les aéroports et sur les axes de communication, elle agit «en amont» des trafics, avant toute dispersion sur le marché intérieur.

<sup>357</sup> Nous appelons « Preventive Injunction »

<sup>358</sup> Nous appelons « Anton Piller Order » ou « Ordonnance de perquisition et saisie »

la Cour d'adopter une ordonnance de référé contre cette personne, avant qu'elle ne commette un tel acte<sup>359</sup>. Un manque est également à signaler concernant l'application effective des injonctions préventives qui sont compensées par la mise en application des « règles affiliées »<sup>360</sup>. La plupart des cas de violation des droits de propriété intellectuelle en Thaïlande sont portés devant les autorités pénales. Des efforts devraient être faits pour que les interventions de Police constituent des alternatives aux injonctions.<sup>361</sup>

Dans le cadre civil, une des mesures préventives a fait l'objet d'un développement intéressant : « *Ordonnance de perquisition et saisie thaïlandaise* ou คำร้องขอไต่สวนพยานฉุกเฉิน » (dit ci après « *l'ordonnance APT* »).

Enfin, on peut opérer une distinction entre les deux catégories les plus efficaces de moyens de preuve. Il convient d'une part d'étudier le moyen privilégié et spécifique de preuve de la contrefaçon : la saisie contrefaçon & ordonnance de perquisition et saisie (*Anton Piller thai*) (**Chapitre I**). D'autre part, on envisagera les moyens de preuves alternatives de cette procédure spéciale. (**Chapitre II**).

---

<sup>359</sup> La Section 116 fait état d'une personne « ayant commis ou commettant (...) » mais le Patent Act et le Copyright Act visent une personne « ayant commis ou sur le point de commettre (...) », notion plus proche d'une injonction préventive.

<sup>360</sup> Rules for Intellectual Property and International Trade Cases B E 2540(1997) -Notamment les Règles 12 à 19 qui précisent dans quelques conditions la Cour adopte cette ordonnance, moyen le plus approprié notamment par la nature des dommages qui ne seraient pas réparables si une atteinte aux droits s'avérait. Sont précisées également les conditions de la notification de l'ordonnance, la possible modification des mesures provisoires, les compensations si la mesure adoptée se révélait sans fondement, le délai de leur application, etc.

Un exemple célèbre démontre bien son application dans les systèmes juridiques de common law: l'arrêt *American Cyanamid # Ethicon* de 1975, rendu par la Chambre des Lords britannique. Ainsi le tribunal va analyser les dommages éventuels et la somme accordée pour réparer cette atteinte, voir si les dommages et intérêts sont adéquats, suffisants et si le défendeur peut les payer (...) et être ainsi dispensé d'une réparation préjudicielle, "interlocutory relief", supplémentaire (...), car la Cour applique le principe de prudence et de balance entre les parties.

<sup>361</sup> Ceci est valable pour la plupart des systèmes juridiques des pays de l'ASEAN où la majorité des violations est évidente.

## **CHAPITRE I – Les principaux moyens de preuve de la contrefaçon.**

174. Nous étudierons d’abord les moyens de preuve en matière civile (**Section I**). Puis, nous aborderons les moyens de preuve en matière pénale (**Section II**).

### **Section I Les moyens de preuve en matière civile**

175. Après avoir présenté les différentes mesures probatoires (§1), nous verrons ensuite la mise en œuvre de ces dernières. (§2)

#### **§1. La présentation des mesures probatoires**

176. La contrefaçon est un fait qui selon le droit commun français se prouve par tout moyen. Le recours à la saisie-contrefaçon permet d’obtenir des preuves qui ne seraient autrement pas accessibles, tout comme l’ordonnance de perquisition et saisie (*Anton Piller Thai* ou *Ordonnance APT*) en Thaïlande. Dans les deux cas, ces mesures apparaissent ainsi comme de véritables privilèges pour les titulaires de droits: elles ont donc un caractère exceptionnel (A.), et font ainsi l’objet d’un encadrement juridique (B.)

#### **A.- Le caractère exceptionnel des mesures probatoires**

177. La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire spéciale inscrite dans la loi et elle remonte à la toute fin du XVIIIe siècle. En comparaison, *l’Anton Piller Order Thai* est relativement récent<sup>362</sup>. On peut expliquer le caractère exceptionnel par deux raisons. D’une part, ce sont des procédures offertes à des destinataires restreints car une action réservée à certaines victimes. (2°) D’autre part, ce sont des procédures

---

<sup>362</sup> arrêt de 1975 de la Cour d’Appel anglaise, *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd*, qui prend la forme d’un recours gracieux (*equitable relief*)

étendues à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle par des textes spéciaux.  
(1°)

### **1°-Des procédures étendues à l'ensemble des droits par des textes spéciaux**

**178.** En France, la procédure civile est accusatoire : selon l'adage *aetori ineumbit probatio*, il incombe au demandeur de faire la preuve de ses prétentions<sup>363</sup>. Dans le cadre de la propriété intellectuelle notamment, appliquer ce principe tel quel ne permettrait pas au titulaire du droit en cause de faire respecter ce droit, faute de pouvoir apporter la preuve de l'atteinte qui lui est portée. C'est pourquoi ce principe est tempéré par le recours à des procédures particulières<sup>364</sup>.

Il est intéressant dans le cadre de la présente étude comparative de noter que la procédure de saisie-contrefaçon a été rapidement établie par la loi, dont les dispositions sont interprétées par la jurisprudence (a). A l'inverse, la pratique de *l'Anton Piller Order Thai* a évolué avec la jurisprudence anglaise pour être ensuite codifiée par le législateur thaïlandais. (b)

#### **a) La pratique française –La procédure d'origine française de saisie-contrefaçon**

**179.** La procédure de saisie-contrefaçon est très ancienne en France et les dispositions légales ont étendu son champ d'application à la plupart des droits de propriété intellectuelle. Le concept de la saisie préalable à l'action en contrefaçon apparaît dans les décrets du 31 décembre 1790 et du 7 janvier 1791. Elle a néanmoins été supprimée le 25 mai suivant par l'Assemblée Constituante. Mais rapidement, une procédure de saisie conservatoire par le commissaire de police ou le juge de paix (ancêtre du tribunal d'instance) des reproductions d'une œuvre protégée était instituée par la première loi sur les auteurs d'œuvres de l'esprit dès les 19 et 24 juillet 1793.<sup>365</sup>

---

<sup>363</sup> Voir l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, et l'article 1315 du Code Civil.

<sup>364</sup> Pour un historique détaillé, Stenger, Jean-Pierre. « *La Contrefaçon De Brevet En Droit Français Et En Droit Américain étude Comparative.* » Hermès. Paris: Éditions Cujas (Toulouse Impr. du Sud), 1965. Print.Introduction. Ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, *Juris-Classeur Brevets*, vol 1, fasc 4631, novembre 2003 (à jour au 11 février 2005), p. 2 sq.

<sup>365</sup> Véron, Pierre. « *Saisie-Contrefaçon* », *op. cit.*

Monsieur Pierre Véron considère que la saisie actuelle a conservé en pratique des traces du caractère policier et conservatoire qu'elle pouvait avoir comme par exemple le dépôt des objets saisis au greffe du tribunal, toujours en usage.<sup>366</sup> La remarquable efficacité de cette mesure lui a valu d'être adoptée avec des modifications dans les lois du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui ont créé le régime moderne de la propriété industrielle : loi du 5 juillet 1844 pour les brevets d'invention, loi du 25 juin 1857 pour les marques de fabrique, loi du 14 juillet 1909 pour les dessins et modèles. Elle a ensuite été maintenue et améliorée par les lois de la deuxième moitié du XXe siècle : loi du 31 décembre 1964, loi du 4 janvier 1991 pour les marques, loi du 2 janvier 1968 pour les brevets. Les modifications récentes ont tendu à la diminution de son caractère pénal et conservatoire au profit d'un caractère probatoire<sup>367</sup>.

**180. Les textes actuels** - Les mesures probatoires concernent les saisies-contrefaçons déjà connues en France, que la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 modifie quelque peu. Actuellement, les dispositions applicables sont réunies dans le Code de la Propriété Intellectuelle et concernent l'ensemble des droits de propriété intellectuelle. On notera ainsi que la procédure de saisie-contrefaçon est offerte pour les brevets d'invention<sup>368</sup>, les obtentions végétales<sup>369</sup>, les marques<sup>370</sup>, les dessins et modèles<sup>371</sup>, le droit d'auteur<sup>372</sup>, les logiciels et les bases de données mais également pour une indication géographique<sup>373</sup>.

**181. Les autres moyens renforcés de preuves** - L'amélioration de la protection des droits de propriété intellectuelle passe aussi par la mise en œuvre de dispositifs procéduraux totalement nouveaux, quoique se rattachant à des instruments déjà existants. C'est ainsi que le juge sera en mesure d'ordonner des mesures provisoires

---

<sup>366</sup> *Ibid.*

<sup>367</sup> *Ibid.*, p. 2 ; la saisie-contrefaçon ne constitue qu'une mesure probatoire, *Corn.*, 4 janvier 1985, *Ann. prop. ind.* 1985, p. 237.

<sup>368</sup> CPI Art. L 615-5

<sup>369</sup> CPI Art. 623-27-1

<sup>370</sup> CPI Art. L 716-7

<sup>371</sup> CPI Art.L – 521-4 : Ces textes amèneront à considérer également certains points sous l'angle du droit d'auteur dans la mesure où, en vertu du principe de l'unité de l'art, ils bénéficient d'une double protection

<sup>372</sup> CPI Art. L 332-1

<sup>373</sup> CPI Art. L 722-4



et conservatoires plus contraignantes, telles que le gel d'avoirs bancaires ou la saisie de biens immobiliers, par exemple.

Monsieur Philippe Gosselin écrit que « *Les mesures provisoires et conservatoires apparaissent assez diversifiées et s'inspirent tout à la fois de la procédure simplifiée du kort geding néerlandais (article 289 du code de procédure civile néerlandais), des injonctions interlocutoires anglaises (article 52 du code de procédure civile britannique) et des référés brevets ou marques françaises (articles L. 615-3 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle)* »<sup>374</sup>. Cela crée une injonction visant, à titre provisoire et sous astreinte, à prévenir toute atteinte imminente à des droits intellectuels, à interdire une telle atteinte ou à en subordonner la poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire.<sup>375</sup> Autre changement significatif, la création d'un droit d'information<sup>376</sup> sur les données pertinentes de l'activité et sur les réseaux de commercialisation des contrefacteurs, qui apparaît de nature à encourager les éléments d'appréciation du juge. Cette disposition permettra ainsi aux juridictions compétentes d'exiger des personnes trouvées en possession de marchandises contrefaisantes qu'elles fournissent des informations sur les quantités et les prix de ces marchandises, ainsi que sur leurs détenteurs antérieurs et leurs destinataires, de manière à remonter et à démanteler les filières de contrefaçon. Il s'agit là d'un instrument juridique d'autant plus utile que la contrefaçon moderne prend des formes toujours plus sophistiquées dans ses moyens de diffusion<sup>377</sup>. Ce droit d'information oblige le défendeur à livrer des éléments d'appréciation sur l'origine des marchandises litigieuses, sur les circuits

---

<sup>374</sup>Gosselin, Philippe, et France Assemblée nationale Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République., « *Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur le projet de loi (N° 175), de lutte contre la contrefaçon N°178* », Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2007.Sénat : 226, 420 et T.A. 135 (2006-2007). [Impressions] Ed. Nationale, Assemblée. Paris: Assemblée nationale, 2008. [ réf. Du 1 mai 2011] Disponible sur :<http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0178.asp> , pp.28-29

<sup>375</sup> CPI Art. L 615-3(mesure provisoire Brevet), CPI Art. L716-6 et NCPC Art. 808-810 (mesure provisoire marques), CPI Art. L 521-6 (mesure provisoire D&M), CPI Art. L 623-27 (mesure provisoire OV), CPI Art. L 722-3 (mesure provisoire IG), CPI Art. L 343-2 (mesure provisoire BD)

<sup>376</sup> Articles L521-5 (art. 3 de la loi), L.615-5-2 (art. 13 de la loi), L.623-27-2 (art. 20 de la loi), L.716-7-1 (art. 26 de la loi), L.722-5 (art. 29 de la loi), L.331-1-2 (art. 32 de la loi), L.343-2 (art. 39 de la loi).

<sup>377</sup>, Gosselin, Philippe, and France Assemblée nationale Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République. *op. cit.* pp.39-40

de distribution et sur l'identité des tiers impliqués dans la production et la distribution des objets contrefaisants. Une telle obligation de divulgation suppose que le débiteur du défendeur ait été trouvé en possession ou en phase d'utilisation, à une échelle commerciale, de marchandises ou de services litigieux. Au regard des abus qu'il est susceptible d'engendrer, un tel droit s'exerce naturellement dans un cadre judiciaire,.

**b) La pratique Thaïlandaise : Un apport important dans la législation de la Thaïlande « l'Anton Piller Order » de l'article 50, 1), b) de l'accord ADPIC.**

**182.** Cette mesure tient son nom de la célèbre jurisprudence britannique *Anton Piller KG & Manufacturing Process Ltd de 1976*<sup>378</sup> ayant établi la règle selon laquelle le tribunal a le pouvoir d'empêcher que le défendeur ne modifie le

---

<sup>378</sup> [1976] 1 All ER 779 : La société allemande Anton Piller KG fabriquait des convertisseurs haute fréquence pour ordinateurs dont le modèle était protégé par copyright. Apprenant que ses agents en Grande-Bretagne, Manufacturing Process Ltd, communiquaient des informations à leurs concurrents pour qu'ils puissent fabriquer des machines identiques, la société décida d'agir pour empêcher l'atteinte à son copyright, l'utilisation de données confidentielles ainsi que la copie de son modèle. Elle redoutait néanmoins que les documents ne soient détruits ou ne disparaissent avant que ne soit engagée l'action en justice. Pour cette raison, Anton Piller demanda à l'instance compétente, la High Court, (Chancery Division) une injonction provisoire ainsi qu'une ordonnance sommant les défendeurs d'autoriser la demanderesse et son conseil à entrer dans leurs locaux pour examiner, prélever ou copier tout document concernant le modèle, la fabrication, la vente ou la fourniture des équipements de la demanderesse, pour les mettre en sûreté au cabinet de son conseil. Le juge Brightman prononça l'injonction en première instance mais refusa d'accéder à la requête supplémentaire, au motif que cette ordonnance pourrait devenir un instrument d'oppression, en particulier en cas de déséquilibre entre les parties. La demanderesse fit appel de cette décision et obtint satisfaction par jugement du 8 décembre 1975.

L'opinion émise par le Président de la Cour d'Appel, Lord Denning, est très intéressante car elle montre que le présent jugement est la consécration de certaines pratiques antérieures. Lord Denning rappelle tout d'abord les faits exposés ci-dessus, et souligne que la société Anton Piller n'a eu connaissance du comportement de Manufacturing Processes Ltd que dans la mesure où deux des employés de cette dernière l'avaient avertie qu'elle était régulièrement en contact avec des concurrents allemands d'Anton Piller. Ces révélations s'accompagnaient de documents émanant des sociétés concurrentes elles-mêmes. Elles mettaient ainsi leurs auteurs dans une position délicate quant à leur devenir professionnel, aussi la demanderesse leur avait garanti qu'ils conserveraient leur emploi à l'issue du processus.

Pour Lord Denning, ces éléments de faits témoignent du caractère exceptionnel des circonstances, caractère qui va permettre de s'écarter du principe établi de longue date en droit anglais que la Cour ne peut délivrer de mandat de perquisition de domicile depuis l'arrêt *Entick v. Carrington* (1765). Lord Denning différencie en effet l'objet de la requête en l'espèce:

« The order sought in this case is not a search warrant. It does not authorize the plaintiffs solicitors or anyone else to enter the defendants' premises against their will ( . . . ) But it does this: it brings pressure on the defendants to give permission. It does more. It actually orders them to give permission -with, I suppose, the result that if they do not give permission, they are guilty of contempt of court. »

déroulement du procès par la destruction des objets, des documents ou toute preuve pertinente liée à l'action en cours<sup>379</sup>. En Thaïlande, avant l'instauration du nouveau régime de la Cour, il n'y avait aucune disposition similaire à « *l'Anton Piller Order* ». Seul l'article 254(3) du Code de procédure civile s'appliquait et permettait au demandeur de demander à la Cour de prononcer un ordre d'arrestation et de détention du défendeur se soustrayant intentionnellement à un ordre de la Cour ou cachant des documents pouvant l'incriminer.<sup>380</sup>

Cette mesure est peu utilisée et son efficacité à préserver les preuves est peu convaincante au regard des méthodes draconiennes mises en place par « *l'Anton Piller Order* ». Cependant, la rédaction de l'article 50, 1), b) de l'accord ADPIC n'est pas claire. On peut douter qu'il requiert que les Etats adoptent une telle mesure et des atténuations peuvent être apportées<sup>381</sup>. Dans la Section 28, 29 de la loi B.E. 2539 (1996) sur l'organisation judiciaire, la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international<sup>382</sup>, le législateur thaïlandais a mis un bémol à la rigidité de *l'Anton Piller Order* et a tenu compte des atténuations proposées par le « *Drafting Committee of the Rules of Court* ». Ce sont « *les juristes superviseurs du département de la propriété intellectuelle du Ministère du Commerce* » (JSDPC ou on dit « เจ้าพนักงานบังคับคดี และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา »), en tant que garants de l'application de la loi, qui sont habilités à procéder au mandat de perquisition demandé par la Cour dans les cas de violation des droits de propriété intellectuelle. Reste à la mettre en pratique.

---

<sup>379</sup> Le demandeur doit convaincre la Cour du bien fondé de sa demande, du fait qu'il subit ou pourrait subir un dommage potentiel de par les activités du défendeur, que ce dernier a des objets et documents en sa possession et qu'il existe un grave danger qu'il les soustraie à la justice.

<sup>380</sup> Butr-Indr Bhumindr, *Rapport final « Etat et la protection de propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, » ; op. cit., pp.168*

<sup>381</sup> - L'engagement par le demandeur de compenser toute perte causée au défendeur si la plainte n'aboutit pas.

- L'engagement de ne pas se servir du matériel ou des informations obtenues dans un autre contexte que l'action en cours.

- Un fonctionnaire de la Cour doit être présent pour faire appliquer la décision.

- Le demandeur n'est pas habilité à user de la force.

<sup>382</sup> Règles 20 à 22.

**183.** Suite à cette action, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut procéder à des recours juridiques avant d'intenter un procès sur le fondement. En Thaïlande, le titulaire des droits dispose d'un certain nombre d'options en fonction du degré et de la nature de la contrefaçon.<sup>383</sup>

Le titulaire des droits peut obtenir les ordonnances suivantes:

- a) Ordonnance de perquisition et saisie (*Anton Piller thai* ou *Ordonnance APT* ou คำสั่งให้สืบค้นพยานหลักฐาน) ;
- b) Injonction de blocage (*MAREVA Injunction* ou คำสั่งตามคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อสืบพยานหลักฐานไว้ก่อน) ;
- c) Injonctions provisoires (*Preventive Injunction* ou คำสั่งตามคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง) ;
- d) Divulgarion des documents. : L'article 67 Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur<sup>384</sup> et l'article 106 bis de la Loi B.E.2534 (1991) sur les marques de fabrique ou de commerce telle que modifiée par la Loi B.E. 2543 (n° 2) (2000) sur les marques de fabrique ou de commerce<sup>385</sup>

---

<sup>383</sup> Ariyanuntaka Vichai, « L'efficacité des mesures de conservation des preuves par les Cours thaïlandaises spécialisées en Propriété Intellectuelle et en Commerce International après les Accords ADPIC » (Rethinking Intellectual Property Rights Enforcement in the Light of TRIPs and Specialized Intellectual Property Court in Thailand) ; *Revue CPICI (Revue de la Cour thaïlandaise spécialisée en Propriété Intellectuelle et en Commerce International)*, n° spécial, Bangkok, 1998.

<sup>384</sup> L'article 67 prévoit que « Aux fins de l'application de la présente loi, les agents de l'État sont des agents de l'État au sens du Code pénal et peuvent accomplir les actes suivants :

- 1) entrer dans le bâtiment, le bureau, l'usine ou l'entrepôt de toute personne entre le lever et le coucher du soleil ou pendant les heures de travail dudit endroit ou pénétrer dans un véhicule pour fouiller ou examiner la marchandise lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'une infraction au regard de la présente loi est commise;
- 2) saisir ou confisquer, aux fins de l'action en justice, des documents ou du matériel liés à l'infraction lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'une infraction au regard de la présente loi est commise;
- 3) ordonner à toute personne de témoigner ou de présenter des livres de comptes, documents ou autres pièces lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner que ce témoignage, ces livres de comptes, ces documents ou ces pièces seront utiles pour la manifestation de la vérité ou seront utilisés comme éléments de preuve pour démontrer qu'il y a eu infraction au regard de la présente loi.

Chacun apporte aux agents de l'État l'aide dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs fonctions ».

<sup>385</sup> Suvanpanich Kornkanya., « La procédure de l'action de contrefaçon par la loi B.E. 2539 (1996) de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international et les règles affiliées (Procedure for Taking of Evidence in Advance in the Intellectual Property and International Trade Court) » ; *Revue CPICI (Revue de la Cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise)*, n° spécial, Bangkok, 1999

Selon les ordonnances sur la requête d'une partie, le juge rend une décision gracieuse permettant d'entrer dans les locaux du tiers visé afin de déterminer les preuves de la contrefaçon et de saisir ou copier toute information appropriée. Le caractère exceptionnel de l'ordonnance *Anton Piller thai* est renforcé par le fait qu'il s'agit d'une procédure gracieuse, qualifiée de mesure *ex parte* ou *มาตรการฝ่ายเดียว*.<sup>386</sup> Les règles affiliées prévoient que l'ordonnance *Anton Piller thai* peut être obtenue soit de manière unilatérale, soit par voie de requête. Cette procédure permet en effet d'obtenir des saisies sans que le défendeur ait été entendu.<sup>387</sup> Elle est le plus souvent réservée aux cas d'urgence, dans lesquels le demandeur justifie de circonstances particulières, nécessitant que des mesures soient prises rapidement sans que le défendeur en soit informé.

## 2° Des procédures réservées à certaines victimes

**184.** En France, les personnes habilitées à présenter une requête en ordonnance de saisie-contrefaçon peuvent varier selon le droit de propriété intellectuelle en cause. Outre la capacité d'ester en justice, le demandeur doit avoir qualité à agir. La loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon donne qualité à agir en contrefaçon à l'auteur de la saisie (saisissant)<sup>388</sup> et à l'auteur de la mesure provisoire<sup>389</sup>. Il en va presque de même en Thaïlande où l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime.<sup>390</sup>

---

<sup>386</sup> *Ibid.*

<sup>387</sup> *Ibid.*

<sup>388</sup> Par exemple : CPI Art. L 615-5 dispose que « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur..... »

<sup>389</sup> Par exemple : CPI Art. L. 615-3. – « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. »

<sup>390</sup> Ariyanuntaka Vichai, « L'efficacité des mesures de conservation des preuves par la Cour thaïlandaise spécialisée en Propriété Intellectuelle et en Commerce International après les Accords ADPIC » *op. cit.*

Aux termes de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, «*L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention* ». On considère que ce texte pose deux conditions pour agir : l'intérêt et la qualité.<sup>391</sup> C'est essentiellement la seconde qui nous intéresse ici dans la mesure où «*la qualité peut être définie comme le titre juridique conférant le droit d'agir* »<sup>392</sup>. L'article 55 du C.P.C. thaïlandais est d'ailleurs similaire.

L'action en contrefaçon a pour objet de sanctionner l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Cette action est donc réservée à celui que la loi veut protéger, c'est-à-dire le titulaire du droit auquel il est porté atteinte. Par exception, la loi offre également la faculté d'agir en contrefaçon à certains tiers afin de pallier l'inaction, qui serait dommageable pour ces tiers, du titulaire du droit de propriété intellectuelle. L'article 4 et le considérant 18 de la directive n°2004/48 indiquent quelles sont les personnes qui ont qualité pour agir et pour demander l'application des mesures et procédures. Il s'agit de toute personne autorisée à utiliser ces droits conformément à la législation applicable, ou leurs représentants ; il s'agit également des organismes de gestion des droits ou de défense professionnelle, dans la mesure où ils représentent les titulaires de droits de propriété intellectuelle.<sup>393</sup>

L'action en contrefaçon sanctionnant l'atteinte à un droit privatif sera réservée, par principe, au titulaire de la création objet de droits de propriété intellectuelle en cause (a). Néanmoins, afin de permettre à certaines personnes qui ont un motif légitime de faire respecter le droit du titulaire de la création contrefaite, certains tiers seront autorisés à agir en contrefaçon (b).

#### **a) - Principe : le titulaire de l'action est le titulaire des droits en cause**

---

<sup>391</sup> Cadiet, Loïc, and Emmanuel Jeuland. « *Droit Judiciaire Privé.* » Manuels. 4e éd. ref. ed. Paris: Litec, 2004. Print., n° 842, pp. 358 et 359.

<sup>392</sup> *Ibid.* n° 866, p. 374.

<sup>393</sup> Gosselin, Philippe, and France Assemblée nationale Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République., « *Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur le projet de loi (N° 175), de lutte contre la contrefaçon N°178* », Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2007.Sénat : 226, 420 et T.A. 135 (2006-2007). [Impressions]

**185.** Par principe, le titulaire de l'action en contrefaçon est le titulaire des droits de propriété intellectuelle. Si originellement le titulaire de l'action en contrefaçon est celui qui est investi primitivement des droits de propriété intellectuelle (1), ce n'est plus le cas dans l'hypothèse d'une cession des dits droits. En effet, les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle peuvent faire l'objet de cession et, dans ce cas, l'action en contrefaçon est transférée au cessionnaire pour la défense des droits qu'il a acquis (2).

### **1 - Le titulaire originaire des droits de propriété intellectuelle<sup>394</sup>**

**186.** Le titulaire de l'action en contrefaçon est le titulaire des droits sur la création en cause. Ainsi, le titulaire originaire de l'action en contrefaçon sera, en matière de droit de propriété littéraire et artistique, l'auteur (1.1) et, en matière de propriété industrielle, le déposant (1.2).

**187. 1.1 - Le titulaire originaire du droit de propriété littéraire et artistique -** Afin d'acquérir une protection au titre du droit d'auteur, l'œuvre doit porter l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Ainsi, par principe, l'auteur doit être une personne physique, la personne morale n'ayant pas de « *personnalité créatrice propre* »<sup>395</sup>, une exception législative étant aménagée en cas d'œuvre collective. La question se pose également de savoir quels sont les titulaires de l'action en contrefaçon en cas de pluralité d'auteurs, c'est-à-dire en cas d'œuvre de collaboration. Enfin, il peut être intéressant de s'interroger sur la faculté de l'auteur cédant à agir en contrefaçon.<sup>396</sup>

**188. Le principe - le titulaire originaire du droit d'auteur est l'auteur -** L'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, en son alinéa premier, énonce

Ed. Nationale, Assemblée. Paris: Assemblée nationale, 2008. [ réf. Du 1 mai 2011] Disponible sur :<http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0178.asp>

<sup>394</sup> V° Laronze, Bertrand. « *L' Usufruit Des Droits De Propriété Intellectuelle* » Préface, François Collart Dutilleul,... Et André Lucas. Institut De Droit Des Affaires. Aix-en-Provence: Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006. Print.

<sup>395</sup> Linant de Bellefonds, Xavier, and Célia Zolynski. « *Droits D'auteur Et Droits Voisins* » Avec La Collab. De Célia Zolynski. Cours Dalloz Série Droit Privé. 2e éd ed. Paris: Dalloz, 2004. Print., p 108 n°318

<sup>396</sup> V° Laronze, Bertrand. *op. cit.*

que « *l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous* ». L'auteur étant celui qui assure « *la création de l'œuvre* »<sup>397</sup>, c'est le créateur qui est titulaire du droit d'auteur sur celle-ci et, par voie de conséquence, de l'action en contrefaçon qui y est attachée. L'œuvre protégée est une « *œuvre de l'esprit* »<sup>398</sup> et celle-ci doit porter « *l'empreinte de la personnalité de l'auteur* » ou pour le moins, un « *apport intellectuel propre* »<sup>399</sup>. Aussi, l'auteur d'une œuvre ne peut-il être qu'une personne physique. La Cour de cassation a ainsi considéré, à ce sujet, qu'une « *personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits d'auteur [...]* »<sup>400</sup>.

S'agissant du texte thaïlandais, l'article 8 du droit d'auteur prévoit que « *L'auteur d'une œuvre est le titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre ผู้สร้างสรรค์งาน ... Lorsque l'auteur est un ressortissant thaïlandais, s'il s'agit d'une personne morale, celle-ci doit être constituée conformément à la législation thaïlandaise.* »<sup>401</sup> En ce qui concerne les personnes physiques, les droits de propriété littéraire et artistique naissent au profit de l'auteur de l'œuvre, même s'il l'a exécutée dans le cadre d'un contrat de travail<sup>402</sup>. En revanche, selon l'article 10, « *Sauf convention contraire entre l'auteur et l'employeur, le droit d'auteur sur une œuvre créée sur commande appartient à l'employeur* ».

**189. Le cas d'exception de l'œuvre collective.**- Si, par principe, une personne morale ne peut être auteur et, à ce titre, ne peut être investie originairement des droits sur une œuvre de l'esprit, par exception, la loi prévoit une attribution particulière du

---

<sup>397</sup> Sirinelli, Pierre. « *Propriété Littéraire Et Artistique.* » Mémentos Dalloz Série Droit Privé. 2e éd., 2003 ed. Paris: Dalloz, 2004. Print, p.42.

<sup>398</sup> Art. L.1 12-1 CPI.

<sup>399</sup> Linant de Bellefonds, Xavier, and Célia Zolynski. « *Droits D'auteur Et Droits Voisins* » Avec La Collab. De Célia Zolynski. *op. cit.*, p. 43, n°129 et s.

<sup>400</sup> Cass. civ. 1, 17 mars 1982: JCP 1983, II, 20054, note Plaisant; RTD Com 1982.428, obs. A. Françon — Voir aussi: Cass. civ. 1, 19février 1991 : Ann. prop. md. 1992, 320.

<sup>401</sup> Loi sur le droit d'auteur de 2537 (ère bouddhique)

<sup>402</sup> Loi sur le droit d'auteur de 2537 l'article 9 dispose que « *Sauf convention contraire écrite, le droit d'auteur sur une œuvre créée par un auteur dans le cadre de son emploi appartient à celui-ci, étant entendu que l'employeur a le droit de communiquer cette oeuvre au public conformément aux objectifs de l'emploi.* »



droit d'auteur en cas d'œuvre collective<sup>403</sup>. En effet, en vertu de l'article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle, « *l'œuvre collective est, sauf preuve du contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée* » et « *cette personne est investie des droits d'auteur* ». Nous noterons tout de même qu'il ne s'agit pas ici de considérer qu'une personne morale peut être considérée comme auteur d'une œuvre mais seulement que la loi lui attribue, par exception, la titularité des droits sur une œuvre<sup>404</sup>. Dans le cas des modèles et dessins, le principe de l'unité de l'art conduit à présumer le déposant, personne physique ou morale, titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre déposée à titre de modèle ou de dessin.<sup>405</sup>

La loi thaïlandaise adopte une solution contraire. Quant aux personnes morales, elle indique que<sup>406</sup> L'auteur d'une œuvre, s'il s'agit d'une personne morale ou นิติบุคคล, est le titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre, mais que celle-ci doit être constituée conformément à la législation thaïlandaise. Une personne morale peut avoir qualité pour agir en contrefaçon si elle démontre qu'elle a agi comme employeur au moment de la création de l'œuvre.

**190. Le cas de la pluralité d'auteurs : l'œuvre en collaboration.**- En droit français, l'œuvre en collaboration est celle à « *laquelle ont concouru plusieurs personnes* »<sup>407</sup>. Elle est « *la propriété commune des coauteurs* »<sup>408</sup> et « *les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord* »<sup>409</sup>. La règle est donc que, puisqu'il y a plusieurs auteurs, ceux-ci doivent agir de concert. Ainsi, la première

---

<sup>403</sup> L'œuvre collective étant, au terme de l'article L. 113-2 du CPI « l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».

<sup>404</sup> Sirinelli, Pierre. *op. cit.*, p. 51. L'auteur remarquant que « la loi ne traite pas de la qualité d'auteur mais de la seule titularité des droits sur l'ensemble ». En outre, il convient d'ajouter que si celui « sous le nom de laquelle [...] est divulguée » l'œuvre est investie des droits sur l'œuvre en cause, « les créateurs des apports [...] peuvent bénéficier de [la] qualité [d'auteur] sur leurs apports considérés isolément s'ils sont identifiables ».

<sup>405</sup> Laronze, Bertrand. *op. cit.*

<sup>406</sup> Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur : Gouvernement Gazette 21/12/1994, Vol. 111, Part. 59a

<sup>407</sup> Art. L.113-2 al. 1 CPI.

<sup>408</sup> L.113-3 al. 1 CPI.

chambre civile de la Cour de cassation a pu juger, dans un arrêt du 19 mai 1976 que « *toute exploitation ne respectant pas le principe d'unanimité est une contrefaçon* »<sup>410</sup>. La question se pose alors de savoir si les coauteurs doivent agir en contrefaçon de concert ou si chacun d'eux a qualité pour agir seul. La jurisprudence opère alors une distinction entre la défense du droit patrimonial et celle du droit moral des auteurs.<sup>411</sup> D'une part, pour l'exercice d'une action en contrefaçon fondée sur une atteinte aux droits patrimoniaux, le juge considère que tous les coauteurs doivent être parties à l'action. Toutefois, si une mise en cause des autres coauteurs est nécessaire<sup>412</sup>, celle-ci est suffisante<sup>413</sup>. D'autre part, le droit moral de l'auteur étant « *attaché à la personne de chaque coauteur* », le juge considère que « *chacun d'eux peut s'élever contre l'atteinte portée à son droit moral, quel que soit l'avis des autres coauteurs* »<sup>414</sup>. Ainsi, en cas d'œuvre de collaboration, chaque coauteur peut agir indépendamment en cas d'atteinte aux droits moraux, mais l'unanimité<sup>415</sup>, ou du moins la mise en cause de tous les coauteurs, est nécessaire s'agissant d'atteinte aux droits patrimoniaux<sup>416</sup>.

---

<sup>409</sup> L.113-3 al. 2 CPI.

<sup>410</sup> Cass. civ. I, 19 mai 1976: RIDA, janvier 1977, p. 104; RTD Com. 1977.324, obs. Desbois.

<sup>411</sup> Laronze, Bertrand. *op. cit.*

<sup>412</sup> Cass. civ. 1, 10 mai 1995: D.1996, 114, note B. Edelman; RIDA, octobre 1995, p. 285 et 247, obs. A. Kéréver — Cass.civ. 1, 4 octobre 1988: D.1989, 482, note P.Y. Gautier; D.1989, Somm. p. 50, obs. Colombet; RIDA, juil.1989, p. 251 RTD Com. 1990, 32, obs. A. Françon. *Cité par* Laronze, Bertrand. « *L' Usufruit Des Droits De Propriété Intellectuelle* » *Préface, François Collart Dutilleul,... Et André Lucas.* Institut De Droit Des Affaires. Aix-en-Provence: Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006. Print.

<sup>413</sup> TGI Paris, 9 mai 1990: Cah. dr. auteur, janvier 1991, p. 15 ; RIDA, janvier 1991, p. 355 — le jugement énonce que la recevabilité de l'action n'est pas subordonnée à un accord unanime puisqu'une mise en cause des autres coauteurs suffit. *Cité par* Laronze, Bertrand. *op. cit.*

<sup>414</sup> TGI Paris, 25 mai 1989: RIDA, janvier 1990, p. 353 — Dans le même sens: Cass. civ. 1, 4 octobre 1988: D.1989, 482, note P.Y. Gautier ; D.1989, Somm. p. 50, obs. Colombet ; RIDA, juil.1989, p. 251 ; RTD Com. 1990, 32, obs. A. Françon. *Cité par* Laronze, Bertrand. *op. cit.*

<sup>415</sup> Pourtant, une partie de la doctrine prend sa distance avec la règle de l'unanimité. Notamment M. Gautier qui se prononce également pour cette solution en invoquant la notion d'acte conservatoire. L'acte conservatoire est, en effet, celui qui a pour objet d'éviter un péril imminent. Il s'inscrit dans une logique d'urgence et il est essentiellement préventif. (Sur ce point V° : Gautier, Pierre-Yves. *op. cit.*, n° 394, p. 744. : V° également: Desbois, Henri. *op. cit.*, n° 650, P. 769.

<sup>416</sup> Sur ce point V° : Robin, Agnès, and Thierry Revet. « *La Copropriété Intellectuelle Contribution à L'étude De L'indivision Et De La Propriété Intellectuelle* » *Préface De M. Thierry Revet.* Collection Des Thèses De L'École Doctorale De Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand [Paris]: Université d'Auvergne Presses universitaires de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand [Fondation Varenne] [diff.] LGDJ, 2005. Print., p. 327, n°346 et s. ; L 'action en justice des coauteurs d'une oeuvre de collaboration, Prop. intell., n°16, 2005, p. 323.

**191.** En droit thaïlandais, prenons le cas de la disposition qui se retrouve dans le droit commun de l'indivision, l'article 1360, alinéa 1, du Code civil thaïlandais énonçant que « *Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires* ». C'est la fameuse règle de l'unanimité dont la portée est importante puisque s'appliquant notamment au bail, à la donation ou à la vente. L'action en justice, en principe, suppose également le consentement de tous les coauteurs sauf lorsque cette action présente un caractère conservatoire.<sup>417</sup>

En application de cette règle de l'unanimité, consacrée par le droit de la propriété intellectuelle lui-même, l'exercice de l'action en contrefaçon devrait sans doute requérir l'unanimité; à défaut, la sanction serait celle de l'inopposabilité de l'action aux autres coauteurs. Ceci s'explique d'ailleurs sous l'angle de la titularité : il n'y a qu'un seul droit exercé par plusieurs personnes (co-titularité) ; celles-ci doivent s'exprimer d'une seule voix. On serait tenté de dire, reprenant une terminologie bien connue en droit des obligations, que l'expression de la volonté est « *indivisible* ». Or la règle de l'unanimité permet justement l'expression unitaire d'une volonté.<sup>418</sup> En revanche, chaque coauteur est habilité à agir seul, sans avoir appelé en la cause les autres coauteurs, pour la défense du droit moral. Les prérogatives du droit moral étant incessibles, l'auteur ou ses ayants droits conservent d'ailleurs le droit d'agir pour leur défense, quand bien même les prérogatives patrimoniales auraient fait l'objet d'une cession.

**192. L'auteur cédant.-** Il est intéressant de remarquer que si l'auteur est le titulaire originaire des droits qui sont attachés à l'œuvre en vertu du droit d'auteur, encore faut-il qu'il les ait conservés, à défaut de quoi, il n'aura plus qualité pour agir pour la défense ou la sanction d'une atteinte à ses droits.<sup>419</sup> Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a pu juger que « *l'auteur qui a cédé ses droits patrimoniaux n'a plus qualité pour ester en justice sur ce fondement* »<sup>420</sup>. Toutefois, cette remarque

---

<sup>417</sup> Chakrankoon Pipat, « *Procédure civile* » ; Bangkok, Krung-Siam publication, 1985.

<sup>418</sup> Laronze, Bertrand. *op. cit.*

<sup>419</sup> *Ibid.*

<sup>420</sup> Cass. crim., 19 mars 1926 : Gaz. Pal. 1962, 1,688.

mérite d'être nuancée. D'une part, le contrat de cession peut prévoir une clause lui réservant cette possibilité<sup>421</sup>. D'autre part, l'auteur, s'il n'a plus qualité pour agir en contrefaçon pour les droits cédés, reste titulaire de l'action, s'agissant des droits qu'il n'a pas cédés<sup>422</sup>. Considérant que le droit d'auteur offre à son titulaire deux types de droits, à savoir les droits patrimoniaux et les droits moraux, et que ces derniers sont incessibles en vertu de l'article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur aura toujours la possibilité d'agir en contrefaçon sur le fondement d'une atteinte à ses droits moraux<sup>423</sup>. Ainsi, la cession ayant pour objet et pour effet de transférer les droits patrimoniaux et les actions qui y sont attachées, l'auteur n'aura plus la faculté d'agir dans la limite des droits cédés. Les actions attachées à ces droits seront alors transmises au cessionnaire.

**193. L'auteur ayant cédé ses droits à une société de gestion collective** – le fait que les sociétés d'auteurs puissent agir en justice ne fait aucun doute : l'article L. 321-1, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « *Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge* » et la règle est réaffirmée à l'article L. 331-1<sup>424</sup> (article 4 de la directive n°2004/48 : il s'agit également des organismes de gestion des droits ou de défense professionnelle, dans la mesure où ils représentent les titulaires de droits de propriété intellectuelle).

Les statuts des sociétés de gestion collective prévoient d'ailleurs le plus souvent que la société peut agir en contrefaçon. Tel est le cas de la SACEM dont l'article 17 des statuts énonce que « *Chacun des membres de la société reconnaît que la société, représentée par son gérant, a qualité pour ester en justice* »<sup>425</sup>. D'ailleurs, la jurisprudence qualifie de cessionnaire les sociétés auprès desquelles les droits sont

---

<sup>421</sup> CA Paris, 10 mars 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, 365 note Oser ; RIDA 1983, 1, p. 105.

<sup>422</sup> CA Paris, 13 juin 1988 : D.1990, Somm. p. 1987, obs. J.J. Burst.

<sup>423</sup> TGI Paris, 21 juillet 1977 : Gaz. Pal. 1977, 2, 439, note RS ; RTD Com. 1997, 110, obs. Desbois.

<sup>424</sup> L'article L. 331-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur. »

<sup>425</sup> Cité par A. Françon, note sous Cass. 1ère civ., 24 fév. 1998, préc., p. 473.

apportés<sup>426</sup> l'auteur ayant cédé ses droits n'est donc plus titulaire de ceux-ci, et ne devrait pas pouvoir exercer l'action en contrefaçon<sup>427</sup>.

**194.** Le professeur André Lucas observait déjà que « *les sociétés d'auteurs ne sont pas des cessionnaires ordinaires car elles exploitent pour le compte des cédants, et non pour leur compte, les droits qui leur sont transmis* ». S'il s'agit d'une véritable cession, encore faut-il préciser « *que celle-ci présente un caractère fiduciaire* »<sup>428</sup>. Le professeur Pierre-Yves Gautier partage cet avis en relevant que « *tout cela fait beaucoup penser à la propriété fiduciaire* »<sup>429</sup>. La qualification de l'opération en cession fiduciaire, il faut bien le reconnaître, est séduisante, plus précisément, elle révèle une fiducie d'un genre particulier qu'est la fiducie-gestion. Mais encore faut-il remarquer qu'elle laisse sans justification la solution de la Cour de cassation visant à reconnaître au cédant la possibilité d'agir en contrefaçon. En effet, il est acquis que le fiduciaire constituant perd la titularité des droits objets de la fiducie<sup>430</sup>, seul le fiduciaire pouvant revendiquer la qualité de titulaire des droits. Sur le terrain de l'action en contrefaçon, cela revient à dire que seule la société d'auteurs, fiduciaire, peut agir en contrefaçon puisqu'elle est titulaire des droits. En revanche, l'auteur, fiduciaire, n'a pas qualité pour agir.

Les tentatives pour expliquer la décision de la Cour de cassation ne sont guère concluantes. Aussi il est permis de penser qu'elle a été guidée, avant tout, par un souci d'opportunité. Il va sans dire que la cession des droits à une société de gestion collective diffère d'une cession classique, les droits étant exploités pour le compte de

---

<sup>426</sup> Cass. com., 5 nov. 1985: RIDA 1986 n° 129, p. 125 ; Cass. 1 civ., 6 déc. 1988: RIDA avr. 1989, p.228; Cass. 1civ., 18 oct. 1989 : RIDA juil. 1990, p. 327 ; D. 1990, p. 505, note Gautier, Pierre-Yves.

<sup>427</sup> V. Cass. 1e civ., 18 oct. 1989 : D. 1990, p. 505, note Gautier, Pierre-Yves: l'auteur marié qui a adhéré à la SACEM ne peut céder à son conjoint les droits couverts par cette cession: il n'est donc plus titulaire des droits patrimoniaux. Gautier, Pierre-Yves., *Propriété littéraire et artistique*, op. cit., n° 405, p. 759 : « *corrélativement, l'auteur s'interdit de traiter avec les tiers ou d'agir en justice à leur encontre, puisqu'il n'est plus propriétaire* ».

<sup>428</sup> Lucas, André, and Henri-Jacques Lucas, « *Traité de la propriété littéraire et artistique* », op. cit., n° 700, p. 539.

<sup>429</sup> *Ibid.*, n° 405, p. 761.

<sup>430</sup> C. Larroumet, *La fiducie inspirée du trust*, loc. cit., n° 3, p. 120: « *la pleine titularité du droit est transférée au fiduciaire avec toutes les conséquences que cela implique* ».

l'auteur et non pour celui de la société<sup>431</sup>. C'est dire que l'auteur conserve un intérêt évident à agir en défense des droits car il reste la victime principale et directe des actes de contrefaçon. La question est désormais de savoir si cette jurisprudence est ou non appelée à durer<sup>432</sup>. À ce propos, on évoquera un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 2001<sup>433</sup> qui semble prendre ses distances avec la solution de la Cour de cassation. En effet, les juges du premier degré, après avoir constaté que l'auteur ne contestait pas être membre de la SACEM, affirme que « l'apport rend la SACEM seule recevable à agir en réparation de l'atteinte aux droits patrimoniaux sur les œuvres en cause ». On ne saurait être plus explicite: l'auteur qui a cédé ses droits à une société d'auteur est irrecevable à agir en contrefaçon, le tribunal n'accueillera la demande de l'auteur qu'au titre du droit moral<sup>434</sup>. Si cette orientation venait à s'imposer, on reviendrait à une plus grande cohérence quant à l'adéquation entre la titularisation des droits et l'action en contrefaçon.

**195.** Il en va de même en Thaïlande. En effet, les sociétés de gestion collective régulièrement constituées ont également qualité d'ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.<sup>435</sup>

L'article 56 de la loi de droit d'auteur de 2537 (1994), dispose que « *Il est créé un comité du droit d'auteur* », qui sera présidé par le secrétaire général des services du Ministère du Commerce et composé d'un maximum de 12 membres, nommés par le gouvernement, dont six au moins seront nommés parmi des représentants d'associations de titulaires de droit d'auteur ou des droits d'interprétation ou d'exécution et des représentants d'associations d'utilisateurs du droit d'auteur ou des droits d'interprétation ou d'exécution.

---

<sup>431</sup> En ce sens : TGI Nanterre, 1<sup>e</sup> eh., 16 mars 1994: RIDA octobre 1994, p. 484 relevant que l'apport des droits est d'une «nature particulière».

<sup>432</sup> Lucas, André, and Henri-Jacques Lucas, « *Traité de la propriété littéraire et artistique* », op. cit., n° 699, p. 539, considérant que cette jurisprudence «n'est peut-être pas définitivement fixée».

<sup>433</sup> TGI Paris, 3<sup>e</sup>me eh., 28 Sept. 2001 : RIDA avr. 2002, p. 453.

<sup>434</sup> Le dispositif du jugement énonce ainsi que l'auteur «n'est recevable dans la présente instance qu'au titre de la défense de son droit moral d'auteur».

<sup>435</sup> L'article 14 de la loi sur le droit d'auteur de 2537 dispose que « Les ministères, départements ou autres administrations ou collectivités locales sont, sauf convention contraire écrite, les titulaires du droit d'auteur sur les œuvres créées à leur service, sous leurs ordres ou sous leur responsabilité. »

Le comité peut désigner toute personne aux postes de secrétaire et de secrétaire adjoint. L'article 60 (3) dispose que « *Le comité remplit les fonctions suivantes : soutenir et encourager l'établissement d'une association ou d'une organisation d'auteurs ou d'artistes interprètes ou exécutants chargées de percevoir les redevances des utilisateurs d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou des droits d'interprétation ou d'exécution et de protéger ou garantir les droits ou toute autre prérogative conférée en vertu de la présente loi.* »

La raison d'être de cet article est de procurer la possibilité aux secteurs privés de créer leur association, pour que celle-ci puisse mener une poursuite judiciaire et demander la protection provisoire. Actuellement, en Thaïlande, il existe de nombreuses associations telles que l'entreprise MCT-phonorights, la société pour protéger le droit d'auteur, la société GMM Music Publishing International, la fédération de droit de chansons thaïes, la société de droit d'auteur pour des chansons, la société de disques et cassettes, la société de centre de droit d'auteur, etc.<sup>436</sup>

#### **196. 1.2.- Le titulaire originaire des droits de propriété industrielle**

**Le déposant.-** Les droits de propriété industrielle sont, contrairement au droit d'auteur, soumis à une procédure de dépôt ou d'enregistrement au terme de laquelle le déposant acquiert la propriété d'un titre de propriété industrielle auquel sont attachés les droits correspondant à sa demande. Ainsi, le titulaire du droit de propriété intellectuelle, et par là de l'action en contrefaçon, est le déposant, que ce soit en matière de certificat d'obtention végétale, de marque, de brevet ou de dessin et modèle. Il en est de même en Thaïlande.<sup>437</sup>

S'agissant de la pratique française, la question ne se pose pas en matière de certificat d'obtention végétale ou de marque. En effet, le titulaire du certificat d'obtention végétale est le déposant, en vertu de l'article L.623-4 qui ne fait pas

---

<sup>436</sup> Pinyosinwat Jumpol, « *A Comprehensive Research to Provide The Guideline for IP Enforcement: Copyright Infringement by Performing or Singing The Musical Work* », *Rapport Final* ; Bangkok : L'institut national de recherche (The National Research Institution), 2006. .p 111 ; Supolsiri Tatchai, « *Le régime de la protection de propriété intellectuelle en Thaïlande* »; Bangkok: GTZ, 2002 , P.223-224 ; Voir aussi *Infra note* n° 420-425

mention du créateur<sup>438</sup> et la marque « s'acquiert par l'enregistrement »<sup>439</sup>. En conséquence, le titulaire de l'action en contrefaçon sera le déposant, que ce soit en matière de certificat d'obtention végétale<sup>440</sup> ou de marque<sup>441</sup>. En Thaïlande aussi, le titulaire de l'action en contrefaçon sera le déposant. L'action en contrefaçon ne peut porter sur des faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement. La jurisprudence considère qu'à défaut de respecter l'une ou l'autre de ces conditions, l'action en contrefaçon est infondée puisque les faits sont réputés ne pas porter atteinte à la marque et que les ordonnances sont nulles.<sup>442</sup> L'article 29 de la loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des variétés végétales dispose que l'ordonnance est rendue sur simple présentation du certificat d'obtention végétale. La demande de protection des variétés végétales est opposable aux tiers à compter de sa publication.

S'agissant du brevet, le droit de propriété intellectuelle appartient, par principe, à l'inventeur ou à son ayant cause, en vertu de l'article L.611-6 alinéa premier du Code de la propriété intellectuelle. Toutefois ce principe a une portée assez limitée : le troisième alinéa du même article prévoit que « *dans la procédure devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété* ». En outre, selon l'article L.611-7 du même code, l'invention réalisée par un salarié appartiendra le plus souvent à l'employeur<sup>443</sup> qui sera alors son ayant cause. Enfin, « *si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet est alors reconnu au premier déposant (ce que la Convention sur le brevet européen dit expressément dans son*

---

<sup>437</sup> article 44 de la loi B.E.2534 (1991) sur les marques de fabrique ou de commerce; Article 15-18 de la loi B.E. 2537 (1994) sur le droit d'auteur; article 10-15 de la loi B.E. 2522 (1979) sur les brevets ; article. 15-20 de la loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des variétés végétales.

<sup>438</sup> Ce dernier est mentionné, en tant qu'obteneur, par les articles L.623-5 et R.623-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, mais il a seulement droit à ce que son nom figure dans la demande de certificat s'il n'est pas le déposant: Article R.623-16 alinéa 3.

<sup>439</sup> Art. L.712-1 CPI.

<sup>440</sup> Art. L.623-25 CPI.

<sup>441</sup> Art. L.716-5 CPI. Nous noterons que l'article L.7 13-5 offre une action spécifique aux titulaires de marques renommées ou notoires.

<sup>442</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 657/2499

<sup>443</sup> Art. L.611-7: l'invention appartient à l'employeur si elle correspond à l'exécution de la mission du salarié ; ou il peut se la faire attribuer si elle est faite par le salarié dans l'exercice de sa mission, dans le domaine des activités de l'entreprise, ou par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle.



article 60.2) »<sup>444</sup>. En fin de compte, « *le droit au brevet appartient au premier déposant* »<sup>445</sup> et l'action appartiendra à celui qui aura demandé le titre de propriété à l'INPI<sup>446</sup>. Il en va de même en Thaïlande où c'est le propriétaire du brevet, qui est d'ailleurs la seule personne citée dans l'article 10 de la loi B.E. 2522 (1979) sur les brevets qui peut agir en contrefaçon. Dans le cas où le brevet est en copropriété et où l'action en contrefaçon n'est exercée que par un des copropriétaires, celui-ci reçoit des dommages-intérêts dans la proportion de ses droits de copropriété.<sup>447</sup>

La question se pose en termes différents s'agissant des dessins et modèles en droit français. En effet, en raison du principe de l'unité de l'art<sup>448</sup>, les protections au titre du droit d'auteur et des dessins et modèles s'appliquent cumulativement. Cela ne saurait poser de difficulté dès lors que « *la protection du dessin ou du modèle [...] est accordée au créateur ou à son ayant cause* ». Seulement, cette protection « *s'acquiert par l'enregistrement* » et « *l'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection, l'auteur de la demande pouvant être une personne physique ou morale* ».<sup>449</sup> C'est tout le contraire en droit thaïlandais car la protection en matière de dessins ou modèles déposés réserve le bénéfice des dispositions de la loi B.E. 2522 (1979) sur les brevets. Par ailleurs, le titulaire de dessins ou modèles ne peut pas se prévaloir du principe de l'unité de l'art.

Or, comme nous l'avons vu, l'auteur d'une œuvre doit être une personne physique, la personne morale ne pouvant imprimer à l'œuvre « *l'empreinte de sa personnalité* » ou un « *apport intellectuel propre* ». Il faut alors considérer que le bénéficiaire de la protection n'est pas nécessairement l'auteur, le « *créateur* » du dessin ou du modèle, nonobstant la référence qui lui est faite. La présomption est donc une présomption de titularité et non de paternité. Il s'ensuit que si le déposant

---

<sup>444</sup> Vivant, Michel. « *Le Droit Des Brevets.* » *op. cit.* p. 47.

<sup>445</sup> L. Rebufat-Raison et M. Vivant, « *Les brevets* », *Cité par Les créations immatérielles et le droit*, Ellipses, 1997, p. 77.

<sup>446</sup> L'article L.615-2, sauf action en revendication que nous n'étudierons pas ici

<sup>447</sup> l'article 15 de la loi B.E. 2522 (1979) sur les brevets

<sup>448</sup> L'article L.112-1 du CPI ne distingue pas les œuvres de l'esprit, « *quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination* » Ainsi, le juge peut considérer que « *la destination étant indifférente, les œuvres des arts appliqués peuvent donner prise au droit d'auteur* » : Cass. com., 18mars 1970 : Bull. n°108.

<sup>449</sup> Art. L.512-1 CPI.

est une personne morale, la présomption emportera présomption de cession des droits. La jurisprudence peut alors considérer que « *la présomption joue, que le déposant soit une personne physique ou une personne morale. En conséquence, en matière de dessins et modèles, comme pour tous les autres types de propriétés industrielles, le déposant sera le titulaire originaire des droits et, donc, de l'action en contrefaçon* ». <sup>450</sup>

**197. En France : L'organisme de gestion des droits pour les cas d'indications géographiques français** - L'article 4 de la Directive n°2004/48 indique quelles sont les personnes qui ont qualité pour agir et demander l'application des mesures et procédures. Il s'agit de toute personne autorisée à utiliser ces droits conformément à la législation applicable, ou leurs représentants ; il s'agit également des organismes de gestion des droits ou de défense professionnelle, dans la mesure où ils représentent les titulaires de droits de PI. Cette qualité est reconnue à tout organisme de gestion des droits ou de défense professionnel régulièrement constitué, indépendamment de l'Etat membre où il l'a été. On doit féliciter une innovation de la loi du 29 octobre 2007 qui dépasse le strict cadre de la transposition de la directive du 29 avril 2004 en ce qui concerne les indications géographiques.

Encore convient-il de remarquer que la directive visait bien à harmoniser « *l'ensemble des droits de propriété intellectuelle* », d'une part, et spécifiait d'autre part en son considérant 18 que les personnes « *ayant qualité pour demander l'application de ces mesures, procédures et réparations soient non seulement les titulaires de droits, mais aussi ayant un intérêt direct et le droit d'ester en justice [...] ce qui peut inclure les organisations professionnelles de la gestion de ces droits de la défense des intérêts collectifs et individuels dont elles ont la charge* ». Il est donc logique d'appliquer les nouveaux moyens de lutte contre la contrefaçon à des droits collectifs tels que les indications géographiques, pour lesquels des groupements collectifs ont la capacité d'ester en justice.<sup>451</sup> En ce qui concerne les indications géographiques, l'action peut être exercée par toute personne autorisée à utiliser ladite

---

<sup>450</sup> Laronze, Bertrand. *op. cit.*

<sup>451</sup> Gosselin, Philippe, and France Assemblée nationale Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République., « *Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur le projet de loi (N° 175), de lutte contre la contrefaçon N°178* », *op. cit.*

indication, ou tout organisme auquel il est donné mission d'assurer la défense de ces droits.<sup>452</sup> On touche là, selon nous, aux limites de la propriété intellectuelle, dès lors qu'une action en contrefaçon, censée défendre une propriété peut être intentée par un simple usager d'un droit sans titulaire, cette personne ne pouvant ni conserver, ni se réserver ce droit<sup>453</sup> et s'il s'agit d'une propriété, elle ne peut qu'être collective<sup>454</sup>. Monsieur Jean-Pierre Gasnier déclarait en ce sens que « *On assiste donc incidemment à une extension du champ d'application de la propriété intellectuelle stricto sensu<sup>455</sup> et peut être à une modification de la notion d'action en contrefaçon entendue non plus comme l'exercice d'un droit visant à faire cesser « un acte d'empiètement (...) sur la propriété d'un tiers* »<sup>456</sup>, une atteinte à un droit réel, mais comme une action venant sanctionner « toute atteinte » à un droit économiquement protégé, fût-il autre chose qu'une propriété. »<sup>457</sup>.

La loi du 29 octobre 2007 innove également en ce que ces droits ont été en quelque sorte « *compilés* » dans le titre II, désormais intitulé « *indications géographiques* » au lieu d' « *appellations d'origine* », <sup>458</sup> C'est l'article L. 722-1 nouveau du Code qui définit ce qu'il convient d'entendre par indication géographique.

L'on y retrouve, de façon limitée:

- « *les appellations d'origine définies à l'article L. 115—1 du Code de la consommation* »
- les appellations d'origine protégées (AOP) et indications géographiques protégées (IGP) initialement définies par le règlement 2081/92/CE du 14 juillet 1992 abrogé par le règlement 510/2006/CE du Conseil du 20 mars 2006

---

<sup>452</sup> *Ibid.*

<sup>453</sup> Cass civ. 18 janv. 1955, *Ann. Prop. ind.*, 1956, p. 190

<sup>454</sup> Pollaud-Dulian, Frédéric. « *La Propriété Industrielle.* » *op. cit.*, not. N° 1512.

<sup>455</sup> cf. Gosselin, Philippe, and France Assemblée nationale Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République.: « *les principaux apports du projet de loi vis-à-vis du droit en vigueur* » *op. cit.*

<sup>456</sup> Foyer, Jean, and Michel Vivant. « *Le Droit Des Brevets.* » *op. cit.*, p. 288

<sup>457</sup> Gasnier Jean-Pierre, « *Quelques observations à propos de la loi de lutte contre la contrefaçon* », propriété industrielle, revue mensuelle lexisnexis jurisclasseur, Déc 2007., pp.11-14

<sup>458</sup> De cande Patrice et Marchais Guillaume, « *la loi n°2007-1549 du 29 octobre 2007 de la lutte contre la contrefaçon : une harmonisation bienvenue des moyens de lutte contre la contrefaçon* », Propriétés intellectuelles, janvier 2008, n° 26, pp.56-57

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

- les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) et les « *indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole* ».
- « *les dénominations géographiques prévues par réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation, et la présentation des boissons spiritueuses* ».
- Il s'agit donc d'une part des AOC françaises et d'autre part de l'ensemble des appellations et noms géographiques réglementés au niveau communautaire, matière viticole mais pas seulement.<sup>459</sup>

Pour l'ensemble de ces droits, l'article L. 721-1 nouveau du CPI prévoit que « *toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur* ». Par ailleurs, le nouveau texte du CPI prévoit que « *L'action civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.*<sup>460</sup> *Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à intervenir dans l'instance engagée par une autre partie pour atteinte à l'indication géographique.* »<sup>461</sup> La loi du 29 octobre 2007 consacre l'importance des diverses indications géographiques en les codifiant. En effet, les personnes pouvant invoquer des atteintes à des indications géographiques peuvent effectuer par exemple une saisie ou agir en référé sans avoir pour autant préalablement saisi la juridiction au fond (art. L. 722-3 nouveau), y compris par voie de requête non contradictoire, et peuvent faire évaluer les dommages et intérêts de la même manière que pour les autres droits (art. L. 722-6 et L. 722-7 nouveaux).<sup>462</sup>

---

<sup>459</sup> *Ibid.*

<sup>460</sup> *Ibid.*

<sup>461</sup> Art. L. 722-2.

<sup>462</sup> De cande Patrice et Marchais Guillaume, « *la loi n°2007-1549 du 29 octobre 2007 de la lutte contre la contrefaçon : une harmonisation bienvenue des moyens de lutte contre la contrefaçon* », *op. cit.*, n° 26, pp.56-57

Si pour des raisons d'efficacité dans la défense de ces droits, l'on peut se féliciter de voir accéder ces droits au rang de « *quasi* » droits de propriété industrielle, on peut se demander si par voie de conséquence, alors même que ces droits ne peuvent être qualifiés de privatifs et leurs atteintes de contrefaçons, cela ne dilue pas quelque peu la spécificité des « *véritables* » droits de propriété industrielle. Dans ce cas, où réside la spécificité de ces derniers. Puisque la protection et les règles de procédures des indications géographiques sont les mêmes.<sup>463</sup>

**198. En Thaïlande : Les organismes des collectivités locales en cas de protection des variétés végétales par le droit sui generis** - Une variété végétale peut être enregistrée comme variété végétale domestique locale, comme variété végétale sauvage, ou comme variété végétale domestique générale.<sup>464</sup> La demande d'enregistrement d'une nouvelle variété de plante sera conforme aux règles et au procédé prescrit dans le règlement ministériel.<sup>465</sup> Selon les termes de l'article 52, une personne qui rassemble, obtient ou recueille des variétés de plante domestique générale, des variétés de plante sauvage dans un but de développement, d'éducation, d'expérimentation ou de recherche des variétés pour l'intérêt commercial, doit être en possession d'un permis délivré par le fonctionnaire compétent et fera un accord de « *partage de bénéfices* »<sup>466</sup> dont le surplus sera remis « *aux fonds de protection de*

---

<sup>463</sup> *Ibid.*

<sup>464</sup> Article 12 de la loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des variétés végétales : Une variété végétale peut être enregistrée comme variété végétale domestique locale si c'est :

- (1) une variété végétale existant seulement dans une localité particulière dans le pays;
- (2) une variété végétale non enregistrée comme nouvelle variété végétale

<sup>465</sup> *Ibid* Art. 19

<sup>466</sup> Selon le principe du partage de bénéfice, nous devons exactement faire « *l'accord de participation aux bénéfices* » avec la localité. L'accord sur le « *partage de bénéfices* » aura au moins les conditions de formes particulières suivantes:

- (1) buts de la collection et de la collecte de la variété végétale
- (2) quantité et quantité d'échantillons de la variété végétale
- (3) engagements de la personne qui accorde la permission;
- (5) condition quant à la quantité ou au taux, ou à la limite pour la participation aux bénéfices aux termes de l'accord de « *bénéfices partagés* » en ce qui concerne les produits dérivés de l'utilisation de la variété végétale
- (6) limite de l'accord;
- (7) révocation de l'accord;
- (8) condition quant au procédé de règlement de conflit;
- (9) autres articles des conditions particulières comme prescrits dans le règlement ministériel.

*variétés de plantes.* ». L'argent sera affecté à l'organisation des collectivités locales<sup>467468</sup>

Ainsi quand une variété végétale existe seulement dans une localité particulière et a été conservée ou développée exclusivement par une communauté particulière, cette communauté aura le droit de soumettre, à l'organisation locale dans laquelle la juridiction d'une telle communauté tombe, une demande pour lancer une application pour l'enregistrement de la variété de la plante domestique locale au nom de ladite communauté. Cependant, à la réception de la demande de la communauté, l'organisation de la collectivité locale pourra demander que la Commission de la protection d'une variété végétale pour l'enregistrement de la variété de la plante domestique locale à partir de l'obtention des documents et des informations nécessaires pour l'enregistrement s'applique. Dans le cas où la communauté est formée d'un groupe ou d'une « *coopérative* » de fermiers en vertu de « *la loi sur les coopératives* », le groupe ou la coopérative de tels fermiers aura le droit de solliciter l'enregistrement de la variété de plante domestique locale au nom de la communauté. Par conséquent, quand l'enregistrement a été fait pour la protection d'une variété de plante domestique locale, cette localité aura le droit exclusif de développer, étudier, conduire une recherche, produire, vendre, exporter ou distribuer par tous les moyens le matériel de propagation – « *grain, semences* ». À cette fin, l'organisation du gouvernement local, le groupe des fermiers ou la coopérative à laquelle on a accordé le matricule de la variété de plante domestique locale sera le titulaire du droit.<sup>469</sup> En autorisant toute personne et en faisant l'accord de participation aux bénéficiaires, l'organisation de la collectivité locale, le groupe des agriculteurs ou la coopérative auxquels on accorde le matricule de la variété de plante domestique locale feront l'accord au nom de la communauté, à condition que l'approbation de la Commission soit d'abord obtenue.<sup>470</sup> La loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des variétés végétales dispose que l'action peut être exercée par le groupe des fermiers ou la

---

<sup>467</sup> *Ibid* Art. 59

<sup>468</sup> L'article. 55 dispose que « *L'argent sera dépensé pour les activités suivantes:*

(1) *aide et subvention pour toutes les activités des communautés en liaison avec la conservation, la recherche et le développement des variétés végétales;*

(2) *servant de dépenses des organismes des collectivités locales dans les buts de leur subventionner la conservation, la recherche et le développement des variétés végétale des communautés;*

(3) *servant de dépenses dans la gestion des fonds. »*

<sup>469</sup> *Ibid* Art. 47

<sup>470</sup> *Ibid* Art. 48

coopérative auxquels on a accordé le matricule de la variété de plante domestique locale, ou tous les organismes des collectivités locales auxquels il est donné mission d'assurer la défense de ces droits.

## 2.- Le cessionnaire des droits de propriété intellectuelle

199. Les droits de propriété intellectuelle sont principalement des droits patrimoniaux qui sont transmissibles. En cas de transmission, la titularité de l'action en contrefaçon suit naturellement les droits de propriété intellectuelle et le titulaire de l'action en contrefaçon est alors le cessionnaire de ces droits.

**2.1. Le cessionnaire en matière de droit d'auteur-** Les droits attachés à l'œuvre sont de deux types : les droits moraux<sup>471</sup> et les droits patrimoniaux<sup>472</sup>. Si les droits moraux sont incessibles<sup>473</sup>, les droits patrimoniaux peuvent faire l'objet de conventions et sont cessibles<sup>474</sup>. En cas de cession, les actions visant à défendre les droits transmis suivent la cession des droits. L'auteur n'a alors plus qualité pour agir pour la défense des droits qu'il a cédé et le cessionnaire a qualité pour agir au titre de la contrefaçon pour les droits dont il est devenu, par l'effet de la cession, titulaire<sup>475</sup>. Nous remarquerons, en outre, que le droit d'auteur subsiste au décès de l'auteur, au bénéfice de ses ayants droits « *pendant l'année civile en cours et les 70 années qui suivent* »<sup>476</sup>. L'action est alors transmise, en tant qu'accessoire du droit d'auteur, à ses ayants droit.

---

<sup>471</sup> Définis aux articles L.121-1 du CPI.

<sup>472</sup> Définis aux articles L.122-1 du CPI.

<sup>473</sup> En vertu de l'article L.121-1 du CPI

<sup>474</sup> En vertu des articles L. 122-7 et suivants et L. 131-2 et suivants du CPI.

<sup>475</sup> CA Paris, 1<sup>er</sup> mars 1993 : PIBD 1993, 546.111.400 : une société peut se prévaloir de la loi sur le droit d'auteur si elle prouve sa qualité de cessionnaire des droits du créateur salarié. La question se pose alors de la preuve de la cession. En effet, « les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution » et « la transmission des droits d'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession [...] Il s'ensuit qu'un écrit semble être exigé en cas de cession de droit. Cependant, la jurisprudence considère que l'exigence d'un écrit est une règle de preuve<sup>475</sup> et que son inobservation est sanctionnée par une nullité relative (Cass. civ., 28 mai 1963 : JCP 1963, II, 13347, note Malaurie — Cass. civ. 1, 12 novembre 1980 : RTD Com. 1981, 748, obs. A. Françon.). *Cité par* Laronze, Bertrand. *op. cit.*

<sup>476</sup> L.123-1 du CPI.

En Thaïlande, le droit d'auteur est cessible. Le titulaire du droit d'auteur peut céder tout ou partie de celui-ci pour une période déterminée ou pour toute la durée de la protection par le droit d'auteur. Toute cession du droit d'auteur, hormis la dévolution par voie de succession, doit revêtir la forme écrite et être signée par le cédant et le cessionnaire. Lorsque la durée n'est pas précisée dans le contrat, la cession est réputée effectuée pour 10 ans.<sup>477</sup> Lorsque l'auteur est décédé, ses héritiers sont habilités à agir en justice pour faire respecter ses droits pendant toute la durée de la protection par le droit d'auteur, sauf s'il en a été décidé autrement par écrit.<sup>478</sup>

**2.2. Le cessionnaire des droits de propriété industrielle.-** Les droits de propriété industrielle sont cessibles, l'article L.613-8 prévoyant la cession du brevet, l'article L.623-14 celle du certificat d'obtention végétale et l'article L.714-1 celle de la marque. L'action en contrefaçon étant attachée aux droits de propriété intellectuelle, en cas de cession, elle est transmise au cessionnaire. Néanmoins, pour être opposables aux tiers, ces cessions doivent faire l'objet de formalités : inscription au registre national des brevets<sup>479</sup>, au registre national des certificats d'obtentions végétales<sup>480</sup> ou au registre national des dessins et modèles<sup>481</sup>. De même, le transfert de propriété d'une marque doit être constaté par écrit sous peine de nullité<sup>482</sup> et inscrit au registre national des marques à la demande de l'une des parties à l'acte<sup>483</sup>. Lorsque ces conditions de forme sont remplies, la cession est opposable aux tiers et le cessionnaire est titulaire de l'action en contrefaçon sur le fondement de l'atteinte aux droits qu'il a acquis.

**200.** S'agissant de la pratique thaïlandaise, le droit d'agir appartient naturellement au propriétaire du titre, réservataire originaire, héritier ou cessionnaire subrogé dans les droits du titulaire. L'action du cessionnaire n'est recevable qu'à compter du jour où le contrat de cession se trouve opposable aux tiers par inscription au Département des Propriétés Intellectuelles (DIP : Ministère du Commerce), et seulement pour les

---

<sup>477</sup> Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur Art. 17

<sup>478</sup> Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur Art.18

<sup>479</sup> Art. L.613-9 du CPI.

<sup>480</sup> Art. L.623-14 du CPI.

<sup>481</sup> Art. L.513-1 CPI — Sur l'annulation d'une saisie contrefaçon demandée par un cessionnaire non inscrit au registre national, V°: CA Paris, 28 mars 2001: PIBD 2001, 728.111.508.

<sup>482</sup> Art. L.714-1 al. 4 du CPI.



faits postérieurs à cette date<sup>484</sup>. La cession ne produisant ses effets à l'égard des tiers qu'à partir de cette inscription, jusqu'à celle-ci, le cédant reste vis-à-vis d'eux le véritable propriétaire et a seul le droit d'agir en contrefaçon.

D'après la jurisprudence, plusieurs personnes ont qualité pour agir en contrefaçon.<sup>485</sup> Le premier déposant de marques commerciales est la personne principale ayant le droit de poursuivre l'action en contrefaçon. La loi thaïlandaise précise que le déposant mentionné ci-dessus est le fabricant qui peut soit utiliser soit ne pas utiliser les marques avec son produit. Ce principe est paradoxal au regard d'un arrêt de la cour de cassation thaïlandaise<sup>486</sup> qui énonce que : « *le demandeur est seulement la personne qui vend le produit et qui veut faire l'enregistrement de ce produit, mais il n'est pas le fabricant du produit avec la marque commerciale. Par conséquent, le défendeur n'a pas violé le droit du demandeur.* » Même si cette déclaration a été prononcée par la cour suprême thaïlandaise, elle a été changée pour adapter le principe de territorialité à la loi des marques commerciales.<sup>487</sup>

**201.** La personne ayant le droit de poursuivre les actes de contrefaçon comprend aussi l'héritier. Selon l'article 1600 de la loi civile et commerciale, l'héritage du défunt est le suivant : tous ses biens, droits, fonctions, marques commerciales sont les propriétés transférées au successeur après que le propriétaire soit décédé." Dans ce cas, lorsque le propriétaire du produit meurt pendant les démarches d'enregistrement, l'héritier doit l'annoncer à l'officier chargé de l'enregistrement.<sup>488</sup> Le droit de marque commerciale et le droit de poursuivre les actions en contrefaçon,<sup>489</sup> vont alors appartenir au successeur sous la condition que celui-ci accomplisse l'enregistrement devant l'officier.<sup>490</sup> Grâce à cette démarche, le transfert de droit sera

---

<sup>483</sup> Art. R.714-4 du CPI.

<sup>484</sup> Par exemple; Loi B.E. 2522 (1979) sur les brevets Art.10, Loi B.E.2534 (1991) sur les marques Art.46, Gouvernement Gazette, 13/03/BE 2535, Art.19,

<sup>485</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 657/2499, rendu en 1956

<sup>486</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 657/2499, rendu en 1956

<sup>487</sup> Loi B.E.2534 (1991) sur les marques de fabrique ou de commerce, Art.46

<sup>488</sup> Loi B.E.2534 (1991) sur les marques de fabrique ou de commerce, Art.48 al.3

<sup>489</sup> Loi B.E.2534 (1991) sur les marques de fabrique ou de commerce, Art.49

<sup>490</sup> Loi B.E.2534 (1991) sur les marques de fabrique ou de commerce, Art.51

valable, avec la signature du propriétaire et du successeur. Sans cette démarche, tous les droits seront caducs.<sup>491</sup>

La personne ayant le droit de poursuivre les actes de contrefaçon comprend encore « *la personne juridique.* » Cette énonciation pose un problème. La solution de la cour de cassation par le passé était la suivante<sup>492</sup>: « La personne est chargée par l'entreprise-mère à l'étranger d'avoir le droit, pour lui tout seul, de vendre un médicament en Thaïlande ; ceci ne veut pas dire que cette personne-ci exerce le droit que les autres ne peuvent pas vendre ce médicament de cette entreprise en Thaïlande. Si l'on compare avec le verdict de la cour de cassation n°1591/2513, on voit que le représentant mène une poursuite judiciaire avec l'accusé. D'après cette affaire, l'entreprise mère a participé à la poursuite avec le représentant. L'exemple que nous mentionnons ici n'a plus d'impact sur l'application de la loi actuelle, car la loi thaïlandaise a fixé la permission de droit très clairement.<sup>493</sup>

Nous constatons auparavant une chose très intéressante : dans le cas où l'entreprise mère ne faisait pas le contrat d'après la loi, celle-ci, avec le représentant, n'avait peut-être pas effectué l'enregistrement en Thaïlande et n'était donc pas considérée comme une société selon la loi thaïlandaise. Une question se pose alors : le représentant avait-il le droit de poursuivre un acte de contrefaçon ?<sup>494</sup> L'article 801 dit que le représentant ne peut pas poursuivre les actes alors que l'article 802 énonce qu'en cas d'urgence, le représentant pourrait, en tant qu'individu, faire une poursuite judiciaire. Nous pouvons conclure ici que le représentant a le droit de faire cela en cas d'urgence.

La personne ayant le droit de poursuivre les actes de contrefaçon comprend aussi « *la personne qui reçoit le droit de marque commerciale.* » Dans la loi précédente, l'Acte de marque commerciale de l'année B.E. 2474 dit que : « *le transfert d'une marque commerciale ne peut être effectué que dans le cas de*

---

<sup>491</sup> Code civil thaïlandais, Art. 152

<sup>492</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 882/2504, rendu en 1961

<sup>493</sup> Loi B.E.2534 (1991) sur les marques de fabrique ou de commerce, Art. 68

<sup>494</sup> Le code civil thaïlandais, Art.797, 798, 801,802.et Le code procédure civil thaïlandais, Art.55

*liquidation d'une société.* »<sup>495</sup> En revanche, d'après la loi actuelle, la marque commerciale peut être transférée ou ne pas être transférée avec la société, tout cela dépend des cas suivants :<sup>496</sup>

- (a) la marque commerciale n'a pas été enregistrée, il faut transférer le droit en faisant la lettre aux débiteurs, et on aura donc le droit de poursuivre les actes de contrefaçon. (Voir le verdict de la cour de cassation 95 24/2544)<sup>497</sup>
- (b) il faut transférer le droit de l'enregistrement. (Article 48)<sup>498</sup>
- (c) dans le cas où la marque est déjà enregistrée, il faut effectuer le transfert avec l'officier.<sup>499</sup>

## **b) Exception : le recours des tiers en contrefaçon**

**202.** Si, par principe, l'action en contrefaçon est réservée au titulaire des droits de propriété intellectuelle, dans certains cas, il apparaît nécessaire de permettre à des tiers, auxquels la contrefaçon cause un dommage, de faire sanctionner celle-ci. Ainsi, la loi offre la faculté à certains tiers, principalement des licenciés, d'agir sur le fondement de la contrefaçon.

**203. 1.- En matière de droit de la propriété littéraire et artistique.-** En matière de droit d'auteur, comme en matière de dessins et modèles, le Code de la propriété intellectuelle n'ouvre pas l'action en contrefaçon à d'autres personnes que le titulaire du droit à la protection. Le juge a refusé de reconnaître la faculté d'agir au titre de la contrefaçon de dessins et modèles au distributeur exclusif<sup>500</sup> ou au licencié exclusif<sup>501</sup>. Il a ainsi été jugé que « *seul l'auteur ou le cessionnaire des droits, c'est-à-dire le propriétaire des droits patrimoniaux d'un modèle, bénéficie de la protection*

---

<sup>495</sup> Julapongsatorn Sawaluk, « *Problèmes de l'infraction pénale de contrefaçon en matière de marques* » ; mémoire de LLM., Bangkok : Thammasat, 1987. P.43

<sup>496</sup> Loi B.E.2534 (1991) sur les marques de fabrique ou de commerce, Art. 49

<sup>497</sup> Le code civil thaïlandais, Art.303,306

<sup>498</sup> Tingsamit Wat, *op. cit.* p.91

<sup>499</sup> Le règlement du Ministère du Commerce n°13 mars B.E.2535

<sup>500</sup> CA Paris, 23 mai 1995 : PIBD 1995, 594.111.402— CA Paris, 13 juillet 1982 : PIBD 1983, 111.27 — CA Paris, 4 juin 1992:PIBD 1992, 532.111.598— CA Paris, 1er avril 2000: PIBD 2000, 702.111.377.

<sup>501</sup> Cass.com., 12 juillet 1993: Pourvoi n°91-16915 ; BuIl., n°294; D.1994, Somm. p. 78, obs. M.L. Mathieu-Izorche; PIBD 1993, 555.111.686— Cass. com., 10 mai 1994 : PIBD 1994, 572.111.436.

*accordée par la loi et peut agir en contrefaçon de ce modèle* »<sup>502</sup> ou encore que l'action en contrefaçon « *appartient au seul titulaire du droit de propriété sur le modèle déposé* »<sup>503</sup>. Mais la loi du 29 octobre 2007 a harmonisé les solutions en donnant aux titulaires des droits et aux licenciés exclusifs la qualité pour agir en contrefaçon, sous réserve que le contrat n'en dispose autrement et que le titulaire, après mise en demeure, se soit abstenu d'agir. Le licencié non exclusif dispose donc de la possibilité d'intervenir à l'action en contrefaçon pour faire valoir son propre préjudice. Il y a là un souci d'harmonisation louable qui met enfin le droit des dessins ou modèles sur le même plan que les autres droits de la propriété intellectuelle<sup>504</sup>. En outre, en matière de propriété littéraire et artistique, les licenciés exclusifs des droits d'exploitation des producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes ont également qualité à agir, sauf stipulation contraire du contrat. Néanmoins, il a pu être relevé que, en matière de droit d'auteur, distinguer entre contrat de licence et cession de droits n'est pas réellement pertinent<sup>505</sup>.

**204. Les titulaires de droits exclusifs en matière de droit d'auteur.**- Si le Code de la propriété intellectuelle offre explicitement la faculté d'agir en contrefaçon aux titulaires de droits exclusifs en matière de brevet, de certificat d'obtention végétale ou de marque, la question est plus délicate en matière de droit d'auteur ou de dessins et modèles. En effet, aucune disposition ne prévoit la faculté d'agir en contrefaçon au titulaire de droits exclusifs. Il semble qu'il faille alors considérer que « *le titulaire d'un simple contrat de licence, même exclusif ne sera pas en principe recevable à exercer une action en violation des droits d'auteur* »<sup>506</sup>. Seulement, si l'on retient, comme le font messieurs André Lucas, que la distinction entre la licence et la cession

---

<sup>502</sup> Cass. com., 12 juillet 1993: Pourvoi n°91-16915 ; Bull., n°294; D.1994, Somm. p. 78, obs. M.L. Mathieu-Izorche; PIBD 1993, 555.111.686— Cass. Com, 24 mars 1992 : PIBD 1992, 525.111.379.

<sup>503</sup> CA Paris, 4 décembre 1990: PIBD 1991, 497.111.179 — V° J. Schmidt-Szalewski et J.L. Pierre, « *Droit de la propriété industrielle* », 3ème ed., Litec, 2003, p. 167, n°363 — N. Dreyfus et B. Thomas, « *Marques, dessins & modèles, protection, défense, valorisation* », 2ème ed., Delmas, 2006, p. 344, n°1832.

<sup>504</sup> Sur l'irrecevabilité de l'action du licencié exclusif V. not. Cass. comm. 12 juill. 1993, PIBD 1993, n° 555-III-686, Cass. com. 10 mai 1994, D. 1996, p. 520, note F. Greffe; C.A. Paris 1er mars 1984, JCP éd .E, 1986, I, 15256, obs. J.-J. Burst et J.-M. Mousseron.

<sup>505</sup> Lucas, André, and Henri-Jacques Lucas. « *Traité De La Propriété Littéraire Et Artistique* ». *op. cit.*, n°482.

de droit n'a pas lieu d'être<sup>507</sup>, l'exclusion ne semble pas justifiée. Dans ce sens, le juge a pu reconnaître au titulaire d'un droit exclusif la faculté d'agir en contrefaçon<sup>508</sup>, ou la refuser à l'auteur ayant consenti une licence exclusive d'exploitation<sup>509</sup>. En conséquence, il semble possible d'estimer que le titulaire d'un droit exclusif sur une œuvre protégée par le droit d'auteur devrait avoir la faculté d'agir en contrefaçon au même titre que le cessionnaire.

En Thaïlande, en l'absence de texte précis, le législateur n'envisage pas cette question. Si le principe veut que seul le titulaire des droits de propriété intellectuelle puisse agir en contrefaçon, encore faut-il souligner que la règle n'est pas absolue. La volonté des parties, en particulier celle de l'auteur, peut en effet en réduire la portée. Deux hypothèses sont possibles. D'abord, l'auteur peut, malgré la cession, se réserver le pouvoir d'agir en contrefaçon. Le principe de l'autonomie de la volonté trouve ici à s'appliquer, sous réserve que le contrat de cession soit suffisamment clair et explicite. Ensuite, si l'on part du principe, ce que nous contestons, que le droit d'auteur connaît la distinction entre cession et licence, il est possible à l'auteur de reconnaître au simple licencié ou concessionnaire le pouvoir d'agir en contrefaçon. Une fois encore, il s'agit d'une solution qui trouve son fondement non dans le régime de la titularité, mais dans celui du droit des contrats: le contrat d'exploitation, bien que n'entraînant pas transfert du droit de propriété intellectuelle autorise cependant le licencié à agir en contrefaçon.

---

<sup>506</sup> Sirinelli, Pierre. *op. cit.*, p. 142. Dans ce sens: CA Paris, 16 juin 1976: RIDA 1978, 1, p. 128; D.1977, p. 516, note P. Greffe — CA Paris, 6 novembre 1975: Ann. prop. md. 1977, p. 87 — CA Paris, 16 juin 1995 : Jurisdata n°024072 — CA Paris, 4 décembre 1998: Jurisdata n°023638.

<sup>507</sup> Lucas, André, and Henri-Jacques Lucas. « *Traité De La Propriété Littéraire Et Artistique.* » *op. cit.* n°482: les auteurs remarquant que la licence exclusive peut conférer plus de droit à son bénéficiaire qu'une cession et que « l'exploitation de l'œuvre [qu'il] agisse de cession ou de licence] passe nécessairement par l'exploitation du droit, ce qui brouille la frontière entre droit réel et droit personnel».

<sup>508</sup> CA Paris, 10 mars 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, 365 note Oser; RIDA 1983, 1, p. 105 — TGI Nanterre, 23 mars 1992:Expert. 1993, p. 33 ; JCP E 1993, 1, p. 246, n°9, obs. A. Lucas et M. Vivant

<sup>509</sup> Ce qui le place dans la même situation que l'auteur cédant : CA Paris, 29 mai 1996: Jurisdata n°022354.

Cette dissociation de la titularité des droits de propriété intellectuelle et de l'action s'explique par la notion de droit : le titulaire des droits de propriété intellectuelle est également titulaire du droit à agir, ce dernier n'étant que l'accessoire du premier. Si rien n'est dit, il est évident que l'accessoire accompagne le principal et que le transfert des droits de propriété intellectuelle entraîne transfert du droit d'agir au cessionnaire. Mais une dissociation entre les deux droits étant possible, il se peut que l'accessoire ne suive pas le principal ; qu'il s'en détache. D'une titularité unique, la même personne étant à la fois titulaire des droits de propriété intellectuelle et de l'action en contrefaçon, on peut aboutir à une double titularité, l'un étant titulaire des droits de propriété intellectuelle, l'autre du droit à agir.

**2. En matière de droit de propriété industrielle-** En principe, la loi permet aux bénéficiaires de certains droits d'exploitation de faire valoir leur droit à réparation en cas de contrefaçon de brevet, de marque, de dessins et modèles ou d'obtention végétale. Ainsi, la loi a prévu, d'une part, la faculté pour les titulaires de droits exclusifs, et dans certains cas pour des licenciés non exclusifs, d'engager une action en contrefaçon à la place du titulaire des droits en cas de défaillance de celui-ci (2.1) et, d'autre part la faculté pour tout licencié d'intervenir dans l'instance en contrefaçon (2.2).

**2.1.- L'engagement de l'instance : Le titulaire d'un droit exclusif.-** En France, lorsque le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle auquel il est porté atteinte n'engage pas d'action en contrefaçon, il semble légitime de reconnaître aux titulaires de droits exclusifs d'exploitation la faculté de pallier cette carence. En conséquence, en matière de brevet, de certificat d'obtention végétale, de dessins et modèles ou de marque, la loi autorise les titulaires de droits exclusifs d'exploitation à agir en contrefaçon en cas de défaillance du titulaire de la création contrefaite. Ainsi, « *le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du droit n'exerce pas cette action* »<sup>510</sup>. Il s'ensuit que les titulaires de droits

---

<sup>510</sup> Le droit français : Art. L.615-2 al. 2 CPI pour le brevet. Avec une rédaction semblable, Art. L.716-5 al.1 CPI pour la marque et L.623-25 al. 3 CPI pour le certificat d'obtention végétale. Art. L.521-2CPI pour des dessins ou modèles. : Le droit thaïlandais : Art. 68 Loi B.E.2534 (1991) sur les marques, Art.38-41 Loi B.E. 2522 (1979) sur les brevets, Loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des

exclusifs d'exploitation pourront agir en contrefaçon, pourvu que le contrat de licence n'écarte pas cette possibilité et que, après mise en demeure, le titulaire de la propriété intellectuelle contrefaite n'agisse pas.

En Thaïlande, bien que non titulaires des droits sur l'objet de propriété intellectuelle, les licenciés exclusifs<sup>511</sup> en matière de brevets, de certificat d'obtention végétale, de dessins et modèles ou de marque disposent d'un droit personnel. Du fait de l'exclusivité d'exploitation dont ils jouissent pour la plupart, les actes de contrefaçon leur portent directement préjudice. En aucun cas ils ne doivent être laissés à la merci du propriétaire des droits de propriété intellectuelle. En conséquence, les lois prévoient pour ces licenciés la possibilité d'agir en contrefaçon, dès lors que:

- ils ont inscrit leur droit au registre national concerné;
- ils n'ont pas renoncé contractuellement à cette faculté;
- Cette faculté offerte aux licenciés exclusifs ne vaut qu'en matière de marques, de certificat d'obtention végétale et de brevets.

**2.2 - L'intervention à l'instance-** En France, dès lors que l'instance en contrefaçon est engagée, les titulaires de licences, même non exclusives, ont qualité à intervenir pour obtenir réparation du dommage qui leur est propre. Ainsi, « tout licencié peut intervenir dans une instance en contrefaçon engagée par le breveté pour réparation de son préjudice propre »<sup>512</sup>. Il en va de même en matière de contrefaçon de certificat d'obtention végétale<sup>513</sup> ou de marque<sup>514</sup>. En conséquence, tout licencié pourra intervenir à l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du droit contrefait. Nous remarquons également que le titulaire du droit contrefait pourra intervenir de la même façon à l'instance en contrefaçon initiée par le titulaire d'un droit exclusif ou à celle initiée par le titulaire d'une licence obligatoire ou d'office.

---

variétés végétales, Loi B.E. 2543 (2000) sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés, Loi B.E. 2545 (2002) sur les secrets commerciaux

<sup>511</sup> Ainsi que les titulaires de licences de droit, licences obligatoires et licences d'office.

<sup>512</sup> Art. L.615-2 al. 5 CPI.

<sup>513</sup> Art. L.623-25 al. 5 CPI.

<sup>514</sup> Art. L.716-5 al. 2 CPI.

Il va de même en Thaïlande où le simple licencié, c'est-à-dire le licencié non exclusif, ne dispose jamais de la faculté d'agir en contrefaçon. Pourtant, les effets des actes de contrefaçon se font également sentir pour lui. On songe notamment à la baisse du chiffre d'affaire qui ne manquera pas de survenir suite aux actes de concurrence dont il est victime. Pour cette raison, le licencié non exclusif peut faire valoir ses droits, par le biais de l'intervention à l'action en contrefaçon.<sup>515</sup>

## **B. - Les conditions d'accès aux mesures probatoires**

**205.** L'encadrement des procédures de recherche et de préservation de la preuve se fait à deux niveaux: il faut tout d'abord satisfaire des conditions de fond pour pouvoir prétendre à ces mesures (1°) puis respecter la procédure dans laquelle elles s'inscrivent (2°).

### **1° La conditions de fond**

**206.** Selon la « *loi pour l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international* »<sup>516</sup> et les règles affiliées<sup>517</sup>, le demandeur sollicitant une *Ordonnance APT* était soumis à des conditions préalables. Il en est de même pour le requérant qui souhaite procéder à une saisie-contrefaçon

#### **a) La pratique Thaïlandaise : Les conditions de l'*Ordonnance APT***

**207.** En théorie, la perquisition-saisie ou l'ordonnance APT peut être considérée comme l'arme nouvelle des tribunaux Thaïlandais. Elle n'est accordée que dans les affaires très graves de contrefaçon où il y a de bonnes raisons de penser que les

---

<sup>515</sup>Butr-Indr Bhumindr, « L'organisation et la protection de propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, » ; *revue de faculté de droit de l'Université Thammasat*, n°4, Bangkok, 2010

<sup>516</sup> Loi B.E. 2539 (1996) de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (Thailand., Ministry of Justice. Office of the Judicial Affairs. Foreign Affairs Division., and ไทย. *Act for the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996)*)

<sup>517</sup> Des règles affiliées de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (Thailand., Ministry of Justice. Office of the Judicial Affairs. Foreign Affairs Division., and ไทย. *Rules for Intellectual Property and International Trade Cases B E 2540(1997)*)



défendeurs ne respecteront pas la décision du tribunal. L'ordonnance permet à une équipe judiciaire de procéder à une perquisition aux locaux professionnels et au domicile du contrefacteur présumé pour y rechercher les marchandises contrefaites et des documents prouvant la culpabilité. L'équipe judiciaire ne peut pas entrer de force, mais le refus par le défendeur de laisser entrer l'équipe judiciaire constitue un refus d'obéir à un ordre du tribunal. Un juriste indépendant appelé juriste superviseur du département de la propriété intellectuelle du ministère du commerce (JSDPC) assiste également à la perquisition pour s'assurer que les parties respectent les principes inhérents à la justice et à l'équité. L'équipe judiciaire est autorisée à emporter certains objets tels que des marchandises contrefaites et des documents se rapportant à l'activité de contrefaçon.

L'ordonnance APT comprend en général des ordonnances connexes demandant au défendeur d'informer immédiatement l'équipe judiciaire sur l'endroit où se trouvent les marchandises contrefaites et de donner les noms et adresses des personnes auxquelles ils les ont fournies ou dont ils ont reçu les produits litigieux. Selon le juge Vichai Ariyanuntaka<sup>518</sup>, il faut que « *le requérant présente des fondements solides pour sa demande ; il a l'obligation d'exposer l'ensemble des éléments utiles en toute honnêteté, même s'ils peuvent constituer des points faibles dans le cadre de sa requête. Il doit faire état d'allégations sérieuses concernant l'atteinte potentielle ou avérée de ses droits, atteinte qui représente de très graves conséquences pour lui. Il doit également démontrer l'existence de preuves susceptibles de disparaître, et qui sont essentielles pour la mise en œuvre de ses droits.* »<sup>519</sup> Comme l'écrit un auteur « *il*

---

<sup>518</sup> Ariyanuntaka Vichai, « L'efficacité des mesures de conservation des preuves par la Cour thaïlandaise spécialisée en Propriétés Intellectuelles et en Commerce International après les Accords ADPIC » *Op.cit.*, p 11

<sup>519</sup> Dans le jugement fondateur, Lord Denning pose les bases justifiant l'autorisation de la Cour pour une inspection d'ordre exceptionnelle « *if should only be made were if is essential that the plaintiff! should have inspection so that justice can be done between the parties; and when, if the defendant were forewarned, there is a grave danger that vital evidence will be destroyed, that papers will be lost or hidden, or taken beyond jurisdiction, and so the ends of justice be defeated; and when the inspection would do no real harm to the defendant or his case.* » mais les trois conditions indispensables sont clairement énoncées dans l'opinion de Lord Justice Ormrod: « *There are three essential pre-conditions for the making of such an order, in my judgment. First, there must be an extremely strong prima facie case. Secondly, the damage, potential or actual, must be very serious for the plaintiff. Thirdly, there must be clear evidence that the defendants have in their possession incriminating documents or things, and that there is a real possibility that they may destroy such material before any application inter partes can be made.* »

*doit être capable d'indiquer les preuves en question, en donnant par exemple, une liste de documents. »*<sup>520</sup>

Le demandeur doit remplir trois conditions pour que sa demande soit recevable. Tout d'abord l'acte de contrefaçon doit être « *prima facie* ». Ensuite le demandeur doit faire état d'allégations sérieuses concernant l'atteinte potentielle ou avérée de ses droits. Enfin il doit démontrer l'existence de preuves susceptibles de disparaître, et qui sont essentielles pour la mise en œuvre de ses droits.

### **1 - L'acte de contrefaçon « *prima facie* »**

**208.** La première condition que le tribunal regarde est la suivante : le demandeur doit avoir suffisamment de preuves pour montrer que le défendeur possède les produits illégaux, ou qu'il est en train de commettre une atteinte aux droits de propriétés intellectuelles. Dans le cas où on n'a pas encore fait de poursuite judiciaire, le demandeur doit expliquer au tribunal les raisons pour lesquelles il veut poursuivre les actes de contrefaçon. Cela est nécessaire pour montrer au tribunal que c'est le cas de « *prima facie* ». Cela est suffisant pour continuer les poursuites judiciaires ultérieurement. Par exemple : (a) *le demandeur amène les témoins pour montrer que les vendeurs de vêtements contrefaits d'une marque commerciale, à tel ou tel endroit ; ou (b) le demandeur sait où se trouve l'endroit où sont fabriqués les produits contrefaits, et, en prenant les photos par caméra cachée, ce dernier apporte ces photos comme preuves pour demander les documents afin de confisquer les marchandises contrefaites.*<sup>521</sup>

En théorie, pour qu'une ordonnance puisse être requise, il faut que le requérant ne présente que des fondements solides (*prima facie*) pour sa demande. On regrettera que la pratique en Thaïlande soit très loin de cela car de nombreuses décisions ont déclaré irrecevables des actions en référé au motif qu'elles n'avaient pas été précédées par l'introduction d'une instance au fond en contrefaçon.<sup>522</sup> En Thaïlande,

---

<sup>520</sup> Ariyanuntaka Vichai, « L'efficacité des mesures de conservation des preuves par la Cour thaïlandaise spécialisée pour les Propriétés Intellectuelles et le Commerce International après les Accords ADPIC » *Op.cit.*

<sup>521</sup> La poursuite judiciaire de l'affaire noire S. 1/2542, est devenue l'affaire rouge 1/2542 entre la compagnie Levy Strauss Co Ltd et la société Addidas Salomon Co Ltd.

<sup>522</sup> Pinyosinwat Jumpol, « *Raison de la protection de Propriété Intellectuelle* » ; thèse, L'université de Thammasat, 2009, pp.415-427

l'ordonnance permet à une équipe judiciaire de procéder à une perquisition afin de prouver la culpabilité. Il s'agit d'un mandat pénal de perquisition.<sup>523</sup> L'article 42 des règles affiliées<sup>524</sup> dispose que « *les dispositions pour l'action civile dans le Titre I sur les mesures provisoires en vertu des réglementations de l'article 12 à 19 et des réglementations de l'article 20 à 22 sont applicables à l'action pénale, mutatis mutandis* ». Les juges thaïlandais confondent cette disposition avec le principe de *Prima facie*. Il est difficile d'être d'accord avec cette application du droit. Enfin, comme le souligne le juge Kornkanya Suvanpanich, par définition même, une saisine ne peut avoir d'existence que dans le cadre d'une action qui sera définitivement engagée.<sup>525</sup>

## **2.- Les allégations sérieuses concernant l'atteinte potentielle ou avérée de ses droits.**

**209.** Normalement, le demandeur a la charge de la preuve de l'atteinte potentielle ou avérée de ses droits. De ce fait, la crédibilité du titre invoqué et la matérialité des faits argués de contrefaçon jouent un grand rôle. L'article 28 de la loi relative à la Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international dispose que « *Quand une personne réalise que les preuves concernées seront endommagées, qu'on aura des difficultés dans la fabrication d'un produit, ou quand une société réalise que les preuves concernées seront endommagées avant d'aller devant la cour, ou que cette société aura des difficultés dans les dernières étapes, la personne ou la société mentionnée ci-dessus pourra donc demander à la cour l'autorisation de se procurer les preuves.* »<sup>526</sup> Pour obtenir une telle autorisation, la cour doit écouter les deux parties : le demandeur et la partie adverse ou la troisième personne

---

<sup>523</sup> Suvanpanich Kornkanya., « La procédure de l'action de contrefaçon par la loi B.E. 2539 (1996) pour l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international et les règles affiliées (Procedure for Taking of Evidence in Advance in the Intellectual Property and International Trade Court) » ; *Revue CPICI (Revue de la Cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise)*, n°spécial, Bangkok, 1999, p.10 : Le point fort de la loi thaïlandaise est le suivant : on peut pratiquer également ces mesures dans le code pénal

<sup>524</sup> Rules for Intellectual Property and International Trade Cases B E 2540(1997)

<sup>525</sup> Suvanpanich Kornkanya., « La procédure de l'action de contrefaçon par la loi B.E. 2539 (1996) pour l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international et les règles affiliées » *Op.cit.*, p 3-4

<sup>526</sup>Loi B.E. 2539 (1996) de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international

concernée. Après les avoir écoutés, la cour prendra sa décision.<sup>527</sup> Si l'autorisation est accordée, toutes les preuves seront examinées selon la loi. Le contrat et d'autres documents concernés seront gardés et étudiés par la cour.<sup>528</sup>

L'article 29 dispose que « *En cas d'urgence, le demandeur peut demander à la cour de lui procurer l'ordre ou l'autorisation sans délai. Quand cela est nécessaire, le demandeur peut demander à la cour de saisir ou confisquer les documents ou les matériaux comme preuves pour la poursuite judiciaire prochaine.* »<sup>529</sup>

En ce qui concerne la procédure, les articles 261 à 263 et les articles 267 à 269 du code procédure civil peuvent être appliqués pour les cas mentionnés ci-dessus. En conclusion, pour demander à la cour de donner l'autorisation immédiate selon les articles 28 et 29, le demandeur est obligé de montrer au juge que c'est un cas d'urgence. Par contre, dans l'article 29, la loi n'a pas précisé quel sera le cas d'urgence. Il faut donc comparer avec l'article 266 du code procédure civil dont le contenu est proche et qui peut être appliqué dans ce cas. L'article 266 prévoit que dans le cas nécessaire, le tribunal peut donner l'autorisation immédiatement. Par exemple : un bateau transportant des produits contrefaits va quitter le Royaume pour l'étranger d'ici deux ou trois jours ; le demandeur peut donc obtenir l'autorisation du tribunal pour éviter que le malfaiteur qui a violé le droit de brevet ne prenne l'avion pour se sauver dans les jours qui suivent.<sup>530</sup>

Quand le demandeur veut poursuivre le procès selon l'article 29, premier paragraphe, celui-ci doit fournir un autre document (qui est un cas d'urgence d'après l'article 29) pour compléter la demande générale de l'article 28. Le demandeur est en effet obligé de décrire tous les détails d'une façon très claire pour que le tribunal ordonne de la saisie-perquisition

---

<sup>527</sup> Pinyosinwat Jumpol, « *Raison de la protection de Propriété Intellectuelle* », ; *Op.cit.*, pp.415-427

<sup>528</sup> Suvanpanich Kornkanya., « La procédure de l'action de contrefaçon par la loi B.E. 2539 (1996) de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international et les règles affiliées » *Op.cit.*

<sup>529</sup> Loi B.E. 2539 (1996) de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international

<sup>530</sup> Chakrankoon Pipat, « *Procédure civile* » ; *Op.cit.*

On remarque une différence entre les articles 28 et 29. En effet, selon l'article 28, le tribunal doit investiguer et obtenir toutes les preuves des témoins et des parties concernées, tandis que selon l'article 29, le tribunal peut écouter seulement les témoins du demandeur et ordonne de la saisie-perquisition pour que les autorités puissent travailler immédiatement.<sup>531</sup>

**210.** La loi thaïlandaise n'a pas précisé ce qu'est un « *cas nécessaire* ». Mais on peut comparer avec l'expression « *motif suffisant* » de l'article 255 du code procédure civile, dont le contenu est très proche. Selon cet article, le demandeur doit montrer au tribunal que le contrefacteur va certainement déménager toutes les preuves et que le tribunal ne pourra donc pas effectuer l'investigation ultérieurement. Peut-être que le contrefacteur va vendre, transférer, ou détruire toutes les preuves que le tribunal pourra utiliser ultérieurement.<sup>532</sup> Le demandeur subira des dégâts considérables si le tribunal n'ordonne pas de la saisie-perquisition. Et le demandeur peut perdre dans cette affaire.<sup>533</sup> A part cela, l'article 29, dernier paragraphe d'appliquer les articles 261 à 263, et 267 à 269 du code procédure civile, le tribunal peut étudier la demande immédiatement et ordonne de la saisie-perquisition sans écouter les versions de la partie adverse.<sup>534</sup>

### **3.- L'existence de preuves susceptibles de disparaître.**

**211.** Le demandeur doit avoir une raison suffisante pour faire cette demande : « *Si l'on ne peut pas investiguer, toutes les preuves pourront être endommagées ou auront disparu ; et ceci sera difficile pour la poursuite judiciaire dans l'avenir.* »<sup>535</sup> Par exemple : celui qui a violé le brevet est en train de transporter une grande quantité de marchandises contrefaites par la voie maritime vers l'étranger ; ou alors celui qui a

---

<sup>531</sup> Suvanpanich Kornkanya., « La procédure de l'action de contrefaçon par la loi B.E. 2539 (1996) de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international et les règles affiliées » *Op.cit.*

<sup>532</sup> *Ibid.*

<sup>533</sup> *Ibid.*

<sup>534</sup> *Ibid.*

<sup>535</sup> *Ibid.*

violé les droits sur les CD, DVD, va vendre son usine et les machines ; ou alors le contrefacteur est en train de détruire les preuves.<sup>536</sup>

Nous constatons que la loi n'a pas donné de définition exacte de l'expression « *preuve importante en particulier* »<sup>537</sup> quand on fait une demande pour fouiller l'endroit. Par conséquent, les preuves importantes peuvent être le contrat de fabrication de produits contrefaits, la comptabilité des dépenses dans la fabrication, ou les pièces détachées des produits contrefaits, ou même les témoins présents au lieu de l'incident. Par exemple, si le témoin vient annoncer le fait de fabrication de produits contrefaits de pièces détachées, de matériaux, cela est suffisant pour qu'on pose une demande et que le tribunal donne l'ordre à la Police d'intervenir. Cela dépend de la décision du tribunal, au cas par cas.<sup>538</sup>

**212.** En général, si le demandeur peut montrer les preuves de sa démarche d'investigation, et si ces preuves indiquent qu'il existe un degré d'urgence et la nécessité d'être protégé provisoirement, le tribunal ordonnera alors cette protection. Ceci correspond aux critères de la loi et des réglementations de Propriété Intellectuelle et de commerce international. On peut citer à titre d'exemple l'affaire numéro rouge KK 4/2547 du tribunal pour la Propriété Intellectuelle et le commerce international<sup>539</sup>.

---

<sup>536</sup> Cours spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), (คดีค้า) arrêt numéro 1/2542 (ระหว่างบริษัท ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค จำกัด, บริษัทลา เซอมิส ลาคอสท์จำกัด และ บริษัทอดิตัส ซาโลมอน เออี จำกัด)

<sup>537</sup> Loi B.E. 2539 (1996) relative à l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international, l'article 28,29

<sup>538</sup> Suvanpanich Kornkanya., « La procédure de l'action de contrefaçon par la loi B.E. 2539 (1996) de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international et les règles affiliées » *Op.cit.*, p 11

<sup>539</sup> « *Le demandeur avait obtenu un brevet d'invention pour une machine à tisser, modèle rayon d'un cercle, dans plusieurs pays. Celui-ci a demandé au tribunal d'être protégé par l'ordonnance en précisant que certaines sociétés thaïlandaises et étrangères étaient en train de montrer et vendre une machine similaire. Cet incident s'est produit au centre international d'exposition à BITECH, du 17 au 20 mars 2004. Dans cette exposition, beaucoup de visiteurs ont vu cette machine à tisser, et pouvaient alors confondre cette copie avec la machine du demandeur. Ceci peut provoquer un malentendu menant à une mauvaise réputation et à des dommages. Il est préférable que cette personne demande une protection provisoire et une poursuite pour obtenir plus de preuves avant qu'elles ne disparaissent. Les sociétés concernées doivent arrêter de vendre, de proposer à la vente ou d'importer les modèles mentionnés ci-dessus en Thaïlande parce que ces produits-là peuvent être considérés comme une violation de droit de propriété intellectuelle.* » Le Tribunal constate que le

Après avoir analysé toutes les preuves, le tribunal établit le fait suivant : la société Rajchadamri James, S.A. vend des produits de bijouterie au public selon plusieurs moyens : le magasin, le catalogue et la vente par correspondance. Par conséquent, la société Rajchadamri James vend ouvertement ces bijoux en violant le droit d'auteur du demandeur. Ce dernier peut trouver facilement les preuves, et peut volontairement acheter ces produits à la société qui a violé le droit d'auteur. Le demandeur peut ainsi montrer ces bijoux au Tribunal. Dans ce cas, le Tribunal ne va pas considérer que ces preuves sont susceptibles de disparaître, ou qu'il est difficile d'en emporter au Tribunal. Donc, il n'est pas nécessaire, ni urgent, de poursuivre les démarches, et de confisquer toutes les preuves selon la loi du Tribunal pour la Propriété Intellectuelle et le commerce international, et selon les réglementations des affaires de Propriété Intellectuelle et de commerce international, de l'année 2539 B.E (article 28 et 29). Le Tribunal annonce l'annulation de la demande, ainsi que les frais.

## **b) La pratique française**

**213.** Contrairement au droit Thaïlandais, il n'est pas nécessaire en France de produire un commencement de preuve de la contrefaçon puisque c'est le rôle de la saisie-contrefaçon dont on sollicite l'autorisation.<sup>540</sup>

La loi prévoit que « – *La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.* »

« *À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile*

---

*demandeur avait raison dans ce cas d'urgence, et qu'il était indispensable d'accorder la protection provisoire. Voici quelques raisons données par le tribunal : « En ce qui concerne la demande selon l'article 77, deuxième paragraphe de la loi de brevet, le demandeur obtient les preuves nettes et claires pour dire que certaines personnes ont violé le droit d'auteur, et ces personnes-là sont en train de vendre ou de proposer à la vente les produits dans la salle d'exposition où de nombreux clients vont acheter. La demande et l'investigation sont raisonnablement faites pour que le Tribunal ordonne à la Société d'arrêter provisoirement de vendre, de stocker et de proposer à la vente les produits violant le droit de brevet et le droit d'auteur. »*

<sup>540</sup> « La procédure de saisie a pour but de prouver la contrefaçon: on ne saurait donc, sans manquer à la logique, exiger du requérant qu'il en apporte déjà la preuve. » Cité par Mathély, Paul. « *Le Nouveau Droit Français Des Brevets D'invention* » . *Op.cit.*.p. 461.

*compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant...[ ]... ».* Ceci nous amène à aborder les deux aspects : en matière de propriété industrielle d'une part et en matière de propriété littéraire et artistique d'autre part.

## **1.- En matière de propriété industrielle**

**214.** La procédure de saisie-contrefaçon permet d'apporter la preuve de la contrefaçon de tous les titres de propriété industrielle. Les demandes (1.2) ne sont pas protégées de la même manière que les titres délivrés. (1.1)

**1.1 Les titres délivrés.-** La saisie-contrefaçon est destinée à procurer la preuve de la contrefaçon de tous les titres protégés sur le territoire français.

- une invention : brevet français<sup>541</sup>, brevet européen désignant la France, certificat d'utilité, certificat complémentaire de protection, certificat d'addition demandé avant la suppression de ce titre par la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990;
- une obtention végétale: certificat d'obtention végétale français<sup>542</sup>, certificat de protection communautaire d'obtention végétale;

---

<sup>541</sup> V° Véron, Pierre. *Op.cit.* n°11.50 : *L'article R. 615-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle n'exige pas d'autre pièce, à l'appui d'une requête aux fins de saisie-contrefaçon sur le fondement d'un brevet délivré, que le brevet. Le fait que ce même article n'exige la présentation d'une copie certifiée conforme que pour la demande de brevet non publiée permet de se demander si le requérant titulaire d'un brevet délivré peut se contenter de produire une copie simple, non certifiée conforme, de son brevet. Il reste cependant prudent de produire une copie certifiée conforme délivrée par l'Institut national de la propriété industrielle. En effet, l'article R. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle exige la production du brevet, c'est-à-dire, en pratique, une copie certifiée conforme délivrée par l'Institut national de la propriété industrielle.*

<sup>542</sup> V° Véron, Pierre. « Saisie-Contrefaçon » *Sous La Direction De Pierre Véron.* Dalloz Référence. 2e éd. ed. Paris: Dalloz, 2005. Print.n°11.140 : *L'article R. 623-51 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'ordonnance est rendue sur simple présentation du certificat d'obtention végétale. L'existence et le maintien d'un certificat d'obtention végétale est cependant prouvée, en outre, par la remise: - du certificat d'obtention végétale, - d'un extrait du Registre des certificats d'obtention végétale (c. propr. intell., art. R. 623-29) lequel mentionne notamment la situation de paiement des annuités, - d'un état des inscriptions au Registre des certificats d'obtention végétale, lequel prend la forme, soit d'une reproduction des inscriptions complémentaires portées au Registre, soit d'un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription (c. propr. intell., art. R. 623-42).*



- une marque: enregistrement d'une marque française<sup>543</sup>, partie française d'une marque enregistrée internationalement en application, notamment, de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, ou marque communautaire;
- un dessin ou modèle: dépôt français<sup>544</sup> ou international désignant la France, ou dessin ou modèle communautaire.
- une indication géographique :

En revanche, la loi ne prévoit pas la saisie-contrefaçon en matière de topographie de semi-conducteur.

**1.2.- Les demandes de titres publiées-** Dans la plupart des cas, une demande publiée est opposable aux tiers et peut donc fonder une saisie-contrefaçon, bien que, dans différentes matières, le tribunal ait l'obligation de surseoir à statuer au fond dans l'attente de la délivrance du titre.

**215. En matière de brevet-** La loi permet de faire constater les atteintes portées à une demande de brevet, mais ces atteintes ne pourront pas être sanctionnées avant la délivrance du brevet. En effet, l'article L615-4, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle impose au tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet de surseoir à statuer jusqu'à la délivrance du brevet.<sup>545</sup>

**216. En matière de certificat d'obtention végétale-** La procédure de délivrance d'un certificat d'obtention végétale est très différente de celle d'un brevet d'invention.

---

<sup>543</sup> V° Véron, Pierre. *Op.cit.* n°11.234 : *Dans l'hypothèse d'une marque enregistrée, le demandeur à la saisie-contrefaçon devra fournir un certificat d'identité récent de la marque délivré par l'Institut national de la propriété industrielle. En cas de simple demande d'enregistrement, le demandeur à la saisie produira le récépissé de sa demande d'enregistrement et une copie de la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) de ladite demande ou, si celle-ci n'est pas encore publiée, le document prouvant la notification au présumé contrefacteur. Enfin, et comme pour les autres titres de propriété industrielle, il sera prudent et en tout cas préférable de présenter en sus un état des inscriptions portées au Registre national des marques. Cet état figure d'ailleurs aujourd'hui sur le certificat d'identité de la marque que délivre l'Institut national de la propriété industrielle.*

<sup>544</sup> L'article L. 511-5 du Code de la propriété intellectuelle réserve le bénéfice des dispositions du Livre V de ce code à un seul dessin et modèle régulièrement déposé. Il s'ensuit que la contrefaçon présumée d'un dessin ou d'un modèle n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt ne peut pas être constaté suivant la procédure de saisie-contrefaçon organisée par l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle. La sanction est la nullité de la saisie-contrefaçon qui aurait été pratiquée en visant uniquement un modèle non déposé. : V° Cass° com, 10 janv. 1995, *Bull. civ.*, IV, n° 9, 8, *Ann. propr. ind.* 1995, 321 - CA Paris, 4 ch., 12 mai 2000, *PIBD* 2000, n° 705, III, 451; chron. Greffe, *JCP E* 2000, I, 1286.

<sup>545</sup> Véron, Pierre. *Op.cit.* n°11.60

Sous réserve d'une mise au secret de la demande de certificat d'obtention végétale par les services de défense nationale, la demande est publiée au *Bulletin officiel des obtentions végétales*. La délivrance du titre est également publiée. Cependant, à la différence du droit des brevets d'invention, la publication de la demande ne suffit pas à rendre le titre opposable aux tiers. L'article L623-26 du Code de la propriété intellectuelle dispose à cet égard que les faits antérieurs à la publication de la délivrance du certificat ne peuvent être constatés et poursuivis qu'après la notification au responsable présumé d'une copie conforme de la demande de certificat. Cette obligation est souvent jugée excessive car elle ôte toute efficacité à la publication de la demande de certificat.<sup>546</sup>

**217. En matière de marque-** On peut signaler la nouveauté que représente la possibilité d'obtenir une saisie-contrefaçon sur la base d'une simple demande d'enregistrement de marque, issue de la loi du 4 janvier 1991, et qui s'écarte ainsi du régime ancien qui subordonnait la saisie-contrefaçon à la preuve d'un enregistrement effectif de la marque (ancienne loi du 31 décembre 1964, art. 25)<sup>547</sup>.

La saisie-contrefaçon constitue une phase préliminaire à l'action en contrefaçon. De ce fait, les conditions nécessaires à l'engagement de l'instance en contrefaçon sont transposables à celles concernant l'autorisation de la saisie. Aussi, l'article L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle, prévoyant que les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement ne peuvent être considérés comme portant atteinte à la marque, sauf notification au présumé contrefacteur, amène à considérer que la saisie-contrefaçon peut être autorisée et diligentée sur la base d'une demande d'enregistrement, sous réserve :

- de la publication de la demande d'enregistrement,
- ou de sa notification au présumé contrefacteur.

**218. En matière de Dessin ou modèle déposé-** La saisie-contrefaçon est ouverte au titulaire d'un dessin ou d'un modèle déposé et publié. S'agissant de l'article L. 513-1 du Code de la propriété intellectuelle, il précise à cet égard que la durée de la

---

<sup>546</sup> Guinchard, Serge, and Tony Moussa. « *Droit Et Pratique Des Voies D'exécution Juge De L'exécution, Astreintes, Expulsion* ». Dalloz Action. [Éd.] 2007-2008 ed. Paris: Dalloz, 2007. Print., n°1211.12

<sup>547</sup> V°. pour l'application de ce texte: CA Paris, 13 juin 1970, *Ann. propr. ind.* 1970,127.

protection est de 5 ans à compter de la date de dépôt. Elle peut être prorogée sur déclaration du titulaire, par périodes de 5 ans, jusqu'à un maximum de 25 ans. Une fois la durée de protection expirée, seule une saisie contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique pourra être sollicitée, sur le fondement du droit d'auteur et ce jusqu'à l'expiration de ce droit. Sous le régime précédent, la durée de protection initiale était de 25 ans et pouvait être prorogée de 25 ans, conduisant donc à une durée maximum de 50 ans.<sup>548</sup>

Il est à noter que, en matière de dépôt international de dessin et modèle, la jurisprudence considère que la publication du dépôt au *Bulletin des dessins et modèles internationaux* de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI) est à elle seule suffisante à réaliser la publicité requise par la loi française.<sup>549</sup>

**1.3.-Les demandes non publiées-** Sauf en matière de brevet européen où la question paraît ouverte, une demande non publiée peut fonder une saisie-contrefaçon à condition qu'elle soit préalablement notifiée individuellement au présumé contrefacteur. En l'absence de notification préalable, une saisie-contrefaçon effectuée sur le fondement d'une demande de titre non publiée est nulle (en matière de brevet<sup>550</sup>, en matière de marque<sup>551</sup>). Il est à noter que, en matière de brevet d'invention si le titulaire de la demande de brevet, usant de la faculté offerte par l'article L. 612-15 du Code de la propriété intellectuelle, a sollicité le report de l'établissement du rapport de recherche, il doit, avant de procéder à la notification de la demande de brevet au présumé contrefacteur, renoncer à sa demande de report.<sup>552</sup>

## 2.- En matière de propriété littéraire et artistique

---

<sup>548</sup> Véron, Pierre. *Op.cit.*

<sup>549</sup> CA Paris, 4 ch, 7 Juill 1994, *PIBD1994*, n° 576, III, 550-TGI Pans, 3 ch, 1 déc 1994, *PIBD 1995*, n° 583, III,137 - CA Paris, 4 ch, 23 Janv 1995, *PIBD 1995*, n° 586, III,

<sup>550</sup> TGI Paris, 28 juin 1983, *Dossiers Brevets 1984*, II : TGI Lille, 25 avr 1984, *Dossiers Brevets 1985*, III, 2.

<sup>551</sup> CA Colmar, 13 mai 1994, *Ann. propr. ind.* 1995. 275- TGI Lille, 16 juin 1994, *PIBD 1994*, nO 575, III, 513

<sup>552</sup> Véron, Pierre. *Op.cit.*

219. Tout d'abord, le droit d'auteur naît « *du seul fait de la création* », <sup>553</sup> indépendamment de tout dépôt et de tout enregistrement. Il suffit donc, en pratique, d'invoquer une création pour solliciter l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon. L'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle réserve la saisie-contrefaçon à tout auteur d'une œuvre protégée par le livre I, ses ayants droit ou ayants cause, ainsi qu'aux titulaires de droits voisins. <sup>554</sup> Par ayants cause ou ayants droit de l'auteur, il faut entendre celui qui a acquis le droit d'auteur quelles que soient la forme et la nature de la transmission (cession totale ou partielle, absorption de la société propriétaire, succession, etc.). La transmission des droits doit être dûment établie <sup>555</sup>. Et d'autre part, l'article L. 331- 1 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les organismes de défense professionnels régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. L'article 321-1 alinéa 2 attribue les mêmes pouvoirs aux sociétés de perception et de répartition des droits. La jurisprudence a déduit de cette qualité d'ester en justice, le pouvoir de ces organismes collectifs de demander la saisie-contrefaçon. <sup>556</sup>

L'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle évoque la saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'œuvre, et autorise le recours à la saisie-contrefaçon pour faire constater la contrefaçon par reproduction. Le même article vise également implicitement la représentation de l'œuvre protégée, ce qui justifie une saisie contrefaçon dans ce cas. La jurisprudence a étendu le recours à la saisie-contrefaçon pour faire constater la violation du droit d'adaptation <sup>557</sup>. Ainsi, la saisie-contrefaçon est possible pour faire constater l'atteinte aux différents droits patrimoniaux.

---

<sup>553</sup> L'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle

<sup>554</sup> Depuis le 22 juin 2004, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique, l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle permet également aux titulaires de l'un des droits voisins définis au Livre II de ce Code (artistes interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, entreprises de communication audiovisuelle) de faire pratiquer une saisie contrefaçon.

<sup>555</sup> V° *Supra note* n° 192-195, 197-202.

<sup>556</sup> *Ibid.*

<sup>557</sup> CA Paris, 23 mars 1978, *Gaz. Pal.* 1978, somm. 398.

**220.** Comme on peut le constater, les conditions relatives aux mesures de préservation de preuves ne sont pas du tout les mêmes en droit thaïlandais et en droit français: les juges thaïlandais examinent le bien-fondé de la requête pour décider s'il est juste de l'autoriser, dans la mesure où *l'Ordonnance APT* est intrinsèquement arbitraire.<sup>558</sup> A l'inverse, la saisie-contrefaçon française est un droit offert au requérant :<sup>559</sup> consacrée par la loi, elle est légitime dans son existence même. Le Président du Tribunal de Grande Instance n'a pas le pouvoir de refuser l'autorisation de pratiquer la saisie-contrefaçon dès lors que le requérant a sollicité régulièrement cette autorisation et a rempli les conditions requises.

## **2° Les conditions de forme**

**221.** Quand nous parlons des conditions de forme, nous pensons à la juridiction compétente et aussi à la requête. La juridiction compétente est déterminée par les dispositions relatives aux différents droits de propriété intellectuelle. **(a)**. Au titre de la requête, nous présenterons les mentions à prévoir. **(b)**

### **a) Les juridictions compétentes**

**222.** En France, il existe différents types de tribunaux, (1.) alors qu'en Thaïlande, une juridiction spécialisée et indépendante est chargée de la résolution des litiges concernant la propriété intellectuelle(2.).

### **1.- La pratique française**

**223.** En France, il convient de distinguer la compétence en matière de propriété industrielle d'une part (1.1) et en matière de propriété littéraire et artistique d'autre part. (1.2).

**1.1. En matière de propriété industrielle** - Il convient de différencier la compétence matérielle et la compétence territoriale.

---

<sup>558</sup> Butr-Indr Bhumindr, *Rapport final « Etat et la protection de propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, »* ; *Op.cit.*

**224. La compétence matérielle** - La saisie-contrefaçon ne peut être autorisée que par le président du tribunal de grande instance.<sup>560</sup> Le président du tribunal de commerce est incompétent pour autoriser une saisie-contrefaçon, même en matière de dessins et modèles, même si pour ces titres, la procédure au fond relève de la compétence de la juridiction consulaire, selon la qualité des parties. En matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité et de certificats complémentaires de protection, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 (soit depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2006), seuls sept tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître du contentieux des brevets d'invention ; ils sont énumérés au tableau IV *sextiles* du Code de l'organisation judiciaire, auquel renvoie notamment l'article R. 631-2 du Code de la propriété intellectuelle. Seuls les présidents de ces sept tribunaux sont compétents pour autoriser une saisie-contrefaçon. Une lecture littérale des textes, et notamment de l'article R. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, peut toutefois amener à considérer que les présidents des dix tribunaux énumérés à l'article R. 631-1, auquel l'article R. 615-1 renvoie toujours, sont compétents, bien que l'article R. 631-1 ne concerne plus, depuis le décret du 30 décembre 2005, que les obtentions végétales (c'est l'article R. 631-2 qui concerne désormais les brevets). Il s'agit manifestement d'une erreur du pouvoir réglementaire, qui a omis de modifier l'article R. 615-1 afin qu'il renvoie à l'article R. 631-2.<sup>561</sup>

**225. La compétence territoriale** - En matière de propriété industrielle, le président du TGI compétent est celui du ressort dans lequel doivent être réalisées les opérations de saisie contrefaçon. Dans la mesure où les contrefaçons sont généralement commises dans différents lieux, cela permet au saisissant d'avoir le choix entre différents TGI.<sup>562</sup> Dans l'hypothèse où la saisie contrefaçon est effectuée

---

<sup>559</sup> CA Aix-en Provence, 1<sup>er</sup> décembre 1976, *PIBD* 1977, 186-III-63.

<sup>560</sup> Cela résulte des articles suivants du Code de la propriété intellectuelle:

— en matière de brevets d'invention : articles L. 615-5 , R. 615-1 et R. 615-4;

— en matière d'obtentions végétales: article R. 623- 51 alinéa 1;

— en matière de marques: article L. 716-7 ;

— en matière de dessins et modèles: article L. 521- 4.

<sup>561</sup> Guinchard, Serge, and Tony Moussa. *Droit Et Pratique Des Voies D'exécution Juge De L'exécution, Astreintes, Expulsion. Op.cit.*, n°1212.11

<sup>562</sup> *Ibid.*

dans plusieurs lieux relevant de la compétence territoriale de plusieurs TGI différents, il est alors nécessaire pour le saisissant de requérir les ordonnances d'autorisations auprès de chaque TGI compétent.<sup>563</sup> La jurisprudence s'est également prononcée sur l'hypothèse où la saisie devait s'effectuer sur un site relevant du ressort de plusieurs TGI (à propos de saisies effectuées dans des parcs d'expositions).<sup>564</sup> Elle considère qu'un seul TGI est déclaré compétent afin d'éviter des décisions contradictoires<sup>565</sup>. De même, se pose le problème des aéroports (où peuvent souvent être pratiquées des saisies de contrefaçon au moment de l'arrivée en France) dont le terrain peut dépendre de la compétence de plusieurs juridictions. Pour remédier à cela, un décret du 11 mai 1989 a été pris afin de déterminer pour chaque aéroport un unique TGI compétent.

D'autres précisions sur cette compétence territoriale doivent être faites:

- Il convient de préciser que le président du TGI territorialement compétent n'est pas nécessairement celui du ressort du TGI compétent pour l'action au fond dans la mesure où celui-ci est en principe le TGI du domicile du défendeur (ce domicile pouvant le plus souvent être différent du ressort où est réalisée la saisie contrefaçon.)
- Un jugement du TGI de Paris du 17 février 2004<sup>566</sup> a réaffirmé le principe selon lequel une saisie contrefaçon peut toujours être réalisée lorsqu'une instance en contrefaçon a déjà été engagée. Dans une telle hypothèse, la requête en saisie contrefaçon sera toujours examinée par le président du TGI du ressort où la saisie doit avoir lieu.
- Enfin, il convient de rappeler que le défaut de compétence territoriale d'un président du TGI entraîne la nullité de la saisie.<sup>567</sup>

**1.2.- En matière de propriété littéraire et artistique.-** En cette matière, la saisie-contrefaçon est effectuée par le commissaire de police ou le juge d'instance et sur ordonnance du Président du Tribunal de grande instance.

---

<sup>563</sup> *Ibid.*

<sup>564</sup> *Ibid.*

<sup>565</sup> TGI Paris, 3<sup>e</sup> chambre, 24 mars 1983, PIBD 1983, n°330, III, p206.

<sup>566</sup> TGI Paris, 3<sup>e</sup> chambre, 3 sections, 17 février 2004, PIBD 2004, n°787. III, p323.

<sup>567</sup> Guinchard, Serge, and Tony Moussa. « *Droit Et Pratique Des Voies D'exécution Juge De L'exécution, Astreintes, Expulsion* ». *Op.cit.*

L'auteur, ses ayants-droit ou ses ayants-cause peuvent requérir le commissaire de police ou, s'il n'y en a pas, le juge d'instance, pour saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 332-1 du Code de la Propriété intellectuelle<sup>568</sup>. Ces autorités sont tenues d'effectuer la saisie des exemplaires argués de contrefaçon : elles n'ont aucun pouvoir d'appréciation ni aucune condition à opposer<sup>569</sup>. Il suffit que la demande soit faite par l'auteur de l'œuvre ou par une personne qui tient de lui des droits sur l'œuvre (héritier, légataire, éditeur, cessionnaire de droits, société de gestion collective)<sup>570</sup>. Ainsi, le commissaire est déterminé en fonction de sa compétence territoriale. Quant aux « lieux où il n'y a pas de commissaire de police », où l'on fait appel au juge d'instance, ils s'apprécient par rapport au ressort de compétence territoriale d'un commissaire et non en fonction de sa résidence administrative<sup>571</sup>. Pourtant cette forme de saisie-contrefaçon a un champ d'application limité : elle ne peut être demandée et réalisée que pour le seul cas d'atteinte au droit de reproduction.<sup>572</sup> Ensuite, la compétence donnée au commissaire et au juge d'instance par le premier alinéa de l'article L. 332-1 n'élimine pas celle qui appartient au Président du Tribunal de grande instance et lui permet d'ordonner une saisie-contrefaçon par voie d'huissier<sup>573</sup>. La seconde forme de saisie-contrefaçon offerte par l'article L332-1 du Code de la Propriété intellectuelle, dans son alinéa 2, est moins radicale mais elle s'applique à l'ensemble des atteintes au droit d'auteur, c'est-à-dire aussi bien en cas d'atteinte au droit de reproduction, qu'en cas

---

<sup>568</sup> Avant la réforme du 11 mars 1957, l'article 3 de la loi du 19 juillet 1793 disposait déjà: « Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs » ; Pollaud-Dulian, Frédéric. « Le Droit D'auteur ». Corpus Droit Privé. Paris: Economica, 2005. Print., n°1278

<sup>569</sup> Lyon-Caen, Gérard, Pierre Lavigne, et Henri Desbois. « *Traité Théorique Et Pratique De Droit Du Cinéma Français Et Comparé* », Par G. Lyon-Caen,... Et P. Lavigne,... Préface De Henri Desbois. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence (Montrouge, Impr. moderne), 1957. Print., n° 719.

<sup>570</sup> Guinchard, Serge, and Tony Moussa. « *Droit Et Pratique Des Voies D'exécution Juge De L'exécution, Astreintes, Expulsion* ». *Op.cit.*

<sup>571</sup> Cass. crim., 19 mars 1997, *Bull. crim.*, na 113, p. 373, *RIDA*, janvier 1998, p. 275, *D. aff!*; 1997, p. 867, *Annales*, 1991-1998, p. 115 (un commissaire affecté à la direction centrale de la police judiciaire a compétence sur tout le territoire national) ; Cass. civ. I, la février 1998, *Bull. civ. I*, n° 56, p. 36, *D. aff.*, 1998, p. 431 (aucun commissaire n'ayant sa résidence, un commissaire dépendant d'un service régional peut avoir compétence).

<sup>572</sup> Guinchard, Serge, and Tony Moussa. « *Droit Et Pratique Des Voies D'exécution Juge De L'exécution, Astreintes, Expulsion* ». *Op.cit.*

<sup>573</sup> Cass. com., 4 janvier 1984, *Bull. civ. IV*, n° 6, p. 5.



d'adaptation illicite, de violation du droit de représentation et, à notre sens, du droit moral<sup>574</sup>.

Le deuxième alinéa de l'article L332-1 a une portée générale : il inclut aussi le champ du premier alinéa<sup>575</sup> et subordonne la saisie-contrefaçon à une autorisation préalable par ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de grande instance, qui est doté, pour ce faire, d'une compétence exclusive.<sup>576</sup> Le Président du Tribunal possède un pouvoir d'appréciation quant au bien-fondé de la requête<sup>577</sup>, à l'inverse du commissaire de police et du juge d'instance qui sont tenus d'effectuer la saisie, sur le fondement du premier alinéa.<sup>578</sup>

De même qu'en matière de logiciels et de bases de données, l'article L. 332-4 exige que la saisie-contrefaçon soit soumise à l'autorisation du Président du Tribunal de grande instance par ordonnance sur requête. Il interdit de recourir à la saisie-contrefaçon par le commissaire de police ou le juge d'instance organisée par l'article L. 332-1 alinéa 1<sup>er</sup><sup>579</sup> : «*specialia generalibus derogant* ». Mais le quatrième alinéa de l'article L.332-4 institue une procédure par le commissaire de police de saisie purement descriptive, en disposant que « (...) *les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.* » Le commissaire, comme dans l'article L. 332-1, alinéa 1<sup>er</sup> n'a aucun pouvoir d'appréciation et doit opérer la

---

<sup>574</sup> Lyon-Caen, Gérard, Pierre Lavigne, et Henri Desbois. « *Traité Théorique Et Pratique De Droit Du Cinéma Français Et Comparé* », Par G. Lyon-Caen,... Et P. Lavigne,... Préface De Henri Desbois. *Op.cit.*, n° 731.

<sup>575</sup> Cass. com., 4 janvier 1984, *Bull. civ.* IV, n° 6, p. 5.

<sup>576</sup> Ni le président du Tribunal de commerce, ni la juridiction administrative ne sont compétents pour ordonner une saisie sur le fondement de l'article L. 332-1 du CPI. Conseil d'État, 15 avril 1988, *RIDA*, janvier 1989, p. 178 ; Paris, 19 juin 1974, *RIDA*, octobre 1974, p. 158.

<sup>577</sup> Lucas, André, and Henri-Jacques Lucas. « *Traité De La Propriété Littéraire Et Artistique* ». *Op.cit.*, n° 769.

<sup>578</sup> Guinchard, Serge, and Tony Moussa. « *Droit Et Pratique Des Voies D'exécution Juge De L'exécution, Astreintes, Expulsion* ». *Op.cit.*

<sup>579</sup> Paris, 23 avril 1990, *D.*, 1991, som. com. 94, obs. C. Colombet.

saisie mais, à la différence du premier texte, il ne procède qu'à une saisie-description et non à une saisie réelle.<sup>580</sup>

## 2. La pratique Thaïlandaise : Une compétence unifiée et centralisée<sup>581</sup>

**226.** Pour régler tout litige en matière de droits de propriété intellectuelle, les juridictions sont composées de plusieurs types de tribunaux de première instance, de quatre Cours d'appel et d'une Cour suprême. Depuis 1997, une juridiction spécialisée et indépendante est chargée de la résolution des litiges concernant la propriété intellectuelle. (La Cour a aussi compétence au civil pour toute question relative au commerce international : dumping, litiges ayant trait aux transports, assurances, ...)

**227.** Il s'agit de la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (CIPITC)<sup>582</sup>, Cour centrale, assistée de plusieurs cours régionales, qui a compétence exclusive sur ces thèmes en premier ressort, au civil comme au pénal, pour connaître des litiges relatifs aux droits d'auteurs, aux titres de propriété

---

<sup>580</sup> Guinchard, Serge, and Tony Moussa. « *Droit Et Pratique Des Voies D'exécution Juge De L'exécution, Astreintes, Expulsion.* » *Op.cit.*

<sup>581</sup> V° Annexe 3 ; The Court of Justice shall have 3 levels as follows:

- (1) The Supreme Court
- (2) The Court of Appeals, which divided into
  - (i) The Court Of Appeals,
  - (ii) The Court of Appeals Region 1 to Region 9 (3) the Court of First Instance,
- (j) The Civil Court
  - (ii) The Civil Court of Southern Bangkok
  - (iii) The Thonburi Civil Court
- (iv) The Criminal Court
  - (y) The Criminal Court of Southern Bangkok
  - (vi) The Thonburi Criminal Court
  - (vii) The Central Juvenile and Family Court
  - (viii) The Central Labour Court
  - (ix) The Central Tax Court
  - (x) The Central Intellectual Property and International Trade Court
  - (xi) The Central Bankruptcy Court
  - (xli) The Provincial Court
  - (xiii) the Kwaeng Court

<sup>582</sup> Le but poursuivi par la Thaïlande avec la création de la Nouvelle Cour est principalement la lutte contre la contrefaçon, dans le cadre de la mise en œuvre de l'**Accord** instituant l'Organisation Mondiale du Commerce. En effet, le troisième volet de l'annexe de cet accord, qui porte sur les aspects du commerce liés à la propriété intellectuelle, érige un ensemble de principes de droit procédural en règles internationales.

industrielle, aux accords de licences, et au civil pour toutes questions relatives au Commerce International. L'institution d'une telle juridiction, devant laquelle les parties peuvent s'entendre pour fixer leurs propres règles de procédure en vue d'accélérer le traitement de leur litige, se défendre en anglais, sans obligation de traduction en thaï (en dehors des éléments de preuve déterminants pour la résolution du litige), constitue un exemple pour la région. En plus les parties ont à leur disposition des moyens de preuve spécialisés : Par exemple, l'utilisation de la vidéoconférence pour charge de la preuve <sup>583</sup>

La cour suprême est seul compétente en deuxième et dernier ressort dans ces litiges. (*Leap-frog procedure* ou การอุทธรณ์แบบก้าวกระโดด)<sup>584</sup>. Ainsi, la compétence d'attribution pour autoriser l'ordonnance APT pour tout droit de propriété intellectuelle appartient au juge de la CIPITC. Cette compétence a un caractère exclusif dans la mesure où la CIPITC est le seul habilité à examiner les requêtes aux fins de recours provisoires. Dans la mesure où les contrefaçons sont commises dans différents lieux, une seule CIPITC est déclaré compétente afin d'éviter des décisions contradictoires.

**228.** Dans le cas où la personne victime de contrefaçon habite en province, celle-ci posera une demande urgente pour trouver plus de preuves.<sup>585</sup> Cette demande pourra être effectuée au tribunal du lieu de résidence du contrefacteur ou à celui du lieu où la violation est faite. Puis le tribunal provincial transmettra la demande au tribunal de propriété intellectuelle à Bangkok. <sup>586</sup>L'objectif de ce procédé est d'éviter les

---

<sup>583</sup> Use of video conferencing for the examination of witnesses outside the court, including overseas, can be requested : Rule 32 of the Rules for IP&IT Cases.- Video Conferencing has been used for the first time in a private prosecution of copyright infringement case involving the right owner in Japan. The witness for the prosecution testified in Japan through the service of the Thai Telecommunication Authority in Bangkok where the court sat for the purpose. The expenses, in accordance with Rule 32, were borne by the party who adduced the witness. Rule 32 para. 2 specifies that the taking of evidence via video conferencing shall be deemed as if it was conducted in the court room. The reason is to overcome the claim of right of confrontation by the accused and the possibility of holding the party at the other end of the conference in contempt of court, if such an offence did occur.

<sup>584</sup> Le MOCI, n°1396, 1 juillet 1999, p.60

<sup>585</sup> Butr-Indr Bhumindr, « L'organisation et la protection de la propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, » ; *Op.cit.*

<sup>586</sup> *Ibid.*

répétitions de demande entre les tribunaux de province et celui de la capitale.  
<sup>587</sup>Lorsque la demande a été accordée, le demandeur peut effectuer la poursuite judiciaire au tribunal du lieu de résidence du contrefacteur ou du lieu où les affaires se sont produites.<sup>588</sup> Mais en ce qui concerne l'action pénale, le demandeur peut effectuer la poursuite judiciaire au tribunal en province ou directement auprès de la police locale. En pratique, dans le cas d'une action pénale, la demande pour la fouille de l'endroit suspect peut être faite par la police ou le ministère public. La personne pouvant accorder cette autorisation est le tribunal de province.<sup>589</sup> Cela permet une rapide poursuite de l'affaire. Il est donc normal que le demandeur ne veuille pas continuer avec le code civil, mais au contraire, avec le code pénal.

**229.** En pratique, les titulaires des droits de propriété intellectuelle préfèrent recourir à la voie pénale, plutôt qu'à la voie civile, plus longue (un an et demi contre six mois au pénal) et plus coûteuse.<sup>590</sup> Auparavant, l'inefficacité du système thaïlandais de protection judiciaire ne pouvait se satisfaire de l'absence de spécialisation. Le rôle du magistrat, tel qu'il résulte de la formation actuellement dispensée, n'est pas celui d'un technicien et il ne peut lui être demandé une aptitude générale à se forger sa propre expérience sur le terrain et appréhender chacun des nombreux domaines technologiques auquel il est confronté. Le magistrat est d'abord perçu comme un excellent juriste et généraliste du droit.<sup>591</sup> La nouvelle juridiction spécialisée comprend des juges-sapiteurs.<sup>592</sup> Ces derniers ne sont en aucune manière des juges techniciens et ne sont donc pas intégrés à la juridiction de jugement. Ils

---

<sup>587</sup>Le Manuel selon les réglementations de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international B.E.2540, l'article 4,12,13

<sup>588</sup> Suvanpanich Kornkanya., « La procédure de l'action de contrefaçon par la loi B.E. 2539 (1996) de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international et les règles affiliées » *Op.cit.*

<sup>589</sup> Le principe concernant l'utilisation de réglementation dans l'affaire de propriété intellectuelle et commerciale, de l'année 2540 du tribunal concerné, clause numéro 7 et 14

<sup>590</sup> V° Annexe : 1-2 ; *Infra note* n° 335,338,342,344,350

<sup>591</sup> Ariyanuntaka Vichai, « L'efficacité des mesures de conservation des preuves par la Cour thaïlandaise spécialisée pour la Propriété Intellectuelle et le Commerce International après les Accords ADPIC » *Op.cit.*

<sup>592</sup>Loi B.E. 2539 (1996) de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international Art. 19

sont cependant présents quasiment du début à la fin de la procédure et peuvent intervenir directement auprès des parties sous la forme de questions/réponses.<sup>593</sup>

## **b) La requête**

**230.** La requête doit respecter certaines mentions obligatoires et respecter différentes formalités quant à sa présentation.

**1. Les mentions obligatoires** - Différentes catégories de mention sont exigées:

**231. Les mentions relatives à l'identification du saisissant et du saisi** - Dans la requête, le requérant devra clairement s'identifier en indiquant s'il est une personne physique ou morale. En tant que personne physique, le saisissant mentionnera son identité (nom et prénom), son lieu de domicile, date et lieu de naissance, sa nationalité, sa profession, etc... En tant que personne morale, le requérant devra indiquer sa forme sociale, sa dénomination sociale (c'est à dire le nom sous lequel la personne morale est enregistrée au registre du commerce et des sociétés), son siège social et la personne physique habilitée à représenter la personne morale c'est à dire celle pouvant décider au nom de celle-ci. Cette identification devra s'accompagner des pièces justificatives relatives à la PI. Cette même exigence d'identification s'applique pour la personne du saisi à la différence qu'il n'est pas toujours possible d'identifier le saisi au moment de la rédaction de la requête<sup>594</sup>

**232. Les mentions relatives au lieu de la saisie** - En France, le lieu de la saisie doit être indiqué dans la requête. C'est en fonction de ce lieu que se détermine la compétence territoriale du tribunal de grande instance qui autorise la saisie-contrefaçon. En pratique, il est souvent demandé dans la requête que la saisie puisse être étendue à tous les autres lieux où des faits de contrefaçon pourraient être constatés, dès lors qu'ils se trouvent dans le ressort de compétence du tribunal de

---

<sup>593</sup>Ariyanuntaka Vichai, « L'efficacité des mesures de conservation des preuves par la Cour thaïlandaise spécialisée pour la Propriété Intellectuelle et le Commerce International après les Accords ADPIC » *Op.cit.*

<sup>594</sup> Véron, Pierre. *Op.cit.*

grande instance, ce qui permet notamment de couvrir les éventuels établissements secondaires exploités par le saisi et les locaux qu'il pourrait occuper.<sup>595</sup>

En Thaïlande aussi le lieu de la saisie est déterminant dans la désignation de la CIPITC compétente pour la délivrance de l'ordonnance APT.

**233. Les mentions relatives à la motivation** - Les règles générales de procédure civile ont vocation à s'appliquer à la procédure de saisie contrefaçon et, outre l'exigence d'identification des parties, il faut respecter une obligation de motivation de la mesure de saisie, c'est à dire déterminer l'objet des mesures à effectuer conformément à l'article 494 du NCPC.<sup>596</sup> En pratique, cette motivation se limite à la mention des atteintes alléguées. L'autorisation de saisie-contrefaçon n'est pas subordonnée à la production d'une preuve de la contrefaçon. Le requérant n'est pas tenu d'établir, par un commencement de preuve, l'existence de la contrefaçon qu'il allègue puisque le but de la saisie-contrefaçon est d'apporter cette preuve<sup>597</sup>.

**234. Les mentions relatives aux intervenants à l'instance** - Lorsqu'une saisie est réalisée, plusieurs personnes vont participer à son exécution. Il existe trois principales catégories d'intervenants :

**235. L'huissier de justice**- Son choix est laissé à la liberté du requérant et son intervention est obligatoire dans la mesure où le Code de la propriété intellectuelle prévoit expressément que la saisie contrefaçon ne peut être effectuée que par lui. Néanmoins, une limite au choix de l'huissier est fixée puisqu'il doit s'agir d'un huissier territorialement compétent sur le lieu où la saisie doit être effectuée.<sup>598</sup>

**236. Les experts** - Le Code de la propriété intellectuelle donne expressément au requérant la faculté de nommer un expert de son choix pour assister l'huissier désigné. Il convient de préciser que le terme « expert » correspond à toute personne qui peut être en mesure d'apporter à l'huissier une assistance pour la mise en œuvre de la saisie en raison de ses compétences particulières (un serrurier, un photographe,

---

<sup>595</sup> *Ibid.*

<sup>596</sup> Article 494 du NCPC: «*La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.*

*Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge. »*

<sup>597</sup> CA Nîmes, 14 sept 1998, *RD propr int* 1999, n° 96, 43; TGI Bobigny, ord, réf, 14 oct 1998, rôle n° 11490/98, inédit ~ CA Douai, 1 re ch., 4 févr. 2002, *Propr industr* 2002, comme. n° 40.

un conseil en propriété industrielle, etc...), d'où le fait que, contrairement aux dires de certains, la notion d'experts n'est limitée en rien aux seuls experts judiciaires.<sup>599</sup>

**237. La force publique** - Auparavant, l'assistance de l'huissier par la force publique n'était prévue expressément qu'en matière de dessins et modèles à l'article L 521-1 alinéa 2 (L.521-4 nouvelle loi) du CPI. Cependant, un tel recours à la force publique existe aussi pour les autres droits de propriété intellectuelle.<sup>600</sup> La force publique est représentée par un commissaire de police, un officier de police ou un agent de la gendarmerie relevant du ressort du lieu où la saisie doit être effectuée. Le non respect de cette exigence de compétence peut entraîner l'invalidation de la saisie.

Dans l'hypothèse où la requête ne précise pas le recours à la force publique, cela n'empêchera pas son intervention lors de l'exécution de l'ordonnance sur requête dans la mesure où toute ordonnance de cette nature est accompagnée d'une formule exécutoire permettant l'assistance de tout « commandant ou officier de la force publique ». <sup>601</sup> Ce recours à la force publique est particulièrement important pour le succès d'une saisie puisqu'il permet de dissuader tout comportement du saisi qui aurait pour finalité d'entraver la mission de collecte de la preuve par l'huissier telle que la dissimulation de marchandises contrefaisantes ou de tout autre élément de preuve, ou encore le blocage de l'accès à certains lieux à l'huissier pour entraver la bonne marche de sa mission. <sup>602</sup> La présence de la force publique n'est cependant pas toujours dissuasive car dans de nombreux cas de saisie, les saisis n'ont pas hésité à distraire l'attention de l'huissier et des représentants de la force publique pendant que leurs personnels se chargeaient de se débarrasser des éléments de preuve. Il convient enfin de préciser que pour la mention de ces trois catégories de participants, l'identification quant au nom de ceux-ci n'est pas exigée. En effet, si les noms des participants étaient mentionnés, cela obligerait le requérant au moment de l'exécution de la saisie à faire appel aux personnes mentionnées aux risques que celles-ci ne soient pas disponibles.

---

<sup>598</sup> Véron, Pierre. *Op.cit.*

<sup>599</sup> *Ibid.*

<sup>600</sup> *Ibid.*

<sup>601</sup> *Ibid.*

<sup>602</sup> *Ibid.*

**238. Les mentions relatives aux mesures demandées au titre de la saisie contrefaçon** - La requête doit indiquer la nature des mesures demandées pour l'exécution de la saisie. Ces mesures donnent à la saisie la qualification de saisie descriptive ou saisie réelle. Par saisie descriptive, on entend l'ensemble des mesures consistant à la seule description des objets contrefaisants sans dessaisir ceux-ci des mains de leurs propriétaires. Il s'agit notamment de photographies de ces objets, représentations graphiques par un dessinateur ou de leur description par des mots. Le requérant va indiquer de manière limitative les objets que l'huissier pourra décrire.<sup>603</sup> En matière de contrefaçon de propriété intellectuelle, il aura tout intérêt à exiger du président du TGI que l'huissier puisse décrire tout objet présumé contrefaisant et l'utilisation qui en est faite. A l'inverse, dans le cadre de la saisie réelle, l'huissier pourra directement appréhender des échantillons argués de contrefaçon, c'est-à-dire des produits portant le signe contrefaisant. Il pourra également saisir réellement tout élément utile dans l'administration de la preuve comme des factures ou bons de commandes.<sup>604</sup>

A l'examen de la requête, le président du tribunal pourra exiger que le requérant indemnise la saisie des produits présumés contrefaits. Le plus souvent la requête indiquera à l'avance que les objets seront payés à leur prix de vente. Les échantillons saisis seront généralement annexés pour partie au procès-verbal de saisie afin d'être remis au requérant et le reste déposé au greffe.<sup>605</sup> De plus, le Code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité pour le requérant de demander l'autorisation pour faire procéder, par le biais d'officiers de police judiciaire, à la saisie réelle de la totalité des produits contrefaits.<sup>606</sup> Dans un tel cas, ces stocks seront indisponibles pour le requérant et leur conservation sera assurée soit par celui-ci, soit par le saisi, sachant que toute utilisation du stock sera considérée comme un détournement d'un objet saisi<sup>607</sup>

---

<sup>603</sup> *Ibid.*

<sup>604</sup> *Ibid.*

<sup>605</sup> *Ibid.*

<sup>606</sup> *Ibid.*

<sup>607</sup> *Ibid.*



**239.** En Thaïlande, le tribunal ne fixe pas strictement les détails de la requête, afin que le juge puisse ordonner la saisie avec beaucoup de flexibilité, (*ex officio* ou อำนาจดุลพินิจ).

Par exemple, le juge peut ordonner que le demandeur dépose une caution auprès du tribunal, au cas où il y aurait des dommages. La valeur de cette caution pourrait être de 200,000 baht. (approximativement 5000 euros). Le demandeur de cette requête doit remplir les conditions suivantes :

- (1) la façon de confisquer doit être indiquée par les officiers du Département des Actes d'huissier. Ces officiers sont chargés de signifier les actes de procédure et de mettre à exécution les décisions de justice. Cette confiscation sera faite devant le défenseur, ou devant les personnes qui détiennent les objets, ou à l'endroit où l'on trouve les objets contrefaits.
- (2) Si la poursuite judiciaire n'a pas été menée selon cette ordonnance, dans le délai imparti par le juge ou si la demande de requête n'a pas été présentée au tribunal, dans ce cas, cette ordonnance sera supprimée.
- (3) Le demandeur est obligé de continuer la poursuite judiciaire auprès du tribunal dans le délai imparti par le juge à partir de la date de confiscation.

Néanmoins, en tant que chercheur, nous n'avons pas assez d'informations sur ce point, même après avoir étudié nombre d'affaires.

**240.** En ce qui concerne la demande de protection provisoire, présentée au tribunal pour la Propriété Intellectuelle et le commerce international, nous constatons que chaque année, il n'y a pas beaucoup de dossiers à propos de cette sorte de requête. En voici quelques exemples : en 2008, il y a eu 5 demandes de protection provisoire avec un caractère d'urgence ; en 2007, 3 demandes, et finalement en 2006, encore 3 demandes. Nous remarquons que les demandes mentionnées ne sont pas comprises dans la demande de protection provisoire faite en même temps que la procédure judiciaire ou faite après la poursuite judiciaire. La demande est faite en général sans cas d'urgence. Le tribunal ne veut pas mettre dans le nouveau dossier l'indication « *protection provisoire* » et /ou « *cas d'urgence* ». A cause de ce système, nous ne pouvons pas vérifier les informations dans la base de données qui gère les dossiers.

De toute façon, même si nous comptons toutes les requêtes de protection provisoire, nous constatons que le nombre n'est pas si élevé. Il existe seulement en moyenne 10 à 20 dossiers pour chaque année.

## **2.- Les formalités liées à la présentation de la requête**

**241.** La requête aux fins de saisie contrefaçon doit être présentée au président du TGI compétent avec le respect de certaines formalités. La procédure de saisie contrefaçon est secrète car se déroule sans notification préalable au saisi. Il s'agit ainsi d'éviter que le saisi, ayant connaissance de cette saisie, ne se débarrasse à l'avance des produits présumés contrefaisants. De ce caractère secret de la procédure de saisie de contrefaçon en découle un caractère non contradictoire.<sup>608</sup> L'effet de surprise sera moindre lorsque le présumé contrefacteur non fabriquant est mis en cause par le titulaire de la PI préalablement à la saisie. Conformément aux articles 797 et 813 du NCPC, la requête doit être introduite par un avocat issu du barreau du TGI auquel est demandée l'autorisation de procéder à une saisie de contrefaçon ou par un officier public ou ministériel. Elle doit prévoir l'objet de la demande. Cela se résume généralement par l'indication expresse des opérations pour lesquelles l'autorisation est requise. Enfin, la présentation de la requête se fera, conformément à l'article 494 alinéa 1 du NCPC, en double exemplaire avec l'indication de toutes les pièces invoquées. D'autre part, bien qu'aucune disposition textuelle ne le prévoit expressément, la pratique veut qu'un projet d'ordonnance soit annexé à la requête.<sup>609</sup>

**242. Les critères pour ordonner la demande de protection provisoire en Thaïlande.-** La demande de protection provisoire avant la poursuite judiciaire et la requête pour se procurer les preuves avant qu'elles ne disparaissent, peut être faite avant de commencer la procédure devant le tribunal. Le titulaire de droit de la Propriété Intellectuelle peut demander la protection provisoire immédiatement auprès du tribunal sans commencer la poursuite judiciaire.

En pratique, le tribunal pour la Propriété Intellectuelle et le commerce international va établir un nouveau dossier en nommant ce dossier comme suit :

---

<sup>608</sup> *Ibid.*

<sup>609</sup> *Ibid.*

« *l'affaire pour protection provisoire avant la procédure judiciaire* » ou « *l'affaire pour investigation des preuves avant qu'elles ne disparaissent ou avant leur disparition* », selon le cas. Ces deux dossiers vont avoir une couverture de couleur rose au lieu de la couleur verte utilisée dans les affaires générales. En ce qui concerne le numéro du dossier, le tribunal va fixer le numéro selon la date et l'année de la requête, par exemple : l'affaire 1/2551, l'affaire 2/2551, etc...

Pour la requête présentée en même temps que la procédure judiciaire ou après la procédure, le tribunal va travailler, investiguer et ordonner la saisie-perquisition dans le dossier principal. Celui-ci n'établit pas un nouveau dossier.

La demande de protection provisoire et d'investigation des preuves est un cas d'urgence. Le tribunal pour la Propriété Intellectuelle et le commerce international va nommer un juge spécial chargé de l'investigation et de délivrer l'ordonnance de protection provisoire. Ce travail sera effectué tous les jours. Ces jours de travail sont appelés « *besogne de l'investigation* ». Le juge responsable doit investiguer et ordonner la protection provisoire d'une façon urgente pour terminer tout ce jour là. En revanche, la demande de protection provisoire sans urgence ou la demande générale sera menée dans la procédure judiciaire par le juge suivant le système principal.

Dans le cas d'une requête de protection provisoire avec urgence, si le demandeur a bien préparé les preuves pour l'investigation, le juge responsable pour « *besogne de l'investigation* » va commencer son travail aussitôt qu'il reçoit la requête. Puis, après avoir fini l'investigation, le tribunal va soit donner la permission, soit annuler la requête,. En général, la durée de procédure est de 2-3 heures, voire une demi-journée. Si une personne a posé une requête pour protection provisoire avec urgence dans la matinée, toute la procédure sera achevée avant midi. Et si la requête est faite dans l'après-midi, cela sera terminé avant la fin de l'après-midi même. Cette procédure est donc très rapide.

Par contre, pour le cas d'une requête de protection provisoire sans urgence ou sans demander le cas d'urgence, le juge va fixer ultérieurement la date qui convient au demandeur. En général, le juge va investiguer, fixer la date du verdict et donner un rendez-vous au demandeur le jour même.

Le nombre de requêtes pour protection provisoire avec urgence présentées au tribunal pour la Propriété Intellectuelle et le commerce international n'est pas

énorme. Par exemple : en 2008, il existe 5 dossiers, en 2007, il y en a 3, et en 2006, 3 également.

## §2. La mise en œuvre des mesures probatoires

**243.** La mise en œuvre de l'ordonnance de saisie-contrefaçon et de l'ordonnance APT s'accompagne de garanties pour le défendeur (**A**) dans la mesure où le juge autorise une véritable opération d'investigation et de saisie qui peut avoir de lourdes conséquences (**B**).

### A- Les modalités d'application

**244.** La Loi B.E. 2539 (1996) de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international<sup>610</sup> ainsi que les règles affiliées<sup>611</sup> ont étendu les modalités de l'ordonnance APT qui est très vite devenue

---

<sup>610</sup> The Act for the Establishment of and Procedure for Intellectual Property Right and International Trade Court B.E. 2539 and other Related Laws: « *Sections 29. In case of an emergency, when an application is filed under Section 28, the applicant may simultaneously file a motion to the effect that the court may issue an order or a warrant without delay. Where necessary, the applicant may also request the court to seize or attach the documents or materials that will be adduced as evidence upon any conditions as the Court may think fit.*

*The provisions of sections 261 to 263 and sections 267 to 269 of the Civil Procedural Code shall apply mutatis mutandis to the cases referred to in paragraph one. Application for Taking of Evidence in Advance »*

<sup>611</sup> Rules for Intellectual Property and International Trade Cases B E 2540(1997): « *Rule 20. A petition or motion for a court order directing the evidence to be taken at once under section 28 of the Act for the Establishment of and Procedure for the intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996) shall state the facts showing the necessity for taking of evidence at once. If an action has not yet been instituted, the facts showing grounds on which the petitioner may take an action or an action may be taken against the petitioner shall also be stated.*

*In case of emergency under section 29 of the Act, the motion shall state the facts showing the emergency situation which, if the other party or the third party involved is to be notified beforehand, such evidence will be damaged, lost, destroyed or, due to some other reasons, difficult to be adduced at a later stage.*

*Rule 21. In case where the Court grants an order for attachment or seizure of documents or materials to be adduced as evidence in emergency situation under Rule 20 paragraph two, the Court may order the petitioner to provide security for any damage that might be incurred, in the amount, within the period and under any condition the Court deems appropriate.*

*Rule 22. The provisions on in camera proceedings and prohibition of publication under Rule 24 and hearing conducted via video conference under Rule 32 shall apply to the proceedings under Rules 20 and 21 mutatis mutandis. »*

une arme redoutable et combinée avec les recours juridiques facultatifs. (1°) En France, la saisie-contrefaçon offre deux types d'intervention: la saisie-description, la saisie réelle et combinée avec les recours juridiques facultatifs ; ce sont le droit d'information et les mesures provisoires pour des atteintes imminentes. (2°).

### 1°- La procédure thaïlandaise : L'ordonnance APT

245. Les possibilités offertes par l'ordonnance APT lui ont valu d'être considérée comme l'une des armes nucléaires du droit, l'autre étant l'injonction de blocage et l'injonction provisoire, qui y est souvent associée.

#### a) L'étendue de l'ordonnance APT

246. L'ordonnance APT permet au conseil du requérant de pénétrer dans les locaux du tiers afin de rechercher les preuves des actes illicites, mais il englobe d'autres pouvoirs. En effet, le tiers saisi doit, selon les ordres de la Cour, indiquer l'endroit où les documents ou les objets se trouvent, ouvrir les coffres et les armoires, imprimer et décrypter si nécessaire tout document informatique.<sup>612</sup> Le conseil du requérant s'engage dans la procédure à restituer les documents saisis dans un délai raisonnable après l'opération<sup>613</sup>. Le saisi est également soumis à des interdictions, comme de ne détruire aucune preuve et de n'informer personne de l'existence de la procédure, obligation qui lie également le requérant.<sup>614</sup>

Pourtant, l'autre risque auquel est confrontée la victime d'actes de contrefaçon est la disparition des capitaux du défendeur. Les règles affiliées ont répondu à ce besoin par des autres types des mesures très efficaces. Ce sont les injonctions de blocage, injonctions provisoires et la divulgation par procédure non contradictoire.

#### b) L'usage combiné avec les recours juridiques facultatifs

---

<sup>612</sup> Suvanpanich Kornkanya., « La procédure de l'action de contrefaçon par la loi B.E. 2539 (1996) de l'organisation judiciaire et de la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international et les règles affiliées » *Op.cit.*

<sup>613</sup> Rules for Intellectual Property and International Trade Cases B E 2540(1997): *Rule 21. In case where the Court grants an order for attachment or seizure of documents or materials to be adduced as evidence in emergency situation under Rule 20 paragraph two, the Court may order the petitioner to provide security for any damage that might be incurred, in the amount, within the period and under any condition the Court deems appropriate.*

<sup>614</sup> Suvanpanich Kornkanya., « La procédure de l'action de contrefaçon par la loi B.E. 2539 (1996) de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international et les règles affiliées » *Op.cit.*

247. En Thaïlande, les personnes habilitées à présenter une requête en ordonnance APT peuvent procéder à des recours juridiques avant d'intenter un procès sur ce fondement. Ils peuvent obtenir:

- a) Une injonction de blocage (*MAREVA Injunction*) ;
- b) Des injonctions provisoires (*Preventive Injunction*) ;
- c) Une divulgation des documents.

### 1. - Injonction de blocage

248. Cette ordonnance permet à un tribunal de geler l'actif des défendeurs, à savoir leurs comptes bancaires, leurs biens, leurs marchandises, etc. Elle n'est délivrée que dans le cas de preuves évidentes qui paraissent fondées à l'encontre du défendeur et s'il existe un risque réel de suppression ou de dilapidation des fonds de telle sorte qu'une condamnation pécuniaire ne puisse être exécutée. Elle requiert en général une preuve évidente de mauvaise foi. Dans les cas extrêmes, elle accompagne l'ordonnance de perquisition et de saisie.

En théorie, cette mesure exige trois critères: une cause sérieuse montrant l'existence d'une dette devant être encaissée, l'identification des actifs du défendeur, et le risque que le débiteur ne se libère de ses capitaux.<sup>615</sup> Souvent qualifiée de «*freezing injunction* », dans la mesure où elle « gèle » les actifs du défendeur en l'empêchant d'opérer des transferts hors du ressort du tribunal, elle a été renommée «*freezing order* ». <sup>616</sup> La mesure peut porter sur des comptes bancaires ou d'autres actifs du même type, mais également sur des biens résultant, d'après les preuves, des bénéfices liés à l'activité illicite, comme une voiture par exemple. Cela étant, il est permis au saisi de garder à disposition une pension pour vivre et de conserver l'usage des biens et du matériel qui lui sont nécessaires pour vivre et mener son activité commerciale légitime.<sup>617</sup>

---

<sup>615</sup> Suvanpanich Kornkanya., *Op.cit.*

<sup>616</sup> L'injonction *Mareva* a été développée en parallèle au *search order* au milieu des années 1970 afin d'empêcher que les défendeurs ne se rendent volontairement insolvables avant l'action en justice, et ne soient pas en mesure de verser des dommages-intérêts. Cette mesure, équivalent d'une saisie conservatoire, découle de l'affaire *Mareva Cia Naviera SA v. International Bulk Carriers SA*

<sup>617</sup> V° également : *CBS United Kingdom v. Lambert* [1983] FSR 123, CA.

Afin de restreindre l'usage de cette mesure, tout en ayant le souci de ne pas porter atteinte à son efficacité, le requérant doit présenter clairement et honnêtement tous les faits pouvant être utiles au juge; il doit exposer ses allégations et les arguments du défendeur en réponse; il doit démontrer que le défendeur possède des actifs dans le ressort du tribunal et qu'ils risquent d'être transférés hors de la juridiction; enfin, il s'engage à verser un cautionnement.<sup>618</sup>

## 2. - Injonctions provisoires

**249.** Un tribunal peut également délivrer des injonctions qui empêchent un défendeur d'effectuer certaines actions, comme par exemple : la violation de droits de propriété intellectuelle<sup>619</sup> ou la distribution des marchandises contrefaisantes. Ces injonctions peuvent être délivrées selon une procédure non contradictoire (c'est-à-dire sans en informer l'autre partie) ou dans des affaires moins graves, selon une procédure contradictoire (où la procédure judiciaire est notifiée à l'autre partie).<sup>620</sup>

Le tribunal ne cherchera pas à déterminer quelle partie a des chances de remporter le procès. Les litiges sont tranchés sans preuve orale. Le tribunal décidera plutôt si le demandeur a une raison sérieusement valable de penser que ses droits ont été enfreints.<sup>621</sup> Si c'est le cas, le tribunal décidera alors, en pesant le pour et le contre, s'il vaut mieux délivrer une injonction ou tenter un procès sur-le-champ.<sup>622</sup> Ainsi, le tribunal délivrera souvent une injonction si l'activité commerciale du demandeur risque d'être dévastée par les activités du défendeur. Inversement, si la contrefaçon a peu d'effets sur l'activité commerciale du demandeur mais si l'injonction provisoire risque d'être désastreuse pour l'activité commerciale du défendeur, alors il y a peu de chances pour que le tribunal délivre une injonction.<sup>623</sup>

---

<sup>618</sup> L'arrêt *Third Chandris Shipping Corpn v. Unimarine SA* cité par Suvanpanich Kornkanya., *Op.cit.*

<sup>619</sup> L'interdiction de poursuivre les agissements en contrefaçon incriminés peut se traduire de différentes manières; le plus souvent, le juge ordonne:

- soit l'interdiction de commercialiser les produits portant la marque litigieuse;
- soit l'interdiction d'utiliser la marque litigieuse.
- soit l'interdiction de faire usage de documents publicitaires destinés à la promotion du produit
- soit l'interdiction de mettre sous scellé les procédés servant à la fabrication des dits objets jusqu'à ce qu'un jugement sur le fond intervienne.

<sup>620</sup> Pinyosinwat Jumpol, «*Raison de la protection de la Propriété Intellectuelle* », *Op.cit.*, pp.414-428

<sup>621</sup> *Ibid.*

<sup>622</sup> *Ibid.*

<sup>623</sup> *Ibid.*

Si l'activité est clairement constitutive de contrefaçon, le tribunal délivre invariablement l'injonction. Si le défendeur n'a pas les moyens financiers de régler le montant du préjudice au procès, cela constitue souvent un motif de délivrance d'une injonction provisoire.<sup>624</sup>

Si une injonction est délivrée, le demandeur doit donner un engagement reconventionnel quant au préjudice. Cela signifie qu'il doit donner son accord pour dédommager le défendeur de toute perte causée par l'injonction si le demandeur n'obtient pas satisfaction à l'issue de son action en justice à l'encontre du défendeur au procès au fond. Cela dissuade souvent le demandeur de demander des injonctions provisoires.<sup>625</sup>

### **3. - Divulgarion par procédure non contradictoire<sup>626</sup>**

**250.** En matière de marques<sup>627</sup> et de droit d'auteur<sup>628</sup>, on peut remarquer qu'un tribunal peut prononcer une ordonnance en procédure non contradictoire ou contradictoire, demandant aux défendeurs ou à des tiers de divulguer des renseignements ou des documents, par exemple:

- ordonnance demandant à la douane de divulguer les noms et adresses des personnes important des objets faisant l'objet de contrefaçons; ordonnance demandant aux compagnies téléphoniques de divulguer des numéros de téléphone et des communications téléphoniques des contrefacteurs ;
- ordonnance demandant aux défendeurs de divulguer des informations sur d'autres contrefacteurs potentiels;

---

<sup>624</sup> *Ibid.*

<sup>625</sup> *Ibid.*

<sup>626</sup> L'article 47 de l'accord ADPIC dispose que les Etats membres peuvent habiliter les autorités judiciaires à prononcer des ordonnances afin d'obliger le défendeur à informer le titulaire de droits de l'identité des tiers impliqués dans la production et la distribution des biens et services de contrefaçon et de leurs circuits de distribution. Ceci est seulement une possibilité offerte aux Etats et non une obligation de l'intégrer en droit interne.

<sup>627</sup> Loi B.E.2534 (1991) sur les marques de fabrique ou de commerce , l'article 106 bis

<sup>628</sup> Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur, l'article 67 : la loi dispose que « *Aux fins de l'application de la présente loi, les agents de l'État peuvent accomplir les actes suivants : 3) ordonner à toute personne de témoigner ou de présenter des livres de comptes, documents ou autres pièces lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner que ce témoignage, ces livres de comptes, ces documents ou ces pièces seront utiles pour la manifestation de la vérité ou seront utilisés comme éléments de preuve pour démontrer qu'il y a eu infraction au regard de la présente loi. Chacun apporte aux agents de l'État l'aide dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs fonctions.* »



-ordonnance demandant la remise d'ordinateurs et de mots de passe.

Le tribunal ne prononcera une telle ordonnance que si elle s'avère nécessaire à une administration effective de la justice.<sup>629</sup> Pourtant, le juge Vichai Ariyanuntaka<sup>630</sup> a reproché que ce droit à l'information violerait la règle de la garantie contre le témoignage contre soi-même contenue dans l'article 243 de la constitution thaïlandaise.<sup>631</sup> Si le titulaire des droits considère qu'un défendeur n'a pas respecté une ordonnance du tribunal (refus d'obéir à un ordre du tribunal), le titulaire peut alors tenter une procédure de mise en accusation pour faire condamner la personne à un emprisonnement ou à une amende.<sup>632</sup> Dans les procédures de mise en accusation, il y a souvent un contre-interrogatoire (*cross-examination*) des témoins. Le tribunal doit être convaincu de ce que le non-respect des ordonnances du tribunal a été prouvé sans le moindre doute raisonnable (notoriété pénale type).<sup>633</sup> Si le défendeur est une société, les directeurs sont tenus responsables des actes de la société et peuvent être envoyés en prison.

Le droit français est très différent du droit thaïlandais en ce qui concerne les mesures probatoires. En effet, selon la loi thaïlandaise, les mesures provisoires sont comprises dans les mesures probatoires alors qu'en droit français, les mesures provisoires sont exclues des mesures probatoires (sauf en ce qui concerne la saisie-contrefaçon et le droit d'information).

---

<sup>629</sup> Pinyosinwat Jumpol, «*Raison de la protection de la Propriété Intellectuelle* », *Op.cit.*, pp.414-428

<sup>630</sup> Ariyanuntaka Vichai, « L'efficacité des mesures de conservation des preuves par la Cour spécialisée en Propriété Intellectuelle et Commerce International thaïlandaise après les Accords ADPIC »; *Op.cit.* p 11: « *The right of information enunciated in Article 47, if applies in a criminal case, will infringe the rule of privilege against self-incrimination. A rule acknowledged by Article 243 of the constitution of Thailand.* »

<sup>631</sup> Règle également contenue dans l'amendement à la constitution de la Thaïlande: « *nul ne pourra être contraint de témoigner contre soi-même* ». ;V° [1982] A.C. 380; [1981] 2 AII E.R. 76. : La Chambre des Lords britannique fit application de ce principe dans l'arrêt Rank Film Distributors # Video Information Centre de 1981. La même année, le Parlement britannique adoptait le Supreme Court Act 1981 où la Section 72 renverse l'effet de l'arrêt Rank Film et restaure la pleine efficacité de "l'Anton Piller Order" en abolissant la règle de la garantie contre le témoignage contre soi-même dans les cas relatifs à la propriété intellectuelle et de "passing-off" (action en usurpation d'appellation).

Ceci démontre la puissance des lobbies britanniques dans la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

<sup>632</sup> Pinyosinwat Jumpol, «*Raison de la protection de la Propriété Intellectuelle* », ; *Op.cit.* pp.414-428

<sup>633</sup> *Ibid.*

## **2°-Les procédures françaises : La saisie-contrefaçon, le droit d'information et les mesures provisoires.**

### **a) La saisie-contrefaçon**

**251.** En France, les principes gouvernant l'exécution de la saisie-contrefaçon sont les suivants: la requête et l'ordonnance autorisent et définissent limitativement les pouvoirs de l'huissier. Il s'agit donc de les prévoir de la façon la plus exhaustive possible en tenant compte des circonstances de l'espèce, des faits à constater ainsi que des éléments de preuve que l'on recherche.<sup>634</sup> L'huissier, dont le choix est laissé au requérant, peut, conformément aux dispositions de l'ordonnance, procéder à une simple description ou à une saisie réelle, selon le choix du requérant.<sup>635</sup>

### **1.- La portée de la saisie**

**252.** En matière de droits de propriété intellectuelle, l'huissier peut procéder à la simple description des objets contrefaisants, que la requête doit indiquer (produits, signes apposés, modèles, machines, composition chimique d'un produit, procédé de fabrication, etc.<sup>636</sup>) ou accompagner ces constatations d'une saisie réelle, qui lui permet d'appréhender lesdits objets<sup>637</sup>, moyennant le paiement de leur prix.

---

<sup>634</sup> V° Marcellin, Yves. « *La Saisie-Contrefaçon* ». *Op.cit.*

<sup>635</sup> *Ibid.*

<sup>636</sup> Le requérant indique, dans sa requête, les objets que l'huissier pourra décrire:

- en matière de brevets, il pourra s'agir, selon l'objet du brevet, d'un produit (une machine, un appareil, une installation, un dispositif, un outil, la composition chimique d'un produit. ..) ou d'un procédé (le mode de fonctionnement d'une machine ou d'une installation, un procédé de fabrication, de traitement ou d'utilisation),
- en matière de certificats d'obtention végétale, il s'agira de la variété végétale arguée de contrefaçon,
- en matière de marques, le requérant sollicitera la description du signe argué de contrefaçon et de son utilisation (produits le portant, services désignés ...),
- en matière de dessins et modèles, le requérant sollicitera la description du modèle argué de contrefaçon.

<sup>637</sup> Le requérant indique les objets que l'huissier pourra saisir réellement:

- en matière de brevets de produit, il s'agira du produit couvert par le brevet (un objet, une machine, un appareil...) et, pour les brevets de procédé, la saisie peut également porter sur le produit obtenu par le procédé, puisque celui-ci est également couvert par le brevet,
- en matière d'obtentions végétales, il s'agira de plantes ou de parties de plantes,

Généralement, le requérant demande à ce qu'une partie des échantillons saisis soit annexée au procès-verbal de l'huissier qui lui sera remis, et que le reste soit déposé au greffe. Par principe, la saisie des objets se fait en quantité limitée et ne porte que sur des échantillons, dont le nombre doit être précisé dans la requête, ce qui paraît logique compte tenu de la fonction exclusivement probatoire de la saisie-contrefaçon.

Auparavant, la saisie de tous les produits est donc jugée nulle,<sup>638</sup> sauf en matière de marques où l'article L.716-7 CPI permet expressément la saisie réelle de l'ensemble du stock. Contrairement aux autres droits de propriété intellectuelle, par exemple ; le texte des articles L.521-1 et L.615-5 CPI parle de «*description détaillée, avec ou sans saisie réelle* », mais ce n'est pas le cas en matière de marques, où le requérant peut faire procéder «*soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits qu'il prétend marqués.* ».<sup>639</sup> Cependant la loi n°1544-2007 procède à quelques ajustements de la procédure.<sup>640</sup>

Ces dispositions permettent au requérant de solliciter l'autorisation de faire procéder à la saisie réelle de l'intégralité du stock des produits contrefaisants dans toutes les matières du droit de la propriété intellectuelle. En plus la loi ne semble pas faire obligation à l'huissier de justice de procéder à la description lorsqu'il réalise une saisie réelle. La loi n°1544-2007 dispose, en effet, que le titulaire peut faire procéder «*soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits....*». on doit se féliciter de ces dispositions étendant le champ d'application de l'ordonnance du président du TGI à la saisie réelle des

---

-en matière de marques, il s'agira des produits revêtus du signe contrefaisant,  
-en matière de dessins et modèles, il s'agira des articles reproduisant les caractéristiques du modèle déposé.

<sup>638</sup> Cass. Com. 4 janvier 1985, *Dossiers Brevets* 1985, IV, 5.

<sup>639</sup> L.716-7 CPI.

<sup>640</sup> Par exemple : l'article. L. 615-5 dispose que «*– La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description*

matériels et des instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement des œuvres, ainsi qu'aux documents s'y rapportant.<sup>641</sup> Il s'agit, en l'espèce, d'une harmonisation avec les procédures de saisie-contrefaçon prévues pour tous les droits de la propriété intellectuelle, dans le prolongement des innovations de la directive 2004/48/CE.<sup>642</sup>

## 2.- La mission de l'huissier

**253.** La mission principale de l'huissier est de constater les actes de contrefaçon: il peut poser toutes les questions utiles pour l'accomplissement de sa mission, sans que cela ne tourne à l'interrogatoire. Il n'a pas non plus l'obligation de procéder à toutes les opérations autorisées.<sup>643</sup> Les dispositions classiques sont notamment: ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toutes portes de locaux, de meubles ou de véhicules se trouvant sur place; démonter ou faire démonter par tout technicien la machine contrefaisante ; faire fonctionner, avec l'aide de tout technicien, la machine, l'appareil ou l'installation contrefaisante; se faire présenter, faire photographier, photocopier ou copier en «x» exemplaires telle ou telle catégorie de documents; emporter si nécessaire les pièces à copier afin de les reproduire en son étude; réaliser ou faire réaliser, au besoin avec le concours de techniciens, une édition sur papier ou une copie des données informatiques.<sup>644</sup>

---

*détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. »*

<sup>641</sup> Ainsi, les textes relatifs aux saisies contrefaçon dans les différentes matières disposent clairement que la saisie peut consister en une description ou une saisie réelle non seulement des objets contrefaisants, mais aussi, « à des fins probatoires », des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets contrefaisants

<sup>642</sup> V. article 7 de la directive 2004/48/CE

<sup>643</sup> TGI Paris, 13 juillet 1988, *PIBD* 1989, 446-III-583

<sup>644</sup> Véron, Pierre. *Op.cit.*, p. 43, n°12.140. : « Dans la mesure où les pouvoirs de l'huissier sont limitativement définis par l'ordonnance, le requérant devra indiquer dans sa requête tous les actes qu'il souhaite que l'huissier puisse accomplir:

- ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toutes portes de locaux, de meubles meublants ou de véhicules se trouvant sur place,
- démonter ou faire démonter par tout technicien la machine contrefaisante,
- faire fonctionner, avec l'aide de tout technicien, la machine, l'appareil ou l'installation contrefaisante,
- se faire présenter et parapher ne varietur, faire photographier, photocopier ou copier en « X » exemplaires telle et telle catégorie de documents,

**254.** L'huissier peut procéder à la saisie de **tout document**<sup>645</sup> jugé utile dans l'établissement de la preuve de la contrefaçon: il en est ainsi des documents comptables et commerciaux qui pourraient faire apparaître la preuve de l'origine et de l'étendue de la contrefaçon alléguée, mais également de tout autre document du type brochures, notice, fiche de fabrication, plan, etc.<sup>646</sup> La requête doit porter l'indication du type de documents ainsi que du nombre d'exemplaires qui seront saisis ou copiés.<sup>647</sup> L'huissier doit consigner toutes les étapes de l'opération, et la forme du procès-verbal, doit respecter les exigences du droit commun (notamment l'article 648 CPC) sous peine de nullité. Doivent ainsi être mentionnées la date, les informations concernant le requérant, personne physique (nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance) ou personne morale (forme, dénomination, siège social, et l'organe la représentant légalement), celles relatives à l'huissier (nom, prénoms, demeure et signature)<sup>648</sup> et celles concernant le destinataire de la saisie (nom et domicile ou dénomination et siège social s'il s'agit d'une personne morale). L'huissier doit remettre une copie du procès-verbal au saisi, obligation expressément prévue en matière de brevets, mais également applicable en ce qui concerne les

---

- *emporter, si nécessaire, les pièces à copier afin de les reproduire en son étude,*  
 - *réaliser ou faire réaliser, au besoin avec le concours de techniciens, une édition sur papier ou une copie de données informatiques. »*

<sup>645</sup> Selon M.Philippe Gosselin, il importe peu que le texte proposé par le présent article tende à préciser explicitement que, lors d'une saisie réelle, l'huissier puisse procéder à la saisie produits ou procédés prétendus contrefaisants « *ainsi que des documents, notamment comptables* », s'y rapportant. Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois étendant encore le champ des documents pouvant faire l'objet d'une saisie puisqu'il propose que cette dernière puisse concerner « *tout document* » se rapportant à la contrefaçon prétendue. Cette innovation législative vient consacrer une pratique jurisprudentielle relative aux documents confidentiels de l'entreprise. L'huissier doit en effet avoir accès à tous les documents susceptibles de contribuer à la preuve de la contrefaçon. : *in* Gosselin, Philippe, and France Assemblée nationale Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République., « *Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur le projet de loi (N° 175), de lutte contre la contrefaçon N°178* », Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2007.Sénat : 226, 420 et T.A. 135 (2006-2007). [Impressions] Ed. Nationale, Assemblée. Paris: Assemblée nationale, 2008. [ réf. Du 1 mai 2011] Disponible sur :<http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0178.asp>, pp.104-108

<sup>646</sup> CA Paris 8 juillet 1993, *PIBD* 1993, 555-III-673.

<sup>647</sup> La copie des documents ne semble pas constituer une saisie réelle mais une saisie-description: CA Aix-en-Provence, 1<sup>er</sup> décembre 1976, *PIBD* 1977, 186-III-63

<sup>648</sup> Cass. Com. 23 avril 2003, *PIBD* 2003, 768-III-361.

autres droits de propriété intellectuelle.<sup>649</sup> Elle peut être remise postérieurement à la saisie, y compris au moment de l'assignation au fond,<sup>650</sup> mais dans un délai raisonnable.<sup>651</sup>

La rédaction du procès-verbal doit faire apparaître les constatations personnelles de l'huissier en les distinguant des explications de l'expert. En effet, la saisie-contrefaçon peut soulever des difficultés techniques pour l'huissier qui nécessitent la présence d'experts.<sup>652</sup> Les nouvelles dispositions en droit de la propriété intellectuelle permettent expressément l'assistance d'experts, c'est-à-dire de toute personne dont la présence peut être utile, comme un photographe, un serrurier, un expert en électronique, un informaticien ou un expert-comptable, etc. La condition fondamentale est que l'expert doit être indépendant des parties.

## **b) Le droit d'information**

**255.** Il est important que les juridictions puissent ordonner l'accès, le cas échéant, aux documents bancaires, financiers et commerciaux qui se trouvent sous le contrôle du contrevenant présumé. Les parties, conformément à l'article 43 de l'Accord ADPIC peuvent être obligées de produire des éléments de preuve qui se trouvent sous leur contrôle.<sup>653</sup> Déjà prévu en droit français, la nouvelle directive communautaire étend d'ailleurs cette obligation à l'ensemble des pays de l'union. En effet, elle prévoit dans son article 6 relatif aux éléments de preuve que « *Des États membres veillent à ce que (. . .) les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.*

*Dans les mêmes conditions, en cas d'atteinte commise à l'échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d'une partie, d'ordonner la*

---

<sup>649</sup> Serge Guinchard and Tony Moussa. « *Droit Et Pratique Des Voies D'exécution Juge De L'exécution, Astreintes, Expulsion.* » Dalloz Action. [Éd.] 2007-2008 ed. Paris: Dalloz, 2007. Print., p. 940, n°1213.151.

<sup>650</sup> CA Paris, 14 mars 1991, *RD propr. ind.* 1991, n°34, p. 20.

<sup>651</sup> TGI Paris, 12 septembre 1990, *PIBD* 1991, 491-III-7. Pour indication, un délai de sept jours a été considéré comme tardif et a entraîné l'annulation de la saisie: TGI Strasbourg, 7 février 1989, *PIBD* 1989, 460-III-406.

<sup>652</sup> Cass. Com., 29 mars 1977, *PIBD* 1977, 200-III-355.

*communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée». De plus, l'article 8, relatif au droit d'information, dispose que « 1. b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question» pourront être demandées.*

**256.** Selon le professeur Jean-Christophe Galloux,<sup>654</sup> c'est la principale innovation de la Directive par rapport au droit interne. Dirigé contre toute personne impliquée dans une atteinte à des droits intellectuels, le droit à l'information conduit à obliger le défendeur à livrer des informations sur l'origine des marchandises litigieuses, les circuits de distribution et l'identité des tiers impliqués dans la production et la distribution des marchandises. Une telle obligation de divulgation suppose que son débiteur ait été trouvé en possession ou qu'il soit en train d'utiliser, à l'échelle commerciale, des marchandises ou des services litigieux; il faut se demander quelle sera la place de cette procédure à côté de la saisie-contrefaçon classique: elle s'en distingue, mais ce droit à l'information ne saurait s'exercer dans son seul cadre. La loi de lutte contre la contrefaçon à la suite de la directive s'inscrit résolument dans une perspective de lutte contre le crime organisé et les filières de la contrefaçon<sup>655</sup>. Il est donc indispensable d'obtenir un maximum d'informations pour pouvoir démanteler ces filières.<sup>656</sup>

**257.** La transposition de ce droit d'information défini à l'article 8 de la directive donne lieu à l'introduction de nouvelles dispositions dans le CPI<sup>657</sup> qui autorisent la

<sup>653</sup> V° notamment l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la saisie-contrefaçon

<sup>654</sup> Commentaire de la Directive par Jean-Christophe Galloux dans la Revue Trimestrielle de droit commercial, octobre/décembre 2004

<sup>655</sup> cf. Béteille, Raoul, et al. « Rapport Sur Le Projet De Loi Relatif à La Répression De La Contrefaçon Et Modifiant Certaines Dispositions Du Code De La Propriété Intellectuelle Modifié Par Le Sénat Par Raoul Béteille. » Impressions. 10e Législature / Assemblée Nationale. [Paris]: Assemblée nationale, 1994. Print.

<sup>656</sup> Directive 2004/48/CE, considérant 21

<sup>657</sup> Articles L521-5 (art. 3 de la loi), L.615-5-2 (art. 13 de la loi), L.623-27-2 (art. 20 de la loi), L.716-7-1 (art. 26 de la loi), L.722-5 (art. 29 de la loi), L.331-1-2 (art. 32 de la loi), L.343-2 (art. 39 de la loi).

juridiction « *saisie d'une procédure civile* » à ordonner « *si la demande lui en est faite* » et au besoin sous astreinte, la production d'un ensemble de documents ou informations destinés à déterminer « *l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants* »<sup>658</sup>. Pourtant certains observaient déjà « *La mise en œuvre de ces mesures suppose donc que la juridiction soit déjà saisie d'une action au fond, mais qui, du juge du fond ou de celui de la mise en état, peut les ordonner ? La question est d'importance car si le juge de la mise en état peut décider de telles mesures malgré la limite d'un « empêchement légitime » destinée notamment à faire respecter la confidentialité de certaines informations, le demandeur peut avoir accès à des informations sensibles sur l'activité d'un concurrent, alors que celui-ci pourrait ne pas être jugé contrefacteur.* »<sup>659</sup> Selon Monsieur Jean-Pierre Gasnier, l'expression « *la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre* » laisse entendre qu'il suffit que la juridiction soit saisie et non pas qu'elle se soit prononcée sur le fond, ces mesures semblent destinées d'une part à faire cesser la contrefaçon pour l'avenir (d'autant qu'il existe des mesures provisoires applicables avant tout jugement), ce qui conduirait à écarter la compétence du juge de la mise en état. Il serait donc logique que le juge de la mise en état dispose de ces prérogatives d'autant que l'article 11 du CPC permet déjà d'ordonner en cours d'instance la production d'éléments en possession d'une partie ou d'un tiers et nécessaires à l'issue du litige.<sup>660</sup> En outre, le considérant 20 de la directive prévoit l'accès à certaines informations détenues par le « *contrevenant présumé* », donc avant jugement et le considérant 23 prévoit la possibilité de faire injonction aux tiers de produire certaines informations « *sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante* ». Il semble donc que ces mesures d'information puissent être ordonnées en cours de procédure.<sup>661</sup>

**258.** Du point de vue de l'article 8 de la directive des 29 avril 2004, il s'adonne à quatre types de comportements énumérés par la suite. Les nouveaux articles du code de la propriété intellectuelle reprennent là encore assez fidèlement les termes de la

---

<sup>658</sup> Sur la nature de ces informations, le texte reprend les éléments prévus à l'article 8§2 de la directive

<sup>659</sup> Gasnier Jean-Pierre, « *Quelques observations à propos de la loi de lutte contre la contrefaçon* », propriété industrielle, revue mensuelle lexisnexis jurisclasseur, Déc 2007, p.11 n°21

<sup>660</sup> *Ibid.*

<sup>661</sup> *Ibid.*



directive. Les individus auxquels la demande d'information peut être adressée sont également caractérisés par les mêmes critères que dans la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, si ce n'est que lorsque la personne concernée n'est pas le contrevenant lui-même, le projet de loi ne retient que trois cas de figure au lieu de quatre :

- elle a été retrouvée en possession de produits contrefaisants à l'échelle commerciale ;
- elle a été trouvée en train de fournir à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ;
- elle a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication et la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.<sup>662</sup>

**259.** Pour ce qui concerne les éléments d'information requis, les nouveaux articles du code de la propriété intellectuelle<sup>663</sup> se bornent à énoncer ceux prévus au point 2 de l'article 8 de la directive : d'une part, les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; d'autre part, les quantités produites, commercialisées (ce terme ayant été préféré à celui de « *fabriquées* », employé par la directive à mauvais escient dans la mesure où il est quelque peu redondant par rapport aux quantités produites), livrées, reçues ou

---

<sup>662</sup> Gosselin, Philippe, and France Assemblée nationale Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République., « *Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur le projet de loi (N° 175), de lutte contre la contrefaçon N°178* », Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2007. Sénat : 226, 420 et T.A. 135 (2006-2007). [Impressions] Ed. Nationale, Assemblée. Paris: Assemblée nationale, 2008. [ réf. Du 1 mai 2011] Disponible sur : <http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0178.asp>, pp.66-70

<sup>663</sup> Le droit prévoit que « – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »

commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.<sup>664</sup> Par ailleurs les personnes visées par la demande d'information sont non seulement le défendeur – dans le cadre de la procédure civile préalable – mais également toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.

### c) Les mesures provisoires

**260.** La loi du 31 décembre 1964 sur le droit des signes distinctifs n'ayant prévu aucune procédure spécifique aux marques tendant à obtenir l'interdiction de la poursuite de la contrefaçon, il fut admis qu'une telle demande pourrait être formée sur le fondement du droit commun de la procédure civile et des textes régissant les pouvoirs du juge des référés. Il était donc parfaitement possible d'engager une action en référé devant le tribunal de grande instance, exclusivement compétent en matière de marques, pour solliciter qu'il ordonne la cessation d'agissements constitutifs de contrefaçon, sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile.

La procédure spéciale d'interdiction provisoire de la contrefaçon a été prévue à l'origine en matière de brevets, elle a été créée par la loi du 27 juin 1984. C'est en matière de brevets que le législateur français est intervenu pour permettre au titulaire dépossédé d'agir à l'encontre d'actes argués de contrefaçon. La loi du 27 juin 1984, modifiant la loi de 1968 sur les brevets, a institué cette action à l'article 54. C'est l'article L. 615-3 du Code CPI. La même procédure a été instituée en matière de contrefaçon de marques par l'article 20 de la loi du 4 janvier 1991 entrée en vigueur le 28 décembre 1991. C'est l'article L. 716-6 du Code CPI. Pourtant l'institution de mesures provisoires permet d'obtenir une interdiction dont la portée est limitée à la durée de la procédure au fond.<sup>665</sup>

---

<sup>664</sup>Gosselin, Philippe, and France Assemblée nationale Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République, *op cit*, pp.66-70

<sup>665</sup> Par exemple : L'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose: « *Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés,*

Afin de faire cesser en urgence la contrefaçon, la condition première est donc d'intenter une action au fond en contrefaçon et d'attendre que le tribunal soit saisi pour présenter une demande de référé-interdiction. Cette condition est d'ores et déjà inédite au regard des référés prévus aux termes du Code de procédure civile, dont la jurisprudence a depuis longtemps confirmé qu'ils n'étaient pas accessibles en matière de brevets, en raison du caractère d'exception, et donc exclusif, de la procédure de l'article L. 615-3. À cette condition s'ajoutent celles du « bref délai », du « caractère sérieux » de l'action au fond et de l'éventuel assortiment de garanties, de telle sorte qu'en pratique il n'est pas possible de solliciter une telle mesure d'interdiction provisoire sans s'être engagé au préalable dans la voie d'une action au fond, que l'on aura préparée dans des délais raccourcis. Enfin, la procédure prévue par l'article L. 615-3 est en réalité une procédure « en la forme des référés ». C'est-à-dire qu'il s'agit presque d'une véritable procédure au fond qui prend simplement la forme, raccourcie et moins formelle, des référés. Les questions de fond, à savoir la nullité du titre et la contrefaçon, sont donc débattues en partie comme elles pourraient l'être au fond, obligeant les parties à préparer un dossier conséquent dans un délai particulièrement court. On comprend également que les magistrats, dans de tels délais et sans assistance technique, ne souhaitent pas prendre le risque d'une mesure d'interdiction alors qu'on leur promet une vraisemblable nullité du titre.<sup>666</sup>

---

*peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.*

*La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. »*

<sup>666</sup> Leroux, Isabelle, Frédéric Bourguet, and Institut national de la propriété industrielle. « *Litiges De Contrefaçon De Brevets Une étude Comparative Des Systèmes Juridictionnels* » [Rédigée Par] Isabelle Leroux,... Frédéric Bourguet. Propriété Intellectuelle. Paris: la Documentation française, 2006. Print. pp 62-64

**261.** Le résultat est clair: cette procédure en décourage plus d'un. Comme l'ont justement relevé Pierre Véron et Olivier Mandel dans leur étude sur ce sujet<sup>667</sup>, en vingt ans (1984-2004), sur 6 000 affaires de brevets introduites, seules une centaine de demandes de référé ont été présentées, parmi lesquelles moins d'une vingtaine ont été favorablement accueillies, soit en définitive, moins d'une par an. Le référé, tel qu'il existe en France, n'a aucun succès et il est regrettable de devoir trop souvent décourager les attentes, en ce domaine, des brevetés, ou de cabinets étrangers s'enquérant de la possibilité de faire valoir, avec la même efficacité que chez eux, les droits de leurs clients.<sup>668</sup>

Les raisons de ce désamour résultent d'une combinaison de contraintes trop pesantes qui, prises une à une, présentent un intérêt certain, mais qui, ajoutées les unes aux autres, finissent pas rendre impossible l'accès à ce type de mesure: exigence d'une action au fond préalable, frilosité des magistrats à prendre le risque de rendre une décision de référé qui pourrait être contredite au fond, manque d'assistance technique « d'urgence » des magistrats en charge, et enfin, désuétude incompréhensible de l'utilisation des garanties, dont l'objectif est pourtant précisément si elles sont réalistes, de permettre de pallier les risques liés au résultat futur de l'action principale.<sup>669</sup>

Ensuite la nouvelle loi a introduit de nouvelles mesures concernant tous les droits de propriété intellectuelle conformément à la directive, afin de permettre la cessation immédiate des atteintes aux droits, avant toute décision au fond<sup>670</sup>. C'est une grande amélioration des modalités de mise en œuvre des procédures provisoires et de la portée des mesures provisoires.

**262. Un régime amélioré : Un référé plus accessible et plus étendu** - La première constatation qui s'impose est que la nouvelle loi a introduit de nouvelles mesures

---

<sup>667</sup> Véron, Pierre et Olivier Mandel, « 20 ans d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet », 2005 (communication aux 4 rencontres de la propriété industrielle, 6-7 octobre 2003, site [www.veron.com](http://www.veron.com))

<sup>668</sup> Leroux, Isabelle, Frédéric Bourguet, and Institut national de la propriété industrielle. *Op.cit.*, pp 62-64

<sup>669</sup> *Ibid.*

<sup>670</sup> Directive 2004/48/CE considérant 22 et art. 9

améliorées. Selon les articles relatifs aux mesures d'urgence à prévenir une atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle<sup>671</sup>

Au regard du droit français, les articles relatifs aux mesures provisoires opèrent non seulement une harmonisation des procédures d'interdiction provisoire en matière de propriété intellectuelle, mais également une véritable réforme.

**263. La prévention d'atteintes imminentes** -En premier lieu, les mesures destinées à prévenir une atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à empêcher la poursuite peuvent être obtenues par voie de référé et non plus, comme c'était le cas pour les marques et brevets antérieurement, « en la forme des référés ». Ce n'est pas sans conséquence sur les délais et formes de recours. Toutefois, l'obtention de ces mêmes mesures par voie de requête est possible en fonction de

---

<sup>671</sup>Articles L.521-6 CPI (art. 3 de la loi), L.615-3 (art. 11 de la loi), L.623-27 (art. 20 de la loi), L. 716-6 nouveau (art. 23 de la loi), L.722-3 (art. 29 de la loi), L.343-2 (art. 39 de la loi) ; il dispose que : « *Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il ait porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.*

*« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.*

*Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.*

*Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.*

*Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »*

l'urgence et surtout du caractère manifeste de l'atteinte aux droits laissés à l'appréciation du juge.

Ces procédures provisoires ne sont pas subordonnées à la saisie préalable de la juridiction au fond, ni à quelque bref délai, mais à la production de preuves « *raisonnablement accessibles au demandeur* » rendant « *vraisemblable* » l'atteinte aux droits ou son imminence. Les nouvelles mesures pourront être demandées avant toute action au fond. *Exit* donc toute référence à une action paraissant sérieuse au fond. Les juges doivent apprécier *hic et nunc* la vraisemblance d'une atteinte. Les critères de recevabilité d'une telle action sont nettement moins exigeants que ceux de feu le « référé interdiction ». <sup>672</sup>

La mesure d'interdiction serait ouverte non plus seulement à l'encontre de dommages avérés, mais également à la prévention d'atteintes imminentes. Cette extension du domaine du « référé-interdiction » <sup>673</sup> répondrait à la demande de nombre de titulaire du droit qui recherchent souvent, légitimement, le moyen d'empêcher que la contrefaçon devienne effective sur un territoire, car le préjudice s'avère alors, en général, difficilement réparable à sa juste valeur, en particulier en France, compte tenu de la pratique en matière de réparation.

**264. Contrefacteurs visés** -Outre le contrefacteur direct habituel, les injonctions peuvent viser un « *prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services [pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle]* ». Cette rédaction quelque peu floue semble cependant viser Internet et les différents fournisseurs d'accès et opérateurs du réseau, qui constitue un terrain de prédilection de la contrefaçon, quoique moins visible.

---

<sup>672</sup> Gasnier Jean-Pierre, *Op.cit.*, p.11-12 n°23-24

<sup>673</sup> L'interdiction éventuelle est prononcée par le président du tribunal « *en la forme des référés* », bien que cette procédure ne soit pas une procédure de référé de droit commun. En conséquence, son déclenchement et sa recevabilité ne sont donc pas soumis aux dispositions de l'article 808 du nouveau code de procédure civile (le juge peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend) et 809 (le juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite).

La mise en œuvre des mesures de saisie-contrefaçon et de *l'ordonnance APT* s'accompagne en effet du souci de garder un équilibre entre les parties dans la mesure où le défendeur n'est pas entendu avant l'action au fond. Pour cette raison, les procédures sont assorties de diverses garanties pour le défendeur.

## **B- Les garanties dans la mise en œuvre**

**265.** Les garanties protégeant le tiers saisi sont de deux ordres : il s'agit de garanties d'un point de vue financier (1°) et de garanties procédurales (2°)

### **1° Les garanties financières**

**266.** Les garanties financières de la part du requérant prennent la forme d'un cautionnement et de dommages-intérêts pouvant être versés au défendeur en réparation d'un préjudice résultant de l'exécution de la saisie. En France, le Président du Tribunal de Grande Instance peut imposer au requérant de verser un cautionnement, et la copie de l'acte constatant le dépôt doit être remis avant la saisie au défendeur<sup>674</sup>. Auparavant cette éventualité était prévue par les articles L.615-5 en matière de brevets et L.521-1 en matière de dessins et modèles<sup>675</sup>, quelle que soit la forme de la saisie, tandis que les dispositions relatives au cautionnement en matière de marques ne concernaient que la saisie réelle. Ce cautionnement est en revanche obligatoire en matière de dessins et modèles lorsque le requérant est étranger<sup>676</sup>.

Quant au principe du cautionnement facultatif, en France, la loi modifie quelque peu le moyen de garantie. La loi définissant la lutte contre la contrefaçon<sup>677</sup> dispose que « *Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.* » c'est-à-dire que pour préserver les droits du défendeur, le texte prévoit que le juge peut assortir la

---

<sup>674</sup> TGI Paris, 16 décembre 1993, *PIED* 1994, 564-II1-223

<sup>675</sup> Les articles L. 615 - 5 en matière de brevets d'invention et L. 521-1 en matière de dessins et modèles disposent que l'autorisation de procéder à une description, avec ou sans saisie réelle, peut être subordonnée par le président au versement d'une consignation ou cautionnement destiné à garantir l'indemnisation du préjudice que le saisi pourrait subir en cas d'abus.

<sup>676</sup> T corr. Seine, 26 juill 1911, *D* 1912, 5,4.

saisie de garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du défendeur. Il est important de souligner que la directive insiste sur la préservation des droits de la défense<sup>678</sup> et sur la proportionnalité des mesures ordonnées. En France, le saisi peut agir devant le tribunal sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, afin de se faire verser des indemnités en réparation du préjudice subi à cause de la saisie-contrefaçon. Le préjudice peut résider dans le trouble commercial résultant de l'atteinte portée à la réputation du saisi du fait de la saisie-contrefaçon pratiquée en nombre excessif<sup>679</sup>.

**267.** S'agissant de la Thaïlande, il s'engage, si nécessaire à verser une caution pour les éléments saisis. Par ailleurs, même sans annulation de l'ordonnance APT, le saisi peut se voir octroyer des dommages-intérêts en guise de réparation pour le préjudice commercial subi, si l'opération n'apparaît pas justifiée ou si son exécution a été arbitraire. Le juge peut également lui faire verser des dommages-intérêts alourdis si le défendeur a subi un affront au cours du déroulement de l'opération.<sup>680</sup> Il peut même aller jusqu'à ordonner des dommages-intérêts qualifiés d'exemplaires, c'est-à-dire ceux qui sont versés dans le cas où le préjudice est causé par un agent de l'Etat, puisque le conseil du requérant agit pour la Cour.<sup>681</sup>

## **2° Les garanties procédurales: La présence d'une personne « neutre » dans l'exécution**

**268.** Les garanties offertes au saisi dans la procédure de la saisie-contrefaçon et de l'ordonnance APT sont principalement la présence d'une personne « neutre » dans l'exécution des ordonnances, et les limitations dans l'usage des documents saisis.

---

<sup>677</sup> la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

<sup>678</sup> Considérants 20 et 22 et article 7§2 et 7§4.

<sup>679</sup> La Cour de Cassation a approuvé une Cour d'Appel qui avait sanctionné la multiplicité de saisies-contrefaçons: Cass. com., 27 janvier 1998, *JCP E* 1998, chrono p. 1495.

<sup>680</sup> Ariyanuntaka Vichai, « *L'efficacité des mesures de conservation des preuves par la Cour spécialisée en Propriété Intellectuelle et Commerce International thaïlandaise après les Accords ADPIC* » *Op.cit.*

<sup>681</sup> *Ibid.*



En France, la saisie-contrefaçon est, comme nous l'avons vu, exécutée par un huissier de justice, c'est-à-dire une personne «neutre» par rapport aux parties en présence. En matière de droit d'auteur, la saisie ressort de la compétence du commissaire de police et, à défaut, du juge d'instance<sup>682</sup>. On peut voir dans l'huissier de justice une sorte de « maître d'orchestre » de la saisie contrefaçon. L'huissier a pour principale mission de collecter des informations nécessaires à la preuve de la contrefaçon. En matière de dessins et modèles (art. L. 521-4), de brevets d'invention (art. L. 615-5), de marques (art. L 716-7), de certificats d'obtention végétale (art. L. 623-27-1) et de droit d'auteur (art. L.332-1), les textes du Code de la propriété intellectuelle font obligation à l'huissier instrumentaire de procéder à une description de l'article argué de contrefaçon.

Le rôle premier de l'huissier de justice est de collecter tout élément susceptible d'apporter la preuve des faits de contrefaçon allégués à l'encontre du défendeur à l'action en contrefaçon validant la saisie réalisée. Ces éléments de preuve peuvent porter sur l'auteur des faits de contrefaçon, la reproduction de la contrefaçon, la valeur de ces contrefaçons, ou bien encore leur origine ou destination. Ils peuvent résulter de factures, registres, marchandises contrefaisantes découvertes, lieux de livraison de celles-ci ou photographies.

La limite importante aux opérations de l'huissier, est que sa recherche d'élément de preuve ne doit pas se transformer en enquête. En effet, la CA de Paris<sup>683</sup> a jugé que l'huissier doit respecter la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance et ne pas se livrer à une véritable enquête, c'est-à-dire procéder à des démarches particulières telles que des interrogatoires, afin d'obtenir la preuve de faits de contrefaçon. Le rôle de l'huissier est ainsi limité à une collecte d'éléments de preuve et non à des investigations poussées. L'huissier se livre à une recherche très avancée des éléments de preuve lors de l'exécution de la saisie mais cette recherche se trouve limitée par le fait que l'huissier ne doit pas contrevenir aux règles posées par la loi et

---

<sup>682</sup> L.332-1, alinéa 1

<sup>683</sup> CA Paris, 4 ch. 4 novembre 1992, PIED 1993, n°638, III, p 111.

aux limites instituées par l'ordonnance sur requête elle-même.<sup>684</sup> Il convient d'envisager successivement ces deux limites.<sup>685</sup>

**269. Le respect du cadre légale** - Les règles sont posées par le Code procedure civile pour l'exécution de toute ordonnance sur requête. La disposition qui nous intéresse plus particulièrement ici est l'article 664 du CPC. Il résulte de cet article que la saisie ne pourra être réalisée qu'entre 6 heures et 21 heures et que cette exécution ne peut avoir lieu les dimanches, jours chômés et fériés. Toutefois, à cette règle, peut être prévue une dérogation résultant de l'ordonnance elle-même et par laquelle le juge autorise l'huissier à procéder, s'il l'estime nécessaire, à la saisie hors des heures légales ou durant un des jours exclus.

**270. Le respect des dispositions de l'ordonnance** - Ce respect est primordial puisque les différentes mentions évoquées précédemment limitent la saisie à certains actes de saisie, certains lieux donnés et à la présence d'intervenants déterminés. Il est donc indispensable pour l'huissier de se conformer à ces dispositions pour que la saisie ne se voie pas annulée par la suite.

En Thaïlande, L'ordonnance APT est pour sa part effectuée par le conseil du demandeur, agissant néanmoins au nom de la Cour (JSDPC-Juriste superviseur du département de la propriété intellectuelle du ministre du commerce ou ผู้พิพากษาศาลชำนาญการพิเศษ). Mais le fait que le conseil du requérant soit en charge de l'exécution de l'ordonnance a été critiqué dans la mesure où celui-ci peut faire des erreurs, surtout s'il manque d'expérience, ou peut avoir un parti pris face au défendeur.<sup>686</sup> En pratique, le CIPITC recommande qu'un autre conseil supervise l'opération. Celui-ci doit être expérimenté dans la pratique de l'ordonnance, et ne doit pas appartenir au cabinet agissant pour le compte du requérant.<sup>687</sup> Ces éléments doivent être précisés dans la requête présentée au juge, qui va apprécier au cas par cas si sa présence est

---

<sup>684</sup> Véron, Pierre. *Op.cit.*

<sup>685</sup> *Ibid.*

<sup>686</sup> Pinyosinwat Jumpol, «*Raison de la protection de la Propriété Intellectuelle* » ; *Op.cit.*, pp.414-428

<sup>687</sup> *Ibid.*

nécessaire.<sup>688</sup> En effet, malgré les critiques concernant le rôle du conseil du requérant, l'intervention d'un conseil extérieur soulève la question des coûts supplémentaires qu'elle implique. Mais si le juge estime que la présence du conseil extérieur n'est pas indispensable, ce qui doit être démontré par le requérant, il doit préciser ses motifs dans l'ordonnance, de façon à garantir que la question a été examinée.<sup>689</sup>

Le conseil du requérant s'engage à fournir au conseil supervisant l'opération, tout document utile pour le contrôle qu'il doit effectuer en l'espèce, comme la copie de l'ordonnance destinée au tiers, la copie du projet d'assignation, les documents relatifs au commencement de preuve, etc.<sup>690</sup> En effet, c'est au conseil extérieur d'expliquer au destinataire de l'ordonnance, la signification de l'ordonnance et ses effets, de manière appropriée et compréhensible. Il doit également lui expliquer ses droits: la possibilité pour lui de consulter un avocat ou un conseil et les recours qui lui sont ouverts pour faire annuler ou modifier l'ordonnance. Le défendeur doit disposer d'un temps de réflexion, qui selon les Lignes Directrices doit être de deux heures: ce délai permet au défendeur d'empêcher l'opération de commencer, mais il ne peut empêcher les participants d'entrer dans les locaux. Le conseil supervisant l'opération doit également rédiger un rapport sur le déroulement de l'opération, dont le requérant s'engage à remettre une copie au défendeur ainsi qu'à la Cour.

**271.** Il faut remarquer que pour la France, les personnes assistant l'huissier instrumentaire doivent être indépendantes des parties. D'une part pour des raisons de protection de secrets industriels, et d'autre part pour répondre à l'exigence d'un procès équitable conformément à l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme<sup>691</sup>. Cependant, pour respecter le principe du droit à un procès équitable et le secret des affaires, les ordonnances prévoient désormais la plupart du temps que l'homme de l'art assistant l'huissier devra être choisi en dehors du personnel du saisissant. Dans toutes les matières de la propriété intellectuelle, les textes prévoient expressément la possibilité pour l'huissier d'être assisté par un

---

<sup>688</sup> *Ibid.*

<sup>689</sup> *Ibid.*

<sup>690</sup> *Ibid.*

<sup>691</sup> Cass. Com., 28 avril 2004, *D.2004, Al*, p. 1671

expert désigné par le demandeur. Le terme « *expert* », comme cela fut indiqué précédemment, ne correspond pas au mandataire de justice nommé sur le fondement de l'article 232 du CPC pour une mission d'instruction. Il s'agit de toute personne pouvant se révéler utile lors de l'exécution de la saisie, en raison de ses compétences particulières comme c'est le cas d'un dessinateur ou d'un serrurier.

Il n'est pas ici question de reprendre les développements précédents sur cette question, mais de s'intéresser plus particulièrement aux difficultés posées par la nomination de deux experts spécifiques en raison du doute planant sur leur indépendance. S'est ainsi posée la question de l'indépendance de l'expert salarié du saisissant et du conseil en propriété industrielle de ce saisissant. Sur la première question, la jurisprudence retient le principe selon lequel, le salarié du saisissant ne peut être nommé en tant qu'expert. Il est vrai que le rapport étroit de soumission entre le saisissant et son salarié empêche celui-ci de répondre aux exigences d'indépendance et d'impartialité exigées pour tout assistant de l'huissier de justice. Le plus souvent, les ordonnances excluent même la seule présence du salarié du saisissant tout comme celle du saisissant lui-même afin de ne pas risquer de remettre en cause la saisie du fait d'une violation de l'article 6.1 de la CEDH. La solution de principe résulte d'un arrêt de la Cour de cassation<sup>692</sup> qui reconnaît l'impossibilité pour un salarié du saisissant d'assister l'huissier en tant qu'expert même si l'ordonnance le désignait nommément, du fait que cela constituerait une atteinte à l'article 6.1 de la CEDH. Sur la deuxième question, le conseil en propriété industrielle du saisissant lors de la saisie contrefaçon en tant qu'expert, est devenu une pratique relativement courante depuis l'institution de cette procédure. Cela se manifeste notamment dans un arrêt de la Cour d'Appel de Paris<sup>693</sup> prévoyant que n'est pas entachée de nullité la saisie effectuée par un huissier instrumentaire assisté par le conseil en propriété industrielle du requérant, même si l'ordonnance ne prévoyait pas sa présence. Cependant, la jurisprudence a récemment remis en cause cela, ouvrant ainsi une vive discussion sur la présence du conseil en propriété industrielle lors de la saisie. En effet, d'une part, le TGI de Paris dans deux jugements<sup>694</sup> confirma l'indépendance du conseil en propriété industrielle du saisissant par rapport aux

---

<sup>692</sup> Cass. Com 28 avril 2004 n°02-20-330 D 2004 AJ p.1671

<sup>693</sup> CA Paris, 18 avril 1985, Ann. 1984, Tome 3, p 243.

parties. De l'autre, la Cour d'Appel de Toulouse dans deux arrêts<sup>695</sup>, vivement critiqués par la doctrine et les conseils en propriété industrielle eux-mêmes, estima que le conseil du saisissant n'était pas indépendant et ne pouvait assister l'huissier. Cette jurisprudence était particulièrement défavorable au saisissant dans la mesure où elle obligeait celui-ci à désigner un autre conseil que le sien pour assister aux opérations de saisie entraînant par là même des frais supplémentaires alors même que ce conseil devait s'informer directement auprès du conseil du saisissant. Cette solution est également critiquable du fait que l'article R 422-52 du CPI reconnaît l'indépendance du conseil en propriété industrielle par rapport à son client. A ces arrêts de la CA de Toulouse, s'ajoutait des décisions contradictoires refusant la nullité de la saisie du fait de la présence du conseil du saisissant et cela en se fondant sur l'article 6.1 de la CEDH.<sup>696</sup> La jurisprudence est aujourd'hui revenue à plus de cohérence par un arrêt de la Cour de Cassation<sup>697</sup> cassant les deux arrêts de la Cour d'Appel de Toulouse et consacrant clairement le principe que « *le conseil en propriété industrielle, fut-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant dans le cadre d'une saisie contrefaçon* ». En revanche, en Thaïlande, le requérant peut demander à être présent ainsi que ses employés ou toutes les personnes autorisées par la victime.<sup>698</sup>

**272. Les limitations dans l'usage des documents confidentiels.-** En France, la saisie-contrefaçon donne au saisissant des pouvoirs d'investigation nécessaires à la recherche de la matérialité et de l'étendue de la contrefaçon. Pour y parvenir, le saisissant doit avoir accès à tous les documents susceptibles de contribuer à la preuve, y compris ceux susceptibles d'être confidentiels. La saisie de documents confidentiels pose le problème de la préservation des secrets commerciaux du défendeur. Elle ne peut être remise en cause du moment qu'elle entraine dans la mission de l'huissier<sup>699</sup>.

---

<sup>694</sup> TGI Paris, 3 Ch. 2e Sect. 12 octobre 2001, PDPI 2002, n° 136, p 34.

<sup>695</sup> CA Toulouse, 2e Ch., 1 sect. 17 avril 2003, n°1999-02414, 2 arrêts.

<sup>696</sup> CA Rennes, 25 mai 2004, PIBD 2004, III, p 626. ; TGI Paris, 2 juillet 2004, PIBD 2004, III, p 615.

<sup>697</sup> Cass. Com. 8 mars 2005, n° 03-15.871. Lamy Droit des Affaires mai 2005, note Audrey Lefèvre et Julie Vasa.

<sup>698</sup> Pinyosinwat Jumpol, « *Raison de la protection de la Propriété Intellectuelle* », ; *Op.cit.* pp.414-428

<sup>699</sup> CA Paris, 16 janvier 1998, PIBD 1998, 653-III-239

La contrepartie de ce principe est que le saisissant a engagé sa responsabilité par rapport à la saisie de tels documents : toute divulgation d'éventuels secrets ayant fait l'objet d'une saisie pourra lui être reprochée. Généralement seuls les conseils ont accès aux documents de sorte que la confidentialité des informations est préservée, puisque les conseils en propriété industrielle et les avocats sont soumis de par leur fonction à une obligation de confidentialité. Le saisi a cependant la possibilité de demander à l'huissier de placer les documents saisis sous enveloppe scellée et de ne pas les remettre au saisissant. Par ailleurs le saisi peut aussi exercer un recours devant le juge qui a ordonné la saisie contrefaçon, y compris pendant son exécution. Les tribunaux ont ainsi ordonné dans certaines hypothèses la nomination d'un expert pour sélectionner les documents qui doivent rester confidentiels et ceux qui peuvent être communiqués au saisissant.<sup>700</sup>

Pareillement en Thaïlande, le tiers contre qui est requise une ordonnance APT peut exercer un recours devant le juge (CIPITC) pour obtenir la restitution des documents et une injonction interdisant au demandeur d'utiliser l'information découlant des documents saisis. Le juge va ainsi pouvoir protéger la confidentialité des documents, y compris s'ils mettent le défendeur en position d'être incriminé pour d'autres délits, faisant ainsi application de l'exception de self-incrimination<sup>701</sup>. Les documents ayant été obtenus par ordonnance de la Cour, celle-ci a compétence pour annuler ou modifier une ordonnance APT de façon à exclure de son champ les documents confidentiels qui bénéficient de l'exception de self-incrimination. Le juge peut également ordonner restitution des documents.

## Section II La preuve en matière pénale

**273.** La contrefaçon est un acte illicite en soi. Néanmoins, les différents éléments matériels qui la composent n'en sont pas moins autant d'actes de contrefaçon distincts et punissables. Ce délit comporte un élément moral qui doit être défini comme

---

<sup>700</sup> Par exemple TGI Paris, *réf.*, 22 décembre 1989, *PIBD* 1990, 473-III-134.

<sup>701</sup> C'est le principe dans la jurisprudence anglaise « *NafNafSA v. Dickens (London) Ltd* [1993] FSR 424. » in Ariyanuntaka Vichai, « L'efficacité des mesures de conservation des preuves par la Cour spécialisée en Propriété Intellectuelle et Commerce international thaïlandaise après les Accords ADPIC »

l'accomplissement de l'élément matériel de l'infraction en connaissance de la violation des droits violés, mais cet élément est indifférent à la sanction civile de la contrefaçon et les juridictions pénales le présument réaliser, dans la majorité des cas, dès la réalisation de l'élément matériel.

La contrefaçon est certainement une infraction pénale, ce qui permet à ses victimes de la poursuivre de deux manières : celles-ci peuvent agir soit devant les juridictions civiles, soit devant les juridictions pénales, cette dernière voie leur permettant d'obtenir non seulement la réparation de leur préjudice mais aussi la condamnation du contrefacteur aux sanctions pénales énoncées plus haut.

En France, les statistiques démontrent que la voie pénale est la moins utilisée : seule une cinquantaine d'affaires de contrefaçon (dont la moitié concernait des droits d'auteurs) ont été portées devant le Tribunal correctionnel de Paris en 2008, contre environ sept cent affaires de contrefaçon devant le Tribunal de grande instance de Paris pour la même année.<sup>702</sup> Il est vrai que la voie pénale présente des inconvénients, tels que l'absence de spécialisation des juges, la longueur de l'instruction des dossiers lorsqu'elle s'avère nécessaire, les juridictions d'instructions étant surchargées. et, sans doute, l'impression des parties de ne pas garder la maîtrise du litige, confinées au rôle de simples parties civiles passives. Toutefois, la constance de telles actions démontre que la poursuite pénale de ces délits n'est pas dénuée d'intérêt.

**274.** Contrairement à la Thaïlande, où en pratique, les titulaires des droits de propriété intellectuelle préfèrent recourir à la voie pénale, plutôt qu'à la procédure au civil, plus longue (un an et demi contre six mois au pénal) et plus coûteuse.<sup>703</sup> A notre sens, elle présente en fait des avantages substantiels. D'une part, pour les affaires dans lesquelles l'instruction n'est pas nécessaire, les parties peuvent obtenir un jugement dans les six mois qui suivent le lancement d'une poursuite<sup>704</sup> voire

---

<sup>702</sup> V° Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri Desbois. *La Jurisprudence Relative à La Contrefaçon Rapport Final [Réd. Par] Laetitia Brulat-Aulan,... Émilie Degrange,... Catherine Quatraveaux,... [Et Al.]. Op.cit.* ; V° également - Fabre, Guilhem. *Propriété Intellectuelle, Contrefaçon Et Innovation Les Multinationales Face à L'économie De La Connaissance. Op.cit.*

<sup>703</sup> Netsubha Amnat, « *Le problème de la procédure de « Entrapment » à la saisie de contrefaçon* » (The Problem of Entrapment in IPRs Infringements), *Rapport Final*, Bangkok : Human Right Commission, p.10

<sup>704</sup> Etude du Département de Propriété Intellectuelle pour le ministère de la justice, « *La jurisprudence relative à la contrefaçon pour les droits de propriété intellectuelle* », 2010

immédiatement. D'autre part, l'action en contrefaçon au pénal a un effet dissuasif : les peines prononçables sont lourdes et les juges n'hésitent plus à condamner les contrefacteurs à un emprisonnement avec sursis, voire ferme en cas de récidive. En matière de droit d'auteur, Les sociétés de gestion collective des droits d'auteurs agissent d'ailleurs au pénal dans cet objectif : en menant des actions pénales répétées, elles assurent la défense des droits des auteurs, l'efficacité des sanctions attachées à ces droits en garantissant le respect. La technique aidant, de nouveaux types de contrefaçon naissent dont la poursuite devant les juridictions répressives permet de rappeler l'illicéité, et, partant, d'empêcher leur prolifération comme ce fut le cas pour les copies de CD et DVD par les officines de gravure. Au-delà des avantages et des inconvénients, la voie pénale présente avec la voie civile de nombreuses différences, notamment au niveau probatoire et d'une indemnisation moindre du préjudice. Même si une action en contrefaçon au pénal peut s'avérer dangereuse, le choix de la voie pénale présente l'avantage d'arranger des mécanismes de recherche de preuve propres à la procédure pénale.

**275.** A priori, la preuve pénale de la contrefaçon ne diffère pas sensiblement de sa preuve civile dans la mesure où les éléments à prouver sont de même nature : il s'agit pour les deux de prouver l'élément matériel de la contrefaçon tel qu'énoncé par les textes. Au pénal comme au civil, on requiert la preuve d'un fait juridique et cette preuve est libre, l'article 9 CPC et l'article 427 CPP (Code de procédure pénale<sup>705</sup>) posant le principe de la preuve par tous moyens des faits puis des infractions. Au pénal comme au civil, cette preuve est essentielle dans la mesure où elle conditionne l'action, ce qui fait dire à Messieurs Roland et Boyer, à propos de l'adage « *Idem est non esse aut non probari* » que « *La preuve suit le droit comme l'ombre suit le corps* »<sup>706</sup>. En outre, l'interprétation extensive des textes d'incrimination par les juridictions répressives tend à rapprocher les conceptions civiles et pénales de la contrefaçon, et, ipso facto, la preuve requise. Cependant, au-delà de ces similitudes, la preuve pénale présente des traits particuliers.

Tout d'abord, en dépit du principe de liberté de la preuve des infractions, il faut garder à l'esprit que cette preuve, objet essentiel de la procédure pénale, est dominée par

---

<sup>705</sup> L'article 226 du Code de procédure pénale thaïlandaise

<sup>706</sup> Roland, Henri, and Laurent Boyer. « *Adages Du Droit Français*. » 3e éd. ed. Paris: Litec, 1992. Print.



des principes fondamentaux propres au droit pénal, qui lui confèrent un rôle tout aussi fondamental. Le principe de légalité des délits et des peines s'applique ici : il implique l'impossibilité de retenir une prévention pour des faits ne rentrant pas dans les prévisions de la loi pénale tout comme pour des faits qui n'auraient pas été prouvés, par traduction de l'adage « *In dubio pro reo.* ». En outre, si la preuve est libre, elle est assumée par ceux qui intentent l'action, et l'action pénale étant une action publique, la preuve résulte, pour la pluralité des cas, d'investigations d'agents représentant l'Etat et astreints à ce titre à une certaine conduite : titulaires en ce domaine de pouvoirs exorbitants, seuls aptes parfois à admettre la preuve de contrefaçons clandestines, ils sont tenus de les exercer dans les limites de la loi et du respect du droit à un procès équitable tel qu'énoncé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dont on sait l'influence sur la procédure pénale. La preuve de la contrefaçon recueillie par ces organes sera donc quoique libre, limitée par l'admissibilité des seuls éléments régulièrement obtenus. Un seul acte de recherche irrégulier pouvant entraîner la nullité des poursuites.

Compte tenu du fait que la preuve pénale de la contrefaçon conditionne pour partie les droits protégés par l'effet dissuasif de son incrimination pénale, il importe de mieux comprendre dans quelles conditions et à quelles conditions cette preuve peut être rapportée, quel que soit l'acte de contrefaçon envisagé, devant les juridictions pénales.

Toute étude de la preuve pénale de la contrefaçon doit rendre compte de la double spécificité de cette preuve, par rapport à la preuve civile de la contrefaçon d'une part et puis au regard de la preuve pénale des infractions d'autre part.

Conformément à la preuve pénale de la contrefaçon, on étudiera alternativement l'organisation de la lutte contre la contrefaçon (§1) puis l'établissement de la preuve dans un cadre inquisitoire (§2). Pour ce faire, il convient de s'interroger sur le rôle que les organes publics investis de la recherche de la vérité peuvent jouer quant à cette preuve, puis sur celui que peuvent jouer les victimes d'une contrefaçon alléguée devant une juridiction répressive dans l'apport de cette preuve

## §1. Les acteurs de la lutte contre la contrefaçon

276. Face à l'ampleur du développement de la contrefaçon, il faut concrètement, sur le terrain, pouvoir répondre aux attentes des auteurs et des sociétés concernés. Tout d'abord, essayons de comprendre les acteurs publics au cœur du système répressif des actes de contrefaçon. Ces pouvoirs exercés en collaboration avec des entreprises et des organisations privées à combler.

### A- En France

#### 1° Les acteurs publics <sup>707</sup>

277. Les services gouvernementaux ont donc bénéficié de ce mouvement pour voir leurs pouvoirs étendus et renforcés. La loi a donc doté l'Administration du pouvoir de réprimer les contrefacteurs sur l'ensemble des filières possibles et a permis la mise en place d'un dispositif cohérent à tous les stades, chaque service ayant des moyens d'interventions propres et complémentaires : importation, stockage, distribution et commercialisation finale. En France, la complémentarité des différents corps de contrôle est essentielle (complémentarité par les renseignements et la coordination de leurs actions). Les plus impliqués sont les Douanes, la DGCCRF en tant que services économiques, la Police et la Gendarmerie en raison de leur qualité d'officiers de police judiciaire. Ces services participent à la mise en œuvre d'un dispositif de collecte du renseignement, notamment à l'étranger, sur les sources et les origines principales de contrefaçons.

Les deux réseaux majeurs (hors réseaux propres aux entreprises) sont le réseau de l'ensemble des attachés commerciaux et celui des attachés douaniers. Ces agents contribuent également à la centralisation des renseignements et assurent un bon fonctionnement de l'Administration en privilégiant la spécialisation des services et en évitant ainsi une rivalité sur le terrain.

L'adéquation de la loi et des différents types d'introduction ou de commercialisation des contrefaçons fait que chacun peut se spécialiser: la Douane en Commerce

---

<sup>707</sup> Verneil Claire, *Op.cit.*, pp.72-80

International, la DGCCRF pour la commercialisation, la Police et la Gendarmerie pour la procédure judiciaire avec l'atout majeur que cette dernière dispose d'un maillage serré du territoire.

**a) La Police Judiciaire et la Gendarmerie: agents d'investigations au service de l'entreprise et de l'Etat.**

**278.** La compétence de la Police Judiciaire est justifiée en matière de contrefaçon car le phénomène est un délit, et que la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ)<sup>708</sup> a pour mission la répression du crime organisé. La DCPJ, direction active de la Police Nationale, dispose d'une structure centrale spécialisée dans la lutte contre la contrefaçon. Bureau national de l'Organisation Internationale de la Police Criminelle (INTERPOL), elle constate les crimes et délits - dont la contrefaçon - et, sous la direction du Procureur de la République, elle identifie et recherche les auteurs de contrefaçons et démantèle les réseaux aux niveaux national et international. La Police Judiciaire a des officiers de liaison dans cent cinquante pays et, à travers le service de coopération technique international de la Police, dispose d'antennes dans plus de cinquante pays. Le travail se fait dans le secret et la discrétion, les officiers remontent les filières, les réseaux et recherchent les contrefacteurs et les intermédiaires.

A ses côtés, la Gendarmerie est une force instituée afin de veiller à la sécurité publique. Elle constate les crimes et les délits, identifie et recherche les auteurs des contrefaçons en l'occurrence, sous la direction du Procureur de la République, et procède au démantèlement des filières nationales et internationales<sup>709</sup>.

Ces agents disposent de deux moyens pour agir:

- l'enquête préliminaire quand ils ont des informations, des renseignements ou des soupçons,
- le flagrant délit, sur plainte ou par constatation immédiate, en commission rogatoire quand une information existe, qu'elle est ouverte et traitée par un juge d'instruction, et sur demande du Parquet.

---

<sup>708</sup> DCPJ, 101-103 me des Fontanots, 92000 NANTERRE. Tél. : 01-40-97-82-82.

<sup>709</sup> Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, 35 rue St Didier, 75775 Paris Cedex 16. Tél. : 01-47- 55-57-16.

## b) La particularité du logiciel ou de l'œuvre multimédia<sup>710</sup>

279. Pour renforcer la lutte contre la contrefaçon de logiciels ou d'œuvres multimédias, les victimes bénéficient de nouvelles structures policières<sup>711</sup> : le service d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information et la Brigade centrale de la répression de la criminalité informatique. Parallèlement, le Ministère de l'Intérieur a mis en place depuis septembre 1997 une cellule Internet chargée de surveiller les sites intéressants et de « détecter les infractions éventuelles, soit par des patrouilles aléatoires, soit par des recherches plus ciblées demandées par les services opérationnels sans procéder elle-même aux enquêtes mais en leur répercutant les informations. »<sup>712</sup>

280. **Le Service d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information (le SEFTI)** - Le SEFTI est un service d'enquête spécialisé dans les nouvelles technologies, créé en 1994, et dont la compétence territoriale est limitée à Paris et à la petite couronne. Ce service dépend de la Préfecture de Police de Paris, et est composé d'une douzaine d'hommes dirigés par le Commissaire Padoin<sup>713</sup>. Le SEFTI a pour mission, également, d'assister techniquement les autres services de police, et apporte son soutien dans la formation aux nouvelles formes de délinquance générées par les technologies de l'information<sup>714</sup>. Sur le plan de l'organisation, le service est scindé en deux équipes<sup>715</sup>. La première, est une équipe d'investigation, dont l'activité consiste à rechercher les infractions informatiques, comme sur la voie publique, dans les groupes de discussion, les sites internet et les forums. La seconde, est une équipe d'intervention et d'assistance chargée de mener les enquêtes et d'assister les autres services de la police judiciaire.

---

<sup>710</sup> Belloir Phillippe, « *Le délit pénal de contrefaçon œuvres logicielles et multimédias* » ; thèse, L'université de Rennes I, 1999, pp 262 -263, n°399-401

<sup>711</sup> Linglet M., « *Deux nouveaux services de police judiciaire* », Expertises 1994, p. 289. Cité par Belloir Phillippe, *Op.cit.*

<sup>712</sup> Propos du Commissaire P. Novaro, dans E. Inciyan, La police française lutte avec difficulté contre la cybercriminalité, Le Monde 22/09/1998, p. 9. Cité par Belloir Phillippe, *Op.cit.*

<sup>713</sup> F. Canton, Le cybercrime, Civic, janvier-février 1997, n°65, p. 17. Cité par Belloir Phillippe, *Op.cit.*

<sup>714</sup> D. Martin, La criminalité informatique, op. cit., p. 113. D. Padoin; La criminalité sur Internet, op. cit., p. 187, spéc. p. 188. Cité par Belloir Phillippe, *Op.cit.*

<sup>715</sup> E. Connehaye, Fraude informatique: que fait la police ?, L'ordinateur individuel, n096, Juin 1998, p. 80, spéc. p. 81. Cité par Belloir Phillippe, *Op.cit.*

**281. La Brigade centrale de la répression de la criminalité informatique (BRCI)** - La BRCI représente le deuxième service d'enquête spécialisé dans la criminalité informatique. Cette unité a été créée en juin 1994, et elle fait suite au Groupe de documentation sur la fraude informatique qui avait été créé en septembre 1993. La compétence territoriale de la BRCI est plus étendue, puisqu'elle agit au niveau national et international, car elle est chargée de s'occuper du bureau central national d'Interpol en matière de délinquance informatique, et du Groupe de travail européen sur la fraude informatique.

### **c) La coordination des forces des différents organismes nationaux.**

**282.** Plusieurs services administratifs participent à la lutte contre la contrefaçon, assurant ainsi une action efficace à différents stades en fonction de leurs prérogatives.

Ainsi, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) n'intervient qu'en matière de contrefaçons de marques et travaille en liaison avec la Direction Générale de Douanes et des Droits Indirects (DGDDI), la Direction des Relations Economiques Extérieures (DREE), la Police Judiciaire (PJ), avec la Gendarmerie, les entreprises désireuses de protéger leurs marques et les représentants des professionnels, dont l'Union des Fabricants. La DGCCRF et la DGDDI travaillent en étroite collaboration, leurs compétences étant complémentaires. La DGDDI peut de plus faire appel aux services de police et de gendarmerie si les interventions sont difficiles.

Les affaires de contrefaçon dépassant de plus en plus souvent le cadre national, la DGCCRF, par l'intermédiaire de ses directions départementales, chefs de file en matière de relations transfrontalières, entretient des relations avec ses homologues étrangers<sup>716</sup> et forme les adjoints des chefs de postes d'expansion économique.

#### **1.- Le rôle actif de la DGCCRF.**

**283.** La DGCCRF a une compétence générale de lutte contre toutes les formes de tromperie du consommateur, la publicité mensongère et la contrefaçon de marques. Ses 4000 agents font des investigations à tous les stades de la commercialisation et peuvent solliciter la coopération de la Gendarmerie afin de procéder à des visites domiciliaires ou

---

<sup>716</sup> Tels les Trading Standard Office (TSO).

des saisies. Elle a une action de conseil et de répression; c'est ainsi qu'elle informe sur la législation en vigueur et sensibilise les distributeurs pour qu'ils ne commercialisent pas de contrefaçons, tout en utilisant les médias pour informer les consommateurs. Plus un produit de contrefaçon est fidèle au modèle de marque, plus les infractions que la DGCCRF est habilitée à relever sont nombreuses: publicité mensongère, imitation, usage ou détention en vue de la vente de marques enregistrées sans autorisation du propriétaire, tromperie du consommateur sur l'origine ou la qualité du produit (...). Une plainte d'un consommateur ou d'une entreprise déclenche dès sa réception une enquête, que la DGCCRF peut aussi initier elle-même.<sup>717</sup>

La collaboration avec les différents services de l'Etat et les organisations privées est très importante. La DGCCRF collabore naturellement avec les services de police et de gendarmerie, qui ont également la charge d'assurer la sécurité publique. Ainsi, si des interventions propres aux pouvoirs des officiers de police judiciaire (visites à domicile, auditions, interrogatoires, saisies) sont nécessaires après les constatations de la DGCCRF, ceux-ci assisteront ou prendront le relai de cette dernière. La collaboration avec les Douanes est également importante, ces deux services relevant des administrations financières. Les Douanes interviennent aux principaux points de passage des produits contrefaits d'origine étrangère et complètent la destination nationale des contrôles de la DGCCRF. La collaboration avec ses homologues étrangers est également nécessaire quand une enquête la conduit à appréhender des contrefaçons situées hors des frontières nationales.<sup>718</sup>

## **2.- Un coordinateur efficace: la Direction des Relations Economiques Extérieures.**

**284.** La Direction des Relations Economiques Extérieures (DREE) dispose de 180 postes d'expansion économique dans le monde, et travaille en coopération avec les antennes des fédérations professionnelles, avec le DEFI (Comité de développement et de promotion de l'habillement) chargé de la coordination des professions du secteur de la mode et de l'habillement avec les attachés douaniers et les représentants des douanes à l'étrangers. Tous coopèrent pour diffuser l'information et aider les victimes à se défendre

---

<sup>717</sup> Nisato Valentina, « *Le consommateur et les droits de propriété intellectuelle (Analyse consumériste des principaux droits de propriété intellectuelle)* » ; Thèse, Avignon et des pays de Vaucluse, 2005.

<sup>718</sup> Nisato Valentina, *Op.cit.*

en communiquant des listes d'avocats, de conseils, etc. Elle assiste également les entreprises en démarchant les personnes compétentes et en les soutenant face aux pouvoirs publics locaux afin de faire évoluer et d'assurer une meilleure mise en œuvre des législations<sup>719</sup>.

### **3.- Un agent de relais entre les autorités et les entreprises: le Comité National Anti Contrefaçon.**

**285.** Le CNAC est un outil de concertation et d'information entre les pouvoirs publics, les administrations et les industriels impliqués dans la lutte contre la contrefaçon<sup>720</sup>. Sa mission première est de coordonner les acteurs économiques, politiques et administratifs en vue d'améliorer le dispositif national pour mieux lutter au plan international. Le CNAC a quatre objectifs:

1. -contrôler et proposer: il contrôle le suivi et la pleine application de la loi Longuet et propose ensuite des améliorations,
2. -observer les missions de contrefaçon sous l'angle européen et international,
3. -informer, former et sensibiliser,
4. -accélérer et simplifier le contentieux en proposant des actions de nature à éviter la multiplication des affaires judiciaires<sup>721</sup>

Loin d'être seulement un comité interministériel, le CNAC est de plus en plus sollicité par les industriels.

## **2° Les acteurs privés**<sup>722</sup>

L'impact économique de la contrefaçon a conduit les principales entreprises concernées à se regrouper pour renforcer leur influence.

### **a) L'union des Fabricants (Unifab)**<sup>723</sup>

---

<sup>719</sup> DE RICAUD (Y.), Colloque du 23 juin 1994, Cité par « *La lutte contre la contrefaçon* », Editions du Ministère de l'Economie et du Ministère du Budget, Paris, 1994. In. Nisato Valentina, *Op.cit.*

<sup>720</sup> DOUAY (B.), « *Le CNAC: un antivol* », ENA mensuel n°288, pp. 7 et s. Cité par Nisato Valentina, *Op.cit.*

<sup>721</sup> DOUAY (B.), « *Conclusions du 3e forum européen de la propriété industrielle* », RIPIA, n°193, 3e trimestre 1998, pp. 364 et s. Cité par Nisato Valentina, *Op.cit.*

<sup>722</sup> Verneil Claire, *Op.cit.*, pp. 187-196

<sup>723</sup> C'est un groupement français de victimes de la contrefaçon depuis 1872 comptant aujourd'hui 700 à 800 entreprises et 50 fédérations professionnelles de tous secteurs industriels et commerciaux. Elle est devenue une association d'utilité publique au début du siècle. Elle a été créée à l'initiative des

**286.** A part l'organisation de la profession du textile qu'on a examinée dans un premier temps, on observera dans un second temps l'action préventive de l'Union des Fabricants, pour l'ensemble des entreprises, et pas seulement des entreprises textiles. L'Union des Fabricants est la première association de lutte anti-contrefaçon.<sup>724</sup> L'action de l'Union des Fabricants s'appuie sur le droit des marques qui est régi d'une part par la règle de la territorialité et d'autre part, par la règle de la spécialité. La protection n'est pas toujours accordée par une formalité de dépôt, d'autant que les dépôts ne sont pas toujours du même type. Dans de nombreux pays, ce sont des dépôts attributifs, là où la législation fait primer l'antériorité du dépôt, tandis que le monde anglo-saxon et américain du Nord fait encore primer l'usage. Là, c'est la première utilisation de la marque qui compte. Il est donc important de garder à l'esprit qu'il s'agit de se protéger pays par pays et que l'on perd ses droits quand on néglige de se protéger dans l'un quelconque des pays où l'on pense pouvoir commercialiser ses produits. De même, il faut aussi assurer la protection de la marque par catégories de produits, c'est la règle de spécialité. En matière de marques, la créativité française est importante puisque les marques devenues mondialement connues et donc victimes de la contrefaçon sont françaises. Les plus grandes victimes françaises de la contrefaçon vont jusqu'à occuper l'équivalent de 80 personnes à temps plein pour détecter, lutter contre la contrefaçon et déclencher, par

---

fabricants de produits pharmaceutiques qui, à la fin de la guerre de 1870, se sont aperçus que leurs produits étaient contrefaits en Allemagne et se sont regroupés pour créer la «*Charte de l'Union des Fabricants*» Depuis 1980, l'Union des fabricants possède un bureau à Tokyo. Parmi les adhérents, il y a des entreprises de très grande taille, mais aussi beaucoup de débutants créateurs, de sociétés personnelles, d'artisans, qui découvrent la nécessité de se protéger au fur et à la mesure des inventions réalisées. L'Union des Fabricants va œuvrer pour que la propriété industrielle soit protégée internationalement. Elle participe à l'élaboration de la Convention de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, puis de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce. Encouragée par ces succès, l'Union des Fabricants intervient dans l'élaboration de nombreux traités bilatéraux visant à renforcer la protection de la propriété industrielle entre la France et l'Autriche, le Portugal, les Etats-Unis, la Grèce, le Pérou, la Russie. Elle a pour mission la promotion et la défense de la propriété intellectuelle. Elle vise à: améliorer le régime des marques, des dessins et modèles, des noms commerciaux, des indications de provenance, de la concurrence, des brevets et des droits d'auteur; centraliser au profit de tous, les informations reçues de chaque adhérent afin d'être représentative de l'ensemble des secteurs industriels; à lutter activement contre la contrefaçon.

<sup>724</sup> Roubier, Centre Paul. «*L'Industrie Textile Face à La Contrefaçon* » [*Actes De La Journée D'étude*], Lyon, 14 Mai 1997. Collection Du Ceipi. Paris: Litec, 1997. Print.



avocats interposés dans de nombreux pays, la répression de cette contrefaçon. Face au développement des contrefaçons l'Union des fabricants dispose de plusieurs modes d'action.<sup>725</sup>

**b) L'Association Force Ouvrière Consommateurs au service des acheteurs.**

**287.** L'AFOC représente quant à elle l'intérêt collectif des consommateurs depuis la loi de 1988. Elle a une mission d'information et se joint aux parties dans les actions pénales; elle est en effet défavorable aux solutions transactionnelles qui excluent le consommateur lésé d'une procédure confrontant seulement l'Administration et le contrefacteur et veille à la protection de leurs droits.

**c) La profession unie au sein du Comité Colbert.**

**288.** Cette association créée en 1954 regroupe, à l'heure actuelle, 69 entreprises françaises spécialisées dans le luxe. On trouve parmi ses adhérentes des maisons prestigieuses comme Chanel, Hermès, Dior etc. Réunissant en son sein les plus grandes entreprises du luxe français, le Comité Colbert mène une action d'influence pour une bonne application des textes. Ses trois domaines d'action privilégiés sont l'information, la formation et la liaison avec les pouvoirs publics. Pour agir, il centralise et coordonne les informations et utilise tous les moyens que ses 69 entreprises membres mettent à sa disposition. Il n'intervient jamais dans l'action répressive mais par le biais du lobbying. Le Comité a ainsi beaucoup milité pour la loi Longuet et le règlement européen n° 40/94 et son intervention dans les négociations bilatérales ou au sein du CNAC témoigne de son dynamisme.

---

<sup>725</sup> Elle a pour mission tout d'abord, d'élaborer par l'intermédiaire de ses adhérents, la synthèse d'informations destinées aux pouvoirs publics, avec la collaboration de l'Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) qui est un peu son interface principale, en assurant évidemment un rôle d'expertise. Aussi elle dialogue avec les pouvoirs publics internationaux, européens pour que la législation et son application respectent davantage les droits de propriété. Il est nécessaire de préciser que l'Union des fabricants est présente dans tous les organismes internationaux (O.M.C., G7, C.C I., OMPI, Commission Européenne). Elle réalise de la veille et du lobbying à Bruxelles. Elle coopère avec les divers services chargés de la répression des actes de contrefaçon en vue de favoriser leur action. C'est aussi une politique de formation qui se trouve parmi ses missions. Cette formation elle la pratique depuis longtemps dans beaucoup de pays au profit des magistrats, des différentes formes de police et des Douanes.

**d) Le Comité pour la lutte anti-contrefaçon. (COLC)**

**289.** Le COLC, créé en 1983, a son siège à Rome et constitue un front commun de lutte contre le phénomène. Son action est de montrer aux autorités italiennes l'importance de la contrefaçon sur les différents marchés et ainsi assurer l'adoption de textes protecteurs des titulaires de droits et ensuite veiller à leur pleine application.

**e) L'Agence de protection des programmes (APP)<sup>726</sup>**

**290.** L'APP se consacre exclusivement à la défense des droits des auteurs d'œuvres numériques. Elle participe, de manière classique, à l'élaboration des textes spéciaux en la matière et collabore avec les pouvoirs publics. Ainsi, elle constitue une force de réflexion auprès d'organisations internationales comme l'OMC, l'OMPI ou le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). L'APP compte environ 10000 membres et agit pour la défense de leurs droits directement devant les juridictions françaises qui lui ont reconnu le droit d'ester en justice. A titre préventif, l'APP est surtout connue pour les modes de protection des logiciels. Elle propose ainsi à ses adhérents de déposer leur programme auprès de ses services par le biais de la « *Logibox* ». Ce système consiste à sceller dans deux boîtes distinctes un exemplaire du programme créé ; une boîte reste à l'APP et l'autre est remise à l'auteur. Cela permet au titulaire de bénéficier d'une antériorité des droits de propriété intellectuelle en cas de litige avec un tiers.<sup>727</sup>

**f) Les sociétés de gestion collective des droits d'auteur.**

**291.** Afin d'assurer la rémunération des auteurs pour la diffusion de leurs œuvres sur des supports qu'ils ne peuvent directement contrôler, le législateur a confié à des sociétés spécialisées, agréées auprès du ministère de la culture, la mission de récolter et répartir les sommes leur revenant. Il existe des sociétés de gestion collective différentes selon la nature des œuvres. Une des plus connues, la SACEM intervient pour le compte des auteurs et compositeurs, la Spedidam pour les artistes-interprètes, le Centre français d'exploitation du droit de copie(CFC).<sup>728</sup>

<sup>726</sup> Bouchony, Alain de, and Antoine Baudart. *Op.cit.*, p.112

<sup>727</sup> 249, rue de Crimée, 75019 Paris : <http://app.legalis.net>.

<sup>728</sup> Bouchony, Alain de, and Antoine Baudart. *Op.cit.*, p.113

**g) L'Agence pour la protection des programmes.**<sup>729</sup>

**292.** En matière de droit d'auteur, notamment de l'œuvre logicielle ou multimédia, pour renforcer la lutte contre la contrefaçon, l'Agence pour la protection des programmes dispose d'agents spécialisés pour renforcer la protection des logiciels, des bases de données et de toute œuvre numérique<sup>730</sup>. Il s'agit de catégories d'agents qui ont reçu habilitation<sup>731</sup> pour constater les infractions sur le réseau. Cette mission des agents de l'Agence pour la protection des programmes a été rappelée par la jurisprudence.<sup>732</sup>

La défense a distingué l'œuvre numérique (celle créée originellement sur le réseau), de l'œuvre numérisée (celle scannériste pour passer du mode analogique au mode numérique)<sup>733</sup>. Indépendamment de cette distinction, le juge des référés a retenu la compétence des agents de l'Agence pour la protection des programmes, pour établir la matérialité des faits de contrefaçon à l'égard des œuvres numérisées. Par cette décision, l'Agence pour la protection des programmes voit ses prérogatives élargies<sup>734</sup> à toutes les contrefaçons d'œuvres qui circulent « *dans le cadre des réseaux numériques* »<sup>735</sup>. A notre sens, cette solution semble heureusement acquise puisque l'incompétence des agents de l'Agence pour la protection des programmes n'a pas été soulevée dans les affaires subséquentes relatives à la contrefaçon d'œuvres numérisées<sup>736</sup>. Cependant, ces agents de l'Agence pour la protection des programmes ne peuvent rechercher et constater les infractions qu'à la double condition d'être agréés par le Ministre de la Culture et d'avoir prêté serment<sup>737</sup>. Sur le plan matériel, « *pour accomplir leur mission, les agents de l'Agence pour la protection des*

<sup>729</sup> Belloir Phillippe, *Op.cit.*, pp 265- 267

<sup>730</sup> Communiqué de presse de l'APP,30/07/1996, Paris.

<sup>731</sup> Art. L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle.

<sup>732</sup> TGI Paris, ord ref., 05/05/1997, JCP 1997, II, 22906 note F. Olivier. : Ainsi, dans l'affaire Queneau où l'œuvre « Mille milliards de poèmes » a été reproduite sans le consentement des ayants droits, les défendeurs ont soutenu que les agents de l'Agence pour la protection des programmes n'étaient « *habilités à dresser des constats qu'à l'égard de contrefaçons de programmes informatiques, de jeux vidéo, de progiciels (. . .) et ce à l'exclusion de tout autre type d'œuvre, notamment une œuvre littéraire.*»

<sup>733</sup> F. Olivier, note sous Tm Paris, ordo réf., 05/05/1997, *ibid.*

<sup>734</sup> *Ibid.*

<sup>735</sup> *Ibid.*

<sup>736</sup> Par exemple, c'est un agent de l'Agence pour la protection des programmes qui a constaté les faits matériels de contrefaçon à propos de la reproduction de fiches d'un ouvrage informatique diffusées sur Internet, Tb corn. Nanterre 9<sup>ème</sup> ch., 27/021/1998, D. aff 1998, n°11, p. 584.

<sup>737</sup> Art. R.331-I CPI.

*programmes disposent d'outils de recherche et de télésurveillance des réseaux qui leur permettent de détecter l'infraction et de suivre sa trace afin d'en déterminer l'origine »<sup>738</sup>. Ces précisions données, il nous faut examiner, les autres initiatives privées, l'agence pour la protection des programmes n'étant pas la seule association à lutter contre le piratage.*

#### **h) La Business Software Alliance.**<sup>739</sup>

**293.** La Business Software Alliance est une organisation mondiale d'éditeurs de logiciels qui lutte contre le piratage de logiciels<sup>740</sup>. *« Sa mission est de promouvoir un commerce mondial libre et ouvert de logiciels légaux, par le biais d'un renforcement de la protection de la propriété intellectuelle, d'une sensibilisation du public à cette protection, et par des actions contre la copie illégale sous toutes ses formes »<sup>741</sup>.*

La lutte contre le piratage informatique s'oriente vers deux axes. Le premier, défensif, consiste à mettre à la disposition d'un chef d'entreprise ou d'un particulier un logiciel d'inventaire de programmes<sup>742</sup> sur disque dur qui vérifie le parc informatique en détruisant les programmes d'ordinateurs pour lesquels ils n'ont pas de licences d'utilisation. Le second, offensif, repose sur une action en contrefaçon suite aux appels de délation sur la ligne réservée à cet effet. Cependant, avant toute poursuite, la Business Software Alliance propose une entente amiable assortie de conditions rigoureuses. En effet, *« il faut payer des dommages recouvrant de trois à dix fois le prix total des logiciels »* selon la gravité des faits, et *"donner un accord sur la*

---

<sup>738</sup> Note sous T.com. Paris, ordo réf.03/03/1997, <http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/asi.htm>.

<sup>739</sup> Belloir Phillippe, *Op.cit.*, pp 265- 267

<sup>740</sup> Cette association ne fait pas l'unanimité. Ainsi, pour M. Duthil (responsable de l'APP) *"la BSA est une alliance, c'est-à-dire que ce n'est pas une organisation constituée ayant une existence légale. C'est une association nord américaine qui s'appuie sur un cabinet d'avocats et qui conduit depuis un Etat américain un certain nombre d'actions qui n'ont peut être pas toujours tenu compte de la souveraineté ou de la nationalité de leurs interlocuteurs. Notamment en France, on n'aime ni les menaces, ni la délation. Or, cette organisation a pris l'habitude de faire des menaces qui ressemblent à du chantage. Nous nous sommes complètement désolidarisés de ce genre d'actions. Certaines des nombreuses lettres envoyées l'ont été non seulement à des PME, mais aussi je crois à l'Ecole nationale de la magistrature à Bordeaux, et également à certains services du Ministère de l'Intérieur"*, (dans Defer, Alain, et al. *Contrefaçon, Danger Immédiat Le Droit Et La Contrefaçon Dans La Communauté Européenne Actes Du Séminaire De Bordeaux, 29-30 Juin 1997 [Actes] Rassemblés Par Alain Defer, Claude Lecou Et Jean-Marie Schmitt*. Patrimoine. Paris: Economica Institut d'études supérieures des arts, 1998. Print.p. 69).

<sup>741</sup> Plaquette d'information de la Business Software Alliance. *Cité par* Belloir Phillippe, *Op.cit.*

<sup>742</sup> Il s'agit du logiciel *Check-up* pour BSA. *Cité par* Belloir Phillippe, *Op.cit.*

*communication de l'opération, le paiement des licences, et l'acceptation du droit de regard de BSA dans l'entreprise pendant trois ans ».*<sup>743</sup>

## **B- La Thaïlande**

### **1° Les acteurs publics**

**294.** En Thaïlande, il existe 6 organismes principaux pour protéger les droits de propriété intellectuelle.

#### **a) Le Département de la Propriété Intellectuelle. (DPI)**

**295.** Cet organisme a été établi par le Ministère du Commerce le 3 mai 1992<sup>744</sup>, selon l'Acte de 1991 qui modifie le travail de l'administration, article 18. C'est un bureau au niveau départemental faisant partie du Ministère du Commerce, selon le décret de 1992 qui partage le travail gouvernemental.

Plus tard, le cabinet ministériel a établi le comité multilatéral pour arrêter et supprimer les contrefacteurs selon le droit de la propriété intellectuelle par le gouvernement. Tout cela apparaît dans les réglementations du Bureau du Premier Ministre concernant la gestion et la loi pour réprimer la violation du droit d'auteur de 1993. Cette réglementation officielle engendre les 3 lois principales:

- (a) l'Acte du droit d'auteur de 1978
- (b) l'Acte de protection des consommateurs de 1979
- (c) l'Acte pour contrôler les affaires de cassettes et matériaux de télédiffusion de 1987.

Ces réglementations fonctionnent avec l'accord de 3 parties :

- (a) le Ministère de l'Intérieur
- (b) le Ministère du Commerce
- (c) le Bureau du Premier Ministre.

---

<sup>743</sup> Propos de D. Rochereau (porte parole de la BSA), recueillis dans A. Pichon, *ibid.* Cité par Belloir Philippe, *Op.cit.*

<sup>744</sup> Voir le Département de la Propriété Intellectuelle, l'historique du Département. Cité par Belloir Philippe, *Op.cit.*

La loi donne pouvoir au Département de la propriété intellectuelle, en tant que centre de gestion et de fonctionnement de manuel pour cette mission. (Réglementation numéro 6)<sup>745</sup>, y compris la coopération avec d'autres organisations gouvernementales et privées (réglementation numéro 8). En ce qui concerne les règles et le contrôle des étiquettes de marchandises, c'est le comité qui fixe les catégories de chaque étiquette selon l'article 30-31 de l'Acte de protection des consommateurs de 1979. Les marchandises sont par exemple : les produits de l'enregistrement des images et des sons.<sup>746</sup>

### **b) Le Bureau de la Police Nationale : Office de l'Investigation des Affaires Economiques**

**296.** Avant d'établir l'Office de l'Investigation des Affaires économiques (OIAE), la Thaïlande avait un seul organisme spécial pour arrêter et réprimer les crimes économiques. Résultant de l'ordre du cabinet ministériel numéro 305/2530 du 2 avril 1987, cet organisme s'occupe aussi des les marques commerciales.

Plus tard, l'Office de l'Investigation des Affaires Economiques a été établi par le Bureau de la Police Nationale, Département de l'Investigation générale, selon le décret sur la gestion et l'administration de la Police Nationale, Ministère de l'Intérieur, clause (numéro 20) de 1992.<sup>747</sup> Dès le début, 4 services ont été fondés :

- (1) le service central

---

<sup>745</sup> Les réglementations sont les suivantes :

- a) Les réglementations du Ministère du Commerce concernant le pratique de Bureau du Premier Ministre sur la gestion de la loi de protection de droit d'auteur du 15 juin 1993
- b) Le Manuel selon les réglementations du Ministère du Commerce concernant le pratique du Bureau du Premier Ministre sur la gestion de la loi de protection de droit d'auteur de 1993
- c) Les réglementations du Département de Propriété Intellectuelle concernant le pratique du Ministère de Commerce sur la gestion de la loi de protection de droit d'auteur de 1993, le manuel selon les réglementations du Département de Propriété Intellectuelle concernant le pratique du Ministère des Propriétés Intellectuelles sur la gestion de la loi de protection de droit d'auteur de 1993

<sup>746</sup> L'article 30 précise que le Comité des étiquettes a le droit de contrôler l'étiquettes de telle ou telle marchandise, les critères sont les suivants :

- 1) les marchandises qui peuvent provoquer un danger à la santé, au corps, à l'esprit du public, quand on les utilise.
- 2) les marchandises qu'on utilise dans la vie quotidienne ; la façon de fixer l'étiquette doit être utile aux consommateurs, et ceux-ci doivent savoir la vérité de chaque produit.

Le Journal Officiel, vol 109, chapitre 25, le 19 mars 1992.

<sup>747</sup> Journal Officiel, volume 109 partie 25, le 19 mars 1992

- (2) le service 1
- (3) le service 2
- (4) le service 3

Tous ces services s'occupent des crimes économiques et des affaires criminelles dans l'économie, y compris la coopération avec d'autres organismes gouvernementaux et privés. Quand nous étudions un autre décret du Bureau de la Police Nationale (numéro 9) du 15 avril 1992, article 15.11.4, nous trouvons que le service 1 s'occupe des marques commerciales, le service 2 est chargé des crimes sur les brevets en coopération avec la police de 71 provinces et l'Office central de la Police. Malgré cela, nous remarquons que la division du travail de la police n'est pas claire, car il existe un autre organisme qui sera chargé des crimes économiques si la valeur des affaires des propriétés intellectuelles dépasse 5 millions. Dans ce cas, c'est le Département de l'Investigation Spéciale qui prend en charge l'affaire.

#### **c) L'Office des affaires de propriété intellectuelle et du commerce international du Bureau de Procureur Suprême de l'Etat**

**297.** Avant d'établir cet office, l'organisme qui s'occupe des affaires de propriété intellectuelle, en particulier, les marques commerciales et le droit d'auteur, sont sous la responsabilité de l'Office des Affaires Economiques et des Ressources, (L'OAER)<sup>748</sup> sous la direction du Bureau du Premier Ministre et dirigé par le Premier Ministre lui-même.<sup>749</sup> Dans le passé, la mission de l'OAER était d'élucider les atteintes à la propriété intellectuelle en collaborant avec des offices de procureur de chaque province. Et plus tard, on a fondé l'Office des Affaires de Propriétés Intellectuelles selon l'ordre du Bureau du Procureur Suprême de l'Etat, numéro 442/2540 concernant les réglementations de gestions des fonctionnaires (numéro 3), daté du 17 novembre 1997.

#### **d) La Cour spécialisée en Propriété Intellectuelle et Commerce International (CIPITC)**

---

<sup>748</sup> D'après l'ordre du Département des Procureurs, numéro 244/2530, daté du 28 décembre 1987

<sup>749</sup> D'après l'Acte pour améliorer la structure de chaque ministère de 1991, article 33, 39

**298.** Du côté de l'institution judiciaire<sup>750</sup>, la magistrature a été et demeure un monde particulièrement délicat à réformer, soumis à des lourdeurs structurelles et statutaires. Depuis quelques années, certains professionnels et juristes appellent pourtant à une évolution, sinon une révolution, dans le fonctionnement de cette honorable institution, vers une adaptation de ses personnels à la spécialisation des contentieux, dans de nombreux domaines. La propriété industrielle n'est donc pas en reste. L'innovation revêt naturellement un caractère hautement technique et complexe, et sa protection judiciaire ne peut se satisfaire de l'absence de spécialisation, ou d'éclairage technique, dont souffrent les chambres compétentes aujourd'hui.

Victimes, déjà, d'un manque de formation ou d'assistance technologique, les magistrats, ou sans doute plus vraisemblablement la magistrature, ont également longtemps souffert d'une formation économique pour le moins éloignée des réalités des entreprises. La faiblesse des dommages-intérêts, dans le contentieux du monde des affaires, trahit ce décalage. Il semble que l'École nationale de la magistrature ait aujourd'hui évolué à cet égard et que l'idée d'une adaptation des compétences aux spécificités du domaine abordé fasse son chemin. Ces progrès ne se ressentent toutefois pas encore complètement dans la pratique judiciaire.

Avant de fonder ce Tribunal en Thaïlande<sup>751</sup>, de nombreux problèmes se posaient<sup>752</sup> car pour juger ces crimes on a besoin de personnes expérimentées. En

---

<sup>750</sup> V° Annexe n° 3

<sup>751</sup> V° Annexe n° 3

<sup>752</sup> Le faible budget consacré au contentieux de propriété intellectuelle : il est particulièrement révélateur de constater que, alors que le contentieux de la propriété intellectuelle représente 1 % (en augmentation) du contentieux général, le budget alloué à cette spécialité, au sein du budget du ministère de la Justice n'est que de 0.15%. Cette disproportion, alors que la propriété intellectuelle peut être, à juste titre, considérée comme nécessitant des moyens étendus en raison de la technicité, non juridique, de la matière et des expertises nécessaires, explique sans doute une certaine insatisfaction exprimée quant aux résultats des contentieux.

Compétence technique des juridictions : nous aurions pu classer cette caractéristique parmi les éléments contribuant à la lenteur des procédures. Le rôle du magistrat tel qu'il résulte de la formation actuellement dispensée, n'est pas celui d'un technicien et il ne peut lui être demandé une aptitude générale à se forger sa propre expérience sur le terrain et à appréhender chacun des nombreux domaines technologiques auquel il est confronté dans ce domaine. Le magistrat est d'abord perçu comme un excellent juriste et généraliste du droit.



réalité, les affaires invoquées devant le tribunal ne sont pas suffisamment poursuivies.<sup>753</sup>

Par conséquent, la décision du Président du Tribunal commercial, numéro 36/2536, a été prise le 25 mars 1993 pour y remédier<sup>754</sup> et a établi un autre département dans le Tribunal commercial. Malgré ce département spécial, ce fut un échec car les juges sont régulièrement mutés après quelques années de travail afin d'occuper des positions supérieures. Ainsi, il manque toujours des juges expérimentés, ce qui ne manque pas de causer des problèmes. On peut en mentionner trois (cf. ci après) ;

---

<sup>753</sup> Manque d'assistance technique au sein de la juridiction : En l'absence de formation spécifique, les magistrats des juridictions spécialisées comme les justiciables ressentent le manque d'assistance technique au cours de la procédure.

Les magistrats, qui ont l'obligation de prendre en considération les expertises privées soumises par les parties, peuvent-ils se sentir aidés par l'éclairage que peut apporter, à la question technique, une expertise judiciaire? A n'en pas douter, c'est le cas, au point que certains pourront regretter que les juridictions se voient parfois dans l'obligation de s'en rapporter exclusivement à la position adoptée par l'expert désigné, faute de pouvoir se forger une opinion différente ou plus nuancée.

Dans un contentieux de brevets, il est très fréquent de voir le breveté, voire le contrefacteur allégué, demander la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de la technique en cause, lorsque ce n'est pas même du préjudice.

L'expérience montre pourtant combien l'ouverture d'une procédure d'expertise remet en question l'intérêt même de l'action. Alors que la durée moyenne d'une action en contrefaçon est déjà critiquée par une majorité d'intervenants, au regard de l'objectif principal du breveté d'obtenir une cessation rapide de la contrefaçon, l'expertise judiciaire retarde inévitablement le règlement du litige, en première instance, de plusieurs mois, sinon plusieurs années.

Le nombre extrêmement limité d'experts judiciaires, l'organisation même de l'expertise, particulièrement flexible et ouverte à de multiples reports de délai (réunions contradictoires et projets de rapport multiples, notamment), contribue à cette insatisfaction. Lorsque l'une des parties a un intérêt à retarder la procédure, l'expertise s'avère un terrain de choix.

Après des personnes interrogées dans le cadre de cette étude, l'expertise judiciaire n'a pas soulevé d'enthousiasme particulier, et n'a nullement modéré les attentes exprimées en matière de répondant et de qualité technique des juridictions ayant la charge d'un contentieux aussi spécialisé .

**Surcharge des magistrats :** L'absence de moyens matériels et financiers, comme de personnel, est une constante du système judiciaire thaïlandais, régulièrement relayée par les médias.

Outre la compétence juridique naturellement attendue, le contentieux de propriété industrielle comme le brevet revêt un caractère technique et économique auquel les magistrats sont particulièrement peu formés, sinon par l'expérience acquise sur le terrain. Peu assistés, ils sont donc contraints de se familiariser avec autant de domaines techniques que de dossiers: mécanique simple, chimie, électronique et nombre d'autres technologies de pointe. Le temps nécessaire à l'étude de tels dossiers peut s'en ressentir dans la gestion et la flexibilité du calendrier processuel, en particulier dans les tribunaux les moins souvent sollicités et, dès lors, les moins habitués à de tels réflexes.

<sup>754</sup> Lentsong Satit, « *La cour spécialisée en Propriété Intellectuelle et Commerce International thaïlandaise* » ; Bangkok, Winyuchon, 1997, p.48

**299. Expertises judiciaires non maîtrisées et trop longues** -Les expertises judiciaires participent largement à la durée excessive des procédures. Faute de compétence technique spécifique et en l'absence d'assistance sur ce point au sein même de la juridiction, la désignation d'experts par les tribunaux aux fins d'apprécier la contrefaçon sur ce plan précis est fréquente, en particulier dans certains secteurs scientifiques particulièrement complexes (haute technologie chimie, électronique, etc.) où, incontestablement, on ne saurait exiger d'un magistrat des connaissances approfondies.<sup>755</sup>

Or, le nombre d'experts judiciaires inscrits en matière de brevets relève de l'indigence. Deux, voire trois, interviennent systématiquement, alors qu'il en faudrait bien plus. Dès lors, il est très difficile, sinon impossible, de maîtriser le calendrier de ces experts, alors qu'eux-mêmes sont déjà surchargés.<sup>756</sup> En outre, l'organisation d'une telle procédure d'expertise ouvre inévitablement la voie à des débats sans fin entre les parties et l'expert, dans un calendrier parfaitement extensible, de telle sorte que ces procédures rallongent parfois de plusieurs années la durée moyenne d'une instance en contrefaçon. Pour la partie qui souhaiterait gagner du temps dans une procédure au fond, rien n'est moins difficile que de chercher à prolonger l'expertise et retarder la remise à la juridiction saisie du rapport final.<sup>757</sup> L'expert lui-même, s'il est lié par les termes de la décision le désignant, reste relativement libre de respecter les délais qui lui sont suggérés, tant les différents intervenants, et notamment le magistrat amené à connaître des conclusions de l'expert, comprendront aisément la nécessité d'aboutir à un rapport complet, dû-t-il nécessiter le prolongement des délais initialement prévus.<sup>758</sup>

**300. Les faiblesses des juridictions compétentes en matière technique, en particulier dans certains domaines pointus** - L'ensemble des personnes, organismes, spécialistes consultés a déploré les difficultés objectives d'appréhension, par des juridictions relativement spécialisées, de questions techniques, en particulier

---

<sup>755</sup> Faculté de droit, L'université de Thammasat « *Etat de la protection de la propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, [Actes Du] Colloque, 24 juin 2010,* » [Sous La Dir. De Bhumindr BUTR-INDR Colloques. Ed. comparée, Bangkok : L'université de Thammasat, 2010 Print.

<sup>756</sup> Ibid

<sup>757</sup> Ibid

<sup>758</sup> Ibid

dans certains domaines de pointe ou très éloignés de la formation habituelle ou des postes précédents des magistrats. Ces derniers eux-mêmes concèdent raisonnablement avoir le sentiment de ne pas toujours pouvoir maîtriser convenablement, malgré la meilleure volonté, certains débats trop pointus, faute de moyens ou de formations adaptés.

Alors que le besoin d'un débat, certes juridique, mais surtout technique, se fait de plus en plus ressentir dans les demandes des industriels, ceux-ci regrettent la dispersion des compétences techniques entre magistrats, experts judiciaires ou privés et avocats.

Cette perception unanime d'un manque au niveau de la compétence technique des juridictions réputées spécialisées résulte de plusieurs facteurs.

**301. Un système de rotation, qui empêche de s'habituer à une matière très technique.** -On peut expliquer certaines critiques formulées à l'encontre des principes de fonctionnement de la magistrature en général.<sup>759</sup> La rotation régulière des magistrats repose essentiellement sur le souci d'offrir aux magistrats une compétence généraliste et non spécialisée.<sup>760</sup> Les temps ont, malheureusement ou non, changé, et la complexité et la spécialisation croissante du droit et, en particulier, de certains secteurs techniques, exigent le développement de compétences spécifiques, incompatible avec une rotation trop rapide. Le service de la justice, qui doit viser à répondre avec efficacité aux attentes des justiciables, doit prendre en considération l'évolution et la diversification de ces attentes. Les magistrats doivent pouvoir prendre le temps de l'analyse et de l'action.

Alors que les magistrats ne bénéficient ni d'une formation technique préalable, ni d'une assistance technique approfondie, il leur est demandé, en quelques années de présence dans une cour spécialisée en propriété intellectuelle, de se familiariser avec autant de technologies scientifiques que de dossiers. De fait, et plus particulièrement dans le domaine des brevets, il est difficile de concilier compétence technique et principe de rotation trop rapide.<sup>761</sup> Plus tard, le Ministère de Justice a commencé le projet de Tribunal de propriété intellectuelle dans le plan de développement du

---

<sup>759</sup> *Ibid*

<sup>760</sup> *Ibid*

Tribunal et du Cabinet du Ministre a accordé l'établissement d'un comité pour cette affaire.<sup>762</sup> C'est l'Ordre numéro 2, 2539, du 4 mai 1993. Et après, l'Acte pour établir le Tribunal a été promulgué, et enregistré dans le Journal Officiel, vol 113, chapitre 55, le 25 octobre 1996. Ce Tribunal est donc une organisation spéciale et expérimentée dans le système des Tribunaux en Thaïlande.<sup>763</sup> Le but est d'établir cette sorte de Tribunal dans la capitale et, de fonder les succursales ultérieurement dans d'autres provinces.<sup>764</sup>

Il est important de noter que, en ce qui concerne les commerces de contrefaçon en Thaïlande, l'administration gouvernementale travaille de concert avec les organisations privées. Le secteur privé qui s'occupe des bénéfices selon la loi du droit d'auteur (les sociétés de gestion collective), est un bon exemple de cette coopération.<sup>765</sup>

## **2° La façon de travailler de l'administration gouvernementale concernant la protection de la propriété intellectuelle.**

**302.** Pour mieux comprendre la façon de travailler de l'administration gouvernementale concernant la propriété intellectuelle, il faut étudier le fonctionnement et les mesures en général, comme par exemple : les agents de Police, les fonctionnaires du Département de la propriété intellectuelle. Nous ne pouvons pas comparer la façon de travailler des agents thaïlandais et celle des fonctionnaires français, car la façon de travailler des deux pays est totalement différente. La Thaïlande choisit les mesures de protection menées par l'administration gouvernementale alors que la France évite de les utiliser ; si c'est nécessaire, la France ne prendra ces mesures que dans des cas particuliers, comme par

<sup>761</sup> *Ibid*

<sup>762</sup> Lentsong Satit, *Op.cit.*, p.48

<sup>763</sup> Voir encore les détails dans

1) Yoohun Watchara, « *Yanyuang et la possibilité de Tribunal de propriété intellectuelle : problèmes d'impôts* », *Revue CPICI (Revue de la Cour spécialisée en Propriété Intellectuelle et Commerce International thaïlandaise)*, n°spécial, Bangkok, mai 1994, p. 103

2) Thavipat Plecmjit, « *La nécessité et la condition pour établir le Tribunal de Propriété Intellectuelle* » *Revue de l'Institut national de la propriété intellectuelle*, p 119-120

<sup>764</sup> Chalormvivatkit Janunya, « *Les règles affiliées pour la cour spécialisée en Propriété Intellectuelle et Commerce International thaïlandaise* » ; mémoire de LLM. Bangkok : Thammasat , 1999. pp.17-19

exemple : le cas des criminels internationaux ou la violation de loi de droit d'auteur qui pourrait provoquer la mise en danger du public. De toute façon, nous essayons d'étudier les cas des deux pays pour pouvoir mieux comprendre les mesures prises par ces deux administrations.

**303.** Du fait de l'évolution des droits de propriété intellectuelle, l'administration gouvernementale a pour objectif principal de promouvoir la créativité, profiter correctement des droits de propriété intellectuelle et développer efficacement le système de protection des droits de propriété intellectuelle. Néanmoins, le fonctionnement a rapidement changé. De plus, des organisations internationales et nationales exercent une pression sur le gouvernement pour protéger plus efficacement les droits de propriété intellectuelle. De ce fait, le gouvernement thaïlandais, par le biais du Département de la propriété intellectuelle, doit tenter de protéger plus strictement ces droits et donc de sanctionner plus sévèrement leur violation. A cette fin, le gouvernement a trois missions principales : promouvoir, profiter et protéger.<sup>766</sup> En même temps, les organisations internationales essaient de convaincre le gouvernement thaïlandais de renforcer les mesures et de poursuivre les arrestations, fouilles et saisies des marchandises par la police.

**304.** D'après le compte rendu du Département de la Propriété Intellectuelle de 2004, le travail effectué en vue de sanctionner la violation des droits de propriété intellectuelle devient plus efficace. Sont en effet prises des mesures pour contrôler la fabrication des disquettes, les usines de cédéroms et la vente. De plus, des primes sont données lorsque l'on a confisqué les produits de contrefaçon ; une équipe de patrouille peut être envoyée dans les quartiers commerciaux et les grandes surfaces (il existe 7 endroits à cibler à Bangkok, et 4 dans les provinces).<sup>767</sup> A cette fin, le Département de la Propriété Intellectuelle a établi l'office de suppression des

---

<sup>765</sup> V° *supra note* n° 198

<sup>766</sup> Voir encore les détails sur le Département de la Propriété Intellectuelles plan stratégique de l'année budgétaire 2005-2008. (Tiré du site-web : [www.ipthailand.org / Thas/Stateg.aspx](http://www.ipthailand.org/Thas/Stateg.aspx).)

Selon ce plan, on précise que le travail de protection et de suppression de violation de droit d'auteur doit faire partie des trois missions principales du Département de droit d'auteur.

<sup>767</sup> voir encore <http://www.ipthailand.org/Upload/About Us/47.pdf>.

Le travail annuel du Département de Propriété Intellectuelle de 2004

violations des droits de propriété intellectuelle pour diriger ce travail directement ; les fonctionnaires doivent faire quotidiennement un état des lieux de chaque cible.

Voici les mesures menées par l'administration gouvernementale :

(a) une convention entre le gouvernement et le secteur privé d'une part, entre le gouvernement et d'autres organisations gouvernementales d'autre part;<sup>768</sup>

(b) la promulgation d'une loi pour contrôler l'importation des machines fabricant les CD et la production.

(c) le manuel pratique de coopération entre les organisations concernées et de réglementations du Bureau du Premier Ministre concernant l'administration de la loi et la suppression des actes de violation des droits de propriété intellectuelle (il est difficile de parler en français de « suppression de violation » car le but tend à éviter la violation d'un droit en le réprimant, mais il est impossible de les supprimer en tant que tel). Je parlerai donc plutôt de « lutte contre la violation des droits de propriété intellectuelle ».

**a) La convention signée entre le gouvernement et le secteur privé, entre le gouvernement et d'autres organisations gouvernementales**

**305.** Le Département de la Propriété Intellectuelle a poussé continuellement l'utilisation de la loi pénale pour faire avancer les démarches du droit de la propriété intellectuelle ; celui-ci a mis en place une convention pour tenter d'assurer une certaine efficacité avec les organisations concernées. Ainsi, concernant la poursuite des affaires pénales avec ceux qui ont violé des droits de propriété intellectuelle, les démarches sont les suivantes<sup>769</sup> :

---

<sup>768</sup> 1.Memorandum of Understanding on the cooperation of the Relevant Government Agencies and the Private Sector to Prevent and Suppress the Smuggling of Infringing Products

2.Memorandum of Understanding on the cooperation of the Relevant Government Agencies on the Enforcement of IPRs

3.Memorandum of Understanding on the Prevention and Suppression of the Distribution of Pirated Products

4.Memorandum of Understanding on the Cooperation for the Prevention and Suppression of Pirated Products

<sup>769</sup> Pinyosinwat Jumpol, « *A Comprehensive Research to Provide The Guideline for IP Enforcement: Copyright Infringement by Performing or Singing The Musical Work* » *Op.cit.*, pp.103-105

1) La convention de coopération concernant la suppression de violation des droits de propriété intellectuelle a été conclue le 6 mai 2003 par 7 organisations gouvernementales : Le Bureau de la Police Nationale, le Département de la Publicité, le Département de la Propriété Intellectuelle, l'Electricité de Thaïlande, l'Electricité des bureaux régionaux, le Département de la Douane, et le Département des Impôts.<sup>770</sup> Le but principal de cette convention est de pousser des organisations différentes à s'entraider dans la suppression totale de la violation des droits de propriété intellectuelle.<sup>771</sup> Dans cette convention, la clause numéro 3 affirme que les organisations diverses gèrent avec les entrepreneurs le droit d'auteur.<sup>772</sup>

2) Une convention, conclue le 9 avril 2004 entre 25 sociétés de gestion collective et le département de propriété intellectuelle, prévoit les moyens pour forcer l'exécution du paiement. Elle est divisée en deux parties : la première partie est chargée de collecter l'argent et la deuxième partie est chargée de poursuivre les affaires de violation des droits d'auteur. Il faut signaler que la façon de collecter de l'argent est fixée par les personnes titulaires des droits, par les personnes qui collectent de l'argent, et par les personnes qui commercialisent les droits d'auteur. En ce qui concerne la poursuite des affaires de violation de droits d'auteur, les démarches sont

---

<sup>770</sup> [http://www.ipthailand.org/Upload/Enforcement/bandum06\\_103.pdf](http://www.ipthailand.org/Upload/Enforcement/bandum06_103.pdf)

<sup>771</sup> *Ibid.*

<sup>772</sup> Pour faciliter l'application efficace des droits de propriété intellectuelle et la coopération entre tous les organismes concernés en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle. Le Département de la propriété intellectuelle est responsable de la collaboration avec des autres organisations.

Le Département de l'Investigation Spéciale est responsable de la protection, prévenir et faire valoir contre le crime organisé international.

La Police thaïlandaise est responsable de la prévention, la protection et le respect l'encontre des contrevenants, en vertu de la loi pénale, aux droits de propriété intellectuelle, la loi sur la lutte contre le Business cassette et les appareils de télévision, et d'autres responsabilités telles que prévues par ces lois.

Le Département des douanes est chargé de la détention et l'inspection sur demande des ayants droit qui se conforment aux règles liées aux douanes, toute importation ou exportation des marchandises en cas de suspicion de violation des droits de propriété intellectuelle et l'application des lois douanières.

La Direction Générale de la Consommation Thaïlandaise est responsable de l'inspection des étiquettes sur tous les produits en conformité avec la Loi sur la protection des consommateurs.

Le ministère du Commerce extérieur est chargé de générer les mesures de l'importation de machines et de leurs parties qui peuvent être utilisées pour violer les droits d'auteur de la cassette, bandes vidéo et disques compacts ainsi que l'importation et l'exportation de produits de contrefaçon du droit d'auteur en vertu de la loi d'Export - Import.

Le Département des industriels est responsable de l'inspection des usines, conformément à la Loi sur l'usine et les règlements.

déterminées par les personnes disposant du droit de procuration. Le Département de la Propriété Intellectuelle s'en occupera conformément à la convention précédemment mentionnée. Par exemple, dans l'article 2.2.4, les personnes disposant des droits d'auteur ou d'une procuration vont annoncer la liste des personnes responsables par procuration pour que le Département de la Propriété intellectuelle soit au courant ; dans l'article 2.2.5, la poursuite des affaires de la loi pénale en ce qui concerne la violation des droits d'auteur doit être faite au Département de la Propriété Intellectuelle ; et dans l'article 2.2.7, les personnes concernées doivent faire un compte-rendu mensuel des affaires de la loi pénale au Département de la Propriété Intellectuelle.<sup>773</sup>

**b) La promulgation de la loi afin de contrôler l'importation des machines de Compact–Disc et la façon de contrôler la production.**

**306.** Les mesures des organisations gouvernementales ont été ajoutées dans deux lois importantes : (1) l'Acte de contrôle de production de Compact–Disc (C.D.) et des machines de 2005, et (2) l'Acte de contrôle du business de cassettes et de matériaux de télévision de 1997 dont il ressort :

1) Le contrôle des personnes ayant les machines pour fabriquer les C.D. (selon le décret ministériel du 25 mars 2003). Le gouvernement ordonne que ces personnes déclarent la quantité des machines et l'endroit où se trouvent ces machines dans les 7 jours à partir de la date de possession des machines. La déclaration doit être faite au Département de la Propriété Intellectuelle ou au Département du Commerce de la Province, soit par la poste, soit par fax. Les personnes qui ne déclarent pas doivent être punies. La punition est d'un an de prison ou 200,000 bahts ou 5000 euros, et encore 20,000 bahts ou 500 euros par jour jusqu'à la déclaration.

2) Le contrôle des personnes qui fabriquent et des personnes qui font fabriquer. Ces personnes doivent annoncer chaque mois les informations de fabrication avant le 7 du mois suivant. Cette déclaration doit être faite au Département de la Propriété

---

<sup>773</sup>Pinyosinwat Jumpol, « *A Comprehensive Research to Provide The Guideline for IP Enforcement: Copyright Infringement by Performing or Singing The Musical Work* », *Op.cit.* pp 104 – 105.



Intellectuelle et doivent être remises la liste des marchandises et les informations suivantes : quantité de production, ordre de fabrication, vente, distribution, et quantité de stock restant mensuellement dans l'usine, liste d'acheteurs et de personnes qui commandent la fabrication.

Les productions de C.D. sont : Compact Disc, Digital Versatile Disc, Stamper. Les machines sont : Signal Processing Système for Laser Beam Recorder, Equipment for Spin Coating Master with a photo resiste or non resist for Laser Beam recorder, Metaliser for Laser Beam recorder, Mould, integrated Optical Disc Replication, etc.<sup>774</sup> Tout ceci peut être dispensé selon l'annonce du Ministère du Commerce concernant la fabrication de C.D. de 2005, clause numéro 1.<sup>775</sup> Les personnes qui ne procèdent pas à une telle déclaration peuvent être punies d'une peine d'emprisonnement allant de six mois à cinq ans ou d'une amende allant de 100 000 bahts ou 2,500 euros à 1 000 000 bahts ou 25,000 euros.

3) Le contrôle des vendeurs, des personnes qui louent les CD, les cassettes et les appareils concernés. Ces personnes doivent vendre les CD, les bandes enregistrées dans les pochettes avec les noms des fabricants, les noms de personnes qui paient pour la fabrication, la marque commerciale, le distributeur ; tout cela doit être enregistré au Département du Développement du Commerce. En ce qui concerne les matériaux de cassettes et de télévision, il est important de demander la permission au bureau de la Police Nationale. Les personnes violant la loi doivent être punies de 5 ans de prison et/ou 100.000 baht ou 2500 euros d'amende.

4) La volonté de créer la motivation en donnant les primes (aux personnes donnant des informations à la police) et des récompenses (aux agents confisquant les marchandises de contrefaçon) d'après la circulaire du Département de la Propriété Intellectuelle (datant du 19 Novembre 2004). Tout cela a pour but d'établir les critères et les sommes dues aux personnes qui informent la police des actes de

---

<sup>774</sup> La réglementation du Ministère du Commerce concernant les produits CD et les matériaux des machines, 2005, article 1.

<sup>775</sup> La circulaire du Ministère de Commerce, 2005, article 1.

violation afin de motiver les arrestations. Un comité est chargé de payer l'argent aux personnes concernées.<sup>776</sup>

**307.** Selon ces réglementations, on peut conclure que le travail des autorités thaïlandaises devient de plus en plus efficace. Cet événement résulte de l'argent qu'on paie. Prenons un exemple : s'il existe une arrestation dans l'usine de fabrication et qu'il est possible de confisquer une machine de la chaîne de production, cela veut dire qu'on obtiendra un million de baht par machine (selon l'article 14.1)<sup>777</sup>. Si l'on peut confisquer les CD ou les cassettes de contrefaçon, on obtiendra 3 bahts par pièce. En ce qui concerne la personne qui informe la police, elle obtiendra dix pour cent de la somme réelle que le gouvernement lui paiera après le verdict du Tribunal.

La raison pour laquelle on donne une somme considérable à la personne qui permet de confisquer la machine est que, pour le gouvernement, la meilleure solution pour résoudre les problèmes de violation est de réduire le nombre des machines,.

Pour dénoncer ces actes de violation, il faut informer le Département de la Propriété Intellectuelle, les agents de police dans le lieu où ces actes se produisent, selon la clause 10 (il est important de noter qu'on ne va pas informer le Département de la Douane). La moitié de la somme sera payée quand le procureur décidera de

---

<sup>776</sup> L'annonce du Bureau de Premier Ministre concernant le paiement de primes et de gratification pour récompenser les fonctionnaires dans l'arrestation des produits de contrefaçon selon la loi 2004, du 1<sup>er</sup> avril 2003. Ceci résulte de la date de signature du Premier Ministre faite il y a plus d'un an.

Cette annonce a pour but de fixer les critères et le tarif de récompense aux fonctionnaires dans l'arrestation des produits de contrefaçon et aux personnes donnant les informations au sujet de cette violation de la loi pénale à l'Etat. L'article 14 précise que la récompense d'une somme inférieure à un million sera donnée aux fonctionnaires qui ont confisqué une machine de fabrication, à deux millions pour plus de deux machines, et à 3 bahts la pièce pour l'arrestation de plus de trois cents CD et de cassettes.

<sup>777</sup> voir l'annonce du Bureau du Premier Ministre concernant les primes et les récompenses de l'affaire de production et de vente de produits CD et cassettes contrefaites de 2004, article 14.

(1) Pour le cas de l'arrestation à l'usine, si on peut confisquer une machine, la récompense aux fonctionnaires ne doit pas dépasser un million, si on peut confisquer plus de deux machines, la récompense ne doit pas dépasser deux millions.

(2) Pour le cas de l'arrestation à l'endroit de vente ou de stocke de produits contrefaits, si on peut confisquer plus de 3 cents CD et cassettes selon l'article 12(2), la récompense sera de 3 bahts la pièce. Voir le Manuel et Réglementations de la propriété intellectuelle. Département de la Propriété Intellectuelle. 2003

poursuivre le procédé ; et une autre moitié sera payée quand le Tribunal donnera le verdict (selon la clause 10). La demande de paiement doit être effectuée auprès du directeur du Département de la Propriété Intellectuelle (selon la clause 19).

**c) Le manuel pratique de coopération entre les organisations concernées<sup>778</sup> et de réglementation du Bureau du Premier Ministre concernant l'administration de la loi et la suppression des actes de violations des droits de propriété intellectuelle**

**308.** Son article 4 indique qu'il faut uniquement utiliser un système d'administration de la loi même s'il y a des ordres, des annonces, ou des arrêtés précédents, pour que les démarches de suppression des actes de violation soient efficaces et se fassent dans la même direction.

Il est nécessaire de signaler que la définition des « *droits de propriété intellectuelle qu'on doit protéger* » est la suivante : marque commerciale, brevet, droit d'auteur, circuits intégrés, indicateur géographique et le secret dans le commerce, (cela ne comprend pas la loi de protection des obtentions végétales). Grâce à ceci, le gouvernement a plus de pouvoir pour lutter contre ces actes de violation (selon l'article 5).

Avec les réglementations mentionnées ci-dessus, les organismes suivants collaborent: le Département de l'Investigation Spéciale, le Bureau de la Police Nationale, le Bureau du Premier Ministre, le Ministère des Finances (y compris le Département de la Douane, le Département des Taxes Spéciales, le Département des Impôts, le Bureau du Ministère de la Technologie et de l'Information, le Ministère du Commerce (y compris le Département de la Propriété Intellectuelle, le Département du Commerce Intérieur et le Département du Commerce Extérieur), le Ministère de la Santé avec le Département de la Nourriture et des Médicaments, le Ministère de l'Industrie avec le Département des Usines, et le Ministère de l'Education (selon l'article 8).

**309.** Tous ces organismes exercent le pouvoir et la gestion en suivant les 34 lois (voir l'article 7). De surcroît, la coopération se produit de la façon suivante :

---

<sup>778</sup> Le Manuel et Réglementations de la propriété intellectuelle. Département de la Propriété Intellectuelle. 2003.

1) le Comité central de Gestion (CCG) avec les membres nommés de différentes organisations (voir l'article 10) doit déterminer la politique sur la suppression, nommer le comité secondaire, suggérer la solution au vice premier ministre, et promulguer la loi ou les réglementations pour permettre le travail des fonctionnaires. D'après notre opinion, la création de ce comité (CCG) est très compliquée, car il y a trop de personnes et d'organismes.

2) Le Département de la Propriété Intellectuelle est le bureau central pour gérer les informations, promulguer la loi concernée, évaluer le travail et coopérer avec d'autres organismes afin que les autres organisations fassent un compte rendu au gouvernement et au Premier Ministre tous les 3 mois (l'article 16). Par ce fait, les organisations concernées doivent nommer une équipe, détailler le budget annuel et faire un compte rendu auprès du Département de la Propriété Intellectuelle (article 9).

Le Département a une autre mission en coopération avec le Département de la Publicité pour vulgariser les informations sur la suppression et faire prendre conscience au peuple de l'intérêt de respecter la loi sur la suppression des marchandises de contrefaçon (clause 13). Le Ministère de l'Education participe également à cette mission, en particulier le département des Etudes Fondamentales, le Département des Etudes Universitaires, pour faire prendre conscience aux enseignants, aux lycéens, aux étudiants de l'intérêt de respecter la loi sur la suppression des marchandises de contrefaçon.

Dans la nouvelle réglementation, selon la clause 15, le Premier Ministre peut ordonner aux fonctionnaires et aux agents de venir compléter l'équipe pour cette mission, en considérant que c'est une tâche fondamentale. Le cabinet ministériel récompensera ces personnes qui viennent travailler auprès du Premier Ministre. La façon de muter ces fonctionnaires rend cette mission facile.

Quand on a connaissance d'une violation de droits de propriété intellectuelle, il faut porter plainte à la police en apportant les preuves suivantes :

- (a) Pour les marques commerciales, il est nécessaire de montrer le document d'enregistrement de marque commerciale, l'origine et l'attestation ; pour les brevets, il est important de montrer la créativité dans son travail et la première publicité de ce produit.
- (b) L'exemple des marchandises authentiques et de contrefaçon afin de comparer les 2 produits.

- (c) L'attestation de statut de la personne qui a le droit d'auteur légalement, par exemple : l'attestation de l'entreprise ou la carte d'identité avec traduction conforme aux documents originaux.
- (d) Le cas de la lettre de procuration ; il faut montrer cette lettre, approuvée et certifiée par le notaire ou le consulat de Thaïlande si les documents sont en langue étrangère.

**310.** De plus, on doit accompagner la police pour aller sur place identifier les marchandises contrefaites, les confisquer afin de les saisir comme preuves et fixer le prix des dégâts à demander au tribunal. Pour l'arrestation et l'inspection sur place, on doit préalablement en avoir l'ordre du Tribunal et annoncer les droits fondamentaux aux accusés.

Après avoir étudié les détails ci-dessus, on peut constater que la suppression de la violation des droits de propriété intellectuelle n'a pas été accomplie parfaitement dans l'ensemble.<sup>779</sup> La politique et le développement de la structure de ce procédé ne sont pas avantageux pour protéger le droit privé de la personne, mais ce sont plutôt les organismes gouvernementaux qui gèrent et travaillent comme si ces fonctionnaires étaient eux mêmes les propriétaires de ces marchandises. D'après nous, l'utilisation des fonctionnaires pour arrêter et confisquer les marchandises de contrefaçon pourrait interrompre le statut neutre de l'Etat car les fonctionnaires sont trop impliqués dans cette affaire.

## **§2. La preuve de la contrefaçon dans un cadre inquisitoire**

**311.** Le caractère de délit de droit commun de la contrefaçon, en dépit de son incrimination hors du code pénal est incontestable. Aucune raison ne permet donc de

---

<sup>779</sup> Dans la pratique, quand les fonctionnaires ont contrôlé et confisqué les produits de contrefaçon, et le procédé au tribunal a été accompli, le Juge ordonne le verdict au malfaiteur selon l'Acte de droit d'auteur de 1994 ; dans ce cas, le propriétaire va recevoir la moitié d'amende. Par conséquent, le propriétaire dont le produit a été copié, ou imité, préfère poursuivre les démarches en passant par la police et le procureur. Les raisons sont les suivantes : ils ne paient pas les dépenses considérables et il est possible de percevoir la moitié de l'amende quand le procès est accompli. Il est important de noter que les affaires de violation de droits de propriété intellectuelle augmentent considérablement devant les Tribunaux thaïlandais.

rejeter les modes traditionnels de recherche de la preuve des infractions. Ces modes traditionnels sont caractéristiques de la procédure pénale, qui en France tout comme en Thaïlande, présente un caractère inquisitoire : elle est en effet presque exclusivement vouée à la recherche de la vérité, menée par des organes publics aux larges pouvoirs d'investigation, propres à renverser la présomption d'innocence, qui reste la règle avant tout apport de preuves tangibles. L'influence des droits fondamentaux, et surtout du droit à un procès équitable, assurant le respect des droits de la défense et l'égalité des armes qui trouve ici son terrain d'élection, est incontestable. Elle introduit un principe de légalité dans la recherche de la preuve lorsque celle-ci est assurée par les organes de la procédure inquisitoire, légalité qui peut permettre d'annuler une procédure entière au motif de l'irrégularité d'une investigation (A). On doit s'interroger sur l'insuffisance de la recherche de la vérité en matière pénale à cause de l'impact de la criminalité transnationale organisée (B).

### **A- La recherche de la contrefaçon par les organes de la procédure pénale**

**312.** On déterminera ici le cadre juridique dans lequel s'effectue la recherche des éléments nécessaires à la preuve de la contrefaçon, en reprenant un instrument de cette recherche (l'enquête policière) et en s'interrogeant sur les éléments susceptibles de prouver l'élément matériel de la contrefaçon. L'enquête implique la recherche d'indices et d'éléments de preuve de la commission d'une infraction par des agents déterminés (1°), qui intervient avant le déclenchement des poursuites et qui obéit à des règles de procédure spécifiques (2°).

#### **1°. Les acteurs de l'enquête**

##### **a) La France**

**313.** Ils sont nombreux. Parmi eux figurent en premier lieu ceux à qui est confiée une mission habituelle de police judiciaire. Il s'agit des fonctionnaires de police judiciaire, cette qualité pouvant être conférée à des entités organiques différentes: la police nationale et la gendarmerie. Pour ces deux entités, les titulaires des pouvoirs d'enquête sont les OPJ (officiers de police judiciaire), investis par les articles 14 et 17 CPP du pouvoir de recevoir les plaintes et de diligenter les enquêtes dans les

conditions et formes prévues par la loi, à la différence des simples agents de police judiciaire qui n'ont que la charge de les seconder dans leurs missions. Malgré leur mission générale d'enquête conférée par l'article 14 CPP, ces OPJ sont limités en fait par leur compétence territoriale: chaque officier est affecté à une circonscription précise, l'article 16 CPP disposant qu'ils exercent leurs fonctions « *dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles* ». En dehors des cas de flagrance, et des cas d'urgence qui étendent cette compétence territoriale, cette dernière est donc assez limitée. Une difficulté peut alors se poser lorsque différents actes de contrefaçon éventuellement reliés entre eux sont commis dans plusieurs ressorts distincts, pour lesquels un même OPJ ne peut agir.<sup>780</sup>

Cette difficulté explique la création, en 1996, d'une brigade spécialisée dont les OPJ sont dotés d'une compétence nationale: la BCRCIA (Brigade Centrale pour la Répression des Contrefaçons Industrielles et Artistiques). Placée sous la direction centrale de la police judiciaire, et dirigée par un commissaire, cette brigade a pour vocation principale la lutte contre les filières organisées nationales et internationales de contrefaçon et de piraterie. Ses officiers mènent les enquêtes contre les formes organisées de contrefaçon, informent les services de police et de gendarmerie. Ils sont également présents sur les salons professionnels dans lesquels peuvent être détectées d'éventuelles contrefaçons, ce qui est certainement plus efficace pour les contrefaçons de dessins et modèles ou de logiciels que pour les contrefaçons artistiques, moins visibles dans ce genre de salons. La compétence nationale des OPJ affectés à cette brigade est essentielle, puisque les preuves recueillies par ces officiers pourront être admises quel que soit le ressort de leur recherche. On trouve trace de cette admissibilité dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en 1997, statuant sur la valeur d'une saisie de contrefaçon pratiquée par un de ces OPJ, parfaitement transposable ici. La Cour reprend les motifs de l'arrêt attaqué qui retenait la compétence nationale des officiers affectés à la sous-division « *anti-contrefaçon* » de la direction centrale de la police judiciaire<sup>781</sup>. Toutefois, l'intervention de ces OPJ est limitée. Ils n'interviennent en pratique que dans les cas de contrefaçon complexe : leur activité, peu visible, est en fait davantage concentrée sur les enquêtes et la

---

<sup>780</sup> Saint-Leger Juliette « *La preuve pénale de la contrefaçon* » Mémoire de DEA Propriété littéraire artistique et industrielle ; Université Panthéon-Assas, 2002, p. 4

collecte d'informations relatives aux contrefaçons réalisées par de véritables «*associations de contrefacteurs* », contrefaçons à connotation généralement industrielle (marques, brevets, logiciels, et dessins et modèles). Malgré leur spécialisation technique dans la détection des contrefaçons, à la différence des OPJ des divisions de police judiciaire, des SRPJ ou des gendarmes, qui ont une compétence matérielle généralisée à l'ensemble des crimes et délits, les victimes s'adressent en fait, dans la majorité des cas à ces derniers, plus accessibles, lorsqu'elles ont connaissance d'une contrefaçon.<sup>782</sup>

**314.** Le recours aux services de la gendarmerie nationale, service de proximité, est ainsi assez fréquent, et peut même se présenter dans des cas de contrefaçon organisée sur l'ensemble du territoire national : le recours à sa direction centrale peut ainsi permettre la création d'un groupe d'enquête constitué de gendarmes affectés à des ressorts distincts de collaborer dans la recherche d'éléments de preuve<sup>783</sup>. Les sociétés de gestion collective des droits d'auteur ont souvent recours aux services de la gendarmerie, en soulignant leur extrême efficacité.

Une fois le rôle prépondérant des OPJ dans l'enquête signalé, force est de prendre en compte le fait que ces officiers sont placés sous l'autorité du procureur de la République compétent dans le ressort de leur propre compétence. Aux termes des articles 19 et 40 CPP, le procureur de la République doit ainsi être informé de tous les délits dont ces officiers ont connaissance ainsi que de tous les actes auxquels ils procèdent. Cette information pourrait apparaître comme le corollaire nécessaire du rôle de poursuite assuré par le Ministère public. Néanmoins, l'intervention du procureur dépasse cette fonction: afin de pouvoir poursuivre une infraction, il peut, aux termes de l'article 41 CPP, «*procéder ou faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette*

---

<sup>781</sup> Crim, 19mars1997, RIDA janvier 1998, p 275.

<sup>782</sup> Saint-Leger Juliette, *Op.cit.*, p. 5

<sup>783</sup> Voir intervention de M. E. Bartier, direction générale de la gendarmerie, au colloque « *La lutte contre la contrefaçon* », du 23juin 1994, LGDJ, 1996.



*fin, il dirige l'activité des officiers et des agents de police judiciaire dans le ressort de son Tribunal. ».* Il devient ainsi un acteur de l'enquête.<sup>784</sup>

**315.** En réalité, le Ministère public procède rarement à des actes d'enquête lui-même et son intervention se limite aux ordres donnés aux OPJ de procéder à un acte d'enquête déterminé. Il faut cependant signaler une mesure dont l'accomplissement ou, du moins, la réalisation par les OPJ, est expressément réservée par l'article 77-1 CPP à l'initiative du procureur de la République: ce texte mentionne en effet que, s'il y a lieu, le procureur peut procéder ou autoriser les OPJ à procéder à des constatations ou à des examens techniques par le recours à toutes personnes qualifiées (expert technique ou autre personne compétente en la matière). La poursuite d'une infraction telle que la contrefaçon, qui comporte un aspect technique nécessaire à sa constitution, exige parfois la réalisation préalable de telles constatations ou examens techniques : on en trouve des traces en jurisprudence, comme l'illustre un arrêt rendu par la Cour de cassation en 1997<sup>785</sup> La Cour se prononce alors sur la validité d'une telle mesure, destinée en l'espèce à démontrer l'existence de similitudes entre des meubles originaux et d'autres, taxés de contrefaçon par la victime, considérant que la Chambre d'accusation saisie a pu, dans son appréciation souveraine des circonstances justifiant le recours à une telle expertise selon l'article 77-1 CPP, retenir la validité de cette mesure, visant à apprécier l'opportunité des poursuites. Toutefois, cette question de validité de la mesure soumise à l'appréciation de la Chambre criminelle dans cette affaire n'aurait plus lieu d'être aujourd'hui. En effet, cet arrêt a été rendu à une époque où l'article 77-1 CPP exigeait, pour que de telles mesures puissent être ordonnées, qu'elles ne puissent être différées : cette condition d'urgence a été supprimée par la loi n°99-515 du 23 juin 1999, donnant au Ministère public des pouvoirs d'enquête plus étendus, lesquels, par leur aspect technique et le moment de leur intervention (avant le lancement des poursuites), peuvent être utiles à la preuve de la contrefaçon. En dehors de cette intervention technique, le Ministère public n'interviendra que de façon réduite dans l'enquête.

---

<sup>784</sup> Saint-Leger Juliette *Op.cit.*, p.6

<sup>785</sup> Crim, 19mars1997, RIDA janvier 1998, p 275.

Dans la majorité des cas, le schéma est le suivant: munies d'indices concernant l'identité des suspects ainsi que la nature des actes reprochés et leur lieu de commission, les victimes s'adressent aux services de police ou de gendarmerie pour déposer une plainte. Ces services procèdent ensuite aux actes d'investigation appropriés.<sup>786</sup>

## b) La Thaïlande

### 1.- Résumé de la procédure pénale thaïlandaise<sup>787</sup>

**316.** Le système thaïlandais se divise en cinq phases importantes ; l'enquête de police, la phase du Ministère public, l'instruction, le jugement, et l'exécution des peines.

Tout d'abord, « *l'enquête de police* ». L'officier de police judiciaire s'occupe des enquêtes de police. Certains officiers de police judiciaire sont nommés par la loi « enquêteurs »<sup>788</sup> dans la mesure où ils sont chargés de faire des enquêtes. À la différence de la police judiciaire française, la police judiciaire thaïlandaise est exercée sous la direction du Chef de la police nationale qui est le chef du Bureau de la police nationale. En Thaïlande, il y a une nette séparation entre les pouvoirs de la police nationale et les pouvoirs du Ministère public. C'est-à-dire que la police thaïlandaise peut faire l'enquête sans en aviser le Ministère public, et celui-ci ne peut pas contrôler l'enquête de police. Quand l'enquêteur finit l'enquête, il transmet l'enquête au Ministère public pour que ce dernier vérifie et décide soit d'engager des poursuites contre le suspect et saisir la Cour pénale ; soit de classer l'affaire sans suite ; soit de continuer l'enquête en renvoyant le dossier à l'enquêteur. Durant la phase de police, le suspect peut faire l'objet d'une garde à vue aux termes d'une décision de l'officier de police judiciaire. La durée de la garde à vue est de 48 heures maximum, le cas échéant, elle peut être portée à 3 jours (72 heures)<sup>789</sup> sur décision de l'officier de police judiciaire. Dans le cas où l'enquêteur ou le Ministère public entend prolonger la durée de la garde à vue, l'enquêteur ou le Ministère public doit demander un mandat de dépôt au juge de la Cour pénale, en y amenant le suspect aux fins de

<sup>786</sup> Saint-Leger Juliette *Op.cit.*, p. 7-8

<sup>787</sup> V° Annexe 10 Diagramme 3

<sup>788</sup> Article 2 (6) du C.P.P. thaïlandais.

<sup>789</sup> Article 87 du C.P.P. thaïlandais.

débat contradictoire entre l'enquêteur, le Ministère public et le suspect<sup>790</sup>. Le juge est tenu d'opter soit pour la détention du suspect pendant une durée prévue par la loi<sup>791</sup> en ordonnant le mandat de dépôt, la prolongation de la détention étant aussi ordonnée par le juge ; soit pour la mise du suspect en liberté avec caution ou sans caution. S'agissant de la méthode d'enquête, l'enquêteur est compétent pour convoquer toutes les personnes qui pourraient donner des informations<sup>792</sup>. Il peut aussi réaliser une perquisition à partir d'un mandat de perquisition délivré par le juge<sup>793</sup>. Par ailleurs, il peut arrêter d'autres personnes soupçonnées sur mandat d'arrêt émanant du juge<sup>794</sup>. En principe, il faut disposer de mandats d'un juge pour prendre toutes les mesures de police qui portent atteinte à la liberté des citoyens comme la perquisition ou l'arrestation sauf dans certains cas prévus par la loi<sup>795</sup>.

**317.** « *La phase du Ministère public* ». Après avoir reçu l'enquête de police, le Ministère public est tenu de la vérifier et peut décider soit d'engager des poursuites contre le suspect et de saisir la Cour pénale ; soit de classer sans suite l'affaire ; soit de continuer l'enquête en renvoyant l'enquête à l'enquêteur. Certes, le Ministère public joue un rôle important puisqu'il décide de poursuivre ou de classer l'affaire sans suite, même s'il ne dispose pas du pouvoir de mener l'enquête. S'agissant de la détention du suspect, si le Ministère public veut garder le suspect, il sera tenu de solliciter un mandat de dépôt auprès d'un juge à la Cour pénale en y amenant le suspect. Il en va de même pour la prolongation de la détention. Suite à la séparation nette entre les pouvoirs de la police et les pouvoirs du procureur, il semble que le Ministère public ait trop de pouvoir ; il appartient au Ministère public de décider de saisir la Cour pénal ou de classer sans suite l'affaire. Pour éviter des abus de pouvoir, l'article 145 du code de la procédure pénale thaïlandais a créé le système « *check and balance* » aux termes duquel le Ministère public est obligé d'envoyer l'affaire au

---

<sup>790</sup> Article 87 alinéa 4 du C.P.P. thaïlandais.

<sup>791</sup> Article 87 alinéas 5 – 8 prévoient la durée de la détention du suspect qui dépend de la gravité de la peine imposée dans l'enquête de police.

<sup>792</sup> Article 52 du C.P.P. thaïlandais.

<sup>793</sup> L'article 238 de la Constitution thaïlandaise et l'article 59 du Code de la procédure pénale thaïlandais prévoient qu'il n'appartient qu'au juge de délivrer le mandat de perquisition.

<sup>794</sup> L'article 237 de la Constitution thaïlandaise et l'article 59 du Code de la procédure pénale thaïlandais prévoient qu'il n'appartient qu'au juge de délivrer le mandat d'arrêt.

Chef de la police nationale en cas de classement sans suite<sup>796</sup>. Le Chef de la police nationale doit le commenter. S'il est d'accord avec le classement sans suite, il sera définitif. En revanche, s'il n'est pas d'accord, le Chef de la police nationale doit envoyer l'affaire au Chef du Ministère public (correspondant au Procureur général près la Cour de cassation en France) pour décider définitivement soit de saisir la Cour pénale, soit de classer sans suite.

**318.** « *L'instruction* ». À la différence du système français, le système d'instruction en Thaïlande n'est réservé qu'aux victimes qui entendent saisir directement la Cour pénale. En Thaïlande, si une infraction a été commise, la victime de cette infraction peut initier une procédure pénale par deux voies ; soit en déposant une plainte auprès de la police, soit en saisissant directement la Cour pénale<sup>797</sup>. Dans le premier cas, la police s'occupe de l'enquête qu'il transmet au Ministère public et finalement le Ministère public saisit directement la Cour pénale ; le Ministère public thaïlandais ne saisit jamais le juge d'instruction. Dans le deuxième cas, la victime peut saisir directement la Cour pénale. Elle est alors obligée d'être interrogée par le juge d'instruction qui est un juge à la Cour pénale pour que celui-ci décide s'il y a lieu de poursuivre. Après avoir fini les interrogatoires de la victime et des témoins, s'il y a lieu, le juge d'instruction rendra une ordonnance de renvoi devant la Cour pénale. En revanche, s'il n'y pas de charges suffisantes ou si les faits ne constituent pas une infraction, le juge rendra une ordonnance de non-lieu. Il y a deux principes importants concernant l'instruction en Thaïlande. D'une part, « *l'instruction en Thaïlande est une procédure entre le juge d'instruction et la victime* », il en résulte donc qu'il n'est pas nécessaire de convoquer le suspect<sup>798</sup>, en outre, il est interdit au juge d'interroger le suspect en cas de présence de celui-ci pendant l'instruction<sup>799</sup>. Le juge d'instruction n'interroge que la victime et certains témoins pour constater s'il y

---

<sup>795</sup> L'article 78 alinéas 2 du C.P.P. thaïlandais prévoit 4 cas où les polices peuvent arrêter les suspects sans mandat d'arrêt et l'article 92 du même code prévoit 5 cas où les polices peuvent exécuter la perquisition sans mandat du juge. Tous les cas correspondent aux situations d'urgence.

<sup>796</sup> Dans les provinces, autre que Bangkok, l'article 145 du C.P.P. thaïlandais impose cette tâche au préfet de chaque province.

<sup>797</sup> L'article 28 du C.P.P. thaïlandais permet à la victime d'une infraction de saisir directement la Cour pénale pour éviter l'abus de pouvoir de la police ou du Ministère public.

<sup>798</sup> Article 165 du C.P.P. thaïlandais.

<sup>799</sup> Article 165 du C.P.P. thaïlandais.

des charges suffisantes pour saisir la Cour pénale. D'autre part, « *le suspect devient un accusé dès que le juge d'instruction rend l'ordonnance de renvoi.* ». Pendant l'instruction, le suspect n'est pas en situation d'accusé, il n'est jamais mis en détention, ni en garde à vue. Dès que le juge d'instruction qui a relevé des charges suffisantes rend une ordonnance de renvoi devant la Cour pénale, le suspect devient un accusé.

Lors de la phase de l'instruction en Thaïlande, il existe un système de filtrage de façon à éviter qu'une personne se prétendant faussement victime ne saisisse la Cour pénale. Dès l'instant où la loi thaïlandaise permet à la victime de saisir directement la Cour pénale<sup>800</sup>, il faut un filtrage pour bloquer les personnes se prétendant faussement victimes. Cependant, dans le cas normal où la victime porte plainte contre un suspect, et que la police et le Ministère public constatent que la plainte est justifiée, il n'est pas nécessaire de recourir au filtrage de l'instruction. Le Ministère public en Thaïlande ne saisit donc jamais le juge d'instruction, il saisit directement la Cour pénale.

**319.** « *La phase de jugement* ». La procédure de jugement en Thaïlande se fonde sur le système accusatoire dans la mesure où les trois caractéristiques fondamentales de ce système s'appliquent à savoir : la publicité<sup>801</sup>, l'oralité<sup>802</sup> et le principe du contradictoire des débats<sup>803</sup>.

Quant à la juridiction pénale thaïlandaise, La loi régissant l'organisation des tribunaux remontant à 1934 a établi trois niveaux de juridiction pénale : « les Cours de première instance », « les Cours d'appel » et « la Cour suprême ». En 1995, on comptait

---

<sup>800</sup> Article 28 du C.P.P. thaïlandais.

<sup>801</sup> Article 172 du C.P.P. thaïlandais dispose que « les audiences et les débats doivent être publics et se déroulent en présence de l'accusé »

<sup>802</sup> L'article 113 du code de procédure civile thaïlandais dispose que « celui qui témoigne devant la cour doit témoigner oralement sauf si le juge autorise un témoin à s'aider de documents ». Cet article s'applique également à la procédure pénale au visa de l'article 15 du C.P.P. thaïlandais.

<sup>803</sup> Article 172 du C.P.P. thaïlandais.

environ 135 cours de première instance dans tout le royaume<sup>804</sup>. À présent, il y a 177 cours de première instance dans tout le royaume<sup>805</sup>.

**320.** « *L'exécution des peines* ». Par rapport à la France où la procédure de l'exécution des peines a été juridictionnalisée, le Département pénitentiaire, en tant qu'administration pénitentiaire, conserve encore le monopole de ces missions. Toutes les mesures d'applications et d'aménagements des peines sont appliquées par cette administration

## **2.- La procédure pénale thaïlandaise de la lutte contre la contrefaçon**

**321.** Aujourd'hui la force fondamentale de la police thaïlandaise chargée de la lutte contre la contrefaçon est l'Office de l'Investigation des Affaires économiques (OIAE), dont la troisième division est spécialement chargée des violations de droits de propriété intellectuelle. Le rayon d'action de l'OIAE s'étend à l'ensemble du pays, les autorités policières locales ayant un pouvoir de recherche de la preuve dans chaque zone. Cette division est composée de divers départements chargés des différents types d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle: une unité chargée des atteintes à la loi sur les marques, une unité chargée des atteintes aux droits d'auteur et droits voisins (CD ROM, cassettes audio et vidéo ...), une autre chargée des faux médicaments et produits pharmaceutiques.<sup>806</sup>

Le 1<sup>er</sup> Avril 1997 un groupe de travail interinstitutionnel avait été mis en place à titre expérimental: l'Office du Joint Committee on the Suppression of Intellectual Property Rights Violations. Ce groupe de travail était en charge de la formation de l'OIAE, la priorité étant la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle. Malheureusement, ce groupe a cessé de fonctionner, mais une reprise de ses fonctions est attendue des milieux étrangers, ainsi que du Département de la propriété intellectuelle (D.I.P.)<sup>807</sup>

---

<sup>804</sup> Nations Unis, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ; Document de base faisant partie des rapports des Etats parties : Thaïlande. 07/10/96.

<sup>805</sup> Le Bureau de la Cour de justice thaïlandaise. V<sup>o</sup> Annexe 3

<sup>806</sup> Au deuxième étage du Quartier Général de l'OIAE se trouve une prison destinées aux contrefacteurs et trafiquants en cartes de crédit.

<sup>807</sup> Au moment de la rédaction du présent ouvrage, un projet de décret proposant une réaffectation du Département de Police, jusqu'à présent placé sous la responsabilité du Ministère de l'Intérieur et qui

**322.** Selon les lois sur la propriété intellectuelle, les agents de police ne sont autorisés à procéder à une arrestation qu'après le dépôt par le titulaire du droit, ou son représentant légal, d'une plainte auprès des autorités. Dans le cas contraire, les policiers, mêmes témoins d'une infraction, ne peuvent pas agir d'office.

Pour procéder à une saisie, les agents de police ont besoin d'un mandat de perquisition (search warrant). Le délai d'obtention d'un mandat de perquisition est à peu près deux jours depuis que c'est la Cour spécialisée en Propriété Intellectuelle et en Commerce International (**CIPITC**) qui les délivre.<sup>808</sup> Auparavant, n'importe quel poste de police pouvait s'en charger, ce qui ne prenait que quelques heures. L'opération de saisie peut se dérouler en présence d'enquêteurs privés<sup>809</sup>

En certaines occasions le service de police réussit à arrêter les propriétaires des manufactures de contrefaçons. Dans ce cas, les articles saisis vont constituer l'élément de preuve permettant d'attirer l'accusé devant la Cour. Un dossier constitué du formulaire de dépôt de marque ou dessin et modèle en Thaïlande, des données relatives à l'accusé, et des photographies des articles saisis est établi et transmis ensuite à l'office des affaires de propriété intellectuelle et du commerce international du Bureau du Procureur général (**OAER**).<sup>810</sup> Le Bureau, après une analyse exhaustive du dossier, va décider de la suffisance ou de l'insuffisance des éléments de preuve. La fonction du Bureau consiste à mener l'instruction des dossiers. Il s'agit de réunir toutes les preuves fournies par la police et de recueillir les différents témoignages. Lorsque le Bureau n'a plus besoin d'éléments de preuve complémentaires, la durée de la procédure pour traiter un dossier est d'une quinzaine

---

sera désormais sous celle du Premier Ministre, doit être approuvée par le Conseil d'Etat. Après approbation du projet par le Conseil d'Etat, ce projet devra attendre l'aval du Roi pour entrer en vigueur, en principe à partir d'octobre. L'effet recherché avec cette réaffectation est l'amélioration du fonctionnement du département de police, notamment en lui conférant une autonomie budgétaire et en réduisant la corruption, dont le département a été parfois accusé.

<sup>808</sup> V° Annexe 3 Système judiciaire en Thaïlande

<sup>809</sup> V° *infra note* n° 316-320

<sup>810</sup> Le Bureau du Procureur Général a été créé deux jours avant que la Nouvelle Cour fin novembre 1997. La loi instituant cet organisme est distincte de celle concernant la création de la Nouvelle

de jours, un mois au maximum.<sup>811</sup> Lorsque les preuves ne sont pas suffisantes, les contrevenants ne sont pas traduits en justice. L'abandon de la procédure dans le cadre d'une infraction au droit des marques tient toujours à une insuffisance de preuves. En revanche, dans les cas d'infractions concernant les droits d'auteur, l'arrêt de la démarche peut aussi découler d'un retrait de la plainte de la part du demandeur parce qu'un compromis a été trouvé avec l'accusé. Il faut enfin évoquer les cas dans lesquels l'usine contrevenante a été fermée, le propriétaire n'ayant pas été arrêté.<sup>812</sup>

Si le Bureau n'a plus besoin d'informations, le cas est transmis à la CIPITC<sup>813</sup>. La CIPITC doit rendre une décision dans un délai de six mois à compter de l'arrestation ou de la saisie lorsque le défendeur fait des aveux. Dans le cas contraire, la décision n'intervient pas avant un an. Enfin, il faut ajouter une année supplémentaire si le cas fait l'objet d'un recours en appel devant la Cour Suprême (qui est, dans cette matière, l'instance de second et dernier degré).

---

Cour, le Décret Royal nécessaire pour sa mise en œuvre étant toujours en discussion. Le Bureau du Procureur n'en a pas moins déjà pris ses fonctions, sous la responsabilité du Premier Ministre.

<sup>811</sup> Pendant ses premiers mois d'existence, le Bureau a traduit en justice 784 cas qui constituaient des infractions à la Loi sur les Marques. Parmi ces cas, plusieurs étaient des violations de droits de sociétés françaises.

<sup>812</sup> Parmi la totalité des cas traités par le Bureau du Procureur Général, 95% sont transmis à la Cour. Selon Mr Prapun Naigowit, directeur général du Bureau du Procureur Général, depuis l'institution du Bureau et de la Nouvelle Cour, la démarche pour la résolution des cas a beaucoup gagné en rapidité.

<sup>813</sup> Le but poursuivi par la Thaïlande avec la création de la Nouvelle Cour est principalement la lutte contre les contrefaçons, dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce. En effet, le troisième volet de l'annexe de cet accord, qui porte sur les aspects du commerce liés à la propriété intellectuelle, érige un ensemble de principes de droit procédural en règles internationales.

Pendant les premiers mois d'activité, la nouvelle juridiction s'est prononcée **sur**:

Il faut signaler que chaque cas traité par la Cour peut regrouper des atteintes aux droits de plusieurs titulaires. Ainsi, lorsqu'une opération de saisie fait apparaître des contrefaçons de plusieurs marques, la Cour considère qu'il s'agit d'une seule affaire, ne donnant lieu qu'à une seule peine (les titulaires de droits doivent donc s'entendre entre eux et ne peuvent pas poursuivre à titre individuel les contrefacteurs concernés).

Ainsi, d'après des informateurs, lorsqu'un accusé est condamné, les peines d'emprisonnement sont réduites à 3 ou 6 mois (la sanction devant en principe être un emprisonnement d'une durée de 6 mois à 4 ans).

En outre, lorsqu'il s'agit des peines d'amende, elles sont « facilement » payées par les commanditaires, qui possèdent de très importants moyens financiers.



Dans l'attente du verdict final de la Cour, les biens saisis sont placés au Quartier Général de l'OIAE sous scellés (grands sacs en plastique, fermés par un cordon et du papier collant...) et stockés jusqu'à leur destruction.<sup>814</sup>

**323. Les enquêteurs thaïlandais** - L'utilisation persévérante et continue d'enquêteurs par les entreprises apparaît comme une des méthodes les plus efficaces et effectives pour faire disparaître du marché les produits contrefaits de la marque en question. L'expérience montre que si cette procédure est utilisée dès le début, le problème a plus de chances de connaître une solution rapide et facile.<sup>815</sup>

Lorsqu'un enquêteur est chargé de la saisie des produits d'une marque ou de droit d'auteur pour la première fois, il prévient les vendeurs qu'ils ne sont pas autorisés à vendre la marque en question, en mettant des annonces dans des journaux

---

<sup>814</sup> Des destructions sont opérées tous les mois et une destruction publique tous les six mois, la dernière en date remontant au 25 Juillet 2010.

<sup>815</sup> Dans la lutte contre la contrefaçon, un des acteurs privés les plus actifs est l'agence privée, menant des opérations et des raids, après enquête préalable, avec des hommes armés et en nombre. Les trafics de drogue et de contrefaçon se rejoignent en une organisation: la mafia, contre laquelle la Police et le gouvernement ne peuvent rien. Les opérations sont donc menées conjointement par des officiers de police et des agents privés. Seules les contrefaçons pour lesquelles les titulaires de marques ont porté plainte auprès des autorités judiciaires seront saisies lors des raids. L'expert juridique produit l'ordre de mission aux agents de police, qui ne sont informés de l'objet du raid qu'à ce moment là pour éviter qu'un agent véreux acheté par les contrefacteurs ne les préviennent : il est ainsi arrivé que des raids se terminent dans des hangars vidés en moins d'une heure avant leur intervention. La loi interdisant de pénétrer dans un atelier ou un magasin si le rideau de fermeture est baissé, il s'agit donc d'être rapide dans l'action, muni d'un mandat de perquisition. Malheureusement, le receleur n'est en fait que le dernier maillon de la chaîne avant l'expédition et est souvent le seul inquiété: une fois le stock saisi et confisqué, il est emmené en prison. Les perquisitions se font également dans les grands magasins officiels dont les réserves peuvent accueillir plusieurs milliers de pièces et qui constituent le lieu idéal pour être discret. Les saisies ont lieu sous le contrôle d'experts juridiques; des photos sont envoyées via Internet aux propriétaires des marques concernées. Des peines de prison, directes ou avec sursis, et la destruction des marchandises peuvent être prononcées, mais souvent un bakchich libère l'homme, et la marchandise. Seul un comparse est condamné pour l'exemple. Ces raids menés chaque semaine sont très risqués pour les détectives et leur sécurité. Les réseaux sont habiles, les moyens financiers énormes, forcément issus de la mafia pour justifier une organisation d'un tel niveau. Ainsi, le quartier de Patpong constitue le plus important stock mondial de contrefaçons. La mafia chinoise est majoritaire en Thaïlande, principal marché de contrefaçons de luxe et zone de polytrafic cent fois supérieur à Anvers, le pays accueillant 9 millions de touristes chaque année et un sur deux achetant un article sur ce marché. Aucun raid n'y est mené car le quartier bénéficie d'une protection à un haut niveau. La zone est dangereuse car ces trafiquants punissent les détectives, pas les marques. Ainsi, pour 19 bahts, le prix d'une balle de 9 millimètres, les gêneurs sont supprimés. C'est pourquoi les agences de détectives font des rapports sur le contrefacteur et sa production afin de décider si un raid est nécessaire: il faut également payer la Police pour qu'elle intervienne, le volume d'articles de contrefaçons produits doit donc être suffisamment important.

thaïs.<sup>816</sup> Une fois sur le terrain l'enquêteur, toujours accompagné d'agents de police habillés en civil, regarde comme tout autre client les produits des marques par lesquelles il est concerné.<sup>817</sup> Lorsqu'il repère un produit contrefait, il le saisit, ainsi que le catalogue des produits dont quelques stands disposent. Quelquefois, on peut trouver cachés sous l'étalage des articles de contrefaçon de modèles connus avec les logos qui n'ont pas encore été fixés sur les produits. Ces logos sont destinés à être fixés sur le produit au moment de la vente. Dans ce cas, l'enquêteur pourra saisir le produit et le logo. Lorsque les logos ne figurent pas sur les marchandises ou ne sont pas stockées près de celles-ci, la saisie ne peut être opérée.<sup>818</sup>

De la même façon, en principe les imitations des produits portant une version déformée d'une marque connue, par exemple, LY au lieu de LV, VSL au lieu de YSL, CUCCI au lieu de GUCCI, ou CHANNEL au lieu de CHANEL, peuvent être saisis par l'enquête.<sup>819</sup> Cependant, le Département de la propriété intellectuelle, qui est consulté avant toute transmission au Procureur Général, apprécie la contrefaçon. Les imitations sont donc souvent rejetées comme ne pouvant faire l'objet de saisies. Des sacs portant un G, par exemple, ne peuvent pas être saisis car ils ne seraient pas suffisamment indicatifs d'une contrefaçon de marque (Gucci), alors même que le modèle authentique est disponible dans des points de vente de Bangkok.

Certains vendeurs sont en contact avec les enquêteurs et leur fournissent des informations sur des emplacements de produits contrefaits en échange d'un montant d'argent. Ces cachettes sont localisées dans des entrepôts voisins ou même des voitures garées à proximité du marché. L'enquêteur, dans ce cas là, devra disposer d'un mandat de perquisition pour pouvoir procéder à la saisie.<sup>820</sup>

Ainsi, pour pouvoir arrêter le vendeur, il doit exister une preuve claire que ce dernier agit comme tel. L'enquêteur ne peut arrêter le vendeur que s'il est en train de

---

<sup>816</sup> Faculté de droit, L'université de Thammasat « *Etat de la protection de la propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, [Actes Du] Colloque, 24 juin 2010,* » [Sous La Dir. De]Bhumindr BUTR-INDR, *Op.cit.*

<sup>817</sup> Ibid

<sup>818</sup> Ibid

<sup>819</sup> Ibid

<sup>820</sup> Ibid

vendre un article à un client ou s'il exprime le prix d'un des produits (*en* flagrant délit). Souvent, il y a plusieurs personnes autour de l'étalage, aucune d'elles prenant un rôle explicite de vendeur. S'ils soupçonnent le prétendu client d'être un enquêteur, ils répondent uniquement qu'ils ne savent rien, empêchant de cette façon le déroulement de l'opération.<sup>821</sup>

Ensuite, si l'enquêteur arrête le vendeur, il l'amène à un bureau de police (par exemple, l'Office de l'Investigation des Affaires économiques (**OIAE**), où il va être interrogé et un dossier va être ouvert contre lui/elle.

Si c'est la première fois qu'il est arrêté par la police, il devra payer une amende d'un montant maximal de 400.000 bahts ou 10.000 Euros, par contre s'il est récidiviste, la peine peut consister en une peine de prison inférieure ou égale à 4 ans.

En général, les accusés ne révèlent jamais qui est le fournisseur de ces marchandises; dans ces conditions, dans la plupart des cas, les opérations de saisie vont s'arrêter au stade du revendeur, sans pouvoir remonter jusqu'au producteur de produits contrefaits. La démarche de l'enquêteur, par conséquent, consiste essentiellement à intimider le vendeur dans le but d'empêcher la mise dans le commerce des produits contrefaits des marques pour lesquelles il travaille.<sup>822</sup>

## 2°. Moyens et limites de l'enquête

**324.** L'enquête permet de rechercher les preuves de la contrefaçon selon certains modes et à certaines conditions.

### a) Les investigations adaptées à la contrefaçon

**325.** Les enquêteurs peuvent par principe recourir à tout mode de preuve qu'ils jugent pertinent. Certaines méthodes sont plus appropriées que d'autres à la preuve de la contrefaçon.

---

<sup>821</sup> *Ibid*

<sup>822</sup> *Ibid*

En France, ces moyens de preuve se manifestent sous la forme de procédures de constatations des faits de contrefaçon opérées par les officiers de police judiciaire qui dresseront en conséquence des procès verbaux de constat versés au débat.<sup>823</sup> Le droit commun de la procédure pénale s'applique en matière de propriété intellectuelle. Ainsi, les procès verbaux de constat pourront intervenir dans le cadre de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire, ou de l'instruction.<sup>824</sup>

Selon les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, le flagrant délit est un crime ou un délit qui est commis actuellement ou vient d'être commis. A ce délit est assimilée l'infraction réputée flagrante qui intervient dans l'hypothèse où une personne est poursuivie par la clameur publique ou est en possession d'objets ou éléments laissant supposer qu'il a participé à l'infraction.<sup>825</sup>

Des faits de contrefaçon de PI peuvent constituer des infractions flagrantes donnant ainsi lieu à une enquête de flagrance durant laquelle les officiers de police judiciaire pourront procéder à toute recherche d'informations sur les faits de contrefaçon ou à la saisie d'objets contrefaisants ou de tous éléments de preuve. Ils pourront également effectuer des auditions de suspects et de témoins, arrestations, placement en garde à vue, perquisitions.<sup>826</sup>

**326.** Comparée à la Thaïlande, la preuve de la contrefaçon peut tout d'abord être le fruit des observations des acteurs de l'enquête, qui, se plaçant à proximité du lieu du délit, procèdent à un constat des faits et gestes de suspects par procès verbal.<sup>827</sup> On constate notamment l'emploi de cette technique dans une affaire d'officine de gravure

---

<sup>823</sup> Vlamynck, Hervé. « *Droit De La Police* » Préface D'Émile Pérez. Dyna'sup Droit. 3e éd., [2010, à jour de la loi relative à la protection du secret des sources des journalistes, de la loi pénitentiaire, de la réforme de la gendarmerie et des lois de simplification du droit] ed. Paris: Vuibert, 2010. Print. n°100-110

<sup>824</sup> Saint-Leger Juliette, *Op.cit.*, p. 8

<sup>825</sup> *Ibid.*

<sup>826</sup> *Ibid.*

<sup>827</sup> Netsubha Amnat, « *Le problème de la procédure de « Entrapment » à la saisie de contrefaçon* », *Rapport Final*, Bangkok : Human Right Commission, 2005, p.20 ; Aruntaree Sataya, « *La protection de la propriété intellectuelle : Le rôle du procureur général* », *Rapport Final*, Centre d'études du ministère de justice, ministère de justice, 1998 ; Tingsabhad Jitti, « *Le droit pénal : Tome 2 n°1* » ; Bangkok, Thai Bar, 1975.

de CD-Rom jugée par le Tribunal correctionnel de la Cour spécialisée en Propriété Intellectuelle et en Commerce International: placée à proximité de l'officine en cause, l'Office de l'Investigation des Affaires économiques (OIAE) constate les entrées et sorties de clients dont certains déclarent qu'ils viennent de faire procéder à des copies de logiciels CD-Rom de jeux<sup>828</sup>.

Quant à leur efficacité probatoire, ces constats, même s'ils contiennent souvent de précieuses indications n'ont que la valeur de simples renseignements selon les termes employés par l'article 78 du Code de procédure pénale thaïlandais (CPPT): s'ils peuvent fonder l'intime conviction du juge, ce dernier peut les écarter sans même que la preuve contraire soit rapportée. Généralement, comme ce fut le cas dans l'affaire précitée jugée par le Tribunal correctionnel de CIPITC, ils sont en réalité le préalable à la mise en œuvre d'autres investigations. Ils servent davantage à convaincre l'officier qui les réalise que le juge, et peuvent également permettre de justifier la situation de flagrance, ce qui facilite l'enquête.

Outre ces constats, les enquêteurs peuvent également recueillir des déclarations. Elles peuvent prendre la forme d'un témoignage de tiers. Leur obtention est facilitée par le fait que les personnes convoquées par un OPJ ont l'obligation de comparaître et de déposer. Cependant, comme pour les procès-verbaux de constat des OPJ, le juge peut les écarter s'il ne les juge pas fiables, même s'il peut en même temps fonder sur eux son intime conviction. Comme pour les constats, même si les témoignages peuvent être très utiles à la manifestation de la vérité, ils seront généralement des moyens d'accomplir d'autres recherches, ou de corroborer d'autres preuves. Les déclarations peuvent également être celles des suspects eux-mêmes, auquel cas on parle d'aveux, reconnaissances partielles ou totales, directes ou indirectes, de la commission d'une infraction.<sup>829</sup>

---

<sup>828</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 3285/2548, rendu en 2005, Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 5395/2546, rendu en 2003

<sup>829</sup> Généralement obtenus par des interrogatoires qui peuvent être répétés autant de fois que nécessaire, par exemple au cours d'une garde à vue, ils sont consignés par procès verbaux. Bien que souvent qualifiée en théorie de reine des preuves, l'aveu est fragile : il peut être rétracté, il est laissé à la libre appréciation du juge, comme pour les témoignages et constats des OPJ, et est enfin plus

**327.** Quant à la Thaïlande, il est clair que les enquêteurs peuvent recueillir des déclarations. Prévus aux articles 176 du code de procédure pénale thaïlandais, l'aveu est défini comme la déclaration effectuée par une personne qui tient pour vrai un fait pouvant entraîner à son encontre des conséquences juridiques. En matière de contrefaçon, l'aveu se présentera lorsqu'un individu déclarera avoir commis des faits de contrefaçon. Cet aveu a une efficacité probatoire importante mais il est difficile à obtenir et reste sous le contrôle strict des magistrats. L'aveu peut être implicite s'il ne conteste pas les faits de contrefaçon à son encontre. La jurisprudence a notamment considéré dans un arrêt du Tribunal correctionnel de CIPITC,<sup>830</sup> mentionné par le juge dans son article précité, qu'une « *résistance abusive* » lors de la saisie peut attester d'un aveu implicite du saisi des faits qui lui sont reprochés.<sup>831</sup>

**328.** Les méthodes de recherche qui permettent l'obtention de preuves matérielles de la contrefaçon, ou pièces à conviction, sont en fait plus pertinentes et efficaces que celles qui ne peuvent aboutir qu'à des affirmations personnelles. Ainsi, la méthode de recherche la plus fréquemment utilisée en matière de contrefaçon est celle de la perquisition suivie de saisie.<sup>832</sup>

**329.** Il faut enfin signaler une autre méthode de recherche d'éléments matériels de preuve utilisable en matière de contrefaçon, qui suivra en principe, dans la chronologie de l'enquête, la précédente: l'expertise technique, que nous avons pu aborder plus haut. En effet, des constatations et analyses techniques s'avèrent parfois

---

fréquent en matière de crime qu'en matière de délits, catégorie dont relève la contrefaçon. ; Saint-Leger Juliette, *Op.cit.*, p.7-8

<sup>830</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 5041/2546, rendu en 2003 ; Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 1552/2546, rendu en 2003.

<sup>831</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 564/2546, rendu en 2003.

<sup>832</sup> Il ne faut pas oublier que la contrefaçon consiste souvent en une reproduction illicite ou au moins nécessite la preuve de l'existence d'un objet matériel illicitement reproduit. En dehors de cela, la preuve de la contrefaçon peut rendre nécessaire la saisie de documents démontrant l'imputabilité de l'acte à la personne suspectée, à l'intervention d'autres personnes dans la commission de l'infraction ainsi que le préjudice subi, élément non requis pour la prévention mais très précieux pour les victimes. Ainsi, la perquisition, définie comme la recherche, dans un lieu quelconque, d'éléments de preuve matériels, permet par exemple, en matière de contrefaçon, la saisie des objets taxés de contrefaçon, du matériel ayant servi à la réalisation de la contrefaçon recherchée, des documents liés à la contrefaçon, comme des documents comptables, des agendas, des carnets de clientèle, des carnets de commande de matériel, etc.

nécessaires au stade de l'enquête, pour déterminer par exemple, la similitude entre l'original et l'objet contrefait, élément de la contrefaçon.<sup>833</sup>

Conformément au niveau probatoire français, ces constatations établies dans un rapport pourront parfaitement servir de preuve devant le juge mais elles servent surtout en fait à démontrer la nécessité des poursuites et peuvent être discutées par les parties devant la juridiction saisie. En outre, elles ne peuvent intervenir à l'initiative des OPJ seuls que dans le cadre d'une enquête de flagrance et, si seule la qualification d'enquête préliminaire peut être retenue, c'est au procureur de les ordonner (article 77- 1 CPP).<sup>834</sup>

Il en va de même en Thaïlande, l'enquête préliminaire est définie juridiquement comme celle « *diligentée d'office ou à la demande du Parquet par la police avant l'ouverture de toute information et permettant au ministère public d'être éclairée sur le bien fondé d'une poursuite* »<sup>835</sup>. Lors d'une telle enquête, les officiers de police pourront procéder à plusieurs actes visant à établir la réalité de faits de contrefaçon tels que des investigations, des auditions de témoins ou suspects.<sup>836</sup> Cet élément démontre que, malgré la multiplicité des investigations et des éléments de preuve qui en découlent, l'enquête obéit à certaines règles, qui conditionnent leur recevabilité.

## **b) Les règles présidant à la manifestation de la vérité dans l'enquête**

**330.** Elles sont de deux ordres: la légalité des preuves obtenues est appréciée soit au regard des règles conditionnant les différentes investigations qui sont à leur origine, soit elle est appréciée au regard du **principe général de loyauté dans la recherche des preuves**. En dehors des règles de pure forme attachées à l'accomplissement des

---

<sup>833</sup> Saint-Leger Juliette, *Op.cit.*

<sup>834</sup> *Ibid.*

<sup>835</sup> Art. 58 (3) Code procédure pénale thaïlandais

<sup>836</sup> De plus, il était révélateur que de tels actes puissent également être effectués par les agents de police lors de l'instruction sur le fondement de commissions rogatoires (qui sont des actes par lesquels le juge d'instruction va requérir des agents qu'ils exécutent certains actes d'instruction telles que des constatations). L'efficacité de ces moyens de preuve pénale de la contrefaçon permet alors de nuancer l'importance de trouver un avantage au choix de la voie pénale pour l'exercice de l'action en contrefaçon.

investigations, des conditions de fond sont posées pour leur mise en œuvre, en relation avec la protection des droits des personnes qui auraient à subir ces méthodes d'investigations qui manifestent la force publique.

En France, les perquisitions, dont l'importance en matière de contrefaçon a été soulignée plus haut, voient leur réalisation limitée par le **principe du respect du domicile** imposé par l'article 8 Convention EDH.<sup>837</sup> La seule exception à l'exigence de consentement à la perquisition intervient en cas de flagrant délit, défini par le CPP en son article 53 comme le délit qui vient de se commettre ou se commet actuellement. Dans le cadre d'une enquête de flagrance, et à la condition du respect des heures légales de perquisition, le consentement de la personne au domicile de laquelle la recherche est effectuée n'est pas exigé.<sup>838</sup>

Le régime dérogatoire de l'enquête de flagrance étant réservé aux infractions punies d'un emprisonnement de deux ans minimum, la contrefaçon peut faire l'objet d'une telle enquête puisque le législateur a élevé sa sanction à ce minimum en 1985.<sup>839</sup> Les contrefaçons clandestines, peuvent ainsi, dans le cas où un minimum d'indices résultant de l'enquête préliminaire ou même des recherches des parties, qui les signalent aux enquêteurs, laisse présumer qu'elles se commettent ou viennent de se commettre, être prouvées de façon efficace sans la coopération des personnes chez lesquelles peuvent se trouver leurs preuves matérielles. Le fait que les actes caractérisant ces contrefaçons se répètent dans le temps peut faciliter la qualification de flagrance.

**331.** Comme en Thaïlande, l'enquête de flagrance était d'un emploi limité et exceptionnel par rapport à l'information judiciaire qui était la manière normale de

---

<sup>837</sup> Entendu selon une jurisprudence constante comme tout local pourvu des équipements nécessaires à une habitation effective ou à une activité permanente, le domicile d'une personne physique ou morale, quelque soit le titre juridique de son occupation, ne peut en principe faire l'objet d'une perquisition que si cette personne a consenti expressément à cette mesure, qui doit être effectuée qu'entre 13H et 28H.

<sup>838</sup> Vlamynck, Hervé. « *Droit De La Police* » *Préface D'Émile Pérez*. Dyna'sup Droit. 3e éd., [2010, à jour de la loi relative à la protection du secret des sources des journalistes, de la loi pénitentiaire, de la réforme de la gendarmerie et des lois de simplification du droit] ed. Paris: Vuibert, 2010. Print., n°101, p.78

<sup>839</sup> *Ibid.*



procéder.<sup>840</sup> L'acteur principal de la procédure de flagrance était le juge d'instruction de CIPITC qui dessaisissait l'Office de l'Investigation des Affaires économiques dès son arrivée sur les lieux. L'article 66 du CPPT énumère un certain nombre de situations, tous les cas de flagrance ont en commun d'imposer un critère temporel : l'infraction doit être actuelle ou récente. Mais le texte ne fixe pas la durée ultime entre le moment de la commission effective du fait et le moment où il est constaté. La doctrine et aussi la jurisprudence adoptaient généralement une position plus large.<sup>841</sup> Ce critère ne pose pas trop de difficultés lorsque l'infraction se commet devant l'enquêteur, ou que ce dernier est en mesure de trouver un témoin ou la victime capable de lui dater les faits.

Par ailleurs, les contrefaçons effectuées dans des lieux accessibles au public tels que les commerces, étals de marchés, ou dans des locaux fermés mais non dotés des équipements nécessaires à une activité permanente sont fréquentes et permettent la réalisation de perquisitions dans le cadre d'une enquête préliminaire, c'est-à-dire en dehors des cas de flagrance. La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de poser, pour des perquisitions menées dans un atelier de ciselure pour la recherche de preuves d'une contrefaçon, que l'absence d'équipements suffisants à une habitation effective ou à une activité permanente excluait la qualification de domicile.<sup>842</sup> Il en va de même en Thaïlande, l'enquête préliminaire a été légalisée par le CPPT. En l'absence de flagrance, il fallait néanmoins vérifier la réalité de certains faits sans avoir à ouvrir une information judiciaire. Concernant l'article 69 de CPTT, il pose une condition pour que soit ouverte une enquête préliminaire.

**332.** On observe encore une indifférence des procédures des deux Etats : **le principe de loyauté** dans la recherche des preuves d'une infraction, bien que non inscrit dans les textes, est indispensable à tout système juridique garantissant le respect des droits fondamentaux et doit guider l'ensemble de la procédure inquisitoire vouée à cette recherche. Une conséquence de ce principe rappelé à de nombreuses

---

<sup>840</sup> Netsubha Amnat, *Op.cit.*, p.35-36

<sup>841</sup> Tingsabhad Jitti, « *Le droit pénal : Tome 2 n°1* » ; *Op.cit.*

<sup>842</sup> Crim, 17octobre 1995, Bull Crim n°310.

reprises en jurisprudence, qui peut nous intéresser ici est celle de l'irrecevabilité d'une preuve d'une infraction dont la commission a été provoquée par l'enquêteur.<sup>843</sup>

## B- L'insuffisance de la recherche de la vérité en matière pénale

**333.** Tout acte de contrefaçon n'est pas nécessairement le fait d'une organisation criminelle. Ainsi, l'acte individuel par lequel une personne rapporte une ou plusieurs pièces de contrefaçon d'un voyage ou téléchargement sur Internet un fichier contenant des œuvres protégées représente sans doute une part importante des dommages subis par les titulaires de droits, du fait notamment de la répétition de ces gestes isolés par un grand nombre de personnes. Mais ces comportements ne sauraient être qualifiés d'actes de criminalité organisée. En d'autres termes, le préjudice total subi par une industrie ne suffit pas à lui seul à qualifier l'organisation criminelle.

Toutefois, depuis quelques temps déjà, les associations de professionnels, les institutions et plus généralement toutes les personnes impliquées dans la lutte contre la contrefaçon, ont alerté l'opinion publique sur une modification profonde de ce phénomène. Autrefois cantonnée à une activité de type artisanal, la contrefaçon est aujourd'hui présentée comme une activité pouvant être associée à une forme de criminalité organisée, au moins dans certaines hypothèses<sup>844</sup>. Il est intéressant de relever que l'affirmation d'un lien entre la contrefaçon et la criminalité organisée n'est pas l'apanage exclusif des personnes impliquées dans la lutte contre la contrefaçon, mais est également soulevé par les institutions qui se préoccupent plus généralement de la criminalité organisée indépendamment d'une forme particulière de délit<sup>845</sup>.

---

<sup>843</sup> Dans le cas d'une contrefaçon par communication illicite d'une œuvre numérisée sur l'internet, on peut penser, au cas où l'enquêteur solliciterait la communication proposée par l'internaute pour pouvoir constater cette communication illicite, que la qualification de provocation pourrait être retenue pour écarter ledit constat comme preuve de la contrefaçon.

<sup>844</sup> Union des fabricants, *Rapport Contrefaçon et criminalité organisée*, 2ème éd., 2004 ; IACC, *White Paper. International/Global Intellectual Property Theft : Links to Terrorism and Terrorist Organizations*, 2003 ; Submission of the IACC to the United States Trade Representative, *Special 301 Recommendations*, 2003 ; Alliance against Counterfeiting and Piracy, *Proving the Connexion : Links between Intellectual Property Theft and Organised Crime* ; Douanes européennes, *Contrefaçon et piraterie, La problématique évolutive de la fraude*, [http://www.europa.eu.int/comm/taxation\\_customs/customs/counterfeit\\_piracy/counterfeit3\\_fr.html](http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/counterfeit3_fr.html)

<sup>845</sup> Fabre, Guilhem. *3Propriété Intellectuelle, Contrefaçon Et Innovation Les Multinationales Face à L'économie De La Connaissance.* », Mont-Saint-Aignan: Publications des universités de Rouen et du Havre, 2009. Print.

## 1° La contrefaçon, une forme de criminalité organisée et la distribution

334. L'Union des fabricants met en avant plusieurs critères lui permettant de qualifier certains actes de contrefaçon de forme de criminalité organisée.<sup>846</sup> Il s'agit de la distribution des produits aux consommateurs, plusieurs exemples peuvent être évoqués. Les produits contrefaits peuvent tout d'abord être vendus à la sauvette ou par de plus grandes structures telles que des sociétés écrans qui distribuent ces produits sous couvert d'activités légales. L'Union des fabricants fait également observer le fait que souvent, ces produits sont offerts à la vente par des publicités ou des catalogues, mais également par le biais d'Internet où une offre de vente peut prendre la forme d'une vente en gros ou être réalisée sous couvert d'un site d'enchères<sup>847</sup>. Ce dernier point est confirmé par un inspecteur de la BCRCIA qui estime que derrière ces sites d'enchères peuvent se cacher des structures commerciales ou pseudo-commerciales. Mais tous les moyens sont bons dans ce domaine et on a même cité un cas, en France, dans lequel de faux représentants de commerce se déplaçaient chez des particuliers en leur vendant des contrefaçons d'appareils photos à des prix réduits au motif qu'il s'agissait d'un déstockage de produits asiatiques.<sup>848</sup>

S'agissant de la question de l'écoulement de produits de contrefaçon via des réseaux légaux de distribution, certaines personnes interrogées évoquent le fait qu'au regard des grandes quantités de produits saisis, il est difficile de croire qu'ils sont exclusivement écoulés dans des « *hard discounts* » ou d'autres magasins à bas prix.<sup>849</sup> A cet égard, l'Union des fabricants rappelle que la vente simultanée de produits originaux et contrefaits peut permettre de tromper certains distributeurs, tels que les hypermarchés ou les réseaux de parfumerie.<sup>850</sup> De même, on peut relever que lorsque les produits contrefaits sont vendus au même prix que les originaux, la vigilance d'un distributeur peut être trompée. Toutefois, plusieurs personnes interrogées affirment que d'une manière générale, les détaillants qui vendent des produits de contrefaçon le savent, notamment au regard du prix

---

<sup>846</sup> Union des fabricants, « *Rapport Contrefaçon et criminalité organisée* », *Op.cit.*, p. 11

<sup>847</sup> *Ibid.*

<sup>848</sup> *Ibid.*

<sup>849</sup> *Ibid.*

<sup>850</sup> *ibid.*, p. 10.

du produit ou de sa qualité, et nombre de ceux qui vendent de tels produits sont des membres à part entière de cette chaîne criminelle.<sup>851</sup>

**335.** Quant à la Thaïlande, les produits contrefaits peuvent tout d'abord être vendus à la sauvette dans les quartiers touristiques ; ils sont généralement convaincants grâce à un argumentaire affiné, mais ne permettent pas une distribution large. C'est pourquoi les contrefacteurs ont progressivement recouru à d'autres modes de revente. Certaines contrefaçons (comme les montres ou les parfums) ont même été proposées au cours de rencontres organisées dans des domiciles privés. Les contrefacteurs ont ensuite opté pour la voie d'une distribution dans des magasins de « *seconde zone* », qui n'ont pas obtenu l'agrément des marques ; ils laissent supposer le contraire aux clients, et convainquent ceux-ci des qualités du produit contrefait par rapport au produit authentique. Cette méthode est très utilisée en Thaïlande. La nouvelle tendance est l'apparition de véritables « *supermarchés du faux* » structures où s'étalent quasi-publicement toutes sortes de contrefaçon.<sup>852</sup>

En Thaïlande, les réseaux de contrefaçon paraissent ne plus rien laisser au hasard, les contrefacteurs ont soigneusement élaboré des règles précises relatives à cette phase : aujourd'hui, la fabrication se divise souvent elle-même en deux parties, les ateliers-délocalisés et les centres d'assemblage. L'une des principales tendances observée par les spécialistes de la lutte anti-contrefaçon est une transformation de l'aspect-même des lieux de fabrication. Ceux-ci ne sont plus des structures lourdes, encombrantes et peu discrètes, comme l'étaient les usines de grande taille concentrées dans un seul endroit. Cette configuration, jugée trop propice à la lutte des autorités, a été remplacée par des ateliers de petite dimension. Ceux-ci sont très dispersés, et chacun est abrité par d'étroits locaux (Par exemple : un garage, une arrière-boutique, un appartement suffisent).<sup>853</sup>

Un tel éparpillement permet d'abord de compartimenter les secteurs de production, et d'assurer une spécialisation de chaque atelier dans la contrefaçon, ou même simplement d'un composant de l'article copié ; mais cette division du travail permet surtout de

---

<sup>851</sup> *Ibid.*

<sup>852</sup> Butr-Indr Bhumindr, *Rapport final « Etat de la protection de la propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, »* ; *Op.cit.*, pp .16-25

<sup>853</sup> *Ibid.*

compliquer considérablement la recherche de la localisation de ces lieux, donc le démantèlement des filières. De plus, lorsqu'un atelier est découvert, sa fermeture ne porte pas un coup sérieux aux organisations de contrefacteurs où le local occupé par ces petits ateliers change tous les quinze jours pour éviter d'être repéré.<sup>854</sup>

Les pays d'implantation de ces structures réduites sont également choisis par les contrefacteurs. Il s'agit en priorité de pays pauvres et peu soucieux de la législation sur le travail ; le Sud-est asiatique correspond à ces critères, notamment en raison de la main-d'œuvre peu coûteuse. Il est fréquent que des familles entières travaillent dans ces ateliers, sous la direction d'un « intermédiaire », qui leur passe commande et à qui est livrée la marchandise copiée. Le choix des pays de localisation de la production se fait encore au regard de la sincérité de la lutte contre la contrefaçon des gouvernements.<sup>855</sup>

## 2° La contrefaçon et les organisations criminelles

**336.** L'implication d'organisations criminelles au stade de la fabrication ou de la distribution de produits contrefaits est relevée par plusieurs études.<sup>856</sup> Toutefois, si l'on peut considérer que la contrefaçon est le fait d'organisations criminelles, il convient alors de déterminer le type d'organisation dont il s'agit. Sous un angle structurel, il semble que l'on puisse procéder à une distinction entre la structure mafieuse et une organisation plus mouvante se livrant à une contrefaçon d'opportunité. Sous un angle fonctionnel, il apparaît que dans certains cas, les groupes organisés se livrant à une activité de contrefaçon soient impliqués dans d'autres activités illicites, nous avons alors affaire à des polytraficants. Nous ne citerons ici qu'un certain nombre d'exemples, renvoyant pour un exposé plus complet aux principales études publiées sur la question<sup>857</sup>.

---

<sup>854</sup> *Ibid.*

<sup>855</sup> *Ibid.*

<sup>856</sup> Interpol, « *The Link Between Property Crime and Terrorist Financing* » ; Union des fabricants, « *Contrefaçon et criminalité organisée* », *Op.cit.*, p. 11 ; Alliance against Counterfeiting and Piracy, « *Proving the Connection, Links between Intellectual Property Theft and Organised Crime* », 2003, p. 7.

<sup>857</sup> Centre d'études internationales de la propriété industrielle. Strasbourg, « *Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe* », *Rapport Final*, 9 juillet 2004 [réf. Du 1 mai 2011] Disponible sur : [http://ec.europa.eu/homeaffairs/doc\\_centre/crime/docs/study\\_ceipi\\_counterfeiting\\_fr.pdf](http://ec.europa.eu/homeaffairs/doc_centre/crime/docs/study_ceipi_counterfeiting_fr.pdf), pp.29-34

**337. Contrefaçon et organisations criminelles** - Comme nous l'avons évoqué plus haut, la réalisation d'un délit par un groupe de personnes ne traduit pas toujours le même degré d'organisation. A cet égard, la notion d'organisation criminelle fait l'objet de deux définitions consacrées internationalement.

En 1998, le Conseil de l'Union européenne a défini l'organisation criminelle comme « *l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, que ces infractions constituent une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux et, le cas échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques* »<sup>858</sup>.

En 2000, la Convention de Palerme a défini un groupe criminel organisé comme « *un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert en vue de commettre une ou plusieurs infractions graves, ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en retirer un avantage financier ou un autre avantage matériel* »<sup>859</sup>.

Or, lorsque l'on évoque la criminalité organisée, on a tôt fait de penser à des organisations mafieuses, structurées et pérennes. Si des liens entre la contrefaçon et de telles organisations ont pu être mis en avant dans certaines affaires, d'autres font l'objet de soupçons importants. Ainsi, l'Union des fabricants cite des affaires impliquant des groupes d'origine asiatique.<sup>860</sup> De même, en France, un trafic international d'appareils photos a été mis à jour en 2002 et l'enquête a permis de remonter jusqu'à certains membres d'une

---

<sup>858</sup> Action commune 98/733/JAI relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les Etats membres de l'Union européenne, Conseil de l'Union européenne, 21 déc. 1998, JOCE, L 351, 29.12.1998. in Centre d'études internationales de la propriété industrielle. Strasbourg, « *Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe* », *Op.cit.*, pp.29-34

<sup>859</sup> Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée (dite Convention de Palerme), New York, 15 nov. 2000, l'article 2 ; [http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final\\_documents\\_2/convention\\_french.pdf](http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_french.pdf) Cité par Centre d'études internationales de la propriété industrielle. Strasbourg, « *Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe* », *Op.cit.*

<sup>860</sup> Union des fabricants, *op. cit.*, p. 20 et sv. cité par REBOUL Yves et al, «*Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe* », *Op.cit.*, pp.29-34

filière de la mafia napolitaine<sup>861</sup>. Certains dénoncent, dans le domaine de la piraterie de films, la culpabilité de gangs russes et asiatiques en Europe, gangs qui seraient, de surcroît, impliqués dans l'immigration clandestine.

Néanmoins, une représentante d'Europol nous précise que si l'implication de structures de grande ampleur dans les activités de contrefaçon est certaine, les niveaux et les modalités de celle-ci sont beaucoup plus délicats à déterminer. En effet, il est difficile de savoir si ces structures interviennent au stade de la fabrication, de la circulation ou de la distribution finale des produits contrefaisants. De même est-il délicat de savoir si ces organisations ordonnent ou réalisent elles-mêmes la production ou se contentent de proposer différents services aux contrefacteurs, en assurant par exemple la mobilité des unités de fabrication. On peut également penser que dans certains cas, des groupes criminels interviennent en fin de la chaîne de contrefaçon en rackettant les revendeurs de produits illicites.

Toutefois, il ne faut pas oublier l'existence d'une criminalité d'opportunité, « à géométrie variable » dont les membres et les objectifs sont susceptibles de changer au gré des opportunités. Ces groupes sont susceptibles de recourir à la contrefaçon de la même manière qu'ils pourraient recourir au trafic de drogue ou à tout autre trafic d'ailleurs<sup>862</sup>. Ainsi, en France, un analyste du bureau des fraudes des douanes précise que pour l'essentiel des dossiers, « ... si certaines communautés ont monté des filières de contrefaçon illégales, on ne peut pas voir derrière elles l'influence des triades chinoises »<sup>863</sup>. Philippe Ménard poursuit « *La France est davantage un pays de transit et de consommation. La contrefaçon se développe dans l'économie souterraine des banlieues, mais des liens directs avec la criminalité organisée n'apparaissent que rarement* »<sup>864</sup>. Cette dernière forme de criminalité organisée n'est manifestement pas une exception française et l'IFPI relève également la dualité de la criminalité qui opère dans le secteur de

---

<sup>861</sup> *Les mafias marquent la contrefaçon à la culotte*, liberation.fr, 27 mars 2003 : le journaliste cite également des contacts similaires dans un trafic de textile à Grenoble. Cité par Centre d'études internationales de la propriété industrielle. Strasbourg, « *Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe* », *Rapport Final*, 9 juillet 2004 [réf. Du 1 mai 2011] Disponible sur : [http://ec.europa.eu/homeaffairs/doc\\_centre/crime/docs/study\\_ceipi\\_counterfeiting\\_fr.pdf](http://ec.europa.eu/homeaffairs/doc_centre/crime/docs/study_ceipi_counterfeiting_fr.pdf), pp.29-34

<sup>862</sup> Yves Bot, « *Face aux bandes organisées, il faut de nouvelles structures* », Les Echos, 17 février 2004

<sup>863</sup> *Les mafias marquent les contrefaçons à la culotte*, liberation.fr, 27 mars 2003.

<sup>864</sup> *Ibid*

l'industrie musicale avec d'un côté les organisations mafieuses hiérarchisées et d'un autre des organisations qui le sont moins et qui peuvent se créer uniquement pour une opération particulière<sup>865</sup>.

**338.** Quant à la Thaïlande, il existe des preuves du lien étroit existant entre la contrefaçon et d'autres formes de criminalité qui sont clairement l'apanage des groupes de criminalité organisée.<sup>866</sup> Les réseaux de contrefaçon sont construits sur la règle de « *l'éparpillement* » des centres de fabrication, elle-même divisée en étapes. Cela entraîne une situation de « *chaîne* » de contrefacteurs, comprenant une multitude d'intervenants. La hiérarchie empruntée au fonctionnement des organisations criminelles transnationales assure une relation minimale entre chaque « *maillon* » de cette chaîne et ses supérieurs.<sup>867</sup> L'éclatement des filières assure la complication classique de toute lutte contre un groupe mafieux : l'impossibilité de remonter au « *sommet* » pour porter un coup fatal à l'activité. Le juge Nantana Indhanon<sup>868</sup> exprime son refus, en Thaïlande, de traiter directement avec les revendeurs appréhendés, car ils ne sont pas à l'origine du trafic : ce sont les organisations derrière eux qu'il faut traiter. De l'atelier piquant de faux crocodiles au revendeur du souk, la constante segmentarisation des circuits bloque la lutte, car les membres du réseau sont interchangeables, et seront remplacés dès leur éventuelle découverte, sans que l'organisation globale en pâtisse. Une enquête établit qu'il ne sert à rien d'inquiéter le revendeur thaïlandais, lui-même exploité par un Chinois : son arrestation ne permet pas de « *remonter la filière* ». <sup>869</sup>

L'expérience criminelle que des organisations criminelles transnationales ont apportée à l'industrie des fausses marchandises se rencontre encore à travers les recours aux « *coupe-circuits* », présents dans les trafics de stupéfiants. Intermédiaires entre l'atelier de fabrication et l'importateur, par exemple, ils ont pour mission de bloquer toute remontée

---

<sup>865</sup> IFPI, « *Music Piracy, Organised Crime and Terrorism* », 3e éd., p. 3.

<sup>866</sup> Charoonrot Na Ayudtaya Sirirak, *Op.cit.*, pp.40-48

<sup>867</sup> *Ibid.*, p.57

<sup>868</sup> Faculté de droit, L'université de Thammasat « *Etat de la protection de la propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, [Actes Du] Colloque, 24 juin 2010,* » [Sous La Dir. De] Bhumindr BUTR-INDR, *Op.cit.*

<sup>869</sup> Sooksong Sartorn, « *Attitude of Police Officer in Economic Crime Investigation Division over the Crime Prevention and and Suppression : A Case Study of Copyright* », Bangkok : L'université de Thammasat, 2002 ; Tipichai Chatchawal, « *Factors Affecting the Efficiency Investigation of the*



de l'enquête en évitant que les membres du réseau ne se connaissent entre eux, et en assurant à la hiérarchie du réseau un silence absolu sur les supérieurs. Le « *coupe-circuit* » ralentit suffisamment la lutte pour donner au contrefacteur le temps de réorganiser sa filière et d'effacer les traces de son implication. Cet éparpillement, ainsi qu'il a été dit, complique la localisation géographique des lieux de production, devenus de discrets ateliers. Mais l'empreinte des organisations criminelles transnationales sur les réseaux de contrefaçon se reconnaît encore aux appuis politiques dont bénéficient ces criminels. Les groupes de type mafieux ont toujours cherché à s'attirer de telles sympathies étatiques par le recours à la corruption et au chantage. Il arrive que les hommes d'Etat eux-mêmes soient membres de ces mafias. En Thaïlande, l'influence politique est le premier moyen que peuvent utiliser les organisations criminelles transnationales pour contrôler la contrefaçon.<sup>870</sup> Or les liens des groupes mafieux avec le pouvoir sont souvent établis ; tel est notamment le cas lorsque des personnalités politiques sont personnellement liées à ces groupes. Ces relations personnelles ou financières des organisations criminelles transnationales avec les hommes politiques assurent aux premières une influence sur les orientations étatiques des pays où elles sont implantées : or le développement de réseaux de contrefaçon passera souvent par des appuis politiques. Ceux-ci permettent aux groupes mafieux de freiner la lutte officielle contre leurs activités, de dissuader les dirigeants de faire de cette lutte une priorité, de les inciter à fermer les yeux.

**339. Contrefaçon et poly-traffic** - Une autre évolution de la contrefaçon se traduit par l'émergence d'un phénomène de « *poly-traffic* »<sup>871</sup>. En effet, nombre d'affaires sont révélées, dans lesquelles les contrefacteurs sont, ou ont été, impliqués dans d'autres types d'activités illégales, qu'il s'agisse de trafic d'armes, de drogue, d'immigration clandestine, voire de terrorisme. Certains évoquent de manière affirmative le financement d'activités illicites à l'aide des produits de la contrefaçon<sup>872</sup>. Ainsi, par exemple, on peut citer une

---

*Licence Crime : A Case Study of Police Crime Suppression Division* », Bangkok : L'université de Thammasat, 2002

<sup>870</sup> Charoonrot Na Ayudtaya Sirirak, *Op.cit.*, p.48

<sup>871</sup> Selon la terminologie douanière, voir Douanes européennes, *Contrefaçon et piraterie, La problématique évolutive de la fraude*, [http://www.europa.eu.int/comm/taxation\\_customs/customs/counterfeit\\_piracy/counterfeit3\\_fr.html](http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/counterfeit3_fr.html)

<sup>872</sup> Voir par exemple *Fake hit for six !*, Anti-Counterfeiting Group, 6 février 2004, <http://www.pressbox.co.uk/Detailed/12419.html> ; voir également les propos du Président de l'Union des

déclaration écrite du Parlement européen dans laquelle ce dernier s'inquiète du fait que « *les réseaux de la criminalité organisée qui sont responsables des marchandises pirates utilisent les bénéfices provenant du piratage et de la contrefaçon pour financer le trafic de drogue et le terrorisme* »<sup>873</sup>. L'ensemble des exemples auxquels nous avons eu accès ne met pas systématiquement en évidence le fait que les profits issus de la contrefaçon sont réinjectés dans d'autres types d'activités criminelles, toutefois, nous relevons avec le NCIS que dans la mesure où des organisations criminelles sont impliquées dans des activités illicites, il est raisonnable de penser qu'une partie des fonds récoltés sert au financement d'autres activités illicites<sup>874</sup>. Un cheminement inverse peut également être opéré et nous nous contenterons de rappeler ici l'hypothèse selon laquelle une activité de contrefaçon puisse être envisagée par une organisation criminelle comme moyen de blanchir l'argent provenant d'une autre activité illicite plus lourdement sanctionnée.

Ainsi, par exemple, des liens entre la contrefaçon et le trafic de drogue ont pu être mis en évidence notamment au Royaume-Uni. En 1998, les douanes ont saisi d'importantes quantités de produits contrefaits représentant 52 marques (vêtements de sport, sacs de luxe, parfums, ...) dans une usine dont le propriétaire a été arrêté en 2001 lors d'une livraison de stupéfiants<sup>875</sup>. A Londres, en novembre 2000, 22.000 contrefaçons de la marque « Head & Shoulders » ont été saisies dans des locaux servant au trafic de drogue<sup>876</sup>. En France, il n'est pas rare que les opérations policières visant un trafic de drogue aboutissent à la saisie simultanée de produits de contrefaçon<sup>877</sup>. A cet égard, un enquêteur de la Brigade centrale pour la répression des contrefaçons industrielles et artistiques (BCRCIA) cite un certain nombre de cas dans lesquels les Groupements d'intervention régionaux (GIR) ont été confrontés à cette situation : ainsi, le GIR de

---

fabricants, « *La contrefaçon ne vise plus seulement l'industrie du luxe* », Le Monde, 20 juin 2003, <http://www.bpe.europresse.com>

<sup>873</sup> Déclaration écrite sur la lutte contre le piratage et la contrefaçon dans l'Union européenne élargie, 26 juin 2003, DC/493224FR.doc.

<sup>874</sup> Cité dans Alliance against Counterfeiting and Piracy, *Proving the Connection, Links between Intellectual Property Theft and Organised Crime*, 2003, p. 7 ; on rappellera également les propos d'Interpol pour qui « la contrefaçon est une activité criminelle à part entière qui n'est pas en périphérie des autres activités criminelles mais au cœur de celles-ci », cité par CNAC, *Contrefaçon Danger*, 2004, p. 6 [http://www.textile.fr.81/actu/contrefaçon\\_danger.doc](http://www.textile.fr.81/actu/contrefaçon_danger.doc)

<sup>875</sup> Union des fabricants, « *Rapport Contrefaçon et criminalité organisée* », *Op.cit.*, p. 16.

<sup>876</sup> *Ibid.*, p. 17

<sup>877</sup> *Les mafias marquent les contrefaçons à la culotte*, liberation.fr.

Bretagne intervenant sur une affaire de trafic de stupéfiants a saisi 20 kg de cannabis mais également 120 pièces de polos de contrefaçon ; en 2004, un GIR intervenant dans le Val d'Oise pour une affaire de stupéfiants a saisi plus de 200 DVD contrefaits et des sacs contrefaits de la marque Vuitton. De même, l'Union des fabricants cite une affaire dans laquelle l'argent de la drogue était réinvesti dans l'importation depuis la Thaïlande de produits contrefaits<sup>878</sup>.

### 3° L'impact de la criminalité transnationale.

**340.** Les groupes criminels organisés sont de plus en plus dangereux. Les États sont-ils vraiment capables de lutter contre ces fléaux? Une autre question majeure se pose aux États mais également, de façon générale, aux sociétés au moment de trouver les solutions pour mettre en place des stratégies de lutte contre la criminalité transnationale organisée. En effet, vu l'ampleur du phénomène et la dangerosité des groupes criminels organisés, la nécessité se fait jour de mettre en place des dispositions spéciales restrictives des libertés publiques<sup>879</sup>.

Les groupes criminels n'hésiteront pas à se déplacer vers les zones juridiques dans lesquelles la législation sera la plus bienveillante pour accueillir leurs activités et la moins répressive pour ce qui est des infractions qui peuvent y être constatées et poursuivies. Les changements procéduraux qui sont la conséquence de l'apparition de la criminalité transnationale organisée sont un impact lié aux transformations des types de crimes auxquels les organes de police, de justice ainsi que tous les autres acteurs qui participent à la lutte contre ce fléau ont à faire face.<sup>880</sup>

---

<sup>878</sup> Union des fabricants, *Rapport Contrefaçon et criminalité organisée*, *Op.cit.*, p. 16.

<sup>879</sup> Pour une étude approfondie sur la lutte contre le crime organisé et le respect des droits de la personne, voir *Revue internationale de droit pénal*, 1998, numéros 1 et 2. « les systèmes pénaux à l'épreuve du crime organisé », Section 2, Droit pénal spécial, Rapport général, Christopher Blakesley, p. 35 et suivantes.

<sup>880</sup> Voir sur ce point Jean Pradel, Rapport général du colloque préparatoire du 16<sup>ème</sup> Congrès international de droit pénal qui s'est tenu à Guadalaïora du 14 au 17 Octobre 1997, *Revue internationale de droit pénal*, 1998, n° 34 : Comme l'indique Jean Pradel dans le rapport général de Guadalajara, les principes directeurs incontournables de la procédure pénale classique sont « *la présomption d'innocence, le principe du contradictoire, la loyauté dans la recherche de la preuve, le respect de la vie privée et de l'intimité des domiciles la nuit, la liberté d'aller et venir et, bien sûr, les droits de la défense.* » Il continue en indiquant que « *le souci de répression efficace, particulièrement nécessaire, est difficile à réaliser en matière de criminalité organisée et se heurte évidemment aux impératifs de l'État de droit. Le conflit est d'autant plus vif que le crime organisé ne cesse de prendre de l'ampleur tandis que, de son côté, l'État de droit est consacré de plus en plus dans les constitutions nationales et dans certaines conventions internationales comme la Convention*

#### 4° La lutte contre le crime organisé et le droit de la preuve

341. Le principe de la présomption d'innocence qui constitue la base même du droit de la preuve en procédure pénale a constitué pendant très longtemps l'un des piliers inébranlables de ce droit. Dans le rapport de Guadalajara, Jean Pradel cite en particulier le célèbre arrêt Woolmington dans lequel la Chambre des Lords d'Angleterre énonçait que « *dans la toile du droit pénal anglais, ce fil d'or se voit toujours : c'est un devoir du poursuivant de prouver la culpabilité.* »<sup>881</sup> Or ce principe est parfois remis en cause par la création de présomptions qui renversent la charge de la preuve et qui demandent donc à la personne soupçonnée de faire la preuve de sa non-culpabilité.<sup>882</sup> Ainsi en Thaïlande, des textes spéciaux ont été pris qui établissent une présomption selon laquelle ceux qui ont pour activité de faire commerce de la drogue sont présumés auteurs de trafic de drogue.<sup>883</sup> Il en va de même en droit thaïlandais pour les présomptions de responsabilité en matière douanière pour les infractions concernant la contrebande ou l'importation et l'exportation de marchandises non autorisées sans déclaration (articles 16 et suivants du Code des douanes) ou encore pour toutes les infractions concernant le trafic de produits contrefaisants en matière de droit d'auteur<sup>884</sup>.

Dans le même registre, on peut citer l'article 222-39-1 du Code pénal français qui édicte qu'est réputé trafiquant de drogue la personne ne pouvant « *justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à une activité de trafic de drogues* ».<sup>885</sup> Des dispositions similaires s'appliquent au proxénète qui vit avec une prostituée. Il

---

*européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques.* »

<sup>881</sup>Laborde, Jean-Paul. *Op.cit.* ,n°36-52

<sup>882</sup> *Ibid.*

<sup>883</sup> Wanchai, Roujanavong, Suriyawong Vitaya, and Lesley D. Junlakan. « *Organized Crime in Thailand.* », 1st ed. Bangkok, Thailand: Rumthai Press, 2006. Print.. p.11-16

<sup>884</sup>L'article 62, Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur : Gouvernement Gazette21/12/1994, Vol. 111, Part. 59a

<sup>885</sup> Laborde, Jean-Paul. *Op.cit.* ,n°37

est réputé proxénète (article 225-6 du Code pénal français) du seul fait de sa vie commune avec une ou plusieurs prostituées.<sup>886</sup>

En ce qui concerne la recherche de la preuve en droit de la propriété intellectuelle, il faut faire état de deux questions principales:

- concernant les organes spécialisés de recherche de la preuve,
- concernant les techniques de recherche de la preuve et en particulier de l'enquête proactive.

### a) Les organes spécialisés de recherche de la preuve

**342.** Des dispositions similaires existent également en France comme en Thaïlande, où ont été créés des parquets spécialisés dans ce type d'affaires. Ainsi en France, doit-on relever la création de la TRACFIN (traitement de renseignements et de l'action contre les circuits financiers clandestins). En Thaïlande, a été établi un système particulier avec la création d'un procureur national antimafia qui siège à Bangkok et qui coordonne l'action de tous les parquets locaux dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Il peut, d'ailleurs, éventuellement se saisir d'une affaire lorsqu'elle lui paraît relever de sa compétence. C'est le Département de l'Investigation Spéciale (**DSI** ou กรมสอบสวนคดีพิเศษ).

Le Département de l'Investigation Spéciale<sup>887</sup> fait partie du Ministère de la Justice. Les buts de cet organisme sont les suivants : protéger, réprimer, et contrôler les crimes affectant sérieusement l'économie, la société, la sécurité du pays et les relations internationales, y compris les crimes qui attaquent violemment le système économique, et qui ont une très grande influence sur le peuple ; ces crimes comprennent l'utilisation des technologies de haute qualité, la manipulation de la loi pour cacher des résultats de ces crimes, et l'intention d'influencer les organismes divers dans le pays ainsi qu'à l'étranger. Tout cela est sous la responsabilité de l'Office des propriétés intellectuelles du Département de l'Investigation Spéciale.

---

<sup>886</sup> *Ibid.*

<sup>887</sup> Le Ministère de Justice a établi le Département des Affaires Spéciales le 3 octobre 2002, selon l'Acte pour améliorer la structure de chaque ministère, l'année 2002

D'après l'Annonce du Département de l'Investigation Spéciale, faite le 18 juin 2004, intitulée « *les détails des caractères des crimes, article 21(1), selon l'Acte de l'Investigation Spéciale de l'année 2004* », on peut comprendre la mission, le devoir, le pouvoir et les actions de l'Office des crimes de propriété intellectuelle dans les manières suivantes<sup>888</sup> :

- 1) Les crimes sur les plans des circuits intégrés<sup>889</sup>
- 2) Les crimes sur les marques commerciales<sup>890</sup>
- 3) Les crimes selon la loi de droit d'auteur<sup>891</sup>
- 4) Les crimes selon la loi des Brevets<sup>892</sup>

Ces organes spécialisés ont souvent une compétence territoriale qui déborde de la compétence habituelle des juridictions. La plupart d'entre elles ont, en effet, une compétence nationale. Quelquefois même, elles peuvent avoir une compétence universelle fondée sur le lieu d'arrestation, cette compétence étant parfois consacrée par des conventions internationales. Des dispositions particulières peuvent également être mises en place pour que les services de police puissent, sur le plan international, particulièrement en matière de criminalité organisée, agir en dehors de leur État. Ces dispositions sont plus spécialement prévues par la Convention de Vienne du 20 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants.

## **b) Les techniques de recherche de la preuve**

---

<sup>888</sup> Tiré du site-web : [www.dsi.go.th](http://www.dsi.go.th)

<sup>889</sup> Les punitions de ces crimes seront fixées selon l'article 48, 49 et 52, de l'Acte de circuits protection de circuits intégrés, de l'année 2000 ; les détails de ces crimes sont les actions concernant l'endroit pour fabriquer, vendre, ou importer, dans le Royaume, les objets ou les marchandises afin de commettre les crimes, ou d'obtenir ces marchandises à cause de ces crimes, ou de posséder ces marchandises qui coûtent plus de 5 millions de baht.

<sup>890</sup> Les punitions de ces crimes seront fixées selon l'article 108, 109, 110, et 114 de l'Acte des marques commerciales de l'année 1991 ; les détails de ces crimes sont les actions concernant l'endroit où fabriquer, vendre, acheter, garder ou importer dans le Royaume, les objets ou les marchandises afin de commettre les crimes, ou d'obtenir ces marchandises à cause de ces crimes ou de posséder ces marchandises qu' coûtent plus de 5 millions de baht.

<sup>891</sup> Les punitions des crimes seront fixées selon les articles 69, 70 et 74 de l'Acte de droit d'auteur de 1994 ; les détails de ces crimes sont les actions concernant l'endroit où fabriquer, vendre, stocker ou importer dans le Royaume, les objets ou les marchandises afin de commettre les crimes qui coûtent plus de 5 millions de baht.

<sup>892</sup> Les punitions des crimes seront fixées selon les articles 85, 86 et 88 de l'Acte de Brevet de 1979 ; les détails de ces crimes sont les actions concernant l'endroit où fabriquer, vendre, stocker ou importer dans le Royaume, les objets ou les marchandises afin de commettre les crimes qui coûtent plus de 5 millions de baht.

**343.** Les questions les plus délicates relatives à la preuve en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée se concentrent sur les techniques de recherche de la preuve. A cet égard, il faut faire état de deux questions :

**1. -La pratique de certaines techniques sophistiquées telles que les écoutes téléphoniques.**

**344.** En Thaïlande, ces écoutes seront non seulement utiles mais nécessaires pour prouver la matérialité d'une infraction de trafic de stupéfiants. La très grande majorité des législations nationales ont pris en compte la gravité de la criminalité transnationale organisée pour permettre l'utilisation de ces écoutes dans le cadre des enquêtes qui la concernent. Cependant, certaines précautions procédurales doivent être prises chaque fois qu'un procédé d'enquête de ce type doit être utilisé.<sup>893</sup> C'est à un magistrat du siège de l'ordre judiciaire de prendre la décision de placer une personne sur écoute. Une telle mesure ne doit concerner que des infractions très graves dont sont soupçonnés un ou des groupes criminels organisés. Enfin, les résultats obtenus grâce à ces mesures exceptionnelles ne doivent être utilisés que pour les besoins de l'enquête pour lesquels ils ont été collectés et les bandes audio devront être détruites aussitôt l'affaire terminée.<sup>894</sup>

Une autre forme de technique sophistiquée utilisée pour lutter contre le crime organisé est aussi la consultation de fichiers informatiques. Ces banques de données peuvent permettre, en effet, de croiser des informations précieuses sur les groupes criminels organisés. Cependant, il faut aussi préserver l'intimité des personnes.<sup>895</sup>

---

<sup>893</sup> Wanchai, Roujanavong, Suriyawong Vitaya, and Lesley D. Junlakan. *Op.cit.*, pp.135-139 : « Nowadays, there are many laws permitting the interception of communication : for example, Section 104 of the Criminal Procedure Code permits law enforcement officials to seek a court order instructing postal and telegraph officers to submit printed material or documents sent to or from offenders through the postal system, or to keep such documents while awaiting the court order; and the Telephone and Telegraph Act 1934 gives power to telegraph officers to withhold messages and to examine or destroy postal items, although it does not authorize the tapping of telephones. The National Intelligence Agency Act 1985, the National Security Council Act 1959 and the Martial Law Act 1914 all authorize the competent authority to apply various techniques and to tap communications. The Wireless Communication Act 1955, ; and the Money Laundering Control Act 1999 all give power to the authorities to tap telephones. »

<sup>894</sup> *Ibid.*

<sup>895</sup> *Ibid.*

**345.** Il en va de même en France, la loi Perben II a prévu une série de dispositions adaptées tant pour les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications que pour la sonorisation et la fixation d'images de certains lieux et véhicules (articles 706-95 à 706-102 du Code de procédure pénale). Chaque fois que ces dispositions sont utilisées, elles devront être mises en place sous le contrôle d'un juge, soit le juge des libertés et de la détention, soit pour ce qui concerne la sonorisation et la fixation d'images par le juge d'instruction ou le juge des libertés de la détention selon le cadre procédural dans lequel on se trouve. Il est, en outre, à noter que les requêtes destinées à obtenir de telles autorisations doivent être spécialement motivées et que les décisions prises en application de ces dispositions doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celle-ci (article 706-97 du CEP.). Il faut aussi remarquer qu'une telle décision est prise pour une durée maximale de quatre mois et qu'elle peut être reconduite dans les mêmes conditions de forme et de durée (article 706-98 du CEP.).<sup>896</sup>

## **2.- L'application de l'enquête proactive**

**346.** Parmi toutes les remises en question dues à l'apparition de la criminalité transnationale organisée, le point le plus important concerne le concept d'enquête proactive. Ce concept recouvre en réalité un dilemme important : ou bien les organes de police et de justice se mettent à déjouer les infractions par avance et à démanteler les groupes criminels organisés ou bien ils ne traitent le mal que lorsque le groupe criminel est passé à l'action, ce qu'est le cas dans l'enquête dite réactive. Compte tenu des dégâts que provoquent les activités de ce type de groupe, il est évident qu'il faut travailler en amont, et essayer de repérer les actions du crime organisé avant que des infractions très graves ne soient commises. Comme l'indique Jean Pradel dans son rapport général de Guadalajara<sup>897</sup> « *l'enjeu de prendre telle ou telle option est considérable. D'un côté, il peut y avoir, par exemple, intrusion dans l'intimité du domicile d'une manière inconsidérée, d'un autre côté, la criminalité organisée ne peut être vaincue que par l'utilisation d'un arsenal juridique et technique hors du commun.* »<sup>898</sup>

---

<sup>896</sup> Laborde, Jean-Paul. *Op.cit.* n°45

<sup>897</sup> Revue Internationale de droit pénal, 1998,3-4, p. 653.

<sup>898</sup> Laborde, Jean-Paul. *Op.cit.* n°49



**347.** En réalité, les deux grandes séries de mesures que peuvent prendre les enquêteurs dans le cadre des enquêtes proactives concernent plus spécifiquement les livraisons surveillées, à différencier de la technique de la provocation, et des techniques d'infiltration. En ce qui concerne les livraisons surveillées qui sont prévues par la Convention de Vienne du 10 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants dans son article II, elles sont souvent admises soit à la seule initiative de la police ou bien avec l'autorisation du procureur ou encore du juge à qui la demande d'autorisation d'utiliser de telles mesures est soumise.<sup>899</sup> Encore faut-il qu'il ne s'agisse pas d'opérations de provocation qui pousseraient des individus à commettre des infractions, ce qui, d'une manière générale, n'est pas admis. Certaines difficultés sont ainsi apparues pour les opérations d'infiltration, et en particulier pour savoir jusqu'où le policier pouvait pousser ses investigations dans ce sens.<sup>900</sup>

**348.** En résumé, si l'exercice des techniques de l'enquête proactive est nécessaire à la lutte contre le crime organisé, il convient de l'encadrer dans des limites précises. Ces différences sont dues au fait qu'en France, l'enquête proactive jouit d'un véritable statut juridique tandis que la Thaïlande n'a pas développé à un tel haut niveau sa législation surtout quant à la protection d'un crime organisé. Mais en pratique, il faut tout de suite remarquer que des équipes d'enquêteurs mettent en œuvre des techniques de l'enquête proactive pour combattre le crime transnational.

**349.** En France, les dispositions de la loi Perben II conditionnent les mesures de surveillance des personnes, les opérations d'infiltration et les dispositions spécifiques concernant la garde à vue ou les perquisitions à l'autorisation d'un magistrat, selon les cas et en fonction du degré d'intrusion dans la vie privée. Il peut s'agir du procureur de la République, en cas d'enquête placée sous sa responsabilité ou du juge d'instruction lorsque celui-ci est chargé de l'affaire (articles 706-80 à 706-106 du Code de procédure pénale) ou encore du juge des libertés de la détention, en particulier pour l'autorisation concernant les perquisitions en dehors des heures légales (article 706-89 du C.P.P.) ou la prolongation de la garde à vue (article 706-88 du C.P.P.). En outre, des procédures d'annulation sont à la

---

<sup>899</sup> *Ibid.*

<sup>900</sup> *Ibid.*

disposition de la défense, au cas où les dispositions légales ne seraient pas respectées (article 706-83 pour les opérations d'infiltration et 706-93 pour les perquisitions).<sup>901</sup> La loi Perben II l'a ajoutée dans de nombreux textes de droit pénal spécial où elle était absente, C'est également le cas par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

**350.** En Thaïlande, le concept de l'enquête proactive doit respecter différents principes. Tout d'abord la légalité : ces techniques policières doivent être prévues de manière précise par une loi ; ensuite, la proportionnalité : elles ne doivent être appliquées que s'il y a des soupçons suffisants et précis que certaines infractions graves et liées à la criminalité organisée vont se produire dans un futur proche ; troisièmement, la subsidiarité : ces techniques proactives ne doivent être appliquées que si aucun autre moyen d'investigation classique ne suffit à détecter ces infractions ; quatrièmement, judiciarité : ces techniques doivent être autorisées et contrôlées par une autorité judiciaire indépendante ; enfin, la spécialité : les informations obtenues dans le cadre d'enquêtes proactives ne peuvent être utilisées que comme fondement à une accusation pénale déterminée.<sup>902</sup>

**351.** En pratique, il faut que la police, lorsque des moyens tout à fait classiques d'investigation sont utilisés, puisse collecter le plus rapidement possible les informations nécessaires à la lutte contre la criminalité organisée. L'une des questions fondamentales liées à l'utilisation des méthodes d'enquête proactive réside dans le fait que les éléments de procédure rassemblés grâce aux techniques autorisées pour lutter contre le crime organisé ne soient utilisées ensuite pour servir de preuve dans le cadre d'une enquête de droit commun. Autrement dit, les détournements de procédure doivent pouvoir être sanctionnés sans faiblesse, ce qui est prévu, par exemple aux États-Unis, dans des procédures comme celle de « *l'entrapment*<sup>903</sup> ». En Thaïlande, il existe également la procédure de « *l'entrapment* » qui vise les détournements de procédure par lesquels les autorités policières ont lancé une enquête sur la base de faits envisagés sous la qualification de crime organisé pour obtenir des pouvoirs plus étendus alors qu'il est évident que la procédure est destinée

---

<sup>901</sup>Laborde, Jean-Paul. « *État De Droit Et Crime Organisé Les Apports De La Convention Des Nations Unies Contre La Criminalité Transnationale Organisée.* » Paris: Dalloz, 2005. Print.,n°51

<sup>902</sup>Netsubha Amnat, *Op.cit.*, pp.35-38

<sup>903</sup>Cette procédure est destinée à permettre à la défense de faire annuler tout acte correspondant à des provocations policières qui auraient incité la personne soupçonnée à commettre une ou plusieurs infractions. En effet, l'opération de livraison contrôlée est destinée à dévoiler une opération de trafic et non à la favoriser.

à obtenir des preuves pour les besoins d'une enquête relative à des infractions tout à fait classiques.<sup>904</sup> En France, c'est la théorie de l'atteinte aux droits de la défense qui pourra être mise en œuvre, par exemple pour des perquisitions soit disant effectuées pour trafic de drogue ou terrorisme alors que les faits relevant de l'enquête sont manifestement en relation avec des infractions classiques.<sup>905</sup>

**352.** Ces différences sont dues à une particularité du système thaïlandais par rapport au système français. En Thaïlande, le titulaire (ou détenteur) d'un droit de propriété intellectuelle a le droit d'intenter une procédure civile dans le cadre du droit commercial thaïlandais à l'encontre d'un contrefacteur qui utiliserait son droit de propriété intellectuelle sans autorisation, afin de demander une injonction permanente à son égard et/ou de réclamer des dommages et intérêts pour tout préjudice dûment prouvé. Dans la pratique, la plupart des titulaires de droit de propriété intellectuelle (notamment marque et droit d'auteur) préfèrent agir au pénal en raison des coûts, de la lenteur et de la difficulté à obtenir des décisions qui caractérisent les juridictions civiles. Une méthode plus courante pour les titulaires d'une propriété intellectuelle consiste à poursuivre les contrevenants en déposant une plainte directement auprès de la justice pénale ou, plus fréquemment, auprès des autorités de police. Du fait de la préférence pour les demandeurs à agir au pénal, la contrefaçon est rarement retenue, le tribunal correctionnel thaï ne pouvant pas prouver/établir la réalité d'un fait ou la culpabilité.

**353.** A la suite de la recherche sur la qualification de l'atteinte constitutive de contrefaçon et des moyens de preuve de la contrefaçon, il semble difficile de sanctionner l'atteinte à la propriété intellectuelle pour plusieurs raisons

**354.** On distingue en Thaïlande les infractions générales et les infractions privées<sup>906</sup>. Selon ces dernières, l'autorité ne peut déclencher l'enquête que lorsqu'il y a une plainte initiale de la part de la victime. Celle-ci peut en plus transiger à tout moment avec l'auteur ; la conciliation libre conduit à l'arrêt définitif du procès

---

<sup>904</sup> Netsubha Amnat, *Op.cit.*, pp.41-43

<sup>905</sup> Laborde, Jean-Paul. *Op.cit.*, n°53

<sup>906</sup> Les infractions privées en Thaïlande pourraient correspondre à certaines infractions dans lesquelles la plainte de la victime est nécessaire pour mettre l'action publique en mouvement ; à titre d'exemple en France, l'article 226-6 du Code pénal prévoit que dans les articles 226-1 et 226-2 concernant l'atteinte à la vie privée, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime.

pénal<sup>907</sup>. En cas d'infraction privée commise à l'encontre d'une victime principale, cette dernière dispose d'un pouvoir exclusif de déclencher le procès pénal<sup>908</sup> par la plainte auprès de l'autorité policière ou par la saisine directe de la cour pénale. Si la victime n'a pas encore porté plainte ni encore saisi directement la cour pénale, les proches de la victime ne pouvant plus agir, le procès pénal ne sera jamais déclenché. En matière de droit d'auteur, le droit thaïlandais est caractérisé par la distinction nette entre l'action pénale et l'action civile. En Thaïlande, la victime peut porter une action pénale devant la juridiction de l'instruction sans en informer le ministère public. Lorsque la victime porte une action pénale devant le tribunal répressif, le juge d'instruction n'est pas tenu d'informer le ministère public de cette action. Cette pratique libérale permet à la victime de jouer un rôle important dans la procédure. Le ministère public ne peut déclencher une procédure pour des infractions privées qu'à la condition qu'une plainte de la victime ait été déposée auprès des services de la police. Lorsqu'une transaction est conclue, l'action pénale est éteinte, et donc l'infraction ne pourra pas être réprimée au nom de la société. (L'infraction donc la plainte de la victime est la condition de la mise en mouvement de l'action publique.) Donc le tribunal se dessaisit de l'affaire.

**355.** A propos de l'action en contrefaçon en Thaïlande, il n'y a pas de peine principale pour le crime organisé. C'est la raison pour laquelle les autorités de police, en achetant ou en faisant acheter des produits contrefaits, piègent le contrefacteur. A cause de ce fait, le tribunal annule la procédure.

En ce qui concerne les moyens de preuve, ma recherche cerne deux aspects problématiques et que nous divisons en deux catégories : premièrement, les moyens de preuve pénale et deuxièmement les procédures douanières

**356.** La plupart des cas de violation des droits de propriété intellectuelle en Thaïlande sont portés devant les autorités administrative et pénale. Par exemple :

- A. Le dépôt de la demande d'enregistrement : l'existence des droits d'auteur avec formalité de dépôt
- B. La loi pour contrôler une production de CD vierges et la loi pour contrôler une importation d'une machine, des instruments utilisés et des matériels.
- C. La personne qui donne des informations destinées à déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, l'Etat verse une récompense d'arrestation au taux de 10 pourcent au prix des produits contrefaits ou 1.000.000 Baht pour 1 machine d'une production. (200000 €/1 machine)
- D. La Thaïlande a pourtant lancé à grand bruit plusieurs campagnes d'information pour sensibiliser sa population au fait que le commerce de produits de

---

<sup>907</sup> L'article 39 (2) du Code de procédure pénale thaïlandais.

<sup>908</sup> « La victime serait présumée être la mieux placée pour apprécier l'impact de l'infraction ». V°. PRADEL, Jean. *Droit pénal comparé*. Précis Droit Privé. 3e éd. ed. Paris: Dalloz, 2008. Print..n°418, p.548.

contrefaçon entrave la capacité du pays à évoluer d'une économie essentiellement agricole vers une économie industrialisée capable de soutenir la concurrence du marché mondial.

**357.** En France, l'ensemble de la lutte contre la contrefaçon est coordonné entre différents services compétents, notamment les douanes. À cet effet, un article additionnel étend substantiellement leurs pouvoirs en matière de contrefaçon. Compte tenu des dispositions adoptées : a) L'élargissement des compétences des services des douanes et des services judiciaires. b) Une destruction des biens illicites plus aisée. c) Extension de l'accès des agents des douanes aux informations des autres services de l'État en matière de contrefaçon. Comparée à la Thaïlande où est un exemple typique. En Thaïlande, le rôle accru des douanes n'est pas une bonne solution pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle car les règles auxquelles sont soumises un douanier ne sont pas assez flexibles.

Ces différences sont dues au fait que la France possède une procédure permettant aux titulaires de droits de demander aux douanes de bloquer l'entrée de marchandises importées lorsqu'ils les soupçonnent d'être des produits de contrefaçon, tandis que la Thaïlande n'a pas développé à un tel niveau sa protection. **(Chapitre II)**



## **CHAPITRE II – Les moyens de preuve alternatifs de la contrefaçon. : Les procédures douanières**

**358.** Dans le domaine de la lutte contre les marchandises contrefaisantes, les services douaniers peuvent agir selon deux types de procédure<sup>909</sup>. Dans un premier temps, il y a 1)- la retenue en douane, c'est-à-dire une mesure préalable et provisoire permettant d'éviter l'écoulement des produits contrefaisants avant toute décision au fond ou toute mesure conservatoire, par exemple une saisie-contrefaçon. Elle est consécutive à une demande expresse du titulaire du droit de propriété industrielle. Enfin, il y a 2)- la saisie douanière exclusivement, mesure consécutive à la constatation d'une infraction aux dispositions du Code des douanes opérée d'office, indépendamment de toute requête du titulaire du droit.<sup>910</sup>

Seront successivement étudiés l'organisation des services douaniers (**Section I**), le fondement de la procédure (**Section II**) et son déroulement (**Section III**) ainsi que la mise en œuvre de retenue douanière (**Section IV**)

### **Section I L'organisation des services douaniers**

#### **§1- Le rôle clef des douanes en France.**

**359.** Les Douanes ont, entre autres, pour mission de s'occuper de la loyauté des transactions commerciales internationales: elles garantissent la perception des droits et des taxes et appliquent les mesures de politique commerciale. Elles veillent également au

---

<sup>909</sup> L'objet de ce développement n'est pas d'étudier en détail ces procédures mais d'en décrire les mécanismes généraux; pour une étude approfondie: Vilmart C., « Contrefaçon de marque rôle des douanes », *J-Cl. Marque*, fasc. 7530.

<sup>910</sup> La saisie douanière : La France a déjà un système efficace énoncé aux articles L716-8 et suivants du CPI. Les douanes disposent de deux pouvoirs importants. Elles peuvent mettre en œuvre, de leur propre initiative, une procédure de saisie quand la marchandise contrôlée est présentée sous une marque contrefaite. Les agents préviennent alors le Procureur et le titulaire de la marque pour qu'il décide d'intenter ou non une action en justice. De plus, les agents du service national des douanes peuvent agir au niveau pénal.

respect des réglementations relatives à la sécurité et à la santé publiques, ainsi qu'à la protection des consommateurs<sup>911</sup>. La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI), forte de 20 000 agents, contrôle et surveille les flux de marchandises en France.<sup>912</sup>

Afin d'accomplir au mieux leur mandat, les douanes disposent de prérogatives reconnues par des textes nationaux et internationaux. Ainsi la réglementation communautaire fournit un cadre juridique à leur intervention en les dotant de certains pouvoirs permettant d'intervenir avant la commercialisation des produits contrefaisants<sup>913</sup>, sous réserve de certaines marchandises exclues du champ d'application du règlement n° 1383/2003 CE du 22 juillet.<sup>914</sup> Le règlement constitue le siège de la matière complété et modifié par les règlements n° 1891/2004 du 21 octobre 2004 et n° 1172/2007 du 5 octobre 2007.

Ce règlement a consolidé leurs pouvoirs en étendant son champ d'application à tous les droits de propriété intellectuelle et en reconnaissant les autorités douanières comme seules habilitées à obtenir les demandes d'intervention des titulaires de droits. Leurs pouvoirs sont complétés par le Code de la propriété intellectuelle<sup>915</sup>, le Code des

---

<sup>911</sup> Gardiens motivés et efficaces du patrimoine économique, leur mission a été redéfinie lors des accords de Schengen : protection de l'entreprise, sauvegarde des emplois et donc défense du patrimoine.

<sup>912</sup> Vilmar C., « *Contrefaçon de marque rôle des douanes* », *J-Cl. Marque*, fasc. 7530.

<sup>913</sup> Sur demande écrite du titulaire de la marque, les douanes peuvent retenir pendant dix jours les marchandises revêtues d'une marque contrefaite, même en dehors de toute infraction douanière. Dans ce délai, le titulaire doit saisir l'autorité judiciaire pour engager une action en reconnaissance de contrefaçon et également faire parvenir aux services douaniers (selon l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle) soit l'ordonnance du président du tribunal ordonnant la saisie conservatoire des marchandises, soit la preuve de son pourvoi par la voie civile ou correctionnelle, avec la justification de garanties couvrant sa responsabilité au cas où la contrefaçon ne serait pas reconnue ultérieurement. La garantie peut être constituée par une caution bancaire, un contrat d'assurance ou une consignation. Si ces documents ne sont pas envoyés dans les dix jours, la mainlevée des marchandises est octroyée.

<sup>914</sup> Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juill. 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, JOUE n° L. 296, 2 août 2003; RIO com. 2004 n° 2, note Galloux. Il abroge et remplace le règlement (CEE) n° 3295/94 du 22 déc. 1994 (JOCE n° L 341 du 30 déc. 1994) qui s'était lui-même substitué au règlement (CEE) n° 3842/86 du 1 déc. 1986), ayant le même objet, à compter du 1 juill. 2004.

<sup>915</sup> Ce mécanisme de la retenue en douane est modifiées sur certains points par la loi du 29 octobre 2007. Et pour les textes d'application: Décret n° 2008-624 du 27 juin 2008 et arrêté du 23 sept. 2008



douanes<sup>916</sup> et la loi n° 94-102 sur la répression de la contrefaçon. Grâce aux nouvelles mesures adoptées par le législateur - assimilation de l'importation et de l'exportation de contrefaçons de marques à un délit douanier<sup>917</sup>, intégration de la contrefaçon de marque à la liste des marchandises soumises à la restriction de circulation dans la Communauté<sup>918</sup> et extension du dispositif de retenue en douane aux contrefaçons de dessins et modèles<sup>919</sup>, de droits d'auteur et droits voisins, et des produits de l'audiovisuel pirates<sup>920</sup>, l'administration des douanes dispose de prérogatives complètes et de nature à lutter efficacement contre le commerce de contrefaçons.

Le fait générateur de l'intervention des douanes est, en matière de contrefaçons de marques<sup>921</sup>, qualifiées de délits douaniers, le contrôle des marchandises et la constatation de l'infraction présumée, qui donnent lieu à saisie. Pour les autres types de contrefaçons, constituant des délits de droit commun, une demande d'intervention<sup>922</sup> est nécessaire, de même que le contrôle de la marchandise et l'information du titulaire du droit. Les agents

---

fixant les modalités de présentation de la demande de retenue mentionnée aux articles R. 335-1, R. 523-1 et R. 716-6 CPI.

<sup>916</sup> Code des douanes (art. 38, 215 à 215 ter, 323,414,426 et 428 et 437).

<sup>917</sup> Article L716-9 de la loi Longuet et article 38 du Code des douanes.

<sup>918</sup> L'article 16 applique aux marchandises présentées sous une marque contrefaite un régime dérogatoire au principe de libre circulation. La contrefaçon de marque est assimilée à un délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, même si elle est couverte par une déclaration en douane. Il y a présomption d'importation en contrebande sur le détenteur / transporteur des marchandises revêtues d'une marque contrefaite où que cette personne se trouve sur le territoire national. Les dispositions s'appliquent aux produits importés sous tout régime douanier, ou exportés, ou circulant, ou transportés sur le territoire douanier, d'origine tiers ou communautaire.

<sup>919</sup> La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, selon l'article L. 521-14 - L. 521-18

<sup>920</sup> Article L. 335-10 de la loi n° 94.102 et article L. 521-14 - L. 521-18 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 du Code de la propriété intellectuelle.

<sup>921</sup> Les dispositions de l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle demeurent applicables

<sup>922</sup> Prévues par l'arrêté du 6 février 1995 du Ministre du Budget qui en fixe la forme et la portée, la demande d'intervention est gratuite. Elle suppose simplement la constitution d'un dossier.

Elle est déposée préalablement auprès de la DNRED. Le titulaire d'une marque a intérêt à faire une demande d'intervention. C'est une mise en alerte qui fournit des informations propres à retenir l'attention des agents douaniers, qui ainsi cibleront leurs actions. La demande mentionne la preuve du justificatif de droit, la raison sociale, la dénomination du titulaire ou du bénéficiaire du droit d'exploitation, les coordonnées de la personne responsable, le mandat du titulaire - si le demandeur est le mandataire -, la description de la marque et des produits contrefaits et contrefaisants, des renseignements sur les courants et circuits empruntés, des documents (photos ...), jugements en cours, etc. La demande est valable un an et renouvelable sur demande écrite (article 47 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 modifié par le décret n° 94-836 du 27 septembre 94).

interviennent ensuite lorsque le soupçon de contrefaçon est avéré<sup>923</sup>. Ils procèdent alors à l'établissement d'un procès verbal de saisie<sup>924</sup>, transmis ensuite au Procureur. Si le titulaire de droits a fait une demande d'intervention, ce dernier en est éventuellement averti. Les douanes procèdent ensuite à la saisie réelle ou fictive de la marchandise<sup>925</sup>, cette dernière étant maintenue sous la main de la douane.<sup>926</sup>

**360.** En raison de la double caractéristique reconnue à l'infraction douanière, trouble de l'ordre public et atteinte aux intérêts du Trésor, la sanction douanière poursuit deux objectifs: réprimer<sup>927</sup> et réparer<sup>928</sup>. En matière de marque, les sanctions se cumulent aux sanctions pénales<sup>929</sup> de droit commun pouvant être infligées à l'auteur de la contrefaçon.

La contrefaçon est passible de sanctions de droit commun<sup>930</sup> et douanières<sup>931</sup>. Ces dernières sont prononcées par le Tribunal correctionnel. En cas de délit de contrefaçon de marque constituant à la fois une infraction de droit commun et une infraction douanière, et si le Parquet ou le titulaire de droits entend poursuivre l'infraction ou porter plainte, l'administration des douanes joint son action à l'action publique.

L'action des douanes est d'autant plus efficace qu'elle s'exerce en collaboration avec d'autres administrations nationales (DGCCRF, Police Judiciaire, Gendarmerie) et avec le secteur privé<sup>932</sup>. Les douanes ont ainsi développé des relations privilégiées avec les

---

<sup>923</sup> En se référant aux renseignements figurant sur les documents de la DNRED.

<sup>924</sup> Qui reprend tous les éléments de constatation et les faits ayant motivé l'appréciation de la contrefaçon.

<sup>925</sup> Dans le premier cas, les produits suspects sont saisis, dans le second, il s'agit de la description de la matérialité des faits constatés.

<sup>926</sup> Les marchandises étrangères sont placées sur le lieu d'entreposage de la marchandise. Les marchandises communautaires sont transférées dans l'enceinte douanière la plus proche, et consignées. La responsabilité du détenteur/ importateur est engagée pour le maintien de la marchandise en dépôt et pour les frais liés à ce dépôt (en cas de retenue, les frais incombent au titulaire de droits).

<sup>927</sup> Le juge pénal est donc obligatoirement saisi.

<sup>928</sup> Réparer le préjudice subi par le Trésor.

<sup>929</sup> Définies à l'article 13 de la loi Longuet, c'est-à-dire une peine maximale de deux ans d'emprisonnement et d'un million de francs d'amende.

<sup>930</sup> Figurant dans le Code de la propriété intellectuelle.

<sup>931</sup> Article 414 du Code des douanes; confiscation des marchandises, moyens de transport et objets ayant servi à dissimuler la fraude, amende de une à deux fois la valeur de l'objet de la fraude, peine d'emprisonnement de trois ans minimum.

<sup>932</sup> Les entreprises collaborent d'autant plus facilement que les administrations sont soumises au respect du secret professionnel et que l'action des Douanes permet de limiter les coûts liés à la politique de réaction menée contre les contrefacteurs. Les entreprises fournissent des informations

fédérations professionnelles et les associations de défense des marques (UDF, Comité Colbert), avec lesquelles des actions d'information des voyageurs sont menées. Elles entretiennent également des relations avec les autorités étrangères en charge du problème de la lutte contre la contrefaçon<sup>933</sup>. La collaboration est active avec les différentes organisations douanières nationales. Les attachés douaniers établissent des liens personnels et opérationnels avec les collègues étrangers. La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) sert quant à elle d'intermédiaire entre les entreprises et ces attachés douaniers.

### **A- La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières ou DNRED**

**361.** La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières est un des acteurs clés du dispositif douanier de lutte anti-contrefaçon. Au sein des douanes, elle a une place spécifique ; dotée d'une division spécialisée dans le renseignement et la documentation, elle est l'interlocuteur des entreprises sollicitant l'intervention des services douaniers. Une cellule spécialisée dans les demandes d'intervention établit des contacts directs et personnalisés avec les titulaires. Les demandes d'intervention doivent être les plus complètes possibles, notamment concernant les caractéristiques du produit original face au produit de contrefaçon. La DNRED effectue de plus des contrôles lors du dédouanement dans les ports et les aéroports et enquête sur le terrain.<sup>934</sup>

Son action s'exerce en collaboration avec une autre cellule anti-contrefaçon : le Conseil de Coopération Douanière.

---

techniques sur les produits originaux - auprès de la DNRED -, en assurant des formations pour reconnaître les vrais des faux et en missionnant des experts de leur marque auprès des services douaniers.

<sup>933</sup> Derrac. M., « *La douane et la lutte contre la contrefaçon* », ENA mensuel, n° 288, pp. 12 et s.

<sup>934</sup> [http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction\\_nationale\\_du\\_renseignement\\_et\\_des\\_enqu%C3%AAtes\\_douani%C3%A8res](http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_nationale_du_renseignement_et_des_enqu%C3%AAtes_douani%C3%A8res)

## B- Le Conseil de Coopération Douanière ou CCD<sup>935</sup>

**361.** Créé le 15 octobre 1950, il compte à ce jour cent trente cinq membres, représentant autant d'administrations douanières dans le monde. Le contrôle le plus efficace est effectué au niveau national mais le CCD a pour mandat de développer une stratégie de coopération internationale en matière de contrefaçon. Une base de données spécifique aux violations en la matière a également été mise en place, les informations étant fournies par les entreprises et les administrations douanières. Les entreprises ont des pouvoirs de réserve et peuvent décider que les informations ne soient transmises qu'à certaines administrations douanières. Cette coopération entre les entreprises et les douanes est une des clefs du succès des opérations de contrôle. Le CCD a ainsi mis en place une structure permanente de travail avec les entreprises ; un groupe de travail, composé de représentants des entreprises et des administrations douanières, a en charge la mise en œuvre d'un programme accepté en commun. Des réunions sont régulièrement organisées, ainsi que des séminaires de sensibilisation politique et technique et de formation des Douanes dans les pays très sensibles au trafic de contrefaçons.

### §2- L'organisation des services douaniers thaïlandais<sup>936</sup>

**362.** L'administration des douanes est rattachée au ministère chargé du Budget dont elle constitue l'une des directions.<sup>937</sup> Elle est dirigée par un directeur général nommé par décret.<sup>938</sup> Elle comprend des services centraux<sup>939</sup>, organes de conception, et des services d'exécution traditionnellement dénommés « *services extérieurs* ». <sup>940</sup>

---

<sup>935</sup> <http://www.wcoomd.org>

<sup>936</sup> Annexe 11 Les cartes 11.1 Les services extérieurs de l'Administration des douanes

<sup>937</sup> Punsaded Wanchai, « L'efficacité de service public de la douane thaïlandaise », Bulletin officiel des douanes thaïlandaises 7, n°47, Avril 1995

<sup>938</sup> Loi de douanes B.E. 2469

<sup>939</sup> Les départements des douanes thaïlandaises sont actuellement organisés en trois groupes:  
1. Le groupe 1 est responsable de l'administration en général. Il est en outre divisé en: (1) Office of the Secretary; (2) Finance Division; (3) Human Resources Management Bureau; and  
(4) Internal Audit Unit

2. Le groupe 2 est responsable des affaires étrangères, des politiques fiscales et de l'évaluation des performances, des critères standards pour les procédures douanières, du développement des technologies de l'information, et des réductions tarifaires ou exonérations. Il est en outre divisé en: (1) Policy and Planning Bureau; (2) Customs Standard Bureau; (3) Information Technology Bureau;

## A- Services centraux

**363.** Les services centraux de l'Administration des douanes sont constitués par la direction générale chargée de la mise en œuvre, en fonction des orientations de la politique douanière et en collaboration avec les autres services ministériels intéressés, des textes applicables au trafic international des marchandises. Ils sont chargés de la gestion des personnels des services douaniers et de l'organisation de ces services dont ils contrôlent les activités, en vue d'assurer la correcte application de la législation douanière et des réglementations diverses qui sont confiées à la Douane.<sup>941</sup>

(4) Legal Affair Bureau; (5) Customs Tariff Group; (6) Export Promotion and Customs Privilege Group; (7) Office of the Customs Minister Counselor, Brussels, Belgium; (8) Office of the Customs Consulate-general, Hong Kong; and (9) Office of the Customs Counselor, Vientiane, Lao People's Democratic Republic.

3. Le groupe 3 est responsable des procédures de dédouanement, de la perception des impôts, de la promotion de l'exportation, et recherche et la répression des infractions douanières à la fois à Bangkok et régionales. Il est en outre divisé en: (1) Bureau d'enquêtes et de répression; (2) Bureau de dédouanement des importations (Bangkok); (3) Bureau de dédouanement à l'exportation (Bangkok); (4) Bureau de douane à l'aéroport international de Bangkok; (5) Bureau des douanes (Bangkok); (6) - (10) bureaux régionaux des Douanes 1-5.

<sup>940</sup> Bureaux régionaux des douanes 1-4 sont ;

### Le 9 bureaux régionaux des douanes 1

1. Sangklaburi Customs House 2. Kirikan Prachuab Customs House 3. Ban Laem Customs House  
4. Mae Klong Customs House 5. Tha Mab Mettez Customs House 6. Chantaburi Customs House  
7. Klong Yai Customs House 8. Aranyaprathet Customs House 9. Ranong Customs House

### Le 9 bureaux régionaux des douanes 2

1. Li Tha Customs House 2. Chiang Khan Customs House 3. Nong Khai Chambre des douanes 4. Kan Sung Customs House 5. Nakhon Phanom Customs House 6. Mukdahan Customs House 7. Khemmarat Customs House 8. Mangsahan Phibun Customs House 9. Chongchom Customs House

### Le 9 bureaux régionaux des douanes 3

1. Mae Sod Chambre des douanes 2. Sariang Mae Customs House 3. Mae Hong Son bureau de douane  
4. Chiang Dao Customs House 5. Chiang Mai, Aéroport de bureau de douane 6. Mea Sai Customs House  
7. Chiang Saen Customs House 8. Chiang Khong Customs House 9. Tung Chang Customs House

### Les 16 bureaux régionaux des douanes 4

1. Sichon Customs House 2. Nakhon Si Thammarat Chambre des douanes  
3. Songkhla Customs House 4. Padang Besa Customs House 5. Aéroport de Hat Yai Customs House  
6. Pattani Chambre des douanes 7. Takbai Customs House 8. Sungai Golok Customs House 9. Betong Customs House 10. Sadoa Customs House 11. Phuket Customs House 12. Pichet Phuket Customs House 13. Krabi Customs House 14. Kantang Customs House 15. Prachan Wang Customs House 16. Satun Customs House

<sup>941</sup> Punsaded Wanchai, *Op.cit.*

Les services centraux sont placés sous l'autorité directe du directeur général qui est assisté dans sa tâche d'un conseil d'administration composé d'un chef de service, de sous-directeurs, de chefs de division et du chef de l'inspection des services. Chaque division regroupe, selon un découpage variable suivant les nécessités du moment, les variées compétences des services centraux. Chaque sous-directeur a une compétence générale sur le plan territorial et une compétence fonctionnelle au plan des attributions: il peut adresser des instructions à tous les agents des services extérieurs, mais dans les limites des attributions de sa division.<sup>942</sup> L'inspection des services effectue des enquêtes générales sur les problèmes douaniers d'actualité et sur les conditions dans lesquelles les services douaniers exercent leurs activités.<sup>943</sup>

## **B- Services extérieurs**

**364.** Les services extérieurs de l'administration des douanes sont chargés de l'exécution des diverses tâches confiées à cette administration. Ils comprennent des services nationaux à compétence fonctionnelle s'exerçant sur l'ensemble du territoire et des services régionaux qui ont les mêmes compétences mais limitée à une portion du territoire national.<sup>944</sup>

Les services extérieurs de l'administration des douanes ont été établis sur les frontières cambodgiennes, chinoises, thaïlandaises et vietnamiennes. Il s'agit d'un mécanisme opérationnel mis en place dans les zones identifiées comme les principaux postes frontaliers illicites dans le but de développer les échanges d'information commun avec ses homologues. Les services extérieurs de l'administration des douanes en Thaïlande est située dans les grands axes du commerce illicite : ChiangKong, Mae Sai, Mae Sot, Klong Yai et Aranyapradeth. En Birmanie, ils sont principalement situés le long de la frontière thaïlandaise, nommément Tachileik, Myawaddy et Kawthaung.<sup>945</sup> En effet entre le Laos et la Birmanie, seule une coopération limitée est en place ; la confiance avec les

---

<sup>942</sup> Butr-Indr Bhumindr, « L'organisation et la protection de la propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, » ; *Op.cit.*

<sup>943</sup> Punsaded Wanchai, *Op.cit.*

<sup>944</sup> V° Annex 11.1

<sup>945</sup> Anne-Lise Sauterey, « *Anti-trafficking Regional Cooperation in Southeast Asia and the Global Linkages from Geopolitical Perspective Borders and Anti-trafficking Strategies between Burma, Laos*

homologues des SEAD n'étant pas encore développée. Ils obtiennent davantage de contacts et partagent plus de données.<sup>946</sup> Lorsque les agents souhaitent partager des informations ou souhaitent obtenir des informations d'un agent de Birmanie, ils utilisent une SEAD thaïlandaise en tant que médiateur.<sup>947</sup>

## **Section II. Fondement de la procédure de retenue en douane**

**365.** La retenue en douane est la mesure par laquelle le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle va solliciter l'autorisation pour que les services douaniers puissent procéder à une rétention des marchandises présumées contrefaisantes pendant une certaine période afin que le titulaire puisse vérifier l'origine de ces marchandises ou agir en contrefaçon contre les auteurs de cette atteinte.

### **§1- Les droits concernés par la retenue en douane en France**

**366.** Le mécanisme ne concerne que la contrefaçon de marque, de modèle et de droit d'auteur, à l'exclusion de la contrefaçon de brevet ou d'atteintes aux droits conférés par d'autres titres couvrant des créations de caractère technique.

Primitivement introduit en matière de marque par la loi du 4 janvier 1991, le régime de la retenue en douane a fait l'objet de quelques modifications par la loi n° 94-102 du 5 février 1994 (désormais: marques nationales, art. L. 716-8 à L. 716-8-6 CPI et articles R. 716-6 à R. 716-11, et communautaires: art. L. 717-2). Ce même texte a étendu cette mesure aux dessins et modèles (français: art. L. 521-7, articles R. 523-1 à R. 523-6 CPI et communautaires: art. L. 522-1 à L. 522-2) et au droit d'auteur et aux droits voisins (CPI, art. L. 335-10, L. 332-1 et R. 335-1). La loi du 29 octobre 2007 le prévoit désormais en termes identiques en ce qui concerne les marques (art. L. 716-8 à L. 716-8-5) et les dessins et modèles (art. L. 521-14 à L. 521-19) mais a

---

*PRD and Thailand* », Les notes de l'Irasec, n° 3, juin 2008 - Irasec's Discussion Papers, n°3, June 2008, pp.15-16

<sup>946</sup> *Ibid.*

<sup>947</sup> *Ibid.*

laissé subsister la rédaction initiale de l'article L. 335-10 concernant les atteintes à un droit d'auteur ou à un droit voisin. L'unification en la matière n'est donc pas totale. A ces textes du code de la propriété intellectuelle s'ajoutent ceux du Code des douanes (art. 38, 215 à 215 ter, 323,414,426 et 428 et 437).

Le champ d'application de ce mécanisme interne de retenue en douane est également limité quant à l'origine des marchandises. En effet, avant d'énoncer le régime de retenue qu'ils prévoient, les articles L. 521-14 et L. 716-8 prennent soin de préciser: « En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur ... ». Ce régime interne ne peut donc pas concerner des marchandises susceptibles d'une retenue en douane par application du règlement 1383/2003 1 c'est-à-dire celles en provenance de pays tiers déclarées aux autorités douanières ou découvertes à l'occasion d'un contrôle. Par ailleurs, ces mêmes textes écartent également du domaine de cette mesure les marchandises de statut communautaire légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre et destinées à être commercialisées dans un autre État membre ou un pays tiers.<sup>948</sup>

Il en résulte que la retenue en douane par application des dispositions de notre droit interne ne peut concerner que des marchandises dépourvues du statut communautaire, c'est-à-dire en provenance de pays tiers, qui ne sont pas en libre pratique au sens douanier dans l'Union et destinées à être réexportées vers d'autres pays tiers. Ces marchandises sont placées sous le régime du transit externe ou stockées temporairement.

Par ailleurs et à la différence du droit européen, il n'existe de la part de l'Administration des Douanes aucune tolérance à l'importation de marchandises prohibées, ni quant à la valeur ni quant au nombre des produits. Les personnes privées détenant des «marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du

---

<sup>948</sup> Chavanne, Albert, et al. « *Droit De La Propriété Industrielle.* », Précis Droit Privé. 7e éd. par Jacques Azéma,... Jean-Christophe Galloux,... ed. Paris: Dalloz, 2012. Print. p.1003 n°1749



Conseil, du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires» peuvent donc être poursuivies conformément aux articles 392 et 414 du Code des douanes.<sup>949</sup>

Il convient d'appeler l'attention sur le fait que les marchandises détenues par les voyageurs dans leurs bagages personnels ne sont susceptibles de faire l'objet d'une retenue douanière qu'autant que cette détention peut être qualifiée de contrefaisante.

## §2. Les droits concernés par la retenue en douane en Thaïlande

367. En ce qui concerne les marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, la loi nationale<sup>950</sup> autorise la mise en œuvre de la retenue par les agents des douanes « *dans le cadre de leur contrôle* ». Cela s'effectue sur tout le territoire thaïlandais. Cette loi interdit l'exportation ou l'importation des marchandises de marques contrefaites ou les marchandises imitatives dans le Royaume thaïlandais. Il y a aussi une autre loi en matière de marques. Il s'agit de la loi de douanes B.E. 2469,<sup>951</sup> en cas de suspicion de marques contrefaites ou imitées.

Le second est la circulaire du ministre du commerce du 2536, N°94, interdisant l'exportation ou l'importation des cassettes, des disques compacts, des magnétoscopes, programmes informatiques, y compris l'importation ou l'exportation à des fins non commerciales. Il y a également des textes en matière du droit d'auteur. Ce sont la loi de douanes B.E. 2469, (La Directive de douanes N°27/2536) et la loi de douanes B.E. 2469, (La Directive de douanes N°28/2536)

Par ailleurs, la saisie douanière est réglementée par la circulaire du ministre du commerce du 2536, N°95 et le règlement du Ministère du Commerce V° 96 B.E. 2536. Elle est exclusivement applicable aux contrefaçons de marques. C'est un délit douanier qui vise tous les régimes douaniers.

---

<sup>949</sup> Chavanne, Albert, et al. *Droit De La Propriété Industrielle*. Précis Droit Privé. 7e éd. par Jacques Azéma,... Jean-Christophe Galloux,... ed. Paris: Dalloz, 2012. Print. p.1003 n°1749

<sup>950</sup> La circulaire du ministre du commerce du 14 oct. 1987 émise en vertu de l'article 5 de la loi sur l'exportation et l'importation BE 2522 , l'article 3

7.2 A souvenir which a person travelling in or out of the Kingdom brings it in or out of the Kingdom in the reasonable quantity.

<sup>951</sup> Le Directive de douanes N°6/2531

En effet, le déroulement de la saisie douanière est le même dans les deux cas et il convient de s'y intéresser désormais.

### **Section III. Le déroulement de la retenue en douane**

**368.** Cette procédure se caractérise par deux ensembles de conditions : celles la procédure volontaire(§1) et celles propres la procédure *ex officio*(§2)

#### **§1. Les conditions de la procédure volontaire**

Nous étudierons les conditions préalables à la retenue (A) ; La procédure de retenue en douane (B)

#### **A- Les conditions préalable à la retenue en douane**

##### **1° En France**

**369. Préliminaire à la retenue : Demande à la retenue en douane et demande d'intervention** - Les personnes susceptibles de présenter une demande d'intervention varient selon le régime applicable et le droit de propriété intellectuelle concerné :<sup>952</sup>

- le règlement communautaire du 22 juillet 2003 donne la capacité au titulaire des droits, ainsi qu'à « *toute autre personne autorisée à utiliser* » ces droits;
- la loi française utilise des formules différentes.

En matière de droit d'auteur et de dessins et modèles (CPI, art. L. 335-10 et L. 521-7), seul le titulaire du droit peut demander la retenue. En effet, précise le Professeur Lucas<sup>953</sup>, l'importation de contrefaçons littéraires et artistiques ne constitue pas un délit douanier qui permettrait que soit directement opérée une saisie. L'article L. 335-10 CPI dispose donc que l'auteur ou le titulaire du droit d'auteur doit adresser une demande écrite à l'administration des douanes. Cette demande doit comporter un certain nombre de mentions qui sont listées à l'article R. 335-1 CPI,

---

<sup>952</sup>Guinchard, Serge, and Tony Moussa. « *Droit Et Pratique Des Voies D'exécution Juge De L'exécution, Astreintes, Expulsion.* » Dalloz Action. [Éd.] 2007-2008 ed. Paris: Dalloz, 2007. Print., n°1231.22 ; Voir aussi Véron, Pierre. *Op.cit.*, n°32.20-32.23

<sup>953</sup> Juris-classeur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1612

mais elle n'a pas à être accompagnée d'un quelconque paiement. En matière de marques de fabrique (CPI art. L. 716-8)<sup>954</sup>, le titulaire et le licencié exclusif ont la capacité pour demander la retenue. En tout état de cause, les droits du demandeur doivent être opposables aux tiers.<sup>955</sup>

Quel que soit le régime applicable, l'intervention des douanes n'est possible que si le titulaire des droits a adressé une demande d'intervention à l'autorité compétente et a reçu l'agrément de cette autorité. En France, il s'agit de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED)<sup>956</sup>. L'agrément de la DNRED<sup>957</sup> est valable un an et peut être renouvelé autant de fois que nécessaire, sur simple lettre de reconduction. Lorsque la DNRED accepte une demande, elle le signale au titulaire et diffuse auprès de tous les bureaux de douane une fiche de renseignements reprenant toutes les informations contenues dans la demande.<sup>958</sup>

**370.** Après avoir retenu les marchandises suspectes, les douanes avertissent non seulement le procureur de la République et le demandeur mais également le déclarant ou le détenteur des marchandises. Avec le développement des moyens de communication électronique, il est permis depuis février 2000, de procéder à cette demande par la voie électronique par le biais du système MUSYC qui autorise les titulaires de droit à informer les douanes de tous renseignements utiles sur les produits protégés par ce droit ou sur les contrefaçons de ceux-ci.<sup>959</sup>

A la suite de cet examen, la DNRED va accepter la demande d'intervention ou la rejeter (dans un tel cas, ce rejet doit nécessairement être motivé). En cas d'acceptation, les services des douanes sont informés de cette décision par la DNRED qui les autorise à commencer le travail de surveillance des marchandises

---

<sup>954</sup>En matière de droit de Marque, il s'agit d'un préalable obligatoire à l'intervention de l'administration des douanes, selon l'article L 716-8 du CPI, pour « *retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que le requérant prétend présentées sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement* ».

<sup>955</sup>Guinchard, Serge, and Tony Moussa. *Op.cit.*, n°1231.22 ; Voir aussi Véron, Pierre. *Op.cit.*, n°32.20-32.23

<sup>956</sup>On rappellera que le décret n°87-1171 du 24 décembre 1987 désigne l'administration douanière comme autorité compétente

<sup>957</sup> DNRED : 18-22 rue de Charonne, BP529, 75528 Paris cedex 11

<sup>958</sup> Serge Guinchard, and Tony Moussa. *Op.cit.*, n°1231.21

possiblement contrefaisantes de la marque visée dans la demande d'intervention. Cette autorisation ne vaut que pour un an mais le demandeur a la possibilité de la prolonger autant de fois qu'il le veut par une lettre de reconduction.

**371.** Le règlement du conseil n° 1383/2003 du 22 juillet 2003 a adapté la retenue en matière de marque communautaire aux particularités de celle-ci. Ainsi, le règlement permet que le demandeur vise l'intervention des services douaniers de plusieurs Etats membres de la communauté dans sa demande. La demande en intervention est ainsi obligatoire pour le commencement de la retenue mais ce principe souffre néanmoins d'une exception en matière de retenue effectuée sur le fondement du règlement du 22 juillet 2003 qui, en son article 4, prévoit la possibilité d'une « *retenue anticipée* » qui est réalisée sans demande d'intervention préalable lorsque les services des douanes se trouvent face à des marchandises qui apparaissent « *de manière évidente* » contrefaisantes.<sup>960</sup>

En pratique, ces services retiendront les marchandises pendant trois jours après avoir averti de cette retenue le titulaire des droits de propriété intellectuelle contrefaits (si celui-ci est connu).<sup>961</sup> Durant ce délai de trois jours, le titulaire de la marque devra se hâter d'adresser à la DNRED une demande d'intervention afin d'obtenir de celle-ci une autorisation des services des douanes pour procéder à une retenue normale. Il convient désormais d'aborder la retenue en elle-même.<sup>962</sup>

## 2° En Thaïlande

---

<sup>959</sup> Pierre Véron, *Op.cit.*, n°32.10-32.19

<sup>960</sup> *Ibid.*

<sup>961</sup> Les services des douanes, après avoir obtenus l'autorisation de la DNRED, vont procéder à une surveillance des marchandises importées en France afin de prévenir l'entrée sur le territoire français de contrefaçons de marque, c'est-à-dire de marchandises ayant pour marque la reproduction ou l'imitation de la marque visée dans la demande d'intervention. Pour cela, les douanes prendront connaissance des différentes informations sur cette marque et des renseignements issus de la demande d'intervention par le biais de fiches d'information communiquées par la DNRED. Cette surveillance se fera lors de l'exécution normale de leur travail de contrôle et la retenue pourra être effectuée quelque soit le régime douanier sous lequel les marchandises présumées contrefaisantes seront soumises (que ce soit l'admission temporaire, le transit ou l'entrepôt). Toutes les marchandises feront l'objet de cette surveillance.

<sup>962</sup> Véron, Pierre. *Op.cit.*, n°32.10-32.19

**372. Demandeur à la retenue en douane et demande d'intervention** - Quel que soit le régime sous lequel la retenue est réalisée, une demande écrite et préalable est nécessaire. Il faut préciser que la retenue en douane thaïe ne peut pas être pratiquée sur le fondement de tous les droits de propriété intellectuelle. En effet, elle est uniquement possible en matière de marques, de droit d'auteur et droits voisins. Mais les indications géographiques, les informations non divulguées et les schémas de configuration, et les topographies de circuits intégrés sont exclues du champ d'application des textes applicables en Thaïlande. Il n'y a donc ni procédure, ni autorité correspondante. En cas de contrefaçon de marque<sup>963</sup> et droit d'auteur<sup>964</sup>, le titulaire du droit, le bénéficiaire du droit d'utilisation ou d'exploitation ainsi que le représentant mandaté peuvent présenter une demande écrite préalable visant à obtenir l'intervention des autorités douanières sur des marchandises présumées être des contrefaçons.<sup>965</sup>

**373.** Le titulaire d'une marque ou le titulaire de droit d'auteur ou toute autre personne autorisée à l'utiliser qui pense que l'importation de marchandises de contrefaçon est envisagée, peut présenter une demande d'intervention des services douaniers auprès de l'autorité compétente qui aura été désignée par l'Etat où les marchandises sont déclarées pour la mise en pratique. Cette demande vise à faire suspendre la mainlevée des marchandises suspectées d'être des contrefaçons lorsqu'elles passeront la frontière. Le titulaire doit fournir un certain nombre de renseignements à l'administration.

---

<sup>963</sup> La circulaire du ministre du commerce du 14 oct. 1987, Art. 4

<sup>964</sup> La circulaire du ministre du commerce B.E. 2536, N°95, Art. 4

<sup>965</sup> Les informations sur le demandeur concernent:

1. la justification de la qualité de titulaire et de propriétaire des droits:
  - pour les marques: la copie du certificat d'enregistrement du Département de la propriété intellectuelle (DPI), département faisant partie du Ministère du Commerce ;
  - pour les droits d'auteur et droits voisins: certificats de dépôt délivré par le DPI ;
2. la justification de la qualité de bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou de la qualité d'ayant droit:
  - pour les marques: avis d'inscription au Département de la propriété intellectuelle ;
  - pour les autres droits: contrat de transmission de droits.

L'article 1 de la Directive des douanes N°6/2531<sup>966</sup> et la circulaire du ministère du commerce du 14 octobre 1987 émis en vertu de l'article 5 de la loi sur l'exportation et l'importation BE 2522 dispose que la demande doit contenir toutes informations utiles dont dispose le titulaire du droit de propriété intellectuelle pour permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette demande en toute connaissance de cause, et notamment comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières de les reconnaître . Elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur est titulaire de droits pour les marchandises en question. La demande doit indiquer la durée de la période pendant laquelle l'intervention des autorités douanières est sollicitée. La demande doit contenir toute une série d'informations, à savoir<sup>967</sup>:

- a) Le nom, la qualité et l'adresse du titulaire de la marque ainsi que la désignation de celle-ci.
- b) La désignation des marchandises protégées par le droit de propriété intellectuelle et leur description.
- c) La durée d'intervention des services douaniers
- d) Et éventuellement, les bureaux de douane d'importation des marchandises contrefaites, leur origine et leur provenance, le nom des éventuels contrefacteurs.

Le règlement confère à l'autorité compétente le droit de statuer sur la demande dont elle est saisie. On rappellera que la circulaire du ministère du commerce du 14 octobre BE 2530 (Marques) et la circulaire du ministère du commerce du 2536, N°95 (Droit d'auteur) désigne l'administration douanière comme autorité compétente. L'administration des douanes peut rejeter une demande d'intervention si les motifs invoqués pour demander l'intervention des douanes ne semblent pas justifiés (marchandises soupçonnées insuffisamment décrites par exemple). Toute décision négative doit être motivée.

## **B- La procédure de retenue en douane.**

---

<sup>966</sup> Loi de douanes B.E. 2469, Le Directive de douanes N°6/2531 Art.1

The ministry of Commerce's Notification on the Exportation out of and Importation into the Kingdom of Goods BE. 2530\_(14 oct 1987)(La circulaire du ministre de la commerce du 14 oct Art. 5

<sup>967</sup> Loi de douanes B.E. 2469, Le Directive de douanes N°2/2531 Art.1

### 1° En France <sup>968</sup>

**374. Notification de la retenue.** - Dès que les services douaniers identifient des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon, ils en informent le titulaire des droits. Si celui-ci confirme que les marchandises suspectes ont tout lieu d'être des contrefaçons, le service des douanes notifie officiellement la retenue au demandeur. C'est cette notification qui fait courir le délai de dix jours de la retenue. Le service des douanes est alors libéré d'une partie de son secret professionnel vis-à-vis du demandeur et peut lui communiquer, les noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du détenteur et du destinataire des marchandises retenues ainsi que leur quantité<sup>969</sup>.

**375. Suites de la retenue.** - Pendant un délai de dix jours<sup>970</sup>, les marchandises sont indisponibles. Le demandeur doit justifier auprès des services douaniers:

« soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance » (CPI., art. L. 521-7 et L. 716-8) ou des « mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1 » (CPI. art. L. 335 -10); en d'autres termes, une saisie--contrefaçon;

« soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue » (CPI. art. L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8). Le terme « se pourvoir » rappelle celui utilisé dans les articles L. 615-5, L. 623-27 et L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle concernant la saisie--contrefaçon.<sup>971</sup>

Il faut qu'il puisse justifier auprès des douanes avoir:

1. Obtenu des mesures conservatoires du président du TGI telle que la saisie réelle des marchandises ou une saisie description prévues à l'article L 716-7 du

---

<sup>968</sup> Art. L 716-8 CPI, Art. L 521-14 CPI (La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007)

<sup>969</sup> Guinchard, Serge, and Tony Moussa. *Op.cit.* .n°1231.31

<sup>970</sup> La retenue est une mesure exceptionnelle visant à faciliter la preuve et la sanction de la contrefaçon. Elle doit donc être utilisée en tant que telle et ne pas être exercée de manière abusive. Pour que cette retenue ait une véritable utilité, le demandeur devra respecter les conditions exigées avant expiration du délai de 10 jours. A l'expiration, du délai de 10 jours à compter de la notification de la retenue, si le demandeur n'apporte pas la preuve qu'il a accompli les diligences nécessaires, la mainlevée de la retenue sera accordée de plein droit.

CPI. C'est en cela que des auteurs, tel que Monsieur Pierre Véron<sup>972</sup>, ont qualifié la retenue en douane d' « *antichambre* » de la saisie contrefaçon puisqu'elle permet d'immobiliser les marchandises contrefaisantes durant un délai suffisant pour procéder à une saisie.

2. Exercé par la voie civile ou pénale une action en contrefaçon contre les présumés contrefacteurs et de s'être constitué des garanties en cas de rejet de cette action.

**376. La computation du délai de retenue** - Le délai de rétention des marchandises de dix jours ouvrables n'a plus comme point de départ le jour de la suspension de la mainlevée, comme cela était prévu par le règlement communautaire et par l'article 22 de la loi du 4 janvier 1991, mais le jour de la notification de la retenue des produits au titulaire des droits.

Cette modification semble justifiée car une forclusion ne peut intervenir sans que celui auquel elle est opposable n'ait été informé de l'événement faisant courir ce délai. De plus, en matière de procédure, c'est la notification d'un acte administratif qui fait courir le délai.<sup>973</sup>

**377. Sort des objets saisis.** - Si le requérant n'effectue pas les formalités requises dans le délai de 10 jours, la mainlevée de la retenue est accordée de plein droit. En revanche, si le demandeur a effectué les diligences requises, la mainlevée de la retenue n'est pas de droit. Les mesures conservatoires peuvent avoir prévu la saisie réelle des marchandises arguées de contrefaçon. Le cas échéant, les marchandises sont remises au demandeur. Si le demandeur n'a réalisé qu'une saisie-description, avec éventuellement la saisie réelle limitée à des échantillons, les formalités douanières peuvent être effectuées pour les marchandises non saisies.<sup>974</sup>

---

<sup>971</sup> Véron, Pierre. *Op.cit.*, n°32.30-32.42 ; TGI Angoulême, 20 avr. 1995, *RD propr. intell.* 1995, n° 58, p 55, note Y Marcellin.

<sup>972</sup> *Ibid.*

<sup>973</sup> Guinchard, Serge, and Tony Moussa. *Op.cit.*, n°1231.33

<sup>974</sup> *Ibid.*



## 2° En Thaïlande

**378. Notification de la retenue.** - Une fois les marchandises susceptibles de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle identifiées, le bureau de douane en informe le demandeur pour qu'il confirme la présomption de contrefaçon et que la retenue puisse être opérée. Alors, la mise en œuvre de cette retenue est notifiée au demandeur et, simultanément, le chef du Ministère public et le détenteur de la marchandise sont informés de cette opération. Afin de permettre au titulaire du droit concerné de saisir les autorités compétentes pour statuer au fond, « un accord entre les organisations, pour promulguer les réglementations du Bureau du Premier Ministre concernant la loi de violation des propriétés intellectuelles » impose les conditions et les conséquences de la retenue.<sup>975</sup>

**379. Les suites de la retenue** - Pendant le délai de 10 jours, les marchandises sont indisponibles et sont stockées sous surveillance douanière. Le demandeur doit apporter la preuve qu'il a saisi les autorités judiciaires: soit il demande la prise de mesures conservatoires,<sup>976</sup> soit il engage une action au fond devant le juge civil ou pénal si la contrefaçon ne fait aucun doute. De plus, le titulaire doit avoir constitué les garanties exigées pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.<sup>977</sup> Si au delà du délai de 10 jours, le titulaire n'a pas effectué les diligences requises, la mainlevée des marchandises est accordée de plein droit. Dans le cas contraire, les mesures conservatoires peuvent avoir prévu la saisie réelle des marchandises contrefaisantes. Alors, la mise sous contrôle judiciaire se substitue à la retenue.<sup>978</sup>

Quant au sort réservé aux marchandises reconnues contrefaisantes, le demandeur doit divulguer au douanier les décisions de justice statuant sur la réalité

---

<sup>975</sup> Art.2

<sup>976</sup>En Thaïlande, c'est la cour spécialisée en propriété intellectuelle et commerce international qui prononce par une ordonnance sur requête la saisie conservatoire. La pratique montre la difficulté pour assigner au fond dans le délai de dix jours.

<sup>977</sup> Le Directive de douanes N°27/2536, L'article 2-6 et la circulaire du ministre de la commerce du 2536, N°95 l'article 6-8

<sup>978</sup> *Ibid.*

de la contrefaçon. Les marchandises seront détruites ou placées hors des circuits commerciaux.<sup>979</sup>

**380. Le blocage des marchandises** - Selon l'article 5 de la circulaire du ministère du commerce 2536, N°95, le règlement du ministère du commerce N° 96 B.E. 2536 et l'article 2 directive des douanes N°2/2531, lorsqu'un bureau de douane constate après consultation du demandeur et en respectant le secret professionnel, que les marchandises bloquées correspondent à celles décrites dans la décision donnant droit à la demande du titulaire, il suspend l'octroi de la mainlevée. Un délai de dix jours ouvrables commence à courir dès la suspension de l'octroi de la mainlevée. Si dans ce délai, le bureau des douanes n'est pas informé de la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond, c'est-à-dire pour déclarer s'il s'agit bien de contrefaçons, ou de la saisine de l'autorité habilitée à prononcer la saisie conservatoire des marchandises, la mainlevée est octroyée.

La loi des douanes B.E. 2469, Directive des douanes N°2/2531 Art.3.1 et N°27/2536 Art 5, prévoient que des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués en vue de faciliter la procédure.

## §2- La procédure *ex officio*

**381.** Il existe deux types de compétences attribuées aux douaniers. Le renforcement vise les compétences normales mais aussi les compétences *ex officio*. La procédure *ex officio* permet à l'administration des douanes d'agir sans le dépôt préalable d'une demande d'intervention par le titulaire du droit de propriété intellectuelle. Cette procédure était déjà prévue dans le régime initial.

### A- En France : Le champ d'application de l'intervention « *ex officio* » est élargi

**382.** Si les autorités douanières ont des raisons suffisantes de soupçonner qu'une marchandise porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elles peuvent arrêter

---

<sup>979</sup> *Ibid.*

la mainlevée d'une marchandise ou retenir une marchandise pendant trois jours ouvrables, délai durant lequel le titulaire du droit doit déposer une demande d'intervention. En conformité avec les règles en vigueur dans l'État membre concerné, les autorités douanières peuvent demander des informations au titulaire du droit pour les aider dans leur enquête<sup>980</sup>.

Dans ce cas, la durée de cette retenue est limitée à un délai de trois jours ouvrables qui doit permettre au titulaire du droit de déposer une demande d'intervention et de bénéficier du délai de retenue de dix jours ouvrables pour agir en justice. Si, dans le délai de trois jours, aucune régularisation n'est effectuée, la retenue des marchandises est levée. La retenue entraîne l'information immédiate du procureur de la République, du demandeur à l'intervention de la douane, ainsi que du déclarant ou du détenteur des marchandises ; une levée partielle du secret professionnel au bénéfice du demandeur à l'intervention, à sa demande, afin de lui permettre d'agir en justice<sup>981</sup>.

Cette procédure est bienvenue car il est parfois difficile pour une entreprise de savoir que ses droits de propriété intellectuelle ont été enfreints. Ceci est d'autant plus vrai s'agissant de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les budgets nécessaires pour organiser des systèmes de surveillance performants.

Cette intervention, prévue à l'article 4, est déterminante dans le cas où le titulaire du droit de propriété intellectuelle ignore que son droit peut être enfreint : il sera prévenu par les services douaniers du fait que des objets suspects contrefaisants ont été interceptés et pourra agir efficacement.

Pour qu'une mesure antérieure à une demande d'intervention des autorités douanières soit prononcée il faut des motifs suffisants laissant penser que la marchandise porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Si cette condition est remplie, les autorités douanières notifient au titulaire du droit qu'elles retiennent des

---

<sup>980</sup> Véron, Pierre. *Op.cit.*

<sup>981</sup> [www.douane.gouv.fr](http://www.douane.gouv.fr)

marchandises suspectes. Dans un délai de 3 jours, le titulaire du droit devra déposer une demande d'intervention auprès du service compétent.<sup>982</sup>

## **B- En Thaïlande**

**383.** Les autorités douanières ont commencé à gérer toutes les affaires civiles et pénales concernant la propriété intellectuelle. Mais en dépit des efforts faits pour appliquer ces textes, les autorités douanières considèrent que l'application des droits de propriété intellectuelle reste très difficile, notamment en raison de la coopération insuffisante des titulaires des droits. Le champ d'application de l'intervention «*ex officio*» est élargi en droit français, à la différence du système juridique thaïlandais où les autorités douanières n'appliquent que la sanction pénale. En Thaïlande, il n'existe aucun système d'informations permettant de vérifier la nature contrefaite des marchandises confisquées. Au contraire, en France, le système des informations fondamentales MUSYC est beaucoup plus efficace. La raison pour laquelle les autorités douanières thaïlandaises n'osent pas prendre la décision de confiscation (Ex officio), est qu'elles craignent que leur responsabilité ne soit retenue en cas d'erreur de leur part. Au préalable, la douane est donc obligée de transmettre les marchandises au Département de Propriété Intellectuelle.

---

<sup>982</sup> Quant aux nouvelles dispositions de l'article L. 716-8-1 CPI en matière de marques et l'article L. 521-15 CPI en matière de dessin ou modèle, ils précisent que les douanes pourront retenir une marchandise litigieuse en l'absence de demande écrite du titulaire de droits, sous réserve que cette initiative lui soit immédiatement notifiée ainsi qu'au procureur de la République. Par exemple : L'article L. 521-15 CPI en matière de dessin ou modèle dispose que « En l'absence de demande écrite du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en-dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un dessin ou un modèle déposé ou à un droit exclusif d'exploitation. « Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure. « Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 *bis* du code des douanes. « La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou si le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 521-14 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.

Les autorités douanières peuvent se saisir d'office et elles n'ont pas l'obligation d'informer le titulaire de droits.<sup>983</sup> Elles ont une autonomie totale concernant la recherche, la poursuite et la sanction des infractions de contrefaçon.<sup>984</sup>

Conformément à la saisie douanière, on peut remarquer que des difficultés pratiques de mise en œuvre des pouvoirs de l'administration des douanes ont quelque peu paralysé son action notamment en matière d'investigation.<sup>985</sup>

**384. Des pouvoirs d'investigation limités** - Les visites domiciliaires que peuvent effectuer les douanes sur le territoire thaïlandais sont soumises à des règles strictes prévues à l'article 17 du Code procédure pénal et aussi à l'article 15 de la loi des douanes B.E.2496. Les pouvoirs des douanes en matière d'investigation ont toujours été restreints par les dispositions du Code des douanes et du Code de procédure pénale. Ces articles relatifs aux visites domiciliaires sont applicables non seulement en matière de lutte contre la contrefaçon mais également à toutes les infractions douanières. Ils disposent:

*« Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.*

*Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge délégué par lui ( ... ) »*

Cet article montre les limites des pouvoirs d'investigation des douanes. Le droit de saisir des marchandises se rapportant à des délits douaniers comme la contrefaçon est accordée aux agents des douanes, mais seulement s'ils sont accompagnés par un officier de police judiciaire et s'ils y sont autorisés par une

---

<sup>983</sup> Butr-Indr Bhumindr, *Rapport final « Etat de la protection de la propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, »* ; *Op.cit.*

<sup>984</sup> *Ibid.*

<sup>985</sup> *Ibid.*

ordonnance du président du tribunal spécialisé en Propriété Intellectuelle et du Commerce International.

**385. Un droit de perquisition conféré aux douanes par l'article 20 du Code des douane** - Cet article a été introduit dans le Code des douanes par la loi des douanes B.E.2496 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

L'article 20 est d'une grande importance pour les douanes puisqu'il leur confère le droit de pénétrer dans les entreprises à n'importe quel moment sans la présence d'un officier de police judiciaire et surtout sans autorisation préalable du président du tribunal de grande instance. On remarquera que les douanes sont uniquement autorisées à effectuer des prélèvements d'échantillons. Elles ne peuvent donc pas, à la différence des officiers de police judiciaire, procéder à des saisies réelles de marchandises. Le pouvoir de contrôle des douanes sur le territoire national a donc été très élargi par cet article 20 du Code des douanes. Ce dispositif vient s'ajouter à l'intensification de la pénalisation en Thaïlande.

#### **Section IV. La mise en œuvre de retenue douanière**

**386.** Après avoir étudié la procédure de volontaire et la procédure *ex officio*, il faut désormais appréhender le champ d'application de l'intervention des autorités douanières (§1), la limits à cette intervention propos à la Thaïlande en raison de la situation géo-politique de ce pays (§2)

##### **§1- L'intervention des autorités douanières**

###### **A.-En France**

**387.** S'agissant de l'intervention des autorités douanières françaises, il se trouve que les dispositions du droit national s'articulent avec celles du règlement (CE) 1383/2003, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à

certains droits de propriété intellectuelle. On ne constate que les extensions du champ d'application de l'intervention des autorités douanières.

**388. Extension du droit au trafic de marchandises non commerciales** - Le dispositif pénal national ne prévoit pas de limite quant à l'application de la loi que ce soit en fonction de la qualité de la personne en cause, de la quantité, de la valeur ou de la destination des marchandises qu'elle transporte. Dans ces conditions, les marchandises contrefaisantes contenues en faible quantité dans les bagages personnels des voyageurs, utilisées à des fins non commerciales peuvent être soumises au dispositif de retenue sur la base des articles L335-10, L521-7 ou L716-8 du CPI selon le droit concerné.<sup>986</sup>

**389. La simplification de la procédure devant les autorités douanières** - Les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont alerté les instances communautaires de la lourdeur de la procédure d'appel aux autorités douanières. Le nouveau régime a simplifié de manière importante la demande initiale permettant ainsi aux petites et moyennes entreprises de voir leurs droits mieux protégés.<sup>987</sup>

**390. Dégrèvement de la procédure de destruction** - Une procédure allégée de destruction est prévue par l'article 11 du règlement n°1383/2003, pour éviter de trop gros coûts de stockage. La destruction viendra sanctionner les marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle qui transitent ou qui sont en transbordement sur le territoire douanier communautaire et pour lesquelles les actions en justice se soldent souvent par un classement sans suite dans la mesure où ni l'expéditeur ni le destinataire ne se trouvent sur le territoire communautaire.

L'accélération de la destruction de produits de fraude représente un avantage, notamment quand les produits présentent un risque pour la santé ou la sécurité des consommateurs; de plus, elle permettra aux PME d'éviter des procédures coûteuses et répétitives.

---

<sup>986</sup> BESSY Jacques, NERI Alexandra et SANTARELLI Luc, « *L'efficacité des mesures douanières après les Accords TRIPS* », AIPPI YEARBOOK 2000/1, Rapport Q 147, p.314

<sup>987</sup>

La procédure de destruction est toute fois strictement encadrée (déclaration par écrit du titulaire du droit dans les 10 jours de la notification de la retenue, accord écrit du déclarant, ou détenteur, destruction des objets aux frais du titulaire du droit).  
988

**391. Amélioration de la qualité des informations fournies par le titulaire de droits aux services douaniers** - La demande doit comporter tous les éléments permettant une identification aisée de la marchandise.<sup>989</sup> Le délai de validité et la forme sont harmonisés. L'article 5-8 du Règlement énonce qu'à défaut d'informations suffisamment précises, le service douanier peut toujours décider de ne pas traiter la demande d'intervention, par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours. Cette disposition semble parvenir à un équilibre satisfaisant entre la protection du titulaire du droit de marque et la propriété de la marchandise suspecte, qui ne doit pas pouvoir être détruite sur la base d'informations vagues et incomplètes.

**392. Renforcement de l'efficacité de la retenue en douane** - Il est possible de remettre au titulaire du droit des échantillons, qui seront analysés, et permettront de savoir s'il faut continuer ou non la procédure.<sup>990</sup> Cette efficacité est renforcée par le fait que le titulaire de droits n'est pas obligé d'attendre le résultat d'une procédure au fond, tout en ayant le droit de procéder à la destruction de la marchandise. Postérieurement, la France a cherché à coordonner davantage les dispositions en vigueur de législation avec celles de la réglementation européenne, tout spécialement en faveur de l'information des titulaires de droits.<sup>991</sup>

---

<sup>988</sup> Actuellement, l'article 41-4 du C.P.P. dispose qu'il n'y a pas lieu à restitution des objets saisis dans le cadre d'une procédure judiciaire dès lors que celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice. Afin de limiter les délais de stockage de ce type d'objets, les sénateurs ont complété cet article par un alinéa disposant que le procureur de la République a la faculté d'ordonner la destruction des biens meubles (exclusivement concernés, en matière de contrefaçon) qui ont été saisis, sous deux conditions toutefois :

- d'une part, que leur conservation ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité, c'est-à-dire une fois la procédure judiciaire éteinte par expiration des voies ou délais de recours ;
- d'autre part, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles ou dont la détention est illicite (cas de figure plus directement en rapport avec les affaires de contrefaçon).

<sup>989</sup> L'article 5.5

<sup>990</sup> L'article 9

<sup>991</sup> Art. L 716-8 al.6 CPI, Art. L 521-14 al.6 CPI



Indépendamment de l'information qui lui est communiquée par les services douaniers de ce que ses marchandises font l'objet d'une mesure de retenue, il n'apparaît pas que le propriétaire, détenteur ou déclarant de ces marchandises puisse, pendant la durée de la retenue, obtenir d'autres informations. L'article 59 bis du Code des Douanes impose aux agents des douanes le secret professionnel et celui-ci n'est levé que dans des cas limitativement énumérés par la loi, notamment pour permettre aux services douaniers de fournir aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, des renseignements sur la nature et la quantité des marchandises soupçonnées d'y porter atteinte.<sup>992</sup>

Les articles L. 335-10, alinéa 4, L. 521-14, alinéa 6 et L. 716-8, alinéa 6 CPI prévoient que le secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes puisse être levé dans les cas où, aux fins de l'engagement des actions en justice visées auxdits articles, le demandeur veut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance.<sup>993</sup>

À l'expiration du délai de retenue, faute pour le titulaire du droit de justifier de l'une ou l'autre de ses obligations, la mesure est levée de plein droit.

Afin de faciliter au titulaire du droit les décisions qu'il doit prendre, il est prévu qu'il peut obtenir de l'administration des douanes un certain nombre d'informations concernant le détenteur des marchandises, leur destinataire, leur provenance, leur quantité, et ce par dérogation aux dispositions de l'article 59 bis du Code des douanes soumettant les agents de cette administration au secret professionnel. Le titulaire du droit peut aussi inspecter les marchandises retenues.<sup>994</sup>

Le décret n° 2008-625 du 27 juin 2008 précise les modalités d'application de cette mesure de retenue en douane prévue désormais en termes identiques par les articles R. 523-1 à R. 523-6 en ce qui concerne les dessins et modèles et R. 716-6 à 716-11 pour les marques.

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit la constitution d'une garantie destinée à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises. Par ailleurs, les

---

<sup>992</sup> Chavanne, Albert, et al. « *Droit De La Propriété Industrielle.* » Précis Droit Privé. 7e éd. par Jacques Azéma,... Jean-Christophe Galloux,... ed. Paris: Dalloz, 2012. Print. p.1006 n°1750 -1751

<sup>993</sup> *Ibid.*

<sup>994</sup> *Ibid.*

articles R. 523-6 et R. 726-11 CPI évoquent des « garanties » en cas de prise d'échantillons.<sup>995</sup>

Selon les articles L. 335-10, L. 521-14 et L. 716-8 CPI, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue. Les garanties sont fixées par l'autorité judiciaire (CPI, art. R. 523-3 et R. 716-8).<sup>996</sup>

Il n'y a donc pas de garantie générale à déposer. C'est au cas par cas, selon l'autorité judiciaire saisie. En pratique, les douanes ne demandent pas de garantie mais se contentent de la saisine de la juridiction.

## **B.- En Thaïlande**

**393.** Quant à l'intervention des autorités douanières en Thaïlande, la gestion de la demande n'est pas gratuite. En cas de citation directe, le titulaire de la marque doit déposer une attestation de responsabilité civile obtenue auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une banque.<sup>997</sup>

D'après l'annonce du Département de la Douane concernant l'importation et l'exportation des produits avec la marque commerciale (numéro 6/2531) et l'annonce du ministère du Commerce concernant l'importation et l'exportation des produits avec le droit d'auteur de l'année 2536 (vol 95), il n'existe pas de réglementations pour réduire les frais d'une requête à la différence du système français. En ce qui concerne les commerçants des petites et moyennes entreprises, ils doivent déposer une caution lors de la retenue en douane. Ils préfèrent alors utiliser la voie pénale de droit commun (dépôt de plainte ou enquête de police).

Il existe cependant des entraves au bon fonctionnement du dispositif douanier :

---

<sup>995</sup> *Ibid.*

<sup>996</sup> *Ibid.*

<sup>997</sup> L'annonce du Département de la Douane, l'article 4

- Les marchandises contrefaisantes contenues dans les bagages des passagers sont rarement contrôlées et saisies. Cette franchise, en légitimant une pratique condamnable, risque d'inciter davantage les touristes à importer des produits contrefaisants à l'occasion de leurs voyages dans les pays tiers.<sup>998</sup>
- La prohibition concernant la contrefaçon doit être étendue à tous les régimes douaniers. En effet, la prohibition ne concerne le plus souvent que l'importation et n'est pas prévue pour l'exportation ou le transit.
- En Thaïlande, il n'y a pas d'organisation centralisant les informations sur la fraude afin de procéder à des enquêtes a posteriori en vue de contrôler la régularité des opérations réalisées dans les bureaux de douane, de rechercher et de réprimer la contrebande sur l'ensemble du territoire.

**394.** En résumé, les différences entre les procédures de retenue en France et en Thaïlande sont les suivantes :<sup>999</sup>

1. En Thaïlande, il existe seulement la loi B.E.2534 (1991) sur les marques de fabrique ou de commerce et la loi B.E. 2537 (1994) sur le droit d'auteur. Par conséquent, à la douane, les mesures pour garder les marchandises ne couvrent pas tous les droits de propriété intellectuelle; tandis qu'en France, les mesures pour garder les marchandises contrefaisantes couvrent tous les droits.
2. En Thaïlande, en ce qui concerne les marques commerciales, la loi n'est pas suffisamment sévère car on peut garder des achats qui serviront à un usage personnel dès lors que le nombre est raisonnable. En ce qui concerne le droit d'auteur, les autorités thaïlandaises ne peuvent pas garder les affaires personnelles ou les produits dans une quantité appropriée pour la recherche ou pour les études.<sup>1000</sup> En revanche, la loi française interdit toutes marchandises contrefaisantes, même si c'est un produit que le touriste utilise personnellement.
3. En France, la confiscation des marchandises est très courante.

---

<sup>998</sup>Butr-Indr Bhumindr, « L'organisation et la protection de propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, » ; *Op.cit.*

<sup>999</sup> L'annonce du ministère du Commerce concernant l'importation et l'exportation des produits avec la marque commerciale, de l'année 2530, article 7

<sup>1000</sup> L'annonce du ministère du Commerce concernant l'importation et l'exportation des produits avec le droit d'auteur, de l'année 2536 (vol. 94) article 4

En Thaïland, au contraire, les entreprises préfèrent la poursuite judiciaire à la confiscation des marchandises à la douane. Et si des dégâts sont constatés sur les marchandises confisquées, les autorités douanières seront tenues pour responsables.<sup>1001</sup>

4. En Thaïlande, il n'existe pas le système des informations fondamentales pour vérifier si les marchandises confisquées sont vraiment contrefaisantes qui existe en France (système dénommé « MUSYC »). C'est la raison pour laquelle les autorités douanières n'osent pas prendre la décision (Ex officio) ; elles ont peur de commettre des erreurs dans la vérification. La douane est obligée d'envoyer les marchandises arrêtées au Département de la Propriété Intellectuelle.<sup>1002</sup>

## §2- Les limites aux pouvoirs des douanes en Thaïlande<sup>1003</sup>

**395.** Le trafic de contrefaçons passe par des régions développées ayant des frontières bien établies, et emprunte ainsi les mêmes routes que le commerce licite. La région dite du « triangle d'or » est en effet bien connue pour être une zone importante d'activités illicites et de criminalité transnationale, y compris pour la contrefaçon. Il s'agit alors de savoir quelle est l'étendue des pouvoirs des douanes.

**396.** Nous voudrions mettre l'accent sur l'étude des frontières dans le cadre de notre recherche. La Thaïlande a de longues frontières communes avec la Birmanie, le Laos, la Chine, le Cambodge, les autorités sont donc obligées de lutter contre le trafic illégal provenant de ces pays. Si la Thaïlande a mis en œuvre, depuis plus de cent ans,

---

<sup>1001</sup> - L'annonce du Département de la Douane concernant l'importation et l'exportation des produits avec la marque commerciale, numéro 6/2531, article 2

- L'annonce du ministère du Commerce concernant l'importation et l'exportation des produits avec le droit d'auteur, de l'année 2536 (vol 95) article 8

<sup>1002</sup> L'annonce du ministère du Commerce concernant l'importation et l'exportation des produits avec la marque commerciale, de l'année 2530, article 7

<sup>1003</sup> Annexe 11 Les cartes

11.2 : Pauvreté en Thaïlande et au Laos source UNDE

11.3 : Pauvreté et Revenu en Birmanie et en Thaïlande

11.4 : les routes principales utilisées par les malfaiteurs et les anciennes routes pour les activités illégales afin de pénétrer en Thaïlande.

une politique pour lutter contre le trafic de drogue, en revanche le commerce clandestin existe toujours et de nouveaux itinéraires pour entrer dans le Royaume ont été créés.<sup>1004</sup> De surcroît, à cause de la situation politique et des différentes idéologies dans la région, ces pays sont séparés. Monsieur Thongchai Winichakul<sup>1005</sup> a d'ailleurs souligné que la relation birmane-thaïlandaise reste conflictuelle. En effet, le fossé entre les deux pays se creuse. Depuis la colonisation, le conflit de frontières persiste et il semble impossible d'en sortir.

**397.** La délimitation des frontières entre les pays asiatiques du Sud-est est laborieuse à réaliser, la frontière se trouvant dans la forêt tropicale qui est très dense. Il est donc très difficile de contrôler l'entrée dans le pays. De plus, les contrefacteurs peuvent facilement ne pas utiliser l'itinéraire principal et prendre un chemin moins utilisé.

La frontière entre la Birmanie, le Laos et la Thaïlande<sup>1006</sup> est définie par les Occidentaux comme la ligne géographique qui détermine la souveraineté nationale. Cette notion est appliquée aux pays de la région du Mékong (GMS = Greater Mekhong Sub Region). La frontière entre le Siam et la Birmanie comprend une chaîne de montagnes et des forêts qui s'étalent sur des kilomètres ; il est impossible d'indiquer quelle partie appartient à quel pays. En outre, de nombreuses tribus montagnardes habitent dans cette partie du territoire.<sup>1007</sup>

Depuis l'époque du Roi Rama III, la délimitation de la frontière n'a pas été faite par le gouvernement central mais par les groupes ethniques. Thongchai Winichakul a d'ailleurs soulevé dans son travail les difficultés pour fixer la frontière

11.5 : Le salaire des fonctionnaires thaïlandais, laotiens et birmans

<sup>1004</sup> Sébastien GADAL and Robert JEANSOULIN, « *Borders, frontiers and limits : some computational concepts beyond words* », Cité par Sauterey Anne-Lise, Anti-trafficking Regional Cooperation in Southeast Asia and the Global Linkages from Geopolitical Perspective Borders and Anti-Trafficking Strategies between Burma, Laos PRD and Thailand », Les notes de l'IRASEC n°3, juin 2008 – IRASEC's Discussion Papers n°3, June 2008.

<sup>1005</sup> Thongchai, Winichakul. « *Siam Mapped : History of the Geo-Body of a Nation.* » Chiang mai.: Silkwormbook Press, 1998. Print.

<sup>1006</sup> Around 70% of Thai borders are not clearly delimited in 2008, according to a diplomat from ADB. 65% of the land border was demarcated between Lao PDR and Thailand in November 2000 (IBRU Boundary and Security Bulletin, Spring 2001)

<sup>1007</sup> Thongchai, Winichakul. *Op.cit.*, p 64-65

entre les deux pays, ces derniers étant ennemis depuis le seizième siècle et ne s'étant jamais mis d'accord sur l'idée de partager le terrain.<sup>1008</sup> Ce sont les Anglais qui veulent une délimitation claire de la frontière.<sup>1009</sup>

Par conséquent, les autorités centrales de Thaïlande ont récemment tenté de s'impliquer dans cette affaire afin de contrôler la frontière actuelle. Malgré cela, les organisations criminelles qui se sont développées dans la région depuis la fin du XIX<sup>ème</sup> siècle de part et d'autre de la frontière entretiennent toujours des relations. On est alors face à de véritables organisations criminelles internationales. En 2001, la plupart des marchandises contrefaites ont été fabriquées dans les provinces birmanes, pas loin de la frontière.

**398.** La population habitant le long de la frontière est très pauvre (les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté). Par conséquent, il est facile pour les malfaiteurs d'encourager ces personnes à commettre des crimes. Le graphique concernant l'indicateur de pauvreté nous montre bien que ces habitants ont tendance à participer au trafic de marchandises contrefaisantes. Il est normal que les malfaiteurs visent ces personnes pauvres au long de la frontière pour effectuer le trafic.

Ces personnes se lancent dans le trafic de contrefaçons non pas parce qu'elles sont au chômage, comme c'est le cas généralement pour ceux qui font du trafic de drogue, mais parce qu'elles ne gagnent pas suffisamment et qu'elles habitent loin des lieux où les contrôles sont effectués.<sup>1010</sup>

En Birmanie<sup>1011</sup> (ou dans le Myanmar actuel), le problème de la pauvreté est sérieux. En effet, 71% des gens pauvres habitent dans la région rurale<sup>1012</sup> et ceux-ci

---

<sup>1008</sup>Thongchai, Winichakul. « *Siam Mapped : History of the Geo-Body of a Nation.* » Chiang mai.: Silkwormbook Press, 1998. Print., p62

<sup>1009</sup> from D.G.E. Hall, Henry Burney: *A political Biography*, p 154-5, Cité par Thongchai, Winichakul. « *Siam Mapped : History of the Geo-Body of a Nation.* » Chiang mai.: Silkwormbook Press, 1998. Print., p 64

<sup>1010</sup> Voir Annexe 11.2

<sup>1011</sup> Il est plutôt difficile de comparer le taux d'échange de l'argent en Birmanie car une différence spectaculaire persiste entre le taux officiel (entre 5.75 – 6.70 kyat par dollar américain depuis 2001) et celui de la rue. Le marché noir, au contraire, pourrait proposer, en 2001, le taux de 800 kyat jusqu'à 1335 kyat. Dans cette recherche, on décide d'utiliser le taux d'échange de la rue ; ce qui reflète

n'ont pas de terrain à cultiver, ou, s'ils en ont un, il est trop petit pour gagner leur vie. Déménager (clandestinement ou non) et se lancer dans le commerce de contrefaçon permet de gagner plus d'argent.

Au Laos, les gens traversent volontairement et clandestinement la frontière pour entrer en Thaïlande. Ce phénomène existe pour tout. Les habitants du Laos qui souhaitent venir dans les pays voisins, et notamment en Thaïlande ont des contacts qui leur permettent de trouver immédiatement du travail là-bas, quelle que soit la durée de leur séjour dans le pays. Ce qui pousse les Laotiens à venir en Thaïlande est tout d'abord la pauvreté et le manque de travail dans le pays, mais il y a aussi un facteur culturel non négligeable : les Laotiens parlent la langue thaï et ils aiment le mode de vie moderne de la Thaïlande. Selon les données de la Banque de Développement pour l'Asie, la proportion de la population pauvre qui est au-dessous de la moyenne est très élevée au Laos (32.7% en 2003) et en Birmanie (26.6% en 2001) contrairement à la Thaïlande (9.8% en 2002)<sup>1013</sup>

Ce fossé socio-économique s'étend tout au long de la frontière. Les contrefacteurs et les criminels ont tendance à créer toujours plus d'activités illégales afin de profiter de la situation de pauvreté des habitants de la région.<sup>1014</sup> Les contrefacteurs locaux et les criminels profitent de ce contexte socio-économique. De plus, ils savent que les fonctionnaires thaïlandais qui travaillent dans les environs des pays voisins sont facilement corrompibles.

**399.** Différents facteurs favorisent le développement d'organisations criminelles. Tout d'abord, la frontière est une zone très pauvre où habitent les anciens combattants du parti communiste. Cela permet aux contrefacteurs de s'évader et de transporter

---

beaucoup plus réellement la situation dans le pays. En ce qui concerne les informations des journaux The Irrawaddy et Khitpyaing, le marché noir propose 1350 kyat par dollar, en septembre 2007

<sup>1012</sup> Source : Banque Mondiale, An economic and social assessment, août 1999.

<sup>1013</sup> Voir Annexe 11.3

<sup>1014</sup> Sauterey Anne-Lise, *Op.cit.*, pp.6-9

facilement les marchandises. La Thaïlande est un lieu stratégique pour ces criminels car elle est la porte ouverte aux pays occidentaux.

D'autre part, la Thaïlande est un pays où la croissance économique s'accélère depuis quelques décennies, la main d'œuvre y est bon marché, le tourisme sexuel y est développé, et la drogue et les marchandises contrefaisantes y sont facilement accessibles. Les réseaux de malfaiteurs dans la région du Mékong prennent de plus en plus d'importance.

Aujourd'hui, la Thaïlande devient un centre de commerce illégal car de bonnes routes ont été construites à travers tout le pays et dans certaines parties de la région de Mékong. Cela permet la circulation des produits agricoles et des matériaux industriels. Des routes en très bon état relient la Birmanie et le Cambodge en passant par la Thaïlande. De surcroît, la Thaïlande devient un centre de transport aérien. Grâce à l'aéroport moderne, le trafic de contrefaçons, mais aussi le trafic d'êtres humains et de drogue deviennent plus aisés. Cela permet l'exportation de produits contrefaisants dans les pays riches, tels que Hongkong et le Japon. ces activités illégales empruntent à la fois les anciennes routes et le nouvel itinéraire qui passe par la Chine, une partie du Nord de la Birmanie et le Nord et l'Ouest du Laos.<sup>1015</sup>

<sup>1016</sup> Deux itinéraires principaux passent par la Birmanie en direction de la Thaïlande. Le premier est directement orienté vers la Thaïlande et on estime que sur 26% des méthamphétamines qui ont été confisqués en 2005 l'ont été sur cet itinéraire. La deuxième route commence par le Laos et se termine en Thaïlande. Cela représente 65% des méthamphétamines confisquées en 2005. La nouvelle route entre le Laos et le Cambodge est quant à elle de plus en plus fréquentée car les malfaiteurs veulent éviter le contrôle de la police.<sup>1017</sup>

**400.** Le salaire des fonctionnaires thaïlandais, laotiens et birmans est très bas par rapport au coût de la vie.<sup>1018</sup> La corruption est donc très présente. Les agents du gouvernement s'abstiennent de contrôler les marchandises contrefaisantes et reçoivent en échange des pots de vin .

---

<sup>1015</sup> *Ibid.* pp. 10-11

<sup>1016</sup> Voir Annexe 11.4

<sup>1017</sup> Sauterey Anne-Lise, *Op.cit.*

<sup>1018</sup> Voir Annexe 11.5



Les douaniers, l'armée et la police locale en Birmanie gagnent 40 dollars par mois. Selon les informations du ministère des Finances et Salaires, en Birmanie, les officiers du niveau subalterne gagnent entre 20 à 30 dollars par mois.

Un simple birman dans le secteur public va recevoir 1,18 dollars en 1994 pour son salaire minimum tandis qu'un militaire gagne 11.76 dollars par mois. Cela n'empêche pas à ce militaire d'avoir recours à la corruption, parce que de toute façon, il ne gagne pas suffisamment pour vivre. Le 1<sup>er</sup> avril 2006, le gouvernement a augmenté les salaires dans le secteur public, mais les salaires en Birmanie restent toujours très bas par rapport à ceux en Thaïlande<sup>1019</sup>.

**401.** La corruption est donc un phénomène normal dans cette région. Il n'est pas nécessaire pour les malfaiteurs de se présenter sur le devant de la scène car les subalternes de niveaux différents sont prêts à travailler pour eux.

Par conséquent, la corruption est partout, et surtout tout au long de la frontière. Le chef des minorités Wa en Birmanie, les mafias en Thaïlande, les gangsters chinois, et les autorités locales sont principalement les auteurs des crimes dans cette région. Ces malfaiteurs veulent construire de nouvelles routes dans leur zone. Cette corruption permet aux personnes concernées d'obtenir plus de pouvoirs.<sup>1020</sup> Les personnes arrêtées ne sont jamais pas les leaders des malfaiteurs, mais seulement de simples contrefacteurs ou vendeurs. Ces derniers ne révèlent généralement pas leur lien avec le chef de l'organisation dont ils font partie c'est pourquoi il est quasiment impossible d'arrêter les leaders. L'armée est sensée contrôler le trafic de marchandises au niveau local. La présence des militaires renforce considérablement l'efficacité du contrôle de la police ou des douanes

À cause des problèmes précédemment mentionnés, les commerçants préfèrent avoir recours aux militaires plutôt qu'à la retenue en douane. De surcroît, les douaniers

---

<sup>1019</sup> Il est plutôt difficile de comparer le taux de change de l'argent en Birmanie car une différence spectaculaire persiste entre le taux officiel (entre 5.75 – 6.70 kyat par dollar américain depuis 2001) et celui de la rue. Le marché noir, au contraire, pourrait proposer, en 2001, le taux de 800 kyat jusqu'à 1335 kyat. Dans cette recherche, on décide d'utiliser le taux de change de la rue ; ce qui reflète beaucoup plus réellement la situation dans le pays. En ce qui concerne les informations des journaux The Irrawaddy et Khitpyaing, le marché noir propose 1350 kyat par dollar, en septembre 2007

thaïlandais n'osent pas prendre eux-mêmes des décisions (*ex officio*) pour confisquer ces produits de contrefaçon car ils ne veulent pas être responsables de cette action et des problèmes qu'elle pourrait engendrer. C'est à cause de tous ces facteurs que la retenue en douane des produits contrefaisants est inefficace. Les commerçants ou les propriétaires choisissent alors d'autres méthodes ou d'autres mesures du gouvernement afin de se protéger et de se procurer des preuves. Le plus efficace en Thaïlande est d'avoir des preuves et d'obtenir l'aide de la police.

---

<sup>1020</sup> Sauterey Anne-Lise, *Op.cit.* P.18





## DEUXIÈME PARTIE

# LA REPRESSION DE LA CONTREFAÇON

---

**402.** Quand nous parlons de l'action de contrefaçon, nous pensons à la création d'une action spéciale pour défendre les droits de propriété intellectuelle. Or, cette action spéciale, sanctionnant l'atteinte à un de ces droits, suscite l'interrogation tant elle semble présenter de multiples facettes. Facettes pénale et civile, d'abord, puisque la contrefaçon est un délit pénal, et, dans tous les cas, un délit civil.

Le fonctionnement des deux voies procédurales est différent. D'un côté, l'action pénale pour lutter contre la contrefaçon en France était tombée en désuétude. Selon Monsieur Jean Foyer, il s'agissait ni plus ni moins de débarrasser la loi « d'oripeaux démodés »<sup>1021</sup> mais il y a le revers de la médaille : les sanctions pénales de la contrefaçon semblent avoir une portée pratique importante en Thaïlande. La voie pénale est plus couramment utilisée que la voie civile en matière de contrefaçon mais les raisons de ce fort rôle pratique des sanctions pénales en matière de contrefaçon en Thaïlande n'est pas aisée.

En premier lieu, nous examinerons pourquoi la voie pénale a été choisie en matière de contrefaçon en Thaïlande en raison des procédures pénales du délit de contrefaçon. Pourtant, les sanctions pénales du délit de contrefaçon en Thaïlande sont justement l'inverse (**TITRE I**). En deuxième lieu, nous mettons en évidence les différences considérables entre la France et la Thaïlande sur le régime de la réparation du préjudice. Nous vérifierons les critères d'évaluation des dommages intérêts et leur implications. (**TITRE II**).

---

<sup>1021</sup>Chavanne, Albert, Jacques Azéma, and Georges Vianes. « *Le Nouveau Régime Des Brevets D'invention Commentaire De La Loi Du 13 Juillet 1978* » *Préface*, Georges Vianes. Collection Sirey. Paris: Sirey, 1979. Print., n°201, p.160

## TITRE I – Les sanctions de la contrefaçon

**403.** Afin de démontrer que la contrefaçon a été qualifiée de crime (**chapitre préliminaire**), nous étudierons d’abord la procédure pénale (**chapitre I**). Puis, nous aborderons la protection de la propriété intellectuelle en sanctionnant par des peines correctionnelles l’atteinte aux droits de propriété (**chapitre II**).

### CHAPITRE PRELIMINAIRE - La justification du caractère pénal de la contrefaçon

**404. La législation nationale française** - Les diverses atteintes aux droits de propriété intellectuelle comportent des sanctions pénales ou civiles. Certains auteurs justifient l'existence de la sanction pénale par la fragilité de ces droits particuliers et par la facilité avec laquelle on peut y porter atteinte.<sup>1022</sup> La qualification pénale de la contrefaçon est ancienne: la contrefaçon a été, dans un premier temps, qualifiée de crime. La qualification de délit a été retenue pour la première fois en droit français avec les lois des 5 juillet 1844<sup>1023</sup> sur les brevets d'invention et 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce.

Le doyen Paul Roubier évoquait, dans son ouvrage « *Le droit de la propriété industrielle* », l'influence prépondérante du point de vue pénal en la matière, en 1952.<sup>1024</sup> Cependant, le législateur de 1968 a codifié cette pratique en définissant d’abord la contrefaçon comme un quasi-délit de droit privé entraînant des sanctions civiles, tout en instituant un délit pénal de contrefaçon. L'exigence de cohérence commande d'avoir le même régime en matière de brevets que dans les domaines

---

<sup>1022</sup> Plaisant R.. Editions techniques. Juris-classeurs - 1990 - Marques, fascicule 32, n°1

<sup>1023</sup> Les lois du 7 janvier 1791 et 5 juillet 1849 réprimaient le délit pénal de contrefaçon par l’amende et la confiscation obligatoire des objets contrefaisants. *Cité par* Thrierr Olivier, *Op.cit.*, p.5

<sup>1024</sup> Roubier, Paul. *Op.cit.*

voisins des marques, droits d'auteur, d'obtentions végétales et autres droits de propriété intellectuelle, eux-mêmes demeurés assortis de sanctions pénales. Par ailleurs, le recours à la voie pénale s'était avéré très utile en pratique, jusqu'à la loi de 1978, lorsqu'il s'agissait de rendre personnellement responsables des personnes qui agissaient sous le couvert de sociétés ou encore lorsque des commissions rogatoires étaient délivrées pour remonter les filières du trafic d'objets contrefaisants, en France ou à l'étranger. Le délit pénal de contrefaçon, abrogé en 1978, a été rétabli le 1<sup>er</sup> janvier 1993 par l'article 11 de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990<sup>1025</sup>

Sur le plan pénal, les pouvoirs publics français ont notamment mis en œuvre: La loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 instituant le nouveau code pénal et amendement notamment les articles L. 335-8, L. 621-1 et L. 335-6 et L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi que trois lois remarquables: La loi n° 94-102 du 5 février 1994, relative à la répression de la contrefaçon, qui a renforcé substantiellement les sanctions ; La loi dite « Perben II » du 10 mars 2004 qui aggrave les sanctions pénales de la contrefaçon ; La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 qui aggrave les sanctions pénales en matière de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle<sup>1026</sup>.

**405. La législation nationale thaïlandaise** - D'après l'historique de la loi siamoise, il n'y a pas de séparation exacte entre les crimes commerciaux et pénaux. En plus, la façon de punir dépend de la personne qui a commis les crimes, car on ajoute la valeur et l'importance de la personne aux crimes que cette personne a commis. La raison est la suivante : chaque individu a un rôle différent, la valeur de chaque personne n'est donc pas la même. Par conséquent, la punition n'est pas considérée selon le degré réel de la criminalité. Ce principe a été changé par rapport à ce qu'il était dans le Royaume de Siam. Devenant un Etat moderne, ce pays essaie par tous les moyens de changer l'image du Royaume pour que les pays occidentaux le reconnaissent.

**406.** La répression pénale relative à la violation des droits de propriété intellectuelle a commencé par l'annonce de la Bibliothèque Nationale Vachirayane ou หอสมุดวชิร

---

<sup>1025</sup> Journal Officiel 28 Novembre 1990

<sup>1026</sup> V° Annexe n° 4- n° 8

กฎหมาย (1892). Cette annonce est considérée comme une loi <sup>1027</sup> en ce qu'elle dispose : « Celui ou celle qui a violé la loi est considéré comme la personne contre le Roi »<sup>1028</sup>. Pendant l'époque de la monarchie absolue, tous les pouvoirs étaient concentrés en une seule et même personne : le Roi. Lorsque celui-ci voulait que les autres siamois aient une relation commune dans une affaire quelconque, c'était déjà la loi<sup>1029</sup>. Peu après, la Thaïlande a ratifié la convention de Berne (1908). En 1931, on a alors détaillé la sanction dans l'Acte de protection des œuvres artistiques à l'article 25. Nous remarquons que la sanction n'est pas si sévère car le gouvernement donnera seulement une amende et ne confisquera que ces ouvrages piratés.

Peu après, la loi pénale de 1956 a été promulguée. C'est la première fois dans l'histoire de la Thaïlande que l'on précise la sanction pénale pour les marques commerciales : ces détails sont parus dans « le compte-rendu de la réunion de comité pour vérifier et rectifier le procédé de la loi pénale, 265/2485<sup>1030</sup> ». Ceci résulte de conventions faites entre le gouvernement siamois et les puissances occidentales de l'époque, telles que l'Angleterre et la France. Le gouvernement à ce moment-là, a été obligé de rectifier la loi concernant le brevet, les marques commerciales et la concurrence déloyale dans la société entre les thaïlandais et les étrangers. On commence alors à étudier ces trois nouveaux sujets. Toutes les sanctions ont été insérées dans la loi pénale thaïlandaise.

**407.** Après cet événement, nous pouvons constater que la sanction pénale concernant les marques commerciales selon l'article 272 a été influencée par la loi française, en particulier en ce qui concerne la concurrence déloyale.<sup>1031</sup> Il faut préciser que c'est monsieur René Guyon (ou Pichan Boonyong en langue thaïlandaise), qui a proposé l'article 235 pour la responsabilité de la concurrence

---

<sup>1027</sup>Supphonsiri Tatchai, *Op.cit.* pp 4-7

<sup>1028</sup>Samutkhun Somporn, « *Etude de crimes et les conditions convenables de la punition de la violation de loi pénale.* » ; mémoire de LLM., Churalongkorn. 1996, p 17

<sup>1029</sup> Selon l'opinion du Professeur Thanin Kraivichian : L'interprétation de la loi, p.97

<sup>1030</sup>Le Comité de Décret, « *Compte – rendu de comité de vérification et rectification de loi pénale* » numéro 269/2485, daté du 23 janvier 1942, pp 47-62

<sup>1031</sup> La loi française du 26 mars 1930 sur la suppression d'origine de produits contrefaisants. Section 1-3, citée dans la recherche de Julapongsatorn Sawaluk, « *Problèmes de l'infraction pénale de contrefaçon en matière de marques* » ; mémoire de LLM., Bangkok : Thammasat, 1987, pp 67-68



déloyale.<sup>1032</sup> 22 ans après, en 1978, la Thaïlande a rectifié de nouveau l'Acte concernant le droit d'auteur. La raison est la suivante : “ Toutes les règles sont maintenant démodées, et ne couvrent pas suffisamment de cas dans le pays. De surcroît, la sanction n'est pas assez sévère ”. Nous pouvons remarquer que la sanction maximale est de 200,000 bahts (approximativement 5,000 euro) ou un an de prison. Finalement, faisant partie de l'Organisation Mondiale du Commerce, la Thaïlande a rectifié toutes les lois concernant la propriété intellectuelle, pour se soumettre aux critères et au standard de l'accord ADPIC. On peut expliquer cette modification par le fait que ces lois sont maintenant démodées et ne correspondent pas aux situations dans le pays, ainsi qu'à l'étranger, en particulier, au sujet du développement et de la croissance économique, commerciale et industrielle, dans le pays et sur le plan international. Par conséquent, l'Acte concernant le droit d'auteur de 1994 fixe une sanction plus sévère. Par exemple, la moitié de l'amende doit être remboursée à le titulaire du droit d'auteur (ceci est similaire à la loi thaïlandaise traditionnelle dans le passé concernant la moitié de l'amende), en ce qui concerne la sanction, la durée maximale est de 4 ans de prison, mais l'amende sera au maximum de 800,000 bahts (environ 20,000 euros) et d'au moins 200,000 bahts (environ 5,000 euros)

**408.** La Thaïlande a fait de gros efforts afin de souscrire aux obligations de l'ADPIC. Les membres doivent l'encourager à continuer ses modifications notamment au regard de la Partie III de l'accord.<sup>1033</sup> L'accord ADPIC reconnaît dans son préambule que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés. Les juridictions sous l'influence du droit anglo-saxon privilégient les procédures civiles,

---

<sup>1032</sup> L'article 235 : dans une affaire industrielle ou commerciale quelconque, si une personne reçoit un bénéfice en commettant un acte allant à l'encontre d'une pratique honnête, cette action sera considérée comme une compétition injuste de sa part.

La définition d'un fabricant ou d'un commerçant qui réalise une compétition commerciale injuste, est la suivante :

(a) toute personne qui fait fabriquer des marchandises, des emballages, ou réalise des opérations commerciales comme la publicité, les listes, les prix, les lettres d'affaires, les appareils, les mots, ou qui réalise des fabrications ou des ventes d'usage de produits sur lesquels cette personne n'a pas de droit, ou encore qui fait croire que ses marchandises proviennent d'une fabrication légitime.

(b) toute personne qui fait naître la confusion entre son entreprise et l'établissement déjà existant, en imitant les signes de publicité, le nom de magasin, la façade, la décoration et autres signes.

<sup>1033</sup> La Thaïlande doit prévoir et mettre en place des recours pénaux suffisants pour dissuader (article 61 de l'accord ADPIC), ce qui exclut les retards injustifiés dans l'application des procédures.

celles-ci étant plus appropriées aux négociations dans le cadre des affaires. En droit thaïlandais, les raids des agents de police ont toujours été favorisés, abordant ainsi les droits de propriété intellectuelle en tant que droits publics<sup>1034</sup>. Le grand développement économique thaïlandais de 1997 a initié un changement de pensée, de structure et de programmation dans l'infrastructure législative afin de créer un environnement juridique accueillant pour les investisseurs et le commerce international, un environnement où les droits, nationaux et internationaux, seraient protégés et appliqués de la même façon selon la loi thaïlandaise et par le système judiciaire thaïlandais, ceci menant à terme au renouveau de l'économie thaïlandaise<sup>1035</sup>. Ce nouveau texte<sup>1036</sup> fut adopté par l'Assemblée Nationale et promulgué dans la Gazette du gouvernement le 25 octobre 1996. Un décret royal fut également adopté afin d'inaugurer la nouvelle Cour pour la propriété intellectuelle et le commerce international le 1<sup>er</sup> décembre 1997, ceci finalisant l'effort conjoint du ministère de la Justice et du ministère du Commerce, en vue des négociations avec les Etats-Unis et l'Union Européenne sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle.

**409.** Actuellement, la loi thaïlandaise aggrave les sanctions pénales en matière de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle: les atteintes aux droits des dessins ou modèles (Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets-(Design patent); les atteintes aux droits des brevets (Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets); les atteintes aux droits sur les œuvres littéraires, artistiques et assimilées (Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur); les atteintes aux droits de marques (Loi B.E. 2543 (n° 2) (2000) sur les marques de fabrique ou de commerce) ; les atteintes aux droits d'obtentions végétales (Loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des variétés végétales); les atteintes aux droits sur des indications géographiques (Loi B.E. 2545 (2002) des indications géographiques.); Les atteintes aux droits de secrets commerciaux (Loi

---

<sup>1034</sup> Selon la théorie selon laquelle les procédures d'application des droits de propriété intellectuelle en tant que droits privés sont adéquates et efficaces, les procédures civiles seraient une bonne et même une meilleure alternative aux procédures pénales.

<sup>1035</sup> Ceci passant par la création de la Cours spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international.

<sup>1036</sup> Loi B.E. 2539 (1996) de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international et les règles affiliées.

B.E. 2545 (2002) sur les secrets commerciaux) ;<sup>1037</sup> Les atteintes aux droits sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés.

Nous étudierons tout d'abord comment s'engage une procédure pénale (**chapitre I**), puis, nous aborderons les sanctions pénales (**chapitre II**).

## CHAPITRE I – L'engagement d'une procédure pénale

**410.** La contrefaçon est une infraction pénale. Elle bénéficie, en conséquence, des avantages de la procédure pénale. Des pouvoirs d'enquête sont, ainsi, reconnus aux différents corps de contrôle, permettant le plus souvent de remonter les filières plus en amont. La tonalité d'atteinte à l'ordre public que confère cette procédure ainsi que ses sanctions peuvent avoir un effet dissuasif.

Le choix des recours judiciaires est rarement le fruit du hasard, mais au contraire le résultat d'une réflexion. Les victimes de la contrefaçon ont un second choix: porter plainte auprès du procureur de la République. Nous étudierons en deux sections distinctes la qualité de la victime (**Section I**) et le droit d'accéder à la justice (**Section II**).<sup>1038</sup>

### Section I La qualité de la victime dans le système de la lutte contre la contrefaçon

**411.** La victime de la contrefaçon peut être une personne qui a subi des préjudices ayant différentes origines. Un préjudice peut résulter d'un acte délictueux. La victime réclame des dommages et intérêts devant la juridiction compétente. Dans ce travail, on ne s'intéressera qu'à la victime qui a subi des préjudices résultant d'une infraction pénale de contrefaçon. Tout simplement, on entend par victime pénale, celle qui a personnellement subi un dommage résultant directement de l'infraction. Cette proposition est conforme à la condition imposée par le législateur. Cependant, il

---

<sup>1037</sup> V° Annexe 2-6

existe d'autres personnes qui souffrent des conséquences de cette infraction et auxquelles on accorde des pouvoirs identiques à ceux de la victime principale. Nous les appellerons aussi « victimes pénales ». En effet, le terme de « victime pénale » recouvre non seulement la victime principale mais encore d'autres personnes qui disposent des mêmes pouvoirs que la victime.

Une étude portant sur la qualité de la victime pénale présente plusieurs avantages. D'une part, cet intérêt est manifeste lorsqu'il existe plusieurs personnes qui se prévalent de leurs droits lors du procès pénal. L'étude sur la qualification de victime pénale permet d'opérer la distinction de véritables statuts entre ces diverses personnes. Ainsi, la juridiction pénale ne permet qu'aux victimes pénales de mettre en mouvement l'action publique. D'autre part, la qualification de victime pénale joue un rôle plus important dans certains pays, comme en Thaïlande, où il existe un nombre important d'«*infractions privées*»<sup>1039</sup> pour lesquelles la plainte initiale de la victime est un élément nécessaire dans le déclenchement de l'enquête policière. Dans ces pays, la distinction entre les victimes s'applique dès le stade de l'enquête. Seule la plainte portée par la victime pénale auprès d'un service de police judiciaire est valable pour la mise en mouvement de l'enquête policière<sup>1040</sup>. En revanche, la plainte portée par d'autres personnes que la victime pénale n'est pas valable, cette irrecevabilité de plainte entraîne donc la nullité de l'enquête policière, ainsi que l'acquiescement de l'accusé<sup>1041</sup>. A cause de cela, nous trouvons une lacune législative en droit thaïlandais qui amène en pratique un grand problème en matière de droit d'auteur.

Deux intérêts nous conduisent à étudier la qualification de victime pénale de contrefaçon. En réalité la victime peut, d'une part, porter plainte devant un service de police judiciaire, et d'autre part, tenter une action devant le tribunal compétent.

<sup>1038</sup> Annexe 10 Diagramme 3 procédure pénale

<sup>1039</sup> À titre d'exemple d'infractions privées peuvent être citées : la diffamation, la violation du domicile, le viol sans circonstances aggravantes, l'escroquerie, l'abus de confiance, la détérioration des biens d'autrui, la violation du droit d'auteur.

<sup>1040</sup> À titre d'exemple, l'article 121 alinéa 2 du C.P.P.thaïlandais dispose que « en matière d'enquête des infractions privées, il est interdit aux polices judiciaires de faire l'enquête à moins qu'il y ait plainte de la victime ».

<sup>1041</sup> L'article 120 du C.P.P.thaïlandais dispose qu' « il est interdit au procureur de porter l'action pénale au tribunal concerné à moins qu'il y ait une enquête policière ».

En premier lieu, la plainte simple et la dénonciation ne sont pas en elles-mêmes des actes de poursuite. Ce sont de simples moyens d'information des autorités policières et judiciaires relativement à la commission de faits délictueux, ils sont nécessaires à la police parce que, sans information, il n'y pas d'enquête concevable. En second lieu, à partir du moment où la victime accède à un tribunal, elle devra remplir de nombreuses conditions. Si l'on interroge la procédure pénale française et celle thaïlandaise en ce qui concerne les conditions de recevabilité de l'action émanant de la victime, on peut trouver des points communs applicables aux deux. Ainsi, une personne qui se prétend victime devant une juridiction pénale doit se prévaloir d'une part de l'existence d'une infraction, et, d'autre part de préjudices directs et personnels qu'elle a subis. On peut dire que la première est une condition relative à l'infraction (a) alors que la deuxième est une condition relative à la personne (b).

## **§1. Les conditions relatives à l'infraction**

**412.** Afin que la victime exerce ses droits, il est logique que l'existence d'une infraction soit une condition préalable. En France, l'action civile, exercée devant la juridiction pénale, suppose l'existence d'une infraction.

Au sein même de cette condition, on peut opérer une distinction. D'une part, il faut une infraction pénale (**A**) et d'autre part, il faut que cette infraction soit punissable (**B**).

### **A- L'existence d'une infraction pénale**

**413.** Le fondement textuel se trouve dans l'article 2 et dans l'article 85 du C.P.P. français. L'article 2 du C.P.P. française ne dispose que pour « l'action civile causée par *un crime, un délit ou une contravention...* ». De plus, l'article 85 du même code a le même champ d'application : « toute personne qui se prétend lésée par *un crime ou un délit...* ». Il en va de même en Thaïlande, avec l'article 2 (4) du C.P.P.thaïlandais qui parle de la première condition de la victime en précisant que « la victime est celle qui a subi des préjudices causés par l'infraction pénale... ».

Conformément au droit de la propriété intellectuelle, la contrefaçon est aussi une infraction pénale. Elle bénéficie, en conséquence, des avantages de la procédure

pénale. Le délit de contrefaçon suppose une activité illicite intentionnellement fautive alors que les éléments constitutifs demeurent classiques en matière de délit pénal. Selon des éléments constitutifs du délit de contrefaçon, c'est parce que le même terme est utilisé pour la violation civile et pénale du droit de propriété intellectuelle que la contrefaçon est souvent définie par référence au seul élément matériel<sup>1042</sup>. Néanmoins, comme tout délit, la contrefaçon exige la réunion de trois éléments. Est tout d'abord nécessaire, l'élément légal<sup>1043</sup>, c'est-à-dire le texte d'incrimination. Ensuite, il n'y a point d'infraction, sans élément matériel, c'est-à-dire sans le corps du délit. Par ailleurs l'activité illicite, du fait de l'élément matériel de la contrefaçon, se trouvera incriminée dès lors qu'elle est intentionnelle. Enfin effectivement, comme tous délits, la contrefaçon requiert en tant qu'infraction intentionnelle, un élément intentionnel.

## **B – Le caractère punissable de l'infraction.**

**414.** Afin de qualifier une personne victime d'infraction pénale, il faut non seulement que la victime fasse l'objet de la commission d'une infraction pénale, mais aussi que cette infraction soit punissable. Il est alors nécessaire de distinguer deux points. D'une part, afin que l'action civile soit recevable, il faut qu'une infraction pénale soit constatée et que le délinquant soit condamné. D'autre part, il importe peu en revanche que le coupable soit ou non condamné à une peine, seule compte la décision de la reconnaissance de la culpabilité et de la faute pénale de l'individu. Les conséquences qu'en tire le juge répressif sont sans incidence sur la recevabilité de l'action civile<sup>1044</sup>.

La constatation de la recevabilité de l'action civile en France est faite au moment où la victime porte l'action civile devant la juridiction compétente. Quant au droit thaïlandais, il y a une distinction nette entre l'action pénale et l'action civile ; la victime peut, soit porter l'action pénale seule devant le tribunal répressif, soit porter l'action pénale devant le tribunal répressif en l'accompagnant de l'action civile, soit porter l'action civile seule devant le tribunal civil. Le problème de la recevabilité de

---

<sup>1042</sup> L'élément intentionnel se trouve présumé du fait de l'élément matériel.

<sup>1043</sup> En France la définition globale résulte de plusieurs textes qui donnent à la contrefaçon le champ d'application le plus large. V° Annexe 2-6

<sup>1044</sup> Ambroise-Castérot, Coralie. « Action Civile » ; *Rép. pén.*, juin 2002, n°87.

l'action de la victime est examinée au moment où la victime exerce son droit devant la juridiction concernée. À l'instar du droit français, la victime en Thaïlande doit d'abord prouver l'existence d'une infraction, et ensuite démontrer que l'infraction qui l'a touchée est condamnable.

Il existe deux cas où les conditions ne sont pas remplies, d'une part, lorsque l'infraction n'est pas punissable (1°) et d'autre part lorsqu'elle n'est plus punissable (2°). Les deux cas sont susceptibles d'aboutir au rejet de l'action de la victime.

### **1° L'infraction n'étant pas punissable**

**415.** Si l'infraction n'est pas punissable et si, en conséquence, le juge acquitte ou relaxe, la victime ne peut obtenir de réparation. Il importe peu que l'acquittement provienne d'une insuffisance de preuves ou d'une cause subjective d'irresponsabilité<sup>1045</sup>. En Thaïlande, s'il y a un acquittement, la situation reste la même. La victime ne peut plus porter une action pénale devant le tribunal répressif puisque son droit à agir en matière pénale est épuisé selon l'article 39 (4) du C.P.P. thaïlandais ; la victime pourrait cependant porter l'action civile devant le tribunal civil mais elle se trouve soumise à l'application de la règle dite de « *l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil* » (article 46 du C.P.P. thaïlandais).

### **2° L'infraction n'étant plus punissable**

**416.** Si l'infraction n'est plus punissable au motif qu'elle a déjà été sanctionnée, la juridiction répressive ne saurait être tardivement saisie de l'action pénale et seule subsiste la voie civile pour la victime.

Quant à la Thaïlande, si l'auteur du fait a déjà été condamné, la victime ne peut plus porter l'action pénale devant la juridiction répressive dès lors que le droit d'intenter l'action pénale a été épuisé à la suite de l'autorité de la chose jugée sur la voie pénale selon l'article 39 (4) du C.P.P. thaïlandais. La victime ne peut agir que devant le tribunal civil en y portant l'action civile, la victime bénéficiera alors de la

---

<sup>1045</sup> Pradel, Jean. « *Manuel De Procédure Pénale.* » Manuels. 14e éd. revue et augmentée, à jour au 1er juillet 2008 ed. Paris: Éd. Cujas, 2008. Print., n°273, p. 235.

règle de l'autorité de la chose jugée sur la procédure civile (l'article 46 du C.P.P. thaïlandais).<sup>1046</sup>

Pour la victime, l'existence d'une infraction punissable ne suffit pas pour se prévaloir du statut de victime, il est impératif que l'infraction punissable soit commise à l'encontre d'une victime. Ce sont des conditions relatives à la personne (§2).

## **§2. Les conditions relatives à la personne**

**417.** La deuxième série de conditions relatives à la qualification de victime se rapporte à la personne qui exerce l'action devant la juridiction compétente. Malgré l'existence d'une infraction punissable, la victime ne pourra porter une action en justice devant la juridiction compétente que si ces conditions sont remplies. La victime qui exerce son droit devant le tribunal doit d'abord avoir la capacité juridique et prouver ensuite que le dommage qu'elle a subi personnellement est directement causé par l'infraction. Il convient de se pencher sur la capacité du demandeur de l'action (**A**) avant de s'interroger sur la typologie du préjudice que la victime a subi (**B**).

### **A- La capacité du demandeur**

**418.** La victime au sens de la procédure pénale pourrait être une personne quelle qu'elle soit qui subit un dommage causé par l'infraction. Il semble que la capacité de la victime ne soit pas prise en compte, l'infraction peut porter atteinte aux personnes physique comme aux personnes morales. Pourtant, à partir du moment où la victime forme une action en vue d'agir devant la juridiction, la capacité de demandeur d'une telle action sera appelée à être examinée.

Pour compléter la notion de capacité de personne. Il faut distinguer la capacité du demandeur qui est une personne physique (**1°**) de celle du demandeur qui est une personne morale (**2°**).

---

<sup>1046</sup> Srisanit Pokpong, « *La place de la victime en procédure pénale française et thaïlandaise* » ;



## 1° La capacité du demandeur personne physique

419. Dans la mesure où l'action de la victime devant la juridiction est une action en justice, la capacité de la personne qui exerce cette action est exigée. Il en va de même pour les autres actions. En général, il n'existe aucune règle propre à la procédure pénale relative à la capacité d'ester en justice. C'est le droit commun qui va s'appliquer<sup>1047</sup>. Les dispositions concernant la capacité des personnes se trouvent initialement dans le Code civil. Il en va de même pour la Thaïlande. Néanmoins, certaines règles ont été rajoutées par la jurisprudence. Pour vérifier la capacité de la victime, il faut d'abord revenir aux textes contenus dans le Code civil. Cependant, dans certains cas où les textes civils ne suffissent pas à résoudre les problèmes, le C.P.P. thaïlandais joue un rôle important en proposant des solutions pratiques.

Selon l'action pénale pour contrefaçon, le droit de la propriété intellectuelle envisage deux cas importants liés à la place de la victime. D'une part, il s'agit des victimes étrangères. D'autre part, la victime indigne est celle dont le dommage n'est pas juridiquement réparable.

En premier lieu, les victimes étrangères en France, peuvent porter leurs actions civiles devant les tribunaux répressifs français<sup>1048</sup>. Leur droit d'agir se fonde sur les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme (CESDH.) En outre, s'applique le « principe de la territorialité de la loi pénale » selon lequel la loi pénale s'applique à tous les délinquants, quelle que soit leur nationalité ou celle de leur victime, qui ont commis une infraction sur le territoire de l'Etat dans lequel la loi est effectivement en vigueur<sup>1049</sup>. Autrefois, la fourniture d'une « *cautio judicatum solvi* » était exigée par l'article 16 du Code civil.

---

Thèse Aix, Aix-en-Provence, 7 juillet 2007., p. 52 n°61

<sup>1047</sup> Ambroise-Castérot, Coralie. *Op.cit.*, n°58.

<sup>1048</sup> Stefani, Gaston, Georges Levasseur, and Bernard Bouloc. *Procédure Pénale*. Précis Dalloz Droit Privé. 19e éd. ed. Paris: Dalloz, 2004. Print. n°233.

<sup>1049</sup> Kolb, Patrick, and Laurence Leturmy. *L'Essentiel Du Droit Pénal Général Les Grands Principes, La Responsabilité Pénale, Les Peines*. Les Carrés Droit, Science Politique. 5e éd. ed. Paris: Gualino, 2008. Print., p.20 ; Cass. Crim., 1 mars 2000 : *Bull. crim.* n° 101 ; 29 mars 2000, *Bull.crim.*, n° 146.

Cependant, elle a été abrogée par l'article 6 de la loi du 9 juillet 1975. Il en va de même pour la Thaïlande, compte tenu du même principe, le C.P.P. thaïlandais n'interdit pas aux étrangers d'exercer l'action pénale en Thaïlande.<sup>1050</sup>

En deuxième lieu, on invoque la maxime « *Nemo auditur propriam turpitudinem allegans* » qui interdit à celui qui participe à un acte immoral ou à un acte illicite de saisir un juge pour obtenir gain de cause. Bacon a expliqué qu'« *un plaideur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude devant les tribunaux répressifs. Il ne faut pas souiller les pures fontaines de la justice* »<sup>1051</sup>. Cette maxime est également prise en compte par la jurisprudence thaïlandaise. Parfois, celle-ci en a tenu compte très strictement.

En Thaïlande, l'action civile de la victime immorale est ordinairement refusée par la juridiction civile, la Cour suprême thaïlandaise invoquant « le principe d'honnêteté dans l'exercice de l'action en justice » prévu par l'article 5 du Code civil thaïlandais<sup>1052</sup>. Ainsi, la Cour suprême thaïlandaise refuse toujours les actions pénales des victimes qui se trouvent en situation immorale. Pour bénéficier de la qualité de victime, nous pouvons dire qu'une condition est requise, il s'agit de « la moralité de la victime ». Même si la victime subit des préjudices nés d'une infraction punissable, on n'accepte au procès pénal la recevabilité de l'action civile que lorsque la victime se conforme à la morale de la société.

Au regard de la jurisprudence, on peut rencontrer une situation immorale dans laquelle les victimes ne peuvent exercer l'action civile. La jurisprudence thaïlandaise refuse d'admettre la recevabilité de la victime qui a participé à une infraction. Dans l'hypothèse d'un « piège », l'action de la victime peut être rejetée dès lors que la victime a été induite en erreur au moment de l'infraction. À titre d'exemple on peut citer le cas d'une corruption du contrefacteur pour que celle-ci copie ou imite des oeuvres audiovisuelles.<sup>1053</sup> La jurisprudence thaïlandaise rejette l'action publique exercée par la victime puisqu'elle a participé à l'infraction de corruption active.

---

<sup>1050</sup> Srisanit Pokpong, *Op.cit.*, p. 52 n°61

<sup>1051</sup> [http://ledroitcriminel.free.fr/la\\_legislation\\_criminelle/adages\\_classiques/formules\\_en\\_latin.htm](http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/adages_classiques/formules_en_latin.htm)

<sup>1052</sup> L'article 5 du Code civil thaïlandais dispose que « la personne doit honnêtement exercer son droit ».

<sup>1053</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 4085/2545

## 2° La capacité du demandeur personne morale

**420.** La personne morale a la capacité d'ester en justice. Cette position a été affirmée par le droit français ainsi que par le droit thaïlandais. Pourtant, il est naturel d'avoir recours à un représentant légal pour gérer les affaires de la personne morale. La jurisprudence française, dans un arrêt du 18 novembre 1994, a admis que le directeur général de la société, en sa qualité de représentant légal, pouvait former un pourvoi en cassation<sup>1054</sup>. S'agissant du droit thaïlandais, il existe deux textes concernant la capacité à agir de la personne morale : d'une côté l'article 67<sup>1055</sup> du Code civil thaïlandais, d'un autre l'article 5 (3)<sup>1056</sup> du C.P.P. thaïlandais. La personne morale, en droit thaïlandais, a la qualité pour agir en justice, elle peut être qualifiée de victime pénale. Cependant, le représentant légal, au nom de la personne morale, doit exercer les droits appartenant à celle-ci. La jurisprudence thaïlandaise a, en outre, ajouté que le représentant légal de la personne morale n'était pas le mandataire de la personne morale, mais que sa capacité découlait de la loi. Le représentant légal peut donc porter plainte en tant que personne morale sans avoir de mandat particulier<sup>1057</sup>.

**421. La personne morale dans la vie des affaires.**- Il existe sur ce point un arrêt notable rendu par la Cour suprême thaïlandaise. Lorsque la personne morale est victime d'une infraction commise par un tiers, seul le représentant légal (dans ce cas, il s'agissait du directeur) peut porter plainte au nom de son entreprise ; il en résulte que l'actionnaire est exclu dans ce cas<sup>1058</sup>. Il en va de même en droit français, les

---

<sup>1054</sup> Cass. Ass. Plén., 18 nov. 1994 : D.1995. 101, concl. Jeol, note Cohen.

<sup>1055</sup> L'article 67 du C.C. thaïlandais dispose que « les personnes morales ont les mêmes droits et les obligations que les personnes physiques sauf ceux qui sont naturellement réservés aux personnes physiques ».

<sup>1056</sup> L'article 5 (3) de C.P.P. thaïlandais dispose que « les ayants droits de la victime sont les suivants... (3) les directeurs ou les représentants légaux dans le cas où la victime est une personne morale ».

<sup>1057</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 3644/2527, rendu en 1984.

<sup>1058</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 6328-6330/2531, rendu en 1988.

personnes morales peuvent être pénalement responsables. Elles encourrent même des peines aggravées par rapport aux personnes physiques.<sup>1059</sup>

Il faut identifier au moins un dirigeant de l'entreprise présumée contrefaisante, on peut alors engager sa responsabilité personnelle dans les actes de contrefaçon incriminés. Si cela ne soulève pas trop de difficulté pour des entreprises françaises, voire de pays limitrophes de la France, cela est parfois plus difficile pour des pays éloignés, voire se heurter à une impossibilité. Ce peut être le cas par exemple pour identifier un responsable d'une entreprise située en Thaïlande dont l'activité relève souvent de la criminalité organisée ou du blanchiment d'argent sale.<sup>1060</sup>

Si le demandeur en contrefaçon cite en correctionnelle le directeur général, il doit s'attendre à ce que celui-ci tente de faire peser la responsabilité sur un subordonné, dont il alléguera qu'il est le seul responsable des activités contrefaisantes. Cette défense sera facilitée si une délégation de pouvoirs lui a opportunément été signée à cet effet, délégation de pouvoirs qui sera opposée en cas de citation directe en correctionnelle ou de plainte avec constitution de partie civile.

Une parade possible consiste alors, pour le breveté contrefait, à enquêter discrètement au préalable, si possible, dans la société contrefactrice afin d'identifier le responsable effectif des activités litigieuses, titulaire de la délégation de pouvoirs : directeur commercial, directeur développement, chef de fabrication ... Celui-ci pourra donc être cité devant le tribunal correctionnel, seul ou conjointement avec un mandataire social.<sup>1061</sup>

**422. La personne morale de droit étranger.**- Les victimes étrangères, y compris les personnes morales, ont la possibilité d'ester en justice en France. Compte tenu de l'article 2 du Code de procédure pénal français, la Cour de cassation, s'appuyant sur les dispositions combinées des articles 6§1<sup>1062</sup> et 14<sup>1063</sup> de la CESDH., a décidé que

---

<sup>1059</sup> Cf Pollaud-Dulian, « *La propriété industrielle* », n°841. ; Par exemple l'article L. 615-14-3 du CPI.

<sup>1060</sup> *Ibid*

<sup>1061</sup> *Ibid*

<sup>1062</sup> L'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « *Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,*

toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d'une infraction, est habilitée à se constituer partie civile devant une juridiction française<sup>1064</sup>. Il en va de même en Thaïlande, aucune condition n'étant requise pour les victimes étrangères. Celles-ci peuvent porter plainte et intenter une action pénale ou une action civil devant les juridictions thaïlandaises.

Nous pouvons aussi remarqué que l'article 113-7 du Nouveau Code pénal de 1994 dispose que « *la loi pénale est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.* »

Cet article est donc applicable à des délits de contrefaçon étrangers, commis à l'étranger au détriment d'un citoyen français titulaire du droit étranger contrefait, et ce par un étranger ou par un français, ainsi que Maître Yves Marcellin l'a exposé dans son ouvrage « Protection pénale de la propriété intellectuelle », Cedat 1996 sur lequel on reviendra plus loin en détail.<sup>1065</sup>

Un tribunal correctionnel français est donc compétent pour juger un tel délit commis à l'étranger.

---

*publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».*

<sup>1063</sup>L'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « *La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation* ».

<sup>1064</sup> Cass. Crim., 12 nov. 1990: *Bull. crim.*, n°377.

<sup>1065</sup> Martin, Jean-Paul., « *L'action pénale pour contrefaçon de brevet d'invention : Mythe ou Réalité* » : *Op.cit.*, p. 9

**423. La personne morale invoquant l'intérêt collectif** - De nombreuses dispositions, non seulement dans le C.P.P. mais encore dans les lois et le Code de la propriété intellectuelle, ont accordé aux organisations de défense professionnelle, syndicale et aux associations le droit de porter l'action civile.<sup>1066</sup> L'objectif du législateur est de protéger plus nettement certaines catégories de citoyens.<sup>1067</sup> La jurisprudence a admis qu'un syndicat professionnel puisse invoquer un préjudice devant la juridiction répressive<sup>1068</sup> ; par exemple : l'union des Fabricants (Unifab), le Comité Colbert, l'Agence de protection des programmes (APP) ou les sociétés de gestion collective des droits d'auteur. En effet, l'intervention des associations dans le procès pénal procure certains avantages. Grâce à leurs spécialisations dans certains domaines, les personnes morales invoquant l'intérêt collectif peuvent efficacement confirmer le travail du Ministère public. S'agissant plus typiquement de la lutte contre la contrefaçon, il aurait donc une compétence couvrant l'ensemble de cette question depuis les solutions techniques jusqu'à aux actions de communication et d'information.

On constate que l'intérêt collectif allégué par les syndicats et les ordres professionnels est facilement identifiable<sup>1069</sup> : en ce qui concerne l'intérêt collectif allégué par les syndicats, il s'agit d'une atteinte à l'ensemble des membres de la même profession ; pour celui qui est invoqué par les ordres, c'est une atteinte à la profession toute entière. Il en va cependant différemment pour l'intérêt collectif des associations, dans la mesure où on ne peut faire référence à une profession déterminée pour caractériser l'intérêt collectif d'une association. À vrai dire, certaines associations peuvent représenter aisément le domaine des intérêts collectifs ; c'est le cas pour une association comme le Comité Colbert (en France) ou

---

<sup>1066</sup> V° Gosselin, Philippe, and France Assemblée nationale Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République., *Op.cit.* p 147 : Par exemple ;

- le CNC, établissement public à caractère administratif créé par la loi n° 46-2360 du 25 oct 1946 et doté de la personnalité juridique ainsi que de l'autonomie financière. Ses principales missions sont la réglementation du secteur du cinéma, le soutien à l'économie du cinéma, de l'audiovisuel, de la vidéo, du multimédia, et des industriel techniques, la promotion du cinéma et de l'audiovisuel et leur diffusion auprès de tous les publics ainsi que la conservation et la valorisation du patrimoine cinématographique ;

<sup>1067</sup> Pradel, Jean. « *Manuel De Procédure Pénale.* » *Op.cit.*, n°320.

<sup>1068</sup> Cass. Crim, 1 avr. 1998, pourvoi n° 97-82.716

<sup>1069</sup> Bonfils, Philippe, and Institut d'études judiciaires. « *L' Action Civile Essai Sur La Nature Juridique D'une Institution* » [Publ. Par L'] Université De Droit, D'économie Et Des Sciences D'aix-

le comité anti-contrefaçon en Thaïlande (MOEA). Cependant, d'autres ne peuvent pas le faire. C'est le cas des associations de consommateurs en ce que toute personne est nécessairement un consommateur. Il convient donc de bien prendre en considération cette nuance lorsque les associations se prétendent victimes d'une infraction en se référant à l'intérêt collectif.<sup>1070</sup>

À la différence du droit français en vertu duquel l'intérêt collectif est véritablement reconnu tant dans le domaine professionnel (les syndicats et les ordres) que dans le domaine des associations, le droit thaïlandais n'admet cette notion qu'en cas d'un intérêt collectif invoqué par les associations de consommateurs agréées (notamment le Marque). On peut dire que l'intérêt collectif est considéré en France comme une notion générale alors qu'il est appréhendé comme une exception qui s'applique étroitement en Thaïlande.<sup>1071</sup>

Afin de comparer l'admission des associations en tant que victimes indirectes dans les deux pays, il est nécessaire de distinguer les associations en général **(a)** des associations de consommateurs **(b)**.

#### **a) Les associations en général**

**424.** En Thaïlande, l'association, ayant des missions collectives et continues mais n'ayant pas de but lucratif, doit faire l'objet d'un enregistrement légal selon les modalités prévues par le Code civil thaïlandais<sup>1072</sup>. Après l'enregistrement, la personnalité juridique des associations est reconnue par l'article 83<sup>1073</sup> du Code civil thaïlandais. Il en résulte que l'association, en droit thaïlandais, a le droit d'ester en justice dans les mêmes conditions que la personne morale. Il en va de même en France où le texte général qui accorde le droit d'ester en justice aux associations est

---

*Marseille, Faculté De Droit Et De Science Politique D'aix-Marseille, Institut D'études Judiciaires Préf., Sylvie Cimamonti. Aix-en-Provence: Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2000. Print., n°82.*

<sup>1070</sup> V° *Supranote* n° 193- n° 195

<sup>1071</sup> V° *Supranote* n° 198

<sup>1072</sup> L'article 78 du Code civile thaïlandais.

<sup>1073</sup> L'article 83 du Code civil thaïlandais dispose que « l'association qui s'est formellement enregistrée dispose de la personnalité juridique ».

l'article 6 de la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901. En ce qui concerne l'intérêt individuel de l'association, celle-ci peut agir sans difficulté. En revanche, lorsque l'association agit en invoquant l'intérêt collectif, la question se pose de savoir si elle peut le faire et dans quelles conditions.

À l'exception des associations de consommateurs, aucun texte n'accorde aux associations le droit de se référer à l'intérêt collectif. Il est naturellement impossible que l'association en droit thaïlandais puisse agir en invoquant l'intérêt collectif tant devant la juridiction répressive que devant la juridiction civile.<sup>1074</sup> Il en va autrement en France où malgré le rejet initial sur le fondement de l'absence de préjudice personnel<sup>1075</sup>, les associations peuvent désormais agir en justice en se prévalant de l'intérêt collectif.

#### **b) Les associations de consommateurs**

**425.** Une place à part doit être réservée aux associations de consommateurs. Pour la France, cette distinction ne serait pas surprenante.<sup>1076</sup> Il en va autrement en Thaïlande, dans l'hypothèse où seules les associations de consommateurs en Thaïlande ont été habilitées pour agir. Précisément, les articles 40 à 42 de la loi concernant la protection des consommateurs thaïlandais prévoient les règles concernant le droit d'ester en justice des associations de consommateurs. Notamment, l'article 41 prévoit que les associations agréées par la Commission de la protection des consommateurs peuvent agir devant le tribunal civil ainsi que devant le tribunal répressif en vue de protéger les droits des consommateurs. A vrai dire, les associations de consommateurs, dans la saisine du tribunal quel qu'il soit pour défendre le droit de consommateur, doivent invoquer « l'intérêt collectif des consommateurs » même si ce dernier n'est pas clairement précisé par la loi.

La capacité juridique ne suffit pas à la victime pour agir en justice devant le tribunal répressif ; il faut aussi qu'elle se prévale de préjudices résultant de l'infraction.

---

<sup>1074</sup> V° *Supranote* n° 195, n°198

<sup>1075</sup> Cass. Crim., 18 oct. 1913: S. 1920.I.321.

<sup>1076</sup> V° sous empire de la loi de 1964 cass.crim 14 nov.1989, pourvoi n° 88-85.907



## **B- Le préjudice subi**

**426.** L'autre condition relative à la personne est celle de l'existence d'un préjudice. La victime pénale de contrefaçon qui se présente devant le tribunal répressif doit être celle qui a subi un préjudice résultant d'une infraction. De manière générale, le préjudice acceptable doit être actuel et certain<sup>1077</sup>, autrement dit on exclut le préjudice éventuel.

Outre le caractère actuel et certain du préjudice, il faut réunir deux autres caractères importants : « le caractère personnel » et « le caractère direct ». Au regard de l'article 2 du C.P.P. français, la personne qui se prétend victime d'un fait dommageable doit démontrer qu'elle a personnellement subi un dommage causé directement par l'infraction alors que l'article 2 (4) du C.P.P. thaïlandais ne précise pas les caractères du dommage que la victime subit. Pourtant, en vue de comparer les deux systèmes juridiques, nous distinguerons le préjudice personnel (1°) et le préjudice direct. (2°).

### **1° La nécessité d'un préjudice personnel**

**427.** En France, l'action civile susceptible d'être portée devant un tribunal répressif ou civil, n'appartient qu'à celui qui a été personnellement lésé, c'est-à-dire qui a éprouvé du fait de l'infraction, une atteinte personnelle à son patrimoine, à son honneur ou à son affection, car le préjudice peut être purement moral, voire être un préjudice d'agrément<sup>1078</sup> (par exemple, du propriétaire des biens incorporels volés — que certains qualifient de droits de propriété<sup>1079</sup> etc.). L'exigence d'un dommage

---

<sup>1077</sup> Cass. Crim., 13 juin 1978, *D.* 1979, IR 9.

<sup>1078</sup> Stefani, Gaston, Georges Levasseur, and Bernard Bouloc. « *Procédure Pénale.* » Précis Dalloz Droit Privé. 19e éd. ed. Paris: Dalloz, 2004. Print., n°237.

<sup>1079</sup> v. notamment en ce sens: J.-M. Mousseron, J. Rynard, T. Revet, « De la propriété comme modèle », *Mélanges Colomer*; J.-M. Mousseron, Valeurs, biens, droits, *Mélanges Breton-Demda*, p. 277 sq. ; F. Zénati, Pour une rénovation de la théorie de la propriété, *RTD civ.* 1993, 305 ; pour une synthèse du débat doctrinal sur la question, y. F. Pollaud-Dulian, *Propriété industrielle*, n° 13 sq.

personnel, pris dans son acception civile, signifie tout simplement que la victime réclame réparation de son propre préjudice, et non de celui d'autrui<sup>1080</sup>.

Dans la vie des affaires, il a été jugé que le fabricant d'un produit était victime d'une publicité de nature à induire en erreur provenant en apparence de l'employé d'un magasin alors qu'à son origine se trouve en réalité le fabricant d'un produit concurrent<sup>1081</sup>. De même, le titulaire d'une marque en ayant concédé l'exploitation à un tiers peut se plaindre de la contrefaçon<sup>1082</sup>.

En Thaïlande, en vertu de l'article 4 (2) du C.P.P. thaïlandais, la notion de victime s'applique à la personne qui a subi un dommage causé par une infraction, le texte n'exige pas que le dommage soit personnel et direct. Cependant, si l'on examine la jurisprudence thaïlandaise, on remarque qu'elle ne réserve la place dans le procès pénal qu'aux personnes qui ont personnellement subi un dommage. En cas d'infractions contre les biens, la loi vise à protéger le propriétaire ainsi que le possesseur des biens. Les deux seraient les victimes. En cas de propriété intellectuelle, la victime est non seulement le titulaire du droit volé, mais aussi le possesseur de celle-ci ou le licencié exclusif.<sup>1083</sup>

**428. Infraction d'intérêt général** - Certaines infractions incriminées par la loi appelées « les infractions d'intérêt général » ne portent atteintes qu'à l'ordre public, non à l'intérêt privé de la victime. La jurisprudence française fit naître cette notion pour la première fois dans un arrêt de 1913<sup>1084</sup> selon lequel « le délit d'outrage public à la pudeur ne lèse que la généralité des citoyens, en s'attaquant uniquement à la morale publique »<sup>1085</sup>. Par la suite, la jurisprudence française a rangé dans la catégorie des infractions d'intérêt général de nombreuses infractions. Dans de tels cas, la victime de ces infractions ne peut agir devant le tribunal répressif ni par voie d'action

---

<sup>1080</sup> Ambroise-Castérot, Coralie. *Op.cit.*, n°96.

<sup>1081</sup> Cass. Crim., 23 fév. 1989: *Bull. crim.*, n° 91.

<sup>1082</sup> Cass. Crim., 12 fév. 1997: *Bull. crim.*, n° 60.

<sup>1083</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 267/2547, 5395/2546

<sup>1084</sup> Cass. Crim., 25 juill. 1913: *D.* 1915.I.150.

<sup>1085</sup> Pradel, Jean. « *Manuel De Procédure Pénale.* », Manuels. 14e éd. revue et augmentée, à jour au 1er juillet 2008 ed. Paris: Éd. Cujas, 2008. Print., n° 292.

ni même par voie d'intervention. À titre d'exemple, en cas de crime organisé ou de risques pour les consommateurs (la santé et la sécurité des consommateurs) etc.

Pourtant, on constate que cette notion est en voie de recul depuis environ 1980<sup>1086</sup>. La jurisprudence contemporaine a accepté l'action civile résultant d'infractions, autrefois considérées comme d'intérêt général, en relevant que si l'infraction dénoncée porte atteinte à l'intérêt général, elle peut également causer à des particuliers un préjudice personnel de nature à fonder une action civile devant une juridiction répressive. Ainsi, la jurisprudence a permis à la victime de prouver qu'un préjudice découle directement de l'infraction poursuivie sur le fondement de l'article 3 du C.P.P.<sup>1087</sup>. Compte tenu du recul de la théorie, dans l'autre domaine dégagé par la jurisprudence, la victime peut agir dans le procès pénal en alléguant que l'infraction porte atteinte à la fois à l'intérêt général et à l'intérêt privé de la victime, ce dernier prouve bien « l'existence d'un préjudice personnel ».<sup>1088</sup>

En Thaïlande, les infractions d'intérêt général existent aussi. Cela est confirmé par la doctrine ainsi que par la jurisprudence. D'un côté, Monsieur le Professeur Yud Sangutai, qui a participé à l'élaboration du Code pénal thaïlandais en 1956, estime que « *pour les infractions d'intérêt général, la loi vise à protéger la société en général, le particulier n'est pas victime de telles infractions, donc l'Etat seul peut déclencher l'action pénale* »<sup>1089</sup>. On trouve des infractions d'intérêt général catégorisées par la jurisprudence thaïlandaise telles que les infractions incriminées par la loi B.E.2534 (1991) sur les marques de fabrique ou de commerce<sup>1090</sup>. Il en va de même pour les infractions d'intérêt général dans la loi B.E. 2522 (1979) sur les brevets, la loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des obtentions végétales, la loi B.E. 2543 (2000) sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés et la

---

<sup>1086</sup> V° *Ibid.* n° 294 ; Guinchard, Serge, and Jacques Buisson. « *Procédure Pénale* ». Manuel. 4e éd. ed. Paris: Litec, 2008. Print., n° 704 ; Bonfils, Philippe, and Institut d'études judiciaires. « *L' Action Civile Essai Sur La Nature Juridique D'une Institution* » [Publ. Par L'] Université De Droit, D'économie Et Des Sciences D'aix-Marseille, Faculté De Droit Et De Science Politique D'aix-Marseille, Institut D'études Judiciaires Préf., Sylvie Cimamonti. Aix-en-Provence: Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2000. Print., n°30.

<sup>1087</sup> Cass. Crim., 22 août 1994: *Bull.crim.* n° 290.

<sup>1088</sup> La théorie de l'infraction d'intérêt général s'étendait à de nombreux domaines tels que les infractions relatives au Code de la propriété intellectuelle.

<sup>1089</sup> Sang-Uthai Yood, « *La procédure pénale, l'étude sur la jurisprudence* » ; Bangkok, 1964., p. 34.

loi B.E. 2545 (2002) sur les secrets commerciaux. Pourtant, en cas de propriété intellectuelle, la victime peut subir un préjudice personnel résultant de l'infraction, elle doit alors être considérée comme victime pénale.

## 2° La nécessité d'un préjudice direct

429. Le préjudice direct signifie, selon la doctrine, qu'il est rattaché à l'infraction par un lien de cause à effet<sup>1091</sup>. La règle implique un lien de causalité entre l'infraction et le dommage. Précisément, en ce qui concerne la procédure pénale le caractère direct du préjudice découle de la nature propre de l'infraction pénale qui est loin d'être « tout fait quelconque de l'homme » et qui est un comportement précis et délimité par un texte. En effet, une infraction ne peut causer un dommage direct que si celle-ci est prévue par un texte incriminateur<sup>1092</sup>. En cas de propriété Intellectuelle, nous distinguons, parmi les caractères du dommage direct, le dommage moral et le dommage immatériel.

En premier lieu, « le dommage moral » constitue également un dommage direct. Le dommage moral présente communément un double caractère. D'une part, négativement, ce ne sont pas des atteintes directes à une valeur pécuniaire. D'autre part, positivement, ce sont des préjudices très personnels tels que les atteintes à la réputation, à l'honneur, au nom, au droit moral de l'auteur sur son œuvre. En France, tous les dommages moraux portant atteinte à la personne physique peuvent être réparables. En Thaïlande, l'article 18<sup>1093</sup> de la loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur prévoit le mode de réparation des dommages non pécuniaires. Cet article est considéré comme le fondement de la réparation du dommage moral en matière d'un droit d'auteur.

---

<sup>1090</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 426/2547

<sup>1091</sup> Stefani, Gaston, Georges Levasseur, and Bernard Bouloc. *Op.cit.* n° 241.

<sup>1092</sup> Pradel, Jean. *Op.cit.*

<sup>1093</sup>L'article 18 : « L'auteur d'une œuvre protégée en vertu de la présente loi est habilité à se faire désigner comme tel et à interdire au cessionnaire ou à toute autre personne de déformer, raccourcir ou adapter l'œuvre ou d'accomplir tout acte préjudiciable pour l'œuvre et de nature à porter atteinte à la réputation ou à la dignité de l'auteur. Lorsque l'auteur est décédé, ses héritiers sont habilités à agir en

En deuxième lieu, « le dommage immatériel » résulte de l'infraction commise contre les propriétés intellectuelles, comme l'atteinte au monopole, l'atteinte aux droits du détenteur. En Thaïlande, pour alléguer le préjudice direct, la doctrine exige deux conditions. D'une part, il faut que la victime subisse directement un dommage résultant de l'infraction<sup>1094</sup>. D'autre part, il faut considérer l'objectif que le droit vise à protéger<sup>1095</sup>. Par exemple, concernant l'infraction de contrefaçon, le droit vise à protéger le titulaire du droit de propriété intellectuelle volé ainsi que le détenteur légal de celle-ci - c'est-à-dire le licencié exclusif, par conséquent les deux sont victimes. Quant à la jurisprudence thaïlandaise, il semble que la Cour suprême tienne compte du droit qui est touché par l'infraction, c'est-à-dire que la victime est celle dont le droit est atteint par l'infraction<sup>1096</sup>.

### **C- L'option ouvert à la victime pour la réparation des faits de contrefaçon**

**430.** La personne qui se prétend victime doit remplir les conditions posées par les textes (existence d'une infraction ainsi que d'un préjudice). Si elle a recours à la voie civile, une demande en réparation formée par la victime semble nécessaire. En revanche, si elle choisit la voie pénale en portant son action devant le tribunal répressif, il semble que la demande en réparation ne soit pas indispensable. En d'autres termes, la demande en réparation n'est pas considérée comme une condition essentielle pour l'exercice de l'action devant le tribunal répressif<sup>1097</sup>. Afin d'étayer sur cette hypothèse, il convient de distinguer la mise en mouvement du procès pénal et la demande en réparation.

---

justice pour faire respecter ses droits pendant toute la durée de la protection par le droit d'auteur, sauf s'il en a été décidé autrement par écrit. »

<sup>1094</sup> Jai-harn Narong, « *Procédure pénale, Tome I* » ; Bangkok, Presse Thammasat, 5<sup>e</sup> édition, 2000, p. 54.

<sup>1095</sup> Nanakorn Kanit, « la victime pénale » ; *Le revue du ministère public*, janv. 1998.p. 48.

<sup>1096</sup> Jai-harn Narong, *Op.cit.*, p. 54.

<sup>1097</sup> Guinchar, Serge, and Jacques Buisson. *Op.cit.*, n° 666.

En Thaïlande, la procédure pénale thaïlandaise se fonde, depuis l'adoption du Code de procédure pénale, sur le système de la distinction nette entre « l'action pénale » et « l'action civile ». L'action pénale peut être mise en mouvement soit par le Ministère public soit par la victime. Plus précisément, dans le procès pénal, tous les droits du Ministère public sont également conférés à la victime alors que l'action civile ne peut être exercée que par la victime en vue de réclamer la réparation résultant de l'infraction.

Le texte qui confirme cette règle est celui de l'article 28 du C.P.P. thaïlandais aux termes duquel « l'action pénale peut être mise en mouvement par (1) le Ministère public et (2) la victime ». Est aussi concerné l'article 3 du même code selon lequel les ayants droit de la victime peuvent, à la place de la victime, porter l'action pénale ou intervenir dans le procès pénal déjà existant<sup>1098</sup>. La victime en Thaïlande peut porter l'action pénale sans réclamer de réparation civile. De plus, si elle veut réclamer réparation, elle peut soit porter l'action civile en même temps devant la même juridiction que l'action pénale, soit porter l'action au civil séparément devant la juridiction civile. En définitive, la demande de réparation n'est pas une condition nécessaire à la recevabilité de l'action de la victime en Thaïlande.<sup>1099</sup>

En France, la distinction entre l'action civile et la participation de la victime au procès pénal a été l'objet de nombreuses discussions. Il existait deux thèses : celle de l'unité de l'action civile et celle du double visage de l'action civile. La deuxième hypothèse est celle qui a été retenue par la doctrine ainsi que par la jurisprudence moderne. On invoque notamment l'article 418 alinéa 3 du C.P.P. aux termes duquel « la partie civile *peut*, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-

---

<sup>1098</sup> L'article 3 du C.P.P. thaïlandais dispose que « à la place de la victime selon les conditions imposées par les articles 4, 5 et 6 de ce Code, les personnes prévues par les articles 4,5 et 6 peuvent agir suivant les actes suivants :

- (1) se plaindre devant les autorités compétentes ;
- (2) porter l'action pénale ou intervenir dans le procès pénal déjà existant ;
- (3) porter l'action civile ;
- (4) renoncer à l'action pénale ou à l'action civile ;
- (5) conclure une transaction avec accusé seulement pour les infractions privées.».

<sup>1099</sup> Srisanit Pokpong, *op.cit.*, pp.97-98

intérêts... ». On en déduit que la victime dispose *a contrario* de la faculté de ne pas en réclamer<sup>1100</sup>.

## **Section II L'accès à la justice pénale**

**431.** La victime pénale qui a subi des dommages résultant d'une infraction pénale de contrefaçon dispose du droit d'accéder à la justice. La victime peut elle-même déclencher le procès. Elle peut donc mettre en mouvement tout à la fois le procès civil et le procès pénal. Il convient donc d'étudier cette affirmation du droit de déclencher le procès.

La victime peut déclencher un procès devant deux juridictions distinctes : la juridiction civile et la juridiction répressive. Cette règle a été introduite dans le C.P.P. français (les articles 3 et 4) ainsi que dans le C.P.P. thaïlandais (l'article 28). Les deux textes reconnaissent clairement le droit pour la victime de déclencher le procès. Dans le cadre de l'exercice de ce droit, la victime dispose d'options (§1), qui ne sont pas sans conséquences juridiques (§2).

### **§1. Les options offertes à la victime**

**432.** En ce qui concerne l'option entre la voie civile et la voie pénale, il convient d'analyser dans un premier temps le principe lui-même, c'est-à-dire le choix entre les deux options (A), puis de s'interroger sur l'aspect plus pratique de cette option, c'est-à-dire : la mise en œuvre des options (B).

#### **A- Le choix des options**

**433.** Le principe de l'option entre la voie civile et la voie pénale se justifie pour une raison historique<sup>1101</sup>. Le rôle de la victime dans la mise en mouvement de l'action

---

<sup>1100</sup> V. Pradel, Jean. *op.cit.*, n° 303.

publique a toujours été consacré. Dans le système accusatoire d'abord, puisque personne, hormis la victime et ses parents, ne pouvait saisir le tribunal, mais aussi dans le système inquisitoire, car la victime demeurait partie principale au procès pénal. Puisque, même pour un grand criminel, on devait lui faire un procès alors que la victime ne réclamait que la réparation du dommage souffert. Ces raisons historiques expliquent, à elles seules, le maintien de l'option dans l'article 3, alinéa 1<sup>er</sup> du Code d'instruction criminelle, puis ultérieurement dans les articles 3, alinéa 1<sup>er</sup>, et 4, alinéa 1<sup>er</sup>, du Code de procédure pénale<sup>1102</sup>.

On étudiera dans un premier temps la typologie de ces options (1°), puis l'intérêt qu'a la victime d'opter pour une solution plutôt qu'une autre (2°).

## 1° La typologie des options

L'action en contrefaçon peut être exercée soit devant le juge pénal soit devant le juge civil (a) ; c'est au titulaire de l'action de choisir entre ces deux voies (b).

### a) Les deux voies offertes à la victime

**434.** Deux voies sont offertes à la victime pour voir statuer sur son action civile. D'une part, la victime peut porter l'action civile devant le tribunal civil. Le choix de la voie civile n'a principalement aucune incidence sur la matière pénale. Pourtant, la situation peut se compliquer lorsque l'action publique est exercée dans le même temps que l'action civile. Il convient donc de distinguer deux situations. En premier lieu, dans le cas où le procès civil se déroule avant une éventuelle mise en mouvement de l'action publique, aucune difficulté n'apparaît car le procès civil n'a pas d'autorité sur le criminel. En second lieu, au contraire, il existe un risque de contradiction des jugements dans le cas où l'action publique a été mise en mouvement alors que l'action civile était en cours. En invoquant le principe dit « *le criminel tient le civil en état* », introduit dans l'article 4 alinéa 2 de C.P.P. français ainsi que dans l'article 46 de C.P.P. thaïlandais, la juridiction civile est tenue de

---

<sup>1101</sup>Merle, Roger, and André Vitu. « *Traité De Droit Criminel Tome II Procédure Pénale.* » 5e éd. ed. Paris: Éd. Cujas, 2001. Print, n° 307.

<sup>1102</sup> JOUSSE, « *Traité de la justice criminelle* », 1771, III, p. 71, cité par Merle, Roger, and André Vitu, *op.cit.*, n°307.



surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive ait rendu son jugement en matière pénale. Cependant, en France, suite à l'intervention de la loi du 5 mars 2007, le domaine du sursis à statuer sur l'action civile qui était étendu par la jurisprudence française a été limité. En effet, le nouvel article 4 alinéa 3 du C.P.P. dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose plus la suspension du jugement des actions civiles, autre que l'action en réparation, exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil<sup>1103</sup>.

D'autre part, la victime peut également tenter l'action civile devant la juridiction répressive. Ce procédé a une incidence en matière pénale. En effet, la loi et la jurisprudence françaises obligent les magistrats à mettre en mouvement l'action publique. Cependant, en vertu du nouvel article 85 du C.P.P. français, complété par la loi du 5 mars 2007, la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile est subordonnée à une décision de classement du Parquet ou à son inertie pendant trois mois à compter du dépôt de plainte sauf pour les crimes et certains délits dont l'action publique se prescrit rapidement.

Cependant, c'est la victime qui choisit entre la voie civile et la voie répressive  
(b).

#### **b) Les modalités du choix entre action pénale et action civile**

**435.** S'agissant des voies offertes, la victime a le choix d'engager soit une action pénale soit une action civile, soit les deux l'une après l'autre ou de façon concomitante, soit encore l'une seulement des deux. Toutefois, on ne peut nier que l'action pénale en contrefaçon de droits d'auteur est tombée en désuétude. Si un constat similaire peut être effectué en matière de contrefaçon de marque, tel n'est pas le cas en matière de brevets. Il en va de même en Thaïlande.

En matière de brevets, les modalités du choix entre l'action pénale et l'action civile doivent normalement résulter d'une réflexion préliminaire approfondie entre le breveté contrefait et son (ses) conseil(s) en propriété industrielle ou son avocat, en prenant en compte tous les paramètres de la décision à prendre, notamment:

---

<sup>1103</sup> Srisanit Pokpong, *op.cit.*, p. 149 n°219

- sur le fond, une forte présomption de validité du brevet
- le caractère incontestable ou difficilement contestable de la matérialité de la contrefaçon (sachant que de toute façon ces deux points sont systématiquement contestés par le défendeur en contrefaçon avec plus ou moins de bonne foi).
- l'identification chez le présumé contrefacteur, d'au moins un dirigeant ou d'un subordonné présumé responsable que l'on ne craindra pas de citer en correctionnelle ; cette perspective peut faire hésiter nombre de responsables d'entreprises en raison de son caractère ressenti comme infamant, voire déshonorant pour le prévenu attaqué lorsque celui-ci est par ailleurs connu honorablement.<sup>1104</sup>

**436. Décision à prendre lors de la saisie-contrefaçon** - Yves Marcellin expose dans son ouvrage que le choix entre action civile et action pénale peut le cas échéant s'effectuer pendant les opérations de saisie-contrefaçon ou bien après la saisie-contrefaçon, mais dans le délai d'assignation de quinze jours, grâce au fait que le commissaire de police présent (ou le cas échéant le gradé de gendarmerie) est un officier de police judiciaire (OPJ).<sup>1105</sup> En effet si au cours de la saisie contrefaçon il apparaît au conseil en propriété industrielle que le délit de contrefaçon est flagrant, c'est à-dire que la contrefaçon est quasi-servile et donc indiscutable ou difficilement discutable, il a alors la faculté de demander sur-le-champ au commissaire de police de poursuivre son intervention en tant qu'OPJ constatant une flagrante de contrefaçon de brevet, en vue de l'action pénale.<sup>1106</sup> Cela implique pour cet OPJ le lancement immédiat des procédures adéquates pour une enquête de flagrant délit : auditions, perquisitions, garde à vue etc. ... en vue d'une citation directe ou d'une plainte avec constitution de partie civile.<sup>1107</sup>

Bien que la victime dispose d'un choix entre la voie civile et la voie pénale, chacune des alternatives peut présenter des avantages ainsi que des inconvénients. La mise en balance de ces intérêts guide le choix de la victime (2°).

---

<sup>1104</sup> Martin, Jean-Paul., « L'action pénale pour contrefaçon de brevet d'invention : Mythe ou Réalité » : RD propr. intell. 161/2004, p. 14

<sup>1105</sup> *Ibid.*

<sup>1106</sup> *Ibid.*, p. 15

<sup>1107</sup> *Ibid.*

## 2° La mise en balance des intérêts

437. Il convient de mettre les intérêts en balance pour savoir quelle est la voie idoine. Il est nécessaire d'exposer les avantages de la voie civile et répressive (a) et les inconvénients de celles-ci (b).

### a) Les avantages

438. En termes de comparaison, les avantages de la voie répressive sont tout naturellement considérés comme les inconvénients de la voie civile. À l'inverse, les inconvénients de la voie répressive sont implicitement retenus en tant qu'avantages de la voie civile.

À cet égard, l'on peut se placer sous deux angles différents : d'une part, sous l'angle de la victime particulière et d'autre part sous l'angle de l'administration de la justice.

439. **Sous l'angle de la victime particulière** - La victime bénéficie de quatre avantages. En premier lieu, l'exercice de l'action civile devant le tribunal répressif permet à la victime, du fait de sa nature vindicative, d'obtenir du même coup, une « **vengeance** » à l'encontre de l'auteur de l'infraction dommageable<sup>1108</sup>. Bien que l'acceptation de la vengeance de la victime fasse encore l'objet de critiques, on la prend en compte dans les faits que ce soit en France ou en Thaïlande. Implicitement, la voie purement civile ne répond pas au besoin de vengeance de la victime dans la mesure où l'exercice de la voie civile n'aboutira pour la victime qu'à un bénéfice lucratif. En second lieu, le déroulement du procès devant le tribunal répressif est généralement plus rapide que devant le tribunal civil. La victime profite de cette « **rapidité** » de procédure, que ce soit en termes de réparation ou en termes de manifestation de la vérité. En troisième lieu, la victime bénéficie en Thaïlande d'une « **économie** » de procédure. En effet, dans ce pays, l'action civile devant la juridiction civile est subordonnée à la règle de procédure civile selon laquelle le demandeur doit déposer une somme en espèces de 2,5% du montant réclamé (qui ne

---

<sup>1108</sup> Guinchard, Serge, and Jacques Buisson. « *Procédure Pénale* ». *op.cit.*, .n° 981.

dépasse pas 200.000 Baht.<sup>1109</sup> ou 5000 Euros par demande). Pourtant, devant le tribunal pénal, la demande civile formée par la victime n'est pas soumise à ces frais de justice lorsque le Ministère public a engagé un procès pénal. Enfin, l'avantage du choix de la voie pénale se situe en matière de « **preuve** ». Par rapport à la voie civile, la victime dans le procès pénal profite des moyens coercitifs octroyés par la loi dans la recherche des preuves, ce qui l'aide également à faire valoir plus aisément ses dommages.

À l'opposé de ces quatre avantages de la voie pénale, la victime qui choisit la voie civile subira la longueur ainsi que les frais de procès civil. Ensuite, elle risque également de ne pouvoir parvenir à fournir les preuves nécessaires à cause de l'absence de mesures coercitives exercées par les autorités étatiques. Enfin, le procès purement civil ne répond pas au besoin de vengeance de la victime.

**440. Sous l'angle de l'administration de la justice** - L'exercice de l'action civile devant le tribunal répressif présente un intérêt pour la justice. D'une part, cela permet de lutter contre l'inertie éventuelle du Ministère public et de la police. L'ouverture de la voie pénale en faveur de la victime conduit à une sorte de concurrence avec le Ministère public<sup>1110</sup>. En effet, la victime peut mettre en mouvement l'action publique malgré la négligence ou même contre le gré du Parquet<sup>1111</sup>. Il en résulte que la victime apporte de la sorte un soutien utile à la justice. D'autre part, du fait de la proximité existante entre les preuves et la victime, cette dernière peut, le cas échéant, apporter des preuves significatives à la justice pénale. Par ailleurs, les organisations de gestion des droits ou de défense professionnelle jouent en France des rôles importants dans le soutien du Ministère public ; l'ouverture de la voie pénale à ces organisations permet au magistrat d'accéder à des informations professionnelles.

## **b) Les inconvénients**

**441.** Il s'agit des inconvénients généraux et des inconvénients spécifiques des litiges.

---

<sup>1109</sup> 200.000 Baht équivaut approximativement à 4.000 euros.

<sup>1110</sup> V. Di Marino, Giambattista, « Le ministère public et la victime » ; *Rev. pénit. et dr. pén.*, n°3, 2001, p.452 - 458.

<sup>1111</sup> *Ibid.*, p. 454.

**442. Les inconvénients généraux du choix répressif.** - En France, la victime qui se constitue partie civile ne peut plus témoigner dans son procès car on applique l'adage selon lequel « nul ne peut être témoin dans sa propre cause »<sup>1112</sup>. Il en va autrement en Thaïlande où cet adage n'est pas pris en compte. En effet, la victime en Thaïlande quelque soit son statut peut témoigner sans aucune limite devant le tribunal. Pourtant, lors de l'audience, le juge entend le témoin-victime avec prudence. Autrement dit, les paroles de la victime n'ont qu'un poids limité puisqu'elles émanent de qui en a intérêt.

**443. Les inconvénients spécifiques des litiges.**- La nature économique du délit - La nature du délit de contrefaçon tend également à limiter les poursuites pénales en dissuadant tant le Ministère public que les titulaires de droits de propriété intellectuelle d'agir au pénal dans ce domaine.

En France, le ministère public n'engage pas toujours de lui-même les poursuites, se contentant parfois d'ouvrir une procédure en cas de constitution de parties civiles. Cette attitude s'explique sans doute par la nature du délit de contrefaçon, délit qui est d'abord et surtout un délit économique, à caractère essentiellement privé. Les droits de propriété intellectuelle étant des monopoles d'exploitation sur des biens incorporels — que certains qualifient de droits de propriété<sup>1113</sup> —, le ministère public n'agira de lui-même que dans les seuls cas où la contrefaçon met en cause l'intérêt public, en sus des intérêts du titulaire des droits (ainsi en matière de criminalité organisée ou de contrefaçon de médicaments...)<sup>1114</sup> Il en va différemment en Thaïlande, dans la mesure où le rôle du Ministère public et celui de la victime sont nettement dissociés.<sup>1115</sup>

---

<sup>1112</sup> Guinchard, Serge, and Jacques Buisson. « *Procédure Pénale* ». *op.cit.*, n° 982.

<sup>1113</sup> v. notamment en ce sens: J.-M. Mousseron, J. Rynard, T. Revet, De la propriété comme modèle, Mélanges Colomer; J.-M. Mousseron, Valeurs, biens, droits, Mélanges Breton-Demda, p. 277 sq. ; F. Zénati, Pour une rénovation de la théorie de la propriété, RTD civ. 1993, 305 ; pour une synthèse du débat doctrinal sur la question, y. F. Pollaud-Dulian, Propriété industrielle, n° 13 sq.

<sup>1114</sup> Massot, Pierre. « *Les Sanctions De La Contrefaçon*. » Cahiers Irpi. Paris: Chambre de commerce et d'industrie de Paris Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois, 2005. Print., p.22

<sup>1115</sup> Srisanit Pokpong, *op.cit.*, pp. 161 n°238

**444. La complexité des litiges en matière de contrefaçon** - Une fois la notion d'objet protégé définie, encore faut-il s'entendre sur la notion d'acte de contrefaçon<sup>1116</sup>. Or, comme le rappelle Michel Vivant, la « chose » immatérielle que représentent les droits de propriété intellectuelle présente, « de par son immatérialité même, des contours indécis »<sup>1117</sup>.

Ainsi, en matière de brevets, la théorie des équivalents introduit obligatoirement des « éléments de variation » comme en atteste le fait que cette théorie n'est pas mise en œuvre en France de manière homogène.<sup>1118</sup>

Or, dans le cas de dommages d'affaires, tels que ceux qui résultent de la méconnaissance des droits de propriété industrielle, la responsabilité pénale n'est pas très effective dans la mesure où cette dernière ne peut être utilisée qu'en cas de violation claire et volontaire de la loi. En effet, dans les grandes entreprises, les décisions sont généralement prises par plusieurs personnes, on a donc du mal à savoir qui a pris l'initiative d'une telle décision, ce qui empêche bien souvent qu'une peine d'emprisonnement soit prononcée.<sup>1119</sup> De même, « la simple difficulté d'apprécier si l'activité est légale ou illégale (une question qui peut avoir été discutée longuement par des juristes spécialisés avant que la firme ne décide de s'engager dans l'activité) laisse le juge hésitant à imposer même des amendes importantes aux individus »<sup>1120</sup>.

Cette analyse semble complètement pertinente en matière de contrefaçon. Ainsi, en matière de brevet, une expertise technique est une affaire trop subtile et délicate pour fonder la décision d'infliger une peine correctionnelle<sup>1121</sup>.

---

<sup>1116</sup> Vivant, Michel., « *La protection des droits de propriété intellectuelle : des régimes à géométrie variable* », op. cit.

<sup>1117</sup> *Ibid.*

<sup>1118</sup> *Ibid.*

<sup>1119</sup> Tunc, André. « *La Responsabilité Civile* ». Études Juridiques Comparatives. 2e éd. ed. Paris: Économica, 1990. Print., n° 163 ; Ollier, Pierre-Dominique, et al. *International Encyclopedia of Comparative Law K. Zweigert Ed. Volume Xi Torts Chapter 10 Various Damages*. Tübingen Alphen a/d Rijn: J. C. B. Mohr Sijthoff & Noordhoff, 1981. Print.ch. 10

<sup>1120</sup> *Ibid.*

<sup>1121</sup> V. notamment Kaleski, Nathalie, « *Politique législative et pratique judiciaire pénale en droit des brevets* » ; Mém, Panthéon-Assas (Paris 2), 1998-1999, p. 38; Selon le professeur Pollaud-Dulian, la voie répressive n'a jamais été très employée dans ce domaine « où les questions de fait et de technique sont très complexes, et il est vraisemblable que les décisions pénales resteront

Il en va de même en Thaïlande, la nature des droits de propriété intellectuelle semble ainsi expliquer, et même justifier, la faiblesse des sanctions pénales prononcées en matière de contrefaçon de brevets, sanctions qui ne peuvent être légitimes que lorsque la contrefaçon est patente.

Après avoir exposé le principe de l'option, il convient d'examiner sur la manière pratique et concrète dont le procès est déclenché (**B**).

## **B - La mise en œuvre des options**

**445.** Comme nous l'avons exposé, la victime est titulaire du droit de choisir entre le déclenchement d'un procès civil et celui d'un procès pénal. Lorsqu'elle choisit l'un, elle doit toutefois respecter certaines règles procédurales. Il n'y a aucune difficulté lorsque la victime porte son action civile devant le tribunal civil ; elle sera impérativement subordonnée aux règles de procédure civile. Il en va différemment si elle opte pour déclencher un procès pénal, car, dans ce cas, les règles de procédure pénale s'imposeront.

De manière générale, la victime peut déclencher un procès pénal par un procédé classique (**1°**) ; il s'agit de plainte simple qui est portée auprès d'un service de police judiciaire. Cependant, compte tenu des droits consentis à la victime, elle peut se servir de procédés plus spécifiques (**2°**).

### **1° Le procédé classique : la plainte simple**

---

exceptionnelles » (Propriété industrielle, op. cit., n°744) ; V. M. Vivant, La protection des droits de propriété intellectuelle : des régimes à géométrie variable, op. cit. : De même en matière de marque, la jurisprudence recèle une part incompressible de subjectivité. Comme le soulignait M. Vivant, était-il si évident que cela «que Cogito dût permettre d'interdire l'usage d'Ergo Sum ? Et, cette fois-ci, à considérer la marque en défense, que Nobel-Bozel fût opposable à Technobel ? » ; Quant au droit d'auteur, il suffit de rappeler le débat suscité par la «célèbre» affaire de la «bicyclette bleue » pour mettre en lumière la difficulté de caractériser certains faits de contrefaçon : Aff. Autant en emporte le vent c/La bicyclette bleue, TGI Paris, 6 déc. 1989, Cahiers du droit d'auteur mai -juill. 1990, p. 21 sq., infirmé par CA Paris, 21 nov. 1990, D. 1991, 85, note P.-Y. Gautier, Civ. 1<sup>er</sup>, 4 févr. 1992, D. 1992, 182, note P.-Y. Gautier, JCP 1992, II, 21930, obs. X. Daverat, cassation, cour de renvoi: CA Versailles, 15 déc. 1993, D. 1994, 132, note P.-Y. Gautier.

446. Si la dénonciation est entendue comme la déclaration écrite ou orale par laquelle un tiers qui n'a pas été victime de l'infraction informe les autorités judiciaires de la commission d'un acte délictueux<sup>1122</sup>, la plainte est alors l'acte par lequel la personne lésée par le crime, le délit ou la contravention, ou son représentant légal, porte ce fait délictueux à la connaissance de l'autorité compétente<sup>1123</sup>. Du fait que la plainte n'est réservée qu'à la victime et ses ayants droit, on constatera que le dépôt de plainte n'a pas d'effet direct sur le déclenchement du procès (a) alors qu'il provoque certains effets indirects (b).

#### a) L'absence d'effet direct sur le déclenchement du procès

447. En ce qui concerne la plainte, il est indéniable que celle-ci ne peut directement lancer le procès pénal, car c'est le Ministère public qui va être amené à prendre les décisions corrélatives en matière de poursuite<sup>1124</sup>.

L'absence d'effet direct sur le déclenchement du procès résulte de l'application du principe de « l'opportunité de poursuite ». Dans un pays où s'applique le système de « la légalité des poursuites » (หลักความชอบด้วยกระบวนการสอบสวน), lorsque la plainte a été portée auprès du service policier, le Ministère public est obligé de saisir le juge. Par conséquent, la plainte, émanant de la victime, peut, directement, en tout cas, déclencher le procès pénal. Il en va autrement dans les pays appliquant le principe de « l'opportunité des poursuites », comme c'est le cas en France<sup>1125</sup> et en Thaïlande<sup>1126</sup>. Selon ce principe, le dépôt d'une plainte ne garantit pas que le procès pénal soit engagé dès lors que le Ministère public dispose d'un pouvoir absolu de classer sans suite les affaires. Cependant, le dépôt de plainte entraîne certains effets indirects.

<sup>1122</sup>Bonis-Garçon, Évelyne, « *Plainte et dénonciation* » ; *Rép. Pén.*, 2002, n° 2.

<sup>1123</sup> *Ibid.*

<sup>1124</sup> Stefani, Gaston, Georges Levasseur, and Bernard Bouloc. *op.cit.*, n° 585.

<sup>1125</sup> Guinchart, Serge, and Jacques Buisson. *Procédure Pénale.*, *op.cit.*, n° 883.

<sup>1126</sup> Jai-harn Narong, *op.cit.*, p. 38.



## **b) L'existence d'effets indirects sur le déclenchement du procès : en matière de droit d'auteur**

**448.** S'agissant des effets indirects de la plainte, il apparaît que celle-ci peut indirectement déclencher le procès pénal.

En premier lieu, la mise en mouvement de l'action publique est une prérogative appartenant au Ministère public. Afin que ce dernier puisse user de son pouvoir, encore faut-il qu'il soit informé des faits révélés au moyen de la plainte<sup>1127</sup>. Il en va de même en Thaïlande, le Ministère public engage fréquemment l'action publique sur des faits fournis par la plainte. En outre, en matière d'infractions privées, il n'y a que l'action pénale du droit d'auteur thaïlandais), nombreuses en Thaïlande, la plainte est un élément indispensable dans le déclenchement du procès pénal, le Ministère public ne peut déclencher une procédure pour des infractions privées qu'à la condition qu'une plainte de la victime ait été déposée auprès des services de la police (article 121 alinéa 2 du C.P.P. thaïlandais.)<sup>1128</sup>.

En deuxième lieu, la police judiciaire est tenue de transmettre la plainte au service territorialement compétent. L'article 15-3 du C.P.P. français, inséré par la loi n°2000-516 du 15 juin 2000, prévoit une obligation de transmettre une plainte au service territorialement compétent lorsque le service ayant reçu la plainte est incompétent pour enquêter sur les faits visés par celle-ci. Cette transmission est directement effectuée par le service ou l'unité de police judiciaire incompétente vers le service ou l'unité de police judiciaire territorialement compétente<sup>1129</sup>. De même, en Thaïlande, l'article 124 de C.P.P. thaïlandais permet à la victime de porter sa plainte à un fonctionnaire autre que l'officier de police judiciaire. Ce fonctionnaire est tenu de transmettre la plainte à un officier de police judiciaire compétent. Cet article garantit que les faits invoqués par la victime seront examinés par l'officier de police judiciaire compétent.<sup>1130</sup>

En troisième lieu, la police judiciaire est également tenue de transmettre la plainte au Ministère public. Au regard de l'article 19 du C.P.P. français, les officiers de police judiciaire doivent, d'une part, informer sans délai le Procureur de la

---

<sup>1127</sup> Bonis-Garçon, Évelyne, *op.cit.*, n° 70.

<sup>1128</sup> Srisanit Pokpong, *op.cit.*, pp. 157 n°231

<sup>1129</sup> Bonis-Garçon, Évelyne, *op.cit.*, n° 72.

<sup>1130</sup> Srisanit Pokpong, *op.cit.*, pp. 157 n°232

République des faits dont ils ont pris connaissance et, d'autre part, adresser directement au Parquet l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés. Ce texte garantit que la plainte de la victime sera obligatoirement examinée par un magistrat. En Thaïlande, il en va de même. Bien que l'officier de police judiciaire dispose du pouvoir de mener l'enquête indépendamment de toute connaissance donnée au Ministère public, l'officier de police judiciaire doit, à la fin de l'enquête, transmettre celle-ci avec son avis au Ministère public. On peut dire que la relation entre la police et le Ministère public commence à la fin de l'enquête. Plus précisément, tant que l'enquête n'est pas terminée, l'officier de police judiciaire n'est pas tenu d'informer le Ministère public des faits dont il a eu connaissance. Cependant, une fois l'enquête réalisée, en vertu des articles 140, 141 et 142 du C.P.P. thaïlandais, l'officier de police judiciaire doit la transmettre au Ministère public. À cet égard, la victime en Thaïlande bénéficie également de la garantie selon laquelle sa plainte sera examinée par le magistrat.<sup>1131</sup>

Les législateurs français et thaïlandais prévoient que l'enquête sera en tout état de cause examinée par un magistrat, ce qui est considéré comme une garantie contre une éventuelle inertie de la police. Cependant, si c'est le Ministère public qui fait preuve d'inertie, la question se pose de savoir si la victime dispose d'un moyen pour faire face à cette difficulté. A cet effet, la législation et la jurisprudence des deux pays accordent à la victime des procédures alternatives (2°).

## 2° Les procédures alternatives

**449.** Pour lutter contre l'inertie du Ministère public, le législateur préfère que la victime saisisse directement les tribunaux répressifs. En France, il existe la plainte avec constitution de partie civile et la citation directe, alors qu'en Thaïlande c'est la saisine du juge d'instruction.

Les trois procédures peuvent être distinguées en fonction de la nature de la demande. D'une part, l'accès direct à la juridiction de jugement est la citation directe, applicable seulement en France (a). D'autre part, la demande visant à l'ouverture

---

<sup>1131</sup> *Ibid.*, pp. 158 n°233

d'une information est la plainte avec constitution de partie civile en France et la saisine du juge d'instruction en Thaïlande. **(b)**.

#### **a) La citation directe**

**450.** C'est une pratique spécifique à la France qui n'existe pas en Thaïlande. La victime en Thaïlande n'a que le choix de la saisine directe de la juridiction d'instruction, même pour les contraventions. La citation directe obéit aux mêmes règles que la citation directe à la requête du Ministère public, notamment en ce qui concerne les conditions, la forme, les délais, l'exposé des faits ainsi que les effets. Il en résulte que lorsqu'une information est nécessaire, notamment pour les crimes, la victime ne peut y recourir. Par ailleurs, lorsque la citation directe émane de la partie lésée, elle doit d'abord avoir obtenu l'accord du Parquet sur la date d'audience, elle doit ensuite faire élection de domicile (chez un avocat) dans le ressort du tribunal, si elle n'y est pas domiciliée, elle doit en plus faire mention du préjudice subi et l'évaluer, ou exprimer la volonté d'intenter une action en indemnisation ultérieurement devant la juridiction compétente. Enfin, elle doit verser le montant de la consignation fixée par le tribunal correctionnel<sup>1132</sup>.

En France, s'il s'agit d'un délit ; si le délit est complexe, la victime est tenue d'user d'une autre voie procédurale à savoir la demande d'ouverture d'une information (b). En Thaïlande, la victime n'a pour seule possibilité que la saisine de la juridiction de l'instruction en vue de l'ouverture d'une information.

#### **b) La demande d'ouverture d'une information**

**451.** La demande d'ouverture d'une information en droit français est « *la plainte avec constitution de partie civile* » alors qu'en droit thaïlandais, il s'agit de « *la saisine de l'action pénale au juge d'instruction* ». <sup>1133</sup>Bien que l'effet soit identique (l'ouverture d'une information avant de transmettre la procédure à la juridiction de jugement), trois différences peuvent être relevées entre les deux pratiques.

---

<sup>1132</sup> Borricand, Jacques, and Anne-Marie Simon. « *Droit Pénal, Procédure Pénale.* » Aide-Mémoire. 5e éd. ed. Paris: Sirey, 2006. Print., p. 247.

En premier lieu, elle concerne **la nature de l'action**. La nature de la plainte avec constitution de partie civile en France s'apparente à « une action civile » alors que la nature de la saisine en Thaïlande est véritablement « une action pénale ». En vertu de l'article 28 de C.P.P. thaïlandais, la victime peut mettre en mouvement l'action pénale. Elle peut également l'exercer en l'absence du Ministère public. Il en résulte que la victime qui se présente devant le tribunal répressif est considérée comme « une partie réelle » équivalant au Ministère public. Elle peut mettre en mouvement soit l'ensemble des actions pénale et civile, soit seule l'action pénale, soit seule l'action civile dans le cas où l'action pénale a déjà été engagée par une autre partie.<sup>1134</sup>

En deuxième lieu, la différence entre les deux systèmes concerne **la consignation**. C'est là encore une conséquence de la nature de l'action. La victime en France est tenue de verser une consignation pour valider sa plainte. Le juge d'instruction fixe le montant, en fonction des ressources de la partie civile ainsi que le délai de dépôt au greffe. En cas de non dépôt, la plainte de la victime ne sera pas recevable. Il en va autrement en Thaïlande. Lorsque la victime n'exerce que l'action pénale, elle n'est pas tenue de verser une consignation car il s'agit d'une vraie action pénale touchant à l'intérêt de la société mais exercée par l'intermédiaire de la victime. Cependant, lorsque la victime exerce tout à la fois l'action pénale et l'action civile, elle est tenue de verser les frais de justice qui sont de 2,5% du montant réclamé et limité à 200.000 Baht (environ 4.000 Euros), excepté le cas de demande civile formulée par la victime<sup>1135</sup>

En troisième lieu, les systèmes français et thaïlandais se différencient en ce qui concerne **l'intervention du Ministère public**. En France, du fait que la victime ne peut mettre en mouvement l'action publique et qu'elle ne peut l'exercer que devant la juridiction répressive, il appartient au Ministère public d'intervenir impérativement dans le procès en vue d'exercer l'action publique. Lors du dépôt d'une plainte auprès du juge d'instruction, la plainte est transmise par ce dernier au Ministère public afin

---

<sup>1133</sup> Srisanit Pokpong, *op.cit.*, p. 160 n°237-238

<sup>1134</sup> *Ibid.*

<sup>1135</sup> Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 7457/2550, en cas d'action pénale au titre d'un droit de Marque.

que celui-ci prenne ses réquisitions. Le Ministère public peut soit prendre un réquisitoire contre la personne dénommée ou non, soit demander, avant de prendre ses réquisitions, au juge d'instruction d'entendre la partie civile ou de lui demander toute pièce utile à l'appui de sa plainte, soit prendre un réquisitoire de non informer si les faits ne peuvent recevoir de qualification pénale, soit conclure à l'incompétence du juge d'instruction ou à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile si l'auteur de la plainte n'a pas qualité. En définitive, le rôle du procureur français ainsi que son intervention sont obligatoires devant la juridiction de l'instruction.

**452.** Il en va différemment en Thaïlande, dans la mesure où le rôle du Ministère public et celui de la victime sont nettement dissociés. La victime peut porter une action pénale devant la juridiction de l'instruction sans en informer le Ministère public. Autrement dit, elle peut porter et exercer l'action pénale en l'absence de celui-ci. En outre, lorsque la victime porte une action pénale devant le tribunal répressif, le juge d'instruction n'est pas tenu d'informer le Ministère public de l'action pénale de la victime. Cette pratique libérale permet à la victime de jouer un rôle important en matière pénale. Cependant, l'absence de communication entre le Ministère public et la victime dans la mise en mouvement du procès pénal peut mettre l'intérêt de la société en danger, notamment en cas de transaction.

### **C) Les questions suscitées par les procédures pénales Thaïlandaises en contrefaçon : l'absence de communication**

**453. L'état des questions.** - Si le Ministère public français est toujours au courant de la constitution de partie civile, tel n'est pas le cas en Thaïlande. La victime qui entend se constituer partie civile doit initialement saisir le juge d'instruction. Ce dernier n'ordonne pas la communication au Procureur. Il instruit l'affaire en présence de la victime. Le Procureur est exclu de ce processus. Ainsi, la victime n'est pas tenue d'obtenir un accord du procureur avant de saisir le juge d'instruction. Cela met en danger l'intérêt de la société dans la mesure où le Ministère public n'a pas l'occasion de le protéger. Deux illustrations démontrent ce danger.

Dès l'instant où la victime n'a pas de pouvoir coercitif dans la recherche des preuves, ces dernières qui sont apportées à la juridiction par la victime peuvent être insuffisantes pour condamner l'auteur des faits. Par conséquent, le procès pénal mené seulement par la victime risque d'aboutir à une relaxe ou à un acquittement en raison

de l'insuffisance des preuves. L'intérêt de la société se trouve donc en danger dans la mesure où, après un jugement définitif défavorable à la victime, le Ministère public ne pourra plus engager un autre procès motivé par les mêmes faits infractionnels ; en application du principe de « *non bis in idem* »<sup>1136</sup>.

Il en va de même si une transaction est conclue entre la victime et l'accusé. Celle-ci n'ayant d'effet que sur la matière civile, et non sur la matière pénale, le procès pénal peut toujours être engagé (sauf en cas d'infractions privées pour lesquelles la transaction éteint l'action pénale). Cependant, pour que l'auteur des faits ne soit pas condamné, la victime engage un procès pénal et apporte des preuves légères, voire insuffisantes. En l'état de la situation, le juge d'instruction ordonne un non-lieu, lequel devient définitif, le Procureur lui-même ne pouvant plus engager un autre procès motivé par les mêmes faits infractionnels. Il en va de même lorsque la victime abandonne un procès pénal où le Ministère public est absent. La juridiction considère ce procès comme éteint et le jugement devient également définitif. Dans ce cas, le Ministère public ne peut plus engager une autre action publique motivée par les mêmes faits<sup>1137</sup>. Il en résulte que l'auteur des faits échappe aisément à la justice et que l'intérêt de la société est susceptible d'être en péril.

**454. La matière de la solution** - Le Ministère public et la victime en Thaïlande sont trop indépendants dans la mise en œuvre des prérogatives pénales. Il est opportun d'établir un lien entre eux. La communication obligatoire comme celle en France est une excellente solution. Si la loi prévoit que le juge d'instruction doit informer le Ministère public de la constitution de partie civile de la victime ou que la victime doit obtenir un accord du Procureur avant de saisir le juge d'instruction, la communication sera établie. Par conséquent, le Ministère public pourra intervenir au procès pénal engagé par la victime afin de protéger l'intérêt de la société. Même s'il y a une transaction abusive entre la victime et l'auteur des faits, le procureur pourra intervenir à un moment important pour maintenir la poursuite pénale.

En tout état de cause, le Ministère public dispose également du droit d'intervenir dans le procès pénal engagé. En effet, il peut intenter une autre action

---

<sup>1136</sup> Le principe de « *non bis in idem* » a été prévu par l'article 39 (4) du C.P.P. thaïlandais.

<sup>1137</sup> *Ibid.*

pénale devant la même juridiction. Cela permet au juge, en vertu de l'article 33 du C.P.P. thaïlandais, de joindre les deux actions<sup>1138</sup>.

Quelque soit le choix auquel s'est livré la victime, cela n'est pas sans conséquence sur la procédure en cause (§2).

## **§2. Les conséquences du choix de l'option**

**455.** L'on peut évoquer deux conséquences importantes liées au choix de l'option de la victime. D'une part, lors du procès, lorsque la victime choisit une voie, civile ou pénale, pour engager un procès, elle ne peut revenir sur son choix. Il s'agit de l'interdiction d'aggraver la situation du mis en cause. En effet, une fois le procès civil engagé par la victime, celle-ci ne peut pas en principe engager un autre procès pénal sur le même fait infractionnel (A). D'autre part, après le procès, une autre conséquence du choix de la victime peut être réalisée. Il s'agit de la primauté du jugement en matière pénal sur le procès civil. Le souci de la conformité entre le jugement en matière civile par rapport à la décision au pénal conduit le législateur à adopter cette règle (B).

### **A- L'interdiction d'abandonner la voie choisie : *electa una via***

**456.** Une fois la voie civile choisie, la victime ne peut plus abandonner la voie civile pour la voie répressive. Cette règle se traduit par l'adage « *electa una via non datur recursus ad alteram* » dont le législateur français tient compte (1°) alors que cette règle n'est pas appliquée en Thaïlande (2°).

---

<sup>1138</sup> L'article 33 du C.P.P. thaïlandaise dispose que « lorsque le Ministère public et la victime portent séparément les actions pénales devant la même juridiction ou devant les juridictions différentes, le juge peut, d'office ou par la demande du Ministère public ou par celle de la victime, mettre les deux actions pénales distinguées en même procès ».

## 1° La prise en compte de l'adage *electa una via* en France

457. L'article 5 du C.P.P. français dispose que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut plus la porter devant la juridiction répressive. L'adage « *electa una via* », issu de l'ancien droit, s'explique par la volonté de ne pas aggraver le sort de la personne poursuivie alors que la victime a initialement décidé de se contenter de la voie civile<sup>1139</sup>. De plus, ce principe permet d'éviter des situations de litispendance qui nuiraient à la bonne administration de la justice<sup>1140</sup>.

Il semble que ce principe vise à protéger l'intérêt du mis en cause. Cependant, l'article 5 n'est pas d'ordre public et ne peut être relevé d'office par la juridiction. La fin de non-recevoir tirée de ce texte ne protège donc que les intérêts privés. Par conséquent, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d'instruction qu'à la demande de la partie concernée<sup>1141</sup>. En outre, cette fin de non-recevoir doit être soulevée avant toute défense au fond<sup>1142</sup>. De même, la partie, qui n'a pas invoqué devant les premiers juges, avant toute défense au fond, la fin de non-recevoir résultant de l'article 5, est irrecevable à le faire pour la première fois en appel<sup>1143</sup>.

L'application du principe « *electa una via* » suppose la réunion de plusieurs conditions (a). Pourtant, il peut y avoir certains cas où la victime peut, après avoir engagé une voie, se diriger vers une autre voie. Il s'agit d'exceptions au principe (b).

### a) Les conditions d'application

458. Au regard de l'article 5 du C.P.P. français, la victime qui a porté une action civile devant le tribunal civil ne peut pas abandonner le tribunal civil au profit du

---

<sup>1139</sup> Freyria, Charles, « L'application en jurisprudence de la règle « *electa una via* » » ; *RSC*.1951.213., cité par Ambroise-Castérot, Coralie. « Action Civile » ; *Rép. pén.*, juin 2002, n° 593.

<sup>1140</sup> Ambroise-Castérot, Coralie. « Action Civile » ; *Rép. pén.*, juin 2002., n° 593.

<sup>1141</sup> Cass. Crim., 27 mars 1957: *Bull. crim.*, n° 298 ; 11 janv. 1987: *Bull. crim.*, n° 9, *D.* 1987, IR 27 ; 13 janv. 1987, somm. 406 ; 10 oct. 2000: *Bull. crim.*, n° 290 ; 5 dec. 2000: *Bull. crim.*, n° 361.

<sup>1142</sup> Cass. Crim., 8 janv. 1990: *Bull. crim.*, n° 12.

<sup>1143</sup> Cass. Crim., 7 juill. 1998: *Bull. crim.*, n° 215.



tribunal répressif. Afin de pouvoir invoquer cette interdiction, deux conditions doivent être remplies.

**459. Condition relative à la compétence de la juridiction civile.** - L'interdiction émanant de la règle « *electa una via* » ne s'applique qu'à la saisine devant la juridiction civile compétente. En effet, lorsque la victime porte une action civile devant la juridiction civile compétente, il lui est interdit de déclencher un procès pénal. Il n'en est autrement que dans le cas où la juridiction civile saisie n'est pas compétente, la victime peut alors toujours abandonner la voie civile défectueuse au profit d'une voie répressive.

**460. Condition relative à l'identité des actions.**- L'article 5 du C.P.P. français n'est applicable à la partie civile que si celle-ci, avant de porter son action devant le juge répressif, a saisi la juridiction d'une action formée contre « *la même partie* », pour « *la même cause* », et ayant « *le même objet* » que la procédure suivie devant les tribunaux répressifs. Cette identité doit être triple : identité de parties, identité de cause, et identité d'objet. En revanche, il n'est pas interdit à la victime de passer de la voie civile à la voie répressive dans le cas où les parties, les causes, et les objets ne sont pas identiques. Tel est le cas en cas d'absence d'identité d'objet.

## **b) Les exceptions**

**461.** La règle *electa una via* posée par l'article 5 du C.P.P. français connaît certaines exceptions. L'interdiction de changer la voie choisie ne s'applique pas dans deux cas. D'une part, il est permis à la victime d'abandonner la voie répressive pour la voie civile.<sup>1144</sup> D'autre part, l'action civile émanant de la victime est également

---

<sup>1144</sup> *L'abandon de la voie répressive pour la voie civile* : Il n'est pas interdit par le législateur à la victime de renoncer à la voie répressive en se tournant vers la juridiction civile. La voie répressive peut être abandonnée par certains motifs. Par exemple, la victime anticipe une relaxe pour éviter une procédure trop longue<sup>1144</sup>. Si l'interdiction s'inspirant de la règle *electa una via* se fonde sur l'idée de la protection des intérêts de la personne poursuivie, tel n'est pas le cas pour l'abandon de la voie répressive pour la voie civile. L'abandon de voie répressive n'aggrave pas la situation de la personne poursuivie, il assouplit, au contraire, la situation de celle-ci. C'est peut-être la raison pour laquelle le législateur autorise l'abandon de la voie pénale pour la voie civile.

recevable lorsque le Ministère public engage un procès pénal avant que la victime n'abandonne le procès civil.<sup>1145</sup>

Si la règle *electa una via* est prise en compte en France, il en va autrement en Thaïlande (2°).

## 2° L'absence de règle *electa una via* en Thaïlande

**462.** La victime en Thaïlande ayant déjà porté une action civile devant le tribunal civil peut librement abandonner le procès civil au profit du procès pénal. Il convient de souligner les motifs de la liberté ainsi consentie à la victime (a), et ses conséquences pratiques (b).

### a) Les raisons de l'exclusion

**463.** L'absence de règle *electa una via* dans la loi thaïlandaise s'explique par la distinction nette entre l'action pénale et l'action civile. L'action pénale peut être mise en mouvement et exercée également par la victime alors que l'action civile ayant pour but pur de demander réparation des dommages causés par l'infraction est réservée à la victime. Lorsque la victime a porté une action civile devant le tribunal civil, elle peut, à tout moment, engager une action pénale devant le tribunal répressif.

À cet égard, l'exercice de l'action pénale n'est pas considéré comme un changement de la voie civile au profit de la voie répressive dès lors qu'il s'agit de deux actions distinctes.

Si l'abandon de la voie civile pour la voie répressive n'est pas prohibé en Thaïlande, il en va de même pour le cas inverse. La victime qui a intenté une action pénale devant le tribunal répressif peut abandonner le procès pénal pour engager un procès civil.

### b) Les applications

---

<sup>1145</sup> *La mise en mouvement d'une action publique par le Ministère public avant que la victime n'abandonne la voie civile. : Lorsque le Ministère public porte l'action publique devant la juridiction répressive, la victime dispose du même coup d'un droit d'abandonner le procès civil au profit du procès pénal. La justification de ce droit s'explique par le fait que l'abandon de la voie civile dans ce cas n'aggrave pas la situation de la personne poursuivie.*

**464.** En ce qui concerne l'application jurisprudentielle, la Cour suprême thaïlandaise a également affirmé, dans un arrêt numéro 828/2508, rendu en 1965, que la victime peut porter une action civile devant le tribunal civil avant de porter une action pénale devant le tribunal répressif<sup>1146</sup>. De plus, dans un autre arrêt, elle a estimé qu'il n'existe aucune disposition contraignant la victime à porter l'action civile et l'action pénale devant le même juge<sup>1147</sup>.

En Thaïlande, lorsque la victime porte une action civile devant le tribunal civil, cela ne fait pas obstacle à son objectif répressif qui demeure. Même si elle choisit la voie civile, elle peut, à tout moment, porter une action pénale devant le tribunal répressif. Cependant, l'abandon de la voie civile est subordonné à l'autorisation du juge civil reposant sur son pouvoir discrétionnaire. Il est opportun de distinguer le cas où le juge civil permet l'abandon de la voie civile des cas où le juge civil ne le permet pas.

**465. L'abandon autorisé par la juridiction civile.-** Compte tenu de la liberté de choix, la victime peut abandonner la voie civile au profit de la voie pénale. Lorsque la juridiction civile permet à la victime d'abandonner son action civile, trois possibilités s'offrent à la victime : soit la victime peut exercer seule l'action pénale devant le tribunal répressif, soit elle peut exercer l'ensemble des actions pénale et civile devant ce tribunal, soit elle peut exercer seule l'action civile en intervenant dans un procès pénal déjà engagé. Ces trois possibilités laissent à la victime une ouverture indéfinie de la voie répressive en Thaïlande en cas d'accord du magistrat. L'auteur de l'infraction ne peut alléguer une répétition de la même action civile dès lors que l'abandon de la voie civile a été autorisé par la juridiction civile.

**466. L'abandon non autorisé par la juridiction civile.-** Lorsque la juridiction civile ne permet pas l'abandon de la voie civile, la victime ne pourra porter qu'une action pénale devant le tribunal répressif. Faute d'avoir une permission, la victime ne peut former une autre action civile devant le tribunal répressif dès lors qu'il existe une répétition de la même action civile.

---

<sup>1146</sup> Cours suprême thaïlandaise, arrêt numéro 828/ 2508, rendu en 1965.

<sup>1147</sup> Cours suprême thaïlandaise, arrêt numéro 3994/2533, rendu en 1990.

En définitive, il existe une interdiction de changer la voie civile vers la voie pénale en France alors que cette interdiction n'existe pas en Thaïlande ; la victime peut librement changer la voie. Ce n'est pas cependant là la seule conséquence du choix de la victime. Une autre conséquence du choix doit impérativement être examinée, c'est le cas de primauté du criminel sur le civil (**B**).

## **B- La primauté du criminel sur le civil**

**467.** La victime dans les deux pays dispose d'un droit de choisir entre l'option civile ou l'option pénale. Cependant, lorsqu'une action civile a été exercée devant le tribunal civil, il arrive que la décision du juge civil ne se conforme pas à celle du juge pénal. Deux règles supplémentaires ont été introduites en vue d'empêcher les conflits éventuels entre les deux décisions. D'une part, lorsque les deux procès se déroulent, le procès civil doit absolument être suspendu jusqu'à ce que le juge pénal se prononce sur l'action publique. Cela correspond à la règle dite « *le criminel tient le civil en état* » (1°). D'autre part, lorsque le juge pénal a déjà statué sur l'action publique, le juge civil doit tenir compte des faits sur lesquels le juge pénal a statué. Il s'agit de la règle dite « *l'autorité du criminel sur le civil* » (2°).

### **1° Le criminel tient le civil en état**

**468.** Ce principe est prévu par l'article 4 alinéa 2 du C.P.P français aux termes duquel « *il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement* ». <sup>1148</sup>

S'agissant du fondement de cette règle, on considère deux points de vue. D'une part, celle-ci est bien un moyen d'assurer l'autorité de la chose jugée<sup>1149</sup>, elle est nécessaire afin d'éviter toute contrariété de jugement qui ne manquerait pas d'intervenir si la juridiction civile était parfaitement indépendante de la décision

---

<sup>1148</sup> Cependant, ce principe a été modifié partiellement par l'intervention de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale. À cet effet, le législateur a ajouté alinéa 3 dans l'article 4 du C.P.P. français aux termes duquel « *la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil* »

rendue par le juge répressif<sup>1150</sup>. D'autre part, s'agissant de l'importance des objets et du moyen des preuves<sup>1151</sup>, il importe de paralyser l'une des deux instances jusqu'à conclusion de l'autre et c'est l'instance civile qui est sacrifiée à raison de son objet moins important et de ses moyens de preuves moins puissants<sup>1152</sup>, notamment les parties peuvent solliciter diverses mesures d'instruction devant le procès pénal.

**469.** En Thaïlande, malgré l'absence de textes, cette règle est également mise en application par la jurisprudence. En pratique, lorsqu'un procès pénal a été mis en mouvement, la juridiction civile thaïlandaise ordonne la suspension du procès civil, en application de l'article 46 concernant le principe de « l'autorité du criminel sur le civil ».

Après l'intervention de la loi du 5 mars 2007, il faut invoquer la portée de la règle « le criminel tient le civil en état ». Cette règle s'applique encore à la suspension du procès civil dans le cas où l'action civile en réparation découle directement de l'infraction pénale (l'article 4 alinéa 2 du C.P.P. français).

Le sursis à statuer sur l'action civile s'applique encore à l'action civile qui découle directement de l'infraction pénale, même après l'intervention de la loi du 5 mars 2007. On constate que, à l'instant où deux éléments se réunissent, le sursis à statuer sur l'action civile sera imposé : d'une part, la mise en mouvement de l'action publique<sup>1153</sup> ; d'autre part, l'absence de décision définitive sur l'action publique.<sup>1154</sup>

---

<sup>1149</sup> Pradel, Jean. « *Manuel De Procédure Pénale* ». *op.cit.*, n° 984.

<sup>1150</sup> Ambroise-Castérot, Coralie. *op.cit.*, n° 617.

<sup>1151</sup> *Ibid.*

<sup>1152</sup> Pradel, Jean. « *Manuel De Procédure Pénale* ». *op.cit.*, n° 984.

<sup>1153</sup> Afin que le sursis à statuer sur l'action civile s'impose, l'action publique doit nécessairement être mise en mouvement. En France, la mise en mouvement de l'action publique, qui entraîne par la suite un sursis à statuer de l'action civile, peut résulter, soit d'un réquisitoire introductif, soit d'une plainte avec constitution partie civile, soit d'une citation directe à l'initiative du Parquet ou de la victime. Il en va de même pour la Thaïlande où la mise en mouvement de l'action pénale fait l'objet d'un élément indispensable pour l'application du sursis à statuer de l'action civile.

<sup>1154</sup> Aux termes de l'article 4 alinéa 2, le tribunal civil est tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la décision définitive quant à l'action publique ait été rendue. On peut en déduire qu'une autre condition nécessaire est l'absence d'une décision définitive sur l'action publique. À l'inverse, lorsqu'il y a une décision définitive sur la matière pénale, il n'y a plus lieu de prononcer un sursis. Il s'agit donc de l'application du principe « l'autorité du criminel sur le civil ».

En Thaïlande, suite à l'absence de disposition spécifique relative à la règle qui veut que « le criminel tient le civil en état », l'application de cette dernière se fonde implicitement sur l'article 46 du C.P.P. thaïlandais (qui énonce la règle de « l'autorité du criminel sur le civil »). Dans la mesure où la juridiction ne peut maintenir la conformité entre l'action publique et l'action civile que lorsque le procès civil est suspendu, le juge civil doit, à cette fin, appliquer cet article 46 du C.P.P. thaïlandais pour surseoir à statuer.

L'autre principe visant également au renforcement de la conformité des jugements pénal et civil est le principe de « l'autorité du criminel sur le civil » (2°).

## **2° L'autorité du criminel sur le civil**

**470.** Compte tenu de la règle « le criminel tient le civil en état », le juge civil sursoit à statuer, l'action civile se fondant sur les mêmes faits que le procès pénal en cours. Lorsque le juge pénal statue définitivement sur les faits, le juge civil est tenu de respecter ce qui a été tranché par le juge pénal. On parle d'autorité du criminel sur le civil, ce qui empêche une contrariété éventuelle entre les jugements des deux juridictions sur les mêmes faits.

À la différence du droit thaïlandais où il existe une disposition légale à savoir l'article 46 du C.P.P., l'application de cette règle en France découle de la jurisprudence et de la doctrine. La doctrine moderne se fonde sur un argument d'« opportunité »<sup>1155</sup>. La primauté des juridictions répressives sur les juridictions civiles se justifie à la fois par l'objet du procès et par les moyens de preuve. D'une part, s'agissant de l'objet que les juridictions répressives poursuivent, elles sont gardiennes de l'ordre public et décident de la vie, de l'honneur et de la liberté des citoyens alors que les juridictions civiles ne statuent que sur des intérêts privés et le plus souvent patrimoniaux. D'autre part, s'agissant des moyens de preuve dont usent les juridictions répressives, le juge pénal dispose de moyens d'investigation supérieurs à ceux du juge civil et se trouve donc mieux placé pour parvenir à la vérité.

## CHAPITRE II – Les sanctions pénales<sup>1156</sup>

471. Le Code de la propriété intellectuelle conserve la tradition qui a toujours renforcé la protection de la propriété intellectuelle en sanctionnant de peines correctionnelles l'atteinte aux droits du propriétaire. Elle s'efforce en même temps de simplifier le régime compliqué des infractions instituées par les articles 422 et suivants du Code Pénal, qui donnaient lieu à des distinctions subtiles dans la jurisprudence. Il en va de même en Thaïlande où le législateur a lui aussi prévu que la contrefaçon constitue un délit pénal. Nous étudierons en deux sections distinctes, les sanctions principales et les mesures accessoires dans les deux pays.

### Section I Les sanctions principales

472. La contrefaçon de la propriété intellectuelle a toujours constitué un délit correctionnel. La nouvelle loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 aggrave les sanctions pénales en matière de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle: Les atteintes aux droits sur œuvres littéraires, artistiques et assimilées (art. L.335-2, L. 335-3 et L. 335-4 CPI); les atteintes aux droits du producteur d'une base de données (art. L. 343-1 devenu art. L 343-4 CPI) ; les atteintes aux droits sur dessins ou modèles (art. L. 521-4 devenu art. L. 521-10 CPI); les atteintes aux droits sur brevet (art. L. 615-14 CPI); les atteintes aux droits sur les marques (art. L. 716-9 et L. 716-10 CPI).

En matière douanière, plusieurs textes de droit national ou communautaire ont été adoptés, dont notamment: Le Règlement CE n° 1383/2003 sur l'intervention

---

<sup>1155</sup> Pradel, Jean. « *Manuel De Procédure Pénale* ». *op.cit.*, n° 972.

<sup>1156</sup> V°Annexe 4 : Comparaison des sanctions applicables à la contrefaçon entre la législation nationale thaïlandaise et la législation nationale française

Annexe 5 peines de substitution:La France

Annexe 6 peines de substitution: La Thaïlande

Annexe 7 Peines encourues : Thaïlande

douanière et autres mesures d'interdiction des marchandises de contrefaçon. Les principales dispositions relatives aux marchandises de contrefaçon dans le Code français des douanes figurent aux articles 38, 39, 40, 215 à 215 ter, 323, 414, 426, 428 et 437.<sup>1157</sup>

L'article 38 du code des douanes définit les marchandises prohibées par le code. Le second paragraphe de ce texte prévoit que lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc .... , la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable<sup>1158</sup>. Selon l'article 419 du code des douanes, ce défaut de justification d'origine répute les marchandises importées en contrebande et les détenteurs ou les transporteurs des marchandises peuvent être condamnés pour contrebande.

La portée de ce texte au regard des différents droits de propriété intellectuelle reste incertaine.<sup>1159</sup> Il s'applique certainement aux marques et dessins et modèles français et aux dessins et modèles communautaires; le doute subsiste quant à son applicabilité aux marques communautaires. Il s'applique également aux indications d'origine dans les conditions précisées aux articles 39 et 40 du code des douanes.<sup>1160</sup>

Le Code des douanes ne s'applique pas à l'entrée sur le territoire douanier de marchandises communautaires ni à la sortie du territoire douanier de marchandises

Annexe 8 Peines encourues : France

<sup>1157</sup> Chavanne, Albert, et al. « *Droit De La Propriété Industrielle.* », Précis Droit Privé. 7e éd. par Jacques Azéma,... Jean-Christophe Galloux,... ed. Paris: Dalloz, 2012. Print.pp. 1078-1079

<sup>1158</sup> Rennes, 9 sept. 2004, RG n° 04/00387.

<sup>1159</sup> «Marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'art. 1. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'art. 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 déc. 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ».

<sup>1160</sup> Art. 39: « 1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication que/conque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française. 2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention « Importé », en caractères manifestement apparents ».



communautaires à destination des autres États membres de la Communauté européenne (art. 2 bis). Toutefois, l'article 2bis prévoit des dispositions dérogatoires particulières.

L'article 4§7 du code des douanes communautaires définit comme suit les marchandises communautaires;

- les marchandises « entièrement obtenues » sur le territoire douanier de la Communauté,
- les marchandises importées de pays tiers et mises en libre pratique,
- les marchandises obtenues dans la CE à partir de marchandises visées aux deux premiers alinéas.

L'article 38 § 4 du code des douanes fait référence à ces dispositions dérogatoires particulières notamment pour les médicaments et pour les contrefaçons de marques et de modèles. Le code des douanes s'applique donc aux marchandises contrefaisantes de marques ou modèles, que ces marchandises soient communautaires ou non.

L'article 323 du Code des douanes permet à l'agent constatant une infraction douanière de procéder à la saisie de tous les objets passibles de confiscation<sup>1161</sup>.

**473.** Le législateur thaïlandais a lui aussi prévu que la contrefaçon de propriété intellectuelle constitue un délit pénal sanctionné par les lois sur la propriété intellectuelle. Ces sanctions sont financières ou corporelles. Selon la loi thaïlandaise, elle aggrave les sanctions pénales en matière de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle: les atteintes aux droits sur dessins ou modèles (Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets Art.85.); les atteintes aux droits sur brevet (Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets Art.85); Les atteintes aux droits sur œuvres littéraires, artistiques et assimilées (Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur Art.69, 70); Les atteintes aux droits sur les marques (Loi B.E. 2543 (n° 2) (2000) sur les marques de fabrique ou de commerce Art. 108,109, 110) ;les atteintes aux droits sur la protection des variétés végétales (Loi B.E. 2542 (1999) sur la

---

<sup>1161</sup> Rennes, 9 sept. 2004, RG n° 04/00387.

protection des variétés végétales art.64, 67); les atteintes aux droits sur des indications géographiques (Loi B.E. 2545 (2002) des indications géographiques Art.39.); les atteintes aux droits sur les secrets commerciaux (Loi B.E. 2545 (2002) sur les secrets commerciaux Art. 33 /34 / 35)<sup>1162</sup>

---

<sup>1162</sup> V° Annexe 2-5

## **§1. L'emprisonnement**

Nous étudierons d'abord les législations en vigueur (A) Puis, nous aborderons la mise en œuvre des textes (B)

### **A- Les législations en vigueur**

#### **1° En droit français**

**474.** Sur le plan pénal, les pouvoirs publics français ont notamment mis en œuvre : la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 instituant le nouveau code pénal et amendant notamment les articles L. 335-8, L. 621-1 et L. 335-6 et L. 716-13 du Code de la Propriété Intellectuelle ; l'article 13 de la loi n° 94-102 du 5 février 1994, relative à la répression de la contrefaçon, qui a renforcé substantiellement les sanctions de la contrefaçon<sup>1163</sup>, le Code de la Propriété intellectuelle conservant la tradition française qui a toujours défendu la protection de la propriété intellectuelle en sanctionnant de peines correctionnelles l'atteinte aux droits du titulaire ; la loi dite «Perben II » adoptée le 9 mars 2004 (article 34) qui aggrave les sanctions pénales de la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle : la loi porte à trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende les sanctions pénales des délits de contrefaçon de droits d'auteur, dessins et modèles et de brevets. En matière de marque, par exemple, les sanctions sont d'autant plus renforcées puisque le nouvel article L. 716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit notamment que le fait d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite en vue de les vendre ou de les offrir à la vente est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400.000 euros d'amende. L'article L. 716-10 dispose par ailleurs que le fait de détenir sans motif légitime ou d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende. Les sanctions pour les délits précités seront portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 euros d'amende lorsque le délit aura été commis en bande organisée.

---

<sup>1163</sup> Jusqu'à la modification des lois de 1994 (brevets, marques, dessins et modèles) et de 1998 (droit d'auteur) en 2004, les peines identiques prévues pour l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle étaient de : 150.000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement

Enfin, la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon <sup>1164</sup>a complété ce dispositif et considérablement élevé le niveau de la sanction pénale. La loi fixe le plancher des sanctions pénales encourues par les auteurs d'infractions à quatre ans d'emprisonnement, lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle ou lorsque l'infraction entraîne un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ; l'amende plancher est de 100 000 euros et de 300 000 euros en cas de lien avec une organisation criminelle ou de risque pour la santé ou la sécurité des personnes.

Cependant, les études statistiques en matière de contentieux de la propriété intellectuelle montrent que la voie pénale est très peu utilisée en la matière et que, de surcroît, les sanctions prononcées sont bien souvent clémentes au vu des sanctions maximales prévues par les textes <sup>1165</sup>. Une étude réalisée par l'IRPI <sup>1166</sup> sur l'année 1998 montre que la grande majorité des actions en contrefaçon est portée devant les juridictions civiles, les juridictions pénales ne jouant qu'un rôle très subsidiaire. <sup>1167</sup> Ainsi, en 1998, alors que 936 décisions relatives à la propriété intellectuelle avaient été rendues par la 3e chambre civile du Tribunal de grande instance de Paris, seules 53 décisions avaient été rendues par la 31 e chambre du Tribunal correctionnel de la même juridiction. <sup>1168</sup> À ce premier constat s'ajoute le fait que, même lorsqu'une action pénale est intentée, les sanctions prononcées restent faibles. Ainsi, en 1998, si dans près de la moitié des affaires

---

<sup>1164</sup> L'article 46 de la loi crée un article 706-1-2 dans le Code de procédure pénale qui autorise le recours à certaines procédures prévues par le régime dérogatoire découlant de l'article 706-73 du Code de procédure pénale pour certaines infractions prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

L'article 706-1-2 du Code de procédure pénale autorise la mise en œuvre des procédures prévues par ses articles 706-80 à 706-87, en l'occurrence les opérations de surveillance de personnes et d'acheminement d'objets (art. 706-80 CPP) et les opérations d'infiltration (art. 706-81 à 706-87 CPP). L'article 706-103 du Code de procédure pénale relatif à la saisie conservatoire s'applique également. Le dispositif prévu à cet article permet, dans le cadre d'une information ouverte au titre des articles 706-73 et 706-74 du Code de procédure pénale, la prise de mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues et l'indemnisation des victimes. Les infractions visées ci-dessus relèvent de l'article 706-74 du Code de procédure pénale, lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

<sup>1165</sup> V. en ce sens, C. Caron, Loi Perben II : durcissement législatif de la répression pénale de la contrefaçon: CCE mai 2004, p. 30.

<sup>1166</sup> Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois, Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.

<sup>1167</sup> Le contentieux de la contrefaçon, analyse statistique de l'année 1998, Étude de l'IRPI, en annexe . : *Cité par La contrefaçon : L'entreprise face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle* , colloque organisé par l'institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Debois, Paris, 17 décembre 2002, p. 191 sq.

<sup>1168</sup> *Ibid.*

au terme desquelles la contrefaçon est reconnue (soit 17 affaires en 1998) une peine d'emprisonnement est prononcée, il s'agit toujours (excepté un cas) d'emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, la moyenne des peines d'emprisonnement prononcées est d'environ 5 mois, et le montant moyen de l'amende de 11.434 euros environ.<sup>1169</sup>

Les décisions rendues en appel ne modifient pas vraiment ce premier constat : sur trente-six affaires sanctionnant la contrefaçon, un sursis est prononcé dans 18 affaires et un emprisonnement ferme est prononcé dans seulement deux cas. Dans le premier, lié à un problème de marque, la durée d'emprisonnement ferme a été portée à 18 mois. Le second concernait un droit de propriété littéraire et artistique et la durée d'emprisonnement ferme a été portée à 4 mois. Sur ces 36 affaires, 19 amendes d'un montant d'environ 6 010 euros ont été prononcées.<sup>1170</sup> Cette tendance s'inscrit à l'inverse de la Thaïlande où, en pratique, les titulaires de droits de propriété intellectuelle préfèrent recourir à la voie pénale plutôt qu'à la procédure au civil.

## 2° En droit thaïlandais

**475.** Les lois thaïlandaises concernant la propriété intellectuelle prévoient et punissent le délit de la contrefaçon dans des textes tirés de différentes lois.

En matière de marque : L'article 108 (pour des produits ou services identiques) sanctionne par une peine d'emprisonnement de quatre ans ou de 400 000 Bahts (10000 €) d'amende tout usage de marque reproduite à l'identique. Les peines d'amende et d'emprisonnement peuvent être cumulées. L'article 109 (pour des produits ou services similaires) sanctionne par une peine d'emprisonnement de deux ans ou de 200 000 Bahts (5000 €) d'amende tout usage de marque reproduite avec des similitudes. Les peines d'amende et d'emprisonnement peuvent être cumulées.

En matière de brevet : L'article 85 de la Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets punit par une peine d'emprisonnement de deux ans ou de 400 000 Bahts (10 000€) d'amende ceux qui auront porté atteinte aux droits du propriétaire d'un

---

<sup>1169</sup> *Ibid.*

<sup>1170</sup> *Ibid.*

brevet tels que définis aux articles 36 ou 63. Les peines d'amende et d'emprisonnement peuvent être cumulées. L'article 36 de la Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets définit le propriétaire comme le détenteur exclusif du droit d'exploitation et punit :

1) la fabrication, l'utilisation, la vente, l'offre à la vente, la détention ou l'importation aux fins précitées du produit objet du brevet ;

2) la fabrication, l'utilisation, vendre, l'offre à vendre, la détention à vendre ou bien l'importation aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet

En matière de certificat d'obtention végétale : L'article 64 de la Loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des variétés végétales : seront punis par une peine d'emprisonnement de deux ans ou de 400 000 Bahts (10 000€) d'amende ceux qui auront porté atteinte aux droits du propriétaire des variétés végétales tels que définis aux articles 33 ou 47. Les peines d'amende et d'emprisonnement peuvent être cumulées.<sup>1171</sup>

En matière de dessins et modèles : L'article 85 de la Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets punit par une peine d'emprisonnement de deux ans ou de 400 000 Bahts (10 000€) d'amende ceux qui auront porté atteinte aux droits du propriétaire d'un brevet tels que définis aux articles 36 ou 63. Les peines d'amende et d'emprisonnement peuvent être cumulées. L'article 63 de la Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets prévoit que le propriétaire des dessins et modèles industriels détient le droit exclusif d'exploitation, défini comme la fabrication, l'utilisation, la vente, l'offre à vendre, la détention à vendre ou bien l'importation aux fins précitées du produit objet du dessin ou modèle industriel.;

En matière de droit d'auteur : L'article 69 de la Loi B.E. 2537 (1994), sur les droits sur œuvres littéraires, artistiques et assimilées portant sur les peines applicables aux délinquants primaires prévoit que quiconque porte atteinte au droit d'auteur ou aux

---

<sup>1171</sup> L'article 33 de la Loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des variétés végétales prévoit que le propriétaire des variétés végétales détient le droit exclusif d'exploitation défini comme la production,

droits des artistes interprètes ou exécutants selon les articles 27, 29, 30 ou 52 est passible d'une amende de 20 000 à 200 000 bahts. (500-5000 €). Si l'infraction visée au premier alinéa est commise dans le cadre d'une activité commerciale, l'auteur de l'infraction est passible d'un emprisonnement de six mois à quatre ans ou d'une amende de 100 000 à 800 000 bahts (2460-19700 €) ou de ces deux peines.

L'article 70 de la Loi B.E. 2537 (1994), portant sur le droit sur les œuvres littéraires, artistiques et assimilées, dans la partie sur les peines applicables aux délinquants secondaires dispose que : quiconque porte atteinte au droit d'auteur selon l'article 31 est passible d'une amende de 10 000 à 100 000 bahts (246 -2560 €). Si l'infraction visée au premier alinéa est commise dans le cadre d'une activité commerciale, l'auteur de l'infraction est passible d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou d'une amende de 50 000 à 400 000 bahts (1230 - 9831 €) ou de ces deux peines.

L'article 76 de la Loi B.E. 2537 (1994), portant sur le droit sur les œuvres littéraires, artistiques et assimilées dispose que la moitié de l'amende infligée par le tribunal sera versée au titulaire du droit d'auteur ou des droits d'interprétation ou d'exécution, sans préjudice du droit dudit titulaire d'intenter une action civile pour obtenir des dommages-intérêts d'un montant dépassant cette partie de l'amende qui lui est versée.

**476.** En Thaïlande, les peines prononçables sont lourdes et les juges n'hésitent plus à condamner les contrefacteurs à un emprisonnement avec sursis. Une étude réalisée par le CIPITC <sup>1172</sup> sur la période 1998-2006 montre que la grande majorité des actions en contrefaçon est portée devant les juridictions pénales. <sup>1173</sup> De manière générale, il apparaît ainsi qu'en matière de contrefaçon, les sanctions pénales jouent un rôle limité en pratique. Selon les données récoltées par la base de données CIPITC sur les dix dernières années, l'action pénale en contrefaçon de droits

---

la vente ou la mise dans le commerce, l'importation, l'exportation ou bien la détention aux fins précitées du produit objet des variétés végétales

1172 Pinyosinwat Jumpol, « *A Comprehensive Research to Provide The Guideline for IP Enforcement: Copyright Infringement by Performing or Singing The Musical Work* », *Rapport Final* ; Bangkok : Institut national de recherche (The National Research Institution), 2006, pp.182-184

1173 V° Annexe n° 1 : Nombre total de décisions de sanctions prononcées par les juridictions pénales.

d'auteur et de marque joue un certain rôle en pratique, mais elle est aujourd'hui totalement tombée en désuétude en matière de brevets.<sup>1174</sup>

## **B- La mise en œuvre des législations**

### **1° En droit français**

**477.** Monsieur Jean Foyer soulignait que, si le législateur pouvait imposer des sanctions d'emprisonnement pour tout acte de contrefaçon, ces sanctions ne seraient pas très efficaces vis-à-vis des sociétés et souvent inefficaces vis-à-vis des personnes physiques dès lors que la condamnation à de telles sanctions dépend d'un tel nombre de facteurs que la probabilité de ne pas être condamné est plus grande que celle d'une condamnation. Les causes de la faiblesse pratique des sanctions pénales prononcées dépendent de plusieurs facteurs

Monsieur Jean Foyer soulignait en matière de brevet que l'action pénale est une « bien faible menace en vérité, car le juge répressif n'est guère sévère à l'égard des faits de cette nature »<sup>1175</sup>. Trois raisons peuvent expliquer la faiblesse de ces sanctions en matière de contrefaçon : l'échelle des valeurs sociales, le débat sur la légitimité des droits de propriété intellectuelle et la complexité des litiges. Ces justifications rendent nécessairement le juge hésitant à prononcer des sanctions attentatoires à la liberté des personnes.<sup>1176</sup>

**478. L'échelle des valeurs sociales** - Il est certain que l'échelle des valeurs sociales influe sur l'application des lois. Ainsi, selon Henri Mazeaud et François Chabas, « la loi injuste ne peut que se heurter à la résistance des consciences individuelles et du corps social. Le droit sera d'autant mieux respecté et assurera d'autant mieux l'ordre social qu'il sera fondé sur la morale »<sup>1177</sup>. De même, pour M. le Premier Président Canivet, « l'office du juge est d'abord de rechercher dans les litiges qui lui sont soumis la solution juste, c'est celle qui ... ne heurte ni sa propre conscience, ni la

---

<sup>1174</sup> *Ibid.*

<sup>1175</sup> Foyer, Jean, Proposition de la loi de 1978, p. 21.

<sup>1176</sup> Massot, Pierre. *Op.cit.* p.23

<sup>1177</sup> MM. Mazeaud, F. Chabas, Leçons de droit civil, t. 1, 1<sup>er</sup> volume, 12<sup>ème</sup> édition, n° 6 et 8.



conscience collective »<sup>1178</sup>. En fait, les valeurs sont « le Nord magnétique des pratiques juridiques », à tel point qu'un droit sans valeur est comme un droit « déboussolé »<sup>1179</sup>. Il convient dès lors de rechercher la place qu'occupent les droits de propriété intellectuelle et la contrefaçon dans l'échelle des valeurs sociales.<sup>1180</sup> Si certains affirment que la contrefaçon constitue un vol<sup>1181</sup>, il est nécessaire de constater qu'aujourd'hui de nombreux contrefacteurs, souvent revendiqués comme tels, considèrent qu'il est normal de violer un droit de propriété intellectuelle, « alors qu'ils ne s'imagineraient pas voler; ne fût ce qu'une baguette de pain, bien meuble matériel». <sup>1182</sup>Certains magistrats ont pu par ailleurs estimer que « la mise en perspective avec des atteintes à l'intégrité corporelle permet de comprendre le contexte juridique et social dans lequel se pose le problème de l'indemnisation de la contrefaçon. En effet, l'atteinte à l'intégrité corporelle est plus grave dans l'échelle des valeurs sociales que le préjudice essentiellement matériel résultant de la contrefaçon»<sup>1183</sup>.

**479.** Ainsi, certains auteurs font remarquer qu'il n'est pas souhaitable d'établir des peines trop sévères «parce que ceux qui commettent des infractions au droit d'auteur et aux droits voisins sont des délinquants en "col blanc"» pour lequel les juges répugnent à prononcer des peines « trop fortes par rapport aux normes de la communauté où ils rendent la justice »<sup>1184</sup>.

---

1178 M.-A Frison-Roche et W. Saranes, La méthode jurisprudentielle à l'épreuve du juste et de l'injuste, Actes du colloque organisé les 27 et 28 juill. 1995, De l'injuste au juste, Dalloz, 1996. *Cité par* Massot, Pierre., *op. cit.* p. 23

1179 E. Le Roy, conclusion in Le jeu des lois, Une anthropologie « dynamique » du droit, LGDJ 1999, cité par M. Delmas-Marty, Harmonisation des sanctions et valeurs communes: la recherche d'indicateurs de gravité et d'efficacité, in L'harmonisation des sanctions pénales en Europe, dit. M. Delmas-Marty, G. Giudicelli-Dlage, E. Lambert-Abdelgawad.

1180 Les résultats d'une telle recherche ne peuvent toutefois être que temporaires et relatifs, les valeurs sociales pouvant varier dans l'espace (la phrase célèbre de Pascal le rappelle bien «Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà ») et dans le temps

1181 Massot, Pierre. *Op.cit.* p. 24

1182 C. Caron, Loi Perben II : durcissement législatif de la répression pénale de la contrefaçon, *op. cit.* *Cité par* Massot, Pierre. « *Les Sanctions De La Contrefaçon* », *Op. cit.* p. 24

1183 *Ibid.*

1184 D. Lipszyc, Droit d'auteur et droits voisins, Édition UNESCO, n° II.2. *Cité par* Massot, Pierre. *Op.cit.* p. 24

Cette mise en perspective permet sans doute d'expliquer en partie la clémence des magistrats dans le prononcé des sanctions pénales en matière de contrefaçon, clémence qui apparaît d'ailleurs pleinement justifiée. Comme le rappelait Montesquieu à propos de la « juste proportion des peines », il est essentiel que celles-ci « aient de l'harmonie entre elles, parce qu'il est essentiel que l'on évite plutôt un grand crime qu'un moindre, ce qui attaque plus la société, que ce qui la choque moins »<sup>1185</sup>. Au-delà de l'échelle des valeurs sociales, le flou entre les frontières externes et internes des droits de la propriété intellectuelle tendent également à expliquer la faiblesse des peines prononcées à l'encontre des contrefacteurs.

La fonction répressive se définit comme « la fonction étatique consistant, dans la lutte contre la délinquance, à organiser et à mettre en œuvre les sanctions pénales »<sup>1186</sup>. La qualification juridique est donc révélatrice de l'attitude des autorités nationales, laquelle peut évoluer.

Les droits de propriété intellectuelle, constitueraient ainsi des « valeurs à protection relative » (libertés individuelles, propriété, vie privée et familiale). Quant à la gravité du dommage, la contrefaçon ne porte en général pas atteinte à l'intégrité physique, dommage qui peut être considéré comme le plus grave, mais cause seulement un préjudice économique, qui est difficile à évaluer : si la contrefaçon a des effets globaux néfastes certains, les conséquences de l'activité d'un contrefacteur à l'égard d'un titulaire de droit sont, en revanche, parfois très difficiles à prouver.<sup>1187</sup>

**480.** Longtemps considérée comme marginale<sup>1188</sup> sur un plan économique, la contrefaçon apparaît désormais comme un véritable trouble porté à l'ordre public économique et non plus simplement comme une atteinte portée à un droit privatif relevant du règlement de litiges entre personnes privées, Cette approche nouvelle du phénomène

---

1185 Montesquieu, De l'Esprit des Lois, Livre VI, chapitre XVI, De la juste proportion des peines avec le crime, éd. Classiques Garnier; v. également Partie 2, Sanctions pénales, prospective, sur le principe de proportionnalité.

1186 La punition, terme générique, est une sanction destinée à faire subir au coupable une souffrance dans sa personne ou ses biens, correspondant aux peines établies en matière répressive et aux peines privées.

1187 Massot, Pierre. *Op.cit.* p. 52.

1188 V° l'étude de THRIERR A. –« La piraterie des marques: un problème d'États » - La propriété industrielle - novembre 1982, p. 357 et s.

s'explique par deux considérations : autrefois artisanale, la contrefaçon est aujourd'hui pratiquée de façon industrielle ; elle repose sur des réseaux structurés comme toute forme moderne d'économie parallèle. De plus, l'ouverture des frontières et l'accroissement des échanges internationaux ont favorisé son internationalisation. Des observations similaires sont valables mutatis mutandis au niveau national.

Ces différences sont dues au fait que le droit français distingue entre deux catégories de sanctions : l'une pour les atteintes « organisées » à des droits de propriété intellectuelle, relevant par exemple de la criminalité organisée, l'autre pour les atteintes que l'on pourrait qualifier de privées, à savoir les atteintes commises par des particuliers. La Thaïlande, elle, n'a pas opéré cette catégorisation, notamment en ce qui concerne la peine. Or, la répression pénale, pour être efficace, doit être conforme non seulement à l'intérêt général, mais aussi à l'intérêt du titulaire des droits auxquels on a porté atteinte. La répression pénale doit, pour être efficace, être conforme non seulement à l'intérêt général, mais aussi à l'intérêt du titulaire de droits de propriété intellectuelle.

## **2° En droit thaïlandais**

**481.** Les droits de propriété intellectuelle protègent tous au premier chef un intérêt privé, mais ils peuvent également protéger l'intérêt général. Il relève en effet de l'intérêt de la société de bénéficier de créations intellectuelles, sachant notamment que la marque constitue un repère fiable pour le consommateur. Toutefois la nature privée du délit de contrefaçon entraîne une incertitude sur l'intérêt public de la répression. En effet, la victime cherche à faire cesser le trouble et réparer celui-ci ; il ne cherche pas à faire punir le contrefacteur. Autrement dit, la lutte contre la contrefaçon semble davantage une affaire de nature commerciale qu'un impératif pénal. Ainsi, le ministère public ne déclenche l'action publique de lui-même que dans les cas où la contrefaçon met en jeu des intérêts fondamentaux.

Elle revêt alors une dimension qui dépasse la simple question de la violation d'un droit de propriété industrielle. Deux critères, l'un quantitatif et l'autre qualitatif, permettent d'apprécier si la contrefaçon porte atteinte à l'intérêt général. Ce sera le cas d'une part lorsque les actes illicites sont commis à une échelle commerciale, et d'autre part lorsque par nature ils présentent un certain degré de gravité.

**482. Contrefaçon à une échelle commerciale** - Lorsqu'elle revêt une certaine ampleur, la contrefaçon apparaît comme « un véritable trouble à l'ordre public économique et non comme une simple atteinte à un droit privatif. [ ... ] Perte de parts de marchés, investissements en pure perte, privation de bénéfices légitimes, pertes d'emplois : telles sont les graves conséquences de la contrefaçon<sup>1189</sup>. » Le rapport du Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle propose ainsi d'incriminer la production industrielle de produits contrefaisants<sup>1190</sup>. La notion d'échelle commerciale traduit cette volonté de sanctionner l'industrie de contrefaçon. Ainsi l'article 61 de l'Accord ADPIC impose des sanctions pénales au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque et de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, « commis à une échelle commerciale ». Il laisse ensuite aux États membres la possibilité de prévoir des sanctions pénales pour des atteintes à d'autres droits de propriété intellectuelle, « en particulier lorsqu'ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale. »

**483. Contrefaçon grave par nature** - En Thaïlande, la contrefaçon est de plus en plus utilisée par des organisations criminelles pour réaliser des profits qui sont ensuite réinvestis dans d'autres activités illicites.<sup>1191</sup> Une incrimination pénale de la contrefaçon réalisée par une organisation criminelle permettrait de donner aux acteurs de la lutte contre la criminalité organisée un nouveau moyen de s'attaquer à ces polytraficants.<sup>1192</sup> Il faut par ailleurs souligner que la contrefaçon de médicaments, de jouets ou de pièces détachées automobiles, qui engendre un risque pour la santé ou la sécurité des consommateurs, est un cas particulier d'infraction qui mérite à lui seul une sanction pénale sévère, indépendamment, donc, de toute contrefaçon commerciale ou industrielle. Il en va de même en cas de phishing, pratique consistant à obtenir des informations personnelles et confidentielles d'un internaute, au moyen

---

1189 Monteiro J., « Des moyens renforcés pour lutter contre la contrefaçon: de nouvelles bonnes pratiques », dans Desbois, Henri, *L'entreprise Face à La Contrefaçon De Droits De Propriété Intellectuelle [Actes Du] Colloque, 17 Décembre 2002, Paris*. Le Droit Des Affaires Propriété Intellectuelle. Paris: Litec, 2003. Print., Tome 23.

1190 Centre d'études internationales de la propriété industrielle. Strasbourg, « *Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe* », *Op.cit.*, p 106

1191 Union des fabricants, *Rapport Contrefaçon et criminalité organisée*, *Op.cit.*

1192 Centre d'études internationales de la propriété industrielle. Strasbourg, « *Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe* », *Op.cit.*, p 106

d'un courrier électronique l'invitant à se connecter à un faux site web imitant celui d'une société connue.

En réalité, la contrefaçon a deux victimes. Il y a tout d'abord la victime réelle, qui n'est autre que le titulaire du droit. Elle peut ignorer pendant longtemps être victime et ne sait pas a priori où l'infraction a été commise, ni quelle est son ampleur, ni qui en sont les auteurs. Ensuite il y a la victime potentielle, qui pense le plus souvent qu'elle a fait une bonne affaire : c'est le client, l'acheteur ou l'utilisateur de produits contrefaits. Elle ne réagit que s'il y a une atteinte manifeste à sa santé ou à sa sécurité. La contrefaçon étant qualifiée en Thaïlande de délit, la victime bénéficie d'une option entre les voies pénale et civile. Toutefois, les statistiques montrent que les titulaires de droits de propriété intellectuelle ne recourent pas souvent à la procédure civile et préfèrent la voie pénale. Les sanctions pénales prononcées par le juge sont généralement de faible importance, c'est sans doute pour cela que les victimes préfèrent la voie civile.

**484. Détermination de la nature des sanctions** - La raison de la rareté du recours à la voie civile tient au fait qu'il est plus difficile d'obtenir une condamnation du juge pénal que du juge civil, car le législateur thaïlandais n'opère pas dans les textes de classification de délinquants. Il est normalement possible de déterminer deux niveaux d'infracteurs.

Les actes de niveau individuel et micro social. Il est aisé de penser que le niveau individuel constitue la base de l'édifice criminel des violations au droit de propriété intellectuelle. C'est en effet le « premier degré » de la criminalité dans la matière qui nous occupe. Les individus relevant de cette catégorie commettent une infraction du fait qu'ils ne respectent pas les prescriptions légales relative au droit de la propriété intellectuelle. Ceci concerne par exemple la personne qui emprunte le CD d'une connaissance afin d'en réaliser une copie destinée à son usage personnel. Cet exemple permet de situer que l'on se situe à un niveau particulier, qui concerne la personne individuelle ; l'infraction n'étant pas réalisée dans un but mercantile.

Les actes de niveau macro-social (la criminalité organisée) – La contrefaçon atteint à ce niveau son apogée. Au-delà du réseau de relations, on se trouve en présence de réelles organisations criminelles, fonctionnant selon un mode

manufacturier de fabrication ; il s'agit véritablement d'entrepôts ou d'usines où sont produites des contrefaçons de façon industrielle.

Il n'existe aucune hiérarchie entre l'acte de contrefaçon effectué au niveau micro-social et celui effectué au niveau macro-social, que ce soit dans la procédure pour agir en contrefaçon ou dans les sanctions. En l'absence de toute hiérarchisation, les juges ont du mal à choisir une sanction adaptée à la personne auteur de la contrefaçon. Les tribunaux ne prononcent, le plus souvent, que des peines d'incarcération avec sursis, accompagnées d'une amende. Or il est évident qu'il existe une différence de degré entre la contrefaçon des organisations mafieuses, et la contrefaçon « ordinaire ».<sup>1193</sup> Les sanctions devraient donc être différentes selon que l'on est face à une contrefaçon faite par une organisation criminelle ou selon que l'on est face à une contrefaçon « ordinaire » c'est-à-dire faite par un simple particulier.

**485.** Le droit français, dans la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, fixe le niveau minimum des sanctions pénales encourues par les auteurs d'infractions à quatre ans d'emprisonnement au moins, lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle ou lorsque l'infraction entraîne un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ; l'amende encourue devra être au minimum de 100 000 euros et de 300 000 euros en cas de lien avec une organisation criminelle ou de risque pour la santé ou la sécurité des personnes. Le législateur thaïlandais, en revanche, ne fixe pas le niveau minimum des sanctions pénales encourues par les auteurs d'infractions. Les lois thaïlandaises ont ainsi prévu en Thaïlande une peine de 2 à 4

---

1193 Butr-Indr Bhumindr, *Rapport final « L'État et la protection de la propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, »* ; *Op.cit.*, pp.179-184:dresse un tableau révélateur de ce contraste en ces termes: « *ce qui caractérise peut-être le mieux la différence de nature entre la délinquance individuelle et le crime organisé, c'est que la nature stratégique de l'action du premier est loin d'être toujours évidente. Par contre, dès qu'il y a crime organisé, c'est-à-dire qu'il y a dans un ensemble humain repérable: division des tâches, hiérarchisation des niveaux de compétence, procédures de coordination, contrôles et sanctions, et ce pour assurer la circulation de flux économiques illicites, la mise à profit de facilités fiscales, douanières, policières, politiques, etc. pour réaliser avec le minimum de risques des gains illégitimes au regard de la « saine » morale, sociale, il y a nécessairement, en œuvre, rationalité instrumentale et conduite stratégique* ».

Pour approcher la réalité de ce phénomène, on dispose difficilement d'autre matière que d'exemples d'actions de police réussies (perquisitions, saisies ... ), ce qui peut s'expliquer par la difficulté de récolte des informations relatives à ce type d'activités.

ans d'emprisonnement et 200000-400000 bahts (4915-9831 €), applicable à tous les délits commis.<sup>1194</sup>

**486.** En outre le magistrat thaïlandais exprime clairement que ce qu'il convient, en effet, de combattre « *ce n'est que la contrefaçon artisanale, ce n'est pas la professionnalisation de la contrefaçon* ». <sup>1195</sup>En effet, l'attitude des magistrats peut s'expliquer par le fait qu'une peine d'emprisonnement est «difficilement acceptable dans une société thaïlandaise» lorsque est en cause la liberté d'expression et par le fait que la mise en œuvre du droit au respect de la vie privée implique un arbitrage délicat entre les différentes libertés que ce droit met en jeu. <sup>1196</sup>

**487.** En Thaïlande, la plupart des juges refusent de qualifier l'infraction pénale de contrefaçon d'actes *mala in se* (qui sont réprouvés en soi), mais ils admettent qu'ils puissent être des actes *mala prohibita* (qui sont réprimés par la loi mais ne sont pas intrinsèquement immoraux). Ceci peut par exemple être expliqué par le niveau de vie en Thaïlande : le taux du S.M.I.G. est de seulement 10,000 Baht (245 Euros). Les Thaïlandais n'appréhendent pas les lois répressives de la propriété intellectuelle en fonction de leurs objectifs, mais ils se soumettent à la sanction qu'elles prévoient. Le problème qui se pose alors est celui d'un équilibre entre le prix d'un bien protégé par un droit de propriété intellectuelle et le salaire moyen de la population thaïlandaise. Nous retrouvons également dans cette catégorie les individus qui agissent en connaissance de cause, mais qui considèrent leur acte comme déviant plutôt que délinquant, à condition qu'ils admettent le caractère illégitime de leur agissement. Ainsi, s'ils concèdent que leur conduite n'est pas des plus conformes à la loi, elle ne leur paraît pas pour autant illégitime. Il est possible de considérer que ces individus souscrivent à leur comportement dans la mesure où celui-ci est perçu comme un simple « incivisme quotidien », selon les mots de Monsieur Jumpol Pinyosinwat, et pour lequel ils acceptent le risque de s'exposer à une sanction. <sup>1197</sup>

---

1194 V° Annexe n° 2

1195 Faculté de droit, Université de Thammasat « *l'État et la protection de la propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, [Actes Du] Colloque, 24 juin 2010,* » [Sous La Dir. De] Bhumindr BUTR-INDR ,Colloques. Ed. comparée, Bangkok : Université de Thammasat, 2010 Print.

1196 *Ibid*

1197 Pinyosinwat Jumpol, « Sanction pénale en droit de propriété intellectuelle thaïlandaise : overcriminalization »; *Op.cit.*

À cause de l'émergence rapide des nouvelles technologies, de l'ouverture des marchés financiers et de la liberté de commerce facilitant l'import-export de marchandises, de la valeur marchande des produits copiés, les thaïlandais ont cru pouvoir utiliser librement des produits contrefaits.

Deux catégories de peines relatives à la violation des droits de propriété intellectuelle existent selon la gravité de la contrefaçon. En effet, lorsque l'infraction est commise par une organisation criminelle ou lorsque la contrefaçon présente un risque grave pour la santé du client, ces infractions doivent être punissables d'une peine d'emprisonnement. Pour les infractions moins graves, il faut prendre en compte des facteurs économiques. Seront alors ordonnées amendes, confiscations ou destructions.

## **§2. L'amende**

**488.** De façon évidente et avec ou sans la peine d'emprisonnement, les lois française et thaïlandaise prévoient une amende infligée aux personnes qui se sont rendues coupables de contrefaçon. L'amende, en France comme en Thaïlande (**A**) peut être définie comme l'obligation pour le condamné de payer une certaine somme au Trésor public à titre de sanction pénale. Cependant, le droit thaïlandais ignore la sanction pénale des personnes morales alors que celle-ci existe en France. (**B**)

### **A.- Les législations qui sont en vigueur**

#### **1° En droit français**

**489.** L'amende constitue la peine principale. L'article 13 de la loi du 5 février 1994, dans le dessein d'aggraver les sanctions de la contrefaçon, modifie le CPI en portant la peine à deux ans d'emprisonnement et 1.000.000 F d'amende.<sup>1198</sup> Tous les délits de contrefaçon sont donc punis d'une amende de 1.000.000 francs<sup>1199</sup>, ces peines étant portées au double en cas de récidive ou dans le cas où le délinquant est

---

<sup>1198</sup> Jusqu'à l'amendement de la loi de 1994 (brevets, marques, dessins et modèles) et de 1998 (droit d'auteur) en 2004, les peines identiques prévues pour l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle étaient de : 150000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement

<sup>1199</sup> précité: Circ.min. Justice, 21 mars 1995, n° Crim. 95-9.



ou a été lié par convention avec la partie lésée. De plus, l'importation ou l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaite est devenue, depuis cette même loi du 5 février 1994, un délit douanier. L'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle réprime désormais d'une amende de 1.000.000 francs l'importation sous tous les régimes douaniers ou l'exportation des marchandises présentées sous une marque contrefaite.

Cette disposition règlera certainement la difficulté relative aux marchandises en transit. Mais elle permettra surtout, grâce à la modification corrélative de l'article 428 du Code des douanes, résultant de l'article 16 de la loi du 5 février 1994, de sanctionner l'importation ou l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaite par les peines applicables aux infractions douanières. En outre, les sanctions douanières pourront éventuellement être cumulées avec celles résultant de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la loi dite « Perben II » adoptée le 9 mars 2004 (article 34) a aggravé les sanctions pénales en matière de contrefaçon: la loi porte à trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende les sanctions pénales des délits de contrefaçon de droits d'auteur, dessins et modèles et brevets.

Enfin, la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 fixe le niveau plancher des sanctions pénales encourues par les auteurs d'infractions à quatre ans d'emprisonnement, lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle ou lorsqu'elle entraîne un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ; l'amende encourue devra être au minimum de 100 000 euros et de 300 000 euros en cas de lien avec une organisation criminelle ou de risque pour la santé ou la sécurité des personnes.

Par ailleurs, ce délit peut engager la responsabilité des personnes morales. Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle<sup>1200</sup> renvoient aux dispositions des articles 121-2, 131-38 et 131-39 du Nouveau Code pénal. Il en résulte que l'amende encourue est cinq fois plus élevée celle prévue pour les personnes physiques et que la

---

1200 Art. L. 623-32-2. (certificat d'obtention végétale) ; Art. L. 615-14-3 (brevets) ; Art. L 335-8, 343-6 (droit d'auteur) ; Art. L 521-12 (dessins et modèles) ; Art. L 716-11-2 (marques).

personne morale peut en outre être sanctionnée par des mesures d'interdiction diverses ou même de dissolution.<sup>1201</sup>

## **2° En droit thaïlandais**

**490.** Les lois thaïlandaises sur la propriété intellectuelle punissent également le délit de contrefaçon en infligeant au délinquant une amende. L'auteur de l'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, ou de ces deux peines cumulées. Il convient de noter qu'en pratique, l'amende constitue la peine principale en Thaïlande.

On observe que l'article 108 de la loi sur les marques de fabrique ou de commerce sanctionne par une amende de 400 000 Bahts tout usage de marque reproduite à l'identique. L'article 109, quant à lui, prévoit que tout usage de marque reproduite avec des similitudes sera sanctionné par une amende de 200 000 Bahts (4915 €). De même, selon les articles 85 et 86 de la loi portant sur les brevets, sont sanctionnés par une amende de 400 000 Bahts (9831 €) ceux qui auront porté atteinte aux droits du propriétaire d'un brevet. L'article 64 de la loi sur la protection des variétés végétales, lui, punit prévoit une amende de 400 000 Bahts pour sanctionner ceux qui auront porté atteinte aux droits du titulaire.

Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, le juge est libre de prononcer une amende d'un montant inférieur à celle encourue, et ce sans plancher : le magistrat peut en effet baisser le montant de l'amende autant qu'il le souhaite dans la mansuétude. Théoriquement, il peut descendre jusqu'à un jour d'emprisonnement et d'amende.

## **B.- La mise en œuvre des législations**

### **1° En droit français – Les sanctions applicables aux personnes morales**

---

<sup>1201</sup> De Gaulle et Redon: La nouvelle législation relative à la répression de la contrefaçon, Cahiers de dr. de l'entrepr. 1994, p. 4.

La responsabilité pénale des personnes morales est fondée sur le principe posé par l'article 121-2, alinéa 1, du nouveau Code pénal et suppose l'existence d'un texte spécial.

**491. L'article 121-2, alinéa 1, du nouveau Code pénal** – Il existe en droit français le principe d'après lequel les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement (article 121-2 du nouveau Code pénal). La loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 instituant un nouveau Code pénal a consacré l'opinion émise dès le XIXe siècle<sup>1202</sup> par certains auteurs et sur laquelle le Conseil Constitutionnel s'était prononcé dans une décision du 30 juillet 1982 en considérant « qu'il n'existe aucun principe de valeur constitutionnelle s'opposant à ce qu'une amende puisse être infligée à une personne morale ». <sup>1203</sup>

**492. Le relais par un texte de droit pénal spécial** - L'article 121-2, alinéa 1, disposition de droit pénal général, doit, pour trouver application, être relayé par un texte de droit pénal spécial, les personnes morales pouvant être pénalement responsables « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». Il en résulte que l'imputation d'un crime ou d'un délit à une personne morale ne peut être envisagée de façon générale, mais seulement dans les hypothèses limitativement prévues par des dispositions expresses. <sup>1204</sup>

Il est donc indispensable que les faits reprochés tombent sous le coup de l'une des incriminations pour lesquelles le législateur a expressément prévu la responsabilité des personnes morales. <sup>1205</sup>

En matière de propriété littéraire et artistique, la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a prévu, dans son article 203, la possibilité d'engager la responsabilité d'une personne morale en cas de contrefaçon dès l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du nouveau Code pénal (disposition reprise à l'article L. 335-8 du

---

1202 Mestre, Achille, Université de Paris, Faculté de droit et des sciences économiques. *Université De Paris. Faculté De Droit. « De L'autorité Compétente Pour Déclarer L'État Débiteur. » Thèse... Par Achille Mestre.* Paris: A. Rousseau, 1899. Print. Cité par Thrierr Olivier: pp.25

1203 Thrierr Olivier: *Op.cit.* p.25

1204 *Ibid.*

1205 M. CARTIER: « Le nouveau Code pénal: enjeux et perspectives », Gazette du Palais, 8 et 9 avril 1994, page 20 Cité par Thrierr Olivier: *Op.cit.* p.26

Code de la propriété intellectuelle). La loi du 5 février 1994 opère une extension de cette responsabilité des personnes morales à d'autres droits de propriété intellectuelle (article L. 521-12 du Code de la propriété intellectuelle pour les dessins et modèles ; article L. 716-11-2 du Code de la propriété intellectuelle pour les marques). La loi du 12 mai 2009 a étendu cette responsabilité des personnes morales en cas de contrefaçon d'un brevet (article L. 615-14-3 du CPI).

La loi du 5 février 1994 constitue, en matière de dessins et modèles déposés et en matière de marques, le relais indispensable par l'intermédiaire duquel les sanctions prévues par le nouveau Code pénal peuvent être prononcées à l'encontre des personnes morales, à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, et dans les conditions qu'il détermine. L'intérêt de la loi du 5 février 1994 n'est donc pas tant dans l'innovation qu'elle pourrait constituer mais réside davantage dans son caractère indispensable à l'application, en matière de contrefaçon, du principe de la responsabilité pénale des personnes morales, l'article 121-2 du nouveau Code pénal n'étant pas d'applicabilité directe.<sup>1206</sup>

L'exposé des motifs du projet de loi, adopté par le Parlement le 5 février 1994, résume l'objectif poursuivi par le législateur et le caractère indispensable des articles 7 et 12 de la loi à l'édifice mis en place : « ... afin d'adapter la réponse du droit pénal aux nouvelles formes de contrefaçon, le projet (Articles 6 et 10) établit, en matière de contrefaçons de marques et de dessins et modèles déposés, une responsabilité pénale des personnes morales seulement prévue jusqu'ici dans le domaine du droit d'auteur »<sup>1207</sup>.

#### **493. Conditions d'imputabilité du délit de contrefaçon à une personne morale -**

L'article 121-2 du nouveau Code pénal dresse une liste des conditions d'imputabilité:<sup>1208</sup>

1.) La personne morale doit être susceptible d'être pénalement responsable, ce qui signifie que la personnalité juridique constitue une condition sine qua non de l'imputabilité du délit. Une exclusion est prévue au profit de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

---

<sup>1206</sup> *Ibid.*

<sup>1207</sup> Projet de loi sur la répression de la contrefaçon n° 683 page 4

2.) La contrefaçon doit être commise par les organes ou les représentants de la personne morale. Ici, on peut s'interroger : l'interprétation restrictive de cette disposition de droit pénal doit-elle être retenue (comme il est d'usage) ou doit-on, au contraire, l'étendre à l'hypothèse des salariés? Certains auteurs pensent déjà que la jurisprudence en élargira la portée.

3.) La contrefaçon doit être commise pour le compte de la personne morale. Il résulte de cette dernière condition un cumul des responsabilités pénales d'une personne physique et d'une personne morale, cumul mis en avant lors des travaux préparatoires de la loi du 5 février 1994 : « cette responsabilité, il convient de le rappeler, n'excluant pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». La doctrine s'est également prononcée pour ce cumul des responsabilités qui lui apparait souhaitable si l'on ne veut pas que la responsabilité des personnes morales éclipse celle des personnes physiques, et ne constitue un écran à l'abri duquel certaines pourraient impunément se livrer à des activités illicites<sup>1209</sup>

**494. Les peines principales encourues** - L'amende constitue la seule peine principale, l'article 131-38 du nouveau Code pénal prévoit que une amende pouvant atteindre le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques. En l'état actuel du droit positif, le maximum de la peine encourue en matière de droit d'auteur, de marques, de dessins et modèles, sera de 1 500 000 € pour une première infraction (5 x 300 000 €.)

## **2° En droit thaïlandais – Les sanctions applicables aux directeurs ou administrateurs de la personne morale**

**495.** Il n'en va pas de même en Thaïlande, où le délit de contrefaçon ne peut être imputable à une personne morale. Cependant, lorsque cette dernière commet une infraction tous ses directeurs ou administrateurs sont considérés au regard de la loi comme

---

1208 Thrierr Olivier: *Op.cit.* p.27

1209 Mme CARTIER: « Le nouveau Code pénal : enjeux et perspectives », Gazette du Palais, 9 avril 1994. P. 21

solidairement responsables avec elle, à moins qu'ils puissent prouver que la personne morale a commis l'infraction à leur insu ou sans leur autorisation.<sup>1210</sup>

**496. En matière de droit d'auteur : La moitié de l'amende est versée au titulaire de droits** – La loi sur le droit d'auteur prévoit de verser la moitié de la valeur de l'amende dans le but d'indemniser le titulaire du droit au titre de la procédure civile (la violation des droits de propriété intellectuelle est une affaire qui concerne à la fois les matières pénales et civiles, c'est-à-dire que le délinquant sera pénalement responsable et devra en outre indemniser le titulaire du droit). S'agissant de la loi B.E. 2537 (1994) sur le droit d'auteur, l'article 69 dispose que « *Quiconque porte atteinte au droit d'auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants selon les articles 27<sup>1211</sup>, 28<sup>1212</sup>, 29<sup>1213</sup>, 30<sup>1214</sup> ou 52 est passible d'une amende de 20 000 à 200 000 baht.*

*Si l'infraction visée au premier alinéa est commise dans le cadre d'une activité commerciale, l'auteur de l'infraction est passible d'un emprisonnement de six mois à quatre ans ou d'une amende de 100 000 à 800 000 baht ou de ces deux peines. »*

---

1210 Loi B.E. 2543 (n° 2) (2000) sur les marques de fabrique ou de commerce, article. 114 ; Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets, article 88; Loi B.E. 2537 (1994) sur le droit d'auteur, article 74; Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets, article 88

1211 L'article 27 dispose que « *Les actes ci-après, lorsqu'ils sont accomplis à l'égard d'une œuvre protégée en vertu de la présente loi sans l'autorisation prévue à l'article 15.5), sont réputés porter atteinte au droit d'auteur : 1) la reproduction ou l'adaptation de l'œuvre, 2) la communication de l'œuvre au public. »*

1212 L'article 28 dispose que « *Les actes ci-après, lorsqu'ils sont accomplis à l'égard d'une œuvre audiovisuelle ou cinématographique ou d'un enregistrement sonore protégé en vertu de la présente loi sans l'autorisation prévue à l'article 15.5), qu'il s'agisse de sons ou d'images, sont réputés porter atteinte au droit d'auteur : 1) la reproduction ou l'adaptation de l'œuvre ; 2) la communication de l'œuvre au public ; 3) la location de l'œuvre originale ou de copies ou exemplaires de celle-ci. »*

1213 L'article 29 dispose que « *Les actes ci-après, lorsqu'ils sont accomplis à l'égard d'une radiodiffusion sonore et visuelle protégée en vertu de la présente loi sans l'autorisation prévue à l'article 15.5), sont réputés porter atteinte au droit d'auteur : 1) la réalisation de la totalité ou d'une partie d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre cinématographique, d'un enregistrement sonore ou d'une œuvre de radiodiffusion sonore et visuelle ; 2) la rediffusion de la totalité ou d'une partie d'une œuvre de radiodiffusion ; 3) le fait de permettre au public d'entendre ou de voir une œuvre de radiodiffusion sonore et visuelle moyennant paiement ou contre tout autre avantage commercial. »*

1214 L'article 30 dispose que « *Les actes ci-après, lorsqu'ils sont accomplis à l'égard d'un programme d'ordinateur protégé en vertu de la présente loi sans l'autorisation prévue à l'article 15.5), sont réputés porter atteinte au droit d'auteur : 1) la reproduction ou l'adaptation du programme ; 2) la communication du programme au public ; 3) la location de la version originale du programme ou de copies ou d'exemplaires de celle-ci. »*

L'article 70 dispose que « *Quiconque porte atteinte au droit d'auteur selon l'article 31<sup>1215</sup> est passible d'une amende de 10 000 à 100 000 baht.*

*Si l'infraction visée au premier alinéa est commise dans le cadre d'une activité commerciale, l'auteur de l'infraction est passible d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou d'une amende de 50 000 à 400 000 baht ou de ces deux peines. »*

On observe que le montant de l'amende est alors en hausse vertigineuse. Dans le cadre de l'adoption du projet de loi, le rapporteur au sénat avait indiqué que « à cause de la difficulté pour prouver la peine, il est donc raisonnable que la loi assigne à l'avenir une augmentation de l'amende »<sup>1216</sup> A cet égard, l'article 76 en matière de droit d'auteur dispose que « *la moitié de l'amende infligée par le tribunal est versée au titulaire du droit d'auteur ou des droits d'interprétation ou d'exécution, sans préjudice du droit dudit titulaire d'intenter une action civile pour obtenir des dommages et intérêts d'un montant dépassant cette partie de l'amende qui lui est versée.* »

En raison de l'absence de règle *electa una via* en Thaïlande, la victime ayant déjà porté une action civile devant le tribunal civil peut librement abandonner cette action au profit de la voie pénale.<sup>1217</sup> Selon la loi, la victime peut recevoir les dommages-intérêts selon deux modalités : elle peut obtenir la moitié de l'amende versée lors de la condamnation au pénal ; ou elle peut obtenir plus en s'engageant dans une action civile. En pratique et à cause de cette interpénétration du pénal et du civil, la victime pourra obtenir des dommages et intérêts souvent excessifs.

Après avoir étudié les sanctions principales que sont l'amende et l'emprisonnement, il nous reste à étudier dans une deuxième section, les mesures accessoires. Elles ne doivent pas être négligées, en raison de leur intérêt pratique dans

---

1215 L'article 31 dispose que « *Est réputée porter atteinte au droit d'auteur toute personne qui sait ou aurait dû savoir que la création d'une œuvre enfreint le droit d'auteur d'un tiers et qui accomplit l'un quelconque des actes ci-après à l'égard de l'œuvre, dans un but lucratif : 1) vente, possession en vue de la vente, offre à la vente, location, offre en location, vente à tempérament ou offre en location-vente ; 2) communication au public ; 3) diffusion d'une façon qui peut porter préjudice au titulaire du droit d'auteur ; 4) importation dans le Royaume pour son propre compte ou sur instruction.* »

1216 Rapport n° sor ror 0601/584 du 19 juill. 1978

1217 Voir *Supra note.* n° 463-466

la lutte contre la contrefaçon. Comment mieux punir une délinquance qu'en bloquant sa production, ou en confisquant sa production illicite ?

## **Section II Les mesures accessoires**

**497.** Les sanctions principales sont-elles suffisantes, pour bâtir une politique efficace de lutte contre la contrefaçon? A quoi sert d'infliger une amende qui finira toujours par être payée surtout si elle est d'un faible montant? A quoi sert d'emprisonner le contrefacteur, si la délinquance qu'il dirige persiste et si ses produits continuent d'envahir le marché? Les mesures accessoires que l'on va étudier mériteraient en fait le qualificatif de mesures principales. Fermer définitivement une entreprise malfaisante, détruire son réseau de distribution, et ses marchandises constituent des mesures efficaces, à condition bien sûr qu'elles soient appliquées indifféremment en France et en Thaïlande.

### **§1. La publication du jugement et la fermeture de l'établissement**

**498.** Outre les sanctions principales, les tribunaux peuvent ordonner à titre de peine accessoire la publication de la décision de justice et la fermeture temporaire de l'établissement.

#### **A-La publication du jugement**

**499.** En droit français, la publication du jugement est prévue à l'article L. 615-14-2<sup>1218</sup> en matière de brevet. Il en va encore ainsi en matière de marque<sup>1219</sup>, de dessin ou modèle<sup>1220</sup> ou de certificat d'obtention végétale.<sup>1221</sup>

Par principe, les tribunaux peuvent ordonner, aux frais du contrefacteur, l'affichage et la publication du jugement prononçant sa condamnation dans les

---

1218 Article L. 615-14-2. du Code de la Propriété Intellectuelle

1219 Article L. 716-13 du Code de la Propriété Intellectuelle

1220 Article L. 521-11 du Code de la Propriété Intellectuelle

1221 Article L. 623-32-1 du Code de la Propriété Intellectuelle



journaux désignés par le plaignant sans que les frais de cette publication puissent toutefois excéder le montant maximum de l'amende encourue.<sup>1222</sup>

En pratique, la somme allouée par le juge est relativement modeste eu égard aux tarifs pratiqués par les quotidiens ou périodiques pour de telles publications. Il importe donc de sélectionner soigneusement les supports dans lesquels on souhaite diffuser la décision ainsi que l'extrait à publier, en prenant garde à ne pas modifier le sens de la décision du fait de la sélection opérée.

La publication peut être effectuée, soit dans la presse grand public, soit dans l'une des revues diffusées à l'usage interne des professions: le choix dépendant de la nature et de la diffusion des objets litigieux. La décision peut être publiée en entier, mais le plus souvent elle le sera par simples extraits.<sup>1223</sup> La nature juridique de cette mesure, tout comme la confiscation a donné lieu à des divergences entre la jurisprudence, qui la considère comme une réparation civile<sup>1224</sup>, et la doctrine qui l'assimile à une peine complémentaire<sup>1225</sup>. La polémique est aujourd'hui résolue : cette sanction doit être considérée comme une peine complémentaire car elle peut « être ordonnée d'office par le juge, alors même qu'elle n'aurait pas été demandée par la victime »<sup>1226</sup>

Concernant le logiciel, la publication du jugement en matière de contrefaçon numérique, c'est à dire celle véhiculée par le vecteur Internet, présente beaucoup d'intérêt. Le fait qu'un magistrat utilise la technique Internet pour sanctionner un internaute contrefacteur correspond, outre son aspect symbolique, à la logique du réseau qui s'identifie à un véritable espace de communication. Il convient alors de reconnaître le caractère adapté de cette forme de réparation.

---

1222 Le magistrat dispose de deux moyens de publicité. Il peut « ordonner, aux frais du condamné l'affichage du jugement prononçant la condamnation » conformément aux conditions de l'article 131-35 du nouveau Code pénal et « sa publication intégrale ou par extraits dans un journal ».

1223 Sylviane Durrande, *Op.cit.* n°165. Ainsi, la Cour d'appel de Lyon a ordonné, pour la contrefaçon de vidéocassettes, « l'affichage d'un extrait » de la décision "sur la porte du local professionnel" de la société contrefactrice pendant une durée de quinze jours, CA Lyon, 27/06/1984, op. cit.

1224 Crim. 16/12/1975, D. 1976, IR., 29.

1225 Cl. Colombet, n°390.

1226 Desurmont, Thierry, *Op.cit.*, p. 315.

A ce propos, il convient de relever une décision mettant en pratique cette nouvelle méthode de publicité. Ainsi, pour avoir reproduit sans autorisation un logiciel sur Internet, une société s'est vue interdire la reproduction et/ou la représentation totale ou partielle du logiciel, mais le magistrat a surtout ordonné à la société contrefactrice de publier sur la page d'accueil de son site, la publicité de l'ordonnance de référé pour une durée de six mois à compter de son prononcé<sup>1227</sup>. Par ailleurs, ce même magistrat a ordonné la création d'un lien hypertexte entre la première page du serveur de cette société et l'Agence pour la protection des programmes.

**500. Le législateur thaïlandais**, comme le législateur français, a prévu la publicité des décisions judiciaires, réparation la plus efficace que la partie lésée puisse exiger. Elle en effet sert d'avertissement au public, mis ainsi en garde contre les conséquences d'un délit que son impunité tendrait à généraliser. Au mérite de l'exemplarité, elle joint l'avantage de sanctionner le délinquant d'une peine adéquate au délit.

L'article 19 de la loi Loi B.E. 2539 (1996) sur l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (พรบ จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ) prévoit qu'en cas de condamnation pénale, le tribunal peut ordonner la publication du jugement aux frais du condamné. Cette disposition est également prévue à l'article 140(2) du Code procédure civil thaïlandais.

Selon les dispositions de la loi, la décision peut être insérée par extraits dans deux quotidiens régionaux thaïlandais, si le délit s'est produit dans cette région. Dans le cas contraire la publication doit être insérée dans un quotidien national et dans un quotidien régional.

Contrairement à la législation française où la publication est toujours facultative et peut être écartée par le juge, le législateur thaïlandais exprime clairement que la publication est considérée comme une peine complémentaire

---

1227 T. Com. Paris, ord. réf., 03/03/1997, op. cit.

obligatoire.<sup>1228</sup> La publication poursuit deux buts : d'une part elle rétablit le pouvoir discrétionnaire de la partie lésée, et d'autre part elle assure la sécurité des échanges commerciaux et le respect des bonnes mœurs. La disposition en question prévoit également le mode de publication, à savoir l'insertion dans les journaux, et non pas l'affichage comme c'est le cas en France.

## **B- La fermeture de l'établissement**

**501.** La loi française de 1994 a institué une peine complémentaire, s'ajoutant aux peines prévues dans le Code de la Propriété Intellectuelle et qui consiste dans la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. Cette peine est facultative : la loi<sup>1229</sup> précise que le Tribunal « *peut ordonner la fermeture* ». La fermeture de l'établissement est partielle ou totale; définitive ou temporaire. Dans le cas où elle est temporaire, elle ne peut excéder cinq ans.

Des mesures, dont la portée est sans doute plus théorique que pratique, ont été prises afin de protéger les salariés de ces entreprises. La loi prévoit en effet que la fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Mais lorsque la fermeture est définitive, les salariés ont droit aux indemnités de licenciement, ainsi qu'aux indemnités prévues par les articles L.122-14-4 et 5 du Code du Travail. Le non paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement. Il est évident que cette mesure, très efficace, est beaucoup plus coûteuse pour le contrefacteur qu'une amende, si élevée soit-elle.

L'ancien article L. 335-5 du Code de la propriété intellectuelle envisageait, en matière de droit d'auteur et de droits voisins, pour le cas de récidive, la possibilité pour le juge d'ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par le condamné<sup>1230</sup>. Cette peine de fermeture, qualifiée de peine complémentaire ne s'ajoute pas de plein droit à la peine principale, il est donc nécessaire que le juge la prononce

---

1228 Il convient de remarquer que cette peine complémentaire de publicité du jugement peut être prononcée par ailleurs, sur le fondement de l'article 140 (2) du Code procédure civile thaïlandais.

1229 Loi n° 94-102 du 5 février 1994, art.14.

expressément. Elle répond à un double but : atteindre pécuniairement le délinquant dans son patrimoine et empêcher le renouvellement de l'infraction<sup>1231</sup>. Elle constitue, par conséquent, une garantie supplémentaire, pour la victime, de l'arrêt des agissements du contrefacteur.

Le projet de loi n° 683 visait, d'une part, à rendre la sanction applicable dès la première infraction<sup>1232</sup>, d'autre part, à en étendre le champ d'application à d'autres droits de propriété intellectuelle (dessins et modèles ou marques).<sup>1233</sup> L'harmonisation n'est, cependant, pas générale. La relative spécificité du droit des brevets apparaît ici une nouvelle fois.<sup>1234</sup> L'exposé des motifs du projet de loi illustre la volonté du gouvernement de trouver, à travers la généralisation de l'applicabilité de cette peine, « une arme redoutable pour combattre la fabrication et le commerce des produits de contrefaçon »<sup>1235</sup> La rédaction retenue par le Parlement tient compte à la fois des termes du nouveau Code pénal<sup>1236</sup> et de certaines dispositions du Code du travail. L'établissement passible de la fermeture n'est plus celui exploité par le condamné (ancien article L. 335-5 du Code de la propriété intellectuelle) ni même l'établissement au moyen duquel l'infraction a été commise mais celui ayant servi à commettre l'infraction, L'expression, empruntée à l'article 131-39-4 du nouveau Code pénal englobe l'ensemble des degrés de la filière de la contrefaçon : elle vise la fabrication, la distribution et la vente au détail des objets contrefaits.<sup>1237</sup>

**502.** De son côté, le législateur thaïlandais n'a prévu aucune disposition de ce genre. La fermeture temporaire ou définitive de l'établissement comme peine complémentaire infligée au coupable n'existe pas. On peut le regretter et la question

1230 Françon, André. « *Cours De Propriété Littéraire, Artistique et Industrielle* » *Maîtrise*. [Ed.] 1994-1995 ed. Paris: les Cours de droit, 1994. P.268

1231 Soyer, Jean-Claude. « *Droit Pénal et Procédure Pénale* », Manuel. 10e éd. ed. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1993.

1232 Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles n' 785 - Assemblée nationale – p. 18

1233 On retrouve cette formule aux articles L. 521-12 et L. 716-11-2 du Code de la propriété intellectuelle

1234 Thrierr Olivier, *Op.cit.* pp.23-24

1235 Projet de loi n° 683 sur la répression de la contrefaçon – Exposé des motifs, p.3

1236 Journal officiel du 15 décembre 1993, Assemblée nationale, p. 7594

1237 Thrierr Olivier, *Op.cit.* pp.23-24

de savoir pourquoi se pose. La réponse peut tenir au fait que le droit thaïlandais ignore encore la responsabilité pénale des personnes morales, alors que celle-ci existe en France. Il arrive ainsi en Thaïlande que le dirigeant d'une entreprise, appelé à la barre soit relaxé de toute infraction si le Parquet n'arrive pas à démontrer son dol, ou son intention malveillante ... et qu'en fin de compte ainsi, personne ne soit condamné sur le plan pénal. Ceci n'est peut-être pas normal et on ne peut que souhaiter une révision législative sur cette question pour obtenir une politique efficace de lutte contre le phénomène. Cette réforme pourrait passer, soit par la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales, soit par la création d'un délit spécifique, purement formel, de contrefaçon qui permettrait de sanctionner le dirigeant d'entreprise en dehors de toute intention dolosive.

Il n'est plus normal qu'un pays comme la Thaïlande, se trouvant aux carrefours de la contrefaçon, puisse continuer par son abstention à la répression, à avoir une attitude qui finira par être perçue comme de la tolérance.

## **§2. La confiscation des produits contrefaisants**

**503.** Si la fermeture de l'entreprise est une mesure efficace, il en est une autre encore plus efficace par son résultat et sa valeur exemplaire. Il s'agit de la confiscation du produit en vue de sa destruction. Nous examinerons successivement la nature (**A**), et le régime (**B**) de la confiscation.

### **A.-La nature de la confiscation.**

**504.** La confiscation a soulevé depuis le siècle dernier, tant dans la jurisprudence que dans la doctrine, des divergences<sup>1238</sup> quant à sa nature pénale ou civile. Le fait qu'elle puisse être considérée comme une peine emporte un certain nombre de conséquences. Elle ne peut être prononcée que par une juridiction pénale, en l'occurrence le tribunal correctionnel, et en cas de relaxe du prévenu, elle ne peut pas être encourue.<sup>1239</sup>

---

1238 En ce sens, Lyon-Caen, note sous Civ. 08/02/1910, S. 1910, I, 169 qui s'interroge sur le point de savoir si la confiscation est "une peine ou une sorte d'indemnité en nature".

1239 Belloir Philippe, *Op.cit.*, pp.319-321

Trois conceptions ont été proposées pour appréhender la nature de la confiscation. La première, considérait que **la confiscation était une mesure réparatrice**. En se fondant sur les anciens articles 427 et 429 du Code pénal, la Chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la confiscation « a pour caractère prédominant d'être une réparation civile; que rien ne s'oppose donc à ce que le juge civil, saisi d'une action en réparation du dommage causé par une contrefaçon en matière de propriété artistique, ordonne, une fois l'existence du fait illicite établie, la remise à la victime, à titre d'indemnité en nature, des objets confisqués »<sup>1240</sup>. Ainsi, la confiscation était admise comme une réparation en nature permettant d'indemniser le titulaire de droit victime d'une contrefaçon.<sup>1241</sup>

La seconde conception, proposait d'analyser **la confiscation comme une peine complémentaire**, c'est à dire une peine spécialement prévue par le texte et qui se cumule à la peine principale. Ainsi, la Chambre criminelle<sup>1242</sup> a approuvé une juridiction du fond de ne pas avoir prononcé de confiscation à l'égard des contrefacteurs en raison de l'extinction par prescription de l'action publique. Cette décision confirmait que la confiscation avait la nature d'une peine complémentaire et qu'elle ne pouvait être prononcée que si la culpabilité du prévenu était établie.<sup>1243</sup>

---

1240 Civ. 08/02/1910, *ibid.* V. aussi, T. Com. Seine, 1ère ch., 18/06/1934, Gaz. Pal., 1934,2,176: qui énonce que « *la confiscation (...) a le caractère d'une réparation civile et non d'une peine; que rien ne s'oppose donc à ce que le juge consulaire, saisi d'une action en réparation du dommage causé par une contrefaçon (...) ordonne, une fois l'existence du fait illicite constatée, la remise à la victime, à titre d'indemnité en nature, des objets confisqués* ».

1241 Paris, 13ème ch., 25/01/1968, Gaz. Pal. 1968, 1,289: qui dispose clairement que la confiscation n'est pas une peine complémentaire mais « un mode d'indemnisation » ; Crim. 04/03/1975, Bull. crim., n° 70 qui précise que « la confiscation des produits contrefaits n'a pas le caractère d'une peine complémentaire, mais d'une réparation civile » ; Crim. 16/12/1975, Bull. crim., n° 280

1242 Crim. 29/12/1882, D. 1884.369.

1243 Dans ce sens F. Hélié, *Pratique criminelle des cours et tribunaux*, Droit pénal, T. 2, 1954, Librairies techniques, Paris, par J. et F. Brouchet, n° 833 qui indique que « la confiscation suppose bien entendu une condamnation ». V. aussi, Crim. 16/01/1992, Gaz. Pal. , 1992,2, somm., p. 299 : « il résulte de l'art. 3 de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique que la confiscation des objets délictueux et leur remise au plaignant ne peuvent être ordonnées qu'en conséquence d'une déclaration de culpabilité ». Cité par Belloir Philippe, *Op.cit.*, pp.319-321

La troisième conception, estime que **la confiscation est principalement une mesure de sûreté et, secondairement, une mesure de réparation**<sup>1244</sup>. La mesure de sûreté est définie comme une mesure destinée à prévenir la récidive en empêchant la répétition d'un comportement délictueux, ou à neutraliser l'état dangereux du prévenu<sup>1245</sup>. Ainsi, la confiscation en matière de contrefaçon de droit de propriété intellectuelle, analysée comme une mesure de sûreté, serait ordonnée pour supprimer de la circulation un objet illicite ou dangereux. On reconnaîtra aisément que la confiscation des recettes procurées par le délit ne représente pas une mesure de sûreté.<sup>1246</sup>

**505.** En Thaïlande, le but de la mesure est d'éviter que le contrefacteur puisse continuer à écouler un stock de produits contrefaisants ou à continuer à fabriquer ces produits à l'aide de l'outillage destiné à leur fabrication. Le juge peut ordonner, à titre de peines complémentaires, la confiscation des objets contrefaisants ou du matériel de la contrefaçon.

S'agissant de la confiscation prononcée à l'encontre d'une personne physique pénalement responsable, les articles 33 et 35 Code pénal thaïlandais disposent que « *la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'État...* ». On pourrait vouloir voir dans les dispositions particulières relatives aux modalités d'application de la peine, en matière de marques, ainsi qu'en matière de brevet, de droit d'auteur, de dessin ou modèle ou de certificat d'obtention végétale, que la confiscation serait une peine complémentaire si bien que seules les juridictions correctionnelles pourraient la prononcer. Le législateur aurait entendu rendre la confiscation obligatoire pour les juges, dès lors qu'elle aurait été requise par le demandeur. Il faut considérer que seule la juridiction pénale peut prononcer la peine complémentaire de confiscation. Dans le sens de ce courant doctrinal, un arrêt rendu par la Cour suprême thaïlandaise a affirmé le caractère pénal de la confiscation, en estimant que « la confiscation des recettes

---

1244 Garraud, *Traité théorique et pratique de droit pénal français*, T. VI, op. cit., n°2551; Cl. Colombet, *Propriété littéraire et artistique*, J. Cl.; Fasc. 336-2, 1991, n°18; A. et H.-J. Lucas, n°796. Cité par Belloir Phillippe, *Op.cit.*, pp.319-321

1245 Dans ce sens, R. Merle et A. Vitu, n°656

1246 Belloir Phillippe, *Op.cit.*, pp.319-321

atteint uniquement les personnes coupables de contrefaçon ; elle implique donc une condamnation pénale et constitue une peine complémentaire, qui peut être prononcée uniquement par une juridiction correctionnelle. »

## **B-Le régime de la confiscation.**

### **1° En droit français**

**506. En matière de marques-** , L'article L.716-15 du C.P.I. <sup>1247</sup> donne au Tribunal la faculté de prononcer la confiscation des produits litigieux, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à commettre le délit. La confiscation est faite en principe au profit du Trésor, mais le Tribunal peut décider d'attribuer les produits confisqués au propriétaire de la marque ou de prescrire leur destruction.. Cette confiscation est prévue «*sans préjudice de tous dommages et intérêts*». <sup>1248</sup> Cette attribution constitue alors une peine privée.

La restitution des objets confisqués ne peut être réclamée par le contrefacteur. <sup>1249</sup> En effet, ces objets ne sont pas confisqués pour apporter la preuve de l'existence du délit. Ici, il s'agit d'une peine complémentaire, exclusive de toute restitution. <sup>1250</sup>

Il est ici nécessaire de préciser que la confiscation étant une mesure facultative, elle peut être écartée par le juge s'il estime que la défense faite sous astreinte d'employer la dénomination litigieuse constitue une mesure suffisante de protection. <sup>1251</sup> Cette

---

1247 Art. L. 716-13. : « *Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal* »

1248 *Affaire « LOUIS VUITON », Cour d'Appel de Paris, 19 novembre 1985, R.D.P.I. n° 5, p.180, Affaire « NIKE », TGI. Lyon, 8 décembre 1987, R.D.P.I. N° 16, p.74, Affaire « COCA-COLA », TGI Paris, 22 novembre 1985, R.D.P.I. n° 4, p.134.*

1249 Chavanne, Albert: *Le droit pénal de la contrefaçon en matière de brevets et de marques, Droit Pénal*, avril 1991, p. 1 ; *De Gaulle et Redon: La nouvelle législation relative à la répression de la contrefaçon, Cahiers de dr. de l'entrepr.*, 1994.

1250 *Crim.3 mai 1984, D. 1986, IR, p. 404.*

1251 *Affaire « KINDY », TGI Paris, 26 novembre 1986, R.D.P.I. n° 10, p. 139, Affaire « TAILLE-FINE » c/ « MINI-TAILLE », Chambéry, 3 janvier 1972, *Annales Prop. Ind.* 1972, tome 2, p.41.*



confiscation peut constituer une sanction redoutable si on pense qu'elle peut porter non seulement sur les produits exposés et mis en vente mais aussi sur les produits marqués et en stock.

Le Tribunal peut enfin ordonner la destruction des marques contrefaisantes.<sup>1252</sup> Cette destruction ne porte, en principe que sur la marque elle-même, et non sur le produit mais si elle adhère au produit, celui-ci doit également être détruit. Il pourra encore y avoir destruction des produits marqués qui n'auraient pas été payés par le client du contrefacteur.<sup>1253</sup>

La destruction des produits illicites est une mesure facultative<sup>1254</sup>, qui s'avère superflue dès lors qu'il est fait interdiction à la société défenderesse d'utiliser de quelque manière que ce soit la dénomination litigieuse.<sup>1255</sup>

**507. En matière de brevet**<sup>1256</sup>, la confiscation peut porter, d'une part sur les produits contrefaisants, et d'autre part sur les instruments destinés à contrefaire.<sup>1257</sup> Concernant l'objet contrefait, on ne peut confisquer que des objets matériels. Ce sont, dans le cas d'une invention de produit, ceux qui présentent la disposition jugée contrefaisante. Dans le cas d'une invention de procédé, ce sont les produits obtenus directement par le procédé jugé contrefaisant<sup>1258</sup>.

Une première difficulté peut survenir lorsque les produits sont en cours de fabrication ou lorsqu'ils sont restés à l'état inachevé. Si, dans l'état dans lequel ils se trouvent, ils ne constituent pas une contrefaçon et peuvent être employés à un autre

---

1252 Art. L. 716-13.

1253 Paris, 8 décembre 1988, *JCP 1989.I.21332 et note Chavanne*

1254 Affaire « COG-A-PET » contre « COG-A-MAT », TGI Paris, 13 novembre 1986, R.D.P.J., n° 8, p. 74

1255 Affaire « DAVIDOFF », TGI Paris, 12 mai 1993, R.D.P.J., n° 47, p. 65.

1256 Il en va de même en matière de dessin ou modèle (article L. 521-11 CPI) ou de certificat d'obtention végétale (article L. 623-32-1 CPI).

1257 Article L. 615-14-2 CPI

1258 Art. L. 613-3-c. – *Cass. req. 10 févr. 1880 : Ann. propr. ind. 1881, p. 113.* – *Cass. Civ., 11 juill. 1900 : Ann. propr. ind. 1902, p. 81 s.* – *CA Paris, 20 juin 1969 : Ann. propr. ind. 1971, p. 85, 89 et 101* Cité par Stenger, Jean-Pierre. *La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain étude Comparative.* Hermès. Paris: Éditions Cujas (Toulouse Impr. du Sud), 1965. Print., Fasc. 4680, *Juris-classeur brevets n° 47-57*

usage, on ne peut les confisquer<sup>1259</sup>. Une autre difficulté se présente fréquemment, lorsque la structure condamnée n'est qu'une partie d'un ensemble dont les autres parties ne sont pas protégées par le brevet. L'invention peut être, par exemple, un dispositif incorporé dans un appareil du domaine public. La jurisprudence l'admet dans deux cas : celui du tout matériel et celui du tout fonctionnel.

**508.** Quand on ne peut pas, sans détruire l'objet, séparer les moyens contrefaisants du reste de cet objet, il y a un tout matériel indivisible. C'est le cas par exemple d'un dispositif de chauffage et de buée noyé dans la maçonnerie d'un four. La confiscation porte alors nécessairement sur le four dans son entier<sup>1260</sup>. Ainsi jugé encore que bien que la contrefaçon n'ait été reconnue qu'en ce qui concerne le fond d'une cuve, la confiscation doit porter sur les cuves dans leur entier<sup>1261</sup>.

La confiscation peut aussi s'étendre à l'objet entier quand la partie contrefaisante peut certes être démontée, mais forme avec le reste un tout fonctionnel. Il y a tout fonctionnel lorsqu'en démontant les parties contrefaisantes on rend les parties non contrefaisantes inutilisables<sup>1262</sup> ou que les dispositifs contrefaisants confèrent à la machine dont ils font partie un fonctionnement plus fiable et une automaticité plus poussée<sup>1263</sup>. Il y a également tout fonctionnel quand les parties non contrefaisantes sont spécialement adaptées pour coopérer avec les parties contrefaisantes, comme en juge la Cour de cassation<sup>1264</sup>.

En revanche, il n'y a pas tout fonctionnel lorsque la partie contrefaisante n'est pas indispensable au fonctionnement de l'ensemble<sup>1265</sup>. La confiscation ne s'étend alors

---

1259 *Cass. req.* 14 avr. 1859 : *Ann. propr. ind.* 1859, p. 161. – *CA Paris*, 30 mai 1857 : *Ann. propr. ind.* 1857, p. 188 et 192. – *TGI Saumur*, 18 juin 1970 : *Ann. propr. ind.* 1971, p. 155 s.. À l'inverse, si les produits portent déjà la trace de la contrefaçon ou s'il est établi qu'ils étaient destinés à devenir tout ou partie de contrefaçon, la confiscation se justifie (*Cass. crim.*, 21 août 1858 : *Ann. propr. ind.* 1859, p. 42 s. – *CA Rouen*, 24 juin 1858 : *Ann. propr. ind.* 1859, p. 33)

1260 *Cass. crim.*, 16 févr. 1906 : *Ann. propr. ind.* 1908, p. 137. – *CA Rouen*, 18 nov. 1905 : *Ann. propr. ind.* 1908, p. 131

1261 *CA Aix-en-Provence*, 23 nov. 1979 : *Ann. propr. ind.* 1981, p. 328 s.

1262 *Cass. crim.*, 30 janv. 1863 : *Ann. propr. ind.* 1863, p. 13. – 24 juin 1886 : *Ann. propr. ind.* 1888, p. 218. – *CA Paris*, 10 juill. 1973 : *Ann. propr. ind.* 1974, p. 205 s. – 8 oct. 1979 : *PIBD* 1980, n° 250, III, p. 14 s.

1263 *TGI Paris*, 25 mai 1979 : *PIBD* 1979, n° 247, III, p. 407 et 409 ; *Dossiers brevets* 1980, IV, n° 1

1264 *Cass. com.*, 18 déc. 1973 : *Bull. civ.* IV, n° 370 ; *PIBD* 1974, n° 128, III, p. 212 et 214

1265 *Cass. req.* 19 mars 1941 : *Ann. propr. ind.* 1940-48, p. 27. – *CA Paris*, 3 mai 1955 : *Ann. propr. ind.* 1956, p. 32 et 40) ou lorsqu'il s'agit d'une partie qui peut être remplacée par un dispositif du

pas au tout commercial.

Quant à l'instrument de la contrefaçon, l'article L. 615-7-1, vise aussi bien les machines ou les outils qu'elles portent que les matières premières utilisées<sup>1266</sup> ou encore les documents commerciaux contenant l'offre de vente des objets contrefaisants<sup>1267</sup>.

**509. En matière de droit d'auteur**<sup>1268</sup>-, l'article L.335-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la confiscation des recettes procurées par le délit, des objets reconnus contrefaits, et du matériel spécialement installé pour réaliser la contrefaçon.

**510. Les exemplaires contrefaisants**<sup>1269</sup>- En raison de son caractère dissuasif, la confiscation des exemplaires contrefaisants était déjà prévue comme sanction de l'atteinte aux privilèges.<sup>1270</sup> Elle concerne désormais aussi bien les personnes physiques, que les personnes morales pénalement responsables<sup>1271</sup>.

En principe, il est nécessaire de distinguer selon que la partie contrefaisante peut facilement ou non être séparée de l'ensemble de l'œuvre.<sup>1272</sup>

Dans l'affirmative, le juge ordonnera la seule confiscation ou suppression de cette partie contrefaisante<sup>1273</sup>. Il en est ainsi pour certains films, dont une scène est jugée contrefaisante.<sup>1274</sup>

domaine public (*TGI Paris*, 25 janv. 1951 : *Ann. propr. ind.* 1956, p. 32 et 36, racle sur une machine d'impression. – *TGI Paris*, 29 oct. 1976 : *PIBD* 1977, n° 193, III, p. 231 s., plateaux de siège paillé)  
1266 *Cass. crim.*, 14 avr. 1859 : *Ann. propr. ind.* 1859, p. 161 et 167 ou les dessins ou plans d'exécution (*CA Paris*, 13 mars 1924 : *Ann. propr. ind.* 1928, p. 35 et 38. – 10 mai 1971 : *PIBD* 1971, n° 67, III, p. 278 s. – *TGI Paris*, 12 juin 1973 : *PIBD* 1973, n° 114, III, p. 356 et 358)

1267 *TGI Paris*, 10 févr. 1983 : *PIBD* 1983, n° 327, III, p. 162 s.

1268 Article L. 335-6 du Code de la Propriété Intellectuelle

1269 Sont également considérées comme contrefaisantes des œuvres authentiques qui ont été divulguées sans l'autorisation de leur auteur: v. *Civ. 1ère*, 13 déc. 1995, *RIDA* n° 169, juill. 1996, p. 307

1270 V°. § 16, notamment pour le troisième et quatrième livre de *Pantagruel* de Rabelais. : *Cité par QUOY* Nicolas, « La contrefaçon par reproduction en droit d'auteur français et en droit comparé », Thèse de Doctorat ; Université Panthéon-Assas (Paris 2), 8 juin 1998, p. 640 n° 1391

1271 V°. l'art. 131-39,8°, du nouveau C. pén., auquel renvoie l'art. L. 335-8.

1272 En ce sens P. et F. Greffe, *op. cit.*, n° 877 ; A. Bertrand, *op. cit.*, p. 385.

En revanche, lorsque la partie imitée forme un « tout indivisible »<sup>1275</sup> avec les éléments non imités, la confiscation de l'ensemble de l'œuvre<sup>1276</sup> ou sa destruction d'office<sup>1277</sup> s'imposent. On constate donc, que fort heureusement, il existe une certaine proportionnalité entre l'ampleur de la contrefaçon et la sanction. Particulièrement, dès lors qu'il est possible de faire cesser la contrefaçon sans pour autant détruire entièrement la seconde œuvre, le juge prononcera uniquement la première sanction sans ordonner la confiscation.

**511. Le matériel spécialement installé pour la réalisation du délit**<sup>1278</sup> - Cette confiscation est plus large qu'avant la loi de 1985, qui s'appliquait au matériel installé « en vue de la reproduction illicite »\*. Dans cette formulation antérieure se trouvait donc exclu le matériel de projection ayant servi à des représentations illicites.

1273 L'art. 101 UrhG. dispose ainsi dans son deuxième alinéa, que les parties non contrefaisantes pouvant être séparées de celles illicitement reproduites ne sont pas soumises à confiscation ou à destruction.

1274 V°. l'affaire de la chaise le Corbusier - TGI Nanterre 17 juin 1992, RIDA n° 154, oct. 1992, p.180 -, où est ordonnée la suppression du film publicitaire en cause, s'il devait à nouveau être diffusé publiquement, des passages dans lesquels apparaît la chaise longue en question, et ce sous astreinte de 30 000 F par infraction constatée; et TGI Bruxelles, 22 janv. 1988, RIDA n° 142, oct. 1989, p. 363, affaire Les Dents de la Mer, prononçant uniquement la suppression de la scène contrefaisante (scène de la destruction de l'hélicoptère) car "cette seule similitude ne peut entraîner l'interdiction pour les parties défenderesses d'exploiter le film « La Mort au Large ».

1275 En matière de propriété industrielle, on parle de "tout matériel", v. Mathély, Paul., De l'évaluation de l'indemnité de contrefaçon, Ann. P.I. 1963, p. 256 : "les notions de tout matériel et de tout fonctionnel n'ont été retenues par la jurisprudence que pour décider de la confiscation applicable".

1276 Déjà en ce sens Crim., 27 févr. 1845, D.S. 1845, 1, p. 177 ; et pour des dessins contrefaits sur des vases: Cass., 19 mars 1858, Ann. P.I. 1858, p. 295, D.S. 1858, 1, p. 631 : "quand il y a indivisibilité entre des dessins contrefaits et les objets sur lesquels ils ont été reproduits, la confiscation s'étend à ces objets" ; pour une rampe d'escalier contrefaisante, les extrémités n'étant pas concernées: "doit être ordonnée la remise de la partie de la rampe d'escalier contrefaite entre le point de départ et le point final de l'escalier, mais non pas le socle de départ ni le socle d'arrivée qui n'ont point été contrefaits"; Crim., 18 mai 1938, Gaz. Pal. 1938,2, p. 311

1277 Ainsi par exemple lorsque la contrefaçon porte sur une partie importante de l'œuvre, il n'est pas possible d'ordonner uniquement la suppression des passages contrefaisants, et l'œuvre seconde doit être entièrement supprimée, v. Paris, 25 janv. 1900, Ann. P.I. 1900, p. 118. *Cité par* QUOY Nicolas, *Op.cit.*, p. 640 n° 1391

1278 V°. T. Corr. Paris, 28 févr. 1984, Gaz. Pal. 1984, 1, p. 244, note J.-P. Marchi; Paris, 14 déc. 1979, RIDA n° 106, oct. 1980, p. 120. *Cité par* QUOY Nicolas, *Op.cit.*, p. 643 n° 1394

Selon les termes de l'article L. 335-6, il semblerait que lorsque le matériel sert à la fois à la production légale et à la production des contrefaçons, il ne puisse pas faire l'objet de confiscation, car il n'est pas alors « spécialement installé » en vue de la réalisation du délit<sup>1279</sup>. Ainsi M. Berenboom explique que des appareils photos, des objectifs ou des caméras ne pourraient pas faire l'objet de confiscation en droit d'auteur belge - il en est de même en France<sup>1280</sup> -, car ils n'ont pas servi directement à commettre le délit<sup>1281</sup>. La confiscation du matériel prévue à l'encontre des personnes morales pénalement responsables, plus large encore, pourra également porter sur tout matériel ayant été utilisé pour réaliser la contrefaçon<sup>1282</sup>.

Ce type de confiscation paraît satisfaisant, parce qu'il sanctionne le contrefacteur en le mettant, au moins momentanément, dans l'incapacité de récidiver, et parce que le matériel remis à la victime est généralement assez facilement négociable<sup>1283</sup>.

**512. Les recettes procurées par le délit.** -La confiscation peut également porter sur une partie ou sur l'ensemble des recettes procurées par le délit. Mais, la détermination des recettes confiscables a posé quelques problèmes, en raison de l'absence de définition de ce terme<sup>1284</sup> et elle reste une mesure relativement rare<sup>1285</sup> en jurisprudence. La Cour de cassation<sup>1286</sup> a réglé cette incertitude en relevant que « le

---

1279 V°. en ce sens Paris, 7 mai 1951, Ann. P.I. 1951, p. 128 ; T. Civ. Seine, 15 févr. 1952, Gaz. Pal. 1952, 1, p. 164, qui prononce la confiscation sous astreinte des photographies et cartes postales contrefaisantes, « des clichés typographiques ayant servi à leur fabrication, mais dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la confiscation des instruments phototypes, ceux-ci n'ayant pas servi exclusivement à la reproduction de la carte postale incriminée »

1280 QUOY Nicolas, *Op.cit.*, p. 643 n° 1394

1281 Pouillet écrivait déjà dans son *Traité des dessins et modèles*, 1911, n° 744, que la confiscation ne saurait porter sur « *le chevalet du peintre, l'ébauchoir du sculpteur, le burin du graveur, la chambre noire du photographe, que leur destination générale met en dehors de la contrefaçon* ».

1282 L'art. 131-39,8°, du nouveau C. pén., auquel renvoie l'art. L. 335-8, prévoit « la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit », cité par QUOY Nicolas, *Op.cit.*, p. 643 n° 1394

1283 En ce sens, S. Durrande, préc., n° 158. Cité par QUOY Nicolas, *Op.cit.*, p. 643 n° 1395

1284 Lucas, André, and Henri-Jacques Lucas. *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique*, *Op.cit.*, n°796.

1285 Par exemple, Lyon 27/06/1984, RIDA 1984, 122, p. 201, qui ordonne la confiscation de la part de recette de la SARL Artmor Films produite par la reproduction illicite des vidéogrammes de la SARL Vidéo Marc Dorcel, fixée à 3 000 francs.

1286 Ch. mixte, 05/11/1976, D. 1977,221, note X-L., Rev. sc. crim. 1977,593, obs. P. Bouzat, RTD com. 1976, 728, obs. Desbois.

terme recette doit s'entendre du profit retiré de la contrefaçon ». Cette solution semble équitable, car en se basant sur les profits réalisés par le délit, elle empêche que la victime ne s'enrichisse grâce aux recettes confisquées<sup>1287</sup>. En effet, une confiscation basée sur le chiffre d'affaire par exemple, permettrait à la victime de se procurer une somme substantielle, parfois supérieure à celle dont a pu profiter le prévenu. Il est également logique que la confiscation ne soit pas encourue lorsque l'identification des recettes est impossible<sup>1288</sup>. De plus, comme les recettes confisquées servent également à réparer le préjudice subi (article L.335-7 du Code de la propriété intellectuelle), les magistrats ont précisé que « la confiscation de la part de recettes prévue par la loi au profit de l'auteur ne doit pas dépasser le préjudice effectivement subi par celui-ci ».<sup>1289</sup>

## 2° En droit thaïlandais

**513.** Selon l'article 115 de la loi B.E. 2543 (n° 2) (2000) sur les marques de fabrique ou de commerce, en cas de délit de contrefaçon, le tribunal ordonne la confiscation ou la destruction des produits et marchandises litigieuses formant l'objet de l'infraction, c'est-à-dire les produits portant la marque contrefaite, ou frauduleusement apposée. La seule condition selon la loi thaïlandaise, est la décision définitive du tribunal.<sup>1290</sup> Une différence significative avec le législateur français, qui mérite d'être signalée, tient au champ d'application de la loi pénale, qui ne vise « que les produits et les marchandises litigieuses » qui portent la marque contrefaite, et rien d'autre. La législation thaïlandaise n'exige pas comme condition nécessaire de la confiscation ou de la destruction que les produits contrefaits se trouvent entre les mains du propriétaire.<sup>1291</sup> La confiscation ne peut porter sur les autres instruments ayant servi à commettre le délit de la contrefaçon, comme par exemple factures, listes de prix ou publicités.<sup>1292</sup>

---

1287 Marcellin, Yves. « *Protection Pénale de la Propriété Intellectuelle* ». Le Droit En Poche. Paris: Cedat, 1996. Print., p. 178.

1288 T. Corr. Paris, 31 ch., 28/02/1984, Gaz. Pal. 1984, 1, p. 244 note J-P. Marchi.

1289 Paris, 4eme ch., 14/12/1979, RIDA 1980, n° 106, p. 120.

1290 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 4537/2543, rendu en 2000.

1291 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 2521/2543, rendu en 2000.

1292 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 1164/2549, rendu en 2006.

Le juge pénal est en mesure d'ordonner la destruction des produits et marchandises litigieuses, même dans le cas où le distributeur d'un produit contrefait aurait bénéficié d'une ordonnance de non lieu en raison de sa bonne foi, par exemple s'il ignorait que le produit distribué était en fait contrefait.<sup>1293</sup> Le juge prendra une telle mesure, s'il considère que la commercialisation continue du produit pirate sur le marché est en mesure de provoquer une confusion chez les consommateurs.<sup>1294</sup>

**514.** On peut conclure par la remarque suivante : même si la législation française ne fait aucune distinction en matière de confiscation des produits litigieux sur le champ civil ou pénal, le législateur thaïlandais, lui, opère une distinction significative en ordonnant sur le plan civil, la confiscation de tous les produits ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à commettre le délit, tandis que sur le plan pénal, le juge n'ordonne que la confiscation des produits litigieux et non d'autres instruments ayant servi à commettre le délit de contrefaçon.<sup>1295</sup>

**515.** A l'issue de ces développements consacrés à l'étude des sanctions civile et pénale, la seconde se révèle être en principe, une sanction plus efficace qui concilie l'intérêt social et l'intérêt des victimes et présente par conséquent plusieurs avantages. Le premier avantage tient à l'effet dissuasif de la sanction pénale et à la tonalité d'atteinte à l'ordre public qu'elle confère aux pratiques de contrefaçon. On ne retrouve pas ce même caractère dans les décisions rendues par les juridictions civiles. L'autre avantage tient au fait que les entreprises victimes ont la faculté tant en France qu'en Thaïlande de se constituer partie civile pour obtenir réparation de leur préjudice en même temps que le prononcé d'une sanction.<sup>1296</sup>

**516.** En matière de droit d'auteur,<sup>1297</sup> l'article 75 de la loi B.E. 2537 (1994) prévoit la confiscation : les objets utilisés pour commettre l'infraction sont tous confisqués et les articles contrefaisants en possession du contrefacteur reviennent au titulaire du

---

1293 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 3616/2540, rendu en 1997.

1294 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 6648/2542, rendu en 1999.

1295 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 3172/2532, rendu en 1989. ; Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 1367/2533, rendu en 1990.

1296 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 1787/2541, rendu en 1998.

1297 Il en va encore ainsi en matière de brevet, de dessin ou modèle ou de certificat d'obtention végétale

droit d'auteur ou des droits d'interprétation ou d'exécution. Peuvent également être confisqués tous les articles fabriqués ou importés qui constituent une atteinte au droit d'auteur. Le logiciel contrefait et les exemplaires subséquents, dans l'hypothèse d'une copie massive, sont confiscables. Ainsi, les magistrats ont pu ordonner la confiscation de l'ensemble des logiciels de jeux<sup>1298</sup>, ou des quatre-vingts logiciels piratés<sup>1299</sup>, ou seulement de deux disquettes sur lesquelles étaient reproduites les œuvres contrefaites<sup>1300</sup>. Mais la difficulté peut provenir des cédéroms, œuvres complexes, dont une partie peut être constituée par des éléments contrefaisants (le programme d'ordinateur), et une autre partie par des éléments licites (les données numérisées). Il apparaît à la lecture de l'article 75 que la confiscation peut être partielle. Néanmoins, cette solution semble difficilement envisageable, lorsqu'il y a une dépendance fonctionnelle entre les deux éléments, comme pour les cédéroms. En effet, même si la dissociation est possible, les éléments licites du cédérom deviendront inaptes à toute utilisation puisqu'ils ont été élaborés pour fonctionner avec l'élément contrefait.

Tenant compte de cette absence d'autonomie des éléments d'un cédérom et ce malgré la possible identification de la partie contrefaisante<sup>1301</sup>, il est fort probable que les magistrats, pour des raisons de simplicité, n'ordonnent pas de confiscation pour les cédéroms.

**517. Les objets utilisés pour commettre l'infraction** – L'article 75 prévoit également la confiscation des objets utilisés pour la réalisation de la contrefaçon. La confiscation peut porter sur tous les instruments qui ont concouru à la réalisation de la contrefaçon<sup>1302</sup>, comme l'ordinateur lui-même, le scanner, les disquettes ou autres périphériques externes. Ainsi, le Tribunal de CIPITC a ordonné la confiscation des ordinateurs d'un réseau de jeunes pirates qui avaient contrefait des programmes informatiques de jeux vidéo.<sup>1303</sup>

---

1298 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 1205/2550, rendu en 2007.; Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 6894/2549, rendu en 2006.

1299 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 8541/2551, rendu en 2008 ; Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 3258/2548, rendu en 2005 ; Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 1614/2548, rendu en 2005.

1300 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 8452/2547, rendu en 2004.

1301 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 2675/2549, rendu en 2006.

1302 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 267/2547, rendu en 2004.

1303 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 5306/2550, rendu en 2007



La punition de la contrefaçon, qui n'échappe pas à cette tendance, est ainsi assurée en empruntant non seulement la voie pénale, mais aussi la voie civile



## **TITRE II – La réparation des atteintes à la propriété intellectuelle**

Nous étudierons d’abord le régime de la réparation du préjudice. (**Chapitre I**)  
Puis, nous aborderons la modalité de la réparation du préjudice (**Chapitre II**)

### **CHAPITRE I – Le régime de la réparation du préjudice**

**518.** La propriété intellectuelle a pour objet l'ensemble des droits limitativement énumérés par la loi et destinés à protéger soit des créations de nature industrielle, soit des signes distinctifs à vocation industrielle et commerciale etc. Appartiennent notamment à la catégorie des droits de propriété industrielle, les brevets d'invention, les marques de fabrique ou de commerce, les dessins et modèles industriels, les certificats d'obtention végétale, etc. Se matérialisant par des titres délivrés par l'État, ces droits confèrent à leurs titulaires la possibilité d'exploiter l'objet du titre et d'en interdire toute utilisation non autorisée. Cette exclusivité légale est rendue effective par des moyens de protection et de défense spécifiquement prévus par la loi, dont le plus emblématique est l'action en contrefaçon.

En France, en application du Code de la Propriété Intellectuelle, toute atteinte illégitime portée au droit du propriétaire d'un titre constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Sous certaines conditions, la reproduction et l'imitation non autorisées du brevet ou de la marque ouvrent au titulaire du droit la possibilité d'engager une action civile en contrefaçon, afin de faire cesser cette atteinte au droit exclusif et d'en obtenir réparation. D'un point de vue théorique, le droit de la propriété industrielle français est soumis à la règle du droit commun édictée à l'article 1382 du Code civil,<sup>1304</sup> selon laquelle il convient de

---

1304 Cette solution a été affirmée par la Cour de cassation dès la fin du XIX<sup>ème</sup> siècle : «*Attendu que la loi du 5 juillet 1844 ne contient aucune dérogation au droit commun pour l'évaluation des dommages intérêts qui peuvent être dus au titulaire d'un brevet dont l'invention a été contrefaite, qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, la partie lésée par le fait d'autrui n'a droit de réclamer*

replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de fait dommageable.

**519.** En Thaïlande, afin de réparer le préjudice causé par la contrefaçon, le juge fait application des règles ordinaires prévues par l'article 420 du Code civil thaïlandais, conformes aux dispositions de l'article 45, paragraphe 1, de l'accord ADPIC<sup>1305</sup> qui définit la réparation minimale devant être allouée au détenteur d'un droit de propriété intellectuelle victime d'une atteinte à ce droit : « *Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir.* ». Mais, sous l'empire de l'article 420 du Code civil thaïlandais, l'auteur du dommage doit réparer tout le préjudice, ce qui implique au minimum la restitution des profits que le contrefacteur a retiré de la contrefaçon. Mais, depuis sa naissance, la CIPITC, juridiction spécialisée chargée de la résolution des litiges concernant la propriété intellectuelle, développe largement les règles d'évaluation des dommages-intérêts.

En France aussi, pendant très longtemps, une partie de la jurisprudence appliquait le principe de *restitutio in integrum* qui veut que l'usurpateur de la chose soit tenu de restituer les produits de la chose litigieuse au propriétaire qui la revendique<sup>1306</sup>. Mais cette solution a été condamnée par la jurisprudence à partir des années 1960<sup>1307</sup>. Puis la disposition légale précitée, introduite en 1968, qui ne laisse

---

*que la réparation du dommage qu'elle a subi* » (Crim.10 nov. 1881, Annales 1882, p.204 et Civ. 16 déc. 1897, Annales 1897, p. 319)

1305 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce.

1306 Cass. 18 mars 1884 : Bull. 1884, p. 121. – CA Dijon, 28 mai 1915 et 5 juin 1918 : Ann. propr. ind. 1920, p. 54. – CA Amiens, 22 oct. 1930 : Ann. propr. ind. 1931, p. 110. – CA Lyon, 30 déc. 1952 : Ann. propr. ind. 1953, p. 161. – CA Rouen, 17 avr. 1953 : Ann. propr. ind. 1953, p. 233. – CA Paris, 10 mars 1956 : Ann. propr. ind. 1956, p. 34. – E. Pouillet, *Traité des brevets d'invention* : 1915, 6e éd., n° 995. – P. Roubier, *op. cit.*, t. 1, p. 460

1307 Cass. com., 13 janv. 1971 : D. 1971, jurispr. p. 147, note X. Larère. – CA Paris, 22 févr. 1963 : Ann. propr. ind. 1963, p. 284 et 291, note R. Valabrègue. – CA Paris, 8 mars 1977 : D. 1978, inf. rap. p. 149)

place qu'au régime ordinaire de la responsabilité civile, semble bien exclure toute mesure de restitution des profits du contrefacteur lorsque ceux-ci dépassent le préjudice du titulaire.

## **Section I Les fondements juridiques de la réparation du préjudice**

**520.** Nous étudierons d'abord le principe de réparation du préjudice.(§1.), avant de démontrer le fondement de la réparation du préjudice.(§2.).

### **§1. Le principe de réparation intégrale du préjudice, un principe insatisfaisant en droit de la propriété intellectuelle**

**521.** Le principe de réparation intégrale, ou de « *l'équivalence entre dommages et réparation* »<sup>1308</sup>, s'entend comme l'obligation, pour l'auteur d'un fait dommageable, de réparer l'entier préjudice subi par la victime et causé par ledit fait dommageable. Ce principe peut être résumé par l'adage « *tout le dommage mais rien que le dommage* »<sup>1309</sup>

Dans le même sens en Thaïlande, ce principe impose « *de replacer la victime dans la situation antérieure où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit* »<sup>1310</sup>et aura vocation à s'appliquer tant en matière de détermination du préjudice que d'évaluation de l'indemnité de réparation.

### **§2. Le fondement de la réparation du préjudice.**

---

1308 Selon la formule proposée par monsieur Jourdain et madame Viney dans leur ouvrage, *Les Effets De La Responsabilité*. Traité De Droit Civil, 2e éd. ed. Paris: Lgdj, 2001. Print., p. III, n°57.

1309 Leroy M., « *L'évaluation de la créance de réparation, in Lamy droit de la responsabilité* », n°299, mai 2004, n°7 - Viney, Geneviève, and Patrice Jourdain. *Les Effets De La Responsabilité, op. cit.*, n° 57.

1310 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 759/2535

**522.** La principale sanction du comportement du contrefacteur, au plan civil, sera la réparation du préjudice qu'il aura causé. Dans ce sens, s'agissant de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, **l'article 1382 du Code civil** énonce que « *tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer* ». Dans le même sens, **l'article 420 du Code civil thaïlandais** énonce que « *Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence, est tenu de le réparer.* »

Le terme « *réparer* » étant entendu comme l'action de « *remettre en état ce qui a subi un dommage, une détérioration* », le dommage causé par une faute devra être évalué puis réparé par l'auteur de celle-ci. La jurisprudence considère que la responsabilité civile a pour objet de « *replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit* »<sup>1311</sup>

S'agissant de la contrefaçon, le Code de la propriété intellectuelle ne prévoyant pas de modalités particulières, il conviendra d'appliquer les mêmes principes qu'en matière de responsabilité délictuelle de droit commun. C'est dans ce sens que monsieur André Lucas relève que « *le préjudice subi par la victime de la contrefaçon est évalué conformément au droit commun de la responsabilité civile* »<sup>1312</sup> De même, pour messieurs Jean Foyer et Michel Vivant, « *il s'agit tout simplement pour [celui qui agit en contrefaçon] d'obtenir réparation de ce préjudice et ceci n'appelle jamais que la mise en œuvre des grands principes qui régissent le droit de la responsabilité civile délictuelle* »<sup>1313</sup>, relevant que « *la jurisprudence l'a d'ailleurs elle-même souligné, indiquant que l'indemnité devait être évaluée dans les termes du droit commun de l'article 1382 du Code civil* ». <sup>1314</sup> De la même façon, madame Joanna Schmidt-Szalewski remarque que « *l'indemnité de contrefaçon est calculée comme une indemnité de responsabilité civile délictuelle* »<sup>1315</sup>, car, « *en l'absence de disposition spécifique réglant le régime de cette réparation, on doit*

---

1311 Cass. civ. 2, 7 décembre 1978 : Bull. N° 269 – Cass. civ. 2, 9 juillet 1987 : Bull. n° 156 – Cass. civ. 2, 1 avril 1964 : D.1963,453, note Molinier ; JCP 1963, H, 13408 note P. Esmein.

1312 Lucas, André. « *Propriété Littéraire et Artistique.* » *Op.cit.*, p. 114.

1313 Foyer, Jean, and Michel Vivant. « *Le Droit Des Brevets.* » *Op.cit.*, p. 351.

1314 V°: Cass. crim., 10 novembre 1881 : Ann. Prop. Ind. 1882,204 – Cass. civ., 16 décembre 1897: APJ 1897,319 – Cass. com., 27 octobre 1992, n° 91-10.068, PIBD 1993, n°537.III.76.

*appliquer le droit commun de la responsabilité*». <sup>1316</sup> Il est alors permis d'estimer que l'action en contrefaçon apparaît, dans son aspect action en réparation, comme une simple action en responsabilité civile délictuelle <sup>1317</sup>

**523. Le dommage et le préjudice : terminologie.**- Les termes dommage et préjudice sont très souvent utilisés comme étant synonymes. Le lexique de vocabulaire juridique, par exemple, se contente de renvoyer à la définition du préjudice s'agissant de celle de dommage et donne du terme préjudice la définition suivante : « *Dommage matériel (perte d'un bien, d'une situation professionnelle ..) ou moral (souffrance, atteinte à la considération, au respect de la vie privée) subi par une personne par le fait d'un tiers* » <sup>1318</sup> Toutefois, nous pensons qu'il convient de distinguer ces deux termes, qui ne sont pas synonymes. Dans ce sens, monsieur Philippe Le Tourneau considère que le dommage « *désigne, à proprement parler, la lésion subie, qui s'apprécie au siège de celle-ci* » et le préjudice, « *la conséquence de la lésion, et apparaît comme l'effet ou la suite du dommage* » <sup>1319</sup> Le terme dommage désigne ainsi « la lésion », alors que le terme de préjudice désigne ses conséquences. Nous retiendrons donc cette distinction, considérant que le dommage consiste en la lésion « brute » tandis que le terme « *préjudice* » désignera les conséquences évaluées de la lésion.

**524. Les caractères du dommage réparable :** Le dommage consiste en une atteinte à un bien ou à une personne, et peut être soit matériel soit moral. <sup>1320</sup>

---

1315 Schmidt-Szalewski, Joanna, « *La distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale dans la jurisprudence* », *Op.cit.*, p. 471

1316 SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna, et Jean-Luc Pierre. *Droit de la propriété industrielle*, Manuels Litec, 4e éd., 2007. p. 95, n° 214.

1317 Galloux, Jean-Christophe. « *Droit De La Propriété Industrielle* ». *Op.cit.*, p. 209, n°519

1318 Cornu, Gérard, et Association Henri Capitant. « *Vocabulaire Juridique* ». *Op.cit.*, V° Dommage, Préjudice.

1319 Le Tourneau, Philippe. « *Le Parasitisme Agissements Parasitaires et Concurrence Parasitaire, Protection contre les Agissements et la Concurrence Parasitaires, Sauvegarde du Savoir-Faire, des Informations, des Données et des Connaissances des Entreprises.* » Responsabilités. Paris: Litec, 1998, p. 183, n°235

1320 Cass. civ., 13 février 1923 : D P 1923.1.52, note Lalou ; GAJC, 11 ed., n° 179.

Le dommage corporel ou matériel est celui portant atteinte à une valeur patrimoniale. Dans cette hypothèse, le préjudice consistera non seulement en la perte d'un bien, mais également dans les conséquences de cette perte. Par exemple en cas d'accident de la route, le préjudice sera non seulement la perte de la valeur patrimoniale de l'automobile, mais également la perte de salaire constitutive à l'incapacité de travail résultant de l'accident.

Le dommage moral est, lui, plus difficile à évaluer car il résulte d'une atteinte à un droit extrapatrimonial: par exemple, le droit à l'honneur ou au respect de la vie privée. Le préjudice en résultant consiste en la douleur, physique ou morale. Ainsi la mort d'un animal représente un préjudice matériel, mais également « *pour son propriétaire la cause d'un préjudice subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation* »<sup>1321</sup>, c'est-à-dire un préjudice moral.

**525. Les caractères généraux du dommage réparable.**- Traditionnellement, un dommage est considéré comme ouvrant droit à réparation dès lors qu'il est direct et certain. Ces deux conditions sont de bon sens, le dommage devant résulter du comportement incriminé et le préjudice en découlant ne pouvant être seulement éventuel. Ces deux caractères, auquel on ajoute souvent le lien de causalité, seront alors nécessaires pour que le dommage soit réparable, que ce soit du point de vue de la responsabilité civile délictuelle de droit commun ou de celle issue de la contrefaçon.

**526. Le lien de causalité.**- Le lien de causalité, en premier lieu, est le lien entre la faute et le dommage. Ainsi, l'auteur d'une faute n'a pas à réparer un dommage qui y serait étranger. Cette causalité est présente au sein de l'article 1382 du Code civil qui énonce que la faute qui « *cause* » un dommage oblige son auteur à la réparer. Nous relèverons qu'il s'agit ici d'un rappel du caractère direct du dommage qu'il ne semble pas nécessaire de développer plus avant <sup>1322</sup>

---

1321 Cass. Civ I, 16 janvier 1962: 0.1962.199, note R. Rodière; JCP 1962,11, 12557 note P. Esmein; S.1962.281 note Foulon-Piganiol.

1322 V° à ce sujet monsieur Malinvaud, (*Droit Des Obligations*. Manuels. 9e éd, Litec, 2005., p. 351, n° 552) qui considère que le caractère direct du dommage est un simple rappel de la nécessité du lien de causalité – V° également : Jourdain, Patrice. « *Les Principes De La Responsabilité Civile.* » Connaissance Du Droit. 6e éd., Dalloz, 2003., p. 58 et s., qui traite du lien de causalité en tant que tel.



**527. Le caractère direct du dommage.-** Le dommage doit être direct, c'est-à-dire qu'il doit directement résulter du fait générateur du dommage, la faute, et en ce qui concerne notre étude, du comportement du contrefacteur. Nous retiendrons alors, de façon un peu sommaire<sup>1323</sup>, que le dommage est direct dès lors qu'en l'absence de la faute il ne se serait pas réalisé.

Il n'y a pas lieu ici de distinguer en fonction de la nature du fait générateur du dommage, le fait que celui-ci découle d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ou d'un manquement à une obligation légale, comme en matière de contrefaçon, étant indifférent.

**528. Le caractère certain du dommage.-** Le caractère certain du dommage est une seconde condition de bon sens dans la qualification du dommage: s'agissant de remettre la victime dans la situation qui aurait été la sienne sans la survenance du dommage, il n'est pas pertinent de réparer un préjudice éventuel.

## **Section II La nouvelle règle de réparation du préjudice selon la justification économique du principe de réparation intégrale**

**529.** La directive n°2004/48 CE oblige les États membres de prévoir une indemnisation efficace du préjudice subi du fait de la contrefaçon. On sait les modalités de calcul de ce préjudice complexes.<sup>1324</sup> Lors de la transposition de l'article

---

1323 V° : Malinvaud, Philippe. « *Droit Des Obligations* », *op. cit.*, p. 425, n° 695 et s. - Jourdain, Patrice., *Ibid.* V° notamment la distinction doctrinale entre les théories de l'équivalence de condition, de proximité de cause ou de causalité adéquate, p. 59 et s

1324 Le texte communautaire prévoit plusieurs types de calculs dont le premier, obligatoire (article 13§1), s'applique au contrefacteur « qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir ».

Les autorités judiciaires octroient à la partie lésée: « - soit des dommages-intérêts fixés au double du 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;

13 de la Directive, le projet de loi français prévoyait dans les mêmes termes les règles gouvernant la fixation des dommages et intérêts destinés à indemniser le titulaire des droits<sup>1325</sup>. Le résultat ne modifie pas le système existant lié aux principes applicables en matière de responsabilité civile. Pourtant la conception de la réparation du préjudice a été élargie par la transposition des nouvelles dispositions (§1.)

**530.** En Thaïlande, il semble difficile pour le législateur de fixer des règles propres, concernant les modalités de détermination de l'indemnisation.

Par la suite, la Thaïlande a promulgué de nouvelles lois (par exemple la loi B.E. 2539 (1996) concernant l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international), mais qui ne changent rien concernant la fixation de l'indemnisation civile. Si l'on étudie les mesures utilisées dans le passé, on peut constater que le demandeur préfère la poursuite judiciaire devant les juridictions pénales plutôt que civiles. Le fait que l'affaire soit poursuivie au pénal fait naître la situation suivante : les critères pour fixer l'indemnisation devant les juridictions civiles ne sont pas suffisants, et de loin. De surcroît, en Thaïlande, la promulgation des critères n'est pas claire comme en France. En particulier, les mesures pour fixer les peines privées apparaissent dans la loi thaïlandaise, en voici deux cas :

1. l'article 13 de la loi sur le secret commercial

2. la loi sur le droit d'auteur concernant les modalités de confiscation et l'attribution de la moitié de la somme de l'amende en guise de réparation dans la procédure au civil (la violation d'un droit de propriété intellectuelle concerne à la fois les juridictions pénales et civiles, c'est-à-dire que l'auteur du délit doit subir la

---

- soit des dommages-intérêts compensatoires correspondant au préjudice subi du fait de l'atteinte, y inclus le manque à gagner ».

Le préjudice subi peut inclure d'autres éléments que des facteurs économiques, tel que le préjudice moral causé au titulaire du droit par l'atteinte.

Au titre des dommages et intérêts compensatoires, le second paragraphe de l'article 13 laisse aux États membres la faculté de prévoir : « le recouvrement, au profit du titulaire, de tous les bénéfices réalisés par le contrevenant qui sont imputables à cette atteinte et qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des dommages-intérêts compensatoires ».

1325 L. 331-1-3 (droit d'auteur) ; L. 521-7 (dessins et modèles) ; L. 615-7 (brevets) ; L. 622-7 (produits semi-conducteurs) ; L. 623-28 (certificats d'obtention végétale) ; L. 716-14 (marques) ; L. 722-6 (indications géographiques)

sanction pénale et est obligé de payer les dommages et intérêts auxquels il aura été condamné au civil). (§2.)

## **§1. En France : La transposition de la directive 2004/48/CE**

**531.** Le 29 avril 2004 a été adoptée une directive communautaire relative au respect des droits de propriété intellectuelle. L'objectif déclaré de cette directive est de rapprocher les législations des différents États membres en matière en contentieux, afin d'assurer un niveau de protection de la propriété intellectuelle élevé et homogène au sein du marché intérieur. Ce texte propose un ensemble de réformes ou d'aménagements d'une ampleur inattendue et aborde de nombreux aspects de la protection judiciaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle. Elle opère une transposition, dans le droit communautaire des dispositions de l'accord ADPIC relatif à la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle, et vise ainsi à permettre une interprétation plus uniforme, par les juridictions des États membres, de cet accord. Elle ne propose cependant, par réalisme, qu'une harmonisation *a minima* des législations en la matière.

**532.** Le projet initial de directive répondait de manière satisfaisante à la nécessité et à l'urgence relevées dans ses motifs d'apporter à la lutte contre la contrefaçon des moyens harmonisés réellement dissuasifs et effectifs. Pourtant, avant d'être finalement pris en compte, les brevets ont été, dans un premier temps, exclus du champ d'application de la directive, l'amputant ainsi de l'un des droits essentiels de la propriété intellectuelle.

Dès lors, une lecture plus attentive de ce document oblige à relever une certaine imprécision et un manque de détermination véritable dans la définition et l'uniformisation des mesures envisagées. Le texte publié en avril 2004 a ainsi prêté le flanc à un certain nombre de critiques.

Cependant, des auteurs ont regretté les modifications apportées par le Parlement et le Conseil: pour qu'une sanction soit dissuasive, donc efficace, il faut qu'elle soit punitive, ce qui n'est pas le cas de la simple réparation du préjudice.

L'auteur concerné estime que de toute façon, les articles 41 et 45 de l'accord ADPIC priment sur le droit français et communautaire, et la règle de l'indemnisation du seul préjudice sur la base de l'article 1382 doit s'effacer. Toujours selon lui, la Directive et les accords ADPIC offrent les bases légales d'un régime d'indemnisation de la contrefaçon sui generis, mieux adapté. En outre, malgré tous les amendements introduits, cet article 13 laisse toute latitude au juge pour fixer les dommages et intérêts.

**533.** Selon le Professeur Jean-Christophe Galloux<sup>1326</sup>, la Directive se présente comme un texte ambitieux mais au final de portée restrictive, qui a manqué une occasion de moderniser en profondeur le droit de la propriété intellectuelle. En effet, les dispositions prévues par la proposition de directive qui dépassaient clairement le principe de la réparation intégrale ont été au final nettement allégées.

Le considérant n°26 de la Directive précise que *«le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d'identification»*. L'article 13 de la Directive n'oblige donc plus les États à prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais il ne le leur interdit pas non plus expressément. La seule obligation contenue par le texte est d'élaborer un système permettant d'allouer à la victime des dommages-intérêts *« adaptés »*. Le terme *« adapté »* prévu par l'article 13 pour qualifier les dommages-intérêts se révèle aussi vague que le terme *« adéquat »* employé dans l'article 45 de l'Accord ADPIC. Malgré leur imprécision, ces termes ne signifient évidemment pas que l'indemnité allouée doive être *« égale »* ou *« équivalente »* au préjudice subi.

## **§2. En Thaïlande : un obstacle difficile à résoudre**

**534.** Il y a de façon générale en Thaïlande une insatisfaction des entreprises envers la faiblesse des sommes obtenues : dans un article datant de 2001, Bantherng

---

1326 Galloux, Jean-Christophe, *« La Directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle »*, RTD Com. 2004, p.698.

Suthamporn<sup>1327</sup> précisait déjà que le montant des dommages-intérêts alloués apparaissait comme extrêmement faible. Selon une étude réalisée par le CIPITC, les dommages-intérêts alloués en cas de contrefaçon s'élèvent en moyenne à 400,000 Bahts (9831 €) en matière de droit d'auteur et à 250,000 Bahts (6144 €) en matière de marques, ce qui ne suffit généralement pas à couvrir l'ensemble des frais engagés dans la procédure.

**535. Niveau des dommages intérêts irrésolu** -La question des dommages-intérêts figure, parmi les principales critiques, d'ailleurs récurrentes, faites à l'encontre du système de contentieux des droits de propriété intellectuelle. Dans l'étude précitée du ministère thaïlandais de la justice réalisée en 2000,<sup>1328</sup> 100 % des entreprises interrogées se disaient insatisfaites des montants accordés dans ce type de contentieux. L'étude évaluait que, dans deux tiers des cas, les dommages réellement accordés atteignaient à peine 10 % des sommes demandées.

Le décalage entre les demandes et les sommes accordées est aujourd'hui tel que son principe est intégré dans la stratégie de fixation des dommages par les parties, mais également, finalement, par les magistrats. La clé du problème tiendrait à ce que les acteurs thaïlandais de la propriété industrielle ont jusqu'ici privilégié une approche strictement juridique et théorique de la contrefaçon, alors que la juridiction favorisent désormais une approche plus économique en accélérant le traitement des litiges et en améliorant de façon significative la réparation du préjudice.

---

1327 Suthamporn Bantherng, « *La Preuve de dommages-intérêts à l'action de contrefaçon en matière de marques* » ; mémoire de LLM., Bangkok : Chulalongkorn, 2001

1328 Faculté de droit, Université de Thammasat « *l'État et la protection de la propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, [Actes Du] Colloque, 24 juin 2010,* » [Sous La Dir. De] Bhumindr BUTR-INDR, *Op.cit.*

## CHAPITRE II – Modalités de réparation du préjudice

**536.** La contrefaçon constitue une atteinte à un monopole, qui s'analyse en la perte d'une chance de vendre le produit. En l'absence de dispositions spécifiques à l'évaluation des dommages et intérêts en matière de propriété intellectuelle, la jurisprudence et la doctrine française se sont tournées vers les principes de droit commun<sup>1329</sup>, en vertu desquels la condamnation pécuniaire du contrefacteur doit couvrir tout le préjudice subi par le titulaire de droit, mais rien que le préjudice. L'idée étant de replacer le titulaire dans l'état où il aurait été, s'il n'avait pas été victime des actes de contrefaçon, les dommages intérêts doivent réparer le préjudice subi par le titulaire des droits.

L'indemnisation du préjudice de contrefaçon obéissait donc aux règles générales de la responsabilité civile délictuelle régie par l'article 1382 du Code civil qui dispose que: « *tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer* ». Avant que la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon ne soit été publiée au J.O du 30 octobre 2007, l'article 1149 du Code civil pouvait nous éclairer en nous enseignant que deux éléments sont à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité:

- le manque à gagner, ou *Lucrum cessans*, constitué par le profit que le demandeur aurait réalisé s'il n'y avait pas eu d'atteinte au droit de propriété intellectuelle ; et
- la perte subie, ou *Damnum emergens*, correspondant à l'atteinte au monopole du titulaire du droit.

Selon ces règles, l'indemnisation devait réparer le préjudice, tout le préjudice mais rien que le préjudice subi par la victime et directement imputable aux actes de contrefaçon. En principe, l'indemnité ne pouvait donc qu'égaliser le préjudice de la victime, mais sans jamais le dépasser.

---

1329 V° Savatier, notes sous Cass. civ., 28 oct. 1954: Bull. civ. 1954, II, n° 391. V° également : Cass. 2° civ., 5 juill. 2001: Bull. civ. 2001, 11, n° 135.

**537.** En Thaïlande, en matière de marques, la réparation du préjudice causé par la contrefaçon obéira aussi aux principes généraux de la responsabilité civile. L'article 438 du Code Civil thaïlandais dispose que « *Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de l'acte délictuel. La compensation inclut la restitution des biens ou le remplacement des biens ainsi que les dommages-intérêts résultant d'un acte délictuel.* » Il convient de remarquer que l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, celui-ci n'étant pas lié par un mode de calcul et n'ayant pas à préciser les modalités de calcul de l'indemnité.

Les dommages-intérêts réparent selon les principes du droit commun, et s'analysent en matière de préjudice. Leur évaluation sera examinée d'une part au regard du préjudice causé par le comportement du contrefacteur (**Section I**) et d'autre part au regard la méthode d'évaluation du préjudice subi (**Section II**)

## **Section I Le préjudice subi**

Nous étudierons d'abord le caractère indemnitaire des dommages et intérêts.  
 .(**§1**) Puis, nous aborderons le caractère punitif des dommages et intérêts. (**§2**)

### **§1. Le caractère indemnitaire des dommages et intérêts**

**538.** Le comportement contrefacteur consistant en une atteinte à un monopole protégé par la loi, la faute consistera en cette atteinte et le dommage en la perte de ce monopole. Le préjudice sera, dans la plupart des cas un préjudice matériel, consistant en un préjudice économique dû à la privation de ce monopole ou une atteinte à la valeur attractive de la propriété intellectuelle contrefaite. S'agissant de la propriété intellectuelle, le calcul du préjudice se révèle délicat, tant il est difficile de chiffrer l'étendue d'un dommage.

Nous nous proposons de décrire ces deux chefs de préjudice résultant de la contrefaçon, d'une part des préjudices commerciaux (A) et, d'autre part, un préjudice moral (B)

## A- Le préjudice commercial en matière de contrefaçon

**539.** S'agissant de droit de propriété intellectuelle, le préjudice subi, essentiellement envisagé sous l'angle des gains manqués (1°-3°) peut également revêtir d'autres formes, telles que la perte subie (4°)

### 1° Le gain manqué

**540.** Profitant d'un monopole sur la création objet d'un droit de propriété intellectuelle, le titulaire de ce droit, en premier lieu, est le seul à avoir la possibilité d'exploiter cette création ou d'autoriser un tiers à le faire. Or, en cas de contrefaçon, le contrefacteur exploite la création et le titulaire de la propriété intellectuelle se retrouve en situation de concurrence pour la vente de ses produits, là où il aurait dû être en position de monopole. En conséquence, les ventes de produits contrefaisants réalisées par le contrefacteur sont autant de ventes que le titulaire des droits aurait pu réaliser en l'absence de cette concurrence.

**541.** Envisageons le principe de calcul. La France applique le principe de « *Lizenzanalogie* ». En matière de droit d'auteur, il semblerait qu'il existe deux possibilités d'évaluer les gains manqués de l'auteur contrefait : soit en se plaçant par rapport aux ventes licites, manquées du fait de la contrefaçon, soit en se plaçant par rapport aux ventes illicites. En fait, la première possibilité n'est pas admissible. L'appréciation des gains manqués est directement fonction des ventes contrefaisantes, et non indirectement par le biais des ventes licites manquées. En France, où on applique la seconde méthode de calcul, le juge devra évaluer le gain manqué par rapport à la rémunération que l'auteur était raisonnablement en droit d'exiger.<sup>1330</sup> Dans l'affaire « *Lizenzanalogie* », la Cour fédérale de justice allemande<sup>1331</sup> a

---

1330 A. Dietz, RIDA n°157, juillet 1993, p.253 Cité par Quoy Nicolas, *Op.cit.*, p.662-663

1331 BGH, 22 mars 1990, GRUR 1990,p.1008 Cité par Quoy Nicolas, *Op.cit.*, p.662-663



réaffirmé le principe selon lequel les dommages-intérêts peuvent être évalués par analogie avec un droit de licence équitable. Comme le relève Monsieur Kerever<sup>1332</sup>, la plupart des Cour d'appel évalue le préjudice d'après le montant des redevances qui auraient résulté de l'application du contrat de représentation générale proposé par la SACEM<sup>1333</sup>.

**542.** Il en va de même en Thaïlande, où le législateur s'est attaché à déterminer le gain manqué par le titulaire en caractérisant sa capacité de production et son positionnement sur le marché. Par exemple, dans l'affaire « *A Guide to the Birds of Thailand Books* » : la décision explique « *Considérant qu'il résulte des investigations de l'expert que, si la société Sahakarnpade avait la capacité de produire l'ensemble des livres contrefaisants, il est peu vraisemblable que tous les clients des Monsieur M se soient tournés vers elle, et ce, notamment en raison de la concurrence dans ce secteur industriel et des produits de substitution existant sur le marché.* »<sup>1334</sup>

## 2° La redevance manquée.

**543.** Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut autoriser un tiers à exploiter l'œuvre moyennant paiement d'une redevance. Or, un comportement contrefacteur le prive de cette redevance. Le fondement jurisprudentiel français, notamment en matière de propriété industrielle, sera invoqué en tant que préjudice dans deux cas. D'une part, lorsque le titulaire du droit n'exploite pas la création lui-même, il n'est pas en mesure d'invoquer la perte d'une vente, puisqu'il ne propose pas son produit à la vente. En revanche, il est en droit de demander une redevance aux licenciés qui exploitent la création protégée et l'absence de versement de redevance par le contrefacteur constitue pour lui une perte. C'est cette position qui est retenue

---

1332 Les droits des auteurs, RIDA n° 140, Avril 1989, p.103 Cité par Quoy Nicolas, « *La contrefaçon par reproduction en droit d'auteur français et en droit comparé* », *op. cit.*, p.662-663

1333 V° Civ. 1, 29 nov. 1989, Basset c/ Sacem, RIDA n° 144, avr.1990, p. 206, obs. A. Kéréver, p.138 Cité par Quoy Nicolas, *Op.cit.*, p.662-663

1334 Cours spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 1-2/2542(คดีค้า ทป) ; Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 7807/2542 ; Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 14/2544-(คดีแดง ทป. คดีหมายเลขคำที่ ทป 39/2543) ; Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 39/2543 (คดีแดง ทป) -(คดีหมายเลขคำที่ ทป 19/2543.)

par la jurisprudence. Ainsi, dans un arrêt du 24 octobre 1996, la cour d'appel de Bordeaux considère que *«lorsque le breveté n'exploite pas l'invention, l'indemnisation doit réparer la privation de la redevance que le propriétaire du brevet aurait été en droit d'exiger pour autoriser l'exploitation contrefaisante »*.<sup>1335</sup>

D'autre part, il peut arriver que le titulaire des droits exploite la création, mais ne puisse prétendre qu'il aurait réalisé la totalité des ventes réalisées par le contrefacteur, à défaut d'outil industriel suffisant pour produire la masse contrefaisante. Dans ce cas, le préjudice consistera en la perte de vente dans la mesure des capacités de production du titulaire de droit et dans la perte de redevance pour le surplus.<sup>1336</sup>

La distinction entre la part des ventes constituant une perte de vente pour le titulaire des droits et la part constituant une perte de redevance est appréciée par le juge, possiblement éclairé par un expert. Ainsi, dans un arrêt du 27 octobre 1992, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette un pourvoi, considérant que c'est à bon droit que *«après avoir retenu l'évaluation de la masse contrefaisante faite par l'expert et fixé à 10% de cette masse le montant des ventes manquées [par le titulaire des droits], [la cour] a appliqué au reste du chiffre d'affaires un pourcentage de 7% représentant la redevance qu'aurait dû payer [le contrefacteur] »*. Il reste alors à évaluer le montant de cette redevance.<sup>1337</sup>

**544.** Il en va de même en jurisprudence thaïlandaise : si le titulaire du monopole ne l'exploite pas directement, le gain manqué correspond à la redevance indemnitaire qu'il aurait été en droit d'exiger pour autoriser l'exploitation contrefaisante. Lorsque le demandeur à l'action en contrefaçon ne peut pas prétendre qu'il a souffert d'une perte de bénéfice, il a néanmoins subi une privation de redevance et peut réclamer,

---

1335 CA Bordeaux, 24 octobre 1996: Ann. prop. ind., 1997.139 - Dans le même sens: CA Paris, 12 novembre 1991 : Ann. prop. ind., 1992,206, obs. crit. P. Mathély; Dossiers Brevets 1992, III, 5; 0.1993, Somm. p. 378, obs. Mousseron et Schmidt; PIBD 1992, 519.III.194 - pourvoi rejeté par: Cass. com., 1<sup>er</sup> mars 1994 : Bull. n°84 ; 1996, Somm. p. 20, obs. . . LM. Mousseron et Schmidt; PIBD 1994, 567.III.287; RTD Corn. 1994.495 obs. J. Azéma.

1336 Cass. com., le, mars 1994: Bull. n°84; 0.1996, Somm. p. 20, obs. Mousseron et Schmidt; PIBD 1994, 567.III.287 ; RTD Corn. 1994.495 obs. J. Azéma - CA Paris, 1 juillet 1986: Ann. prop. ind., 1986, 279, obs. Reboul; D.1988, Somm., p. 350, obs. M. Mousseron et J. Schmidt; PIBD 1986, n° 401.III.403

1337 Axel Saint Martin, « Créations immatérielles et responsabilité civile : Le recours à la responsabilité civile délictuelle de droit commun pour la protection des créations immatérielles », *Op.cit.*, n°356.

au titre de son gain manqué, une redevance indemnitaire, calculée à partir du prix d'une licence négociée.

Afin de lui conserver son caractère punitif et pour ne pas ignorer la violation du droit exclusif, les juges en majorent généralement le montant par rapport aux licences librement consenties. Il s'agit en effet de ne pas placer le contrefacteur au même niveau qu'un simple licencié contractuel, ce qui présenterait l'effet pervers d'encourager indirectement la contrefaçon.

**545.** S'agissant de l'affaire « INTEL »<sup>1338</sup> : le juge offre en effet un exemple de solutions « *Considérant (. .) que l'expert relève que la société INTEL Cooperation n'exploitant pas le brevet en Thaïlande, ce que les parties s'accordent à reconnaître, son préjudice doit être apprécié sous la forme d'une redevance indemnitaire dont l'assiette est constituée par le chiffre d'affaires réalisé par la société INTEL Card Industry avec les produits contrefaisants; qu'observant que l'invention porte sur un perfectionnement important, il conclut que le taux de redevance contractuel aurait pu se situer entre 5 et 8% du chiffre d'affaires réalisé avec la vente des produits (. .) »*

De toute façon, le verdict n'est pas clair, puisque dans certains cas, le tribunal n'accepte pas de fixer la redevance indemnitaire. Tel est le cas en droit d'auteur dans l'affaire Thaomyamtee. De plus, comme il n'y a pas énormément de poursuites judiciaires devant les juridictions civiles, le demandeur ne peut pas démontrer ou identifier les dépenses réelles, par manque de preuve. Dans le cas où le demandeur ne peut prouver cette redevance, la somme des dommages et intérêts sera fixée arbitrairement par le tribunal. Pour aboutir à sa décision, le tribunal étudiera le revenu moyen que le demandeur a déclaré au Département des Impôts.

### **3° Le cas exceptionnel en matière de marques**

**546. La difficulté d'établir les ventes manquées-** Le droit sur la marque ne procurant aucun monopole de fabrication ou de vente sur des objets marqués, il n'est

---

1338 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 121/2545 (คดีค้า ทป)

pas possible d'affirmer que tous les produits mis sur le marché par le contrefacteur ont nécessairement privé le titulaire de ses ventes. Les ventes manquées sont donc celles qui sont uniquement dues à l'impact de la marque contrefaisante.

Pour déterminer la part de ventes qu'aurait réalisé le titulaire de la marque en l'absence de contrefaçon, l'évaluation va être réalisée au regard de la durée et du volume de la contrefaçon et de différents éléments de fait. Parmi ces éléments, il faudra considérer l'importance de l'exploitation de la marque par son titulaire: si celui-ci n'occupe qu'une faible place sur le marché (en raison de l'insuffisance de ses capacités d'exploitation par exemple), il aurait été incapable d'effectuer les ventes réalisées par le contrefacteur et n'a pas été privé d'un gain sur ces opérations. Enfin, il convient d'évaluer le rôle de la marque dans la commercialisation des produits.

Par ailleurs, il convient également de préciser l'influence d'un lien de concurrence entre le titulaire et le contrefacteur. Les parties sont en situation de concurrence lorsque le contrefacteur utilise la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux fournis par le titulaire.

**547. L'application du droit de la responsabilité civile en droit français** - L'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que *«l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son' auteur »*. Les principes généraux du droit de la responsabilité civile sont donc applicables.

En France, l'indemnité allouée doit réparer tout le préjudice, mais seulement celui directement imputable à l'acte dommageable. Ceci s'explique par le fait que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit. L'action devant les juridictions civiles n'a pas pour objet de sanctionner un comportement mais de réparer tout le préjudice et seulement le préjudice qui est une suite immédiate et directe des fautes commises.

La contrefaçon est constitutive d'une faute civile et le préjudice causé par les actes d'exploitation illicite donne droit à réparation. En effet, la démonstration d'une

faute du contrefacteur autre que l'acte de contrefaçon n'est pas nécessaire pour la mise en œuvre d'une action civile en responsabilité pour contrefaçon. La seule violation du droit suffit<sup>1339</sup>. Ceci s'explique par le caractère *erga omnes* de l'opposabilité du droit de propriété industrielle résultant de l'enregistrement de la marque.

En principe, en droit des brevets d'invention, le montant des dommages-intérêts octroyés en réparation du préjudice est évalué sur la base du bénéfice réalisé par le contrefacteur grâce à la contrefaçon. Cette solution s'explique par le fait que le breveté dispose d'un monopole d'exploitation sur le produit ou sur le procédé.

**548.** Or il en va tout autrement en matière de marque car le droit privatif s'exerce sur le signe distinctif et non sur le produit. Il a ainsi été jugé que le propriétaire de la marque ne saurait prétendre à la totalité de l'indemnité basée sur les quantités d'objets incriminés vendus par le contrefacteur, car il faut supposer que le propriétaire de la marque aurait vendu lui même tout ce qui a été vendu par le contrefacteur, alors que, s'il existait des maisons concurrentes, il est logique de supposer que les maisons concurrentes auraient eu, elles aussi, leur part de la vente des produits débités par le contrefacteur<sup>1340</sup>. Ainsi, selon la jurisprudence qui a établi que le droit commun était applicable: « *le préjudice commercial engendré par l'usurpation de la marque d'autrui doit être déterminé en tenant compte du bénéfice perdu par le titulaire de la marque sur les ventes par lui manqué du fait de la contrefaçon*<sup>1341</sup> ». La jurisprudence fait une exacte application du droit de la responsabilité civile pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon de marque.

**549. L'application du droit en droit thaïlandais** - Le préjudice subi par le titulaire de la marque du fait de la contrefaçon ne peut être composé que du préjudice commercial. Il correspond aux répercussions économiques que l'acte de contrefaçon aura notamment sur les ventes, les parts de marchés et les contrats de la personne

---

1339 Civ. 1<sup>ère</sup>, 10 mai 1995, RIDA, 4, p. 291

1340 CA Paris, 21 février 1924, Ann. Prop. Ind. 1924,154

1341 Cass. Crim 15 janvier 1954 Ann. Prop. Ind 1963202, Cass Com. 14 février 1984, D. S. 1985, inf. rap. 86 obs. Burst

titulaire des droits.<sup>1342</sup> Le préjudice pourra encore résulter de ce que la contrefaçon a créé un contentieux qui a occasionné une mévente du fonds de commerce.<sup>1343</sup>

Les éléments constitutifs de ce préjudice sont inspirés de l'article 438 du Code Civil thaïlandais qui dispose que « *Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de l'acte délictuel. La compensation inclut la restitution des biens ou le remplacement des biens ainsi que les dommages-intérêts résultant d'un acte délictuel.* ». Les pertes constatées ou subies correspondent aux coûts effectivement encourus pour faire cesser le préjudice, notamment le trouble commercial. Les gains manqués ou profits perdus ont un caractère plus conjoncturel et sont calculés sur la base de ce qui se serait passé si le préjudice n'avait pas eu lieu. Il faut apprécier aussi précisément que possible quel a été l'impact de la contrefaçon sur la marque et sur le volume des ventes de la victime et déterminer ensuite le bénéfice dont le titulaire de la marque a été effectivement privé. Ceci inclut deux éléments principaux.<sup>1344</sup>

D'une part les ventes transférées appréciées en fonction notamment de la perte de clientèle au profit du contrefacteur et des ventes supplémentaires réalisées par ce dernier (il s'agit alors d'avoir accès à sa comptabilité).

D'autre part, en application de la règle du droit commun imposant la démonstration d'un lien entre le fait dommageable et le préjudice, le fait que le contrefacteur fasse des bénéfices ne suffit pas à prouver que l'entreprise victime a perdu précisément ces mêmes bénéfices. Par exemple si le préjudice est une perte de chiffre d'affaires du fait d'une imitation illicite, il faut encore démontrer que sans cette imitation le demandeur aurait effectivement bénéficié du chiffre d'affaires obtenu par l'imitateur. Ceci implique de prouver, par exemple, que le demandeur avait une capacité de production suffisante pour répondre à la demande dont a bénéficié l'imitateur.

---

1342 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 481/2536

1343 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 69/2542 (คดีค้า ทป)

1344 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 64/2501

## 4° La perte subie

**550. Nature du préjudice** - Le principe de réparation intégrale impose la prise en compte de tous les chefs de préjudice. Le « *préjudice [devant] être apprécié de telle sorte que le breveté [le titulaire des droits] se trouve rétabli dans la situation qui aurait été la sienne si l'activité n'avait pas eu lieu* »<sup>1345</sup>, il conviendra de prendre en compte non seulement les pertes de gains mais également les pertes réelles occasionnées par le comportement du contrefacteur. Ainsi, au-delà de la privation des bénéfices, il convient de réparer les « *pertes subies* ». <sup>1346</sup> Tel sera le cas, par exemple, « *lorsque le breveté [le titulaire des droits], à la suite de la contrefaçon, a dû céder son titre, [lorsque] la situation créée a découragé d'éventuels licenciés [ou lorsque], les prix cassés par le contrefacteur, le produit s'est trouvé [. . .] déprécié* ». Il conviendra encore de réparer, par exemple, « *la perte d'un marché, le trouble commercial subi par le [titulaire des droits], l'érosion des prix du produit [protégé], les ventes collatérales (. . .) et surtout les pertes et soins du procès* »<sup>1347</sup>

**551. Droit de propriété industrielle** – En matière de brevet, par exemple, tout préjudice subi par le titulaire de droit ou par son licencié qui ne tient pas dans un gain manqué constitue une perte. Ce peut être la perte d'avantages que leur procurait le monopole légal. Ce peut être l'appauvrissement de leur patrimoine du fait que le bien que constitue le brevet a perdu une partie de sa valeur vénale. Ce sont aussi les frais du procès en contrefaçon, qui sont causés directement par la faute du contrefacteur. Ce préjudice peut exister en l'absence d'un manque à gagner et inversement. Quand il existe en même temps, il est distinct du manque à gagner et n'est pas proportionnel à la masse contrefaisante.<sup>1348</sup>

### (a) Perte d'avantages attachés au monopole

**552.** La jurisprudence range dans ce qu'il est courant d'appeler les atteintes au

---

1345 CA Paris, 4 mars 1993 : Ann. prop. ind., 1994, 80 - CA Paris, 9 février 1995 : PIBD 1995,587.III.241.

1346 Foyer, Jean, et Michel Vivant. « *Le Droit Des Brevets.* » *Op.cit.*, p. 353.

1347 Galloux, Jean-Christophe. « *Droit De La Propriété Industrielle* » *Op.cit.*, p. 210, n° 521.

1348 Stenger, Jean-Pierre. « *La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain étude comparative.* » Hermès, Éditions Cujas (Toulouse Impr. du Sud), 1965, n° 162, in JCl brevets Fasc. 4680

monopole la perte d'un avantage attaché au monopole légal que procure le brevet à son propriétaire ou à son licencié exclusif. Cette perte d'avantage peut résider, notamment, dans une baisse de prix, la perte de parts de marché, l'avilissement de l'image du produit ou la perte d'investissements.

### **(b) Dépréciation du bien**

**553.** Le brevet est un bien inclus dans le patrimoine de la personne ou dans l'actif de l'entreprise qui en est titulaire. Ce propriétaire subit un dommage quand la valeur de ce bien diminue. Ce préjudice là est propre au breveté lui-même et ne peut être invoqué par un licencié. La valeur d'un brevet se mesure d'abord à la rente qu'il peut procurer à son propriétaire, soit sous la forme du bénéfice que peut réaliser le breveté à l'abri du monopole, soit sous la forme de redevances de licence. Si le breveté veut le vendre, il n'en tirera qu'un moindre prix.<sup>1349</sup>

**554. Il en va de même en droit de la propriété littéraire et artistique** - Si les ayants droit de l'auteur contrefait ne pouvaient invoquer l'existence d'un gain manqué, puisqu'ayant « *admis devant le Tribunal, qu'ils auraient en tout état de cause refusé l'autorisation de reproduire si elle avait été sollicitée* »<sup>1350</sup>, ils pouvaient en revanche faire valoir l'existence d'une perte subie (du fait de la violation de leur droit exclusif). La perte subie en droit d'auteur consistait entre autres en la violation du droit d'auteur.

Il s'agit en premier lieu de la violation du droit exclusif, c'est-à-dire que le titulaire a perdu son droit de disposer librement de son œuvre. L'excellent jugement du Tribunal de Grande instance de Paris du 22 février 1993<sup>1351</sup>, dans une affaire de reproduction d'illustrations d'un ouvrage français sans règlement préalable des droits de reproduction des éditions étrangères au profit de deux illustrateurs, a condamné les deux éditeurs à leur verser non seulement le montant des droits de reproduction, mais aussi 30 000 F à titre de dommages-intérêts « *en réparation du préjudice consécutif à la reproduction de leurs œuvres sans leur autorisation* ».<sup>1352</sup>

---

1349 *Ibid.*, n° 179, in JCl brevets Fasc. 4680

1350 T.inst. Bruxelles, 9 sept. 1994, RIDA n°163, janv. 1995, p.190, obs. A. Kéréver, p.165

1351 RDPI, n°46, avr.1993, p.64

1352 Quoy Nicolas, *Op.cit.*, p.673-674



L'autre forme de pertes subies en droit d'auteur est la prise en compte de la diminution de l'intérêt de l'œuvre en raison de la contrefaçon, qui aura ainsi pu démoder l'œuvre première. De façon générale, l'auteur serait bien inspiré d'invoquer la perte d'une partie de la valeur de son œuvre du fait de sa vulgarisation.<sup>1353</sup>

Dés lors que le préjudice futur est certain, l'auteur peut en obtenir réparation. La perte d'une chance peut également ouvrir droit à indemnisation. Ainsi, le Tribunal de grande instance de Nanterre a réparé le 6 mars 1991<sup>1354</sup> le préjudice subi par l'auteur des paroles d'une chanson, du fait de la commercialisation de sa version anglaise avant la version originale italienne. Cette exploitation a effectivement privé le coauteur des paroles « *d'une chance de poursuivre dans des conditions satisfaisantes l'exploitation de l'œuvre initiale et de percevoir les redevances y afférentes* ». La perte d'une chance était réelle, puisque la contrefaçon n'était intervenue que peu de temps avant l'exploitation de l'œuvre première.

**555.** Il semble que la jurisprudence thaïlandaise analyse la perte subie comme la perte d'une chance. C'est un préjudice certain. Il en va ainsi, par exemple, en cas de perte de chance de gagner un procès à cause de la négligence d'un avocat, la perte de chance de réussir un examen suite à un accident de la route ou encore, la perte d'une chance de survie d'un enfant ou même d'un poulain.<sup>1355</sup> La réparation de la perte de chance doit nécessairement « *être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée* »<sup>1356</sup> sauf à indemniser non la perte de chance, mais la réalisation de la chance. Ainsi, le juge doit évaluer les probabilités de réalisation de la chance afin de déterminer le préjudice. Il peut se fonder sur des « *calculs théoriques résultants d'un rapport d'expertise* »<sup>1357</sup> pour évaluer cette perte de chance.

Cette notion de perte de chance ne pose pas de problèmes particuliers en matière de contrefaçon. La jurisprudence accepte sans difficulté la prise en compte

---

1353 TGI Nanterre, 10 mars 1993, D.1994, p.89, obs. C. Colombet, RIDA n°157, juillet 1993, p.343

1354 CDA n° 37, avr.1991, p.91

1355 Cour suprême thaïlandaise, arrêts numéro 1443/2519 ; 954/2533 et 1480/2510

1356 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 1480/2510

1357 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 945/2533

de la perte de chance sans distinguer selon que celle-ci résulte d'un fait de contrefaçon ou d'un autre type de faute. Dans ce sens, dans « *une affaire FOX4* », la *Central Intellectual Property International Trade Court (CIPITC)* énonce que « *la contrefaçon, constituant une atteinte au monopole conféré par le droit d'auteur, s'analyse en toute hypothèse en la perte de chance de vendre le produit protégé* ». <sup>1358</sup> Il faut considérer que la perte d'une chance est un préjudice certain qui doit être indemnisé en tant que tel, et qui sera pris en compte de manière semblable en matière de contrefaçon.

**556. Préjudice distinct du manque à gagner** – L'atteinte au monopole, sous ces diverses formes, s'analyse en la perte d'une chance. Elle ressemble par là au gain manqué, de sorte qu'il faut se garder de confondre les deux types de préjudice. Les dommages intérêts au titre de l'atteinte au monopole ne doivent pas faire double emploi avec ceux accordés du chef du gain manqué. <sup>1359</sup> L'indemnité supplémentaire pour atteinte au monopole n'est allouée que lorsque l'existence de ce préjudice distinct est démontrée. <sup>1360</sup>

La jurisprudence thaïlandaise a évalué la perte d'une chance comme les pertes réelles que les actes de contrefaçon lui ont causées. Ce sont:

- a) les pertes et frais occasionnés par le procès;
- b) l'atteinte au droit de propriété;
- c) les troubles commerciaux, tels que la baisse de marge rendue nécessaire par la concurrence du contrefacteur;
- d) la dépréciation, banalisation ou l'avilissement du produit (notamment, en matière de marque: l'atteinte à l'image de marque et sa perte d'attractivité aux yeux de la clientèle);

Dans le cas, toutefois, où le manque à gagner est faible ou inexistant, le juge thaïlandais est enclin à accorder une indemnité évaluée *ex aequo et bono* <sup>1361</sup> en se fondant sur l'atteinte au monopole ou la dépréciation de droit d'auteur (Copyright.)

---

1358 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 21-22/2545 (คดีค้า ทป.)

1359 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 31-32/2545 (คดีค้า ทป.)

1360 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 21-22/2545 (คดีค้า ทป.)

1361 V°. *Infra note* n°626

Comme on ne peut pas apporter de preuve du préjudice, le tribunal a sa propre opinion pour fixer raisonnablement l'indemnité à la personne concernée.

## **B- Le préjudice moral**

**557.** Conformément à l'expression «*préjudice moral*» ce concept recouvre l'intégralité des préjudices extrapatrimoniaux, c'est-à-dire les préjudices non directement évaluables en argent. La notion demeure vague, et sa présentation diffère selon les auteurs<sup>1362</sup>, ce qui n'en facilite pas la compréhension. Le préjudice moral s'entend d'une atteinte aux sentiments de la victime<sup>1363</sup>, ou encore à son bien-être<sup>1364</sup>. Il peut d'abord se traduire par une souffrance, physique ou morale, ou désigner une privation subie par la victime. À l'instar de la souffrance, la privation peut être physique, lorsqu'elle résulte d'un déficit fonctionnel, ou moral, à la suite d'une atteinte à un droit de la personnalité, en cas de perte d'un proche, ou encore par la disparition d'un agrément de la vie. Le préjudice moral est de nature subjective car il est profondément lié à la psychologie humaine. Il est en outre largement défini par l'environnement social dans lequel évolue la victime. En effet, la consistance du préjudice moral dépend en grande partie d'un seuil de tolérance vis à vis de la souffrance ou de la privation, qui varie selon les personnes, selon les époques, et selon l'environnement social.

**558.** Le préjudice moral présentent un double caractère. D'une part, et de façon négative, ce ne sont pas des atteintes directes à une valeur pécuniaire. D'autre part, positivement, ce sont des préjudices très personnels tels que les atteintes à la réputation, à l'honneur, au nom, au respect de la vie privée, au droit moral de l'auteur sur son œuvre, à l'inviolabilité de la correspondance privée. Il en va de même pour le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le dommage écologique. Le parangon

---

1362 Viney, Geneviève, et Patrice Jourdain. « *Les Conditions De La Responsabilité* », *Op.cit.*, n° 255 et s.; Le Tourneau, Philippe, et Académie des sciences morales et politiques, « *Droit de la responsabilité et Des contrats* » Avec Cyril Bloch, Christophe Guettier, André Giudicelli... [Et Al.] *Ouvrage coordonné par l'Académie des sciences morales et politiques*. Dalloz Action. 8e éd., février 2010, n° 1580 et s.

1363 Cornu, Gérard, et Association Henri Capitant. « *Vocabulaire Juridique* », *Op.cit.*,

1364 Cadiet, Loïc, *Op.cit.*, n° 7.

du préjudice moral est celui d'affection<sup>1365</sup>. Il paraît opportun d'étudier le fondement des dommages moraux (1°) avant de s'interroger sur le préjudice moral réparable (2°). Enfin il faut s'interroger sur le préjudice moral en droit de la propriété intellectuelle. (3°)

## 1° Le fondement du préjudice moral

**559. Le fondement jurisprudentiel français.**- Comme on l'a constaté, le dommage moral, par nature, n'est pas un dommage pécuniaire. La question se pose donc de savoir comment réparer en argent une perte qui, par définition, ne consiste pas en de l'argent<sup>1366</sup>.

La jurisprudence judiciaire et administrative ont répondu à cette question. Depuis des arrêts des Chambres réunies de la Cour de cassation de 1833 et du Conseil d'État de 1961, la jurisprudence judiciaire et administrative sont constantes<sup>1367</sup> et admettent l'indemnisation des dommages moraux, en vertu du principe que tout préjudice doit être réparé<sup>1368</sup>.

**560. Le fondement textuel thaïlandais.**- L'article 446<sup>1369</sup> du Code civil thaïlandais prévoit un mode de réparation des dommages non pécuniaires. Cet article est considéré comme le fondement de la réparation du dommage moral en Thaïlande. La jurisprudence thaïlandaise applique donc cet article à la réparation du dommage moral tel que la douleur physique (*pretium doloris*)<sup>1370</sup>. Cependant, compte tenu de la rédaction de l'article 446, la réparation du dommage moral en Thaïlande ne peut intervenir que dans trois cas : en cas de lésions corporelles ; de privation de liberté

---

1365 Malaurie, Philippe et Laurent Aynès. « *Cours De Droit Civil Tome I Introduction à L'étude Du Droit.* » 2e éd., 1994, p. 143.

1366 *Ibid.*

1367 *Ibid.*

1368 Légier, Gérard. « *Les Obligations Droit Civil.* » Mémento Dalloz Série Droit Privé. 19e éd., 2008, p.106.

1369 L'article 446 du Code civil thaïlandais dispose que « *en cas de lésions corporelles ou de privation de liberté individuelle, la victime peut aussi réclamer une réparation des dommages non pécuniaires. Cette réclamation n'est pas transmissible et ne fait pas l'objet d'un patrimoine à moins qu'elle ait été reconnue par un contrat, ou qu'un procès afférant cette réclamation ait été mis en mouvement. Une telle réclamation appartient également à la femme à l'encontre de laquelle une infraction d'atteinte sexuelle a été commise* ».

1370 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 1037/2491, rendu en 1948.

individuelle ; et d'atteinte sexuelle. En dehors de ces trois cas, la réparation du dommage moral est impossible<sup>1371</sup>.

## 2° Le préjudice moral réparable

**561.** En France, tous les dommages moraux portant atteinte à la personne physique peuvent être réparables. On en distingue deux types principaux. D'une part, les préjudices découlant d'une atteinte à l'honneur, à la vie privée ou à un autre droit de la personnalité, d'autre part, les préjudices d'affection, c'est-à-dire découlant du chagrin causé par le décès ou la déchéance d'un être cher. Ce dernier dommage est évidemment subi par une autre personne que la victime directe<sup>1372</sup>. Le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément sont parfois placés dans cette catégorie<sup>1373</sup>.

Il en va de même pour la réparation du dommage moral en Thaïlande. Il convient cependant de faire trois observations.

**562. La réparation du dommage moral n'est pas la répétition de la réparation.-** Lorsque la victime sollicite divers types de réparation, elle a le droit, de surcroît, de solliciter une réparation du dommage moral. La jurisprudence thaïlandaise considère en effet que la réparation du dommage moral n'a pas un caractère répétitif<sup>1374</sup>. Par exemple, dans un arrêt de la Cour suprême thaïlandaise, la Cour estime que « *Le préjudice esthétique résultant d'une incapacité permanente, le préjudice d'agrément et le préjudice lié à la douleur physique ne sont pas la même chose. Il en résulte que la juridiction est tenue d'allouer une indemnité pour chaque préjudice* »<sup>1375</sup>.

**563. L'inclusion de la réparation du dommage moral.-** La jurisprudence thaïlandaise, en invoquant l'article 446 alinéa 2, alloue à la femme la réparation du

---

1371 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 789/2502, rendu en 1959, en ce qui concerne le préjudice d'affection causé par le décès de l'époux. Il en est ainsi dans arrêt numéro 1550/2518, rendu en 1975.

1372 Légier, Gérard. *Op.cit.*, p.105-106.

1373 MALAURIE, Philippe, and Patrick Morvan. « *Introduction générale. Droit civil.* », 3e éd. à jour au 15 août 2009 ed. Paris: Defrénois-Lextenso éd., 2009. Print. n°143.

1374 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 128/2522, rendu en 1979 ; 339 / 2531, rendu en 1988 ; 247/2538, rendu en 1995.

dommage moral résultant d'une infraction à caractère sexuel<sup>1376</sup>. Il en est ainsi pour la réparation du préjudice lié à la douleur physique (*pretium doloris*)<sup>1377</sup>, de même encore, pour la réparation du préjudice esthétique<sup>1378</sup> et du préjudice d'agrément<sup>1379</sup>. À cet égard, le droit thaïlandais se conforme au droit français dans la mesure où il admet la réparation des dommages moraux, puisque cette réparation répond effectivement au besoin de la victime. La seule exception en Thaïlande concernant la réparation du dommage moral est celle du préjudice d'affection.

**564. L'exclusion de préjudice d'affection.-** À la différence du système juridique français, la jurisprudence thaïlandaise n'accepte pas la réparation du préjudice d'affection.<sup>1380</sup> Le raisonnement de la Cour suprême n'est en soi pas mal fondé. D'une part, l'article 446 ne prévoit la réparation du préjudice moral que dans les trois cas listés plus haut, mais il ne prévoit pas le cas du décès de la victime. Il en résulte que le mari d'une femme décédée n'a droit qu'à la réparation corporelle prévue par l'article 443<sup>1381</sup>. D'autre part, au regard de cette même disposition, la victime ne peut pas non plus obtenir la réparation du préjudice d'affection dans la mesure où cet article ne précise pas ce mode de réparation. En outre, il est vrai, en l'espèce, que la Cour suprême thaïlandaise subordonne son pouvoir à des dispositions particulières : c'est-à-dire en cas d'existence d'une disposition particulière imposant déjà le mode de réparation. La Cour suprême ne crée donc pas d'autres modes de réparation. À cet

1375 Cour suprême thaïlandaise, arrêt du numéro 247/2538, rendu en 1995.

1376 Cour suprême thaïlandaise, arrêt du numéro 2573/2517, rendu en 1974.

1377 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 1936/2517, rendu en 1974 ; 1859/2518, rendu en 1975 ; 2488/2523, rendu en 1980 ; 339/2531, rendu en 1988 ; 2480/2532, rendu en 1989 ; 3951/2534, rendu en 1991.

1378 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 2501/2517, rendu en 1974 ; 379/2518, rendu en 1975 ; 128/2522, rendu en 1979 ; 247/2538, rendu en 1995.

1379 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 247/2538, rendu en 1995.

1380 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 789/2502, rendu en 1959 ; 1550 / 2518, rendu en 1975. : c'est le cas lorsque le mari d'une femme décédée demande une indemnité pour le préjudice d'affection résultant de la mort de sa femme. La Cour suprême thaïlandaise refuse de réparer ce préjudice en décidant qu'il n'existe pas de texte qui permette la réparation du préjudice d'affection en cas de mort d'une personne

1381 L'article 443 du Code civil thaïlandais dispose que « *dans une atteinte à la vie, la réparation se compose de frais obsèques, y comprise d'autres dépenses nécessaires. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, les réparations comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte* ».

égard, la position de la jurisprudence thaïlandaise fait obstacle à la réparation effective du préjudice de la victime et répond insuffisamment au besoin réparateur de celle-ci.

### **3° La mise en œuvre du préjudice moral en droit de la propriété intellectuelle.**

**565.** Est-il possible de définir le préjudice moral engendré à une action en contrefaçon ? En France on peut signaler le préjudice moral engendrant une action en contrefaçon d'une part en matière de marque et d'autre part en matière de droit d'auteur, contrairement au droit thaïlandais, où il n'est pas possible d'appliquer le préjudice moral au droit de la propriété intellectuelle.

**566. En matière de marque : l'atteinte à la valeur attractive de la création contrefaite** - La contrefaçon de marque ne conduit pas nécessairement, comme c'est le cas en matière de droit d'auteur, de dessins et de modèles ou de brevets à des dommages- intérêts proportionnels au chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur. Tout d'abord : *« Il est de règle que le contrefacteur ne doit réparer que le préjudice direct et certain causé par ses agissements. Et si le contrefacteur a réussi, par une pratique de marketing plus élaborée, à créer une clientèle plus importante, il n'est pas possible de calculer le montant des dommages- intérêts en fonction de la totalité des bénéfices réalisés par le contrefacteur à l'occasion des actes de contrefaçon, car cela aboutirait à attribuer à la victime le bénéfice indu du travail d'autrui et des dommages- intérêts plus élevés que le préjudice réellement subi par elle. Il convient d'ordonner une expertise pour rechercher le manque à gagner du titulaire de la marque en fonction des données du marché et des produits en cause. »*<sup>1382</sup>

Dans le même sens, à propos de la contrefaçon de l'enseigne d'un restaurant, il a été jugé que : *« l'on ne peut tenir le raisonnement selon lequel la réparation doit s'évaluer sous forme d'une redevance de licence majorée appliquée au chiffre d'affaires de l'exercice social durant lequel a eu lieu la contrefaçon. Un tel*

---

1382 TGI Carcassonne, 25 avril 1978, Bonnefont c/ Gibert, Ann.propr.ind.1980, p.386

*raisonnement pourrait s'appliquer en matière de brevets qui confèrent au titulaire un véritable monopole d'exploitation, et l'on peut présumer que tous les produits mis sur le marché par le contrefacteur l'ont privé de l'ensemble des ventes réalisées. **Il n'en va pas de même en matière de marques et encore moins en matière de services dont le droit porte sur un signe de reconnaissance et non sur le produit lui-même** »<sup>1383</sup>*

**567. La dépréciation de la marque** - L'atteinte à la valeur attractive de la création contrefaite consiste en une perte de notoriété de la création en cause. Il s'ensuit que, *a priori*, la marque semble être le droit de propriété intellectuelle le plus exposé à ce type d'atteinte. En effet, la marque exerce, par essence, un pouvoir attractif, qui lui confère sa valeur. Or, l'atteinte à la marque est, si ce n'est une atteinte à son pouvoir attractif, pour le moins une utilisation de celui-ci. Ainsi, l'atteinte à la valeur attractive de la marque est-elle un préjudice, en ce qu'elle porte atteinte à la notoriété de la marque, instrument de ralliement de la clientèle, marque dont la valeur dépend étroitement de son pouvoir attractif. Aussi, si un comportement contrefacteur aboutit à altérer ce pouvoir attractif, il entraîne une baisse de la valeur de la marque et donc, une perte pour son titulaire. Il est alors naturel que l'action en contrefaçon répare cette baisse de valeur.

Il apparaît que certaines décisions considèrent que « *l'atteinte à la notoriété de la marque est constitutive d'un préjudice moral* ». <sup>1384</sup> Or, si le préjudice matériel correspond à une perte de substance du patrimoine de la victime, il faut bien considérer que la perte de pouvoir attractive d'une marque correspond à une perte de valeur de la marque et, ainsi, consiste bien en une perte de substance du patrimoine du titulaire des droits sur celle-ci. En conséquence, nous considérons que l'atteinte à la valeur attractive de la marque consiste bien en un préjudice matériel. Il ne pourra alors s'agir d'un préjudice moral que par exception, lorsque l'atteinte à la notoriété portera atteinte à un droit extrapatrimonial comme, par exemple, le droit à l'honneur ou cause une douleur morale au titulaire des droits sur la création contrefaite. Ainsi, le juge considère que l'atteinte à la notoriété de la marque est un préjudice réparable. Cette dépréciation de la marque pourra résulter de son apposition sur un produit de

---

1383 TGI Bayonne, 8 mars 1993, La Dorrada, RDPI 1994, n°51, p.58

1384 Cass. crim., 14 novembre 1989: Pourvoi n° 88-85.907 - CA Paris, 29 septembre 1995: (Guerlain) Gaz. Pal., 1996, I, Somm. p. 146 ; D. 1996, Somm. p. 251, note M.L. Mathieu-Izorche.



moindre qualité que ceux du titulaire des droits <sup>1385</sup> ou même de qualité équivalente et sans risque de confusion <sup>1386</sup>

**568.** Il est intéressant de remarquer que cette vente à bas prix n'est pas nécessairement le fait du contrefacteur. Ainsi, par exemple, une société de transport, après s'être fait voler une cargaison de chemises marquées, s'est vu condamner à indemniser le titulaire de la marque au motif que « *la vente à bas prix par les voleurs des chemises de marque dans le cadre d'un réseau parallèle a eu pour effet de déprécier cette marque* ». <sup>1387</sup> Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a-t-il pu juger, en matière de brevet, que « *la qualité médiocre des contrefaçons a déprécié l'image [des produits du titulaire des droits] dans l'esprit de la clientèle* ». En outre, des créations autres que la marque peuvent profiter de la notoriété de l'entreprise et ainsi avoir une valeur attractive. Il en va ainsi, par exemple, dans un arrêt du 5 mars 1991 de la première chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, une société de prêt à porter avait contrefait un modèle de broderie appartenant à une autre société. La cour, après avoir constaté la contrefaçon, confirme l'évaluation du préjudice de la cour d'appel, considérant que « *l'exploitation illicite. [...] Ayant porté atteinte aux droits d'auteur de la société [demanderesse] avait nuit, dans l'esprit du public, à la réputation de son activité créatrice* » <sup>1388</sup>

**569.** S'agissant de la valeur de l'image de marque, la jurisprudence offre en effet l'exemple de définitions : « *L'image de marque [synonyme de notoriété, de réputation] est un bien incorporel constitué par l'ensemble des représentations*

---

1385 Pour un exemple: Cass. com., 20 octobre 1998: Pourvoi n° 96-15.295. ; Cass. com., 19 février 1991 : Pourvoi n° 89-14.281.

1386 Cass. com., 20 octobre 1998: Pourvoi n° 96-15.295. L'absence de risque de confusion en cas d'apposition d'une marque sur un produit peut attirer l'attention. Dans cette espèce, une société appose trois bandes de décoration sur un modèle de vêtement et le commercialise sous sa propre marque, bénéficiant d'une renommée conséquente. La société Adidas, qui a déposé trois bandes à titre de marque l'assigne en contrefaçon. Dans son pourvoi, la société condamnée pour contrefaçon fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'elle ne pouvait pas être condamnée du chef de dépréciation de marque alors que cette dépréciation ne pouvait être en l'absence d'un risque de confusion. La cour rejette ce pourvoi au motif que « *en fixant le montant du préjudice résultant de l'atteinte portée à la notoriété de la marque protégée par la contrefaçon (...) la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées* ».

1387 Cass. com., 3 octobre 2000 : Pourvoi n° 98-12.426.

1388 TGI Paris, 16 octobre 2000: PIBD 2001, 714.III.78. ; Cass civ. 1,5 mars 1991 : Pourvoi n° 89-13.831.

*tendant à singulariser aux yeux du public, la notoriété d'une marque - ou de tout autre élément pouvant avoir une valeur économique - et qui résulte de nombreux investissements (notamment publicitaires et marketing) »<sup>1389</sup>. L'image de marque est une notion très proche de celle de capital marque utilisée en marketing, défini comme « l'ensemble des associations et des comportements (...) qui permettent aux produits marqués de réaliser des volumes de ventes et des marges plus importants que ceux qu'ils pourraient atteindre sans la mention de la marque<sup>1390</sup> ».*

Un consommateur achète un produit et non pas un autre, qui lui est pratiquement substituable, en fonction de l'opinion qu'il a de la marque. La création et le maintien d'une opinion favorable sur le produit mise sur le marché sont essentiels pour l'entreprise. Les entreprises usent d'investissements publicitaires et marketing pour forger cette image, cette réputation, synonyme de valeur pour elles<sup>1391</sup>.

La réputation exige un support pour pouvoir se matérialiser. La marque est le support privilégié de la réputation de l'entreprise et de ses produits. L'une des fonctions de la marque est de permettre de distinguer les produits d'une entreprise par rapport à ceux d'une autre. C'est elle qui identifie et situe les produits dans l'esprit du public.

**570. Le préjudice d'image** - Il est de jurisprudence constante que le préjudice résultant de l'atteinte à l'image de marque du fait de la contrefaçon doit être réparé<sup>1392</sup>. Selon Monsieur Hervé Maccioni, il n'y a pas un préjudice d'image mais plusieurs, qui résultent du détournement d'investissements (publicitaire, marketing, etc.) et de la dépréciation de l'image. La contrefaçon est susceptible de provoquer « *un affaiblissement de la capacité d'attraction de la clientèle associée à la marque. Il est nécessaire de mesurer cet affaiblissement pour en déduire un quantum de préjudice.* »

---

1389 Maccioni H., « *L'image de marque : émergence d'un concept juridique ?* » JCP G., n° 21, p. 205

1390 Marketing Science institute, *Defining, measuring brand equity*, papier de recherche, éd. L. Leuthesser, 1998

1391 Le Taillanter, G., « *L'atteinte à la réputation des entreprises* », *avocats-publishing.com*, juin 2002

1392 Et ce depuis une jurisprudence ancienne CA Paris, 11 juillet 1944, *Ann.Prop. Ind.* 1948,225

**571.** Pour apprécier ce préjudice, les tribunaux attachent une grande importance à la notoriété de la marque, à son ancienneté<sup>1393</sup>. Il a par exemple été jugé que « *les faits de contrefaçon [avaient] causé à la marque Chanel un grave préjudice en faisant perdre à cette marque une partie de sa valeur distinctive, préjudice d'autant plus important que la marque est notoirement connue et a une valeur patrimoniale élevée. En outre, ces actes de contrefaçon ont causé à Chanel un préjudice commercial, comme étant de nature à détourner la clientèle des articles portant la marque, ainsi discrédité par la reproduction condamnée*<sup>1394</sup> ». Lorsque la contrefaçon n'a causé aucun préjudice commercial au titulaire car la marque n'est pas exploitée, celui-ci peut réclamer une réparation indépendante pour l'atteinte à son droit de propriété. Il s'agit d'un dommage de principe attaché à toute contrefaçon mais ne donnant lieu qu'à une indemnité symbolique<sup>1395</sup>

**572.** Enfin, et surtout, sera indemnisée l'atteinte à l'image de la marque, autrement appelée « préjudice moral » du titulaire. En effet, la marque subit nécessairement une banalisation ou une vulgarisation plus ou moins marquée en fonction de la durée et du volume des contrefaçons<sup>1396</sup>, ce qui lui fait perdre une partie de son pouvoir distinctif<sup>1397</sup>. Mais ce préjudice peut être aggravé lorsque la marque est associée à des produits ou services de *moindre qualité, de qualité médiocre, ou encore à des conditions de vente ne correspondant pas aux critères imposés par le titulaire*. Ceci peut en effet entraîner pour la marque un discrédit, une perte de prestige<sup>1398</sup>, et donc une dégradation de la qualité perçue dans l'esprit du client.

---

1393 Bathroom Graffiti/Chanel, RDPI, avril 1993, n° 46, p. 56

1394 CA Paris, 9 novembre 1983, Paris, 4<sup>e</sup> Ch. 29 oct. 1997, RDPI, n°84, fév. 1998, p. 37

1395 « *La marque incriminée n'étant pas exploitée, le titulaire de la marque n'a subi qu'un préjudice moral qui n'appelle qu'une réparation symbolique* », CA Colmar, 1<sup>er</sup> avril 1987, Annales prop. ind. 1988, p.58.

1396 « *La masse contrefaisante doit être prise en compte pour l'évaluation du préjudice tiré de la banalisation et de la dilution de son pouvoir* », CA Paris 12 octobre 2001, Annales prop. ind. 2002, p. 12.

1397 Pour l'allocation de près de 30 000 euros de dommages-intérêts: CA Paris 1<sup>er</sup> octobre 1997, Royer contre Adidas, Annales 1998, p. 46.

1398 Dans un arrêt du 9 février 1999 (PIBD 1999, III, p. 276), la chambre commerciale de la cour de cassation a reconnu l'existence d'une atteinte portée au préjudice de la marque Chevignon par la

**573. En matière de droit d'auteur** - il y a ici deux types d'atteintes réparables. D'une part, l'atteinte au droit moral, d'autre part l'atteinte à la notoriété.<sup>1399</sup>

**L'atteinte au droit moral** - Dans l'affaire portant sur l'exploitation de « *l'Ave Maria de Gounod* », après l'expiration de la durée du contrat, la cour d'appel de Paris<sup>1400</sup> compléta le gain manqué par analogie au « *pourcentage en usage pour un auteur ou pour une œuvre de cette nature* », par l'attribution de dommages-intérêts réparant l'atteinte au droit moral. Or il sera possible de déceler une violation du droit moral : atteinte au droit de paternité, par la présentation de l'œuvre comme étant personnelle au contrefacteur ; atteinte au droit au respect, notamment pour tout emprunt partiel, ou toute utilisation de l'œuvre dans d'autres domaines que celui d'origine... L'atteinte étant accrue par le caractère grossier de la contrefaçon.<sup>1401</sup> Ainsi par exemple, le Tribunal civil de la Seine du 31 octobre 1950, concernant la contrefaçon de la chanson « La Valse des Baisers » par « Boléro », a estimé que le préjudice moral devait s'apprécier en fonction de la renommée de l'auteur contrefait : « Rancurel, auteur de « La valse des baisers » aux jours sombres de l'occupation, ne se serait pas imposé au public par cette œuvre qui n'a pas connu à l'origine un grand succès ; en lui accordant la publication du présent jugement dans la presse, il sera suffisamment dédommagé de ce chef. Le préjudice moral, particulièrement l'atteinte au droit de paternité, sera d'autant plus importante que l'auteur emprunté sera célèbre.

**574. Le préjudice résultant de la diminution de la notoriété de l'auteur contrefait**- En dehors du préjudice subi du fait de la déformation de son œuvre, l'auteur est en droit de réclamer réparation du préjudice résultant de la diminution de sa notoriété personnelle, dès lors qu'elle est directement imputable à la contrefaçon.

---

commercialisation, par Carrefour, d'articles non conformes aux critères qualitatifs fixés par la société Cheignon (marque associée à des produits de qualité insuffisante).

1399 Par exemple- Un réalisateur s'aperçoit qu'un de ses films est diffusé à la télévision sans la mention de son nom (le générique est amputé) et que certaines scènes ont été coupées. La chaîne de télévision a porté atteinte à son droit moral. La faute s'observe en la personne du contrefacteur. Le dommage est l'atteinte au droit moral du réalisateur, en l'espèce l'atteinte au droit au respect de l'œuvre par mutilation, et à son droit à la paternité. Le préjudice est la conséquence du dommage.

1400 V°. Paris, 5 déc 1956, JCP 1957, II, 9728, concl. Lindon

1401 TGI Paris, 21 févr. 1975, RIDA n°89, juillet 1976, p.144

Ainsi l'association de son œuvre avec un film érotique porte non seulement atteinte au droit au respect sur l'œuvre, mais également à la réputation de l'auteur. Son public peut réellement penser qu'il a participé délibérément à la bande son du film.

Il est possible qu'à côté d'une atteinte au droit moral, dont l'auteur peut réclamer réparation, existe un préjudice moral subi par les exploitants.<sup>1402</sup> Ainsi en matière de piraterie, en cas de reproduction défectueuse, les producteurs peuvent obtenir la réparation de l'atteinte causée à leur image de marque du fait de la mauvaise qualité des copies réalisées.<sup>1403</sup> De la même façon, il est envisageable de trouver un préjudice moral pour l'exploitant, dans le fait que le contrefacteur a commercialisé un produit d'apparence similaire à l'original, à un prix bien inférieur. Les clients peuvent alors effectivement douter de la loyauté commerciale de l'exploitant, dont les prix seront considérés comme prohibitifs.

Néanmoins, en l'absence de notions assez précises pour la déterminer, la réparation du préjudice moral semble difficile. Ainsi, s'agissant de ce problème, la jurisprudence et des doctrines divergentes amènent des solutions, à savoir la notion de peine privée.

## §2. Le caractère punitif des dommages et intérêts

**575.** Dans certaines hypothèses, le recours au principe de réparation intégrale se révèle inefficace du point de vue de la prévention. Tout d'abord, il est possible que l'indemnisation complète de la victime ne suffise pas à discipliner l'auteur du dommage. Il est nécessaire de prévoir une condamnation complémentaire, sous forme de dommages et intérêts punitifs. Inversement, le montant de la réparation peut se révéler excessif, et conduire le responsable à prendre plus de précautions que nécessaire, voire à réduire son activité de manière injustifiée. Il est alors souhaitable de réduire l'étendue de l'indemnisation de la victime afin de corriger l'excès de prévention qui en résulte, principalement par le vecteur d'une obligation de minimiser ses pertes. La sanction civile

---

1402 Roubier, Paul. *Op.cit.*, n° 100, p. 460 ;

1403 V°. Crim., 9 juin 1993, Lexilaser n° 92-81.379 ; TGI Paris, 8 juillet 1987, Expertises n° 98, p. 323 ; Paris, mai 1996, RDPI n° 68, oct. 1996, p.75.

remplit une fonction punitive lorsque la condamnation de l'auteur des agissements frauduleux est proportionnelle à la gravité de son comportement<sup>1404</sup>. Elle est qualifiée de peine privée lorsque le profit de la perte infligée va à la victime, laquelle reçoit un avantage finalement supérieur au préjudice qu'elle avait subi.<sup>1405</sup>

Les dommages et intérêts punitifs sont traditionnellement considérés comme un supplément répressif à l'indemnisation octroyée à la victime. Ils s'ajoutent aux dommages et intérêts compensatoires, avec lesquels ils ne se confondent pas : leur rôle relève de la rétribution, non de la réparation. C'est pourquoi les dommages et intérêts punitifs sont souvent désignés sous l'expression « peine privée », qui traduit leur dimension moralisatrice. Ils représentent une sanction destinée à dissuader les responsables potentiels de commettre le dommage; ils participent par conséquent d'une vocation normative de la responsabilité civile.<sup>1406</sup>

Plusieurs auteurs<sup>1407</sup> ont récemment plaidé en faveur de l'introduction du mécanisme des dommages et intérêts punitifs en France comme en Thaïlande. Il importe de comprendre les fondements de la peine privée (A) et la transposition des dommages-intérêts- punitif en droit de la propriété intellectuelle (B)

## A- La peine privée en droit de la propriété intellectuelle

### 1° La jurisprudence

**576.** La question soulevée par la sanction pécuniaire des atteintes au droit moral concerne le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice moral. Or on observe à cet égard, tant en France qu'en Thaïlande, un mouvement

---

1404 Triet, « *Indemnisation des préjudices en matière de contrefaçon* », RIPIA, 3° T. 2000, n° 206, p. 92

1405 Cornu, Gérard, et Association Henri Capitant. « *Vocabulaire Juridique* ». *Op.cit.*,

1406 Carval Suzanne, « *La responsabilité civile dans la sanction de peine privée* », LGDJ, 1995, BDP, t. 250, n° 13.

1407 Carval Suzanne, th. Ibid. ; Starck, Boris, et Maurice Picard. « *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée* », *Préf. Maurice Picard*, 1947. p. 354 et s. ; Viney, Geneviève, et Patrice Jourdain. « *Les Effets De La Responsabilité* », *op. cit.* n° 4 ; Le Tourneau, Philippe. « *Droit de la responsabilité et des contrats* », avec la participation de Christophe Guettier, André Guidicelli, Didier Krajieski... [Et Al.], Dalloz Action, 2004-2005, n° 45

jurisprudentiel ou doctrinal plus ou moins récent en faveur d'une forte augmentation des dommages-intérêts, justifiée de plus en plus souvent par l'idée de peine privée. Cette tendance n'est à vrai dire pas vraiment nouvelle en France, puisque dès les années 1970, la jurisprudence avait commencé à développer de façon expressive le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice moral résultant d'une atteinte aux droits de la personnalité<sup>1408</sup>. Elle s'écartait ainsi peu à peu du principe cardinal en matière de responsabilité civile selon lequel le montant des dommages-intérêts est proportionné à l'importance du préjudice et non à la gravité de la faute. Ce faisant, elle était néanmoins approuvée par une partie de la doctrine selon laquelle, « *puisque l'étendue du dommage extrapatrimonial est le plus souvent, dans notre matière, une conséquence de la gravité de la faute, autant reconnaître que le montant de l'indemnisation (...) dépend en fait du degré de culpabilité du défendeur* »<sup>1409</sup>. Ce mouvement de sévérité de la jurisprudence française à l'encontre d'organes de presse « à scandale » reste néanmoins officieux et se développe « *sous le couvert du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui leur permet de calculer le montant des dommages-intérêts proportionnellement à la gravité de la faute* »<sup>1410</sup>. Il est en effet difficilement conciliable avec le véritable dogme qui prévaut toujours en droit français selon lequel la responsabilité civile a une fonction purement réparatrice. Or l'octroi de dommages-intérêts élevés à la victime d'un préjudice moral ne peut se justifier par la référence à la seule notion de réparation. Aussi certains

---

1408 V°. par ex. CA Paris 17 déc. 1973, aff. Charlie Chaplin: D. 1975, 120, note Lindon (45 000 F). - CA Paris 16 fév. 1974, aff. Johnny Halliday & Sylvie Vartan: JCP 1976, II, 18341, note RL (confirmation du jugement de première instance qui avait alloué 50 000 F à chacune des deux vedettes). - TGI Paris 2 juin 1976, aff. Prince de Monaco: D. 1977, 364, note Lindon (total de 115 000 F pour trois atteintes aux droits de la personnalité du demandeur et de sa famille). - TGI Paris 20 avril 1977: D. 1977, 610, note Lindon (100 000 F à chacun des comédiens). - CA Paris 26 avril 1983: D. 1983, 376 (100 000 F). - TGI Paris 17 déc. 1986: Gaz. Pal. 1987, 1, 238 (200 000 F). - CA Paris 4 janv. 1988, aff. Brigitte Bardot: D. 1989, som, 92, obs. Amson (250 000 F). - Cass. civ. 13 avril 1988, aff. Farah Dibah: JCP 1989, II, 21320, note Putman (150 000 F). - TGI Paris 23 oct. 1996, aff. Mitterrand: JCP 1997, 11, 22844 (100 000 F pour la veuve et 80 000 F pour chacun des trois enfants du président défunt, soit un total de 340 000 F, pour la publication du livre *Le grand secret*).

1409 Lindon R., note sous CA Paris 26 avril 1983: D. 1983, 376, et sous TGI Paris réf. 31 janv. 1984: D. 1984, 283. - D. Amson, note sous CA Paris 4 janv. 1988: D. 1989, somm, 92.

1410 E. Montero, « *La responsabilité civile des médias* », in A. Strowel & F. Tulken (ed), « *Prévention et réparation des préjudices causés par les médias* », Bruxelles 1998, ed. Lancier, note 214, p.13 I. V. Dans le même sens, Carval Suzanne, « *La responsabilité civile dans la sanction de peine privée* », thèse, LGDJ, 1995, note 212, n°29 p.32: « *les juges doivent, pour éviter la censure, s'abriter derrière leur pouvoir souverain d'appréciation du préjudice moral, à charge pour les lecteurs de l'arrêt de chercher dans la description de la faute les motifs qui ont poussé le magistrat à "forcer" le montant de la sanction* ».

auteurs proposent-ils d'abandonner ce fondement et de recourir au concept de peine privée. Mais ils se heurtent à l'hostilité de la doctrine dominante selon laquelle « toute idée d'introduire dans le droit civil des considérations liées à la culpabilité de l'agent et de moduler les sanctions en fonction de la gravité de la faute serait contraire à l'évolution historique du droit ». <sup>1411</sup>

**577.** Auparavant en Thaïlande, Monsieur Peng Pengiti avait relevé que bien qu'il n'y ait pas de concept de dommages-intérêts punitifs en droit thaïlandais, les juges, sous le couvert du pouvoir souverain d'appréciation des dommages et intérêts compensatoires, gonflent parfois la condamnation et y incluent sans le dire des dommages et intérêts destinés à punir le coupable.<sup>1412</sup> La notion de peine privée inspire souvent les juges du fond, notamment lorsqu'ils évaluent l'indemnité due à la victime d'un dommage purement moral, ce qui est d'autant plus aisé, qu'ils le font sous le couvert de leur pouvoir souverain d'appréciation. Dans une formule volontairement vague, certains juges accordent parfois, en plus du gain manqué, des dommages-intérêts supplémentaires. L'évaluation de la perte subie par l'exploitant se trouve, selon nous, trop souvent délaissée par le juge au profit de l'examen des gains manqués. Perte subie et gains manqués sont pourtant cumulables. Une contrefaçon qui reste lucrative après condamnation de son auteur remet en question la pertinence du système thaïlandais. L'affaire « Meung Tong » traitée par la Cour de la suprême Thaïlandais dans un arrêt n° 64/2501 en est une bonne illustration : alors que le contrefacteur avait réalisé un bénéfice net de plus de 1,3 millions de bahts, la cour l'a condamné à payer 500000 bahts de dommages-intérêts.

## 2° La doctrine

---

1411 *Ibid.* note 214, p.129, qui retrace en ces termes l'évolution de la responsabilité civile: « afin de faciliter l'indemnisation des victimes, le champ de la responsabilité sans faute n'a cessé de s'étendre, la préoccupation première devenant la réparation du dommage plutôt que la sanction d'une faute. Ainsi, la fonction répressive de la responsabilité s'est éclipsée progressivement au profit de sa seule fonction indemnitaire. Au point que, dans la plupart des ouvrages, cette fonction de peine privée est complètement passée sous silence, voire condamnée, au motif que la punition relèverait exclusivement du droit pénal ».

1412 Pengniti Peng, « *La responsabilité civile* » ; Bangkok, Presse Jirat, 4<sup>e</sup> édition, 2006.



**578. La théorie de la garantie** - La consécration de la fonction de peine privée de la responsabilité civile avait déjà été préconisée par Monsieur Boris Starck dans sa thèse prémonitoire publiée en 1947<sup>1413</sup>. Il y soutenait que le juge devait tenir compte de la gravité de la faute pour apprécier le montant des dommages-intérêts, puisque le droit ne pouvait traiter de la même façon l'auteur d'un dommage selon qu'il avait agi sans faute ou au contraire volontairement<sup>1414</sup>.

Pour Monsieur Boris Starck<sup>1415</sup>, les difficultés ressenties par la doctrine pour définir le fondement de la responsabilité civile tiennent pour l'essentiel à une approche erronée du problème. On recherche ce fondement en s'interrogeant sur la raison pour laquelle le responsable doit être condamné. En réalité, il convient de se placer du point de vue de la victime, et se demander à quel titre cette dernière peut prétendre à la réparation du dommage subi. Selon l'auteur, la responsabilité civile a essentiellement pour objet la résolution d'un conflit de droits entre l'auteur du dommage et la victime. D'une part, l'auteur du dommage dispose d'un droit d'agir. Le condamner systématiquement à réparer les conséquences de ce droit, comme le préconise la théorie du risque créé, imposerait l'immobilisme à la société. D'autre part, la victime bénéficie d'un droit à la sécurité, qui est par définition violé lorsqu'elle subit un dommage à cause d'autrui. Si ce dommage n'était pas autorisé par l'ordre juridique, l'auteur du dommage engage sa responsabilité.

L'auteur en déduit que la source de la responsabilité ne réside pas dans le fait générateur, mais dans le dommage. Il propose de distinguer selon la nature du dommage afin de résoudre le conflit qui oppose victime et auteur du dommage. Lorsque le dommage représente la suite nécessaire et normale de l'exercice d'un droit ou d'une liberté, il est par hypothèse licite, à moins d'une faute de l'agent. Monsieur Boris Starck considère que cette situation concerne les dommages purement économiques ou moraux. Lorsque le dommage porte atteinte au droit à une sécurité minimale de la victime, il convient en revanche d'octroyer une indemnisation à cette dernière, même en l'absence de faute. Cette sécurité *a minima* s'entend d'une garantie

---

1413 Starck, Boris, et Maurice Picard, *Op.cit.*,

1414 V. aussi du même auteur, « *Domaine et fondement de la responsabilité sans faute* »: RTD Civ. 1958, 508.

1415 Starck, Boris, and Maurice Picard, *op. cit.* p.37 et s.

de la victime contre tout préjudice corporel ou matériel. En outre, B. Starck prévoit l'intervention complémentaire du mécanisme de la peine privée, qui sanctionne la faute caractérisée de l'auteur du dommage en aggravant sa responsabilité, dans un but de prévention du dommage, qui est « *un objectif que l'ordre juridique ne peut ignorer* »<sup>1416</sup>.

Si la majorité de la doctrine s'accorde aujourd'hui pour reconnaître l'impact marginal de la théorie de la garantie en tant que fondement de la responsabilité civile, cette théorie a ouvert la voie à d'autres propositions qui empruntent son sillage. Ainsi, les propositions en faveur d'un droit de propriété intellectuelle suggèrent, à l'instar de la théorie de la garantie, de séparer les fonctions de réparation et de sanction assumées par le système de responsabilité civile. Par ailleurs, la responsabilité civile serait maintenue pour sanctionner les hypothèses de faute « grave » ou « qualifiée », afin de maintenir la fonction de prévention, tout en offrant à la victime un surcroît d'indemnisation pour les préjudices qui n'auraient pas été déjà réparés. Cette fonction de prévention peut être complétée par le mécanisme de la peine privée, dans des termes proches de ceux préconisés par Boris Starck. Cette approche réformatrice est également partagée, bien que sa conclusion revête une portée plus grande que celle liée à l'idée de garantie.

**579. L'élargissement du principe de peine privé en droit de la propriété intellectuelle** - L'idée a été reprise récemment par Madame Suzanne Carval dans sa thèse intitulée « *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*<sup>1417</sup> ». Elle y constate, pour s'en féliciter, que « la fonction punitive de la responsabilité civile est (...) largement mise en œuvre pour assurer la protection des attributs de la personnalité »<sup>1418</sup>, mais regrette par contre qu'un tel constat ne soit pas prétexte, en droit français, à une réflexion plus générale quant à l'aptitude de la peine privée à sanctionner les violations fautives des droits des individus.

---

1416 Starck, Boris, and Maurice Picard, *op. cit.* p.396.

1417 Carval Suzanne, *Op.cit.*, . note 212

1418 *Ibid* n° 41 p. 43, et la remarque qui suit: « *il faut donc se réjouir de voir les magistrats le reconnaître ouvertement* ».

**580.** La théorie de la peine privée vise à octroyer des dommages-intérêts supérieurs au préjudice subi, ce en quoi il s'agit d'une « peine ». Elle est dite « privée », car son montant n'est pas attribué à l'Etat, mais à un particulier. Mme. Carval<sup>1419</sup> souhaite ce changement en matière de contrefaçon et dans les rapports de concurrence, grâce à un système inspiré du système britannique, par lequel la victime disposerait d'une option entre la responsabilité civile et l'action en enrichissement sans cause, permettant de conserver l'ensemble des gains illicites en cas d'enrichissement fautif. Dans le sens d'une Recommandation adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe<sup>1420</sup>, Monsieur le Professeur Pierre Yves Gautier propose un système, où, en cas de contrefaçon totale, lorsque les recettes sont supérieures au préjudice, l'auteur contrefait se verrait tout de même attribué l'ensemble des recettes. La différence entre les bénéfiques et le préjudice représenterait la part de peine privée. Cet auteur concède en effet qu'il n'est pas choquant de condamner le contrefacteur à « une somme mi-réparatrice, mi-sanctionnatrice »<sup>1421</sup> Certains auteurs, favorables à cette majoration, voient dans la double nature originelle de l'action en contrefaçon, à la fois civile et pénale, l'idée que la répression y est enracinée. Ainsi selon monsieur le professeur Pollaud-Dulian, « *il est indéniable que la fonction de réparation ne suffit pas, car il faut aussi que la condamnation pécuniaire du contrefacteur ait un effet dissuasif (...) Si l'on intègre pas l'idée de peine privée au calcul des dommages-intérêts, en les majorant au-delà du préjudice subi, on n'assure pas efficacement la défense du droit de propriété intellectuelle*<sup>1422</sup> »

---

1419 *Ibid* n° 254 et 150

1420 Du 18 janvier 1988, Recommandation n° R(88) 2, p.11

1421 Il existe d'abord des dommages et intérêts punitifs déguisés par le juge – La cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 1 juillet 1986 a affirmé que « l'indemnité de contrefaçon a une double fonction dissuasive et réparatrice », de telle sorte que cette indemnité peut être « supérieure au préjudice subi par le breveté ». Ainsi quand les juge fixant la redevance de contrefaçon ils la fixent plus haut que ne serait une redevance contractuelle, pour dissuader le contrefacteur. Ainsi la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 27 septembre 2000 (VF Diffusion et VF Boutiques c/Chantelle) a prononcé une condamnation de 75 000 000 F (pour un détournement de savoir faire par reproduction d'une méthode de gradation en matière de lingerie fine)

1422 Pollaud-Dulian, Frédéric, « *Le Droit D'auteur* », Corpus Droit Privé, Economica, 2005, n° 1330. Cette idée de peine privée dans la réparation est exploitée depuis longtemps en doctrine: L.Huguency, *L'idée de peine privée en droit contemporain*, thèse Dijon, 1904 ; B. Starck, « *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée* », thèse Paris, 1947 ; Ripert, *La règle morale dans les obligations civiles*, LGDJ, 1949, n° 178 et s. ; M.-E Roujou de Boubée, « *Essai sur la notion de réparation* », thèse Toulouse, éd. 1974 ; S. Carval, « *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée* », LGDJ, 1995, n° 119 et s. et 254 pour la propriété intellectuelle; C. Coutant-Lapalus, « *Le principe de la réparation intégrale en droit privé* »,

Il va de même en Thaïlande, malgré la proclamation officielle du « dogme » de la réparation intégrale, certains auteurs font valoir que des dommages-intérêts punitifs existent déjà dans la pratique des juges sous couvert de leur pouvoir souverain d'appréciation. Comme le soulignait en 2002, Monsieur Yanyuang Poungrat, « *la gravité de la faute peut agir sur le montant de la peine. Elle doit être sans effet sur le montant des dommages-intérêts, ou tout au moins, la rigueur des principes interdit au juge de dire expressément qu'il a pris en considération ...* ». <sup>1423</sup>

### 3° Le projet de réforme du Code civil - Projet Catala <sup>1424</sup>

**581.** Sous la direction de monsieur le professeur Catala et la plume du doyen Cornu, le projet de réforme a été élaboré et remis au ministère de la justice en septembre 2005<sup>1425</sup>

En particulier, les règles relatives à la responsabilité civile sont directement concernées par ce texte. Introduisant la question, le rapport explique: « *Dans l'ordre de la responsabilité civile, c'est à la loi d'affirmer l'existence d'une responsabilité contractuelle, de créer un régime de responsabilité plus favorable aux victimes de dommages corporels [ ... ] d'élargir la responsabilité de plein droit en matière d'activité anormalement dangereuse [ ... ] et d'ouvrir la voie à des dommages et intérêts punitifs (art. 1371)*

Reprenons l'article 1371 tel qu'il est proposé: « *L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs dont*

PUAM, 2002 ; C. Grare, *Recherches sur la cohérence de la responsabilité délictuelle, l'influence des fondements de la responsabilité sur la réparation*, thèse Paris II 2003, éd. 2005

<sup>1423</sup> Poungrat Yanyuang, « *Le droit de brevet et ses problèmes* » ; Bangkok, Presse Thai Bar, 2002, p.94

<sup>1424</sup> Disponible sur le site de l'Association Henri Capitant <http://www.henricapitant.org/>.

<sup>1425</sup> En 2003, l'association Henri-Capitant (L'association Henri-Capitant des Amis de la culture juridique française, créée en 1935, regroupe des juristes de tous pays, attachés à la culture juridique française et plus généralement juridique romaniste. Elle mène une réflexion permanente sur les grandes branches du droit et, notamment, le droit civil et le droit des obligations. Elle jouit d'une haute réputation internationale) était saisie par le Président Chirac d'une demande de projet de réforme du droit des obligations, soit des articles 1101 à 1386 du Code civil, et du droit de la prescription, donc des articles 2234 à 2281 du Code civil.

*le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables. »<sup>1426</sup>*

Parmi plusieurs principes ainsi posés, le texte aborde donc incidemment la fameuse question, très débattue, des dommages-intérêts punitifs, n'hésitant pas à utiliser un adjectif qui renvoie indubitablement aux principes de droit américain. Le nouvel article 1371 ouvrirait la voie à l'octroi de ce nouveau type de dommages, mettant fin au sacro-saint principe des dommages strictement compensatoires. Une condition est cependant posée, qui limite la portée de cette disposition : que la faute soit délibérée, et qu'elle soit lucrative.

#### **4° L'adaptation du droit préexistant**

**582. Il existe ensuite un cadre légal à élargir** – En France, certains membres de la doctrine ont cherché à fonder la notion de peine privée sur le Code de la Propriété Intellectuelle (ci-après CPI), par le biais de la confiscation. Ainsi, professeur Henri Desbois regardait la confiscation comme une peine complémentaire, ne pouvant donc être prononcée que par les juridictions répressives. Il s'agirait en définitive d'une variété de peine privée. Au civil, l'éminent spécialiste estimait que « *les règles ordinaires de réparation entreront en jeu* ».

Monsieur. André Bertrand estime qu'il serait possible de ne pas soumettre la confiscation aux règles du droit civil. Ainsi, le principe de la réparation intégrale ne jouerait pas systématiquement en droit d'auteur. Il ne trouverait effectivement à s'appliquer que s'il n'y a pas eu de confiscation, ou si la confiscation n'ayant pas

---

1426 Madame Viney, qui a dirigé la partie « responsabilité civile », précise dans l'exposé des motifs : « *une disposition ouvre prudemment la voie à l'octroi de dommages-intérêts punitifs. Elle soumet le prononcé de cette sanction à la preuve d'une faute délibérée, notamment d'une faute lucrative, c'est-à-dire d'une faute dont les conséquences profitables pour son auteur ne seraient pas neutralisées par une simple réparation des dommages causés. Elle exige également une motivation spéciale et impose au juge de distinguer les dommages-intérêts punitifs des dommages-intérêts compensatoires. Enfin, elle interdit leur prise en charge par l'assurance, ce qui est indispensable pour donner à cette*

réparé l'intégralité du préjudice, il y a lieu d'attribuer des dommages-intérêts complémentaires.<sup>1427</sup>

Il faut remarquer que les dommages-intérêts punitifs existent déjà dans le Code de la propriété intellectuelle, sans se nommer. En matière de droits d'auteur, les articles L.335-6 et 7 du CPI prévoient qu'en cas de contrefaçon, il est possible de confisquer non seulement les objets contrefaits mais aussi la recette. Selon l'article L 335-7, la Cour de cassation a considéré que par « recettes » il fallait entendre le profit réalisé et non le chiffre d'affaires. Dans ce cas, on confisque le bénéfice net, qui sera remis à la victime. Ce texte est présenté comme un mode de réparation du préjudice, mais il ne pose pas comme condition à cette confiscation des recettes que le préjudice subi par la victime soit au moins égal à ces recettes confisquées. En outre, le mot « recette » pourrait être conçu plus largement que ne le fait la Cour de cassation (chiffre d'affaires et non bénéfices réalisés), ce qui accentuerait le caractère punitif du texte.<sup>1428</sup>

## **B- La transposition des dommages-intérêts punitifs en droit de la propriété intellectuelle**

**583.** Le texte fondamental susceptible de fonder la reconnaissance de la notion de peine privée est l'accord ADPIC du 15 avril 1994, qui offre la faculté aux États membres d'introduire des dispositions relatives à l'évaluation des dommages-intérêts de contrefaçon qui s'écartent du principe de la réparation intégrale et dont la fonction annoncée est d'être dissuasive (1°).

La directive CE du 29 avril 2004 sur la protection des droits de propriété intellectuelle incite à renforcer la fonction dissuasive de l'évaluation, même si le texte

---

*condamnation la portée punitive qui constitue sa raison d'être* », avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la responsabilité du 22 sept. 2005, p. 148.

1427 Quoy Nicolas, *Op.cit.*, p.704-705

1428 Behar-Touchais Martine, « comment indemniser la victime de la contrefaçon de façon satisfaisante ? » : *Cité par La contrefaçon : L'entreprise face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle*, colloque organisé par l'institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Debois, Paris, 17 décembre 2002, p.113-114

final manque de cohérence sur la question de l'évaluation des dommages intérêts (a). La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon encourage le juge à fixer des dommages-intérêts plus dissuasifs, même si la notion de peine privée n'a pas été clairement retenue (b). Enfin, une partie de la doctrine et de la jurisprudence interprétait déjà, avant la loi de 2007, les articles L. 335-6 et 7 du CPI relatifs à la confiscation des recettes illicites et à leur remise à la victime comme autorisant le juge à allouer des dommages-intérêts qui dépassent le montant du préjudice de l'auteur(c) (2°).

**584.** En Thaïlande, nous considérons qu'il n'y a pas de concept de dommages et intérêts punitifs. En revanche, certains aspects qui doivent être regardés comme punitifs, car, bien qu'ils ne soient pas considérés comme tels, ils ont cet effet en pratique. La version thaïlandaise du droit civil répressif consiste quant à elle au versement de la moitié de l'amende prononcée au profit de la victime (a). Néanmoins, le article 13 de la nouvelle loi concernant les savoir-faire ouvrirait la voie à l'octroi de ce nouveau type de dommages, à savoir de réels dommages et intérêts punitifs (b) (3°)

### 1° L'accord ADPIC

**585.** L'accord ADPIC a été négocié en vue de «*promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle* »<sup>1429</sup>. L'obligation d'édicter des sanctions réellement dissuasives est mentionnée à plusieurs reprises<sup>1430</sup>. À cet effet, la question de l'évaluation des dommages-intérêts à allouer à la victime d'actes de contrefaçon est traitée à l'article 45. Le système est le suivant<sup>1431</sup> :

---

1429 Préambule de l'accord de Marrakech relatif aux aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon. Les accords ADPIC ne sont pas d'application directe en droit interne.

1430 Articles 41, 1° et 61. Cette volonté punitive est accentuée par les dispositions de l'article 46 aux termes duquel les marchandises contrefaisantes doivent pouvoir être écartées des circuits commerciaux, sans dédommagement d'aucune sorte, « afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits ».

1431 Article 45 : « 1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui savait ou avait des raisons valables de croire qu'il se livrait à une activité portant une telle atteinte. 2. Les autorités judiciaires seront également habilitées à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés. Dans les cas appropriés, les

- a) Si le contrefacteur savait ou avait des raisons de croire qu'il portait atteinte à l'œuvre, le juge doit réparer le préjudice en allouant des dommages-intérêts « adéquats» (comprenant les honoraires d'avocat.)<sup>1432</sup>
- b) Par ailleurs, dans les « cas appropriés », les États peuvent prévoir « le recouvrement des bénéfiques et/ou le paiement de dommages-intérêts préétablis » (même si le contrefacteur est de bonne foi).

Comment interpréter la notion de «cas appropriés» ? Il nous semble qu'elle renvoie à deux hypothèses. La première est celle de l'impossibilité de quantifier le préjudice (lorsque par exemple les exploitations n'entrent pas en concurrence). Le juge peut alors allouer des dommages-intérêts préétablis ou forfaitaires (redevance indemnitaire). La seconde est celle de circonstances particulières qui invitent le juge à faire preuve d'une plus grande sévérité (copie servile, récidive). Le juge peut alors confisquer les bénéfiques illicites et allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice. La notion de peine privée s'articule ainsi autour de la double sanction de la remise des bénéfiques illicites et de la réparation du préjudice. Les États sont donc encouragés à dépasser le principe de la réparation intégrale et à instituer des moyens de dissuasion efficaces qui, s'ils n'en portent pas le nom, ont le caractère des dommages-intérêts punitifs.

## 2°. Le droit français

**586. La directive CE du 29 avril 2004** - S'agissant de la directive CE du 29 avril 2004, elle contient certaines dispositions qui intéressent l'évaluation des dommages-intérêts. Le texte initial a été présenté le 30 janvier 2003 par la Commission européenne, amendé par le Parlement et voté le 29 mars 2004 dans les mêmes termes par le Conseil<sup>1433</sup>. Ce texte

---

*parties pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfiques et/ou le paiement de dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant ne savait pas ou n'avait pas des raisons valables de croire qu'il se livrait à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ».*

1432 La notion de dommages-intérêts « adéquats» est difficile à interpréter. Certes, dans les systèmes juridiques modernes, la notion renvoie toujours à la même définition, mais il n'en demeure pas moins que les pratiques diffèrent selon les États, comme en atteste le fait que l'article 45.2 précise que le contrefacteur doit payer les frais exposés par la victime et notamment les honoraires d'avocat.

1433 JOCE n° L 157 du 30 avr. 2004, p.45. V. De Cande Patrice, « Projet de loi transposant la directive 2004/48/CE du 29 Avril 2004 relative au respect des droits de Propriétés intellectuelles », »,



présente une réelle cohérence et harmonise de manière approfondie les droits des États membres. Néanmoins, si la proposition de la Commission exprimait très clairement la volonté de sanctionner sévèrement les contrefacteurs, il est regrettable que le texte final s'avère plus timoré et ambigu.

**587.** La proposition de la Commission européenne manifestait clairement la volonté d'assurer une fonction dissuasive à l'évaluation des dommages-intérêts<sup>1434</sup>. Celle-ci se traduisait par une obligation générale de « priver les responsables d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle du profit économique de l'atteinte en cause »<sup>1435</sup>. Lorsque le contrevenant a porté atteinte aux droits de la propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, devraient être octroyés à la victime d'actes de contrefaçon :

- soit des dommages-intérêts fixés au double de la redevance qui aurait été due si un contrat d'exploitation avait été signé<sup>1436</sup> ;
- soit des dommages-intérêts en réparation du préjudice. Dans cette dernière hypothèse, les États auraient pu « prévoir le recouvrement, au profit du titulaire, de tous les bénéfices réalisés par le contrevenant ( ... ) qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts compensatoires ».

Revue Propriétés intellectuelles, Avril 2007, n°23, p. 156 ; C.-H. Massa et A. Strowel, *La proposition de directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle: déchirée entre le désir d'harmoniser les sanctions et le besoin de combattre la piraterie*, Com. com. électr., févr. 2004, p. 9 ; G. Teissonnière, *Le projet communautaire d'harmonisation des règles de lutte contre la contrefaçon: une harmonisation au détriment de l'unité des droits de propriété intellectuelle*, Prop. Ind., sept. 2003, p. 8 ; J.-C. Galloux, *Les projets communautaires de lutte contre la contrefaçon*, Prop. intell., avr. 2003, n° 23, p. 149.

1434 Art. 4 de la proposition: «*Les États membres veillent à ce que toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 2 soit passible de sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives* ». Memo 03/20 du 30 janv. 2003 : « *La directive proposée est un signal politique qui encouragera les tribunaux nationaux à appliquer des sanctions et à accorder des dédommagements de façon plus rigoureuse* ». A propos de l'octroi à la victime des bénéfices réalisés par le contrefacteur, le projet de directive présenté par la Commission au Parlement précise qu' « *il s'agit de prévoir un élément dissuasif contre, par exemple, les infractions intentionnelles commises à l'échelle commerciale* ».

1435 Art. 3.

1436 Selon la Commission, « *ces dispositions ne constituent pas des dommages-intérêts punitifs mais il s'agit de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais - tels que les frais administratifs en vue d'identifier l'atteinte et la recherche de l'origine de l'atteinte - encourus par le titulaire* » (art. 17).

**588.** La réparation du préjudice s'imposait ainsi aux États mais pas la confiscation des bénéfices. Cependant, à l'aune de l'obligation générale qui prescrivait de priver le contrefacteur de tout bénéfice illicite, on peut considérer que les États étaient fortement incités à prévoir des dommages-intérêts punitifs.<sup>1437</sup> La proposition de directive assurait un système cohérent et réellement dissuasif d'évaluation des dommages-intérêts de contrefaçon.

La directive du 29 avril 2004, elle, présente un texte plus ambigu. Le système d'évaluation des dommages-intérêts est moins répressif et surtout manque de cohérence.<sup>1438</sup> Les méthodes d'évaluation prescrites sont les suivantes :

*- Si le contrefacteur a agi en ayant conscience de commettre un délit ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, il doit être condamné à payer des dommages-intérêts adaptés au « préjudice réellement subi » (art. 13.1). Le juge peut utiliser, à son choix, l'une ou l'autre des méthodes d'évaluation proposées: soit évaluer le préjudice en prenant en considération « tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives ( ... ), les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant ( ... ), le préjudice moral » ; soit fixer de manière forfaitaire le montant des dommages-intérêts, étant entendu que le principe de la redevance indemnitaire constitue un plancher.*

*- Si le contrefacteur a agi sans avoir conscience de son délit, les États peuvent prévoir le recouvrement des bénéfices illicites par la victime ou le paiement de dommages-intérêts préétablis (art. 13.2).*

**589.** Ce système n'est pas satisfaisant, que le contrefacteur soit de bonne ou de mauvaise foi. Lorsque le contrefacteur est de mauvaise foi, les dispositions de l'article 13.1 sont ambiguës. Le juge doit réparer le préjudice en tenant compte du

---

1437 L'art. 3 prescrit en effet « l'obligation générale » de veiller à priver le délinquant du profit illicite. Il semble donc que la confiscation des bénéfices et leur remise à la victime soit une mesure qui doit s'imposer, au minimum, à chaque fois que le bénéfice du contrefacteur est supérieur au préjudice de la victime.

1438 À titre d'illustration, l'art. 3.2 dispose que « les mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ». Le texte est identique à celui de la proposition de la Commission à une différence près. Les mesures ne doivent plus être légalement de nature à « priver les responsables du profit économique illégal ».

bénéfice du contrefacteur. Dans la conception française de la responsabilité civile fondée sur le principe de la réparation intégrale du seul préjudice, cette méthode renferme une contradiction dans les termes, puisque le préjudice s'observe dans le patrimoine de la victime alors que les bénéfices illicites se retrouvent dans celui du contrefacteur. De plus, l'expression « *les autorités judiciaires prennent en considération ( ... ) les bénéfices injustement réalisés* » est obscure. Le juge peut-il confisquer les bénéfices illicites au-delà du préjudice, auquel cas l'aspect punitif de l'évaluation est manifeste, ou bien ces derniers ne constituent-ils qu'un élément d'appréciation parmi d'autres pour évaluer, à la hausse voire à la baisse (cas de distribution gratuite des contrefaçons), les dommages-intérêts, auquel cas le caractère punitif n'est pas systématique?<sup>1439</sup> Quelle que soit l'interprétation retenue, l'évaluation s'écarte du carcan de la réparation intégrale. Si la victime reçoit un montant de dommages-intérêts supérieur au montant de son préjudice, le caractère dissuasif est manifeste, que le terme de peine privée soit retenu ou pas<sup>1440</sup>. À l'analyse, il semble que le Parlement européen n'a pas voulu imposer aux États membres l'introduction de dommages-intérêts punitifs, tout en les incitant à prévoir des sanctions efficaces<sup>1441</sup>. La disposition est donc le résultat d'un compromis entre les partisans de l'édition de

---

1439 Le considérant 26 n'apporte pas plus de précision: « *En vue de réparer le préjudice subi ( ... ) le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au titulaire du droit* ». V. sur la transposition de cette ambiguïté par la loi n° 2007-1544 du 29 oct. 2007-; V° Henry, Guillaume, *L'évaluation En Droit D'auteur, préface De Pierre-Yves Gautier*. Le Droit Des Affaires Propriété Intellectuelle, Litec, 2007, n°156-160

1440 La même ambiguïté était contenue dans le Rapport Chantepie intitulé La lutte contre la contrefaçon des droits de propriété littéraire et artistique dans l'environnement numérique (Rapport, n° 2002-36, ministère de la Culture et de la Communication, 1 oct. 2002) qui préconise la confiscation du chiffre d'affaires du contrefacteur et non plus des seules recettes, sans retenir pour autant le caractère punitif de la condamnation: « Proposition 3.7. Prévoir une sanction sur le chiffre d'affaire des contrefacteurs. Conférer un caractère dissuasif aux sanctions civiles sans les rendre punitives en prévoyant une modification de l'article L. 335-7 du CPI tendant à ce que la confiscation puisse porter sur le "chiffre d'affaires" et non pas seulement sur "tout ou partie des recettes procurées par l'infraction" ». J. Combeau *Cité par La contrefaçon : l'entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle, Op.cit.*, p. 120.

1441 La volonté du Parlement a été de ne pas obliger les États membres à introduire la notion de peine privée. Le considérant 26 relatif aux dommages-intérêts dispose expressément que le but n'est pas d'obliger les États membres à introduire des dommages-intérêts punitifs. n faut néanmoins relever qu'il est difficile de savoir si cette considération s'applique à toutes les évaluations ou bien si elle n'est valable que pour la phrase qui précède, relative à une méthode particulière (redevance indemnitaire). Il s'avère en effet que cette phrase n'est qu'une reprise de la proposition de la

sanctions efficaces et les opposants à l'introduction de la notion de peine privée en droit de la propriété intellectuelle, en partie par crainte que la notion soit ensuite étendue à d'autres domaines. La directive aurait cependant mérité d'être plus explicite sur ce point.

**590.** Les dispositions applicables lorsque le contrefacteur est de bonne foi manquent également de cohérence. Dans cette hypothèse, l'article 13.2 autorise en effet les États à prévoir le recouvrement des bénéfices (ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis). Cette disposition est absconse. Pourquoi confisquer les bénéfices du contrefacteur (au lieu de réparer le préjudice) lorsqu'il est de bonne foi alors que cette possibilité n'est pas prévue à l'encontre du contrefacteur de mauvaise foi ? Et ce alors même que le bénéfice du contrefacteur est souvent supérieur au préjudice de l'auteur ? Et pourquoi cette disposition relative au contrefacteur de bonne foi retient-elle la notion de « recouvrement des bénéfices » sans l'adjectif « illicite » alors que la réparation du préjudice, lorsque le contrefacteur est de mauvaise foi, prend seulement en considération des bénéfices « injustement réalisés » ?

La conséquence est que dans bien des cas, celui qui porte atteinte de bonne foi à des droits de propriété intellectuelle est susceptible d'être plus sévèrement sanctionné que celui de mauvaise foi, alors même que la peine privée ne se justifie pas quand le délinquant a contrefait une œuvre sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir. Dans cette hypothèse, la fonction dissuasive n'a aucune utilité. Celui qui est de bonne foi ne devrait être condamné qu'à la réparation du préjudice, sur le fondement des principes de la responsabilité civile (imprudence ou négligence).

La rédaction finale de la directive est ainsi peu satisfaisante. Elle invite certes à extraire l'évaluation du carcan du principe de la réparation intégrale, mais elle introduit de manière indécise les notions de redevance indemnitaire, de dommages-

---

Commission (art. 17). Or dans cette dernière, l'expression s'appliquait uniquement à l'hypothèse des dommages-intérêts forfaitaires.- ; V° Guillaume HENRY, *Op.cit.*, n°156-160

intérêts forfaitaires et de bénéfices illicites. Cette directive a été transposée par la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon en droit français.

**591. L'interrogation sur la loi existante**<sup>1442</sup> - La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 transpose la directive du 29 avril 2004. En ce qui concerne l'évaluation des dommages-intérêts, les principes retenus s'inspirent partiellement du mécanisme proposé par la directive. Par exemple, l'article L. 331-1-3 du CPI<sup>1443</sup> dispose désormais que « *pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte* ». Le montant des dommages-intérêts dépasse donc le seul préjudice puisqu'il est tenu compte des bénéfices du contrefacteur. Reste à savoir ce que signifie l'expression « prendre en considération (...) les bénéfices » du contrefacteur. Le juge peut-il augmenter les dommages-intérêts d'autant ? Ou est-ce un « simple » critère de surévaluation légale du préjudice ? Sur ce point, la loi est muette, tout comme la directive. Et quelle définition des bénéfices faut-il retenir ?

Par ailleurs, l'article L. 331-1-3 du CPI dispose que le juge peut, « *à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.* » C'est ici la redevance indemnitaire qui semble pouvoir être surévaluée puisque si les dommages et intérêts ne peut être inférieurs à son montant, cela signifie qu'elle constitue un plancher et qu'*a contrario*, le juge peut allouer une somme supérieure. Dans les deux cas, le principe de la réparation intégrale est écarté, puisque le montant des dommages-intérêts est susceptible de dépasser le préjudice subi.

En outre, la loi insère un article L. 331-1-4 dont l'alinéa 4 dispose que : « *la juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes*

---

1442 Henry, Guillaume *Op.cit.*, n° 160-162

1443 Des dommages et intérêts destinés à indemniser le titulaire des droits : (L. 331-1-3 : droit d'auteur ; L. 521-7 : dessins et modèles ; L. 615-7 : brevets ; L. 622-7 : produits semi-conducteurs ; L. 623-28 : certificats d'obtention végétale ; L. 716-14 : marques ; L. 722-6 : indications géographiques).

*procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.* » en cas de condamnation civile. Le juge semble ainsi pouvoir ordonner la confiscation des recettes du contrefacteur afin de les remettre à la victime et ce en plus de l'allocation de dommages et intérêts réparant le préjudice. Le caractère de peine privée est ici manifeste. Il n'est cependant pas certain que cette interprétation « cumulative » s'impose en jurisprudence, certains parlementaires ayant estimé que la loi ne consacre pas la notion de peine privée<sup>1444</sup>. Par ailleurs, les dispositions pénales ont été curieusement modifiées par la loi du 29 octobre 2007. L'article L. 335-6, alinéa 2 du CPI dispose désormais que « *la juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction (...)* ». Mais l'article L. 335-7 du CPI, qui autorisait le juge à les remettre à la victime, a été abrogé. Devant le juge pénal, il semble donc que la confiscation des recettes soit une peine pénale complémentaire facultative et non une peine privée. Le caractère dissuasif est néanmoins là encore manifeste. Afin d'interpréter les dispositions nouvelles relatives à la confiscation des recettes, l'étude du régime antérieur est une source d'information précieuse.

**592. La loi préexistante**<sup>1445</sup> - Le code de la propriété intellectuelle prévoit que certaines confiscations pourront être ordonnées. Or, ces confiscations, dont le régime est différent selon les propriétés intellectuelles en cause, pourront, dans certains cas, se rapprocher d'une peine privée.

**593. La confiscation en matière de brevet.**- En matière de brevet, en premier lieu, l'article L.615-7 du CPI prévoit que le juge peut, sur demande de la partie lésée et « *autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon* », ordonner la confiscation des objets contrefaisants entre les mains du contrefacteur à la date d'entrée en vigueur de l'interdiction. Cette confiscation est prononcée au profit du demandeur et, le cas échéant, s'étend aux « *dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon* ». L'alinéa second du même article prévoit qu'il doit être

---

1444 Gosselin, Philippe estime que la directive « *invite les États membres à affirmer que le calcul des dommages-intérêts doit se fonder sur le préjudice réel (et notamment les bénéfices réalisés par le contrevenant), sans nécessairement s'y borner* », *Op.cit.*, p.29, 144 et 145.

1445 Saint Matin Axel, « *Les spécificités de l'action en contrefaçon par rapport au droit commun* », *Op.cit.*, p. 57-77, n°11-15

« tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation ».

La confiscation, dans cette hypothèse, aura pour fonction d'empêcher la poursuite de la contrefaçon. Par conséquent, lorsque cette confiscation n'est pas nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, elle ne pourra être prononcée<sup>1446</sup>. En outre, cette confiscation a également un caractère indemnitaire dès lors que la valeur des objets confisqués sera prise en compte dans le calcul de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice au titulaire du droit de propriété intellectuelle auquel il a été porté atteinte. Pour messieurs Foyer et Vivant, « *procéder autrement consacrerait [...], non pas un enrichissement sans cause au sens technique (puisque la cause résiderait dans la décision intervenue), mais un enrichissement injuste* »<sup>1447</sup> du demandeur. En conséquence, « *par référence à ce caractère réparatoire, il a été jugé qu'elle ne pouvait jouer qu'à l'encontre du contrefacteur dont la responsabilité était engagée*<sup>1448</sup> »<sup>1449</sup>. Mais, toujours selon les auteurs, « *l'idée ne s'impose pas et l'on peut parfaitement admettre que l'article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle signifie que, lorsqu'il y a lieu à réparation, il faut tenir compte de la confiscation intervenue, mais que cela ne saurait exclure la confiscation quand il n'y a pas matière à réparation au sens de la responsabilité civile* »<sup>1450</sup>. En effet, lorsque la confiscation peut être ordonnée en application de l'article L.615-7 du CPI, celle-ci n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice, mais à la nécessité d'empêcher la poursuite de la contrefaçon. Ce n'est que le second alinéa du même article qui précise qu'il doit être tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité. En conséquence, la confiscation pourra toujours être ordonnée si elle est nécessaire, d'autant plus que, du moins pour les objets contrefaisants, ceux-ci ne présentent plus de valeur patrimoniale pour le contrefacteur puisqu'il se voit interdire d'en faire usage ou de les commercialiser. Dans l'hypothèse où le demandeur n'aurait pas subi de préjudice<sup>1451</sup>, la confiscation pourrait alors lui procurer un enrichissement et non une réparation.

---

1446 TGI Seine, 5 février 1964 : Ann. Prop. Ind., 1965,41.

1447 Foyer, Jean, et Michel Vivant. *Le Droit Des Brevets. Op.cit.*, p.350.

1448 CA Paris, 26 mai 1975 : PIBD 1975, 152.III.267.

1449 Foyer, Jean, and Michel Vivant. *Le Droit Des Brevets, Op.cit.*,

1450 *Ibid.*

1451 Nous rappellerons que la fabrication de produits brevetés est un fait de contrefaçon selon l'article L.615-3 CPI. La seule fabrication sans mise dans le commerce et sans publicité ne causant a priori aucun préjudice au titulaire, il s'agira d'un cas de contrefaçon sans préjudice.

**594. La confiscation en matière de droit d'auteur.-** En matière de droit d'auteur, en second lieu, la réglementation de la confiscation semble plus souple et plus large. En effet, au terme de l'article L.335-6 du CPI, le juge peut prononcer la confiscation des recettes générées<sup>1452</sup> par l'exploitation illicite, des objets contrefaisants<sup>1453</sup> et du « *matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit* ». L'article L.335-7 prévoit alors que « *le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité [...] sera réglé par les voies ordinaires* ».

Ici encore, il apparaît que la confiscation présente un caractère indemnitaire, mais, de la même manière qu'en matière de brevet, il semble que, étendue aux bénéfices réalisés par le contrefacteur, la confiscation puisse enrichir la victime<sup>1454</sup>.

**595. La confiscation en matière d'obtention végétale, de dessins et modèles et de marque.-** En matière de certificat d'obtention végétale, l'article L.623-28 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le juge peut prononcer la confiscation, au profit de la partie lésée, « *des végétaux ou parties de végétaux, des éléments de reproduction ou de multiplication végétative obtenus en violation des droits du titulaire du certificat d'obtention et, le cas échéant, celle des instruments spécialement destinés au cycle de reproduction* ». Il n'est fait, en cette matière, nulle mention du caractère indemnitaire de la confiscation.

Cette absence de caractère indemnitaire est encore plus nette en matière de dessins et modèles puisque l'article L.521-3 dispose que « *la confiscation, au profit de la partie lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par le présent livre est prononcée même en cas de relaxe* », l'alinéa second du même article prévoyant, en cas de

---

1452 Les recettes correspondant aux profits et non au chiffre d'affaires : Cass. Mixte, 5 novembre 1976 : D.1977.221, note X.L. ; RTD Com, 1976.728, obs Desbois – Cass. Civ. 1, 10 février 1987 : Bull. I, n°49.

1453 L'objet contrefaisant pouvant être toute œuvre de l'esprit, même originale, dès lors qu'elle est distribuée illicitement : Cass. Crim., 13 décembre 1995 : RD Prop. Intell. 1996, n°68, p.59.

1454 Contra, Lucas, André. *Propriété Littéraire et Artistique, Op.cit.*, p.114. L'auteur considère que « la solution [...] serait difficile à concilier avec l'idée d'une réparation civile », bien que « le texte [l'article L.335-7 CPI] ne l'exclut pas expressément ».



condamnation, la confiscation « *des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés* ». Ainsi, la confiscation au profit du demandeur, dans cette hypothèse n'a pas un caractère indemnitare puisqu'elle pourra être prononcée même en cas de relaxe, c'est-à-dire, en l'absence de fait de contrefaçon et donc, *a priori*, de préjudice. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi pu considérer que « *ayant décidé que le préjudice résultant de la contrefaçon serait entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 150 000 francs, la cour d'appel a pu, sans accorder une double réparation, prononcer la confiscation des produits contrefaisants, cette mesure ne [tendant] qu'à faire cesser les faits, n'ayant pas le même objet* »<sup>1455</sup>.

Enfin, c'est, en matière de contrefaçon de marque, le code de la propriété intellectuelle lui-même qui exclut le caractère indemnitare de la confiscation. Ainsi, l'article L.716-14 prévoit que, « *en cas de condamnation pour infraction aux articles L.716-9 et L.716-10, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit* » et « *peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts* ». À l'évidence, la rédaction de ce texte impose de considérer que la confiscation en matière de marque ne présente pas de caractère indemnitare, puisque la confiscation au profit de la victime se fera « sans préjudice de tous dommages et intérêts ».

**596. La fonction de peine privée de la confiscation.-** La question se pose alors de savoir si la confiscation au profit du demandeur peut être considérée comme une peine privée. Celle-ci se définissant, comme nous l'avons déjà mentionné, comme une « *perte infligée à titre de sanction punitive, dans les cas spécifiés par la loi, à l'auteur d'agissements frauduleux [...] dont le profit va à la victime de ces agissements* »<sup>1456</sup>, il nous semble que différentes hypothèses doivent être envisagées.

**597.** S'agissant du brevet, tout d'abord, la confiscation ne pourra être ordonnée que lorsqu'elle sera nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon. Il semble alors qu'une telle confiscation ne soit pas « infligée à titre de sanction punitive » et qu'il

---

1455 Cass. Com., 17 juin 2003 : pourvoi n°01-12.307 ; JCP E 2004, p.974 §7, obs. Greffe – dans le sens contraire en matière de droit d'auteur : Cass. Crim., 4 mars 1975 : Bull. Crim., n°70.

1456 Cornu, Gérard, and Association Henri Capitant. « *Vocabulaire Juridique* », *Op.cit.*, V° Peine privée.

faillie considérer qu'elle ne correspond pas à une peine privée. Néanmoins, il faut bien reconnaître que la victime de la contrefaçon peut, dans certaines hypothèses, profiter d'un enrichissement au dépens du contrefacteur. Il nous semble alors que, à la condition que la mesure soit nécessaire, la confiscation en matière de brevet aura, si ce n'est le même objet que les mesures de confiscations pouvant être ordonnées pour les autres propriétés intellectuelles, pour le moins le même effet. Néanmoins, il a pu arriver que le juge confère à la confiscation en matière de brevet un caractère punitif. Ainsi, dans un arrêt du 12 juillet 1990, la chambre commerciale de la cour de cassation a pu considérer que « *si la confiscation constitue un moyen de réparer le préjudice du breveté, elle est aussi une sanction civile* »<sup>1457</sup>.

**598.** S'agissant des autres propriétés intellectuelles, ensuite, il nous semble opportun de distinguer l'objet de la confiscation. Il pourra s'agir des objets contrefaisants, du matériel ayant permis leur réalisation ou même, dans le cas du droit d'auteur, des recettes de leur exploitation.

D'une part, en ce qui concerne les objets contrefaisants, il convient de rappeler que ces objets sont hors du commerce au sens de l'article 1128 du code civil<sup>1458</sup>. En conséquence les objets reconnus contrefaisants n'ont aucune valeur patrimoniale pour leur propriétaire auquel, en sus, la décision de justice ordonnera la cessation de la contrefaçon et donc, interdira l'utilisation ou la commercialisation de ces objets. Les confisquer au profit de la victime ne semble alors pas pouvoir être considéré comme une perte pour le contrefacteur. De ce point de vue, il semble que la confiscation des objets contrefaisants au profit de la victime ne puisse être considérée comme une peine privée, à défaut de perte pour le contrefacteur. À l'inverse, du point de vue du titulaire des droits, il pourrait bien s'agir d'un enrichissement puisque dès lors qu'il en sera propriétaire, ces objets cessent d'être contrefaisants : le titulaire des droits de propriété intellectuelle ne pourra pas porter atteinte à ses propres droits en utilisant ou commercialisant les produits confisqués. En conséquence, si ces produits ne présentent aucun autre vice que le fait de porter atteinte aux droits de la victime<sup>1459</sup>, ils pourront être exploités par celle-ci. Il s'ensuivrait un

---

1457 Cass. Com., 12 juillet 1990 : PIBD 1990, 490.III.705.

1458 Cass. Com., 24 septembre 2003 : Bull. IV, n°147.

1459 D'autres vices pourraient atteindre ces objets. Ces vices pourraient être juridiques, par exemple, dans l'hypothèse dans laquelle ces objets ne répondraient pas à certaines normes de sécurité imposées

enrichissement de la victime, mais, en matière de droit d'auteur ou de brevet, seulement dans le cas où la valeur des objets confisqués à son profit est supérieure à son préjudice. En conséquence, il semble que la confiscation des objets contrefaisants ne puisse pas réellement être assimilée à une peine privée, à défaut de perte pour le contrefacteur et ce malgré un possible enrichissement pour la victime. Nous rappellerons avec messieurs Vivant et Foyer que, dans ce dernier cas, il ne s'agirait pas d'un enrichissement sans cause<sup>1460</sup> puisqu'il serait causé par la loi et par la décision de justice ordonnant la confiscation.

599. S'agissant, d'autre part, de la confiscation du matériel ayant servi à réaliser la contrefaçon ou des recettes réalisées par l'exploitation de la contrefaçon, il semble que le rapprochement avec la peine privée s'impose avec plus de force. En ce qui concerne l'enrichissement de la victime, nous nous retrouvons dans la même situation que précédemment, la confiscation à son profit enrichissant la victime, mais, en matière de droit d'auteur et de brevet, à la condition que le montant du préjudice soit inférieur à la valeur des objets confisqués. En revanche, s'agissant de l'appauvrissement du contrefacteur, dans le cas où cette confiscation concerne le matériel ayant permis de réaliser la contrefaçon, la situation est substantiellement modifiée par rapport à l'hypothèse dans laquelle seuls les objets contrefaisants sont confisqués. En effet, ce matériel n'est pas interdit en lui-même et n'est pas hors du commerce. Aussi, du point de vue du contrefacteur, ce matériel a une valeur et le confisquer revient bien à lui infliger une perte. Cette perte profitant à la victime, qui s'enrichit de ce matériel, correspond donc à la définition de la peine privée. La confiscation aurait alors, le même effet qu'une peine

---

pour leur utilisation ou commercialisation, ou si leur exploitation par celui qui se les voit attribués contreviendrait à d'autres droits de propriété intellectuelle (on pourrait imaginer le cas dans lequel le titulaire de droits sur une chanson se verrait attribuer des compacts disques contrefaisants en ce qu'ils contiendraient cette chanson au sein d'une « compilation ». Dans cette hypothèse, si le disque n'est plus contrefaisant pour la chanson dont la victime a les droits, il ne pourra pas l'exploiter sans l'accord des titulaires des droits sur les autres morceaux figurant sur le disque). Ces vices pourraient également être matériels, comme, par exemple, la mauvaise qualité des contrefaçons, rendant impossible leur exploitation par la victime. Nous noterons que, dans ces deux hypothèses, lorsque la confiscation présente un caractère indemnitare, la valeur des objets contrefaisants devrait être nulle puisqu'ils n'ont d'autres intérêts pour la victime que d'empêcher la continuation de la contrefaçon.

1460 Celui qui s'enrichit sans cause au détriment d'autrui doit verser à la victime « une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de

privée. Bien plus, en matière de dessin et modèle comme en matière de marque, c'est l'objet même de la confiscation qui en fait une peine privée : il s'agit bien de punir le contrefacteur puisque la confiscation du matériel ne pourra intervenir qu'en cas de condamnation, l'article L.521-3 de code de la propriété intellectuelle allant, en matière de dessins et modèles, jusqu'à distinguer la confiscation des objets contrefaisants, toujours ordonnée, et celle du matériel, ordonnée uniquement en cas de condamnation. Cet aspect de peine privée se retrouve en matière de droit d'auteur, par la confiscation des recettes : lorsque la juge ordonne la confiscation des recettes réalisées par le contrefacteur, ce qui reste, en la matière, facultatif, et lorsque le montant des recettes est supérieur au préjudice, la sanction présente tous les caractères de la peine privée, d'autant plus qu'il s'agit bien d'une peine d'argent<sup>1461</sup>.

### **3°. Le droit thaïlandais sur la peine privée en matière de droit d'auteur**

**600.** Le recours à la théorie de la peine privée est parfois prévu par le législateur, qui, en fixant pour certaines fautes une indemnisation minimale, inflige en fait une pénalité civile lorsque le dommage est inférieur à ce montant. La vérité est que le législateur thaïlandais a modifié avec une extrême prudence la loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur, dont l'article 69 prévoit que « *Quiconque porte atteinte au droit d'auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants selon les articles 27<sup>1462</sup>, 28<sup>1463</sup>, 29<sup>1464</sup>, 30<sup>1465</sup> ou 52 est passible d'une amende de 20 000 à 200 000 baht.*

---

l'appauvrissement » : Cass. civ. 1, 19 janvier 1953 : D.1953, 234 – Cass. civ. 3, 18 mai 1982 : Bull. n°122 ; D.1983, inf. rap. p. 14, obs. A. Robert.

1461 Dans ce sens : Behar-Touchais Martine, « comment indemniser la victime de la contrefaçon de façon satisfaisante ? » : *Cité par La contrefaçon : L'entreprise face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle*, *Op.cit.*, p.113, n°13.

1462 L'article 27 dispose que « *Les actes ci-après, lorsqu'ils sont accomplis à l'égard d'une œuvre protégée en vertu de la présente loi sans l'autorisation prévue à l'article 15.5), sont réputés porter atteinte au droit d'auteur : 1) la reproduction ou l'adaptation de l'œuvre ; 2) la communication de l'œuvre au public. »*

1463 L'article 28 dispose que « *Les actes ci-après, lorsqu'ils sont accomplis à l'égard d'une œuvre audiovisuelle ou cinématographique ou d'un enregistrement sonore protégé en vertu de la présente loi sans l'autorisation prévue à l'article 15.5), qu'il s'agisse de sons ou d'images, sont réputés porter*

*Si l'infraction visée au premier alinéa est commise dans le cadre d'une activité commerciale, l'auteur de l'infraction est passible d'un emprisonnement de six mois à quatre ans ou d'une amende de 100 000 à 800 000 baht ou de ces deux peines. »*. De plus, l'article 70 prévoit que « *Quiconque porte atteinte au droit d'auteur selon l'article 31<sup>1466</sup> est passible d'une amende de 10 000 à 100 000 baht.*

*Si l'infraction visée au premier alinéa est commise dans le cadre d'une activité commerciale, l'auteur de l'infraction est passible d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou d'une amende de 50 000 à 400 000 baht ou de ces deux peines. »*

**601.** On observe que la loi condamne à une amende en hausse vertigineuse. Lors de l'élaboration du projet de loi, le rapporteur au sénat avait indiqué que la loi devait conduire à une augmentation de la peine à l'avenir, en raison de la difficulté d'évaluation du préjudice.<sup>1467</sup> A cet égard, l'article 76 en matière de droit d'auteur prévoit que « *La moitié de l'amende infligée par le tribunal est versée au titulaire du droit d'auteur ou des droits d'interprétation ou d'exécution, sans préjudice du droit dudit titulaire d'intenter une action civile pour obtenir des dommages -intérêts d'un montant dépassant cette partie de l'amende qui lui est versée.* ». En raison de l'absence de règle *electa una via* en Thaïlande, la victime en Thaïlande ayant déjà

---

*atteinte au droit d'auteur : 1) la reproduction ou l'adaptation de l'œuvre ; 2) la communication de l'œuvre au public ; 3) la location de l'œuvre originale ou de copies ou exemplaires de celle-ci. »*

1464 L'article 29 dispose que « *Les actes ci-après, lorsqu'ils sont accomplis à l'égard d'une radiodiffusion sonore et visuelle protégée en vertu de la présente loi sans l'autorisation prévue à l'article 15.5), sont réputés porter atteinte au droit d'auteur : 1) la réalisation de la totalité ou d'une partie d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre cinématographique, d'un enregistrement sonore ou d'une œuvre de radiodiffusion sonore et visuelle ; 2) la rediffusion de la totalité ou d'une partie d'une œuvre de radiodiffusion ; 3) le fait de permettre au public d'entendre ou de voir une œuvre de radiodiffusion sonore et visuelle moyennant paiement ou contre tout autre avantage commercial.* »

1465 L'article 30 dispose que « *Les actes ci-après, lorsqu'ils sont accomplis à l'égard d'un programme d'ordinateur protégé en vertu de la présente loi sans l'autorisation prévue à l'article 15.5), sont réputés porter atteinte au droit d'auteur : 1) la reproduction ou l'adaptation du programme ; 2) la communication du programme au public ; 3) la location de la version originale du programme ou de copies ou exemplaires de celle-ci.* »

1466 L'article 31 dispose que « *Est réputée porter atteinte au droit d'auteur toute personne qui sait ou aurait dû savoir que la création d'une œuvre enfreint le droit d'auteur d'un tiers et qui accomplit l'un quelconque des actes ci-après à l'égard de l'œuvre, dans un but lucratif : 1) vente, possession en vue de la vente, offre à la vente, location, offre en location, vente à tempérament ou offre en location-vente ; 2) communication au public ; 3) diffusion d'une façon qui peut porter préjudice au titulaire du droit d'auteur ; 4) importation dans le Royaume pour son propre compte ou sur instruction.* »

1467 Rapport n° sor ror 0601/584 du 19 juill. 1978

porté une action civile devant le tribunal civil peut librement abandonner le procès civil au profit du procès pénal.<sup>1468</sup> En matière de droit d'auteur, la victime peut recevoir les dommages-intérêts selon deux modalités : d'une part, elle peut obtenir la moitié de l'amende versée ordonnée par la juridiction pénale, d'autre part, elle peut obtenir plus en empruntant la voie civile. En pratique, la victime pourra obtenir des dommages-intérêts excessif à cause de cette interpénétration entre les deux voie judiciaires.

**602.** En matière de droit d'auteur, un contrefacteur vendant des DVD d'un film se voit assigné en contrefaçon. Supposons, enfin, qu'il y a complicité entre Messieurs A, B, C, et D (les vendeurs de DVD illicites). La méthode d'évaluation préférentielle du préjudice est normalement fondée sur le revenu. Elle consiste à déterminer l'enrichissement dont a été privée la victime à cause de la contrefaçon (revenu manqué du producteur) en s'appuyant sur les ventes illicites. Au civil, pour évaluer le préjudice du producteur de DVD, le juge doit ainsi réaliser les opérations suivantes:

- déterminer la proportion de consommateurs qui ont acheté un DVD contrefaisant
- évaluer les revenus dont le producteur a été privé.

**603.** Si les contrefacteurs ont commercialisé 10 DVD du film pour un prix unitaire de 80 bahts, le juge doit évaluer le préjudice par la quantité de contrefaçons vendues, c'est-à-dire 3200 baht (soit  $10 \times 80 = 800 \text{ baht} \times 4 = 3200 \text{ baht}$  ou 80 euros). Il existe une proportion entre le prix de vente et le nombre d'exemplaires vendus. S'agissant des voies offertes à la victime, si la victime choisit une action pénale, chaque contrefacteur dans le cadre d'une activité commerciale (les vendeurs) doit être condamné à une amende d'au moins 50 000 à 400 000 baht ou 1250 à 10000 euros. Selon l'article 76 en matière de droit d'auteur, la moitié de l'amende est versée à la victime- c'est-à-dire que Messieurs A,B,C, et D doivent payer la moitié de l'amende à la victime. Nous estimons qu'il y a ici, et de façon indirecte, une peine privée, car la victime peut obtenir des dommages et intérêts bien supérieurs à son préjudice.

**604. Élargissement de la base de calcul des dommages-intérêts en matière de secrets commerciaux** - Un point essentiel de la nouvelle loi sur les savoir-faire

---

<sup>1468</sup> Voir Supra note n° 465

concerne la question des dommages et intérêts, visée à l'article 13 Loi B.E. 2545 (2002). Les imprécisions et les innovations dans la rédaction de cet article font cependant craindre des interprétations et des transpositions bien peu uniformes. L'article 13 dispose que :

*« (1) Dans la première hypothèse, le contrefacteur qui se livrait à une activité contrefaisante. En pareil cas, «les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis ».*

*« (2) Dans la seconde hypothèse, dès lors, « lorsqu'elles ne peuvent pas fixer les dommages-intérêts de (1), les autorités judiciaires prennent en considération du jugement pondéré..... »*

*« (3) [ ... ] le tribunal peut augmenter les dommages jusqu'à deux fois leur montant si le contrefacteur savait ou avait des motifs de savoir qu'il se livrait à une activité contrefaisante.». (ouvre la voie à des dommages et intérêts punitifs)*

**605.** Ces grands principes posés, le droit reste avare de détails concernant les méthodes devant permettre une juste évaluation. Le préjudice peut inclure d'autres éléments que des facteurs économiques, tels que le **recouvrement de tous les bénéfices** réalisés par le contrevenant qui sont imputables à cette atteinte et qui ne sont pas inclus dans le calcul des dommages- intérêts compensatoires. Le montant de l'indemnité pourra être fondé sur un faisceau d'indices, pas seulement par référence aux bénéfices réalisés par le contrefacteur. Cette nouvelle loi de savoir-faire fournit également des repères pour les juges qui disposent de moyens accrus pour prononcer des dommages-intérêts substantiels à effets dissuasifs. Elle facilite l'allocation de dommages intérêts en élargissent l'assiette de l'évaluation du préjudice de par le nombre et la nature des critères sur la base desquels ils pourront être prononcés. Cependant, les dispositions de la loi restent dans la logique du droit thaïlandais en préservant le pouvoir souverain du juge dans l'appréciation du préjudice à adopter, la notion de dommages-intérêts punitifs résultant de l'approche américaine ayant un fondement moral plus qu'économique.

**606. Le principe de l'augmentation des dommages-intérêts** - Puisqu'elles dépassent la réparation du préjudice subi, les mesures d'augmentation des dommages-intérêts ont la nature de dommages-intérêts punitifs. Elles sanctionnent

une faute grave ou inexcusable, et dont l'auteur avait calculé qu'elle lui rapporterait nécessairement un profit plus grand que l'indemnisation à laquelle il s'exposait. C'est le concept de la faute lucrative qui trouve d'autres exemples en matière de diffamation (la condamnation à laquelle le diffamateur s'expose sera moins élevée que les bénéfices résultant de la vente des magazines ou des livres présentant des passages litigieux), ou de produits défectueux (le fabricant estime qu'il lui reviendrait plus cher de retirer les produits du marché que de les y laisser et d'être condamné lors d'un procès).

En Thaïlande, la notion de faute lucrative n'est présente que dans la loi sur les secrets commerciaux, et les dommages-intérêts punitifs se heurtent à l'évidence au principe d'adéquation de la réparation et du préjudice. Ils ne pourraient en conséquence être intégrés dans le système d'indemnisation que par une consécration législative.

## **Section II Les méthodes d'évaluation du préjudice subi**

Nous étudierons d'abord les méthodes principales d'évaluation du préjudice subi. (§1.), avant des méthodes complémentaires d'évaluation du préjudice subi. (§2.).

### **§1. Les méthodes principales d'évaluation du préjudice subi**

**607.** La principale caractéristique de cette méthode est que l'évaluation sera différente suivant que le titulaire de droit exploitait ou n'exploitait pas l'objet couvert par le droit de propriété intellectuelle pendant la période de la contrefaçon. S'il l'exploitait, il pourra réclamer les bénéfices perdus sur les ventes manquées du fait de la contrefaçon. S'il ne l'exploitait pas, il ne pourra prétendre qu'à la perte de la rémunération qu'il aurait exigée pour autoriser l'exploitation. Dans les deux cas, le calcul du gain manqué se fait sur la base de la notion de masse contrefaisante.



## A- La notion de masse contrefaisante

### 1° La définition

**608.** La masse contrefaisante est le nombre d'objets contrefaisants vendus par le fait des contrefacteurs pendant la période de la contrefaçon. Il faut y ajouter, sous certaines conditions, les accessoires de ces objets ou les pièces détachées. Il a été jugé qu'il n'y a pas lieu de distinguer les ventes aux tiers des ventes aux filiales du contrefacteur, dans la mesure où il s'agit dans l'un et l'autre cas de ventes manquées par la victime de la contrefaçon<sup>1469</sup>.

La détermination de la masse contrefaisante, en premier lieu, est la mesure de « *l'importance de la contrefaçon* »<sup>1470</sup>, puisqu'elle correspond à la masse des produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle et sert d'assiette à l'évaluation du préjudice causé par la contrefaçon.

Il convient d'identifier les objets contrefaisants. Comme le remarquent messieurs Foyer et Vivant, il faudra « *ne pas identifier trop étroitement les produits argués de contrefaçon* » car « *dès l'instant où les parties ont conclu et débattu sur un objet incriminé et identifié pour une marque, la masse contrefaisante ne comprend que les objets désignés par cette marque* ». <sup>1471</sup> Lorsque la création contrefaite est nécessairement commercialisée avec d'autres produits ou prestations, les ventes manquées par le titulaire du fait de la contrefaçon concernent également ceux-ci.

**609.** Il en va de même en Thaïlande, où la masse contrefaisante représente la quantité d'objets contrefaits vendus. Elle sert de valeur de base<sup>1472</sup>. Or, il existe une proportion entre le prix de vente et le nombre d'exemplaires vendus. En matière de droit d'auteur, la quantité vendue est effectivement fonction du prix.<sup>1473</sup> : Supposons l'existence de 1000 CD contrefaits, vendus à un prix unitaire de 20 baht -au lieu de 120 baht pour les lasers licitement distribués. On peut estimer que pour un même

---

1469 CA Paris, 29 mai 1996 : PIBD 1996, n° 618, III, p. 481 et 483

1470 Foyer, Jean, et Michel Vivant. « *Le droit des brevets* ». *op.cit.*, p. 354.

1471 *Ibid* – CA Paris, 2 mars 1971: OS 1972,45, note J. Azéma.

1472 Voir. Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 7807/2542

produit – le CD contrefait – le contrefacteur, en diminuant les prix de moitié, vendra deux fois plus d'exemplaires que ceux qui les ont licitement mis sur le marché (soit  $1000 \times 20 = 120 \times Y$ ). Autrement dit, les ventes manquées par le titulaire s'évalueraient à 166 exemplaires ( $Y = 100 \times 70 / 140 = 166$ ), c'est-à-dire à la moitié des exemplaires contrefaits vendus. C'est pourquoi, s'agissant de produits identiques, le chiffre d'affaires manqué sera équivalent au chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur. On pourra raisonner sur la base des ventes contrefaisantes, multipliées par le prix de vente pratiqué par le contrefacteur.

## 2° Les objets jugés contrefaisants

**610.** La masse contrefaisante est déterminée au regard des objets jugés contrefaisants. Il faut donc, pour savoir si un produit ou une machine entre dans la masse contrefaisante, se référer à la décision qui a constaté la contrefaçon.

Il peut arriver que la décision condamne un produit déterminé, identifié par sa marque ou sa référence commerciale. La masse contrefaisante ne peut alors inclure autre chose.<sup>1474</sup>

Il en va de même en Thaïlande : le juge condamne lorsque le contrefacteur a vendu d'autres objets de même nature mais de forme modifiée ou lorsque les objets

---

1473 Voir. Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 14/2544 (คดีแดง ทป) ; Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 39/2543-(คดีแดง ทป)

1474 CA Paris, 2 mars 1971 : D. 1972, jurispr. p. 45 s., note J. Azéma ; Ann. propr. ind. 1971, p. 119 : Ainsi jugé « *Considérant que la société M... prétend qu'il est établi que les pneus vendus par E... sous les dénominations MSE, Rally et Rally 220 ont la structure condamnée et que la masse des pneus contrefaits, objets de la condamnation, comprend ces pneus et non pas seulement ceux appelés MAX, tels que le pneu saisi ; que la société E... l'a reconnu ; mais considérant que la société E... soutient au contraire que la saisie-contrefaçon, l'acte introductif d'instance et l'arrêt de 1966 ont visé seulement les pneus dénommés MAX, que les fabrications vendues sous les dénominations MSE, Rally et Rally 220 sont postérieures à l'assignation ; qu'il s'ensuit que la demande de la société M... est nouvelle, s'appliquant à d'autres fabrications, et est irrecevable, étant présentée pour la première fois en appel ; considérant que, si l'arrêt de 1966 a en effet déclaré contrefaisant un pneu présentant une structure déterminée précisée en les motifs, il est constant en revanche que les parties ont conclu et débattu tant en première instance qu'en appel sur un pneu fabriqué par E... et identifié par la dénomination MAX ; considérant qu'en ses conclusions la société E... conteste que ses pneus MSE, Rally et Rally 220 présentent une structure identique à celle qui a été condamnée ; considérant qu'au cours de l'instance et même après le dépôt de son rapport par l'expert, il n'a jamais été débattu de la structure de ces pneus MSE, Rally et Rally 220, d'où il suit que la masse contrefaisante retenue dans*

ne sont pas identiques ou ne portent pas la même référence ou dénomination que ceux visés dans le procès-verbal. <sup>1475</sup>

### 3 ° L'extension du rôle de la notion.

**611.** Le principe d'extension de la masse contrefaisante au tout indivisible a été posé dès 1897 par la cour de cassation à propos des manchons Auer pour les becs de gaz, sur un pourvoi contre un arrêt<sup>1476</sup> qui statuait en ces termes : « Attendu que pour évaluer l'importance des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte non seulement des bénéfiques attendant au manchon seul breveté, mais encore du bénéfice que procure la vente du bec destiné à supporter le manchon ; qu'en effet la société française ne vend pas au public l'un sans l'autre, lors d'une première installation, et ne consent pas à placer ses manchons sur des becs qu'elle n'a pas fournis ; que par suite du mode d'exploitation qu'elle a adopté, elle prélève son bénéfice sur l'ensemble du bec et du manchon qui forme un tout commercialement indivisible. »<sup>1477</sup>

Le pourvoi critiquait cette extension, mais la cour de cassation l'a rejeté<sup>1478</sup> dans ces termes : « Attendu que le demandeur soutient vainement que l'arrêt a méconnu les éléments constitutifs des brevets Auer en faisant porter l'évaluation du dommage tant sur les manchons formant le seul objet des brevets que sur les becs Bunsen qui servent de support à ces manchons ; que l'arrêt attaqué, tout en constatant que les becs Bunsen sont dans le domaine public, déclare qu'au point de vue du mode d'exploitation adopté par la société d'Incandescence par le Gaz ils forment avec les manchons un tout commercial indivisible et sont dès lors un des

---

*le présent arrêt porte seulement sur les pneus vendus sous le nom de MAX. »*

1475 Voir. Aruntaree Sataya, « *La protection de la propriété intellectuelle : Le rôle du procureur général* », *Rapport Final*, Centre d'études du ministère de la justice, 1998, pp.50-51 ; V° également Pinyosinwat Jumpol, « *A Comprehensive Research to Provide The Guideline for IP Enforcement: Copyright Infringement by Performing or Singing The Musical Work* », *op.cit.*, pp.80-82

1476 CA Douai, 26 juill. 1897 : Ann. propr. ind. 1897, p. 319 s

1477 Stenger, Jean-Pierre. *La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain : étude comparative, op.cit.*

1478 Cass. civ., 16 déc. 1897 : Ann. propr. ind. 1897, p. 319 et 322

éléments du bénéfice réalisé par cette société sur la vente des becs brevetés. »<sup>1479</sup>

Cette jurisprudence fondatrice est restée constante. Les tribunaux retiennent toujours dans la masse contrefaisante le tout commercial indivisible. C'est seulement par la suite, quand il s'agira de déterminer le pourcentage des affaires manquées par le demandeur, qu'ils tiendront compte du fait que la masse contrefaisante englobe des procédés non contrefaisants.<sup>1480</sup>

**612. a) La condition du caractère indivisible** – On ne peut retenir le tout commercial que s'il est indivisible, c'est-à-dire si ce qui est compté en plus de l'objet condamné est nécessairement vendu en même temps que lui<sup>1481</sup>. C'est généralement le cas du tout matériel, quand on ne peut pas séparer physiquement les parties contrefaisantes du reste de l'objet sans le détruire ou l'endommager. Par exemple : dans le cas d'un pneu, <sup>1482</sup> «: Considérant encore que la totalité de ces sommes doit être prise en considération, et non pas seulement le prix de la seule partie des pneus constituant la structure condamnée, alors que ces éléments ne peuvent être séparés de l'ensemble du pneu. »<sup>1483</sup> De même, dans le cas d'un brevet couvrant l'application comme dépilatoire du thyolactate de strontium, ce sont les produits dépilatoires contenant cette substance, même avec des adjonctions, qui composent la masse contrefaisante<sup>1484</sup>. Quand l'objet condamné est matériellement séparable, l'indivisibilité résulte du fait qu'il n'a pas été vendu indépendamment d'un ensemble plus large dont il fait partie<sup>1485</sup>. Ainsi jugé : « Considérant que l'expert expose que

---

1479 Stenger, Jean-Pierre. « *La Contrefaçon De Brevet En Droit Français Et En Droit Américain étude Comparative* ». *op.cit.*, n°103

1480 *Ibid.*

1481 CA Paris, 8 nov. 1978, préc. n° 104. – 30 avr. 1997 : Gaz. Pal. 1998, 1, somm. p. 6. – TGI Paris, 24 févr. 1984 : PIBD 1984, n° 350, III, p. 169 s. – P. Mathély, *op. cit.* p. 526 s.

1482 CA Paris, 2 mars 1971 : D. 1972, jurispr. p. 46 ; Ann. propr. ind. 1971, p. 119

1483 Stenger, Jean-Pierre. « *La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain : étude comparative* », *op.cit.*

1484 TGI Paris, 7 févr. 1970, définitif : Ann. propr. ind. 1970, p. 217 et 222 ; JCP G 1973, II, 17298, note J.-J. Burst

1485 CA Paris, 2 oct. 1978 : D. 1980, p. 139 et 141 ; Ann. propr. ind. 1980, p. 50, cellule nue en béton dans une maison préfabriquée. – 14 déc. 1978 : PIBD 1979, n° 238, III, p. 217, turbine dans une installation d'assainissement. – 21 févr. 1994, préc. n° 79, cylindre de détordage dans une détorsionneuse. – 19 nov. 1997 : PIBD 1998, n° 651, III, p. 189 et 190, module de mise en circulation de palettes dans une plate-forme de manutention. – 1er juill. 1998 : RD propr. intell. 2000, n° 114, p. 22 et 24, pièces d'assemblage dans une ossature ou construction légère en métal

la société S. puis la société A n'ont pas commercialisé séparément de pièces d'assemblage telles que protégées isolément par les revendications 1 à 5, 7 et 8... mais ont toujours proposé et, le cas échéant, obtenu la fourniture d'installations complètes comportant une ossature ou construction métallique similaire dans laquelle les profilés utilisés sont précisément réunis par les systèmes d'assemblage de ce genre ; qu'il souligne à ce propos que la même constatation s'impose pour la société demanderesse qui, elle-même ne vend pas les systèmes d'assemblage brevetés...mais les installations complètes, plus spécialement destinées à l'industrie aéronautique ; qu'il en déduit que la masse contrefaisante ne peut être appréciée qu'en relation avec le nombre des ossatures ou constructions légères de ce genre, réalisées et vendues par les sociétés défenderesses en particulier dans le domaine aéronautique, la recherche des quantités de pièces d'assemblage entrant dans la fabrication de ces constructions n'étant pas véritablement possible... ; qu'il en déduit ainsi pertinemment qu'il convient d'appliquer en l'espèce la notion de tout commercial. »<sup>1486</sup>

**613. b) Les ventes accessoires** - Quand l'accessoire d'un produit ou d'un dispositif est vendu en même temps que ce dernier, il entre dans le tout commercial indivisible, de sorte qu'il est quelquefois question d'accessoires dans les décisions faisant application du tout commercial. Mais il y a l'accessoire qui est vendu ensuite et séparément sous la forme de pièces détachées, de pièces de rechange, de service d'entretien, etc. S'applique alors en droit la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal. Il est certain que le breveté perd la vente de l'accessoire et que sa privation de bénéfice de ce fait doit être réparée. C'est pourquoi, même quand la vente de l'accessoire n'entre pas dans le tout commercial, la perte de celle-ci constitue un préjudice causé par la contrefaçon<sup>1487</sup>. C'est pourquoi il est de règle en jurisprudence que, quand la vente de ce qui entre dans la masse contrefaisante est nécessairement suivie d'un certain pourcentage de ventes d'accessoires ou de pièces de rechange, ceux-ci sont ajoutés à la masse contrefaisante<sup>1488</sup>. L'accessoire peut être aussi le

---

1486 CA Paris, 1er juill. 1998, préc. In Stenger, Jean-Pierre. « *La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain : étude comparative* ». *Op.cit.*,

1487 CA Paris, 9 févr. 1995 : Ann. propr. ind. 1996, p. 63 s. ; PIBD 1995, n° 587, III, p. 241 s. ; Dossiers brevets 1995, II, n° 6

1488 CA Lyon, 8 févr. 1990 : Ann. propr. ind. 1990, p. 31 et 36 , taux de 30 % de pièces de rechange sur un dispositif de levage de bennes. – CA Paris, 12 juill. 1990 : PIBD 1990, n° 490, III, p. 704 s. ,

service d'entretien ou la maintenance d'une machine ou d'une installation destinée à fonctionner pendant une longue durée, que le breveté ne pourra vendre lui-même<sup>1489</sup>. Mais encore faut-il que l'accessoire ait un lien nécessaire avec l'objet contrefait et soit obligatoirement vendu ou fourni avec lui.<sup>1490</sup>

**614.** A cet égard, il en va autrement en Thaïlande. S'agissant de la théorie du tout commercial, elle n'est utilisée, et peu, qu'en matière de droit d'auteur. En effet la vente d'une œuvre est liée à celle d'une autre. Par exemple dans le cas d'un jeu électronique dont le manuel d'utilisation est vendu séparément, il nous semble que la théorie devrait être appliquée. Tout d'abord parce que la vente du manuel est directement liée à la création du logiciel, de sorte qu'il est normal que l'auteur retire des bénéfices également sur le prix de vente du manuel. Ensuite, parce qu'un contrefacteur un peu malin pourrait vendre le logiciel à très bas prix et le manuel bien plus cher ; à défaut d'application du tout commercial, l'auteur ne se verrait accorder que très peu de dommages-intérêts.<sup>1491</sup>

**615.** Pour l'évaluation de la rémunération à laquelle aurait pu prétendre l'auteur contrefait, le juge devra, dans un premier temps, simuler la conclusion d'un contrat avec le contrefacteur. Pour cela, il se demandera quel droit patrimonial a été violé (droit de reproduction général, droit d'adaptation...) et qui le détient. Dans un second temps, le juge évaluera en fonction de l'étendue de la contrefaçon

---

taux de 10 % de pièces détachées sur une machine à arracher les betteraves. – 21 févr. 1991 : PIBD 1991, n° 505, III, p. 470 et 472 , taux de 25 % de pièces de rechange. – 9 févr. 1995, préc. n° 109. – TGI Paris, 5 oct. 1988 : PIBD 1989, n° 448, III, p. 34 s. – 16 nov. 1989 : PIBD 1990, n° 475, III, p. 205. – 17 mars 1999 : PIBD 1999, n° 682, p. 347 s. ; Dossiers brevets 1999, III, n° 5 , pannes spécifiquement destinées à équiper les fers et lances à souder contrefaisantes. – 27 juin 1997 : PIBD 1997, n° 642, III, p. 578 et 580 , vente de pièces détachées des machines faucheuses contrefaisantes, retenues à hauteur de 15,5 % de la masse contrefaisante). Ainsi jugé (CA Paris, 3 juin 1998 : RD propr. intell. 2000, n° 114, p. 18 et 21)

1489 CA Lyon, 8 avr. 1999, Ann. propr. ind. 2000, p. 35 et 39

1490 CA Paris, 6 janv. 1994, préc. n° 107. – V. aussi, TGI Paris, 24 févr. 1984 : PIBD 1984, n° 350, III, p. 169 s. – 25 mars 1993 : PIBD 1993, n° 549, III, p. 482 s.

1491 V. Pinyosinwat Jumpol, « *A Comprehensive Research to Provide The Guideline for IP Enforcement: Copyright Infringement by Performing or Singing The Musical Work* », *Op.cit.*, pp.85-87

l'importance de celle-ci. Par exemple<sup>1492</sup> ;

- Caractère servile ou quasi- servile éventuel des produits contrefaisants vis-à-vis du produit original (si cela est le cas, cela constitue un indice supplémentaire du fait que le titulaire du droit aurait vendu ses produits à la place du contrefacteur en l'absence de contrefaçon).
- Présence ou absence éventuelle sur le marché de substituts concurrents réels du produit.
- Capacité industrielle et commerciale du titulaire du droit à satisfaire les besoins du marché thaïlandais et international en produit et à fabriquer / vendre la totalité ou une partie des produits contrefaisants ; incidence éventuelle sur les frais fixes et variables et donc sur la marge bénéficiaire du titulaire.
- Part des marchés nationaux du titulaire du droit et du contrefacteur avant, au début et pendant la commercialisation des produits contrefaisants.

Cependant, il est regrettable que cette théorie ne soit que de peu d'utilité dans les autres matières de droit de propriété intellectuelle en Thaïlande. La question est de savoir si ce peut être le cas lorsque le brevet porte sur un produit chimique composé d'une molécule nouvelle ou si cela peut être le cas de machines reproduisant toute la combinaison brevetée.

## **B- La notion de perte subie**

**616.** Il convient de remarquer que tout préjudice qui ne tient pas dans un gain manqué constitue une perte. Ce peut être la perte d'avantages que leur procurait le monopole légal. Ce peut être l'appauvrissement de leur patrimoine du fait que le bien que constitue le droit de propriété intellectuelle a perdu une partie de sa valeur. Ce sont aussi les frais du procès en contrefaçon, qui tirent directement leur origine de la faute du contrefacteur. Ce préjudice peut exister en l'absence d'un manque à gagner et inversement. Quand il existe en même temps, il est distinct du manque à gagner.

---

1492 Voir. Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 14/2544-(คดีแดง ทป), Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 39/2543-(คดีแดง ทป)

S'agissant de l'application de la notion de perte subie en France, la jurisprudence offre l'exemple de solutions : concernant tout d'abord la perte d'avantages attachés au monopole, et ensuite la dépréciation du bien

Quant à l'application de la notion de perte subie en Thaïlande, la détermination du dommage offre une indemnisation dont le montant est fixé compte tenu de la gravité de l'atteinte aux droits, et justifié par un faisceau d'indices. Pour sanctionner l'atteinte, les juges peuvent encore mettre à la charge de la partie condamnée les dépens du procès.

## 1° Le fondement jurisprudentiel français

**617. a) La perte d'avantages attachés au monopole** - La jurisprudence range dans ce qu'il est courant d'appeler les atteintes au monopole la perte d'un avantage attaché au monopole légal que procure la propriété intellectuelle à son propriétaire ou à son licencié exclusif. Cette perte d'avantage peut résider, notamment, dans une baisse de prix, la perte de parts de marché, l'aviilissement de l'image du produit ou la perte d'investissements.

L'atteinte au monopole, sous ces diverses formes, s'analyse en la perte d'une chance. Elle ressemble par là au gain manqué, de sorte qu'il faut se garder de confondre les deux types de préjudice. Les dommages-intérêts accordés au titre de l'atteinte au monopole ne doivent pas faire double emploi avec ceux accordés au chef du gain manqué.<sup>1493</sup> L'indemnité supplémentaire pour atteinte au monopole n'est allouée que lorsque l'existence de ce préjudice distinct est démontrée.<sup>1494</sup> Dans le cas, toutefois, où le manque à gagner est faible ou inexistant, le juge est enclin à

---

1493 CA Paris, 2 mars 1971 : D. 1972, jurispr. p. 45 ; Ann. propr. ind. 1971, p. 119 et 131 s. – TGI Paris, 16 mars 1979 : PIBD 1979, n° 243, III, p. 313 s.

1494 CA Paris, 17 mai 1982 : PIBD 1982, n° 310, III, p. 209. – 31 janv. 1985 : Ann. propr. ind. 1986, p. 79 et 81 ; PIBD 1985, n° 370, III, p. 169 s. – 1er juill. 1986, préc. n° 158. – 9 févr. 1995 : PIBD 1995, n° 587, III, p. 241 s. – 29 sept. 1995 : PIBD 1995, n° 600, III, p. 555 s. – 30 oct. 1996, préc. n° 149. – 3 juin 1998 : RD propr. intell. 2000, n° 114, p. 18 et 21. – TGI Paris, 6 juill. 1984 : PIBD 1985, n° 360, III, p. 18 et 20



accorder une indemnité évaluée *ex aequo et bono*.<sup>1495</sup>

**618. Une baisse de prix** – La concurrence du contrefacteur oblige le demandeur qui exploite son droit de propriété intellectuelle (invention ou œuvre) à baisser ses prix ou à l'empêcher de les augmenter. Celui-ci se trouve ainsi privé du revenu supplémentaire que le droit de propriété intellectuelle est destiné à lui procurer. Cette réduction de prix, qui se traduit par une perte dans le compte d'exploitation du demandeur, constitue un préjudice distinct qu'il y a lieu de réparer<sup>1496</sup>. Le titulaire de droit a naturellement la charge de prouver la réduction de ses prix<sup>1497</sup> et l'existence d'une relation de cause à effet entre cette réduction et la contrefaçon<sup>1498</sup>. Quand le titulaire de droit n'exploite pas lui-même son droit de propriété intellectuelle, mais perçoit des redevances d'un licencié, la contrefaçon peut conduire à la baisse du taux de la redevance<sup>1499</sup>.

**619. Éviction du marché** - La contrefaçon peut évincer du marché le titulaire de droit ou le licencié demandeur qui avait entrepris d'exploiter son droit de propriété intellectuelle. Cette éviction peut être totale, lorsqu'en raison de l'étroitesse du marché le demandeur n'a pu entreprendre une exploitation qui n'aurait pas été rentable<sup>1500</sup>. Mais le préjudice existe dès l'instant qu'il y a éviction, même partielle.<sup>1501</sup>

L'éviction se mesure aussi par l'avantage irréversible que le contrefacteur s'est acquis en occupant le premier le marché<sup>1502</sup> ou en renforçant ses parts de marché

---

1495 Voir, par exemple, CA Lyon, 5 mars 1992 : PIBD 1992, n° 525, III, p. 363 s. – TGI Bordeaux, 28 sept. 1993, préc. n° 144

1496 Cass. com., 23 mai 1995 : PIBD 1995, n° 592, III, p. 341 s. – CA Paris, 29 juill. 1941 : Ann. propr. ind. 1940-1948, p. 36 et 38. – T. civ. Seine, 2 nov. 1937 : Ann. propr. ind. 1939, p. 170 et 180. – TGI Paris, 11 oct. 1985 : PIBD 1986, n° 383, III, p. 44 s. ; Dossiers brevets 1986, III, n° 7

1497 CA Paris, 29 juill. 1941, préc. – 1er juill. 1986, préc. n° 158. – 9 févr. 1995, préc. n° 165, preuve non faite

1498 CA Paris, 20 mai 1983 : PIBD 1983, n° 332, III, p. 237, preuve de cette relation non rapportée

1499 TGI Paris, 7 févr. 1970, préc. n° 156

1500 CA Paris, 18 avr. 1977 : PIBD 1978, n° 207, III, p. 27

1501 CA Paris, 9 janv. 1975, préc. n° 167. ; C'est ainsi qu'il a été jugé : « *Considérant que l'indemnité... répare le préjudice causé à V... par le trouble commercial que lui cause la contrefaçon et qui l'a manifestement empêchée de se faire connaître davantage sur le marché à une époque où elle eût pu disposer seule d'un appareil attrayant pour la clientèle.* »

1502 CA Paris, 29 nov. 1978 : Ann. propr. ind. 1980, p. 56

grâce à la contrefaçon<sup>1503</sup>

**620. Avilissement de l'image du produit : Contrefaçon de mauvaise qualité** – Le contrefacteur est souvent plus soucieux de réaliser un gain rapide que de soigner la qualité et la réputation du produit. Il n'est pas rare de voir que les efforts que fait le titulaire de droit pour créer un marché pour un produit nouveau soient gâchés par une contrefaçon de qualité médiocre, qui déprécie l'image du produit dans l'esprit de la clientèle. La vente d'un produit contrefaisant de qualité inférieure entraîne dans ce cas une perte de clientèle pour le demandeur exploitant<sup>1504</sup>.

**621. Perte d'attrait du produit** – De façon plus générale la distribution dans le réseau commercial du produit contrefait porte atteinte à l'image et à la commercialisation de droit de propriété intellectuelle<sup>1505</sup>. Si le propriétaire du droit lésé distribuait son produit dans un réseau de franchisés, la contrefaçon est souvent mal ressentie par ces derniers et diminue à leurs yeux l'attrait du produit authentique<sup>1506</sup>.

**622. Perte en dépenses de promotion** – Le demandeur de l'action en contrefaçon peut avoir engagé en pure perte des dépenses de promotion pour le lancement commercial de son produit, parce que les ventes qu'il escomptait ont été détournées par le contrefacteur. Cette perte est un préjudice dont il doit recevoir réparation<sup>1507</sup>

---

1503 TGI Paris, 5 févr. 1982 : PIBD 1982, n° 302, III, p. 111 s. ; : « *En raison de son importance (20 224 appareils), la contrefaçon a bouleversé les conditions de la concurrence en mettant les contrefacteurs en mesure de produire plus de marchandises sans davantage de frais et en les plaçant dans une position dominante à la faveur d'un essor industriel dont elles n'ont bénéficié que du fait de leur comportement illicite ; En bref, se trouvant solidement implantées sur un marché de monopole, auquel elles n'ont eu accès que du fait de l'appropriation illicite de la technique de l'invention, elles ont pu, postérieurement à la contrefaçon, concurrencer A... exploitant personnel et direct de ses appareils, par la vente de produits similaires ; il résulte d'une telle situation une atteinte au monopole de A... et un élément de préjudice essentiellement distinct du gain manqué du fait de la contrefaçon.* »

1504 CA Paris, 12 juill. 1977 : PIBD 1978, n° 215, III, p. 213 s.

1505 CA Lyon, 5 mars 1992, préc. n° 165

1506 Cass. com., 23 mars 1999 : PIBD 1999, n° 680, III, p. 314 s., en matière de dessins et modèles

1507 CA Paris, 7 mai 1999 : PIBD 1999, n° 680, III, p. 316 et 322 , en matière de logiciel, frais de participation à des salons professionnels

**623. Perte d'une chance** – Quand le droit de propriété intellectuelle ne fait pas l'objet de ventes en nombre, mais entre dans la composition de marchés importants, le juge peut retenir un préjudice tenant, non pas dans un manque à gagner, mais dans la perte d'une chance de conclure des marchés<sup>1508</sup>. Par ailleurs, le titulaire de droit peut obtenir réparation du préjudice découlant du fait qu'il n'a pas pu se référer vis-à-vis de la clientèle à une installation qu'il n'a pas pu vendre à une entreprise importante, alors que le marché est limité<sup>1509</sup>.

**624. b) La dépréciation du bien** - La contrefaçon, en causant les diverses pertes d'avantages liés au monopole, a pour conséquence une diminution de la valeur du droit de propriété intellectuelle. C'est pourquoi il n'est pas rare que le juge alloue au breveté une réparation globale au titre de la dépréciation du brevet, sans entrer dans le détail des atteintes au monopole<sup>1510</sup>. Il a été jugé qu'il y a là un préjudice théorique mais réel, car la valeur du brevet se mesure en fonction du chiffre d'affaires au regard des amortissements<sup>1511</sup>. Le juge relève quelquefois l'absence de préjudice commercial, mais décide que la simple atteinte au droit du breveté par la contrefaçon justifie des dommages-intérêts<sup>1512</sup>.

Par ailleurs, les tiers qui étaient prêts à acquérir ou à prendre licence sur le brevet auront tendance à se dédire lorsqu'ils voient que ce brevet est contrefait. Le breveté, qui aurait retiré un avantage pécuniaire du contrat, subit donc un appauvrissement direct<sup>1513</sup>. Il arrive également qu'un licencié dénonce son contrat,

---

1508 Cass. com., 16 janv. 1996 : PIBD 1996, n° 608, III, p. 175 et 177. – 4 avr. 1997 : PIBD 1997, n° 635, III, p. 381 s., logiciel

1509 CA Lyon, 8 avr. 1999 : Ann. propr. ind. 2000, p. 35 et 39

1510 Voir. par exemple, TGI Paris, 28 nov. 1973 : PIBD 1974, n° 124, III, p. 140 et 142. – 30 sept. 1982 : PIBD 1982, n° 314, III, p. 264 s. – 26 juin 1991 : PIBD 1991, n° 512, III, p. 703 s.

1511 CA Lyon, 8 févr. 1990 : Ann. propr. ind. 1990, p. 31 et 36

1512 CA Lyon, 2 juill. 1998 : PIBD 1998, n° 665, III, p. 558, aucun justificatif d'un préjudice commercial. – CA Toulouse, 5 avr. 2000 : RIPIA 2000, n° 200, p. 49 et 60, abstraction faite de toute exploitation commerciale génératrice d'une perte économique. – TGI Paris, 25 mars 1998 : PIBD 1998, n° 659, III, p. 402 et 407, autorisation de mise sur le marché du médicament non obtenu par le contrefacteur, absence d'aucune vente et donc d'aucun préjudice commercial

1513 CA Rouen, 23 juin 1949 : Ann. propr. ind. 1949, p. 222 et 230. – TGI Paris, 22 juin 1976 : D. 1978, inf. rap. p. 257 ; PIBD 1977, n° 186, III, p. 69 et 71, confirmé par CA Paris, 29 nov. 1978 : Ann. propr. ind. 1980, p. 56 ; PIBD 1979, n° 236, III, p. 190. – TGI Paris, 7 févr. 1970, définitif : Ann. propr. ind. 1970, p. 211, 217 et 221 ; JCP G 1973, II, 17298, note J.-J. Burst ; PIBD 1970, n° 43, III, p. 207 s. – 14 févr. 1978 : PIBD 1978, n° 226, III, p. 423 ; Dossiers brevets 1979, I, n° 3

lorsqu'il s'aperçoit que le brevet ne le protège pas de la concurrence des contrefacteurs<sup>1514</sup>. Le breveté peut être acculé à céder son brevet, ce qu'il n'aurait pas fait en l'absence de contrefaçon<sup>1515</sup>.

**625. Nouvelles règles comptables** - La difficulté d'évaluer et de rapporter la preuve d'un préjudice en matière de contrefaçon de brevet, selon les principes encore actuels de la réparation compensatoire, est d'autant plus grande qu'il s'agit d'actifs immatériels, dont la valeur est particulièrement délicate à évaluer et à justifier à un moment donné.

Lors de la plupart des transferts d'actifs, dans le cadre d'opérations diverses (cession de fonds de commerce, fusion, acquisition, scission, etc.), mais également dans les accords de transferts de technologie, les brevets sont très rarement évalués individuellement, indépendamment du montant global des actifs ou technologies transférées. Les bilans comptables n'identifient pas non plus clairement ces actifs fondamentaux. Aussi, lorsqu'il devient nécessaire de faire la preuve du préjudice subi au titre de la contrefaçon d'un brevet, les entreprises connaissent les plus grandes difficultés à valoriser individuellement leurs titres. Le règlement n° 2004-06 du 23 novembre 2004, relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, opère une petite révolution en matière comptable, notamment en ce qui concerne les immobilisations incorporelles. Modifiant la réglementation comptable issue de la loi du 6 avril 1998 et du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 relatif au plan comptable général, le nouveau règlement redéfinit en profondeur la définition et la valorisation des actifs, notamment au sein du bilan. Les entreprises devront certes faire un effort de précision et d'évaluation dans leurs contrats relatifs à des transferts de brevets, mais cela leur permettra de valoriser plus aisément, à tout moment, le titre objet de contrefaçon et de répondre à une demande précisément formulée par les magistrats à cet égard.

---

1514 CA Paris, 21 mars 1979 : Ann. propr. ind. 1979, p. 285, 297 et 303 ; Dossiers brevets 1980, II, n° 7 ; PIBD 1979, n° 243, III, p. 309 et 311

1515 TGI Paris, 7 févr. 1970, préc. n° 156

## 2° Le fondement jurisprudentiel thaïlandais

626. En matière de droit de brevet, de droit d'auteur et de variétés végétales, la jurisprudence range dans ce qu'il est courant d'appeler les atteintes au monopole la perte d'un avantage attaché au monopole légal que procure la propriété intellectuelle à son propriétaire ou à son licencié exclusif. Le juge thaïlandais doit justifier de l'indemnisation par des faisceaux d'indices.

Avant d'aborder l'indemnisation dans la poursuite judiciaire, nous voudrions expliquer qu'en Thaïlande, la méthode d'indemnisation de la perte subie comprend l'évaluation des frais engagés dans la poursuite judiciaire (honoraires pour l'avocat, argent remis aux agents, récompense pour les indicateurs au tribunal). Concernant le droit de propriété intellectuelle (sauf en matière de marques), la loi prévoit que « [ ... ] *En cas d'atteinte au droit..., le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'infraction de verser au titulaire du droit ou d'exécution des dommages-intérêts dont le montant est fixé par le tribunal compte tenu de la gravité du préjudice, y compris du manque à gagner et des dépenses qui ont dû être engagées pour la défense du titulaire du droit* ». <sup>1516</sup>

627. Ces principes posés, la loi reste avare de détails concernant les méthodes devant permettre une juste évaluation. La preuve de la contrefaçon peut être faite par tous les moyens. L'opération mathématique d'évaluation financière de l'indemnité doit se fonder sur des données utiles et justifiées permettant de chiffrer réellement les atteintes alléguées. <sup>1517</sup> Le bordereau de pièces devra tout d'abord être complété par tous les documents attestant de l'existence du titre allégué, de son antériorité et de sa valeur patrimoniale. Il faudra donc penser à produire les certificats d'enregistrement

---

1516 Article 77 Ter de la Loi B.E. 2522 (1979) sur les brevets, telle que modifiée par la Loi B.E. 2535 (n° 2) (1992) sur les brevets et par la Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets : Gouvernement Gazette, 16/03/1979, Vol. 96, Part 35 ; L'article 61 Loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des variétés végétales : Gouvernement Gazette 25/11/1999, Vol. 116, Part 118a

1517 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 31/2541 (คดีแดงที่ ทป), คดีหมายเลขดำที่ ทป 10/2541 - Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 39/2543 (คดีแดงที่ ทป), คดีหมายเลขดำที่ ทป 19/2543 - Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 59/2543 (คดีแดงที่ ทป), คดีหมายเลขดำที่ ทป 15/2543 - Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 14/2544 (คดีแดงที่ ทป), คดีหมายเลขดำที่ ทป 39/2543

du brevet (avec le justificatif du paiement des annuités) ou de la variété végétale (avec le justificatif du paiement des annuités). La description des caractéristiques techniques des produits, grâce à un manuel d'utilisation ou un catalogue de produits, ce qui permettra au juge de se rendre compte des spécificités des produits contrefaits. Il est également utile de produire des documents sur la valeur du titre comme actif incorporel.<sup>1518</sup>

**628.** Concernant les pertes subies, les baisses de prix devront être établies par le titulaire. De même, les courriers de refus par un licencié ou un acquéreur potentiel de contracter en raison de la présence d'un contrefacteur sur le marché, ou encore des lettres de protestation de la part des licenciés légitimes du titulaire seront très utiles pour le juge. Tous les frais d'investissements dépréciés par la contrefaçon devront également être établis. Il en est ainsi du montant des frais d'obtention de l'invention ou de la variété végétale (frais de recherches techniques, études, frais d'acquisition du brevet ou de l'obtention de variété végétale, frais de référencement des produits), ainsi que du budget publicitaire sur les deux dernières années et de son augmentation éventuelle afin de compenser les effets de la contrefaçon sur les ventes.<sup>1519</sup>

Par ailleurs, en matière de droit d'auteur, le juge cherchera à évaluer la diminution des ventes imputable à la contrefaçon ou les affaires manquées. Plusieurs facteurs devront être pris en compte : l'étendue des emprunts illicites ; le domaine respectif de l'œuvre contrefaite et de sa contrefaçon ; l'importance de l'exploitation ; l'état concurrentiel du marché.

**629. L'étendue des emprunts illicites** – Il n'est pas douteux que plus la contrefaçon est totale, plus la concurrence qu'elle exerce est forte, et plus les ventes licites diminuent. La quantité et la qualité des emprunts influent directement sur l'étendue des ventes manquées.

---

1518 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 31/2541 (คดีแดงที่ ทป), คดีหมายเลขดำที่ ทป 10/2541 - Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 39/2543 (คดีแดงที่ ทป), คดีหมายเลขดำที่ ทป 19/2543 - Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 59/2543 (คดีแดงที่ ทป), คดีหมายเลขดำที่ ทป 15/2543 - Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 14/2544 (คดีแดงที่ ทป), คดีหมายเลขดำที่ ทป 39/2543  
1519 Kuanpot Chakrit, « *Le droit des brevets en Thaïlande* » ; *Op.cit.*

**630. La contrefaçon totale** – Les ventes réalisées par le contrefacteur sont en totalité imputables à la contrefaçon. Les deux œuvres faisant partie d'un même genre, on peut estimer que la baisse des ventes est égale aux ventes réalisées par le contrefacteur. Le chiffre d'affaires manqué résultant de la diminution des ventes licites correspond à la totalité des ventes contrefaisantes, multipliée par le prix de vente de ces contrefaçons. Il s'agit du chiffre d'affaires contrefaisant.<sup>1520</sup>

**631. La contrefaçon partielle** – L'œuvre contrefaisante a effectué une reprise significative de l'œuvre première : supposons ainsi de la reprise de plusieurs phrases musicales du refrain d'une chanson, ou celle de scènes caractéristiques d'un film. Dans ces exemples, la contrefaçon n'est pas entrée en concurrence totale avec l'œuvre première, de sorte que toutes les ventes réalisées par le contrefacteur ne l'auraient pas été par l'exploitant lui-même. Le dommage subi de ce chef, n'est représenté que par une partie des bénéfices du contrefacteur.

**632. Le domaine respectif de l'œuvre contrefaite et de sa contrefaçon** – Il faut qu'existe un rapport de concurrence entre les exemplaires licites et les exemplaires illicites. Dans l'imputation des ventes manquées à la contrefaçon, il faudra apprécier si les deux œuvres s'adressent au même public.<sup>1521</sup> Si ce n'est pas le cas, les juges seront bien fondés à diminuer les dommages-intérêts.<sup>1522</sup> De même, si ce n'est qu'en partie le cas, les juges devront fixer l'influence de la contrefaçon sur les ventes (en prenant en compte l'attrait esthétique de l'œuvre contrefaite par rapport aux deux attraites esthétique et fonctionnel propres au produit contrefaisant) et opérer une ventilation.<sup>1523</sup>

**633. La comparaison des exploitations licites et illicites** – La part des ventes résultant des efforts et performances personnels du contrefacteur ne devrait pas être

---

1520 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro.92/2547 (คดีแดงที่ ๓๒) pp. 298-272 : affaire « PPA Sarika Home Edition »

1521 *Ibid.*

1522 *Ibid.*

1523 *Ibid.*

imputée à la contrefaçon, car il s'agit de ventes que n'aurait pas réalisées le fabricant autorisé, même en l'absence de contrefaçon

Il convient de distinguer en fonction de l'exploitation de l'œuvre licite : la question, que l'on se pose également en matière de marque<sup>1524</sup>, est de savoir si le demandeur avait la capacité de fabriquer et de vendre la totalité des exemplaires contrefaisants.

**634. Exploitation importante de l'œuvre contrefaisante** – on peut penser que les demandeurs (auteur ou producteur) disposaient des capacités nécessaires pour exploiter l'œuvre au moins dans la même mesure que le contrefacteur, à moins que leurs usines de fabrication ne tournent déjà à plein régime.

**635. Faible exploitation-** Ces propos doivent cependant être nuancés par la possibilité de prendre en compte la perte d'une chance au titre des pertes subies. Ce dommage réparable, contrairement au préjudice simplement éventuel doit être apprécié en effectuant un calcul de probabilités. Si le juge estime que l'œuvre avait des chances raisonnables de voir son exploitation augmenter, il pourra attribuer des dommages-intérêts, destinés à compenser cette perte et non la totalité de ce que la chance, si elle s'était réalisée, aurait pu procurer à la victime.<sup>1525</sup>

**636. Non exploitation** – Dans l'affaire « Burapasarn», le Tribunal déduit de l'absence d'exploitation et de toute chance d'une éventuelle exploitation- en raison de la médiocrité de l'œuvre- l'absence de préjudice matériel. De même que pour la faible exploitation, le juge devra également apprécier l'existence de la perte d'une chance.<sup>1526</sup> Ainsi par exemple, si le cessionnaire des droits s'apprêtait à commencer l'exploitation de l'œuvre, le juge pourra estimer que la chance existait réellement, et que sa perte a entraîné un préjudice.

---

1524 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro.121/2545 pp.92 : l'affaire «INTEL »

1525 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro คดีค้าที่ ทป.92/2547 (คดีแดงที่ ทป) , pp. 298-272 : l'affaire « PPA Sarika Home Edition »



Enfin, le titulaire du droit ou le licencié qui a été contraint, pour faire respecter le droit de propriété intellectuelle, d'exercer l'action en contrefaçon, a le droit d'être indemnisé des frais du procès qui n'entrent pas dans les dépens visés par les articles 64 sur le droit d'auteur, 61 sur la protection des variétés végétales et 77 ter sur les brevets.

**637. Indemnisation en équité en matière de marque-** le demandeur à l'action en contrefaçon peut également choisir de solliciter l'indemnisation de ses frais répétitifs non compris dans les dépens, en se fondant sur l'article 438 du Code civil Thaïlandais. Son fondement réside dans la notion d'équité, et non dans celle de faute. Le juge décide donc souverainement de l'attribution de l'indemnité et non plus seulement de son montant. Il peut l'accorder même en l'absence de faute du contrefacteur. En ce qui concerne le montant, il peut n'accorder le remboursement que pour une partie des frais répétitifs justifiés.

En tout état de cause, en ce qui concerne la fixation de l'indemnité dans la violation d'une marque commerciale, les mesures pratiquées par le tribunal de cassation ne sont pas différentes, même si en réalité, la loi thaïlandaise explique certaines différences par rapport à d'autres affaires de violation de droits de propriété intellectuelle.<sup>1527</sup>

## C- Les difficultés d'évaluation du préjudice en matière de marque

### 1° La pratique française

**638.** L'évaluation de l'atteinte à l'image de marque étant très difficile à réaliser, les plaideurs se contentent d'avancer un chiffre sans démonstration, ce qui entraîne de la part des tribunaux une indemnité très modeste. L'affaiblissement du pouvoir distinctif de la marque et donc de son attractivité peut cependant être mesuré à partir de ses effets (pertes de part de marché, baisse de prix). Des méthodes précises

---

1526 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro. 11/2544 (คดีแดงที่ ๓๒) , pp. 67-75 : l'affaire « Burapasarn »

d'analyse qualitative et quantitative ont été élaborées par des cabinets d'études marketing afin de pouvoir mesurer de manière suivie l'identité et la valeur financière de la marque. La perception du public est analysée au moyen d'enquêtes d'image qui isolent l'impact de la contrefaçon en comparant l'image de la marque avant et après la contrefaçon.

La marque étant un actif économique et incorporel de l'entreprise obtenu à la suite d'investissements multiples, il ne convient pas seulement d'évaluer la perte d'image du produit imité, mais aussi le montant des investissements qui ont subi une dépréciation. Afin d'éviter que l'évaluation de ces préjudices ne revête un caractère hypothétique, voire arbitraire, ce qui nuit à son indemnisation, le Secrétariat d'État à l'Industrie a procédé à l'élaboration d'un *guide d'évaluation* du préjudice en matière de contrefaçon. Ce rapport insiste sur l'évaluation du profit réalisé par le contrefacteur, sur l'importance de tenir compte des marchés dans lesquels évoluent les entreprises et notamment les marchés en expansion lorsque la victime ne connaît pas de régression de ses ventes<sup>1528</sup> puisque de toute façon elles progressent, autant de facteurs à prendre en compte pour une évaluation du préjudice au plus près de la réalité.

**639. La difficulté d'évaluer le préjudice spécial d'image de marque** - Si l'entreprise peut assez facilement prouver un préjudice du fait d'un concurrent qui aurait porté atteinte à sa réputation, la réparation de cette atteinte pose problème<sup>1529</sup>. Les atteintes peuvent avoir des conséquences éphémères comme durables ce qui rend l'évaluation du préjudice direct et certain du fait de la contrefaçon d'autant plus difficile. En effet, la dégradation de l'image n'est pas instantanée et n'a pas d'impact direct sur les ventes. Par exemple, l'imitation d'un produit de luxe qui bénéficie d'une bonne image de marque pourra dévaloriser la réputation de la marque rapidement ou à plus longue échéance sans que l'on puisse véritablement savoir si le consommateur se

---

1527 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 20/2542 (คดีแดงที่ ๓๖) คดีดำที่ ๓๖/2541

1528 Deberdt D., « *Guide de l'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon* », RIPIA

détourne du produit exclusivement du fait de cette atteinte ou en partie seulement à cause de celle-ci.<sup>1530</sup>

**640. La mesure du préjudice d'image** -Le préjudice causé par l'atteinte à l'image de marque doit être constaté par ses effets. L'idée de base est de déterminer le « *taux de pollution*<sup>1531</sup> » généré par l'imitateur sur la clientèle du demandeur pour en induire la dépréciation des investissements.<sup>1532</sup>

L'atteinte à l'image peut se mesurer par des études marketing qualitatives. Des cabinets d'étude marketing ont élaboré des méthodes d'analyse de l'identité de marque qui permettent de mesurer l'éventuel affaiblissement de l'image de marque.<sup>1533</sup> Ils ont recours à des études de ressemblance dont l'objet est d'analyser les perceptions du public, dans un état d'attention moyen, ainsi que le degré de confusion créé par l'imitation.<sup>1534</sup> La référence aux sondages est un moyen souvent utilisé par les entreprises et leurs conseils pour établir l'atteinte à l'image de marque.

Monsieur Michel Toporkoff a proposé une méthode d'évaluation du préjudice d'image reposant sur une démarche plus scientifique. Il propose en effet de prendre en compte, pour l'évaluation du préjudice, les investissements des demandeurs qui ont subi la dépréciation dans toute la chaîne de commercialisation du produit qui a souffert d'une atteinte (le conditionnement, le référencement des dix dernières années et les investissements publicitaires des cinq dernières années réalisés sur le produit correspondant au montant des investissements endommagés).<sup>1535</sup> Il suggère ensuite de réaliser une enquête (spécificité, réputation, confiance) pour déterminer la perte

1529 Cuzacq N., « *Aspects juridiques de la parodie de marque* », Droit 21, 2002, ER 020-v° Cailac Cécile « *La réparation des préjudices résultant de la contrefaçon de marque* » Mémoire de DESS Propriété industrielle ; Université Panthéon Assas, 2004, 72 p.25, n°108

1530 *Ibid.*

1531 Nussenbaum, Maurice, « *Evaluation du préjudice de marque, Le cas particulier de l'atteinte à l'image de marque* », JCPE, 1993, n°50, p.567

1532 Cailac Cécile « *La réparation des préjudices résultant de la contrefaçon de marque* », op. cit. p.25, n°108

1533 *Ibid.*

1534 *Ibid.*

1535 Toporkoff, Michel., « *Le préjudice d'image dans le contentieux d'imitation illicite des produits de grande consommation*, », Petites Affiches, 1991, n° 103, p. 6

d'image consécutive à l'atteinte sur une échelle de 1 à 10 et de comparer les résultats entre cette enquête et celles qui sont réalisées auprès de la clientèle n'ayant pas eu connaissance de l'atteinte.<sup>1536</sup> Les dommages-intérêts seraient calculés sur la part de la perte d'image dans les investissements effectués pour le produit.<sup>1537</sup>

Tous les éléments doivent être pris en compte: les ventes perdues ou la perte de parts de marché (en utilisant des panels), la baisse des prix, le coût de publicité supplémentaire pour corriger les effets du fait dommageable, la dépréciation des investissements passés.

Certains ont également proposé plus simplement le remboursement de tous les frais occasionnés pour rétablir la réputation de l'entreprise après les atteintes<sup>1538</sup>

**641. La mesure de la valeur de la marque** - Comme le souligne le Professeur Maurice Nussenbaum « *évaluer une marque c'est évaluer l'impact économique pour l'entreprise de cette présence* »<sup>1539</sup>. L'évaluation d'une marque suppose l'identification de son impact notamment sur le chiffre d'affaires et / ou les résultats de l'entreprise. La doctrine a proposé différentes méthodes plus ou moins fiables pour évaluer la valeur d'une marque au sein de l'entreprise<sup>1540</sup>.

**642. Les approches classiques**- La méthode du chiffre d'affaires appliqué à la marque. Cette méthode tient compte de la part de marché détenue par l'entreprise du fait de la marque et de l'influence de la marque dans la décision d'achat du consommateur. C'est une vision marketing mesurant le poids de la marque sur le marché. Existe également la méthode des coûts de remplacement de la marque. Elle suppose la possibilité de recréer une marque équivalente, c'est-à-dire bénéficiant du même degré de fidélité de la clientèle et du même niveau de notoriété.

---

1536 *Ibid.*

1537 *Ibid.*

1538 Le Taillanter, G. « *L'atteinte à la réputation des entreprises* », avocats-publishing.com, juin 2002

1539 Nussenbaum, Maurice, « *Les marques, un actif à évaluer* », La Revue Banque, n°515, avril 1991, p. 401

1540 Bresse P., Faiser A., « *L'évaluation des droits de propriété industrielle* », éd. Gualino, 2003

Le coût de remplacement peut faire l'objet de trois approches distinctes: L'évaluation par le cumul des frais de publicité des trois derniers exercices, l'évaluation par l'investissement publicitaire correspondant à l'investissement nécessaire pour recréer une marque ayant le même taux de notoriété que celle que l'on évalue et enfin l'évaluation par l'investissement publicitaire marginal c'est-à-dire la différence entre l'investissement publicitaire fait lorsque l'on dispose de la marque et l'investissement publicitaire fait lorsqu'on n'en dispose pas. Cela permet de calculer l'économie de coût que le titulaire ou l'utilisateur de la marque réalise. Cependant, cette méthode reste en pratique difficile à mettre en œuvre car toute publicité est liée à un produit et la dichotomie entre produit et marque peut s'avérer délicate. Une seule méthode est rarement suffisante en elle-même on les trouve très souvent complétées d'autres méthodes. <sup>1541</sup>

**643. Les approches plus récentes** - Peuvent être citées la méthode des coûts historiques, la méthode d'actualisation des redevances futures et la méthode multicritère.

La méthode des coûts historiques correspond au montant cumulé des frais de recherche et de développement engagés pour la création de la marque et des frais de dépôt et de renouvellement de la marque. La méthode d'actualisation des redevances futures consiste quant à elle à calculer les redevances annuelles prévisibles, à les actualiser et à les cumuler pour obtenir le profit total espéré par l'exploitation de l'actif incorporel en cause. Enfin l'évaluation multicritère de la force de la marque tient compte du caractère établi de la marque; de la perspective du marché actuel, de la qualité de l'image et de la notoriété, de la force du produit, du potentiel d'extension de la marque, du potentiel d'internationalisation, etc. Une fois la valeur de la marque démontrée, il convient de compléter ce calcul par la démonstration des conséquences financières résultant de la contrefaçon étayée par des éléments probants trop souvent oubliés. <sup>1542</sup>

S'agissant de la difficulté d'évaluer le préjudice en matière de marque en Thaïlande, les principes généraux du droit de la responsabilité civile sont applicables.

---

1541 Cailac Cécile, *op. cit.*, p.31-32

1542 *Ibid.*

## 2° La pratique thaïlandaise : l'application malaisée du principe de la réparation intégrale pour évaluer le préjudice patrimonial

**644. Un point sur les éléments de pondération** - Les indemnités pécuniaires allouées à la victime d'actes de contrefaçon doivent correspondre au préjudice qu'elle a effectivement ressenti. Les juges se doivent donc de rechercher le pourcentage réel des ventes manquées du fait de l'intervention du contrefacteur. Pour ce faire, sont notamment pris en considération:

- la capacité commerciale du titulaire de droit;
- la contribution spécifique de la partie contrefaisante dans le bénéfice réalisé : il se peut que l'objet commercialisé intègre d'autres éléments, non protégés par un droit de propriété intellectuelle, qui ont tout autant contribué à l'acte d'achat du consommateur<sup>1543</sup>;
- les notoriétés respectives des sociétés.
- la détermination de la chute des ventes, des frais de procédure<sup>1544</sup>

En Thaïlande, les entreprises et leur conseils doivent se ménager un certain nombre de documents probatoires leurs permettant de démontrer le préjudice réellement subi. Il s'agira d'abord de recueillir et de conserver tous les éléments justifiant les dépenses<sup>1545</sup> liées directement à la création de la marque c'est-à-dire les frais d'acquisition d'une marque, frais de dépôt et de renouvellement.<sup>1546</sup> Il existe en effet un lien direct de cause à effet entre la contrefaçon et ce que la victime a dû investir en temps et en argent pour la faire sanctionner<sup>1547</sup>.

---

1543 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 1402/2539

1544 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 905/2480 ; Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 2608/2508

1545 Quand le demandeur à l'action en contrefaçon sollicite d'une façon générale des dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon, cela englobe tous les préjudices, y compris dépenses du procès.

1546 Le juge thaïlandais évalue le préjudice en matière de marque en considérant les dépenses liées au lancement promotionnel de la marque (étude de marché, réalisation de catalogues photographiques, dossiers de presse, actions commerciales, expositions etc.) ou les budgets publicitaires et promotionnels, les coupures de presse datées pour établir la notoriété de la marque et démontrer les investissements réalisés, les justificatifs de participation à des salons permettraient de rapporter la preuve des dépenses de développement de la marque.

1547 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 20/2542 (คดีแดงที่ ทป), คดีหมายเลขดำที่ ทป 36/2541

Pour ce qui est de l'atteinte à l'image de marque, la victime pourra d'autant mieux faire reconnaître son préjudice par le Tribunal qu'elle disposera d'études de notoriété ou de reconnaissance effectuées régulièrement et permettant d'apprécier l'évolution de son image avant et après la contrefaçon. Pourtant le juge thaïlandais n'applique que les dispositions actuelles.

Compte tenu de celles-ci, le législateur thaïlandais impose précisément les modes de réparation des dommages-intérêts en matière de marque dans le Code civil.<sup>1548</sup>

**645. Souveraineté réduite du juge thaïlandais en ce qui concerne les modes de réparation.** - Si les juridictions françaises jouent un rôle important dans la fixation du « mode » et du « montant » de la réparation due à la victime, il en va autrement en ce qui concerne le droit thaïlandais. Aux termes de l'article 438 du Code Civil thaïlandais « le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de l'acte délictuel ». Il semble que le juge thaïlandais ait un pouvoir entier dans l'appréciation du « mode » ainsi que du « montant » de la réparation due à la victime. Cependant, en pratique, il ne crée d'autres modes de réparation que lorsqu'il n'y a pas de disposition particulière imposant le mode de réparation. S'il existe des dispositions particulières, comme en matière de savoir-faire, de brevet, de droit d'auteur etc., le juge thaïlandais n'accorde pas aux victimes une réparation suivant des modes de réparation autres que ceux qui sont prévus par ces textes. Cela illustre la limite du pouvoir de création de la jurisprudence elle-même<sup>1549</sup>.

**646. Souveraineté du juge thaïlandais en ce qui concerne l'évaluation du montant de la réparation.** - À la différence de l'affaiblissement du pouvoir du juge en matière de la détermination des modes de réparation, la souveraineté du juge thaïlandais réapparaît en cas d'évaluation du montant de la réparation due à la

---

1548 En ce qui concerne le dommage matériel résultant d'une atteinte à la valeur patrimoniale, le législateur, inspiré par le Code civil japonais et par le Code civil suisse, impose les modes de réparation de l'article 438 du Code civil thaïlandais.

1549 Voir. Punnayapan Paijit, *op. cit.*, p. 135-136.

victime. Compte tenu de l'article 438 du Code civil thaïlandais<sup>1550</sup>, le juge apprécie, au cas par cas, le montant de la réparation due à la victime et à la personne concernée.

On observe que la juridiction a le pouvoir absolu de déterminer le mode ainsi que l'étendue de la réparation. Par conséquent, la juridiction pourrait, à l'appui de cet article, créer souverainement un nouveau mode de la réparation du préjudice d'affection, ce qui est plus conforme à la volonté du Code civil.

**647. La date d'évaluation du dommage** - En ce qui concerne l'évaluation monétaire du dommage, il faut se placer, pour y procéder, au jour de la décision. S'agissant de la date d'évaluation du dommage en Thaïlande, elle est prévue par l'article 440 du Code civil thaïlandais aux termes duquel la victime peut demander un intérêt (7.5%) sur le coût de remplacement ou de réparation des biens endommagés, calculé à compter de «la date de base de l'évaluation». Cette disposition a pour but d'allouer un intérêt sur le coût de remplacement ou de réparation des biens endommagés de la victime. S'agissant de la précision de «la date de base de l'évaluation», la doctrine et la jurisprudence thaïlandaise diffèrent. Certains auteurs laissent à la victime le choix de la meilleure solution<sup>1551</sup>.

Pourtant, l'application de l'article 438 du C.C. thaïlandais est malaisée, pour évaluer le préjudice en matière de marque, car il n'est pas conforme à la nature de la propriété intellectuelle.<sup>1552</sup> Les décisions des juges dans des affaires concernant un

---

1550 L'article 438 du Code civil thaïlandais dispose que « *Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de l'acte délictuel* »

1551 Selon cette idée, Voir. Punayapan Pajit, *op. cit.*, p. 118. ; S. Supanit Sutee, « *La responsabilité délictuelle* » ; Bangkok, Nitibannakarn, 2000., p. 203.

1552 Cela montre que le tribunal thaïlandais n'a pas de critères clairs pour fixer l'indemnisation, y compris les méthodes pour tracer les preuves et identifier les dégâts, comme le montre la cour suprême dans son arrêt numéro 3060/2537. Les détails sont les suivants : « *Le fait que le malfaiteur vend des marchandises de contrefaçon, et que les chiffres d'affaires du représentant du demandeur en Thaïlande ont été réduits 50.000 baht par mois, le tribunal constate qu'il n'existe pas de preuves claires pour soutenir les dégâts du demandeur ; en revanche, après avoir étudié tout ce qui s'est passé dans cette affaire, le tribunal remarque que le verdict du tribunal d'Instance et celui de tribunal d'Appel qui ont fixé 5,000 baht de dégâts au demandeur sont bien convenables.* » ; Voir encore la Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 7833/2538, 9779 – 9774/2539



droit de marque sont souvent éliptiques, dans le sens où elles donnent peu de détails. Le juge ne dressera pas une liste détaillée de tous les préjudices.<sup>1553</sup>

## §2. Les méthodes complémentaires d'évaluation du préjudice subi

**648.** La France et la Thaïlande ont des méthodes d'évaluation des dommages et intérêts très différentes. L'évaluation des dommages et intérêts peut prendre deux formes : soit l'indemnisation est calculée en fonction du profit fait par le contrefacteur ainsi qu'en fonction du préjudice moral subi par la victime ; soit on procède à une fixation forfaitaire des dommages-et-intérêts

La procédure initiale de la loi de 2007 prévoit que le tribunal devait prendre en considération « *tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives notamment le manque à gagner* », rédaction finalement modifiée au cours des travaux parlementaires ultérieurs.<sup>1554</sup> Le projet transpose d'une manière discutable la partie impérative de l'article 13 de la directive relative aux dommages et intérêts<sup>1555</sup>. Dès lors, pour chacun des droits cités dans la loi faisant l'objet de l'harmonisation, l'évaluation des dommages et intérêts peut prendre deux formes :

- un calcul fondé sur les « *conséquences économiques négatives* » subies par la partie lésée ainsi que l'éventuel préjudice moral causé au titulaire des droits;

---

1553 Le tribunal thaïlandais a tendance à ordonner la fixation, et ne pas séparer les catégories des dégâts. Par contre, il existe un cas spécial où le tribunal de cassation a ordonné le calcul détaillé de l'affaire. Les informations sont les suivantes : «le témoin a emmené la police pour fouiller l'usine du malfaiteur. On a découvert beaucoup de preuves : des roues aluminium sous la marque commerciale du demandeur, des papiers de commande pour fabriquer ces roues (180 – 200 roues par jour) qu'on peut vendre au prix de 3500 – 5000 baht par pièce. En plus, le directeur commercial du malfaiteur a répondu à l'avocat du demandeur que cette usine fabrique approximativement 200 roues par jour et 6000 roues par mois, le prix moyen est 1450 baht à 2000 baht. Selon ce fait, on peut croire que le malfaiteur fabrique et vend les roues en violant le droit d'auteur du demandeur.» Non seulement cela, mais le tribunal est convaincu que le malfaiteur fait exprès d'imiter la marque "AC SCHNITZER", car cette marque est en caractères romans, et il n'est pas possible pour le malfaiteur de créer sa propre marque avec les mêmes caractères romans. De surcroît, le malfaiteur a imité encore la marque "BRABUS" d'un autre demandeur. C'est donc une action malhonnête.

1554 Voir. De Cande Patrice, « *Projet de loi transposant la directive 2004/48/CE du 29 Avril 2004 relative au respect des droits de Propriétés intellectuelles* », », Revue Propriétés intellectuelles, Avril 2007, n°23, p. 156.

1555 PE et Cons. UE, dir. N° 2004/48/CE, 29 avr. 2004, préc, art. 13, 1.

- de façon alternative, l'on peut également retenir une approche forfaitaire des dommages et intérêts.

La loi française prévoit, conformément aux dispositions impératives de la directive,<sup>1556</sup> deux méthodes possibles de calcul des indemnités, l'une basée sur l'évaluation du préjudice subi, l'autre consistant dans un forfait.

### **A- Une première méthode d'évaluation**

**649.** La première méthode d'évaluation du préjudice consiste à prendre en considération « *les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte* ». Cette disposition est répétée pour chacun des droits de propriété intellectuelle.<sup>1557</sup>

#### **1° La prise en compte des conséquences économiques de la contrefaçon**

**650.** La référence au principe indemnitaire limite le pouvoir du juge chargé de déterminer les conséquences économiques de la contrefaçon ; le tribunal ne pourra accorder au titulaire des droits une somme excédant le préjudice qu'il a subi du fait de la contrefaçon. S'il paraît conforme à ce principe de prendre en considération « les conséquences économiques négatives » que subit le titulaire du droit auquel la contrefaçon a porté atteinte, il peut paraître plus surprenant de tenir compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur.

« *Les conséquences économiques négatives* » consistent dans le préjudice économique. Le responsable doit replacer la victime du dommage dans la situation où elle se serait trouvée si la contrefaçon n'avait pas eu lieu.

---

<sup>1556</sup> L'article. 13, 1, a

<sup>1557</sup> CPI art. L. 521-7, nouveau, pour les dessins et modèles. - CPI, art. L. 615-7, nouveau, pour les brevets. - CPI, art. L. 623-28-1, nouveau, pour les certificats d'obtention végétale. - CPI, art. L. 716-14, nouveau, pour les marques) ; elle est même introduite à propos de la protection des indications géographiques (CPI, art. L. 722-6, nouveau)

**651. a) La pratique française : l'évaluation circonstanciée prenant en considération « les bénéfices réalisés par le contrefacteur ».** - Messieurs Patrice de Candé et Guillaume Marchais observaient déjà que l'adverbe « injustement » qui figurait dans le précédent projet de loi et qui figure dans la directive n'est finalement pas repris dans la loi française.<sup>1558</sup> Comme l'écrit un auteur, « *Cette suppression n'est pas anodine : elle semble impliquer que l'on ne distinguera pas, parmi les bénéfices réalisés par le contrefacteur, ceux qui sont la conséquence directe de la contrefaçon et ceux qui ne sont pas directement liés à la contrefaçon.* »<sup>1559</sup> En tout état de cause les tribunaux pourront prendre en considération les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Il s'agit bien d'un élément supplémentaire destiné à « punir » et dissuader les contrefacteurs.

En fin de compte, le contrefacteur devant rembourser les bénéfices qu'il a réalisés, *a fortiori* si l'on considère, ce qui semble possible, que sous l'empire de la loi nouvelle peuvent être cumulées à la fois l'indemnisation du préjudice subi et la restitution des bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Ce cumul est sujet à controverse<sup>1560</sup>, mais il est certain que si on limitait la condamnation du contrefacteur à la seule restitution du bénéfice par lui réalisé, cette solution ne serait sans doute pas de nature à lutter efficacement contre le fléau que représente la contrefaçon.

Par ailleurs, le principe de l'évaluation circonstanciée est le mode d'évaluation le plus complexe car il nécessite la mise en œuvre d'outils économétriques élaborés. C'est également celui qui suscitera le plus de réticences de la part du demandeur puisqu'il l'oblige à révéler des informations sensibles sur la composition de sa marge à son adversaire.<sup>1561</sup> La nouvelle loi française précise que « *la juridiction prend en*

---

1558 De Candé Patrice et Marchais Guillaume, « *la loi n°2007-1549 du 29 octobre 2007 de la lutte contre la contrefaçon : une harmonisation bienvenue des moyens de lutte contre la contrefaçon* », *Propriété intellectuelle*, janvier 2008, n° 26, pp.52-68

1559 *Ibid.*

1560 Schmidt-Szalewski, Joanna, « *La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de loi de lutte contre la contrefaçon* »: *Propr, indust. nov*, 2007, p. 9.

1561 De Candé Patrice et Marchais Guillaume, « *la loi n°2007-1549 du 29 octobre 2007 de la lutte contre la contrefaçon : une harmonisation bienvenue des moyens de lutte contre la contrefaçon* », *op. cit.*, n° 26, pp.52-68

*considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte ».*

**652.** Madame Marina Couste exprimait que « *l'emploi du pronom relatif « dont » indique expressément que la liste proposée des conséquences économiques négatives à prendre en considération pour l'évaluation du préjudice ne se limite pas au seul manque à gagner* » La rédaction implique également que les bénéfices réalisés devront être systématiquement pris en considération par les magistrats. Ceux-ci, au même titre que le manque à gagner et le préjudice moral déjà pris en considération par le droit actuel, ne sont pas facultatifs.<sup>1562</sup>

A cet égard, la complexité des outils économétriques à mettre en œuvre variera selon que le titulaire des droits optera pour l'évaluation circonstanciée ou non. C'est le choix de la méthode d'évaluation circonstanciée qui nécessitera le plus le recours à l'expertise économique.

Dans un premier temps, il sera nécessaire de déterminer la part de la masse contrefaisante que le titulaire du droit aurait pu commercialiser lui-même. Ceci nécessitera un travail en trois étapes:

- il faudra tout d'abord déterminer la capacité de production et de commercialisation du titulaire. En effet, il sera nécessaire de déterminer si ce dernier disposait ou non, au moment de la contrefaçon de la capacité d'absorber la masse contrefaisante sans engager d'investissements supplémentaires.
- Ensuite, il faudra effectuer une analyse concurrentielle des produits sur le marché afin de déterminer si le choix des consommateurs du contrefacteur ne se serait pas porté sur d'autres produits que celui du titulaire du droit.
- Enfin, il faudra également prendre en compte le pouvoir attractif du droit de propriété intellectuelle en cause. Par exemple, s'il s'agit de la reprise d'une marque de renommée, le pouvoir d'attraction serait alors très fort. En revanche, s'il s'agit d'un

---

<sup>1562</sup> Couste, Marina et Guilbot Florent, « *Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France: du jardin à française à la française à l'Eldorado américain? Point de vue de praticiens* », Revue propriété industrielle, Décembre 2007, pp.18, n°44-46 , 76-81

brevet qui porte sur un perfectionnement n'apportant pas un avantage appréciable par rapport à l'art antérieur, il devra également en tenir compte.<sup>1563</sup>

Dans un deuxième temps, il conviendra de déterminer la marge du titulaire qu'il faudra appliquer à la part de la masse contrefaisante que l'on aura préalablement déterminée. En principe, on appliquera sa marge bénéficiaire nette. Exceptionnellement, on appliquera sa marge brute lorsque la quantité d'objets contrefaisants restera marginale par rapport à la capacité de production du breveté, de telle sorte qu'il aurait pu les produire sans augmenter ses frais généraux fixes.<sup>1564</sup>

---

1563 Stenger, Jean-Pierre. « *La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain : étude comparative* », *op. cit.*

Facteurs de pondération – Pour cela, le juge peut tenir compte de plusieurs facteurs. Il recherche quelle est la plus-value procurée par l'utilisation de l'invention à la masse contrefaisante et dans quelle mesure cette plus-value a pesé sur les décisions d'achat des produits contrefaisants. Il recherche aussi s'il existe des causes extérieures qui ont pu déterminer les ventes contrefaisantes, indépendamment de la contrefaçon. Il peut aussi tenir compte de présomptions.

Part de la contrefaçon dans la masse – En premier lieu, quand le juge a appliqué au détriment du défendeur la règle du tout commercial, il peut appliquer une pondération à la masse contrefaisante pour tenir compte de la part qu'y occupe la contrefaçon proprement dite (TGI Paris, 25 mai 1983 : Ann. propr. ind. 1984, p. 272 et 278 ; PIBD 1983, n° 333, III, p. 253 et 255) .

Plus-value tenant à l'invention – La pondération peut aussi être justifiée lorsque l'invention porte sur un perfectionnement mineur et accessoire à un produit du domaine public. Le perfectionnement peut ne remplir, dans le produit commercialisé par le contrefacteur, qu'un rôle facultatif et accessoire et ne pas avoir été pour une partie de la clientèle du contrefacteur l'argument de vente ni le motif d'achat déterminant (CA Paris, 30 nov. 1967 : Ann. propr. ind. 1968, p. 77 et 85) .

Valeur de l'invention – Il a été jugé qu'une cour d'appel a pu modérer la condamnation du contrefacteur en tenant compte de la faible hauteur inventive du produit contrefait (Cass. com., 19 mars 1974 : Bull. civ. IV, n° 97, structure d'un feston tricoté sur métier Rachel) .

Valeur apportée par le contrefacteur – Il peut se faire que la véritable plus-value se trouve, non pas dans l'invention contrefaite, mais dans le perfectionnement apporté par le contrefacteur. Ainsi jugé qu'un abattement sur la masse contrefaisante est justifié lorsque les achats de l'objet contrefaisant ont été déterminés par le résultat, étranger à l'invention, que cet objet était seul à procurer (CA Douai, 21 mai 1990 : PIBD 1990, n° 486, III, p. 565 s.)

Implantations sur le marché – Non seulement les ventes effectivement réalisées par le contrefacteur, mais aussi les ventes qu'aurait pu réaliser à sa place le demandeur à l'action peuvent être influencées par des causes étrangères à la contrefaçon. On peut admettre que le demandeur n'aurait pas réalisé la totalité des ventes du contrefacteur, quand celui-ci était mieux implanté sur le marché qu'il ne l'était.

Produits de substitution – On peut tenir compte du fait que le contrefacteur aurait pu vendre des produits de remplacement. ainsi jugé (CA Paris, 9 janv. 1975 : Ann. propr. ind. 1975, p. 53 et 56 ; Gaz. Pal. 1975, 2, p. 838 ; Dossiers brevets 1975, VI, n° 6 ; PIBD 1975, n° 152, III, p. 265) .

Prix de vente respectifs – Le juge peut tirer un motif de pondération du fait que le breveté a un prix de vente supérieur à celui des autres fabricants, ce qui peut dissuader l'acheteur de reporter son choix sur le produit breveté (TGI Paris, 27 juin 1997, préc. n° 110) .

1564 Couste, Marina et Guilbot Florent, « *Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France: du jardin à la française à l'Eldorado américain? Point de vue de praticiens* », *op. cit.*, pp.18, n°44-46 , 76-81

**653. b) La pratique thaïlandaise : l'évaluation circonstanciée prenant en considération « les bénéfices manqués».** - Quand le demandeur à l'action en contrefaçon exploitait l'invention ou des œuvres pendant la période de la contrefaçon, son préjudice réside dans son bénéfice manqué. Après avoir vérifié l'exploitation, le juge appliquera à la masse contrefaisante deux coefficients : le pourcentage d'affaires véritablement manquées et le taux du bénéfice perdu.

**654. Le pourcentage d'affaires véritablement manquées-** il faut entendre la vente en Thaïlande du produit fabriqué suivant le procédé licite. On ne vise pas nécessairement une fabrication en Thaïlande, elle peut donc avoir lieu à l'étranger. Il y a exploitation dès l'instant que la commercialisation se situe en Thaïlande<sup>1565</sup>. Une simple offre de vente, non suivie de vente, manifeste la présence du breveté sur le marché, si elle est sérieuse et est connue de la clientèle. C'est le cas, par exemple, d'une soumission à un appel d'offre pour un unique marché public.

Pour déterminer le préjudice subi par le demandeur exploitant, le juge recherche ensuite quelle est la part d'affaires véritablement manquées par ce demandeur. Le responsable d'une contrefaçon ne doit réparation que du préjudice lié directement par un lien de causalité à la faute, de sorte qu'il faut rechercher l'influence que l'œuvre peut avoir sur la vente de la masse contrefaisante.<sup>1566</sup>

Ce peut être le cas lorsque le nombre d'objets contrefaisants est insuffisant<sup>1567</sup>. L'assiette du préjudice se confond avec la masse contrefaisante. Le demandeur doit néanmoins justifier, dans ce cas, qu'il avait la capacité industrielle et commerciale pendant la période de la contrefaçon de fabriquer et vendre sans investissements supplémentaires un nombre d'objets correspondant à la masse contrefaisante<sup>1568</sup> Tel

---

1565 Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 7206/2542

1566 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 14/2544-(คดีแดง ทป) คดีหมายเลขดำที่ ทป 10/2541 ; Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 31/2541-(คดีแดง ทป)

1567 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 47/2543-(คดีแดง ทป) คดีหมายเลขดำที่ ทป 21/2543

1568 Cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 59/2543 -(คดีแดง ทป) คดีหมายเลขดำที่ ทป15/2543

est le cas particulièrement quand la masse contrefaisante n'est qu'une faible fraction des ventes<sup>1569</sup>.

**655. Marge bénéficiaire imputable** - On calcule l'indemnité due au demandeur exploitant en multipliant les ventes manquées par le bénéfice qu'il réalisait sur chaque produit vendu. Le préjudice subi est le bénéfice manqué par le titulaire du droit du fait de la contrefaçon. Le bénéfice manqué est défini par la relation: <sup>1570</sup>

Masse contrefaisante (en Baht) x marge bénéficiaire du titulaire du droit (en %) = bénéfice manqué

1<sup>ère</sup> étape : évaluation de la masse contrefaisante, c'est-à-dire du chiffre d'affaires contrefaisant qui sera retenu comme assiette de calcul du préjudice. Cette masse contrefaisante peut être tout ou partie du chiffre d'affaires contrefaisant effectivement réalisé par le contrefacteur, en fonction des conclusions de l'examen des éléments d'appréciation fournis par les parties. <sup>1571</sup>

Ce chiffre d'affaires contrefaisant est obtenu en multipliant le prix de vente unitaire du contrefacteur par le nombre d'articles contrefaisants retenus, que le titulaire du droit aurait pu fabriquer et vendre en l'absence de la contrefaçon.

2.<sup>ème</sup> étape : évaluation de la marge bénéficiaire du titulaire du droit - et non celle du contrefacteur - et application de celle-ci à la masse contrefaisante.

Ces deux étapes nécessitent la prise en compte de divers éléments dont l'appréciation s'avère le plus souvent délicate. <sup>1572</sup>

En conclusion, on peut constater la différence dans la fixation de l'indemnisation entre la Thaïlande et la France. Les détails sont les suivants : dans le système français, le tribunal privilégie le bénéfice que le contrefacteur peut avoir dans la vente des marchandises contrefaites, tandis qu'en Thaïlande, le juge considère les bénéfices du demandeur, réduits à cause de la violation de droit d'auteur

---

1569 Cours spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international (thaïlandaise), arrêt numéro 81/2544-(คดีแดง ทป)คดีหมายเลขดำที่ ทป22/2543

1570 Le Manuel selon la loi B.E. 2539 (1996) de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international : concernant la pratique du tribunal spécialisée, de l'année 2007

1571 *Ibid*

1572 *Ibid*

des contrefacteurs. Le tribunal thaïlandais ne s'intéresse pas à la somme que le contrefacteur peut retirer de la vente des marchandises.

ci-dessous, nous mentionnerons la différence dans la fixation du préjudice moral entre la France et la Thaïlande. En France, la nouvelle loi donne des détails clairs et nets, et le tribunal suit les décisions antérieures, tandis que la loi thaïlandaise ne veut pas accepter la fixation de l'indemnisation du préjudice moral dans la loi de Propriété Intellectuelle.

## 2° La prise en compte du préjudice moral

656. Ces différents textes, reprenant en cela le paragraphe 1 de l'article 13 de la directive, disposent que pour l'évaluation des dommages et intérêts, le tribunal a jugé: « [ ... ] et s'il y a lieu le préjudice moral causé au titulaire». La notion est difficile à cerner. Les droits de propriété intellectuelle étant détenus par des entreprises majoritairement constituées sous forme de personnes morales, la notion peut surprendre: quel est le préjudice moral, distinct de l'atteinte à la valeur de son actif économique ou de ses investissements, susceptible d'être subi par une société commerciale? L'imagination est mise à rude épreuve mais l'on peut simplement en déduire que ces textes de transposition de la directive admettent finalement une notion la plus large possible des chefs de préjudice indemnisable.<sup>1573</sup>

Cette notion nouvelle est pour le moins obscure : en quoi consiste le préjudice moral, qui par définition est distinct du préjudice financier ou économique? L'article 13 de la directive ne le précise pas, et les tribunaux feront œuvre créatrice sur ce point; l'on peut concevoir, à titre d'exemple, l'atteinte à la réputation d'une entreprise victime de la contrefaçon.<sup>1574</sup> En pratique, il est possible que le préjudice moral existe déjà en matière de droit d'auteur.

---

1573 De Cande Patrice, « *Projet de loi transposant la directive 2004/48/CE du 29 Avril 2004 relative au respect des droits de Propriétés intellectuelles* », », *op. cit.*, n°23, pp.156-166

1574 Rodhain Claude., « *Contrefaçon, réparation, indemnisation* »: *Gaz. Pal.* 7980, doct. p.470.



**657. L'application malaisée du texte dans l'évaluation du préjudice moral** <sup>1575</sup> -

L'évaluation du préjudice moral est arbitraire. Le préjudice principal du réalisateur est moral, c'est-à-dire une souffrance éprouvée ou *pretium doloris*, c'est la définition la plus générale. Mais des qualifications plus précises existent: le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément ou encore le préjudice d'affection sont des préjudices moraux particuliers<sup>1576</sup>. Par exemple, en droit d'auteur, l'atteinte au droit moral s'analyse traditionnellement en la violation d'un droit de la personnalité. L'objet de l'évaluation est la souffrance morale éprouvée par l'auteur. Elle présente une certaine analogie avec la réparation du préjudice d'affection ou par ricochet, consécutif à la perte d'un être cher ou encore d'un animal, parce que l'origine de la souffrance de l'auteur réside dans l'atteinte à son œuvre<sup>1577</sup>. Cependant le préjudice de l'auteur ne peut pas être qualifié de préjudice d'affection dans la mesure où le dommage initial atteint ici un bien (l'œuvre) et non une personne<sup>1578</sup>. Quoi qu'il en soit, la souffrance morale, encore plus que la souffrance physique, est impossible à évaluer de manière objective. Réparer une souffrance morale en allouant de l'argent ne peut être qu'un pis aller<sup>1579</sup>. Mais les juges ne sont pour autant pas autorisés à se borner à allouer un euro symbolique<sup>1580</sup>. Le plus souvent, ils évaluent le préjudice consécutif aux atteintes au droit moral en observant les montants alloués

---

1575 Henry, Guillaume. *L' évaluation en droit d'auteur : Préface De Pierre-Yves Gautier. op. cit.*, n°127-130

1576 Viney, Geneviève, et Patrice Jourdain. « *Les conditions de la responsabilité* », *op. cit.*, qui regroupent les préjudices moraux en quatre catégories: les atteintes aux droits de la personnalité, les conséquences non économiques de l'atteinte à l'intégrité corporelle, les atteintes à l'environnement et une catégorie résiduelle. Les préjudices consécutifs aux premières et dernières catégories ne font pas l'objet de qualifications particulières.

1577 Les deux traits essentiels du préjudice d'affection sont d'une part, que le dommage immédiat est subi par une personne physique et d'autre part, qu'il existe un lien sérieux d'affection entre la victime immédiate et la victime médiate ou par ricochet: Viney, Geneviève, et Patrice Jourdain. « *Les conditions de la responsabilité* », *op. cit.*, n° 266 sq. Le préjudice consécutif au décès d'un animal cher a déjà été retenu par la jurisprudence: Civ., 1, 16 janv. 1962, JCP 1962, II, 12557, note Esmein; D. 1962, p. 199, note Rodière; TGI Caen, 300ct. 1962, D. 1963, p.92 ; JCP 1962, II, 12954.

1578 Le préjudice moral consécutif à la perte d'un bien n'est pas retenu par la jurisprudence: TGI Le Mans, 4 oct. 1966, GP 1967, 1,29, qui écarte l'indemnisation de l'atteinte au lien d'affection unissant le propriétaire à son véhicule.

1579 Quoy Nicolas, « *La contrefaçon par reproduction en droit d'auteur français et en droit comparé* » ; *op. cit.*, n° 1459.

1580 Cass. crim., 28 févr. 1956, JCP 1956, II, 9520: cassation de l'arrêt qui a jugé que dans «l'incertitude d'établir ce préjudice moral d'une façon exacte, il ne peut être accordé aux parties civiles que le franc symbolique ( ... ) Mais attendu qu'il appartenait à la Cour d'évaluer, d'après les éléments dont elle disposait, aussi bien le préjudice matériel, s'il existait, que le préjudice moral ».

habituellement. C'est en utilisant un raisonnement par comparaison que les juges dégagent des usages et forgent une politique jurisprudentielle.

**658.** Les conséquences pécuniaires de l'atteinte au droit moral doivent être évaluées par le juge. Le réalisateur du film diffusé sans la mention du nom a perdu une chance de se faire connaître auprès des professionnels et du public ; l'exploitation de ses autres créations ne bénéficiera pas de la renommée dont il a été privé. Il existe donc bien un préjudice pécuniaire consécutif à l'atteinte à son droit à la paternité. Cette perte de la chance d'acquérir une renommée et partant de négocier des conditions financières d'exploitation plus avantageuses pour ses créations futures est quelquefois réparée par les juges, parce que la notoriété est le critère essentiel qui peut conduire un exploitant à accorder une rémunération élevée à l'auteur<sup>1581</sup>. De la même manière, la communication d'une œuvre mutilée est capable de la déprécier aux yeux du public et de compromettre son exploitation future.

L'évaluation du préjudice pécuniaire consécutif à une atteinte au droit moral de l'auteur ne peut là encore pas être objective, parce que l'opération consiste à apprécier les conséquences du dommage sur l'exploitation future de l'œuvre et des œuvres non encore créées. L'exploitation des créations est trop aléatoire pour que cette évaluation soit fiable. Et l'on est proche de l'indemnisation du préjudice hypothétique, en principe non réparé. Cette situation place le juge dans une situation inconfortable, parce que s'il applique le principe de la seule réparation du préjudice prouvé, il est poussé à refuser l'indemnisation d'un préjudice dont l'existence est très

---

1581 CA Paris 4e ch., 20janv. 1999, RIDA avr. 1999, p. 374: l'omission du nom d'une traductrice l'empêche «de recueillir l'attention des lecteurs» et de se faire «connaître et reconnaître du monde de l'édition afin d'y exercer dans les meilleures conditions possibles» (7 500 € de dommages-intérêts) ; CA Paris 4e ch., 20 nov. 1996, RIDA juill. 1996, p. 321 : le fait que le propriétaire d'un immeuble se fasse passer pour le rénovateur dans la presse empêche l'architecte de se faire connaître (15 000 € de dommages-intérêts) ; TGI Paris, 19oct. 1998, Petites affiches, 6 févr. 1999, p. 9, note 1. Guyot-Sionnest: les auteurs ont « perdu une chance exceptionnelle d'être connus du public anglo-saxon » ; CA Paris Ire ch., 25 sept. 1987, RIDA janv. 1988, p. 104: l'auteur de dessins de tapis exploités sans la mention de son nom et modifiés obtient la réparation du préjudice subi «du fait de l'usurpation de son œuvre, qui l'a frustrée de la possibilité de trouver d'autres clients» ; TGI Paris, 30 mai 1984, RIDA oct. 1984, p. 220 : absence du nom du compositeur au générique d'un film : « la mention de son nom au générique d'un film qui a connu un succès non contesté aurait été de nature à accroître la renommée de Marius Contant comme compositeur de musique ».

probable mais dont l'évaluation précise est impossible. Ce faisant, il sous-évalue le préjudice.<sup>1582</sup>

**659.** Le principe de la réparation intégrale est donc d'application malaisée pour évaluer le préjudice consécutif à l'atteinte aux œuvres de l'esprit. L'origine de cette difficulté réside dans le fait que la contrefaçon a pour effet premier, si l'on excepte l'atteinte au droit moral de l'auteur, de priver l'auteur d'un revenu auquel il aurait pu prétendre. Or l'évaluation de ce revenu est délicate, parce que l'aléa d'exploitation empêche de considérer que l'auteur aurait réalisé le même nombre de ventes que le contrefacteur.<sup>1583</sup> Les ventes licites supplémentaires auraient pu être supérieures ou bien inférieures. La conséquence est que la méthode d'évaluation par le revenu du préjudice est tout à la fois adéquate et complexe à mettre en œuvre. Et le résultat est une sous-évaluation chronique du préjudice, puisque lorsque la victime est dans l'incapacité de rapporter la preuve de son préjudice avec un degré de certitude suffisant, le juge procède à une évaluation qui lui est défavorable.<sup>1584</sup>

**660. La justification économique du principe de réparation intégrale** -L'analyse économique du droit accorde une place fondamentale au principe de réparation intégrale au sein du système de responsabilité civile. Dans l'hypothèse du préjudice moral, il faut étudier le principe d'indemnisation du préjudice moral d'une part ainsi que l'évaluation de ce même préjudice d'autre part<sup>1585</sup>

**661. Le principe d'indemnisation du préjudice moral** - Le droit français admet depuis longtemps la réparation du préjudice moral<sup>1586</sup>, bien que le principe de son indemnisation ait fait l'objet d'un débat doctrinal, aujourd'hui clos<sup>1587</sup>. L'analyse économique du droit suit le même raisonnement, car elle ne distingue pas selon la nature de l'utilité amoindrie par le fait dommageable. Dans la mesure où tout

---

1582 Quoy Nicolas, « *La contrefaçon par reproduction en droit d'auteur français et en droit comparé* », *op. cit.*, n° 1459.

1583 *Ibid.*

1584 *Ibid.*

1585 Maitre, Grégory. « *La responsabilité civile à l'épreuve de l'analyse économique du droit* », *Préface de Horatia Muir Watt. Droit & économie*, LGDJ, 2005, n°279-294

1586 Ch. Réunies, 25 juin 1833, S. 1833, 1, p. 458, concl. Proc. Gén. Dupin.

1587 Tunc, André, Henri Mazeaud, et Léon Mazeaud, « *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile et délictuelle et contractuelle* », 6e édition, Montchrestien, 1965, n° 292 et s.

préjudice s'analyse en une diminution de l'utilité de la victime, il est nécessaire de restaurer cette utilité, qu'elle soit de nature patrimoniale ou non.<sup>1588</sup>

Certains auteurs se sont cependant opposés à l'indemnisation du préjudice moral<sup>1589</sup> en se fondant sur un argument économique tiré du mécanisme de l'assurance. Très simplement, ils constatent que la victime d'un fait générateur de responsabilité obtient, en règle générale, une indemnisation de son préjudice moral. Cette indemnisation est parfois supérieure à celle reçue en réparation du préjudice matériel ou corporel subi par la victime. Elle pèse par conséquent lourdement sur les assureurs de responsabilité, qui garantissent la solvabilité de l'auteur du dommage.<sup>1590</sup>

Or, ces auteurs observent que, si la victime avait l'opportunité de s'assurer contre le risque de dommage, elle se contenterait de couvrir les seules conséquences matérielles et corporelles du fait dommageable potentiel. En revanche, il est peu probable qu'elle désire s'acquitter d'une prime d'assurance plus élevée afin d'obtenir une indemnisation pour son préjudice moral. Au contraire, la victime préférera profiter de son argent avant la survenance du dommage moral, plutôt que de s'en prémunir. En effet, le préjudice moral se traduit par une diminution du bien-être de la victime. Cette diminution peut être provisoire ou permanente. Elle sera provisoire si la victime peut totalement se rétablir, car on suppose par exemple qu'elle finira par oublier la douleur ressentie. Elle sera permanente si la souffrance persiste, notamment en cas de perte d'un proche. Quelle que soit l'hypothèse, l'indemnisation octroyée à la victime en compensation du préjudice subi n'a pas d'influence directe sur celui-ci. Seul le temps pourra, le cas échéant, l'effacer. Ainsi, on peut supposer qu'une victime ne tire pas de satisfaction particulière en percevant des dommages et intérêts pour son préjudice moral.<sup>1591</sup>

**662.** Les adversaires de la réparation du préjudice moral ont développé leur critique principalement dans le domaine de la responsabilité du fait des produits défectueux.

---

1588 Ogus, Anthony Ian, Michael Faure, et Université Panthéon-Assas. « *Économie du droit : le cas français* » [Publ. Par L'] Université Panthéon-Assas. Droit Comparé, LGDJ, 2002, p. 83.

1589 V. not. : G. L. Priest, « *The current insurance crisis and modern tort law* », YLJ, 1987, vol. 96, p. 1553.

1590 Maître, Grégory. *op. cit.*, n°279-294

1591 *Ibid.*

Selon eux, le consommateur préfère payer moins cher un produit, dont le prix reflète une partie de la prime d'assurance de responsabilité assumée par le producteur, et ne pas être indemnisé du préjudice moral en cas d'accident, plutôt que de le payer plus cher et d'obtenir une indemnisation prenant en compte la réparation de ce type de préjudice. Du point de vue de l'assurance responsabilité, indemniser le préjudice moral conduit à garantir la victime pour un préjudice contre lequel elle ne se serait pas prémunie si elle s'était elle-même assurée, car le coût de l'assurance aurait dépassé les gains issus d'une telle garantie. En d'autres termes, la réparation du préjudice moral représenterait un gaspillage social du point de vue de l'assurance.<sup>1592</sup>

Le lien entre assurance et responsabilité n'est pas douteux<sup>1593</sup>, l'assurance de responsabilité jouant un rôle prépondérant dans le développement du droit de la responsabilité civile dans la plupart des sociétés industrialisées, dont la France. Dès lors que la réparation du préjudice moral menace l'équilibre de l'assurance de responsabilité, elle représente également un danger pour le système de responsabilité civile. À cet égard, la critique formulée à l'encontre de l'indemnisation du dommage moral semble pertinente.<sup>1594</sup>

**663.** Cette critique appelle cependant d'importantes réserves. Tout d'abord, l'objection s'appuie principalement sur la responsabilité des produits défectueux, à laquelle on ne saurait réduire le droit de la responsabilité. Il est relativement aisé de comprendre l'intérêt d'un consommateur à obtenir plus de biens en raison d'un prix plus bas, moyennant l'abandon de la réparation du préjudice moral, si celui-ci survient. En revanche, on discerne beaucoup moins bien, en dehors de toute relation de consommation, l'intérêt de supprimer l'indemnisation du dommage moral. Dans cette hypothèse, la victime ne retire aucun bénéfice de cette suppression avant la survenance du dommage, et subit tout de même celui-ci s'il survient. Il n'est donc pas certain que le raisonnement initial, illustré par la responsabilité du fait des produits défectueux, puisse être généralisé.<sup>1595</sup>

---

1592 *Ibid.*

1593 Viney, Geneviève. *op. cit.*, n° 20 et s.

1594 Maître, Grégory. *op. cit.*, n°279-294

1595 *Ibid.*

Ensuite, les adversaires de l'indemnisation du préjudice moral exposent l'absence d'un marché d'assurance de cette sorte de préjudice, puisque la demande pour une telle assurance serait inexistante. En réalité, cette conclusion ne s'impose pas pour d'autres auteurs<sup>1596</sup>. En effet, l'inexistence d'un marché de l'assurance du préjudice moral ne signifie pas nécessairement que la demande n'existe pas. Au contraire, on peut penser que l'assurance du préjudice moral suscite d'importants coûts de transaction<sup>1597</sup> qui rendent la mise en place d'un marché impossible. Dans la mesure où les victimes souhaiteraient, dans l'absolu, une indemnisation de leur préjudice moral,<sup>1598</sup> le recours à la responsabilité permet d'apporter une solution de substitution au marché, déficient.<sup>1599</sup>

Enfin, l'objection soulevée à l'encontre de l'indemnisation du préjudice moral révèle une tension entre, d'une part les objectifs propres à l'assurance, et d'autre part les fins incitatives du système de responsabilité civile. En effet, le mécanisme de l'assurance recherche principalement une dilution du poids économique des accidents, en le répartissant entre les assurés. En revanche, le droit de la responsabilité civile a pour objet l'incitation des auteurs potentiels de dommages à la prévention. Or, l'effet incitatif de la responsabilité civile repose en partie sur l'application du principe de réparation intégrale, qui commande une indemnisation la plus complète possible. Autrement dit, l'indemnisation du préjudice moral serait souhaitable d'un point de vue incitatif, mais contestable d'un point de vue assurantiel. Ici encore, l'objection ne paraît pas dirimante. D'une part, la fonction incitative de la responsabilité civile prévaut en toute hypothèse, car aucun auteur ne refuse l'indemnisation du préjudice moral si cette indemnisation est nécessaire à l'incitation à une prévention

---

1596 Craley S. P. et Hanson J.D., «*The nonpecuniary roses of accidents: pain and suffering damages in tort law*», Harvard Law Rev., 1995, vol. 108, p. 1787 et s.

1597 Par exemple, l'assureur s'expose d'abord à un «risque de ruine », car la nature subjective du préjudice moral rend difficile son évaluation a priori. En outre, l'assureur est menacé par un risque de «sélection adverse », car l'intangibilité du préjudice ne lui permet pas de correctement identifier le risque que représente la victime. Plus précisément, selon les personnes, tel ou tel dommage sera ressenti avec plus ou moins d'acuité. En conséquence, l'assureur proposera certainement un montant de prime qui sera, selon le client, ou trop élevé compte tenu du risque qu'il représente, ou trop faible. Le danger réside alors dans la fuite des clients dont le risque de dommage est peu élevé, et dans l'attraction de clientes dont le risque est important, brisant ainsi l'équilibre nécessaire de l'opération d'assurance.

1598 Craley S. P. et Hanson J.D., *op. cit.*, p. 1787 et s.

1599 Maitre, Grégory. *op. cit.*, n°279-294

efficace<sup>1600</sup>. D'autre part, certains auteurs considèrent qu'il existe bien une demande d'assurance du préjudice moral de la part des victimes, mais que le mécanisme du marché n'est pas adapté pour répondre à cette demande. En revanche, le système de responsabilité civile permettrait, en se substituant en quelque sorte au marché, de prendre en compte le besoin d'assurance du préjudice moral<sup>1601</sup>. Il est donc possible que l'objectif incitatif de la responsabilité civile se combine avec la fonction répartitrice de l'assurance, du moins en ce qui concerne le préjudice moral.<sup>1602</sup>

**664. L'évaluation du préjudice moral** - L'indemnisation des préjudices matériels ou corporels n'engendre pas de difficultés majeures car leur évaluation est simple. Ces variétés de préjudice tombent « sous le sens »<sup>1603</sup> et sont par conséquent directement observables. Même si leur computation peut poser quelques problèmes pratiques, tels que le jour d'évaluation ou la définition d'une valeur de référence, elle n'est en rien insurmontable en ayant recours à la méthode traditionnelle de l'indifférence.

En revanche, l'évaluation du préjudice moral se révèle particulièrement difficile. En effet, le recours au concept d'indifférence est inadapté dans cette hypothèse. Par définition, il n'est pas possible de trouver sur le marché l'équivalent de ce qui a été perdu par la victime en cas de préjudice moral. On ne peut acheter du bien-être, du bonheur, ou encore de la réputation. On ne peut pas plus obtenir la résurrection d'un proche afin d'effacer la peine liée à sa disparition. L'inéluctabilité du préjudice moral explique l'impossibilité d'une évaluation directe de son montant.

**665.** Deux possibilités s'évincent d'une telle situation. D'une part, on peut laisser le soin au juge d'évaluer librement le préjudice moral de la victime. Ce choix n'est pas sans danger, car le montant de l'indemnisation est alors déterminé arbitrairement, et peut donc énormément varier d'un magistrat à l'autre. D'autre part, on peut renoncer à la réparation du préjudice moral puisqu'il n'est pas possible de l'évaluer. Mais cette solution paraît inacceptable car, faute d'indemnisation du préjudice moral, la fonction incitative de la responsabilité civile menacerait ruine. En effet, dans de nombreux

---

1600 Craley S. P. et Hanson J.D., *op. cit.*, p. 1804 et s.

1601 *Ibid.*, p. 1896 et s.

1602 Maitre, Grégory, *op. cit.*, n°279-294

1603 Tunc, André, Henri Mazeaud, et Léon Mazeaud. *op. cit.*, n° 293.

cas, les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral constituent une part importante de l'indemnisation totale prononcée au bénéfice de la victime<sup>1604</sup>. Il est donc nécessaire de maintenir l'indemnisation du préjudice moral, malgré les difficultés pratiques de son évaluation, afin de préserver un niveau efficient de précautions. Cette évaluation doit par conséquent être abandonnée aux juges du fond.

Il est cependant possible de proposer au juge quelques lignes directrices, afin de faciliter et d'harmoniser l'évaluation du préjudice moral. La théorie économique propose à cet égard plusieurs méthodes pour obtenir une approximation de l'indemnisation requise. Bien que ces méthodes soient plus ou moins exactes, elles ont pour objet la détermination d'un montant plancher, c'est-à-dire une approximation *a minima* des dommages et intérêts nécessaires pour compenser le préjudice moral subi. Il est ensuite loisible au juge d'augmenter la somme ainsi obtenue, s'il l'estime nécessaire. Dans cette mesure, les procédés proposés par les économistes présentent une certaine fiabilité, car ils guident le juge sans le contraindre totalement.

Ces méthodes reposent essentiellement sur la prise en compte de certaines informations pour en déduire la valeur qu'accordait la victime à ce qu'elle a perdu. D'une manière générale, elles s'articulent autour de la notion de coût d'opportunité<sup>1605</sup>. Le coût d'opportunité est de nature virtuelle, et s'oppose ainsi au coût comptable, qui est tangible. Ce type de coût correspond au second meilleur choix d'allocation de ses ressources que l'agent économique aurait effectué, si son premier choix n'avait pas été disponible. Il permet de déterminer le seuil au-delà duquel le premier choix de l'agent économique perd de son intérêt initial. En responsabilité civile, le coût d'opportunité permet de déterminer l'affectation de ses ressources par la victime, si elle n'avait pas eu à subir le dommage causé. Le plus souvent, cette affectation s'applique à la consommation de produits et services, susceptibles d'évaluation pécuniaire. Il est alors possible d'en déduire que, pour la victime, la valeur du préjudice est *au moins*

---

1604 LE TOURNEAU, Philippe, et Académie des sciences morales et politiques, « *Droit de la responsabilité et des contrats* », avec Cyril Bloch, Christophe Guettier, André Giudicelli... [et al.], *Ouvrage coordonné par l'Académie des sciences morales et politiques*, Dalloz Action. 8e éd., 2010., n° 1556.

1605 On parle aussi de « coût alternatif » ou de « coût implicite », cf. Bernier, Ivan, Andr ee Lajoie, and Royal Commission on the Economic Union and Development Prospects for Canada. « *Law,*



égale à ce coût d'opportunité. Par exemple, si la victime devient invalide, elle subit un préjudice d'agrément, qui correspond à la privation de certains plaisirs de la vie. En recherchant les loisirs qu'aurait pratiqués la victime si elle n'avait pas subi de préjudice, et leur coût correspondant, on obtient une approximation de la valeur de ce préjudice.

**666.** On peut également recourir à la méthode dite « d'équivalence » proposée par certains auteurs<sup>1606</sup>. Selon ce procédé, il faut rechercher sur le marché l'équivalent le plus proche à ce qui a été perdu en raison du fait dommageable. Par exemple, afin d'éviter un accident de la route mortel, une personne est prête à investir une partie de ses revenus dans la prise de précautions permettant de réduire le risque d'accident. En tenant compte du coût marginal de la précaution, et de la réduction corollaire du risque de dommage, il est possible d'en déduire la valeur que la victime accorde à sa vie<sup>1607</sup>

La méthode d'équivalence demeure imparfaite, car elle s'applique principalement aux hypothèses du risque faible d'un dommage très important, tel que l'invalidité permanente ou la perte de la vie. En dehors de ces situations, sa pertinence est particulièrement douteuse<sup>1608</sup>.

**667.** D'une manière plus générale, la littérature en analyse économique du droit sur le sujet du préjudice, en particulier le préjudice moral, demeure trop parcellaire et insuffisante pour permettre une réflexion totalement satisfaisante sur ce point. Cette carence est sans doute principalement liée au caractère fragmenté du discours doctrinal relatif au droit de la réparation. En effet, les variétés de préjudice semblent

*Society, and the Economy.* » Collected Research Studies,. Toronto ; Buffalo: University of Toronto Press, 1986. Print., p. 76.

1606 Cooter, Robert, and Thomas Ulen. « *Law & Economics.* » The Addison-Wesley Series in Economics. 5th ed. Boston: Pearson/Addison Wesley, 2008. Print. p. 345. Les auteurs parlent de « risk-equivalent method ».

1607 Ainsi, si la prise de précautions supplémentaires pour un total de 100 € réduit de 1/100000 la probabilité d'un accident mortel, on peut en déduire que la victime évalue sa vie à 1 000000 € à l'aide d'une règle de trois. En effet, la valeur marginale de la précaution est égale à la valeur implicite de la vie de la victime notée x, multipliée par la réduction corollaire du risque d'accident:  $(1/10\ 000) x = 100$ . Par conséquent,  $x = 100 / (1/10\ 000)$ , c'est-à-dire 1 000000.

1608 Posner, Richard A. « *Economic Analysis of Law.* » 7th ed. Austin Tex. New York, NY: Wolters Kluwer Law & Business ; Aspen Publishers, 2007, p. 217.

intéresser davantage que la notion de préjudice en elle-même. Cette « prolifération »<sup>1609</sup> rend par ailleurs délicate l'élaboration d'une réflexion générale sur le préjudice, en tant que concept, car il est difficile de classer les différents préjudices de manière cohérente. En effet, dans la mesure où les travaux en analyse économique du droit s'articulent de problématiques communes au droit et à l'économie, les travaux en ce domaine sont le plus souvent restreints à un sujet précis, comme la réparation du préjudice lié à la perte de la vie<sup>1610</sup>. L'apport de l'analyse économique du droit est par conséquent relativement faible, à l'heure actuelle, au sujet du préjudice moral. L'affinement des problématiques juridiques relatives au préjudice permettrait cependant d'orienter la recherche économique afin d'obtenir des résultats plus probants.<sup>1611</sup>

**668.** L'analyse économique du droit permet toutefois quelques suggestions en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral.

D'une part, malgré l'insuffisance des études économiques actuelles, il semble possible d'élaborer des modèles mathématiques et statistiques afin d'approcher la valeur du préjudice moral subi par la victime de manière satisfaisante. En approfondissant cette voie, on peut envisager l'élaboration de barèmes indicatifs qui seraient utiles au juge dans l'accomplissement de sa tâche. De tels barèmes sont d'ailleurs largement employés par les juges du fond, notamment pour les préjudices moraux résultant d'une atteinte corporelle.<sup>1612</sup>

D'autre part, on a pu envisager la fixation de plafonds d'indemnisation<sup>1613</sup>, afin de remédier aux incertitudes du calcul du préjudice moral. De tels plafonds ne paraissent pas opportuns, dans la mesure où ils altéreraient la fonction incitative de la responsabilité civile, en diminuant le niveau de précaution du responsable en-deçà du seuil optimum. Toutefois, l'instauration d'un plafond demeure concevable lorsqu'il a pour but le contrôle de l'arbitraire du juge, en évitant que celui-ci n'incorpore, sous prétexte d'indemnisation du préjudice moral, une peine privée au sein des dommages et intérêts compensatoires alloués. La peine privée doit en effet faire l'objet d'une

---

1609 Le Tourneau, Philippe. *op. cit.*, n° 1 500.

1610 Cooter, Robert, and Thomas Ulen. *op. cit.*, p. 346. ; Posner, Richard A. « *Economic Analysis of Law* », *op. cit.*, p. 214

1611 Maitre, Grégory. *op. cit.*, n°279-294

1612 *Ibid.*

1613 Craley S. P. et Hanson J.D. *op. cit.*, p. 1789 et 1804

réglementation spécifique, qui ne saurait se diluer dans l'évaluation du préjudice moral.<sup>1614</sup>

## **B- La seconde méthode d'évaluation: - La notion de redevance manquée**

**669.** Les jurisprudences françaises pratiquaient déjà cette méthode depuis longtemps<sup>1615</sup>, mais sans fixer de règles précises quant à la détermination des redevances de la licence fictive. Cette méthode est pratiquée lorsque le demandeur à l'action en contrefaçon ne peut pas prétendre qu'il a souffert une perte de bénéfices, il a néanmoins subi une privation de redevance et peut réclamer, au titre de son gain manqué, une redevance indemnitaire.

### **1° L'exemple en matière de brevet<sup>1616</sup>**

**670. Demandeur non exploitant** – C'est d'abord la situation dans laquelle le contrefacteur était seul à exploiter l'invention, soit que celle-ci n'ait pas été exploitée du tout, soit que le breveté ou son licencié ait exploité le brevet, mais pour une autre application ou dans une autre branche d'industrie que celle du contrefacteur.

---

1614 Maitre, Grégory. *op. cit.*, n°279-294

1615 Affirmation en jurisprudence – V° CA Paris, 2 oct. 1978 : D. 1980, jurispr. p. 139 et 141, note J.-M. Mousseron ; Ann. propr. ind. 1980, p. 50 ; Ainsi jugé dans le cas d'une exploitation par le breveté : « La fixation des dommages-intérêts à allouer à la société P... doit se faire en fonction du fait, souligné avec pertinence par la société B..., que le brevet... n'a pas été exploité en France ; que dans une telle hypothèse, il convient de déterminer la redevance de la licence que le breveté aurait été en droit d'exiger pour autoriser la production de la masse contrefaisante. ». La solution est affirmée de manière constante par la jurisprudence - : V° également : Cass. com., 11 janv. 2000 : PIBD 2000, n° 697, III, p. 217 s. ; JCP G 2000, IV, 1339 ; D. 2000, act. jurispr., p. 146. – CA Paris, 30 nov. 1974 : Ann. propr. ind. 1975, p. 51 s. – 8 mars 1977 : D. 1978, inf. rap. p. 149. – 29 nov. 1978 : Ann. propr. ind. 1980, p. 56. – 21 mars 1979 : Ann. propr. ind. 1979, p. 287 s. ; PIBD 1979, n° 243, III, p. 309 ; Dossiers brevets 1980, II, n° 7. – 9 mai 1979, préc. n° 71. – 31 janv. 1984 : Ann. propr. ind. 1984, p. 18. – 29 mars 1984 : Ann. propr. ind. 1984, p. 14 et 17. – 14 nov. 1984 : Ann. propr. ind. 1984, p. 141 s. – 22 mai 1986 : Ann. propr. ind., 1987, p. 113. – 20 déc. 1988 : RD propr. ind. 1989, n° 23, p. 57 s. – 12 nov. 1991 : Ann. propr. ind. 1992, p. 206 et 211, note P. Mathély ; Dossiers brevets 1992, II, n° 5 ; PIBD 1991, n° 519, III, p. 194 s. – 30 oct. 1996 : PIBD 1997, n° 626, III, p. 78 et 84 ; Gaz. Pal. 1998, 1, somm., p. 21, pourvoi rejeté, Cass. com., 11 janv. 2000, préc. – 30 avr. 1997 : Gaz. Pal. 1998, 1, somm. p. 6, note A. Le Tarnec. – TGI Paris, 22 juin 1968 : Ann. propr. ind. 1970, p. 211 et 216. – 7 févr. 1970 : Ann. propr. ind. 1970, p. 217 et 222 ; JCP G 1973, II, 17298, note J.-J. Burst. – 29 nov. 1972 : PIBD 1973, n° 106, III, p. 174 s.)

L'exploitation s'entendant d'une vente en France, c'est aussi le cas où le demandeur exploitait ou faisait exploiter l'invention à l'étranger, mais ne vendait pas lui-même en France les produits résultant du brevet.<sup>1617</sup>

**671. Exploitation par un licencié** – C'est encore le cas lorsque l'invention est exploitée, non pas par le propriétaire du brevet, mais par un licencié. Le breveté ne peut alors pas réclamer le préjudice subi par son licencié. Quelques décisions avaient admis le contraire, au motif que le breveté doit la garantie à son licencié et que l'indemnisation qu'il doit payer à ce titre entre dans son préjudice<sup>1618</sup>. Mais un arrêt plus récent de la cour de Paris a écarté cette solution au motif que le donneur de licence ne garantit que la possibilité d'exploiter, non un profit d'exploitation<sup>1619</sup>. En revanche, la loi donne au licencié le droit dans certains cas d'agir lui-même en contrefaçon. Il est en tout cas toujours recevable à intervenir dans l'action pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. Dans ce cas et s'il exploite effectivement sa licence en France, le licencié aura la même créance de réparation de son manque à gagner qu'un breveté exploitant lui-même. S'il n'exploite pas, mais perçoit lui-même une redevance ou une commission, il pourra être indemnisé de celle-ci<sup>1620</sup>. S'il n'exploite pas et n'a pas le droit par son contrat avec le breveté de concéder des sous-licences, il ne pourra prétendre ni à un bénéfice perdu, ni à une redevance indemnitaire<sup>1621</sup>

## 2° L'alternative de la fixation forfaitaire des dommages et intérêts

**672.** La loi du 29 octobre 2007 prévoit, pour chacun des droits concernés que « *la juridiction peut à titre alternatif [ ... ] allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire* ». Il s'agit d'un mode alternatif, c'est-à-dire qui ne peut être cumulé

---

1616 Stenger, Jean-Pierre. *op. cit.*, n° 142-143

1617 Cass. com., 1er mars 1994 : JCP G 1994, IV, p. 152, n° 1169 ; Bull. civ. IV, n° 84 ; PIBD 1994, n° 567, III, p. 287 s. ; Dossiers brevets 1994, I, n° 6

1618 CA Paris, 26 juin 1970 : Ann. propr. ind. 1970, p. 213 et 226. – V. aussi, TGI Paris, 7 mars 1966 : Ann. propr. ind. 1968, p. 79 et 89, note P. Mathély

1619 CA Paris, 2 mars 1971 : D. 1972, jurispr. p. 45, note J. Azéma ; Ann. propr. ind. 1971, p. 119 et 126 s., note J.-J. Burst. – contra, TGI Paris, 28 mai 1985 : PIBD 1985, n° 378, III, p. 301 s.

1620 TGI Paris, 5 oct. 1988 : PIBD 1989, n° 448, III, p. 34 s.

avec la première approche à savoir l'allocation de dommages et intérêts sur la base du manque à gagner et du bénéfice réalisé par le contrefacteur. En outre, curieusement, cette méthode forfaitaire alternative ne peut, d'après la loi, trouver à s'appliquer que « *sur demande de la partie lésée* », et non d'office par le tribunal.<sup>1622</sup>

Cependant le projet de loi diffère fondamentalement sur deux points.<sup>1623</sup>

- la première différence réside dans le fait qu'auparavant, dans l'évaluation circonstanciée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur n'étaient pas pris en considération et que, dans l'évaluation forfaitaire, le prix d'une licence régulièrement contractée constituait le plafond de l'indemnisation et non le plancher.
- mais la nouvelle loi comporte également une seconde différence, et non des moindres: alors que le droit antérieur permettait dans certains cas de combiner ensemble les modes d'évaluation circonstanciée et forfaitaire, la nouvelle loi offre une alternative qui exclut cette combinaison.

### 3° Le calcul sur la base du chiffre d'affaires contrefaisant

**673.** Le juge calcule la redevance manquée sur la base d'une assiette qui est constituée cette fois, non plus par le nombre d'objets contrefaisants vendus, *mais par le chiffre d'affaires réalisé sur la contrefaçon par le contrefacteur*<sup>1624</sup>. Dans le cas où il est alloué au demandeur un bénéfice perdu sur une partie seulement de la masse contrefaisante, c'est le chiffre d'affaires du contrefacteur correspondant à la partie restante de cette masse qui sert d'assiette à la redevance manquée

La masse contrefaisante est déterminée de la manière que l'on a vue. Le chiffre d'affaires sur cette masse est le chiffre d'affaires brut, sans déduction des

1621 CA Lyon, 11 févr. 1999 : Ann. propr. ind. 2000, p. 5 ; Dossiers brevets 1999, II, n° 6

1622 L'article 13 de la directive prévoyant la possibilité de cette évaluation réserve bien l'hypothèse d'une méthode d'évaluation forfaitaire pouvant être utilisée par le tribunal, et non seulement demandée par la victime de l'atteinte.

1623 Couste, Marina et Guilbot Florent, *op. cit.*, pp.15-20, n°38-39

1624 CA Paris, 21 mars 1979, préc. n° 149. – 12 nov. 1991, préc. n° 149 ; 21 févr. 1994 : RD propr. intell. 1994, n° 52, p. 34 et 36 ; PIBD 1994, n° 566, III, p. 255 et 257. – 30 oct. 1996, préc. n° 149. – 3 juin 1998 : RD propr. intell. 2000, n° 114, p. 18 et 22. – 1er juill. 1998 : RD propr. intell. 2000, n° 114, p. 22 et 27. – TGI Paris, 10 févr. 1982, préc. n° 145. – 6 juill. 1984, préc. n° 145. – TGI Nancy, 20 nov. 1997 : RD propr. intell. 1998, n° 85, p. 23 et 26 s.

charges d'exploitation de quelque nature quelles soient<sup>1625</sup>. Il a été jugé que les frais de port et d'emballage doivent y être inclus, mais non les remises et ristournes consenties à des intermédiaires<sup>1626</sup>.

**674. Calculé sur la base d'une approche licence et redevances, il ne pourra être inférieur aux « redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte »** - Madame Joanna Schmidt-Szalewski écrit que « *On pourra éviter (ou limiter) les affres de pareilles évaluations, en utilisant le second système prévu en accord avec la directive (art. 13, 1, b), qui permet à la victime de demander une indemnisation forfaitaire. Sur ce point, la transposition française n'est pas conforme à la directive, qui mentionne cette méthode forfaitaire à titre d'alternative pouvant être utilisée par le tribunal, sans exiger qu'elle ait été demandée par la partie lésée. Appliquant le principe de la primauté communautaire, les juges pourront donc d'office adopter cette méthode, qui pourrait être particulièrement utile pour limiter les frais du procès. Elle n'évitera toutefois pas nécessairement le recours à une expertise, car hormis les situations les plus simples, il faudra évaluer la redevance fictive à partir d'une analyse économique ou comptable. Ce forfait ne pourra être inférieur « au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte »*<sup>1627</sup>. Il importe donc peu qu'il n'y ait pas de règles précises quant à la détermination des redevances de la licence fictive.<sup>1628</sup>

**675.** Cette méthode est pratiquée lorsque le titulaire du droit ne l'exploite pas et ne peut donc fournir de bases comptables permettant de calculer les bénéfices qu'il a perdus du fait de la contrefaçon. On considère qu'en pareil cas, il perd au moins les redevances de la licence qu'il aurait pu consentir au défendeur pour éviter qu'il fût contrefacteur. Cette approche a été critiquée en ce qu'elle plaçait le contrefacteur dans une situation équivalente à celle d'un licencié et donc réduisait considérablement le

---

1625 TGI Bordeaux, 28 sept. 1993, préc. n° 144. – TGI Nancy, 20 nov. 1997, préc. n° 150

1626 TGI Paris, 25 mars 1993 : PIBD 1993, n° 549, III, p. 482 et 484

1627 Schmidt-Szalewski, Joanna, « La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de loi de lutte contre la contrefaçon », *op. cit.*, p.12, n°25

1628 *Ibid.*

risque qu'il prenait en décidant de contrefaire. Tenant compte de cette observation, les tribunaux français avaient cherché à apporter des correctifs à cette « licence virtuelle » au profit du titulaire des droits, tout en prenant garde de ne pas s'engager dans l'octroi de dommages et intérêts punitifs.<sup>1629</sup>

La jurisprudence française déclare que la licence fictive est conclue moyennant une redevance supérieure à la normale, car le titulaire du droit n'a pas l'obligation d'accorder des licences et aurait pu la refuser au contrefacteur si celui-ci la lui avait demandée<sup>1630</sup>

La directive ne semble pas interdire des dommages-et-intérêts supérieurs à cette redevance fictive, puisqu'elle prévoit qu'ils ne peuvent pas être « inférieurs à » celle-ci. Il faudra néanmoins le plus souvent recourir à une expertise, ne serait-ce que pour déterminer le montant « normal » de la redevance, par rapport à laquelle des ajustements sont à effectuer.<sup>1631</sup>

---

1629 *Ibid.*

1630 Par exemple, CA Lyon, 7<sup>e</sup> ch. civ., 29 janv. 2004, Mamor, M. France SARL et Sistema c/ Astra Plastique SA : PIBD 2004, n° 786, fil, p. 282; RD propr. intell. 2004, n° 757, p. 20. - CA Paris, 4<sup>e</sup> ch., sect. B, 2 juin 2006, Acome SA c/ Styr· pac SA, B2M Industries SA, Isobox Technologies SAS et Playstyrobel : PIBO 2006, n° 835, III, p. 549, en matière de dessins et modèles, majorant le prix de la licence de 30 %.

---

1631 Schmidt-Szalewski, Joanna, « La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de loi de lutte contre la contrefaçon », *op. cit.*, n°27



## Conclusion

---

### **1° La comparaison des droits thaïlandais et français dans la lutte contre la contrefaçon**

**676.** Au terme de cette étude, nous récapitulerons les points essentiels de divergence et de convergence entre les droits thaïlandais et français avant de proposer des solutions destinées à améliorer la lutte contre la contrefaçon en Thaïlande.

L'étude comparée que nous venons d'achever montre qu'il n'existe pas un, mais plusieurs types de délits de contrefaçon, en raison de la diversité des droits de propriété intellectuelle ainsi qu'en en raison de la diversité des atteintes à ceux-ci.

**677.** Le délit de contrefaçon se constitue par la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral. Pour que l'élément matériel soit constaté, plusieurs conditions sont nécessaires : l'existence de la création, la diffusion de la création, l'usage de la création et la participation à l'action contrefaisante.

La notion de contrefaçon thaïlandaise s'inspire grandement de celle de « conspiracy » dont la spécificité réside dans le fait que l'entente illégale est punissable sans que ses membres aient réalisé un quelconque acte constitutif de l'infraction. Cependant, ce n'est pas la vision du droit français.

**678.** Quant à l'élément moral de la contrefaçon, il doit manifester l'intention de son auteur qui s'envisage à plusieurs niveaux, tant sur le plan civil que pénal. Prenons tout d'abord la notion de bonne foi. En droit français, la bonne foi de l'auteur est indifférente. Par exemple, en droit d'auteur, il n'est aucunement fait référence à l'intention de l'auteur. Cette indifférence n'est cependant pas absolue puisqu'en droit des brevets, l'élément moral est pris en considération dans l'hypothèse d'un contrefacteur indirect.



Le droit thaïlandais envisage la question de la bonne foi différemment. Les textes semblent en effet poser comme condition l'élément moral. Cependant, en matière de droit d'auteur, il existe des cas de responsabilité sans faute fondés sur la théorie des risques. Quant au droit pénal, il opère une distinction entre les infractions intentionnelles et non-intentionnelles. S'agissant de l'infraction intentionnelle, l'intention est toujours exigée dans le droit thaïlandais à l'instar du droit français. Il en va autrement en matière de droit d'auteur, où comme le droit français en matière de brevet, le droit thaïlandais applique la notion de « connaissance de cause » s'agissant de la contrefaçon indirecte.

**679.** Notre étude a également conduit à l'étude de la preuve qui est une question fondamentale. Dans certains secteurs industriels, comme celui de la mode, les actes de contrefaçon présentent souvent un caractère éphémère. Il appartient donc à la victime de réunir des preuves afin de pouvoir obtenir la réparation du préjudice subi. En droit français, le titulaire des droits peut obtenir des mesures probatoires, des mesures d'information et des mesures provisoires tandis qu'en droit thaïlandais, il peut obtenir des ordonnances de perquisition et saisie, une injonction de blocage, une injonction provisoires et divulgation des documents, ainsi que des procédures offertes à certaines victimes.

Deux conditions doivent être réunies pour que la victime se voie conférer le droit d'agir : l'intérêt d'agir, réservé au titulaire des droits en cause, et la qualité d'agir qui concerne certains tiers. En droit français, la qualité à agir est réservée aux licenciés exclusifs sous réserve que le contrat n'en dispose autrement et que le titulaire, après mise en demeure, se soit abstenu d'agir. Le licencié non exclusif dispose de la possibilité d'intervenir à l'action pour faire valoir son préjudice propre. Il en va autrement en droit thaïlandais où en l'absence de textes précis, il est possible pour l'auteur de reconnaître au simple licencié ou concessionnaire une action en contrefaçon.

Il y a une différence considérable entre les procédures de recherche de preuve française et thaïlandaise. D'une part, s'agissant des conditions de fond, la pratique thaïlandaise en a dénombré trois. Tout d'abord, l'acte de contrefaçon est ou sera

«*prima facie* ». Il doit ensuite faire état d'allégations sérieuses concernant l'atteinte potentielle ou avérée de ses droits. Enfin, il doit démontrer l'existence de preuves susceptibles de disparaître, et qui sont essentielles pour la mise en œuvre de ses droits. Contrairement au droit français, il ne justifie que de sa qualité de demandeur pour requérir sa capacité à agir. D'autre part, s'agissant des conditions de forme, la compétence est reconnue à de nombreuses juridictions françaises, tandis qu'en droit thaïlandais, il s'agit d'une compétence unifiée et centralisée en une seule juridiction. La compétence de la CIPITC est exclusive en premier ressort, au civil comme au pénal, pour connaître des litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle. Le CIPITC peut ainsi autoriser l'ordonnance APT pour tout droit de propriété intellectuelle.

Pour ce qui concerne la mise en œuvre de l'ordonnance de saisie contrefaçon et de l'ordonnance APT, les personnes habilitées à présenter une requête en ordonnance APT peuvent obtenir une injonction de blocage, des injonctions provisoires et une divulgation des documents. Cela ressemble à la procédure française de saisie contrefaçon. Toute personne ayant qualité pour agir en saisie contrefaçon peut procéder à des recours juridiques avant d'intenter un procès sur ce fondement. Ils peuvent obtenir des mesures d'information et des mesures provisoires.

La mise en œuvre des mesures de saisie contrefaçon et de l'ordonnance APT s'accompagne du souci de respecter le principe d'égalité entre les parties. En effet, le défendeur n'est pas entendu avant l'action au fond. Pour cette raison, les procédures sont assorties de diverses garanties procédurales à disposition du défendeur. D'autres garanties consistent à protéger le tiers saisi. Elles sont de deux ordres. D'une part, on a les garanties financières consistant en un cautionnement et en l'allocation de dommages-intérêts pour le défendeur en réparation d'un préjudice résultant de l'exécution de la saisie. D'autre part, il s'agit de garanties procédurales, c'est-à-dire l'assurance de neutralité de la personne qui assurera l'exécution de ces saisies et limitera l'usage des documents confidentiels.

**680.** Outre ces moyens de preuve principaux, des moyens de preuve alternatifs sont mis à disposition du demandeur. Il s'agit des procédures douanières et des moyens de

preuves en matière pénale. Concernant le régime de retenue douanière, trois points sont à souligner.

S'agissant de l'intervention des autorités douanière françaises, leur compétence se trouve de plus en plus étendue. Il en va autrement en Thaïlande. Concernant les PME, il faut déposer une caution pour fixer les dépenses de la retenue en douane. La situation des deux pays est comparable suite à l'exemple suivant: en Thaïlande, les mesures pour garder les marchandises en douane sont limitées, car trop de lois sont concernées. Cependant, concernant la loi française, elle couvre l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, et tend donc à garder toutes les marchandises contrefaites en douanes.

En ce qui concerne les marques commerciales thaïlandaises, la législation n'est pas suffisamment sévère. En effet, les touristes peuvent faire passer des marchandises en quantité raisonnable. En revanche, la loi française interdit toute marchandise contrefaisant (même si c'est un produit que le touriste utilise personnellement).

Enfin, la demande de garder ou de confisquer les marchandises n'est pas aisée à effectuer en Thaïlande. C'est pourquoi les entreprises préfèrent avoir recours à des poursuites judiciaires, tandis qu'en France, les réglementations sont beaucoup plus efficaces.

Le champ d'application de l'intervention «*ex officio*» est élargi en droit français, à la différence du système juridique thaïlandais où les autorités douanières n'appliquent que la sanction pénale. En Thaïlande, il n'existe aucun système d'informations permettant de vérifier la nature contrefaite des marchandises confisquées. Au contraire, en France, le système des informations fondamentales MUSYC est beaucoup plus fonctionnel. La raison pour laquelle les autorités douanières thaïlandaises n'osent pas prendre la décision de confiscation (*ex officio*), est qu'elles craignent que leur responsabilité ne soit retenue en cas d'erreur de leur part. Au préalable, la douane est donc obligée de transmettre les marchandises au Département de Propriété Intellectuelle.

Les problématiques concernant la retenue douanière en Thaïlande sont liées à la frontière politique. Tout d'abord il existe des difficultés de contrôler les régions lointaines et l'espace ouvert tout au long de la frontière. Des frontières naturelles ne permettent pas de définir clairement les frontières politiques. La Thaïlande est donc propice à l'épanouissement de la criminalité organisée car ses portes s'ouvrent aux pays occidentaux. C'est également en Thaïlande qu'une main d'œuvre bon marché est disponible et qu'a lieu la construction de réseaux autoroutiers important, la faisant devenir la plaque tournante de la région du Mékong. De surcroît, la Thaïlande développe à présent son réseau aérien, de sorte que désormais, le trafic de produits contrefaisant atteint facilement les pays plus lointains.

**681.** En ce qui concerne la répression de la contrefaçon, deux points de vue méritent attention.

Le droit thaïlandais opère une distinction entre l'action pénale et l'action civile. La victime peut, soit porter l'action pénale seule devant le tribunal répressif, ou soit l'accompagner de l'action civile. Elle a également la possibilité de porter l'action civile devant le tribunal civil. On constate que si la victime a recours par la voie civile, la formation d'une demande en réparation semble nécessaire. En revanche, si elle choisit la voie pénale, la demande en réparation n'est pas indispensable. Néanmoins, le droit thaïlandais se fonde sur la distinction nette entre l'action pénale et l'action civile.

A la différence du système juridique française, le droit thaïlandais est caractérisé par la distinction nette entre l'action pénale et l'action civile. Lorsque la victime porte une action civile devant le tribunal civil, cela ne fait pas obstacle à son objectif répressif qui demeure puisque elle peut, à tout moment, porter son action devant le tribunal répressif. Le droit français ne permet pas cela. Cependant, lorsque les deux juridictions sont saisies et que le juge pénal a déjà statué sur l'action publique, le juge civil doit surseoir à statuer en attendant la décision prise par le juge pénal. Il apparaît en effet que la voie répressive en Thaïlande présente de nombreux avantages comme la rapidité de la procédure. Une économie de temps et d'argent est donc faite par la victime lorsqu'elle choisit cette voie là. C'est la raison pour laquelle

la voie répressive est celle majoritairement choisie par les victimes de l'infraction de contrefaçon.

Le rôle du ministère public thaïlandais est tout à fait différent du ministère public français. En Thaïlande, la victime peut porter une action pénale devant la juridiction de l'instruction sans en informer le ministère public. Lorsque la victime porte une action pénale devant le tribunal répressif, le juge d'instruction n'est pas tenu d'informer le ministère public de cette action. Cette pratique libérale permet à la victime de jouer un rôle important dans la procédure. L'absence de communication entre le ministère public et la victime dans la mise en mouvement du procès pénal peut porter atteinte à l'ordre public, notamment en cas de conclusion d'une transaction. Le ministère public ne peut déclencher une procédure pour des infractions privées qu'à la condition qu'une plainte de la victime ait été déposée auprès des services de la police. Lorsqu'une transaction est conclue, l'action pénale est éteinte, et donc l'infraction ne pourra pas être réprimée au nom de la société.

**682.** Nous avons étudié les législations nationales françaises et thaïlandaises quant aux sanctions applicables à la contrefaçon. En droit français, le CPI prévoit trois niveaux de peines : la sanction de la première infraction, la sanction de récidive et la sanction liée à une obligation contractuelle. Concernant la peine liée à un contrat, elle n'existe pas en droit thaïlandais. Cependant, toute infraction en matière de droit d'auteur, de droit d'indication géographique et de droit sur les secrets commerciaux peut faire l'objet d'une transaction.

Quant à la peine principale réprimant l'infraction de contrefaçon, la loi française l'a classifiée en deux catégories. D'une part, la répression pénale doit être conforme à l'intérêt général, dans le sens où les actes illicites portent atteinte à l'ordre public. D'autre part, l'acte doit être réprimé au nom de la victime, titulaire du droit. Il en va autrement en Thaïlande, où la législation n'opère pas cette classification. Même si elle admet le caractère illégitime de la contrefaçon, elle ne reconnaît pas le préjudice porté à la société.



**683.** En outre, le droit français prévoit l'application de sanctions pénales directes à des personnes morales, comme la fermeture immédiate de l'établissement, tandis que le droit thaïlandais ne prévoit que des sanctions indirectes : « *Lorsqu'une personne morale commet une infraction au regard de la loi, tous ses directeurs ou administrateurs sont considérés comme solidairement responsables avec elle à moins qu'ils ne puissent prouver que la personne morale a commis l'infraction à leur insu ou sans leur autorisation* »<sup>1632</sup>. Ainsi, une distinction s'opère entre les peines principales, d'une part, comme la peine d'emprisonnement ou la peine d'amende, et les peines de substitution d'autre part, notamment la confiscation, la destruction et la publication ou l'affichage du jugement. Le droit français prévoit la responsabilité pénale de la personne morale, tandis que le droit thaïlandais n'en fait rien.

**684.** D'autres différences entre les systèmes français et thaïlandais ont été mises en évidence en ce qui concerne la réparation des atteintes à la propriété intellectuelle : Dans les deux systèmes, on observe que le préjudice subi est le même : il s'agit du gain manqué. La France applique le principe de la « *Lizenzanalogie* » selon lequel les gains manqués sont appréciés en fonction des ventes contrefaisantes, et non pas par le biais des ventes licites manquées. Il en va de même en Thaïlande, où le gain manqué est déterminé par le titulaire en caractérisant sa capacité de production et son positionnement sur le marché. Les droits français et thaïlandais ont les mêmes méthodes d'évaluation du préjudice subi. La masse contrefaisante est déterminée au regard des objets jugés contrefaisants. Le juge prononce la condamnation lorsque le contrefacteur a vendu d'autres objets de même nature mais de forme modifiée ou lorsque les objets qui ne sont pas identiques ne portent pas la même référence ou dénomination que ceux visés dans le procès-verbal. Selon la jurisprudence thaïlandaise, la notion de masse contrefaisante va fixer l'indemnisation par le calcul du nombre de marchandises de contrefaçon confisquées. Elle ne prend pas en compte l'importance des matériaux et des équipements que le contrefacteur a utilisés dans la

---

1632 Loi B.E. 2543 (n° 2) (2000) sur les marques de fabrique ou de commerce Article. 114 ; Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets Article 88 ; Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur Article 74 ;

fabrication (Il en va autrement en matière de droit d'auteur). Le tribunal ne tient pas compte de ces détails dans la fixation de l'indemnisation.

Selon la jurisprudence française, on utilise le principe du tout indivisible. C'est lorsqu'on ne peut pas séparer physiquement les parties contrefaisantes du reste de l'objet sans le détruire ou l'endommager. Quand l'accessoire d'un produit ou d'un dispositif est vendu en même temps que le produit lui-même, il entre dans le tout commercial indivisible, de sorte qu'il est quelquefois question d'accessoires.

**685.** Il existe un autre préjudice qu'est la redevance manquée. Deux hypothèses sont à envisager. Dans la première, le titulaire du droit n'exploite pas la création lui-même. Dans ce cas, il n'est pas en mesure d'invoquer une perte de vente, à défaut de proposer son produit à la vente. Il est seulement en droit de demander une redevance aux licenciés qui exploitent la création protégée. L'absence de versement de redevance par le contrefacteur constitue pour lui une perte. Dans la seconde hypothèse, le titulaire des droits exploite la création, mais ne peut prétendre qu'il aurait effectué la totalité des ventes réalisées par le contrefacteur, à défaut d'outil industriel suffisant pour produire la masse contrefaisante. Dans ce cas, le préjudice consistera en la perte de vente dans la mesure des capacités de production du titulaire de droit et dans la perte de redevance pour le surplus.

Il en va de même de la jurisprudence thaïlandaise. Si le titulaire du monopole ne l'exploite pas directement, le gain manqué correspond à la redevance indemnitaire qu'il aurait été en droit d'exiger pour autoriser l'exploitation contrefaisante. Pour les méthodes d'évaluation du préjudice subi, il n'existe pas d'indemnité provenant de la redevance manquée. La jurisprudence thaïlandaise va fixer l'indemnisation en calculant « les bénéfices manqué », tandis qu'en France, selon la loi du 29 octobre 2007, on utilise l'alternative de la fixation forfaitaire des dommages et intérêts.

**686.** Dans les deux pays, on observe la difficulté de l'évaluation du préjudice. En France de même qu'en Thaïlande, c'est un préjudice subi en matière de marque. Le droit sur la marque ne donnant aucun monopole de fabrication ou de vente sur des objets marqués, il n'est pas possible d'affirmer que tous les produits mis sur le marché





par le contrefacteur ont nécessairement privé de ventes du titulaire. Les ventes manquées sont donc celles qui sont uniquement dues à l'impact de la marque contrefaisante.

**687.** En France, les principes généraux du droit de la responsabilité civile s'appliquent. L'indemnité allouée doit réparer tout le préjudice, mais seulement celui directement imputable à l'acte dommageable. En Thaïlande, le préjudice subi par le titulaire de la marque du fait de la contrefaçon n'est que le préjudice commercial. Il correspond aux répercussions économiques que l'acte de contrefaçon aura notamment sur les ventes, les parts de marchés et les contrats de la personne titulaire des droits. En application de la règle du droit commun imposant la démonstration d'un lien entre le fait dommageable et le préjudice, le fait que le contrefacteur fasse des bénéfices ne suffit pas à prouver que l'entreprise victime a perdu précisément ces mêmes bénéfices. Par exemple, au terme de l'article 438 du Code civil thaïlandais « *le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de l'acte délictuel* ». Il semble que le juge thaïlandais ait un pouvoir entier dans l'appréciation du « mode » ainsi que du « montant » de la réparation due à la victime. Cependant, en pratique, le juge thaïlandais ne crée d'autres modes de réparation que lorsqu'il n'y a pas de disposition particulière imposant le mode de la réparation.

**688.** On peut souligner le préjudice moral engendré par une action en contrefaçon d'une part en matière de marque et d'autre part en matière de droit d'auteur en France. Contrairement à la Thaïlande, il n'est pas possible d'appliquer le préjudice moral au droit de la propriété intellectuelle. L'article 446 du Code civil thaïlandais prévoit le mode de réparation des dommages non pécuniaires. Cet article est considéré comme le fondement de la réparation du dommage moral en Thaïlande. La jurisprudence thaïlandaise applique donc cet article à la réparation du dommage moral tel que la douleur physique (*pretium doloris*). Cependant, compte tenu de l'article 446, la réparation du dommage moral en Thaïlande ne peut intervenir que dans trois cas : en cas de lésions corporelles, en cas de privation de liberté

individuelle et en cas d'atteinte sexuelle. En dehors de ces trois cas, la réparation du dommage moral est impossible.

**689.** S'agissant du caractère punitif des dommages et intérêts, on observe à cet égard, tant en France qu'en Thaïlande, un mouvement jurisprudentiel plus ou moins récent en faveur d'une forte augmentation des dommages-intérêts, justifiée de plus en plus souvent par l'idée de peine privée. On observe que les différences entre la France et la Thaïlande sont les suivantes.

**690.** Il n'existe pas de critères clairs pour la fixation de l'indemnisation de peine privée. La loi thaïlandaise l'a précisé clairement : c'est la loi sur le secret commercial qui va s'appliquer, tandis qu'en France une telle disposition n'existe pas. C'est plutôt au juge qu'il reviendra de fixer des dommages-intérêts plus dissuasifs, même si la notion de peine privée n'a pas été clairement retenue.

**691.** La loi thaïlandaise relative à la peine privée en matière de droit d'auteur, prévoit une amende qui augmente de façon exponentielle. L'article 76 en matière de droit d'auteur prévoit que « *La moitié de l'amende infligée par le tribunal est versée au titulaire du droit d'auteur ou des droits d'interprétation ou d'exécution, sans préjudice du droit dudit titulaire d'intenter une action civile pour obtenir des dommages-intérêts d'un montant dépassant cette partie de l'amende qui lui est versée.* ». S'agissant des voies offertes à la victime, chaque contrefacteur *dans le cadre d'une activité commerciale (les vendeurs)* doit être condamné à une amende d'au moins 50 000 à 400 000 baht si elle choisit une action pénale. La moitié de l'amende est versée à la victime, c'est-à-dire que chaque défendeur doit payer une moitié de l'amende à la victime.

**692.** Dans les deux systèmes, le tribunal va considérer la punition civile lorsqu'on a pris en compte les intentions du demandeur au sujet de l'indemnisation. Il est important de noter que normalement, dans la poursuite judiciaire, on n'accorde pas d'importance à la mauvaise intention de la personne.

## **2° Propositions en vue d'améliorer la lutte contre la contrefaçon en Thaïlande**

**693.** Les constats concernant le phénomène, les sources et les conséquences de la contrefaçon, nous permettent d'établir les suggestions suivantes afin d'améliorer la lutte contre la contrefaçon.

### **1. Les moyens juridiques de lutte contre la contrefaçon**

**694.** La France et la Thaïlande utilisent de manière différente les moyens de preuve de la contrefaçon. On peut donc en tirer des conséquences différentes. La France va résoudre le problème en choisissant la retenue en douane pour éviter les conflits. De plus, des dispositions obligent l'État à confisquer toutes sortes de marchandises contrefaisantes, alors que la Thaïlande ne permet pas la retenue en douane pour tous les droits de propriété intellectuelle. En effet, celle-ci concerne seulement deux types de propriété intellectuelle : le droit de marque et le droit d'auteur. Cette limitation de la retenue en douane est due à deux phénomènes. D'une part, les fonctionnaires ont un champ d'action très réduit ; d'autre part, le contrôle du commerce illégal dans les régions lointaines est rendu très difficile à cause des conflits qui existent aux frontières. Par ailleurs, les personnes qui sont à l'origine de la contrefaçon font partie d'organisations criminelles à vocation internationale, ce qui rend ainsi leur contrôle et leur arrestation encore plus difficile.

C'est pourquoi il est nécessaire que la Thaïlande renforce le pouvoir de douane. Il faudrait ainsi créer un pouvoir ex officio à la fois capable de confisquer les marchandises contrefaites et de déterminer les responsables d'erreurs dans la retenue des marchandises. De surcroît, la Thaïlande doit impérativement améliorer ses systèmes d'information pour que les agents douaniers puissent travailler et contrôler les marchandises contrefaisantes plus efficacement.

**695.** Les mesures probatoires françaises mettent l'accent sur la preuve en matière civile, alors que la Thaïlande donne plus d'importance à la preuve pénale. La

confiscation en Thaïlande est réalisée par des fonctionnaires de l'administration, ou par ceux du gouvernement central car c'est malheureusement le pays où sont fabriquées les marchandises contrefaisantes. Il s'agit encore du pays où se cachent les chefs de la criminalité organisée. Les contrefacteurs profitent de cette situation pour exporter dans le monde entier les marchandises illégales. Nous pouvons en conclure que la pratique française ne peut pas s'appliquer en Thaïlande. Il est préférable de modifier la loi concernant la preuve de la contrefaçon dans le cadre inquisitoire, et d'améliorer le système de confiscation pour que les fonctionnaires puissent travailler efficacement. On a une insuffisance de la recherche de la vérité en matière pénale. Par exemple, la demande de perquisition ne peut continuer jusqu'à ce que les supérieurs des contrefacteurs soient arrêtés, ou alors seuls les subalternes de la criminalité organisée peuvent être arrêtés.

**696.** En ce qui concerne le mode de fixation des peines encourues, nous pouvons également formuler plusieurs suggestions.

La Thaïlande doit imposer des peines plus sévères que celles actuellement prévues. Par exemple, on a la double peine principale, lorsque le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, puisque le fait que ce délinquant ait travaillé pour ou avec la partie lésée implique qu'il puisse profiter des contacts de celle-ci pour se livrer à des actes de contrefaçon. I don't understand

La Thaïlande doit distinguer la punition des dirigeants, personnes physiques, de celle des entreprises, personnes morales, où ces dirigeants travaillent. Il faut soit condamner l'entreprise à payer une amende, soit la liquider. Mais ces condamnations n'ont pas encore été mises en place en Thaïlande.

La Thaïlande doit réformer les sanctions pénales relatives à la violation des droits de propriété intellectuelle et n'accepter aucune transaction. En effet, le contrefacteur peut actuellement négocier avec le représentant. Il n'a alors pas à craindre que sa culpabilité soit reconnue. De plus, une transaction entre les parties est une perte de temps pour le tribunal et les fonctionnaires. L'État n'a pas à s'immiscer dans les relations entre particuliers, qui finiront par négocier et établir un

arrangement. Néanmoins, il est évident que pour la Thaïlande, la conclusion d'un accord pose de nombreux problèmes.

La contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle est généralement reliée à la criminalité économique, ce qui engendre des dommages pour l'Etat en particulier quant à sa réputation au niveau international (investissements dans le pays,...). Par conséquent, si la transaction est acceptée, l'Etat devra automatiquement arrêter le procès en cours, et ne pourra donc pas punir les contrefacteurs.

L'Etat doit être responsable et avoir un budget suffisant pour permettre l'arrestation et la poursuite judiciaire des contrefacteurs.

Dans le cas où l'Etat aurait confisqué les marchandises contrefaites de types différents, si une seule personne propose une transaction, cela ferait naître des problèmes avec d'autres personnes ayant subi les dommages en même temps.

**697.** La Thaïlande doit modifier sa législation en alignant le montant des sanctions communes aux différents droits de propriété intellectuelle. Grâce à cette rectification, il n'y aura ni différences de peines et ni disparité des sanctions en fonction des droits concernés. Une harmonisation des peines complémentaires serait nécessaire sur un plus grand dénominateur commun alors qu'à l'heure actuelle, elles diffèrent sensiblement d'un texte à l'autre dont la cause est d'avoir été écrites à des moments différents. Cette simplification éviterait au juge de prononcer des sanctions illégales et de voir des décisions de justice cassées pour cette raison.

Avant d'engager des poursuites pénales, il faut distinguer entre la violation d'un droit de propriété intellectuelle par une organisation criminelle et celle commise par un simple contrefacteur. En Thaïlande, l'article 69 sur le droit d'auteur B.E. 2537 dispose que « *Quiconque porte atteinte au droit d'auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants selon l'article 27, 29, 30 ou 52 est passible d'une amende de 20 000 à 200 000 baht.* ». Cela provoque une confusion, car il n'existe pas l'élargissement les peines complémentaires applicables aux contrefacteurs. Nous allons aborder plusieurs solutions suivantes :

Tout d'abord, les contrefacteurs principaux tels que le propriétaire de la société, le commerçant de gros d'une criminalité organisée, doivent subir des sanctions

sévères comme l'emprisonnement, l'amende d'une somme considérable ou la confiscation. Grâce à toutes ces punitions, nous sommes convaincus que les violations seront freinées.

Ensuite, pour les petits contrefacteurs, tels que les commerçants en détails ou les employés, la sanction serait donc l'amende et la confiscation.

Concernant, les personnes impliquées volontairement dans la petite violation ou involontairement, elles ne doivent subir que l'amende.

Enfin, en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, nous voudrions proposer de prendre en compte le préjudice moral et les dommages intérêts punitifs ou dans l'alternative, l'indemnisation de la peine privée, ce qui engendrera un système punitif plus clair et efficace.

Grâce à ces six suggestions, l'importance de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle pourrait diminuer en Thaïlande.

## **2. La mondialisation comme instrument de lutte contre la contrefaçon**

**698.** Actuellement, les accords sur les aspects des droits de propriété (ADPIC) ont essayé de donner un cadre juridique en poussant les pays à renforcer la protection de la propriété intellectuelle pour stopper la contrefaçon.

De plus, on observe un durcissement des législations nationales pour lutter contre ce fléau. Cependant, le problème ne sera pas résolu. Tous les pays de l'Asie du Sud Est ont actuellement un développement industriel et économique accéléré ce qui favorise d'autant plus la production de biens contrefaits.

Une proposition pourrait être faite pour lutter plus efficacement contre la contrefaçon. En effet, la solution proposée serait un accord international entre les pays de l'ASEAN sur une directive qui obligerait les membres à changer leur système légal permettant donc une homogénéisation du cadre juridique dans cette région.

## **3. Davantage de moyens de coopération internationale de lutte contre la contrefaçon**



**699.** Pour lutter contre la contrefaçon, il faut d'abord s'interroger sur une question primordiale. Les pays producteurs ou exportateurs de produits contrefaits sont-ils liés par des accords de coopération internationale de lutte contre la contrefaçon ? En prenant l'exemple de la Thaïlande, on s'aperçoit qu'elle n'est pas membre de l'ACTA (Anti counterfeiting Trade Agreement ou Accord commercial anti contrefaçon) tout comme d'autres pays en voie de développement. Suite à cela, la solution proposée serait une meilleure coopération entre les pays du monde. Les pays les moins avancés sur le plan de la protection de la propriété intellectuelle ou certaines organisations régionales pourraient prendre l'exemple sur certains pays ou organisation qui eux seraient plus avancés dans ce domaine là. Ainsi, une coopération entre l'Union européenne et les pays de l'ASEAN pour une meilleure lutte contre la contrefaçon serait-elle nécessaire tant sur le plan technique qu'économique.

#### **4. Davantage de moyens techniques de lutte contre la contrefaçon**

**700.** Il existe des moyens techniques pour lutter contre la contrefaçon. En France par exemple, plusieurs méthodes via des nouvelles technologies visent à décourager la contrefaçon. Elles consistent non pas à rendre impossible cette infraction mais à la rendre plus difficile techniquement et moins rentable économiquement. En effet, d'une part, sur le plan technique, il est possible de rendre l'original plus difficile à copier permettant ainsi une meilleure identification des contrefaçons. D'autre part, sur le plan économique, la copie devient plus chère à produire perdant donc toute rentabilité ce qui découragerait sa fabrication.

**701.** On peut prendre l'exemple des médicaments. Le code matriciel « Data Matrix », la puce RFID, la spectrométrie de masse, le code à bulle permettent une meilleure traçabilité des emballages de médicaments. En effet, on dispose par ces moyens technologiques d'une signature sur chaque emballage. Cependant, une astuce est toujours possible pour contrer cela d'où l'intérêt d'une constante recherche au progrès technologique pour la protection de la propriété intellectuelle. En effet, dans

la lutte contre la contrefaçon, l'entreprise française Sanofi Aventis a même créé un laboratoire anti contrefaçon qui analyse des échantillons et emballages suspects.

**702.** On observe que certains pays comme la France utilise le progrès technologique comme instrument de lutte contre la contrefaçon. Cependant, ce n'est pas le cas de tous les pays comme la Thaïlande. En effet, celui ci ne dispose d'aucun moyen technique pour contrer la contrefaçon.

Par conséquent, il semblerait efficace et important que la Thaïlande utilise ces moyens techniques d'une part, pour garantir le droit de propriété intellectuelle de toute personne et d'autre part, dans l'exemple des médicaments, de protéger la population contre les risques sanitaires. L'utilisation de ces moyens techniques peut aussi s'accompagner d'une coopération entre différents Etats.

### **5. Davantage de moyens de prévention**

**703.** L'enregistrement des droits de propriété industrielle dans différents pays ne suffit pas. Le corps décisionnel de l'entreprise joue une part important dans la lutte contre la contrefaçon dans ses décisions commerciales et industrielles.

L'entreprise doit prendre en considération plusieurs moyens avant d'opérer sur un marché. Il faut distinguer selon que la mesure est stratégique ou opérationnelle.

**704.** Dans les mesures stratégiques, les dirigeant de l'entreprise doivent éviter les marchés dits à haut risque. Il doit aussi sélectionner les produits ou les technologies qu'il souhaite vendre ou faire fabriquer dans les pays à risque. En effet, il peut sembler risquer de pénétrer dans ces marchés avec des technologies pionnières ou des produits de dernière génération. Par conséquent, il serait peut être préférable pour l'entreprise de faire créer ces produits ou ces technologies dans d'autres pays. De plus, les possibilités de reverse engineering par des techniques complexes sont à combattre. Concernant la fabrication des éléments du produit, il serait mieux de les disséminer en conservant la fabrication des éléments sensibles et en contrôlant



l'utilisation des plans, outils de fabrication ou tous autres éléments permettant la fabricant. Par la suite, l'assemblage des éléments du produit serait fait dans le pays d'origine. Enfin, il serait aussi préférable de changer régulièrement les éléments clés dans les produits ou emballages et d'incorporer des technologies de marquage et de traçabilité dedans.

**705.** Dans les mesures opérationnelles, les dirigeants de l'entreprise se doivent vérifier la solvabilité et leur probité des contractants ou partenaires et l'adéquation entre la production et les emballages. Il doivent privilégier les contacts directs et visiter les lieux de production et de distribution. De plus, le contrôle des quantités de matière première, la fabrication des produits finis ou voir le partenaire minutieusement en audit ou visite surprise peuvent se voir être une bonne prévention. L'entreprise peut aussi demande la liste des sous contractants susceptibles de fabriquer le produit. Enfin, elle peut mettre en place des mesures de protection sur son réseau informatique pour éviter le transfert de données trop importantes. Dans la prévention, on peut aussi y voir une sensibilité des salariés de l'entreprise à la protection des droits de propriété industrielle.

Malgré toutes les mesures qui pourraient être prises par une entreprise, le plus important est que le droit de propriété intellectuelle rentre dans les mœurs. En effet, comme mesure de prévention, l'information dans les écoles du droit de la propriété intellectuelle serait une bonne initiative. Par exemple, en Thaïlande, informer les plus jeunes que l'achat d'un produit contrefait permet à une organisation criminelle de se développer serait de nature à engendrer un changement du mode de consommation. Un véritable changement culturel n'est-il pas l'instrument le plus efficace de lutte contre la contrefaçon ?



## Bibliographie

---

### 1 - OUVRAGES GÉNÉRAUX EN LANGUES FRANÇAISE ET ANGLAISE

- AUBERT, Jean-Luc, Yvonne Flour, et Éric Savaux. *Les Obligations 3 : Le rapport d'obligation, la preuve, les effets de l'obligation, la responsabilité contractuelle, transmission, transformation, extinction*, collection U Série Droit Privé, Colin, 3e éd., 2004.
- BERNIER, Ivan, Andr ee Lajoie, and Royal Commission on the Economic Union and Development Prospects for Canada. *Law, Society, and the Economy*. Collected Research Studies,. Toronto ; Buffalo: University of Toronto Press, 1986.
- BONFILS, Philippe, et Institut d' tudes judiciaires. *L' action civile : essai sur la nature juridique d'une institution*, Universit  de droit, d' conomie et de sciences d'Aix-Marseille, Pr f. Sylvie Cimamonti, PUAM, 2000.
- BORRICAND, Jacques, et Anne-Marie Simon, *Droit p nal, proc dure  nale*, Aide-m moire, Sirey, 5e  d., 2006.
- BRODBECK Didier, et Jean-Fran ois Mongibeaux, *Chic et toc : le vrai livre des contrefa ons*,  ditions Balland, 1990.
- BISSARDON, S bastien, *Guide du langage juridique : vocabulaire, pi ges et difficult s*, Objectif droit, Litec, 3e  d., 2009.
- CADIET, Lo c, et Emmanuel Jeuland, *Droit judiciaire priv *, Manuels Litec, 4e  d., 2004.
- CADIET, Lo c, et Emmanuel Jeuland. *Droit judiciaire priv *, Manuel Litec, 6e  d., 2009.
- CARVAL, Suzanne, « *La responsabilit  civile dans la sanction de peine priv e* », LGDJ ,1995.
- COOTER, Robert, and Thomas Ulen. *Law & Economics*. The Addison-Wesley Series in Economics. 5th ed., 2008.
- CORNU, G rard, et Association Henri Capitant. *Vocabulaire Juridique*, Quadrige Dicos Poche.,8e  d., Presses universitaires de France, 2007.
- GUILLIEN, Raymond, et al. *Lexique des termes juridiques sous la direction de Serge Guinchard,... Gabriel Montagnier,... avec le concours de Louis d'Avout, Laurent Boyer, Adrien-Charles Dana,... [et al.]*, Dalloz, 17e  d. 2010.
- GUINCHARD, Serge. *Droit et pratique de la proc dure civile : droit interne, droit communautaire*, Dalloz Action. 6e  d., 2009.
- GUINCHARD, Serge, et Tony Moussa, *Droit et pratique des voies d'ex cution : juge de l'ex cution, astreintes, expulsion*, Dalloz Action, 2007.



- GUINCHARD, Serge, et Jacques Buisson. *Procédure pénale*, Manuel Litec, 4e éd., 2008.
- JOURDAIN, Patrice, *Les principes de la responsabilité civile*, Connaissance du droit, Dalloz, 6e éd., 2003.
- KOLB, Patrick, et Laurence Leturmy, *L'essentiel du droit pénal général – les grands principes, la responsabilité pénale, les peines*. Les Carrés Droit, Science Politique. 5e éd., 2008.
- LABORDE, Jean-Paul. *État de droit et crime organisé : les apports de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée*. Dalloz, 2005.
- Le Petit Larousse 2007 Dictionnaire Multimédia, 2006. Ressource électronique. 1 disque optique numérique (CD-ROM). Larousse Emme [diff.]. 113389 Emme. <<http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40957427w>>.
- LEGIER, Gérard. *Les obligations droit civil*, Mémento Dalloz Série droit privé, 19e éd., 2008.
- Le Maxidico La Langue & Les Noms Propres... *Dictionnaire Encyclopédique De La Langue Française.*, Éd. de la Connaissance, 1996.
- LE TOURNEAU, Philippe. *Droit de la responsabilité et des contrats, avec la participation de Christophe Guettier, André Giudicelli, Didier Krajieski... [et al.]*, Dalloz Action, 2004-2005.
- LE TOURNEAU, Philippe, et Académie des sciences morales et politiques, *Droit de la responsabilité et des contrats, avec Cyril Bloch, Christophe Guettier, André Giudicelli... [et al.]*, Ouvrage coordonné par l'Académie des sciences morales et politiques, Dalloz Action. 8e éd., 2010.
- LINGAT, Robert. *Les sources du droit dans le système traditionnel de l'Inde*, Les systèmes de droit contemporain, Mouton et Cie, 1967.
- MALAURIE, Philippe, and Patrick Morvan. *Introduction générale*. Droit civil. 3e éd. à jour au 15 août 2009 ed. Paris: Defrénois-Lextenso éd., 2009. Print.
- MALINVAUD, Philippe. *Droit des obligations*, Manuels Litec, 9e éd., 2005.
- MAITRE, Grégory, *La responsabilité civile à l'épreuve de l'analyse économique du droit*, préf. Horatia Muir Watt, LGDJ, 2005.
- MERLE, Roger, et André Vitu. *Traité de droit criminel, Tome II : Procédure pénale*, 5e éd., Cujas, 2001.
- OLLIER, Pierre-Dominique, et al. *International encyclopedia of comparative law K. Zweigert Ed. – Volume XI : Torts – Chapter 10 : Various Damages*, Tübingen Alphen a/d Rijn: J. C. B. Mohr Sijthoff & Noordhoff, 1981.
- OGUS, Anthony Ian, Michael Faure, *Économie du droit, le cas français*, Éd. Panthéon-Assas, LGDJ, 2002.
- POSNER, Richard A. *Economic analysis of law*. 7th ed. Austin Tex. New York, NY: Wolters Kluwer Law & Business ; Aspen Publishers, 2007.



- PRADEL, Jean. *Droit pénal comparé*. Précis Droit Privé. 3e éd. ed. Paris: Dalloz, 2008. Print.
- PRADEL, Jean. *Manuel de procédure pénale*. Manuels. 14e éd. revue et augmentée, à jour au 1er juillet 2008 ed. Paris: Éd. Cujas, 2008. Print.
- PRADEL, Jean. *Manuel de droit pénal général*. Manuels. 17e éd. revue et augmentée, à jour au 1er juillet 2008 ed. Paris: Éd. Cujas, 2008. Print.
- QUERE, Stéphane, et Xavier Raufer. *Le crime organisé*, Que Sais-Je ?, Presses universitaires de France, 4e éd., 2005.
- RAVILLARD, Patrick, *La répression des infractions douanières dans le cadre du grand marché intérieur – étude en droit communautaire et droit comparé*, préf. Jean-Dominique Comolli, GLN Joly, 1992.
- ROLAND, Henri, et Laurent Boyer. *Adages du droit français*, Litec, 3e éd., 1992.
- SOYER, Jean-Claude, *Droit pénal et procédure pénale*, Manuel, LGDJ, 10e éd., 1993.
- STARCK, Boris, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée*, préf. Maurice Picard. L. Rodstein, 1947.
- STEFANI, Gaston, Georges Levasseur, et Bernard Bouloc. *Procédure pénale*, Précis Dalloz droit privé, 19e éd., 2004.
- TUNC, André. *La responsabilité civile*, Études juridiques comparatives, Economica, 2e éd., 1990.
- TUNC, André, Henri Mazeaud, et Léon Mazeaud, *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle*, Montchrestien, 6e éd., 1965.
- VINEY, Geneviève. *Introduction à la responsabilité – Évolution générale, responsabilité civile et responsabilité pénale, responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle*, Traité de droit civil, LGDJ, 2e éd., 1995.
- VINEY, Geneviève, et Patrice Jourdain, *Les conditions de la responsabilité*, Traité de droit civil, LGDJ, 2e éd., 1998.
- VINEY, Geneviève, et Patrice Jourdain, *Les effets de la responsabilité*, Traité de droit civil, LGDJ, 2e éd., 2001.
- ZENATI-CASTAING, Frédéric, et Thierry Revet. *Les biens*, Collection droit fondamental droit civil, Presses universitaires de France, 2e éd., 1997.

## 2 – OUVRAGES SPÉCIAUX EN LANGUE FRANÇAISE

- BELLOIR, Philippe, « *Le délit pénal de contrefaçon des œuvres logicielles et multimédias* », Thèse, Université de Rennes I, 1999
- BERTRAND, André. *Propriété Intellectuelle*, Delmas, 1995.



- BERTRAND, André. *Marques et brevets, dessins et modèles appellations d'origine, brevets français, européens, communautaires et internationaux*. Propriété Intellectuelle, Delmas, 1995.
- BERTRAND, André. *Droit des marques, signes distinctifs, noms de domaine*, Dalloz Action. 2e éd., 2005, à jour au 15 septembre 2004
- BETEILLE, Raoul, et al. *Rapport sur le projet de loi relatif à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle modifié par le Sénat*, Assemblée nationale, 1994.
- BETEILLE, Laurent, Richard Yung, et France Sénat Commission des lois constitutionnelles de législation du suffrage universel du règlement et d'administration générale, *Rapport d'information par le groupe de travail sur l'évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon*, Ed. Sénat, 2011.
- BINCTIN, Nicolas. *Droit de la propriété intellectuelle*. Manuel. Paris: LGDJ-Lextenso éd., 2010. Print.
- BUTR-INDR, Bhumindr, «*La brevetabilité du vivant en Thaïlande*», Mém, Aix, 2005-2006.
- BOUKOUVALA, Augustine, «*Le régime de la contrefaçon de marque en France et en Grèce : exemple de la pratique communautaire*», Thèse Lille 2, Tome 2, 2001.
- de BOUCHONY, Alain, et Antoine Baudart. *La contrefaçon*, Que Sais-Je ? Presses universitaires de France, 2006.
- BRESSE, Pierre, et Faisier Alain, «*L'évaluation des droits de propriété industrielle : Valoriser les trésors cachés de votre entreprise*», éd. Gualino, 2004
- CHAVANNE, Albert, et Jean-Jacques Burst. *Droit de la propriété industrielle*. Précis Dalloz. 3e éd., 1990.
- CHAVANNE, Albert, Jacques Azéma, et Georges Vianes. *Le nouveau régime des brevets d'invention : commentaire de La loi du 13 juillet 1978, préface, Georges Vianes*, Collection Sirey, 1979.
- CHAVANNE, Albert, et al. *Droit de la propriété industrielle*. Précis Droit Privé. 7e éd. par Jacques Azéma,... Jean-Christophe Galloux,... ed. Paris: Dalloz, 2012. Print.
- COURTIERE, Jean, et Chambre de commerce et d'industrie Commission juridique, *La proposition de Directive sur la contrefaçon – réactions de la CIP, rapport adopté par l'Assemblée générale du Janvier 2004, après avis de la Commission du commerce international*, 2004.
- DESBOIS, Henri. *Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle*, rédigé d'après les notes de M. Henri Desbois, Licence 4e Année. 1969-1970, édition Les cours de droit, 1970.
- DESBOIS, Henri. *Le droit d'auteur en France : Propriété littéraire et artistique*, 3 éd., Dalloz, 1978.



- DREYFUS, Nathalie, et Béatrice Thomas. *Marques, dessins & modèles protection, défense, valorisation*, Encyclopédie Delmas. 2e éd., 2006.
- FABRE, Guilhem. *Propriété intellectuelle, contrefaçon et innovation : les multinationales face à l'économie de la connaissance*, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2009.
- FOYER, Jean, et Michel Vivant. *Le droit des brevets*, Thémis droit, Presses universitaires de France, 1991.
- FRANCON, André, *Cours de propriété littéraire et artistique et industrielle*, niveau Maitrise, Paris, Les cours de droit, 1994.
- GALLOUX, Jean-Christophe, *Droit de la propriété industrielle*, Cours Dalloz Série Droit Privé. 2e éd., 2003.
- GAUMONT-PRAT, Hélène, *Droit de la propriété industrielle*, Objectif droit, Litec, 2e éd., 2009.
- GAUTIER, Pierre-Yves, *Propriété littéraire et artistique*, Droit fondamental classiques, PUF, 7e éd. refondue, 2010
- HENRY, Guillaume, *L' évaluation en droit d'auteur*, préf. Pierre-Yves Gautier, Litec, 2007.
- LALANNE-GOBET, Catherine, et Patrice de Candé. *Dessins et modèles de l'entreprise : protection et défense*. Ce qu'il vous faut savoir, Dalloz, 2e éd., 1998.
- LARONZE, Bertrand. *L' usufruit des droits de propriété intellectuelle*, préf. François Collart Dutilleul et André Lucas, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006.
- LE STANC, Christian, *L' acte de contrefaçon de brevet d'invention*, Collection Du CEIPI, Litec, 1977.
- LE TOURNEAU, Philippe. *Le parasitisme : agissements parasitaires et concurrence parasitaire, protection contre les agissements et la concurrence parasitaires, sauvegarde du savoir-faire, des informations, des données et des connaissances des entreprises*, Litec, 1998.
- LE ROUX, Isabelle, Frédéric Bourguet, et Institut national de la propriété industrielle, *Litiges de contrefaçon de brevet – une étude comparative des systèmes juridictionnels*, La Documentation française, 2006.
- LINANT DE BELLEFONDS, Xavier, et Célia Zolynski. *Droits d'auteur et droits voisins*, Cours Dalloz Série droit privé, 2e éd., 2004.
- LUCAS, André, *Propriété littéraire et artistique*, Connaissance du droit, Dalloz, 3e éd., 2004.
- LUCAS, André, *Propriété littéraire et artistique*, Connaissance du droit, Dalloz, 4e éd., 2010.
- LUCAS, André et Henri-Jacques, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Traités Litec, 3e éd., 2006.



- LYON-CAEN, Gérard, Pierre Lavigne, et Henri Desbois. *Traité théorique et pratique de droit du cinéma français et comparé*, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1957.
- Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri Desbois. *La jurisprudence relative à la contrefaçon – rapport final*, Laetitia Brulat-Aulan, Émilie Degrange, Catherine Quatraveaux, et al., GIP Mission de recherche droit et justice, 2000.
- MARCELLIN, Yves, *La saisie-contrefaçon*, Le droit en poche, Cedat, 3e éd., 2001.
- MARCELLIN, Yves. *Protection pénale de la propriété intellectuelle*, Le droit en poche, éd. Cedat, 1996.
- MARCELLIN, Yves. *Protection pénale de la propriété intellectuelle*, Le droit en poche, Cedat, 1996.
- MASSOT, Pierre, *Les sanctions de la contrefaçon*, Cahiers IRPI, 2005.
- MATHELY, Paul, et Jean-Jacques Burst. *Le droit français des signes distinctifs*, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1984.
- MATHELY, Paul, *Le nouveau droit français des marques*, préf. J.-J. Burst, Éd. JNA, 1994.
- MATHELY, Paul. *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, Librairie du "Journal des notaires et des avocats", 1992.
- MOUSSERON, Jean-Marc, Joanna Schmidt-Szalewski, et Privat Vigand. *Traité des brevets, I : L'obtention des brevets*, Collection Du Centre D'études Internationales De La Propriété Industrielle, Litec, 1984.
- NISATO, Valentina, « *Le consommateur et les droits de propriété intellectuelle (Analyse consumériste des principaux droits de propriété intellectuelle)* », Thèse Avignon et des pays de Vaucluse, 2005.
- THRIERR Olivier, « *Les solutions apportées à la répression de la contrefaçon par la loi n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle* », Mém, Panthéon-Assas (Paris 2), 1994.
- KALESKI, Nathalie, « *Politique législative et pratique judiciaire pénale en droit des brevets* » ; Mém, Panthéon-Assas (Paris 2), 1998-1999.
- PASSA, Jérôme, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, avant-propos de Georges Bonet, Litec, 1997.
- PASSA, Jérôme. *Droit de la propriété industrielle, Tome I : Marques et autres signes distinctifs, dessins et modèles*, LGDJ, 2e éd., 2009.
- PETRY, Lucie « *La coopération internationale en matière de lutte contre la contrefaçon* » Mémoire de DESS Propriété industrielle; Université Panthéon-Assas, 2005, 79 p.
- POLLAUD-DULIAN, Frédéric, *Le droit d'auteur*, Corpus droit privé, Économica, 2005.
- POLLAUD-DULIAN, Frédéric, *La propriété industrielle – propriété intellectuelle*, Corpus droit privé, Économica, 2010.





- POUILLET, Eugène, et Charles Claro. *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation*, Marchal et Billard, 3e éd., 1908.
- QUOY, Nicolas, « *La contrefaçon par reproduction en droit d'auteur français et en droit comparé* », Thèse, Panthéon-Assas (Paris 2), 1998
- RENOUARD, Augustin-Charles. *Traité des droits d'auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts*, Paris: J. Renouard, 1838.
- ROUBIER, Paul. *Le droit de la propriété industrielle [1.] Partie générale. 1. Les droits privatifs... 2. Les actions en justice*, Sirey, 1952.
- ROUBIER, Paul. *Le droit de la propriété industrielle [2.] Partie spéciale. III. Les créations nouvelles, brevets d'invention, dessins et modèles. IV. Les signes distinctifs, marques, nom commercial, appellations d'origine*, Sirey, 1954.
- ROBIN, Agnès, et Thierry Revet. *La copropriété intellectuelle, contribution à l'étude de l'indivision et de la propriété intellectuelle*, Collection des thèses de l'école doctorale de Clermont-Ferrand, LGDJ, 2005.
- SAINT-LEGER, Juliette « *La preuve pénale de la contrefaçon* », Mémoire de DEA Propriété littéraire artistique et industrielle, Université Panthéon-Assas, 2002
- SAINT-MARTIN, Axel, « *Créations immatérielles et responsabilité civile : Le recours à la responsabilité civile délictuelle de droit commun pour la protection des créations immatérielles* », Thèse, Montpellier 1, 2006
- SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna, et Jean-Luc Pierre. *Droit de la propriété industrielle*, Manuels Litec, 4e éd., 2007.
- SIRINELLI, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Mémento Dalloz, Série droit privé, 2e éd., 2003.
- SIRINELLI, Pierre, et al. *Code de la propriété intellectuelle*, Code Dalloz, 9e éd., 2009.
- SRISANIT, Pokpong, « *La place de la victime en procédure pénale française et thaïlandaise* », Thèse Aix-en-Provence, 7 juillet 2007.
- STENGER, Jean-Pierre, *La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain, étude comparative*, Éditions Cujas, 1965.
- VERNEIL, Claire, « *Analyse juridique internationale et comparative de la contrefaçon des produits de luxe* », Thèse, Nice, 2001
- VERON, Pierre. *Saisie-contrefaçon*, Dalloz, 2e éd., 2005.
- VIVANT, Michel. *Le droit des brevets*, Connaissance du droit, Dalloz, 2e éd., 2005.
- VIVANT, Michel, et Services Lamy, *Lamy droit de l'informatique et des réseaux informatiques, multimédia, réseaux, internet*, Lamy, éd. 2004.
- VLAMYNCK, Hervé. *Droit de la police*, préf. Émile Pérez, Dyna'sup Droit, 2010.

### 3 – ARTICLES EN LANGUE FRANÇAISE

- AMBROISE-CASTEROT, Coralie. « Action Civile » ; *Rép. pén.*, juin 2002.
- BEHAR-TOUCHAIS Martine, « Comment indemniser la victime de la contrefaçon de façon satisfaisante ? » : in *La contrefaçon : L'entreprise face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle*, colloque organisé par l'institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Debois, Paris, 17 décembre 2002
- BESSY Jacques, Neri Alexandra et Santarelli Luc, « *L'efficacité des mesures douanières après les Accords TRIPS* », AIPPI YEARBOOK 2000/1, Rapport Q 147
- BIZOLLON Yves , « Quelle contrefaçon ? » in Roubier, Centre Paul. *L' Industrie Textile Face à La Contrefaçon [Actes De La Journée D'étude]*, Lyon, 14 Mai 1997. Collection Du Ceipi, Litec, 1997.
- BONIS-GARCON, Évelyne , « *Plainte et dénonciation* » ; *Rép. Pén.*, 2002,
- COUSTE, Marina et Guilbot Florent, « *Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France: du jardin à française à la française à l'Eldorado américain? Point de vue de praticiens* », *Revue propriété industrielle-Revue mensuelle lexisnexis jurisclasseur*, Décembre 2007
- CRALEY S. P. et Hanson J.D., « *The nonpecuniary roses of accidents: pain and suffering damages in tort law* », *Harvard Law Rev.*, 1995, vol. 108
- DE CANDE Patrice, « *Projet de loi transposant la directive 2004/48/CE du 29 Avril 2004 relative au respect des droits de Propriétés intellectuelles* », », *Revue Propriétés intellectuelles*, Avril 2007, n°23
- DE CANDE Patrice et Marchais Guillaume, « *la loi n°2007-1549 du 29 octobre 2007 de la lutte contre la contrefaçon : une harmonisation bienvenue des moyens de lutte contre la contrefaçon* », *Propriété intellectuelles*, janvier 2008, n° 26
- Institut de recherche en propriété intellectuelle, Henri Desbois, *La contrefaçon : l'entrepris face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle*, Actes du colloque, 17 décembre 2002, Litec 2003.
- DEVEDJIAN, Patrick, « *Lutte anti-contrefaçon* », Paris : BILAN 2004 et Perspectives *Revue Thématique Propriété intellectuelle et lute anti-contrefaçon*, n° 4, mai 2005.
- DI MARINO, Giambattista, « Le ministère public et la victime » ; *Rev. pénit. et dr. pén.*, n°3, 2001
- GALLOUX, Jean-Christophe, « *La Directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle* », *RTD Com* 2004



- GASNIER Jean-Pierre, « Quelques observations à propos de la loi de lutte contre la contrefaçon », propriété industrielle, revue mensuelle lexisnexis jurisclasseur, Déc 2007.
- HIANCE, Martine, Yves Plasseraud, et Centre d'études internationales de la propriété industrielle. « *Les limites du système actuel et les travaux internationaux visant à renforcer la lutte contre les contrefaçons* », CEIPI, Litec, 1986.
- MARTIN, Jean-Paul., « L'action pénale pour contrefaçon de brevet d'invention : Mythe ou Réalité » : RD propr. intell. 161/2004
- MARTIN, Jean-Paul, « *La Directive européenne du 29 avril 2004 visant au respect des droits de propriété intellectuelle : aboutissement ou point de départ* », Propriété Industrielle, octobre 2004
- MATHELY, Paul. *Le droit français des brevets d'invention*, « Journal des notaires et des avocats », 1974.
- MATHELY, Paul, *Le droit européen des brevets d'invention*, « Journal des notaires et des avocats », 1978.
- MATHELY, Paul. *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, Librairie du « Journal des notaires et des avocats », 1992.
- Université Jean Moulin, et Centre Paul Roubier. *La valeur des droits de propriété industrielle – journée d'étude en l'honneur du professeur Albert Chavanne*, Collection Du Ceipi, Litec, 2006.
- SAINT-MARTIN, Axel, « *Les spécificités de l'action en contrefaçon par rapport au droit commun* », in Propriété intellectuelle et droit commun, sous la direction de J.L. Bruguière, N. Mallet-Poujol et A. Robin, à paraître. PUAM, 2007
- SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna, « *La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de loi de lutte contre la contrefaçon* », Revue propriété industrielle-Revue mensuelle lexisnexis jurisclasseur, Novembre 2007
- Union des fabricants, *Rapport contrefaçon et criminalité organisée*, 2ème éd., 2004.

#### 4–OUVRAGES EN LANGUE THAÏLANDAISE

- Académie thaïlandaise, « *Lexique des termes juridiques* » ; Bangkok, Presse Nanmeebook Publication, 6<sup>e</sup> édition, 2006 ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 6, (แก้ไขเพิ่มเติม). ed. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2549. Print.
- Académie thaïlandaise, « *Dictionnaire thai B.E. 2542* » ; Bangkok, Presse Nanmeebook Publication, 2003 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. แก้ไขและเพิ่มเติม . ed. กรุงเทพฯ: บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด, 2546. Print.



- Aruntaree Sataya, « *La protection de la propriété intellectuelle : Le rôle du procureur général* », *Rapport Final*, Centre d'études du ministère de justice, ministère de justice, 1998
- Boonyapaluk Praewpayom, « *Dictionnaire Thai-Français* » ; Bangkok, presse Chulalongorn, pp. 2268-2269
- Butr-Indr Bhumindr, *Rapport final « Etat et la protection de propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, »* ; Bangkok : L'université de Thammasat, 2010 ภูมิินทร์, บุตรอินทร์. รัฐกับแนวทางการบังคับสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ : *The State and the Efficiency of Iprs Law Enforcement : Comparative Study between Thailand and France* : โครงการศึกษาวิจัย. 2554. Print.
- Butr-Indr Bhumindr: « *Raisonnement juridique* » ( *Legal Reasoning* ) ; Bangkok, Presse Thammasat, 1<sup>o</sup> édition, 2011 ภูมิินทร์, บุตรอินทร์. การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ = *Legal Reasoning*. พิมพ์ครั้งที่ 1. ed. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2010. Print.
- Chakrankoon Pipat, « *Procédure civile* » ; Bangkok, Krung-Siam publication, 1985.
- Charoonrot Na Ayudtaya Sirirak, « *La responsabilité pénale de participation au crime organisé* » ; mémoire de LLM., Thammasat, 2004
- Conseil d'Etat thaïlandais, « *Projet et proposition de Code Civil Thai* » ; *Rapport sur le projet du Code civil thaïlandais*, 17 Oct. B.E.2468.
- Conseil d'Etat thaïlandais, « *Circulaire administrative SOR LOR n°1601/584, 19 mai B.E.2521* »
- Chalormvivatkit Janunya, « *Les règles affiliées pour la cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise* » ; mémoire de LLM. Bangkok : Thammasat , 1999.
- Faculté de droit, L'université de Thammasat « *Etat et la protection de propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, [Actes Du Colloque, 24 juin 2010,] [Sous La Dir. De]Bhumindr BUTR-INDR Colloques. Ed. comparée, Bangkok : L'université de Thammasat, 2010 Print.*
- Hamarajata Chaiyos, « *Propriété Intellectuelle.* » ; Bangkok, Presse Nititam, 5<sup>o</sup> édition, 2005 (ไชยยศ, เหมะรัชตะ. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม . ed. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2548. Print.)
- Hamarajata Chaiyos, « *Traité De La Propriété Littéraire Et Artistique.* » ; Bangkok, Presse Nititam, 3<sup>o</sup> édition, 2002 ไชยยศ, เหมะรัชตะ. คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์. พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงใหม่. ed. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545. Print
- Lentaisong Satit, « *La cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise* » ; Bangkok, Winyuchon, 1997.



- Jantaraopakorn Anun, « *La responsabilité civile* » ; Bangkok, PK Printing house, , 1988.
- Jai-harn Narong, *Procédure pénale, Tome I* ; Bangkok, Presse Thammasat, 5<sup>e</sup> édition, 2000.
- Jaingensut Chomphu, « *les procédures douanières de la lutte contre les marchandises contrefaisantes* » ; mémoire de LLM., Bangkok : Chulalongkorn , 2000
- Jakrapirak Lakhana, «*Les problèmes des mesures douanières : étude sur le droit de propriété intellectuelle*» ; mémoire de LLM. Bangkok : Thammasat, 2003
- Julapongsatorn Sawaluk, « *Problèmes de l'infraction pénale de contrefaçon en matière de marques* » ; mémoire de LLM., Bangkok : Thammasat, 1987.  
เสาวลักษณ์, จุลพงศธร. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. Print.
- Kuanpot Chakrit, « *Le Droit Des Brevets en Thaïlande* » ; Bangkok, Presse Nititam, 2<sup>e</sup> édition, 2001 (จักรกฤษณ์, ควรพจน์. กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. ed. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544. Print.)
- Mahakhun Wicha et Kraiwichian Thanin, « *L'interprétation du droit* »; Bangkok, presse Chuenpim., 1980.
- Netsubha Amnat, « *Le problème de la procédure de « Entrapment » à la saisie de contrefaçon* », *Rapport Final*, Bangkok : Human Right Commission, 2005(อำนาจ, เนตยสุภา. ปัญหาการล่อซื้อในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ : รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548. Print.)
- Pinyosinwat Jumpol, « *A Comprehensive Research to Provide The Guideline for IP Enforcement: Copyright Infringement by Performing or Singing The Musical Work* », *Rapport Final* ; Bangkok : L'institut national de recherche (The National Research Institution), 2006. จุมพล, ปิญโญสินวัฒน์. โครงการการวิจัยเพื่อเสนอแนวทางการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการบรรเลงหรือขับร้องเพลง = รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
- Pinyosinwat Jumpol, «*Raison de la protection de Propriété Intellectuelle* » , ; thèse, L'université de Thammasat, 2009 จุมพล, ปิญโญสินวัฒน์. หลักเหตุผลของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2009
- Panchanawanit Piyanun, « *Le Problème d'évaluation du préjudice subi : Droit d'auteur* » ; mémoire de LLM., Thammasat, 1988.
- Pengniti Peng, « *La responsabilité civile* » ; Bangkok, Presse Jirat, 4<sup>e</sup> édition, 2006.
- Poungnat Yanyuang, « *Le droit de brevet et ses problèmes* » ; Bangkok, Presse Thai Bar, 2002.(यररयง, พวงราช. คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร พร้อมด้วย พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542. แก้ไขและเพิ่มเติม . ed. กรุงเทพฯ: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2542. Print.)



- Pitayaporn Mana, « *Droit Des Marques Signes Distinctifs* » ; Bangkok, Presse chunpim, 1974 (มานะ, พิทยาภรณ์. คำอธิบายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า. พิมพ์ครั้งที่ 3. ed. กรุงเทพฯ, : ชวนพิมพ์, 2517. Print.)
- Punnayapan Prijit, *Droit comparé, tome I introduction générale et tome II la responsabilité délictuelle* ; Bangkok, Winyuchon, 2001.
- Supanit Sutee, « *La responsabilité délictuelle* » ; Bangkok, Nitibannakarn, 2000.
- Suphonsiri Tatchai, « *Traité De La Propriété Littéraire Et Artistique.* » Traités. 3e éd. ed. Bangkok : Nititham, 2001. Print. (รัชชัย, ศุภผลศิริ. กฎหมายลิขสิทธิ์ พร้อมด้วยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. ed. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544. Print.)
- Samutkhun Somporn, « *Etude de crimes et les conditions convenables de la punition de la violation de loi pénale.* » ; mémoire de LLM., Chulalongkorn. 1996.
- Sang-Uthai Yood, *Droit pénal général, Tome I* ; Bangkok , Thammasat, 18<sup>e</sup> édition, 2001.
- Sang-Uthai Yood, *Droit pénal général, Tome II* ; Bangkok, Thammasat, 9<sup>e</sup> édition, 1999.
- Sang-Uthai Yood, *La procédure pénale, l'étude sur la jurisprudence* ; Bangkok, 1964.
- Sripibul Visit et al, « *La problème de la protection de la propriété intellectuelle dans le pays en développe*», *Rapport Final* ; Bangkok : Cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise (CPICI), 2003
- Sooksong Sartorn, « *Attitude of Police Officer in Economic Crime Investigation Division over the Crime Prevention and and Suppression : A Case Study of Copyright* », Bangkok : L'université de Thammasat, 2002
- Suchiwa Banyad, « *Le Droit Des Biens* » ; Bangkok, Presse Thai Bar, 6<sup>e</sup> édition, 2001
- Singhanat Poomruthai, « *L'obligation de la Thaïlande concernant l'application de droits de propriété intellectuelle en matière civile et criminelle d'après Accord sur les ADPIC* » ; mémoire de LLM., Bangkok : Chulalongkorn ,1996
- Supolsiri Tatchai, « *Le régime de la protection de propriété intellectuelle en Thaïlande* » ; Bangkok: GTZ, 2002 (รัชชัย, ศุภผลศิริ. คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ พร้อมด้วยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. ed. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2539. Print)
- Suthamporn Bantherng, « *La Preuve de dommages-intérêts à l'action de contrefaçon en matière de marques* » ; mémoire de LLM., Bangkok : Chulalongkorn, 2001
- Tingsabhad Jitti, « *Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil : L'article 354-452* » ; Pranakorn, Presse Sivaporn.
- Tingsabhad Jitti, « *Le droit pénal : Tome 2 n°1* » ; Bangkok, Thai Bar, 1975.
- Tingsamit Wat, « *Droit Des Marques Signes Distinctifs* » ; Bangkok, Presse Nititam, 2002 (วัธ, ดิงสมิตร. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า = *Trademark Law*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545. Print.)





- Tipichai Chatchawal, « *Factors Affecting the Efficiency Investigation of the Licence Crime : A Case Study of Police Crime Suppression Division* », Bangkok : L'université de Thammasat, 2002
- Tanthapasasna Oratip, « *Problèmes de l'infraction pénales de marques* »; mémoire de LL.M., Chulalongkorn.1987.
- Triwade Surapol, « *Département des enquêtes spéciales* » ; Bangkok, Winyuchon, 2006
- Conseil d'Etat thaïlandais, « *Projet et proposition de Code Pénal Thaï* », Rapport final n°269/8485, 23 Janv. B.E.2485 (1942)
- Vachanasawati Kiatkajorn, *Procédure pénale* ; Bangkok, Presse Jirarat, 2<sup>e</sup> édition, 2002.
- Wanchai, Roujanavong, Suriyawong Vitaya, and Lesley D. Junlakan. *Organized Crime in Thailand*. 1st ed. Bangkok, Thailand: Rumthai Press, 2006. Print.
- Xuto Gobchai, « *Le Succès de la sanction pénale par la loi du droit d'auteur* », mémoire de LL.M., Bangkok : Chulalongkorn , 2003

## 5 - ARTICLES EN LANGUE THAÏLANDAISE

- Ariyanuntaka Vichai, « L'efficacité des mesures de conservation des preuves par le Cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise après les Accords ADPIC » ( Rethinking Intellectual Property Rights Enforcement in the Light of TRIPs and Specialized Intellectual Property Court in Thailand ); *Revue CPICI (Revue de la Cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise)*, n°spécial, Bangkok, 1998.
- Ariyanuntaka Vichai, « Litiges de contrefaçon de droit d'auteur : une étude de système juridictionnel thaïlandais »; *Revue CPICI (Revue de la Cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise)*, n°spécial, Bangkok, 2005
- Butr-Indr Bhumindr: « L'analyse de l'action contrefaçon sur les droits de propriété intellectuelle thaïlandaise » ; *Bodbundit (Revue de centre national professionnel de formation des barreaux thaïlandaise)*, vol.64 n° 1, Bangkok, March 2008, pp.17-39
- Butr-Indr Bhumindr: « La comparaison de l'action contrefaçon entre le droit de propriété intellectuelle thaïlandaise et le droit de propriété intellectuelle français »; *revue de faculté de droit de l'Université Thammasat*, n°3, Bangkok, oct 2008, pp.464-499



- Butr-Indr Bhumindr: « La sanction pénale en droit de propriété intellectuelle thaïlandaise »; *revue de faculté de droit de l'Université Thammasat*, n°4, Bangkok, 2009, pp.735-765
- Butr-Indr Bhumindr: « la réparation du préjudice causé par la contrefaçon : La comparaison entre le droit de propriété intellectuelle thaïlandaise et le droit de propriété intellectuelle français »; *Revue CPICI (Revue de la Cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise)*, n°spécial, Bangkok, 2010, pp.240-279
- Butr-Indr Bhumindr: « La directive 2004/48 CE : l'innovation de l'exécution des droits de propriété intellectuelle »; *revue de faculté de droit de l'Université Dhurakit Bhandit*, n° 2, Bangkok, Dec. 2008, pp.61-84
- Butr-Indr Bhumindr, « L'organisation et la protection de propriété intellectuelle : étude comparative entre la Thaïlande et la France, » ; *revue de faculté de droit de l'Université Thammasat*, n°4, Bangkok, 2010
- Nanakorn Kanit, « la victime pénale » ; *Le revue du ministère public*, janv. 1998.
- Naigowit Prapun et al., « La répression du phénomène de la contrefaçon par le Département des Propriétés Intellectuelles »; *Revue CPICI (Revue de la Cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise)*, n°spécial, Bangkok, 1999
- Punsaded Wanchai, « L'efficacité de service public de la douane thaïlandaise », *Bulletin officiel des douanes thaïlandaise* 7, n°47, Avril 1995 (วันชัย ปุสเสด็จ, การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานป้องกันและปราบปรามของกรมศุลกากร, วารสารกรมศุลกากร ปีที่ 7 ฉบับที่ 47 (มีค-เมย 2538))
- Posakanon Worawut, « La loi de optical disc »; *Bodbundit (Revue de centre national professionnel de formation des barreaux thaïlandaise)*, n° 61, section 2, Bangkok,
- Suvanpanich Kornkanya., « Méthode d'évaluation du préjudice subi : Droit d'auteur » ; *Revue CPICI (Revue de la Cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise)*, n°spécial, Bangkok, 2000
- Suvanpanich Kornkanya., « La procédure de l'action de contrefaçon par la loi B.E. 2539 (1996) de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international et les règles affiliées (Procedure for Taking of Evidence in Advance in the Intellectual Property and International Trade Court) » ; *Revue CPICI (Revue de la Cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise)*, n°spécial, Bangkok, 1999
- Sumawong Akarawit, « Litiges de contrefaçon de droit d'auteur : une étude de la réparation du préjudice causé par la contrefaçon » ; *Revue CPICI (Revue de la Cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise)*, n°spécial, Bangkok, 1999





- Thavipat Plecmjit, « *La nécessité et la condition pour établir le Tribunal des Propriétés Intellectuelles* » Revue de l'Institut national de la propriété intellectuelle, p 119-120
- Yoohun Watchara, « *Yanyuang et la possibilité de Tribunal des propriétés intellectuelles : problèmes de impôts* », Revue CPICI (Revue de la Cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise), n°spécial, Bangkok, mai 1994, p. 103

## 6- OUVRAGES ET ARTICLES THAÏLANDAIS EN LANGUE ÉTRANGÈRE

- Butr-Indr Bhumindr: « *Two Dimensions of Thai Justice Institution: When should we moderate our Dogmatism?* », The Academic Journal of Law (Bodbundit) Vol.65 n° 1, Thai Barrister-At-Law Association, Bangkok, March 2010
- Guyon, René, and Gouvernement royal de Siam. Ministère de la justice. *Gouvernement Royal De Siam. Ministère De La Justice. L'oeuvre De Codification Au Siam, Par René Guyon*. Paris, Impr. Nationale, 1919. Print.
- IDE Asian Law Series number 6, *The Judicial System in Thailand :An Outlook for a New Century* , 2001, Japan
- International Labour Organisation., International Programme on the Elimination of Child Labour., and Thailand Criminal Law Institute. *Legal Measures against Transnational Organized Crime and Trafficking in Persons, Especially Women and Children : The Greater Maekong Sub-Regional Workshop, September 20, 2001 the Grand Hotel, Bangkok, Thailand : Report*. Bangkok: The Organization, 2001. Print.
- Lingat, Robert. *Introduction Bibliographique à L'histoire Du Droit Et à L'ethnologie Juridique . Bibliographical Introduction to Legal History and Ethnology. Publiée Sous La Direction De... John Gilissen,... E. [Asie Et Afrique.] 9 Siam, Thaïlande, Par Robert Lingat*. Bruxelles: Editions de L'Institut de sociologie Université libre de Bruxelles, 1965. Print.
- Keyzer Patrick et al., « *Intellectual Property Rights: Comparative Notes on Law and Practice in Thailand* », Bangkok, June 1999
- Kelly Edward J., « *Enemy at the Gates: Thai Anti-Counterfeiting Border Control Measures* », Tilleke & Gibbins International Ltd., 2001
- Memorandum of Mr. G. Padoux 1910, *Report on the proposed code of penal procedure for the Kingdom of Siam*, submitted to the Minister of justice by the Legistatives adviser, June 1910.



- Pinyosinwat Jumpol, « Sanction pénale en droit de propriété intellectuelle thaïlandaise : overcriminalization »; *Revue CPICI (Revue de la Cour spécialisés de Propriétés Intellectuelles et de Commerce International thaïlandaise)*, n° spécial, Bangkok, 2003
- Rosenberg, Peter D. *Patent Law Fundamentals*. The Clark Boardman Intellectual Property Library. 2nd ed. 3 vols. St. Paul: West Group, 1980. Print.
- Sujintana Say, « *Criminal law sanctions with regard to the infringement of intellectual property rights* », Report Q169, AIPPI Yearbook 2002/11, Zurich, 2002
- Sauterey Anne-Lise, *Anti-trafficking Regional Cooperation in Southeast Asia and the Global Linkages from Geopolitical Perspective Borders and Anti-Trafficking Strategies between Burma, Laos PRD and Thailand* », Les notes de l'IRASEC n°3, juin 2008 – IRASEC's Discussion Papers n°3, June 2008.
- Thongchai, Winichakul. *Siam Mapped : History of the Geo-Body of a Nation*. Chiang mai.: Silkwormbook Press, 1998. Print.
- Vechayanon Wutipong, « *Intellectual Property Right Enforcement and The Role of Intellectual Property Court in Thailand* », The Intellectual Property and International Trade Law Forum: Special issue 1998
- Wanchai, Roujanavong, Suriyawong Vitaya, and Lesley D. Junlakan. *Organized Crime in Thailand*. 1st ed. Bangkok, Thailand: Rumthai Press, 2006. Print.
- WIPO, *Background Reading Material on the Intellectual Property System of Thailand*, 1993, WIPO Public edition number 686/ TH(E)

## 7- SITES INTERNET

- Centre d'études internationales de la propriété industrielle. Strasbourg, « *Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe* », *Rapport Final*, 9 juillet 2004 [réf. Du 1 mai 2011] Disponible sur : [http://ec.europa.eu/homeaffairs/doc\\_centre/crime/docs/study\\_ceipi\\_counterfeiting\\_fr.pdf](http://ec.europa.eu/homeaffairs/doc_centre/crime/docs/study_ceipi_counterfeiting_fr.pdf)
- GOSSELIN, Philippe, et Assemblée nationale Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République., « *Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur le projet de loi (N° 175), de lutte contre la contrefaçon N°178* », Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2007. Sénat : 226, 420 et T.A. 135 (2006-2007), Ed. Assemblée Nationale, 2008. [réf. Du 1 mai 2011] Disponible sur : <http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0178.asp>



The World Bank, World Development Indicator (2002) (visited Feb. 9, 2003) Disponible sur: <http://www.worldbank.org/data/wdi2001atlas.htm>

United Nations, Indicators an Income and Economic Activity (visited Feb. 7, 2003) Disponible sur : <http://unstats.un.org/unsd/dernographic/social/inc-eco.htm>

## 8- SOURCES NORMATIVES

### SOURCES NORMATIVES THAILANDAISES

- Loi B.E. 2545 (2002) sur les secrets commerciaux
- Loi B.E.2534 (1991) sur les marques de fabrique ou de commerce telle que modifiée par la Loi B.E. 2543 (n° 2) (2000) sur les marques de fabrique ou de commerce
- Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur : Gouvernement Gazette du 21/12/1994, Vol. 111, Part. 59a
- Loi B.E. 2522 (1979) sur les brevets, telle que modifiée par la Loi B.E. 2535 (n° 2) (1992) sur les brevets et par la Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets : Gouvernement Gazette, 16/03/1979, Vol. 96, Part 35
- Loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des variétés végétales : Gouvernement Gazette du 25/11/1999, Vol. 116, Part 118a
- Loi B.E. 2543 (2000) sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés :
- Loi sur les indications géographiques de 2546 (ère bouddhique) [2003]
- Loi B.E. 2539 (1996) sur l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international et les règles affiliées (Thailand., Ministry of Justice. Office of the Judicial Affairs. Foreign Affairs Division., and ไทย. Act for the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996) Rules for Intellectual Property and International Trade Cases B E 2540(1997) = พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539. 1997. Print.)
- Manuel sur les réglementations de l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international
- Code civil thaïlandais
- Code pénal Thaïlandais
- Loi de « Optical Disc B.E. 2548 »
- Loi de « The Act Controlling the cassette Business and Television Devices B.E.2530 »
- Loi douanière B.E. 2469 Art. 27
- Export and Import of Goods Act B.E.2522



- Loi douanière B.E. 2469, La Directive des douanes N°2/2531
- Loi douanière B.E. 2469, La Directive des douanes N°6/2531
- Loi douanière B.E. 2469, La Directive des douanes N°27/2536
- Loi douanière B.E. 2469, La Directive des douanes N°28/2536

## **Textes réglementaires**

- a) Circulaire du ministre du commerce du 14 oct. 1987 : The ministry of Commerce's Notification on the Exportation out of and Importation into the Kingdom of Goods BE. 2530
- b) Circulaire du ministre du commerce B.E. 2536, N°95 : The ministry of Commerce's Notification on the Exportation out of and Importation into the Kingdom of Goods BE. 2536(N°95)
- c) Annonce du Ministère du Commerce concernant l'importation et l'exportation des produits avec la marque commerciale, de l'année 2530
- d) Annonce du Ministère du Commerce concernant l'importation et l'exportation des produits avec le droit d'auteur, de l'année 2536 (vol. 94)
- e) Annonce du Département des Douanes concernant l'importation et l'exportation des produits avec la marque commerciale, numéro 6/2531,
- f) Annonce du Ministère du Commerce concernant l'importation et l'exportation des produits avec le droit d'auteur, de l'année 2536 (vol 95)
- g) Réglementations du Ministère du Commerce concernant la pratique du Bureau du Premier Ministre sur la gestion de la loi de protection de droit d'auteur, de l'année 1993, 15 juin 1993
- h) Manuel selon les réglementations du Ministère du Commerce concernant la pratique du Bureau du Premier Ministre sur la gestion de la loi de protection de droit d'auteur, de l'année 1993
- i) Réglementations du Département des Propriétés Intellectuelles concernant la pratique du Ministère du Commerce sur la gestion de la loi de protection de droit d'auteur, de l'année 1993,
- j) Manuel selon les réglementations du Département des Propriétés Intellectuelles concernant la pratique du Ministère des Propriétés Intellectuelles sur la gestion de la loi de protection de droit d'auteur, de l'année 1993
- k) Ordre du Département des Procureurs, numéro 244/2530, daté du 28 décembre 1987
- l) Réglementation du Ministère du Commerce concernant les produits CD et les matériaux des machines, 2005
- m) Circulaire du Ministère du Commerce, 2005
- n) Annonce du Bureau du Premier Ministre concernant le paiement de primes et de gratification pour récompenser les fonctionnaires dans l'arrestation des



produits de contrefaçon selon la loi 2004, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

- o) Manuel et Réglementations des propriétés intellectuelles, Département des Propriétés Intellectuelles. 2003
- p) Manuel selon la loi B.E. 2539 (1996) sur l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international concernant la pratique du tribunal spécialisée, de l'année 2000



## Table des annexes

---

Annexe 1.....	592
Annexe 2.....	598
Annexe 3.....	599
Annexe 4.....	602
Annexe 5.....	603
Annexe 6.....	604
Annexe 7.....	605
Annexe 8.....	607
Annexe 9.....	608
Annexe 10.....	623
Annexe 11.....	627
Annexe 12.....	631



## Annexe 1

Pendant les premiers mois d'activité, la nouvelle juridiction s'est prononcée sur:

### **Nombre d'affaires au civil ne concernant que la Propriété Intellectuelle: (du 1er Décembre 1997 jusqu'à 31 Mai 1998)**

	<i>Montant en bahts (1€=41 Bahts)</i>	<i>Cas nouveaux</i>	<i>Cas traités</i>
Infractions aux marques de commerce	168 millions (4,0715M€)	32	4
Appels contre décisions prises par le Bureau des Marques	-	8	-
Annulation d'enregistrement de marques	-	1	-
Infractions des droits d'auteur	56 millions (1,3572M€)	5	-
Appels contre décisions prises par le Bureau des Brevets	-	2	-
Total	224 millions (54,287M€)	48	4





## Nombre d'affaires pénales relatives à des infractions au Code Pénal, à la Loi sur les Marques et la Loi sur les Brevets

(du 1er Décembre 1997 jusqu'à 31 Mai 1998)

	<i>Cas nouveaux</i>	<i>Cas traités</i>
Infractions aux articles 271-275 du Code Pénal	5	3
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

	<i>Cas nouveaux</i>	<i>Cas traités</i>
Infractions à la Loi sur les Marques:		
-Contrefaçons (article 108)	7	7
-Imitations (article 109)	-	-
-Importations, vente, offerte à la vente de biens sous les articles 108, 109	553	544
-Fourniture ou proposition d'un service visé par les articles 108,109	1	1
<b>Total</b>	<b>561</b>	<b>552</b>
	<i>Cas nouveaux</i>	<i>Cas traités</i>
Infractions à la Loi sur les Brevets	-	-
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Source: Statistiques de la Nouvelle Cour IPITC (obtenues auprès du service des douanes)

## Nombre d'affaires pénales traitées par le Bureau du 1er Décembre 1997 au 31 Juillet 1998:

		Nombre de cas	Nombre de personnes
Contrevenants traduits en justice	Infractions concernant les droits d'auteur	336 cas	380 p.
	Infractions concernant la Loi sur les Marques	784 cas	798 p.
Contrevenants non traduits en justice	Infractions concernant les droits d'auteur	224 cas	381 p.
	Infractions concernant la Loi sur les Marques	40 cas	57p.
Contrevenants	Infractions concernant les droits d'auteur	27 cas	-
Inconnus	Infractions concernant la Loi sur les Marques	62 cas	-
<b>Total</b>		<b>1.473 cas</b>	<b>1.616p.</b>

Source: Statistiques du Bureau du Procureur Général



### Un nombre total de décisions rendues sur la contrefaçon

L'année	Nombre de décisions rendues sur la contrefaçon	Voie civile	Pourcentage (%)	Voie pénale	Pourcentage (%)
1999	1733	90	5.19	1643	94.81
2000	1791	70	3.91	1721	96.09
2001	2243	102	4.55	2141	95.45
2002	3390	138	4.07	3252	95.93
2003	3712	155	4.18	3557	95.82
2004	4173	172	4.12	4001	95.88
2005	5553	199	3.58	5354	96.41
2006	5717	152	2.66	5565	97.34
2007	7027	176	2.50	6851	97.50
2008	6667	201	3.01	6466	96.99
2009	6574	192	2.92	6382	97.08

## Un nombre total de décisions sanctions prononcées par les juridictions civiles.

L'année	Nombre de décisions	propriété littéraire et artistique	%	marques	%	brevet	%	Etc.	%
1999	90	15	16.67	72	80.00	3	3.33	-	-
2000	70	16	22.86	51	72.86	3	4.28	-	-
2001	102	38	37.26	62	60.78	2	1.96	-	-
2002	138	17	12.32	108	78.26	11	7.97	2	1.45
2003	155	16	10.32	109	70.32	30	19.36	-	-
2004	172	17	9.88	141	81.98	12	6.98	2	1.16
2005	199	26	13.07	135	67.84	33	16.58	5	2.6
2006	152	21	13.82	102	67.11	22	14.47	7	5
2007	176	23	13.07	134	76.13	13	7.39	6	3.4
2008	201	27	13.43	150	74.63	11	5.47	13	6.5
2009	192	24	12.50	148	77.08	18	9.38	2	1.04

## Un nombre total de décisions sanctions prononcées par les juridictions pénales.

L'année	Nombre de décisions	propriété littéraire et artistique	%	marques	%	br ev et	%	Etc.	%
1999	1643	523	31.83	1118	68	2	0.12	-	-
2000	1721	583	33.87	1127	65.49	11	0.64	-	-
2001	2141	799	37.32	1342	62.68	-	-	-	-
2002	3252	1293	39.76	1949	59.93	10	0.31	-	-
2003	3557	1215	34.16	2239	62.95	16	0.45	87	2.44
2004	4001	1853	46.31	2026	50.63	19	0.47	103	2.5
2005	5354	2799	52.28	2411	45.03	13	0.24	131	2.4
2006	5565	2947	52.96	2508	45.07	14	0.25	96	1.7
2007	6851	3416	49.86	3356	48.99	12	0.17	67	0.9
2008	6466	2816	43.55	3564	55.12	7	0.11	79	1.2
2009	6383	2409	37.74	3896	61.04	9	0.14	69	1

**ANNEXE 2**  
**Nombre d'affaires pénales traitées par le Bureau du 2005 au 2007**  
 ( จำนวนคดีอาชญากรรมที่ สนับสนุน และถูกฎีกาการรับโทษจำคุก )

L'affaire	2005		2006		2007		Total	
	Nombre de cas	pièce à conviction	Nombre de cas	pièce à conviction	Nombre de cas	pièce à conviction	Nombre de cas	pièce à conviction
Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur	5,647	1,388,274	6,459	1,704,970	4,614	2,228,348	16,720	5,321,592
Loi B.E.2534 (1991) sur les marques	1,995	850,106	3,100	1,105,629	2,465	1,472,813	7,560	3,428,548
Loi B.E. 2522 (1979) sur les brevets	3	6	4	5,208	4	10,045	11	15,259
Loi de douanes B.E. 2469	222	862,607	638	1,332,319	521	1,299,024	1,371	3,493,950
Loi de « The Act Controlling the cassette Business and Television Devices B.E.2530 »	44	23,181	12	7,781	35	34,830	91	65,792
<b>Total</b>	<b>7,911</b>	<b>3,124,174</b>	<b>##</b>	<b>4,155,907</b>	<b>7,639</b>	<b>5,045,060</b>	<b>24,382</b>	<b>8,831,191</b>

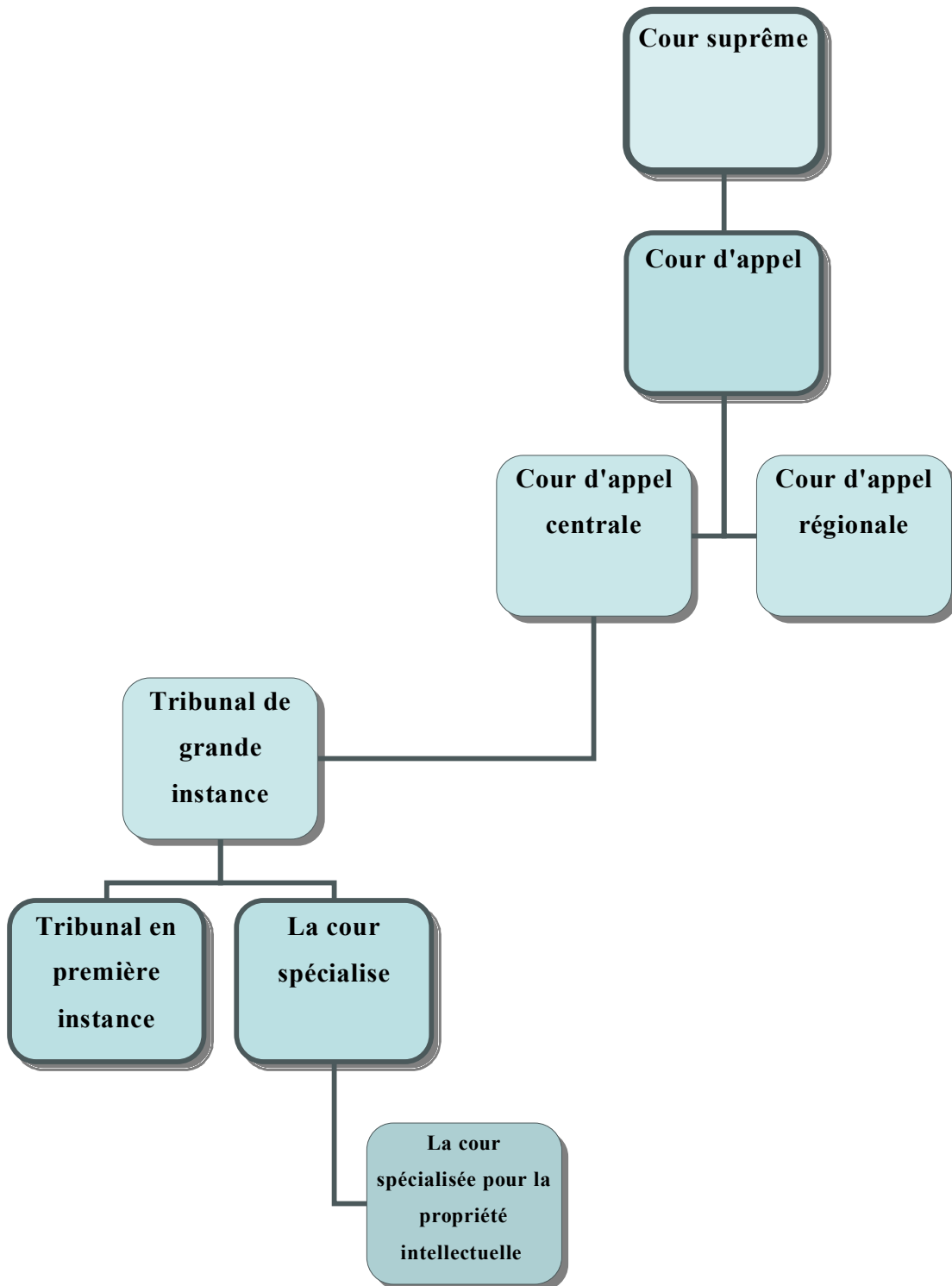
Selon la base de données

Le Bureau de la Police Nationale :

Office de l'Investigation des Affaires Economiques

31 Decembre 2007

### ANNEXE 3



La Cour de justice est organisée en 3 niveaux comme suit:

- (1) La Cour suprême
- (2) La Cour d'appel, qui a divisé en
  - (i) La Cour d'appel centrale,
  - (ii) La Cour d'appel de la région 1 à la région 9
- (3) du Tribunal de première instance,
  - (i) Le tribunal civil
  - (ii) Le tribunal civil de Bangkok Sud
  - (iii) La Cour civile de Thonburi
  - (iv) La Cour pénale
  - (v) La Cour criminelle de Bangkok Sud
  - (vi) La Cour pénale de Thonburi
  - (vii) La Cour des mineurs centrale et Cour de la famille
  - (viii) Le tribunal central du travail
  - (ix) La Cour de l'impôt centrale
  - (x) La Cour centrale de propriété intellectuelle et du Commerce international
  - (xi) Le tribunal des faillites centrale
  - (xii) La Cour provinciale
  - (xiii) La Cour Kwaeng (la cour d'inscription)

À Bangkok, il y a trois Cours compétentes en matière pénale ainsi que les Cours de petite instance (*Sarn khwaeng*) compétentes pour connaître les contraventions et les crimes dont la peine encourue est une peine de trois ans d'emprisonnement au plus et de 60.000 Baht d'amende au plus (environ 1.200 euros) ou de l'une quelconque de ces peines seulement.

S'agissant des Cours pénales à Bangkok, il y a tout d'abord « *la Cour pénale centrale* » compétente en matière pénale pour les infractions commises sur le territoire métropolitain du nord de Bangkok, en outre la loi régissant l'organisation des tribunaux de 1934 lui attribue compétence en matière pénale pour les infractions commises sur le territoire thaïlandais. Ensuite « *la Cour pénale de Bangkok du sud* » compétente en matière



pénale pour les infractions commises sur le territoire du sud de Bangkok. Enfin « *la Cour pénale de Thonburi* » compétente en matière pénale pour les infractions commises sur le territoire de l'ouest de Bangkok.

En province (il existe 76 provinces en Thaïlande), on trouve « *la cour provinciale* » compétente en matière pénale ainsi qu'en matière civile. Une cour provinciale siège dans chaque province, mais, dans les provinces les plus peuplées, il y a plus qu'une cour provinciale. Par ailleurs, il existe aussi les cours de petite instance (*Sarn khwaeng*) pour les provinces les plus peuplées.

Les Cours d'appel comprennent la Cour d'appel centrale et neuf cours d'appel régionales. Les cours d'appel sont compétentes pour juger les faits et les droits. Cependant, il n'y a pas de débat ni d'audience devant la Cour d'appel en Thaïlande.

S'agissant de la Cour suprême, elle est compétente pour statuer sur toutes les affaires, et les arrêts qu'elle rend sont définitifs. Par rapport à la Cour de cassation française qui ne juge que les questions de droit et non les questions de fait, la Cour suprême thaïlandaise juge les questions de droit et les questions de fait. Cependant, il est interdit pour certaines questions de fait d'intenter un recours devant la Cour de suprême. Il n'y a pas de débat, ni d'audience devant la Cour suprême thaïlandaise.

## Annexe 4

### ANNEXE 4 : Comparaison des sanctions applicables à la contrefaçon entre la législation nationale thaïlandaise et la législation nationale française<sup>1</sup>

Peines principales	PEINE D'AMENDE					PEINE D'EMPRISONNEMENT				
	Marques	Brevet	Droits sur œuvres littéraires, artistiques et assimilées	Dessins et modèles déposés	Droit d'obtention végétale	Marques	Brevet	Droits sur œuvres littéraires, artistiques et assimilées	Dessins et modèles déposés	Droit d'obtention végétale
	CP1 Art. L 716-9, L 716-10 300000 à 500000€	CP1 Art. 615-14 300000 à 500000€	CP1 Art. L 335-2, L 335-3, L.335-4 300000 à 500000€	art. L. 521-4 devenu art. L. 521-10 CP1 300000 à 500000€	CP1 Art. L 623-32 10000 €	CP1 Art. L 716-9, L 716-10 3-5 Ans	CP1 Art. 615-14 3-5 Ans	CP1 Art. L 335-2, L 335-3, L.335-4 3-5 Ans	art. L. 521-4 devenu art. L. 521-10 CP1 3-5 Ans	CP1 Art. L 623-32 6 mois
FRANCE										
	Art. 108,109, 110 5000 à 10000 €	Art.85 10000 €	Art. 69 - 500 à 5000 € /2500 à 20000 € Art. 70- 250 à 25000€ / 1250-10000 €	Art.85 10000 €	Art. 64 - 10000 €, Art 67- 500-5000 €	Art. 108,109, 110 2-4 Ans	Art.85 2 Ans	Art. 69-6 mois-4 ans, Art. 70-3 mois-2 ans	Art.85 2 Ans	Art. 64 2 ans, Art.67- 6 mois-5 ans
THAILANDE										

<sup>1</sup> Les peines d'amende et d'emprisonnement peuvent être cumulées



## Annexe 5. Peines de substitution : La France

En matière de	<b>confiscation, Destruction, Publication ou L'affichage du jugement</b>	<b>La responsabilité pénale de personne morale</b>
<b>Marques</b>	Articles L. 716-13, L 716-11-1 du Code de la Propriété Intellectuelle	Articles L. 716-11-2 du Code de la Propriété Intellectuelle
<b>Brevet</b>	Articles L. 615-14-2 du Code de la Propriété Intellectuelle	Articles L. 615-14-3 du Code de la Propriété Intellectuelle
<b>Droits sur œuvres littéraires, artistiques et assimilées</b>	Articles L. 335-6 du Code de la Propriété Intellectuelle มีลักษณะเฉพาะในการรับสินค้าและอุปกรณ์ รายได้รายรับของจำเลย	Articles L. 335-8 du Code de la Propriété Intellectuelle
<b>Dessins et modèles déposés</b>	Articles L. 521-11 du Code de la Propriété Intellectuelle	Articles L. 521-12 du Code de la Propriété Intellectuelle
<b>Droit d'obtention végétale</b>	Articles L. 623-32-1. (du Code de la Propriété Intellectuelle	Articles L.623-32-2. du Code de la Propriété Intellectuelle
<b>Droits du producteur d'une base de données</b>	Articles L. 343-1 devenu art. L 343-5 du Code de la Propriété Intellectuelle	Articles L 343-6 du Code de la Propriété Intellectuelle
<b>Droit de la protection des indications géographiques</b>		
C. pén. Art. 131-6,131-7, (confiscation, Destruction, Publication ou L'affichage du jugement) – C. pén Art. 131-21 al.2, Art.131-35 : L'affichage du jugement		



<b>Annexe 6. Peines de substitution: La Thaïlande</b>		
<b>En matière de</b>	<b>confiscation, Destruction, Publication ou L'affichage du jugement</b>	<b>La responsabilité pénale de personne morale</b>
<b> Marques</b>	Loi B.E. 2543 (n° 2) (2000) sur les marques de fabrique ou de commerce Article. 115	Loi B.E. 2543 (n° 2) (2000) sur les marques de fabrique ou de commerce Article. 114,
<b> Brevet</b>	Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets Article 77 quater	Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets Article 88
<b> Droits sur œuvres littéraires, artistiques et assimilées</b>	Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur Article 75 (บรรดาสิ่งที่ทำขึ้นหรือนำเข้าละเมิดให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ส่วนสิ่งที่ได้ใช้กระทำผิดให้รับเสีย) Article 76 (ค่าปรับที่ได้ชำระตามคำพิพากษาให้จ่ายแก่เจ้าของกึ่งหนึ่ง)	Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur Article 74
<b> Dessins et modèles déposés</b>	Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets Article 77 quater	Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets Article 88
<b> Droit d'obtention végétale</b>	Loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des variétés végétales Article 62	Ø
<b> Droit sur les secrets commerciaux</b>	Loi B.E. 2545 (2002) sur les secrets commerciaux Article 11	Ø
<b> Droit de la protection des indications géographiques</b>	Ø	Ø
<b> Droit des schémas de configuration de circuits intègres</b>	Loi B.E. 2543 (2000) sur la protection des schémas de configuration de circuits intègres	Ø
Le code pénal Thaïlandais BE 2499 : Art 32-33 เป็นการริบทั่วไปในกรณีสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดทางอาญา เช่นพวกอุปกรณ์ในการผลิตของปลอม		



Annexe : 7 La Thaïlande	Saisie par les officiers de police judiciaire	Peines encourues						Douanes		
		1ère infraction	Récidive	Transaction	Personnes physiques		Personnes morales	Retenue douanière	Délit douanier	
					Fermeture	Inéligibilité				
Marques	Art.106 Bis, Art.112 Bis, Art.112 ter	Le code pénal Thaïlandais BE 2499 Art. 272-275, Art. 209-210 Loi B.E. 2543 (n° 2) (2000) sur les marques de fabrique ou de commerce Art. 108,109, 110 Art. 115	Art.113	Le code pénal Thaïlandais BE 2499 Art. 272	Ø	Ø	Ø	Art. 114	La circulaire du ministre de la commerce du 14 oct. 1987	Ø
Brevet	règles affiliées ("Rules of the Intellectual Property and International Trade Court)	Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets Art.85 Art 77 quater Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur Art. 69,70 Art. 75 (sur les droits de reproduction et de distribution) ***Art. 76 (sur les droits de reproduction et de distribution) Art. 73	Le code pénal Thaïlandais BE 2499 : Art 92	Ø	Ø	Ø	Art.88	Ø	Ø	
Droits sur œuvres littéraires, artistiques et assimilées	Art. 67		Art. 73	Art. 66	Ø	Ø	Art. 74	La circulaire du ministre de la commerce du 2536, N°94-95	Ø	





Annexe 8: La France	Saisie par les officiers de police judiciaire	Peines encourues							Douanes	
		1 <sup>ère</sup> infraction	Récidive	Lien contractuel	Personnes physiques			Personnes morales	Retenue douanière	Délit douanier
					Fermeture	Inéligibilité				
Marques	Art. L716-8-1	CPI Art. L 716-9, L716- 10	CPI Art. L 716-12	CPI Art. L 716-12	CPI Art. L 716-11-1	CPI Art. L716- 12	CPI Art. L716- 11-2	Art. L716-6, L 716-8+ R 716- 1,	0	
Brevet		CPI Art. 615- 14	CPI Art. L 615-14-1	CPI Art. L 615-14-1	0	CPI Art. L615- 14-1	Art. L. 615-14-3	0	0	
Droits sur œuvres littéraires, artistiques et assimilées	Art. L335-1 et Art. 76 Code procédure pénale	CPI Art. L 335-2, L.335- 4	CPI Art. L 335-9	CPI Art. L 335-9	CPI Art. L 335-5	0	CPI Art. L335-8	Art. L335-10	0	
Dessins et modèles déposés	CPI Art.L- 521-9	CPI Art. L 521-10	CPI Art. L 521-6	CPI Art. L 521-6	CPI Art. L 521-4	CPI Art. L521- 6	CPI Art. L521- 12	Art. L. 521-14 à Art. L. 521-18	0	
Droit d'obtention végétale	Art. L. 121-1 du Code de la consommation (Art. 9 de la loi du 31 Dec 1989)	CPI Art. L 623-32	0	0	0	0	CPI Art. L. 623-32-2.	0	0	
									Code de Douanes	

## **Annexe 9**

### **Memorandum of Understanding on the Cooperation for the Prevention and Suppression of Pirated Products**

Pursuant to the policy objectives of the Royal Thai Government (RTG) under the leadership of Prime Minister Thaksin Shinawatra (presented to Parliament on Monday the 26<sup>th</sup> of February 2001) together with the mandate issued by the Cabinet on the 19<sup>th</sup> of November 2002, which reaffirmed the RTG's strong and steadfast commitment towards the protection of all intellectual property rights (IPRs), and the comprehensive scheme of crime prevention and suppression, the Ministry of Commerce (MOC), along with the other relevant agencies, have been cooperating closely and continuously in the combat against piracy throughout the Kingdom with varying degree of success. Even though the close cooperation between the MOC and the Royal Thai Police has greatly reduced the overall number of compact discs infringements (producers and retailers), piracy continues to persist. In order to increase the effectiveness and efficiency of the overall enforcement efforts, the Deputy Minister of Commerce (Mr. Wattana Muangsook) has initiated a policy objective to recruit the assistance of the private sector in the effort to systematically eliminate all piracy from the Kingdom.

With the aim to implement the said objectives of the RTG, the Cabinet, and the MOC, to improve the role of the right-owners and their joint cooperation with all the relevant government agencies, and to effectively and continuously enforce against all IP infringements, it is deemed necessary that there be a Memorandum of Understanding on the Cooperation for the Prevention and Suppression of Pirated Products which consists of:

1. The Thai Entertainment Content Trade Association
2. The Thai Magnetic Tape and Record Association
3. The Motion Picture of America
4. G-Patent Company Limited
5. GMM Grammy Public Company Limited
6. CVD International Company Limited
7. Selective Trademark Union (Thailand) Company Limited
8. Tilleke and Gibbins International Company Limited
9. Pinkerton (Thailand) Company Limited
10. Satyapon & Partners Limited
11. RS Promotion Public Company Limited
12. R.M.S. Studio & Multimedia Company Limited
13. Baker & McKenzie Limited
14. Adidas-Salomon AG Company Limited
15. Rouse & Co. International (Thailand) Limited



16. The Business Software Alliance
17. Sony Computer Entertainment Inc.
18. Nokia Corporation
19. The Royal Thai Police
20. The Department of Intellectual Property (DIP)
21. The Province of Chiang Mai
22. The Province of Chonburi
23. The Province of Phuket
24. The Province of Songkla

The government agencies and various private sector and right-owners above have agreed to cooperate under this Memorandum of Understanding on the Cooperation for the Prevention and Suppression of Pirated Products with the following objectives and details.

---

#### Article 1 Objectives

- (1) To facilitate the cooperation between the government agencies and the private sector and/or right-owners in an effective and continuous manner against piracy by utilizing all the relevant laws.
- (2) To strictly implement and maximize the effectiveness of the existing laws and regulations on IPRs protection and cooperation.
- (3) Initiate different measures that will improve, promote or create new and systematic enforcement mechanisms that will increase the effectiveness in our combat against piracy.

#### Article 2 Terms of Reference and Responsibilities

##### 2.1 Operating Jurisdictions as set by the Private Sectors

##### 2.2.1 Bangkok Metropolitan Area

For copyrights namely:

- (1) Patpong and Silom area
- (2) Sukhumvit area (Soi 3 – 19)
- (3) Klong Thom and Sapaanlek area
- (4) Baanmor area
- (5) Panthip Plaza
- (6) Zeer Rangsit shopping center

For trademarks namely:

- (1) Patpong and Silom Area
- (2) Sukhumvit area (Soi 3 – 9)
- (3) Maboonkrong shopping center

##### 2.2.2 Provincial Area



FOR COPYRIGHTS AND TRADEMARK NAMELY:

- (1) Phuket Province– Patong, Kata, and Karon beach area
- (2) Chiangmai Province– Night Bazaar area, Computer Plaza Icon, and Rindharna market
- (3) Chonburi Province – Pattaya beach area, Jatuchak Chonburi market, Sriracha District, and Computer Plaza
- (4) Songkla Province – Haad Yai District, Yongdee, Santisuk, Kimyong market, All Night and Public Transport Company market areas,

- 2.3 The relevant private sector and/or injured right-owners will declare the numbers and location of the desired shop/stalls, in accordance with Article 2.2, to the RTG prior to the signing of this MOU for the purpose of evaluation.
- 2.4 The relevant private sector and/or injured right-owners will declare the acceptance of their duties and responsibilities in the protection of their IPRs and shall grant their full cooperation in all related legal proceedings.
- 2.5 The relevant private sector and/or injured right-owners will provide for the required number of personnel enough to administer their IPRs and cooperate with the Royal Thai Police and the DIP in all the enforcement efforts in the area under 2.2 and in all the daily activities, in which records will be signed and kept on a daily basis by the relevant officials.
- 2.6 The relevant private sector and/or injured right-owners are willing to grant financial support to the RTG in the combat against piracy in accordance with the law and regulations of all the relevant parties.
- 2.7 The Royal Thai Police will utilize all the relevant laws to the fullest extent in the enforcement of all IPRs.
- 2.8 The goal for the reduction in the pirated materials in the shops/stalls under 2.2 are:
  - (1) by September 2003 – reduction of piracy by 50%
  - (2) by October 2003 – reduction of piracy by 60% - 70%
  - (3) by November 2003 – reduction of piracy by 100%
- 2.9 There will be a periodic evaluation of the progress of the implementation of the objective under 2.8 by the first week of every following months.

Article 3 This MOU will remain in effect until it is terminated every agency may jointly amend this MOU for the most effective tasks in suppression of pirated products .



This MOU shall take effect on 12 September 2003 and will be duly witness and signed and stamp with their respective corporate emblem by the representatives of all the 17 agencies mentioned above, and in witness by the Deputy Minister of Commerce (Mr.Wattana Muangsook). Each agency will retain one copy of this MOU.

- Signed.....The Thai Entertainment Content Trade Association  
( )
- Signed.....The Thai Magnetic Tape and Record Association  
( )
- Signed.....The Motion Picture of America  
( )
- Signed.....G-Patent Company Limited  
( )
- Signed.....GMM Grammy Public Company Limited  
( )
- Signed.....CVD International Company Limited  
( )
- Signed.....Selective Trademark Union (Thailand) Company Limited  
( )
- Signed.....Tilleke and Gibbins International Company Limited  
( )
- Signed.....Pinkerton (Thailand) Company Limited  
( )
- Signed.....Satyapon & Partners Limited  
( )
- Signed.....RS Promotion Public Company Limited  
( )
- Signed.....R.M.S. Studio & Multimedia Company Limited  
(.....)
- Signed.....Baker & McKenzie Limited  
( )
- Signed.....Adidas-Salomon AG Company Limited  
(.....)
- Signed.....Rouse & Co. International (Thailand) Limited



(.....)  
Signed.....The Business Software Alliance  
( )  
Signed.....Sony Computer Entertainment Inc.  
( )  
Signed.....Nokia Corporation  
(.....)  
Signed.....The Royal Thai Police  
( )  
Signed.....The Department of Intellectual Property  
(DIP)  
(Mr. Yanyong Phungrach)

**Memorandum of Understanding on the Cooperation of the Relevant Government Agencies on the Enforcement of Intellectual Property Rights**

Pursuant to the policy objectives of the Royal Thai Government (RTG) under the leadership of Prime Minister Thaksin Shinawatra (presented to the Parliament on Monday the 26<sup>th</sup> of February 2001) and in line with the mandate issued by the Cabinet on the 19<sup>th</sup> of November 2002, which reaffirmed the RTG 's strong and steadfast commitment towards the protection of all intellectual property rights (IPRs) and crime prevention, the Ministry of Commerce (MOC) has been cooperating closely and continuously with the Royal Thai Police in the combat against piracy throughout the Kingdom with varying degrees of success. Furthermore, the Ministry of Finance has been instructed to cooperate with the MOC with regards to the possibility of the issuance of an excise label, which will be incorporated into the legitimate CDs products, as well.

With the aim to implementing the objectives of the RTG and increasing the effectiveness and efficiency and cooperation of all the relevant agencies, it is deemed necessary that a new mode of operations in order to consolidate the efforts of all relevant agencies is required. Thus this Memorandum of Understanding on the Cooperation of the Relevant Government Agencies on the Enforcement of Intellectual Property Rights is drafted to consolidate and facilitate the cooperation between all the relevant government agencies, namely:

1. The Royal Thai Police
2. The Office of the Consumer Protection Board
3. The Customs Department
4. The Revenue Department



5. The Excise Department
6. The Department of Industrial Works
7. The Department of Foreign Trade
8. The Department of Internal Trade
9. The Department of Business Development
10. The Department of Intellectual Property
11. The Special Investigation Department
12. The Metropolitan Electricity Authority
13. The Provincial Electricity Authority.

The thirteen agencies above have agreed to cooperate in this Memorandum of Understanding on the Cooperation of the Relevant Government Agencies with the following objectives and details.

#### **Article 1 Objectives**

- (1) Facilitate the efficient enforcement of IPRs and the cooperation between all relevant agencies by strictly utilizing all the relevant laws.
- (2) Strict implementation of all enforcement legislations with regard to IPRs protection. Cooperate to initiate new measures to increase the effectiveness of the IPRs enforcement activities.
- (3) Improve the business environment and ethics among operators and increase the public awareness of the negative effects of piracy and related pirated services.
- (4) Develop the Thai IP system in order to facilitate the development in trade, industry and technological development.

#### **Article 2 Responsibilities, and Legislative Jurisdictions**

- (1) The Royal Thai Police is responsible for keeping peace, preventing, protecting and enforcing against violators under the Criminal Act, Intellectual Property Rights Legislations, the Act Controlling the Cassette Business and Television Devices, and other responsibilities as set out by these laws.
- (2) The Office of the Consumer Protection Board is responsible for the inspection of labels on all products in accordance with the Consumer Protection Act.
- (3) The Customs Department is responsible for detaining and inspecting upon request of the right owners who comply with related Customs rules and regulations, any imported or exported goods if suspected of IPRs violation; and enforcing Customs laws and relevant laws.
- (4) The Revenue Department is responsible for the inspection, and collection in accordance with the Revenue Code.
- (5) The Excise Department is responsible for the supervision of the

Kingdom's product labels to officially certify their authenticity in accordance with the law.

(6) The Department of Industrial Works is responsible for the inspection of factories in accordance with the Factory Act and regulations under the Act.

(7) The Department of Foreign Trade is responsible for generating the measures of importation of machinery and parts thereof which can be used to violate copyrights of cassette tape, video tape and compact disc as well as the import and export of copyright infringing products under the Export – Import Act.

(8) The Department of Internal Trade is responsible for the price inspection of retailers of tapes, compact discs, video in accordance with the Price of Goods and Services Act.

(9) The Department of Business Development is responsible for the registration of businesses and accounting control in accordance with the Commercial Registration Act.

(10) The Department of Intellectual Property is responsible for the coordination of all IPRs enforcement efforts.

(11) The Special Investigation Department is responsible for the protection, enforcement and control of special cases involving with the economic, social, security, safety and revenue of the Kingdom. Prevent and enforce against international organized crimes.

(12) The Metropolitan Electricity Authority is responsible for the production, transportation, selling and all other activities concerning electricity for the Bangkok Metropolitan area in accordance with the Metropolitan Electricity Act.

(13) The Provincial Electricity Authority is responsible for the generation, acquisition, transmission, and distribution concerning electric energy and other businesses incidental thereto, or those which will be for the benefit of The Provincial Electricity Authority. The service of The Provincial Electricity Authority covers provincial areas and neighbouring countries except the areas which have been serviced by The Metropolitan Electricity Authority in accordance with The Provincial Electricity Act B.E.2503 including any other responsibilities provided in other laws

### **Article 3      Scopes**

3.1 Exchange information and news (general and specific intelligence) concerning the enforcement of IPRs by using the Department of Intellectual Property as the focal point.

3.2 Cooperate in accordance with each agency's laws and regulations.

(1) The cases concerning retailers and distributors are under the jurisdiction of the Royal Thai Police, the Office of the Consumer Protection Board, the Customs Department, the Revenue Department, the Department of Internal Trade, the Department of

- Business Development, the Department of Intellectual Property, the Excise Department, and the Special Investigation Department.
- (2) The cases concerning factories or the producers of infringing trademarks and patents are under the jurisdiction of the Royal Thai Police, the Customs Department, the Revenue Department, the Department of Industrial Works, the Department of Business Development, the Department of Intellectual Property, the Excise Department, the Special Investigation Department, the Metropolitan Electricity Authority, and the Provincial Electricity Authority.
- (3) The cases concerning factories or producers of pirated copyrighted products are under the jurisdiction of the Royal Thai Police, the Customs Department, the Revenue Department, the Department of Industrial Works, the Department of Foreign Trade, the Department of Business Development, the Department of Intellectual Property, the Excise Department, the Special Investigation Department, the Metropolitan Electricity Authority, and the Provincial Electricity Authority.

3.3 All the agencies will cooperate in the budgeting of all activities in order to consolidate all financial practices.

3.4 Facilitate a combined plan of action for all the agencies involved.

3.5 Set up a combined working group comprises of representatives of all the agencies involved in order to coordinate and cooperate in the most efficient manner.

3.6 Set up a Contact Person among all the relevant agencies in order to cooperate speedily and smoothly.

3.7 Each agency will appoint Duty Officers in accordance with the legislations governing each agency.

**Article 4** This MOU will remain in effect until it is cancelled.

This MOU shall take effect on 20 December 2002 and will be duly signed by the representatives of each of the 13 relevant agencies mentioned above and in witnessed by the Prime Minister of Thailand (H.E. Mr.Thanksin Shinawatra). Each agency will retain one copy of the MOU.

## **Memorandum of Understanding on the Cooperation of the Relevant Government Agencies and the Private Sector to Prevent and Suppress the Smuggling of Infringing Products**

Pursuant to the policy objectives of the Royal Thai Government (RTG) under the leadership of Prime Minister Thaksin Shinawatra (presented to the Parliament on Monday the 26<sup>th</sup> of February 2001) and in line with the mandate issued by the Cabinet on the 19<sup>th</sup> of November 2002, which reaffirmed the RTG 's strong and steadfast commitment towards the protection of all intellectual property rights (IPRs) and crime prevention, the Ministry of Commerce (MOC) has been cooperating closely and continuously with the Royal Thai Police in the suppression of piracy throughout the Kingdom. Furthermore, the Deputy Minister of Commerce (H.E. Mr. Watana Muangsook) has laid down a policy requiring the relevant private and public sectors to cooperate in tackling the problem of smuggling of IPRs infringing products in a more concrete manner.

With the aim of implementing the policies of the Royal Thai Government, of the Deputy Minister of Commerce and in accordance with the Cabinet resolution, this Memorandum of Understanding on the Cooperation of the Relevant Government Agencies to Prevent and Suppress the Smuggling of Infringing Products is drafted to consolidate and facilitate the cooperation between all the relevant private and public agencies, namely:

1. Thai Entertainment Content Trade Association
2. Thai Magnetic Tape and Record Association
3. Motion Picture Association
4. G-Patent Company Limited
5. GMM Grammy Public Company Limited
6. Selective Trademark Union (Thailand) Company Limited
7. Tilleke and Gibbins International Company Limited
8. Pinkerton (Thailand) Company Limited
9. Satyapon & Partners Limited
10. Domnern Somgiat and Boonma Law Office Limited
11. R.S. Promotion Public Company Limited
12. R.M.S. Studio & Multimedia Company Limited
13. Baker & McKenzie Limited
14. Rouse & Co. International (Thailand) Limited
15. Business Software Alliance
16. Sony Computer Entertainment Inc.



17. Adidas-Salomon AG Company Limited
18. Nokia Corporation
19. The Customs Department
20. The Department of Intellectual Property

The agencies above have agreed to cooperate under this Memorandum of Understanding on the Cooperation for Prevention of Smuggling of Intellectual Property Rights Infringing Products with the following objectives and details.

### **Article 1 Objectives**

---

- (1) To facilitate effective cooperation between government agencies and the private sector to prevent and suppress the smuggling of IPRs infringing products by strictly utilizing all the relevant laws.
- (2) To strictly enforce the existing laws and regulations with regard to IPRs protection to increase the effectiveness and efficiency of the IPRs enforcement
- (3) To collaborate in identifying new measures to create more complete and systematic mechanisms in suppression of IPRs infringement

### **Article 2 Functions and Scope of Activities**

---

- (1) Where the Customs suspects that a shipment may have been smuggled, it shall inform the IPRs owners to inspect the goods. In order to detain suspected products, the IPRs owners shall file requests to the Customs Department for the detainment of the goods for 10 days. The IPRs owners shall be required to pose a security deposit with the Customs and to guarantee in writing that they would be responsible for possible damages from the detainment.
- (2) In cases of Customs lacking the authority to carry out inspection on its own, IPRs owners shall cooperate with the police in order to inspect suspected products and arrest the wrongdoers under all relevant laws.
- (3) Every agency shall take all necessary legal actions against smugglers under the relevant laws.
- (4) The IPRs owners and the Customs Department shall set up operation units to inspect the exportation and importation of products at Customshouses deemed to have high risk of smuggling. Both representatives of the IPRs owners and the customs officers shall sign their names as evidence of their operation.
- (5) Private and public sectors shall set up another operation unit to follow up on the results of cases and proceed to arrest the actual wrongdoers.
- (6) The Customs Department shall proceed to destroy the counterfeit and pirated products. Prior to the destruction of such products the Customs shall check against the actual number of seized goods and ensure that they are all destroyed. Unless there are adequate customs warehouses available for storing



suspected products, the IPRs owners whose rights are infringed shall grant financial support for the expenses of storing the products.

- (7) The IPRs owners shall provide computer program in support of the operation.
- (8) There shall be a linkage of databases between those of the Department of Intellectual Property and the Customs Department. IPRs owners agree to provide a financial support for any expenses incurred as a result of the establishment of the databases.
- (9) A database on exporters and importers involved in IPRs related crimes shall be created by the Customs, so that inspection of their shipments can be done thoroughly and vigorously. The IPRs owners shall provide additional data concerning IPRs infringement suspects known to them.
- (10) The IPRs owners shall issue IPRs certificates to both exporters and importers of IPRs products. Such certificates should contain information such as shipment duration and quantity.
- (11) The Customs Department shall put in place a registration system against which IPRs product exporters and importers can be traced and checked.
- (12) Export and import documents shall contain information such as description of products, brand name/trademark, and origin of products. Such documents shall be available for checking.
- (13) There shall be training or seminars for relevant officers on intellectual property matters such as IP laws and identifications of pirated or counterfeit products etc. organized by both private and public sectors.

**Article 3 This MOU will remain in effect until it is terminated.**

This MOU shall take effect on 12 September 2003 and will be duly signed by the representative of each of the 18 agencies mentioned above and in the presence of the Deputy Minister of Commerce (H.E. Mr. Watana Muangsook). Each agency will retain one copy of this MOU.

## **Memorandum of Understanding on the Prevention and Suppression of the Distribution of Pirated Products**

Pursuant to the policy objectives of the Royal Thai Government (RTG) under the leadership of Prime Minister Thaksin Shinawatra (presented to the Parliament on Monday 26<sup>th</sup> February 2001), the RTG made a strong commitment towards the protection of all intellectual property rights (IPRs), and the comprehensive scheme of crime prevention and suppression. In line with the said policy, the Cabinet issued a resolution on Friday 11<sup>th</sup> May 2004 stating that the problem of IPR piracy exists; thus, the Ministry of Commerce, the Royal Thai Police and the relevant agencies should continuously and steadfastly suppress piracy. Furthermore, the Ministry of Commerce recognizes that for ultimate success, the relevant private and public sectors are required to cooperate in tackling the problem in a more concrete manner.

With the aim of implementing the policies of the RTG, of the Ministry of Commerce and in accordance with the Cabinet resolution, the IPR owners (the real stakeholders) and public agencies have seen fit to revise their roles in the suppression of IPR infringement, and to improve the enforcement system and procedure. Memorandum of Understanding on the Prevention and Suppression of the Distribution of Pirated Products is signed to consolidate and facilitate the cooperation between all the relevant private and public agencies, namely:

21. The Royal Thai Police
22. The Department of Intellectual Property (DIP)
23. Thai Magnetic Tape and Record Association
24. Motion Picture Association
25. Thai Entertainment Content Trade Association
26. Thai Country Music Association
27. G-Patent Company Limited
28. R.M.S. Studio & Multimedia Company Limited
29. CVD International Company Limited
30. GMM Grammy Public Company Limited
31. R.S. Promotion Public Company Limited
32. The Federation of National Film Association of Thailand and Sahamongkol Film Company Limited

The agencies above have agreed to cooperate in prevention and suppression of the distribution of pirated products with the following objectives and details.

## Article 1 Objectives

---

- (4) To facilitate effective cooperation between public and private sectors to prevent and suppress the distribution of pirated products by strictly utilizing all the relevant laws.
- (5) To strictly enforce the existing laws and regulations with regard to IPR protection to increase the effectiveness and efficiency of the IPR enforcement
- (6) To collaborate in identifying new measures to create more complete and systematic mechanisms in suppression of IPR infringement

## Article 2 Functions and Scope of the MOU

2.1 There shall be a linkage of databases relating to the prevention and suppression of the distribution of pirated products.

2.2 Areas of operation are divided into 2 main groups.

2.2.1 **High-Risk Areas (Red Areas), 12 in number as follows:**

### **BANGKOK METROPOLITAN AREA**

- (1) Klong Thom shopping area
- (2) Panthip Plaza
- (3) Kao San Road
- (4)-(5) Patpong and Silom shopping area
- (6) Sukhumvit area (Soi 3 – 19)

### **Provincial Areas**

- (7) Night Bazaar area, Chiangmai Province
- (8) Patong Beach area, Phuket Province
- (9) Cha Weng Beach area, Ko Samui District, Suratthani
- (10) Pattaya beach area, Chonburi Province
- (11)-(12) Santisuk Market and Kimyong Market, Haad Yai District, Songkla Province

2.2.2 **Areas for Special Watch (Yellow Areas), 24 in number as follows:**

### **Bangkok Metropolitan Areas**

- (1) Sapan Lek shopping area
- (2) Baan Mor shopping area
- (3) Maboonkrong shopping center
- (4) Nom Chit shopping area, Lad Prao
- (5) Pata Pin Klao shopping area
- (6) Fortune shopping area
- (7)-(8) Taladmai Don Muang and Jae Leng shopping areas
- (9) Tawanna shopping area

### **Provincial Areas**

- (10) Zeer Rangsit shopping center
- (11)-(12) Kata and Karon Beach, Phuket Province
- (13)-(15) Computer Plaza, Icon, and Rimkam Markets, Chiangmai Province



(16)-(17) Chatuchak Chonburi Flee Market, Sriraja District and Computer Plaza, Chonburi Province

(18)-(20) Yong Dee, Toe Rung and Bor Chor Sor Markets, Haad Yai District, Songkla Province

(21)-(23) Big C Bang Yai, Tantawan Plaza and Bang Sri Muang, Nonthaburi Province

(24) Hua-Hin District, Prajuabkirikan Province

2.3 IPR owners shall indicate numbers, locations of suspected shops/ vendors and products in the areas of operation stated in article 2.2, and notify the Royal Thai Police and the DIP.

2.4 IPR owners shall cooperate with local police officers in the 12 High-Risk Areas (Red Areas) stated in article 2.2.1, and appoint their representatives prepared for the operation on a 24-hour basis. Such representatives must be ready to file complaints, and cooperate with local police officers within 2 hours.

In the 24 Areas for Special Watch (Yellow Areas) stated in article 2.2.2, IPR owners shall have duties to monitor, watch out for, and cooperate with police officers in suppression of piracy.

In case intellectual property rights are severely infringed, the IPR owners shall authorize local police officers to take criminal actions against the pirates on a case-by-case basis. In such an authorization, the IPR owners shall indicate pirated products, time and location of piracy.

2.5 IPR owners shall assign an adequate number of representatives to cooperate with police and DIP officers and in suppression of piracy in the areas stated in 2.2. Representatives of the IPR owners and police and DIP officers shall sign their names as evidence of their operation.

2.6 IPR owners shall realize that they have duties and responsibilities to protect their own rights by closely cooperating with enforcement authorities in filing complaints, proceeding with infringement cases, providing witness and evidence and refraining from settling the cases.

2.7 Local police officers in the 12 High-Risk Areas (Red Areas) shall use administrative measures to prevent violations, and utilize all relevant laws to suppress piracy.

2.8 Local police forces in the 12 High-Risk Areas (Red Areas) shall be fully prepared at all time to move into operation: able to receive complaints, and ready to conduct raids right away. Local police forces in the 24 Areas for Special Watch (Yellow Areas) shall assist the IPR owners who file complaints, and police officers must be ready to take action within a short time.

2.9 In case an IPR owner (injured person) does not take actions stated in 2.4 and 2.5 or withdraws his complaint or settles the infringement case, local police officers in the High-Risk Area (Red Areas) and in the Areas for Special Watch (Yellow Areas) shall notify the DIP by using a form issued by the DIP. Such a notification shall include at least the date, time, location, offence, name of those who withdraw the complaint or settle the case, and the amount of money paid to the IPR owner. After receiving the notification, the DIP shall notify the Minister of Commerce and the related embassy.

2.10 The goal for the reduction of IPR piracy: in the High-Risk Areas (Red Areas) and in the Areas for Special Watch (Yellow Areas), pirated products should not be in existence.



2.11 Every month local police officers, IPR owners and DIP officers shall jointly evaluate the progress of the operation and sign on the report for the record.

2.12 In case there is any difficulty in implementation of the MOU, local police officers or IPR owners shall notify the DIP in writing for further coordination.

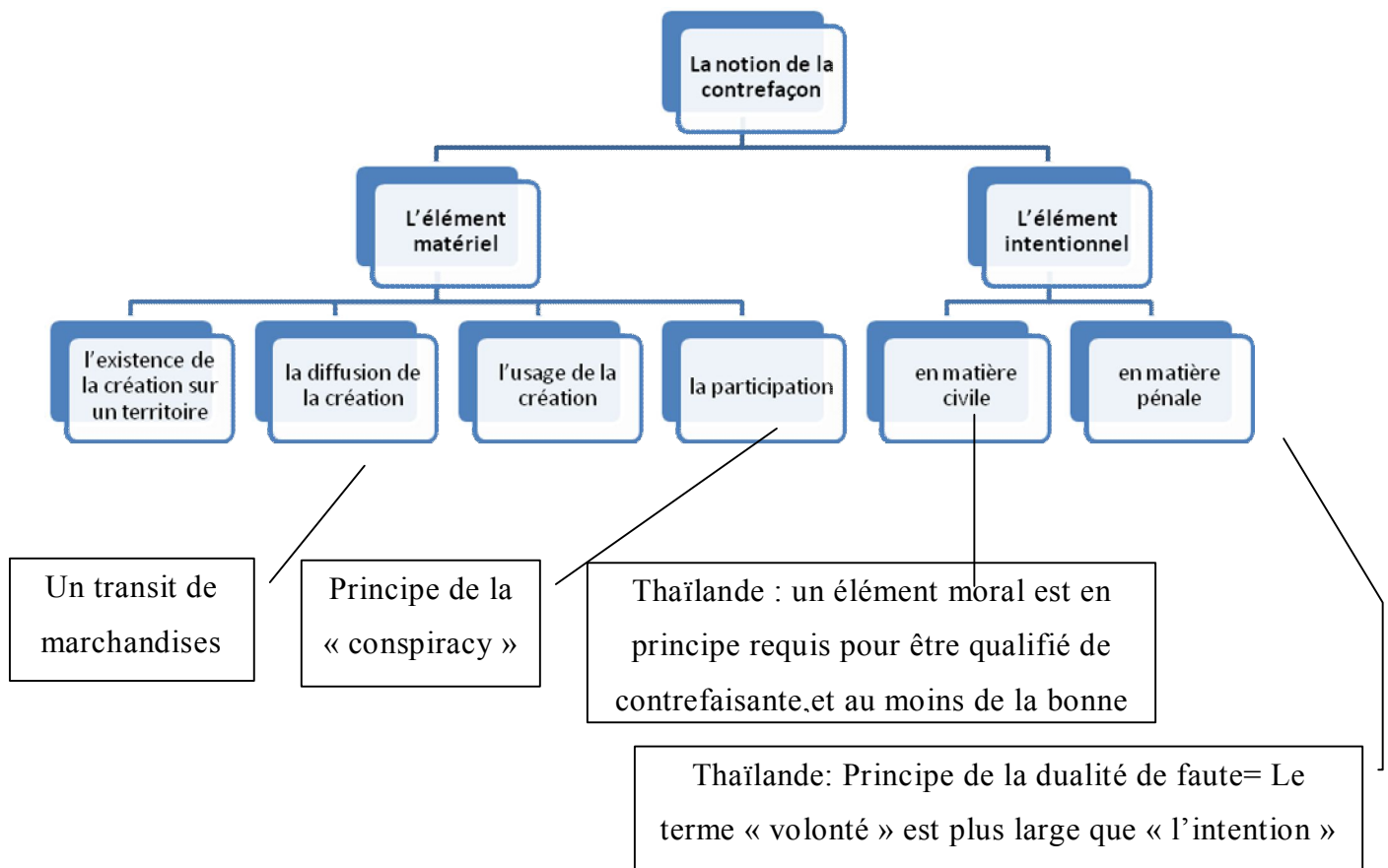
**Article 3** This MOU will come into effect immediately after the signing of the MOU, and will remain in effect until it is terminated. All Parties concern shall work together to make necessary changes to increase the effectiveness of the operation.

**Article 4** This MOU may be amended in writing with signatures of all parties.

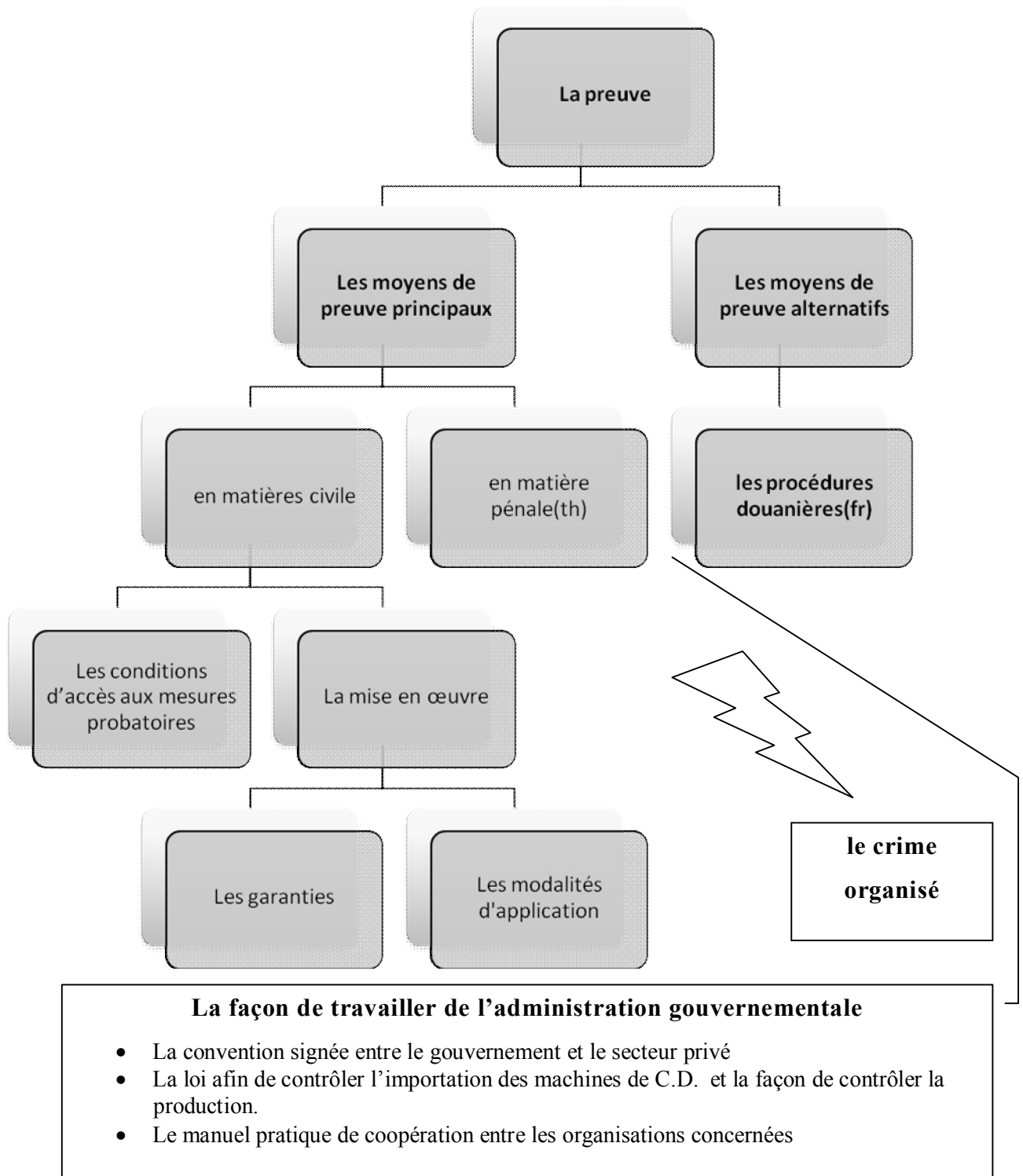
This MOU is signed by the representatives of each of the 12 agencies mentioned above, stamped with their respective corporate emblems and in the presence of the Head of Delegation of the European Commission and a representative from the Embassy of the United States of America on Saturday 26 June 2004 as evidence of the parties' commitments. Each agency will retain one copy of this MOU.

## Annexe 10 Diagramme

Diagramme 1



**Diagramme 2**



Th : Thaïlande

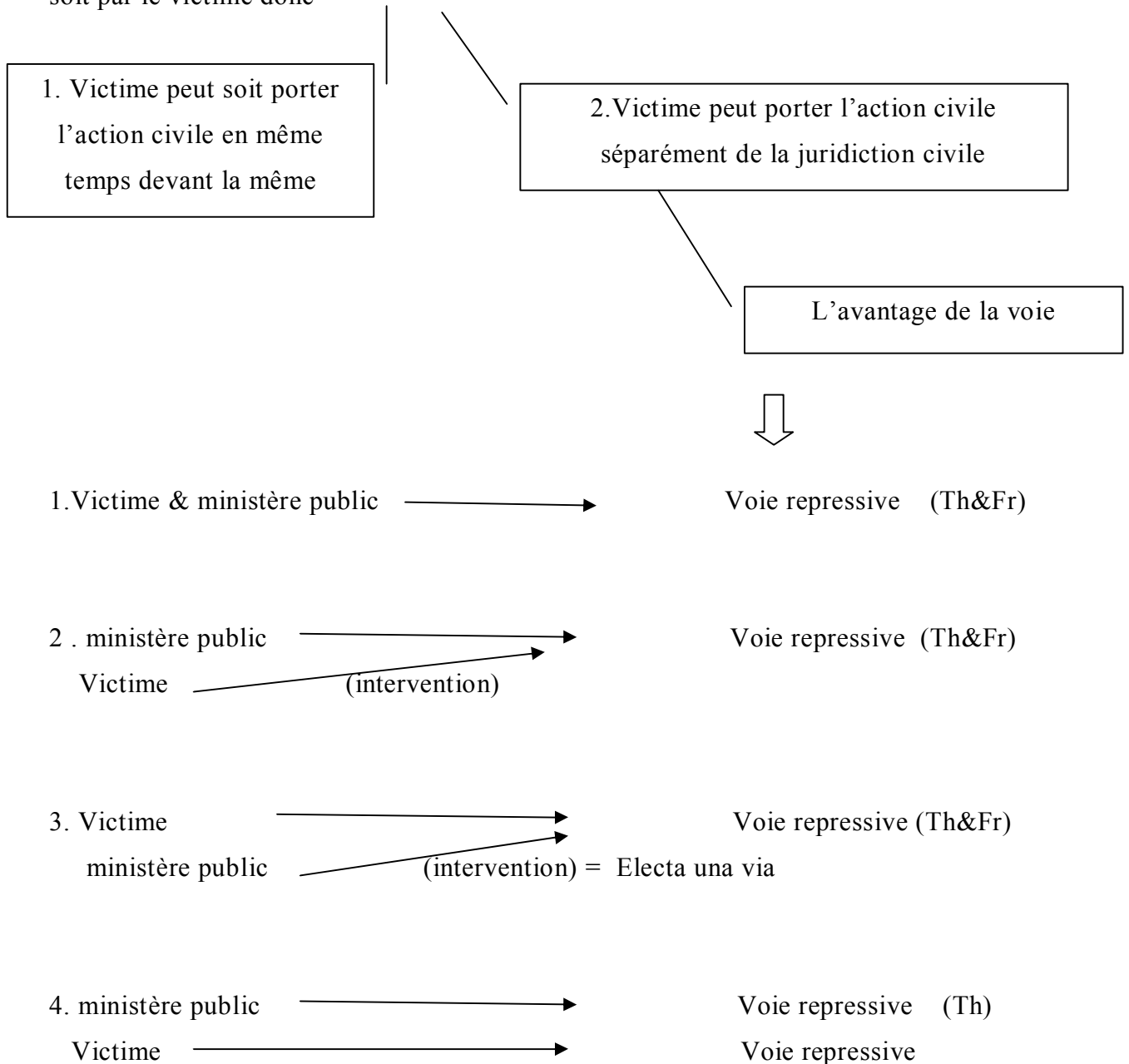
Fr : France



### Diagramme 3 Procédure pénale

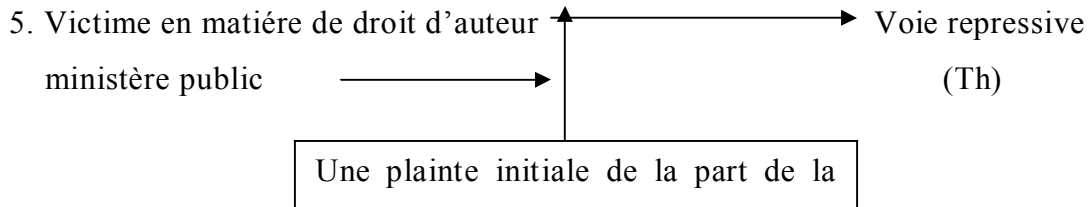
L'option de la demande réparation de contrefaçon

Thaïlande : Le système de la distinction nette entre action pénale et action civile = L'action pénale peut être mise en mouvement soit par le ministre public soit par le victime donc



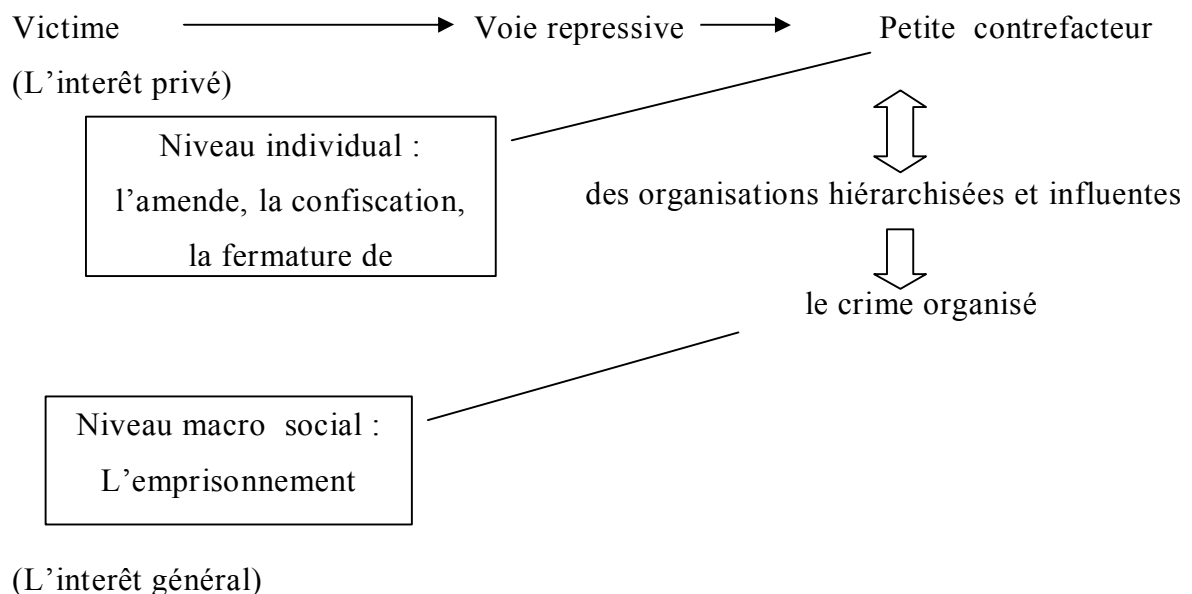
(En Thaïlande, la victime peut l'exercer en l'absence du ministre public = Lorsque la victime porte une action pénale devant le tribunal répressif, le juge d'instruction n'est pas tenu d'informer le ministère

public et la victime dans la mise en mouvement du procès pénal peut mettre l'intérêt de la société en danger notamment en cas de conclusion d'une transaction.)



( En Thaïlande, on distingue les infractions générales et les infractions privées. Selon ces dernières, l'autorité ne peut déclencher l'enquête que lorsqu'il y a une plainte initiale de la part de la victime. Celle-ci peut en plus transiger à tout moment avec l'auteur ; la conciliation libre conduit à l'arrêt définitif du procès pénal. En cas d'infraction privée commise à l'encontre d'une victime principale, cette dernière dispose d'un pouvoir exclusif de déclencher le procès pénal par la plainte auprès de l'autorité policière ou par la saisine directe à la cour pénale. Si la victime n'a pas encore porté plainte ni encore saisi directement la cour pénale, les proches de la victime ne pouvant plus agir, le procès pénal ne sera jamais déclenché.)

**Diagramme 4**  
**Nature de sanctions et niveaux d'infracteurs**

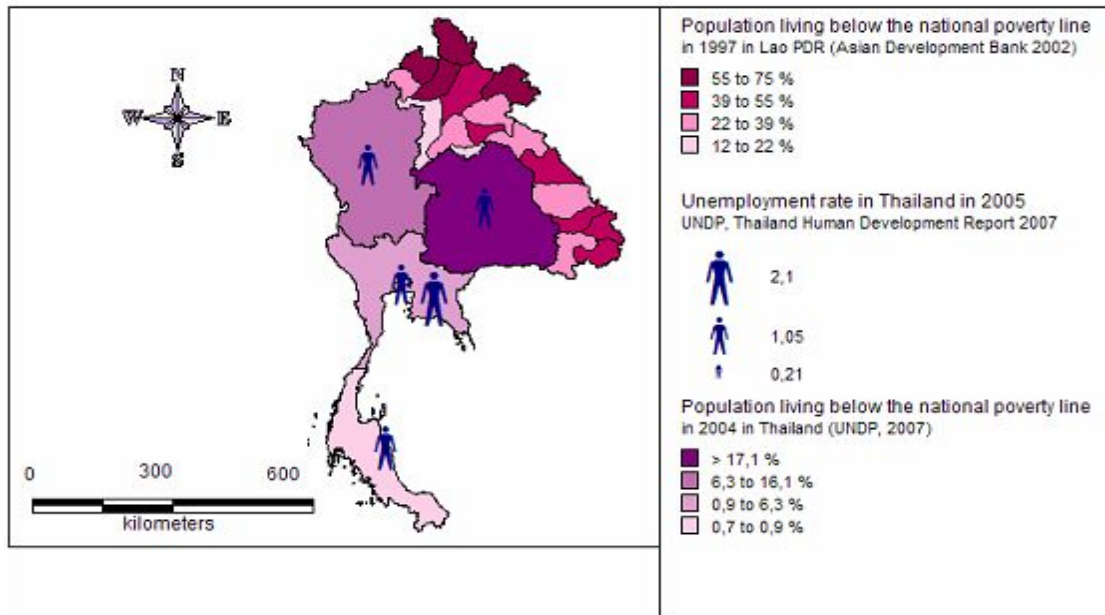


## Annexe 11 Les cartes

### 11.1 Les services extérieurs de l'Administration des douanes

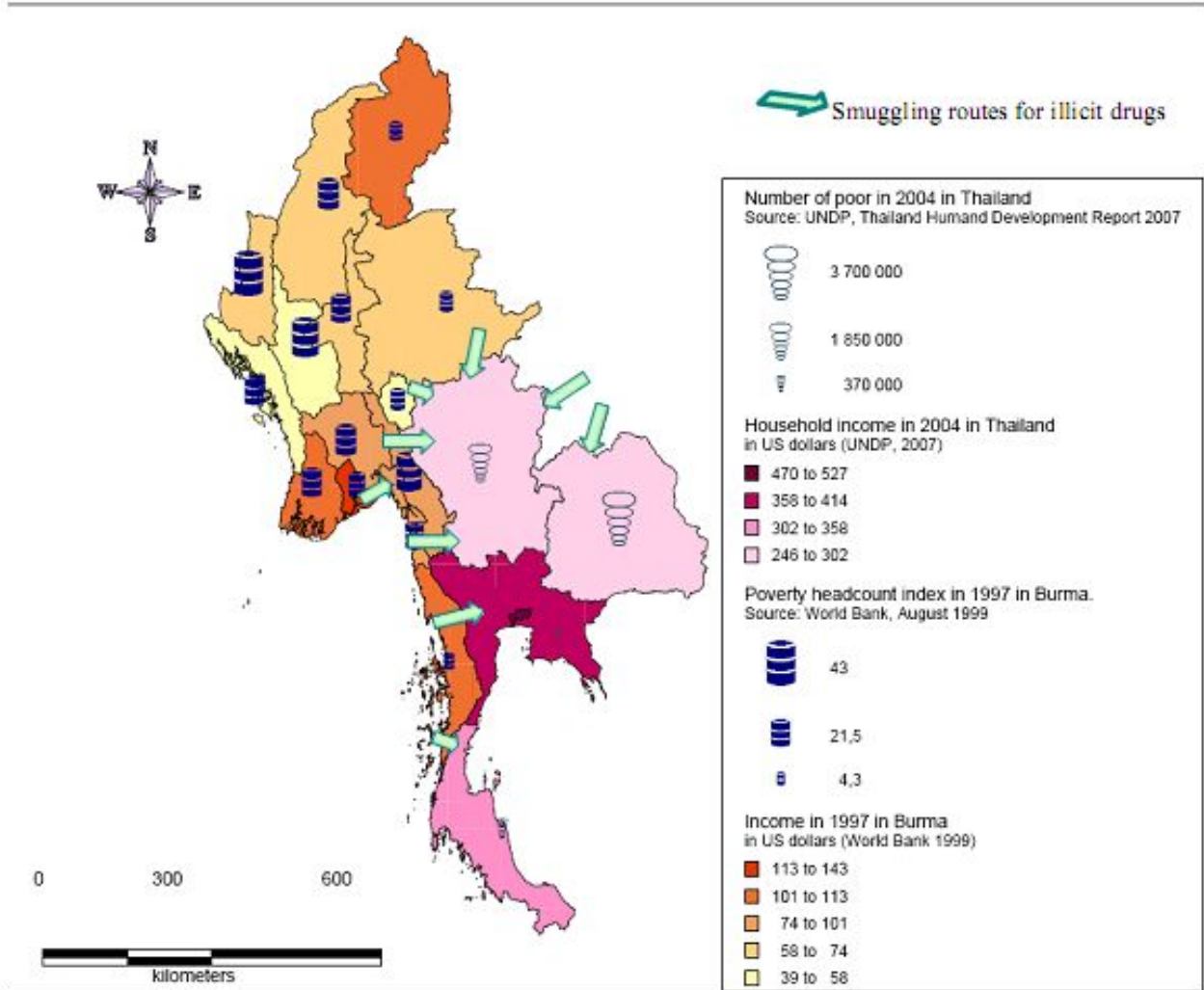


### 11.2 Pauvreté en Thaïlande et au Laos source UNDE



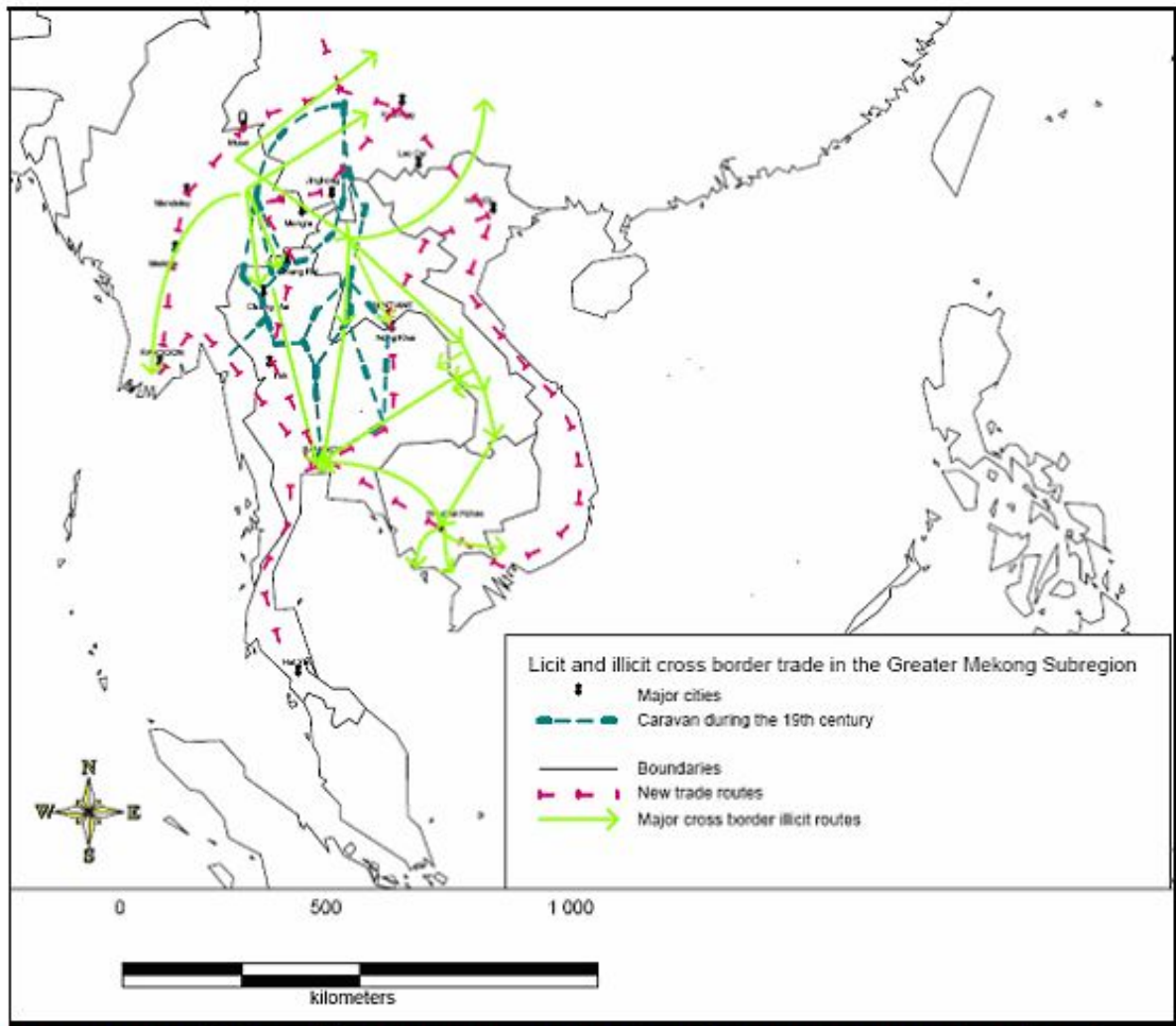
**Map : Poverty in Thailand and in Lao PDR**  
 Source: UNDP, Thailand Human Development Report 2007  
 Asian Development Bank 2002

### 11.3 : Pauvreté et Revenu en Birmanie et en Thaïlande



Map : Poverty and income in Burma and Thailand

### 11.4 : les routes principales utilisées par les malfaiteurs et les anciennes routes pour les activités illégales afin de pénétrer en Thaïlande.



Map : Major illicit trafficking routes and ancient licit routes toward Thailand

Source: Andrew Forbes & David Henley, 1997; and Bounthavy Sisouphanthong & Christian Taillard, 2000

### 11.5 : Le salaire des fonctionnaires thaïlandais, laotiens et birmans

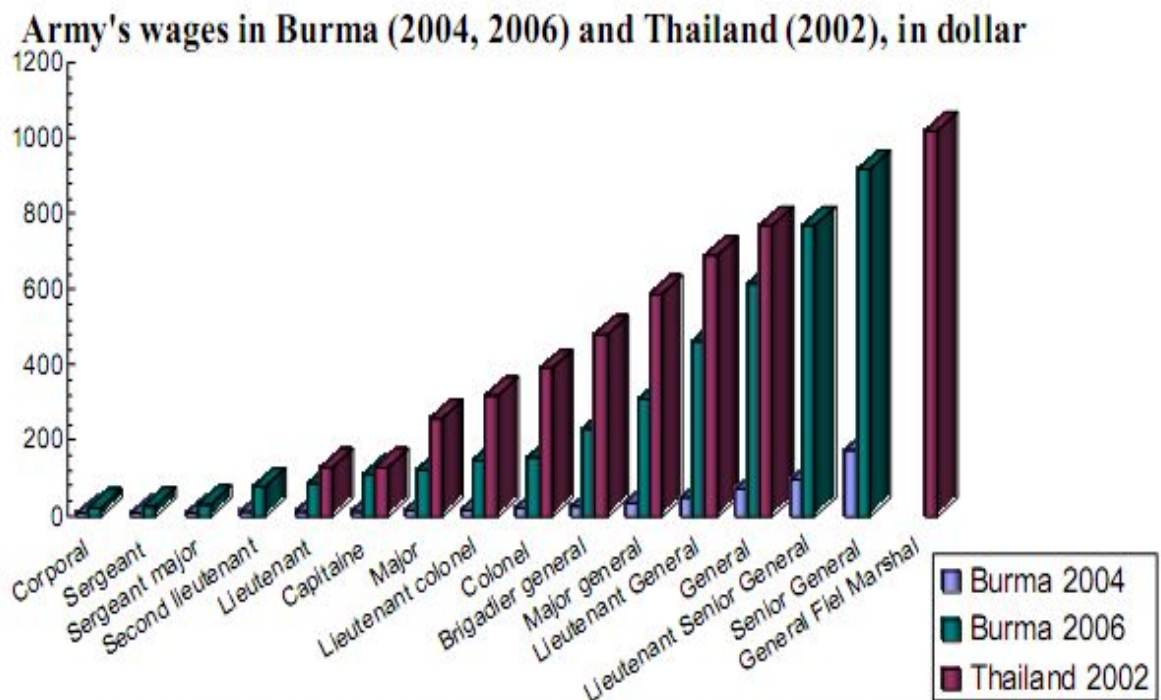


Figure 1: Army's wages in Burma (2004, 2006) and Thailand (2002)

Source: Ministry of Finance and Revenue, Burma, 2006 / Sébastien Proto, *l'économie souterraine en Thaïlande*, French Embassy, novembre 2002, 35p.



## Annexe 12 Les systèmes du droit de propriété intellectuelle en Thaïlande

Droits de la propriété industrielle	Droits sur œuvres littéraires, artistiques et assimilées	Droits généraux
En matière de Brevet : Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets	Loi de « Controlling the cassette Business and Television Devices B.E.2530 »	Le Code civil thaïlandais B.E. 2468
En matière de dessins et modèles déposés : Loi B.E. 2542 (n° 3) (1999) sur les brevets	En matière de droits d'auteurs et droits voisins: Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur	Le Code procédure civil thaïlandais B.E. 2477
En matière de droit d'obtention végétale : Loi B.E. 2542 (1999) sur la protection des variétés végétales	Loi de « Optical Disc B.E. 2548 »	Le code procédure pénal Thaïlandais BE 2478
En matière de Marques : Loi B.E. 2543 (n° 2) (2000) sur les marques de fabrique ou de commerce	Ø	Loi douanière B.E. 2469
En matière de droit des schémas de configuration de circuits intégrés : Loi B.E. 2543 (2000) sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés	Ø	Le code pénal Thaïlandais B.E. 2499
En matière de droit sur les secrets commerciaux : Loi B.E. 2545 (2002) sur les secrets commerciaux	Ø	Loi B.E. 2539 (1996) sur l'organisation judiciaire et la cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et le commerce international et les règles affiliées
En matière de droit de la protection des indications géographiques : Loi sur les indications géographiques de 2546	Ø	Ø
<b>Droit international</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accord du Cycle d'Uruguay : ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce</li> <li>2. Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques</li> <li>3. Traité de coopération en matière de brevets (PCT)</li> </ol>		

# **Index alphabétique (Les Chiffres renvoient aux numéros des pages)**

## **A**

accord sur les droits de propriété intellectuelle  
relatifs au commerce, **48**

accords bilatéraux, **46**

accords multilatéraux, **42**

actes de fourniture de moyens, **108**

action accessoire, **87, 116**

action civile en contrefaçon, **63, 72, 87, 116, 443**

action de droit commun, **68, 72, 93**

action en contrefaçon, **4, 11, 34, 57, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 88, 112, 113, 115, 125, 135, 151, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 179, 182, 184, 193, 194, 226, 227, 229, 231, 233, 240, 252, 257, 287, 308, 328, 443, 447, 458, 471, 472, 483, 494, 514, 521, 526, 534, 547, 554, 561, 579, 636**

action en responsabilité civile délictuelle de droit commun, **8, 57, 63, 68, 69**

action en revendication, **70, 73, 75, 76, 77, 78, 169**

action pénale en contrefaçon, **63, 71, 377, 407**

amende, **18, 53, 87, 144, 217, 265, 269, 280, 283, 314, 350, 353, 403, 404, 405, 406, 407, 414, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 450, 487, 500, 501, 502, 559, 562, 564, 565, 566, 600**

Anton Piller Order, **13, 148, 150, 151, 154, 155, 217**

atteintes constitutives de contrefaçon, **4, 10, 11, 61, 63, 80, 144, 636**

atteintes imminentes, **213, 229, 230**

auteur ayant cédé ses droits, **164, 165**

auteur cédant, **159, 163, 181**

aveux, **147, 280, 285**

## **B**

bénéfices manqué, **560**

bonne foi, **12, 78, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 125, 126, 131, 134, 135, 139, 142, 144, 378, 439, 488, 492, 553, 554**

## **C**

certificat d'obtention végétale, **11, 12, 62, 72, 76, 81, 82, 83, 86, 90, 100, 103, 105, 121, 133, 167, 176, 180, 182, 183, 406, 417, 424, 431, 433, 439, 496**

cessionnaire, **13, 159, 164, 175, 176, 179, 181, 182, 200, 372, 520**

compétence matérielle, **197, 198, 272**

compétence territoriale, **197, 198, 199, 200, 205, 244, 245, 271, 302**

comportement contrefacteur, **62, 66, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 455, 457, 472**

concurrence déloyale, **68, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 352, 447, 576**

confiscation, **18, 42, 209, 314, 332, 340, 350, 401, 425, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 450, 485, 486, 487, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 556, 559, 564, 566, 603, 604**

connaissance de cause, **88, 108, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 134, 137, 326, 554**

coopération douanière, **40, 42**

coopération internationale, **23, 37, 39, 46, 47, 316, 566, 567, 576**

coopération technique et l'assistance, **43**

copie, **21, 32, 52, 58, 64, 83, 85, 97, 131, 154, 190, 192, 193, 194, 201, 220, 221, 231, 235, 250, 252, 325, 362, 386, 440, 488, 567**





cour spécialisée pour la propriété intellectuelle et  
le commerce international, **137, 155, 156, 184,  
187, 188, 189, 190, 202, 204, 212, 213, 426,  
450, 535, 584, 587, 589**  
criminalité organisée, **15, 44, 58, 59, 111, 114,  
290, 291, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 302,  
304, 306, 364, 381, 411, 557, 564, 565, 579**

## D

délit d'imprudence, **140, 141, 142, 143**  
délits de contrefaçon, **143, 365, 403, 553**  
Département de l'Investigation Spéciale, **58, 255,  
263, 267, 301, 302**  
dessins et modèles, **9, 38, 53, 56, 61, 62, 81, 82,  
86, 87, 91, 92, 95, 103, 104, 119, 134, 144, 152,  
169, 170, 176, 179, 180, 182, 183, 195, 198,  
207, 218, 219, 231, 233, 248, 271, 313, 319,  
321, 322, 337, 400, 403, 406, 417, 420, 421,  
428, 437, 443, 450, 493, 496, 500, 514, 530,  
551, 574, 576, 577**  
divulgaration par procédure non contradictoire, **213**  
doctrine, **19, 53, 67, 68, 97, 98, 100, 122, 124, 126,  
127, 130, 133, 134, 135, 140, 147, 162, 237,  
289, 371, 372, 373, 374, 398, 421, 425, 429,  
454, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 487, 524,  
528**  
documents confidentiels, **221, 237, 238, 555**  
dommage immatériel, **372, 373**  
dommage moral, **372, 448, 468, 469, 540, 541, 561**  
dommages-intérêts, **19, 76, 169, 214, 231, 232,  
256, 375, 407, 423, 444, 449, 450, 452, 453,  
455, 457, 461, 462, 464, 475, 476, 478, 480,  
481, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,  
491, 492, 493, 494, 502, 503, 504, 507, 510,  
512, 515, 517, 519, 520, 524, 527, 538, 547,  
555, 562, 582**  
douanes, **26, 27, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 91,  
92, 246, 263, 295, 298, 300, 309, 311, 312, 313,  
314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323,**

**324, 326, 327, 329, 330, 332, 333, 334, 337,  
338, 400, 401, 556, 584, 588, 593, 627**  
droit des brevets d'invention, **55, 194, 461**  
droit des marques, **55, 91, 138, 140, 143, 144, 248,  
280**

## E

electa una via, **17, 59, 391, 392, 393, 394, 423, 501**  
élément intentionnel, **4, 10, 12, 13, 57, 62, 63,  
104, 113, 115, 117, 119, 120, 122, 125, 131,  
132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141,  
142, 144, 358, 636**  
élément matériel, **4, 10, 11, 57, 62, 63, 79, 80,  
110, 117, 118, 119, 139, 239, 240, 270, 358,  
553, 636**  
élément moral, **12, 79, 108, 115, 118, 121, 123,  
126, 132, 133, 134, 136, 139, 140, 142, 144,  
238, 553, 554**  
emprisonnement, **18, 53, 87, 112, 144, 217, 240,  
265, 280, 288, 314, 365, 403, 404, 405, 406,  
407, 408, 414, 415, 416, 418, 422, 423, 427,  
501, 559, 566, 600**  
enquête de police, **274, 275, 338**  
enquête proactive, **15, 301, 304, 305, 306**  
enquêteurs, **26, 274, 279, 281, 282, 283, 285, 286,  
288, 305**  
ex aequo et bono, **466, 513**  
ex officio, **16, 209, 322, 330, 332, 334, 556, 563**  
ex parte, **157**  
expertise, **44, 249, 257, 258, 273, 286, 382, 465,  
471, 532, 550, 551**  
exportation, **11, 22, 33, 42, 44, 50, 80, 90, 95, 103,  
119, 263, 300, 313, 317, 321, 326, 338, 339,  
340, 400, 407, 588, 617**

## F

fabrication, **31, 33, 34, 57, 62, 64, 81, 84, 92, 104,  
120, 133, 154, 187, 190, 215, 218, 221, 225,  
226, 261, 264, 265, 266, 292, 293, 295, 296,**



**353, 364, 406, 428, 431, 433, 437, 459, 495,  
497, 509, 520, 534, 560, 567, 568, 569**

faisceaux d'indices, **138, 517**

faits de contrefaçon, **17, 62, 80, 94, 110, 118, 119,**

**205, 233, 251, 284, 286, 287, 373, 383, 475**

fermeture de l'établissement, **18, 424, 427**

fixation forfaitaire, **20, 548, 560**

flagrant délit, **243, 283, 284, 288, 333, 378**

freezing order, **214**

## G

gain manqué, **4, 19, 456, 457, 458, 463, 464, 466,**

**476, 480, 504, 511, 512, 514, 547, 559, 560,**

**636**

## I

In dubio pro reo, **241**

Inchoate, **113**

Indication géographique, **8, 81**

infractions privées, **59, 307, 356, 374, 385, 390,**

**558, 626**

infringement, **5, 64, 100, 203, 586, 617, 618, 619,**

**620, 621, 637**

injonction de blocage, **14, 213, 214, 554, 555**

injonction provisoires, **554**

interdiction provisoire, **137, 226, 227, 228, 229**

intervention du Ministère public, **388**

## L

Leap-frog procedure, **203**

## M

masse contrefaisante, **19, 458, 463, 475, 504, 505,**

**506, 507, 508, 509, 510, 532, 533, 534, 535,**

**547, 549, 559, 560**

mens rea, **113, 140**

mesures d'information, **148, 224, 554, 555**

mesures judiciaires préalables, **148**

mise dans le commerce, **11, 81, 88, 94, 95, 96, 97,**

**98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 120, 122, 133,**

**283, 407, 495**

## CE

œuvre en collaboration, **161**

## O

Office de l'Investigation des Affaires économiques,

**254, 278, 283, 285, 289**

Ordonnance APT, **13, 150, 156, 184, 197**

## P

peine privée, **4, 19, 432, 477, 478, 479, 480, 481,**

**482, 483, 485, 486, 487, 488, 491, 492, 494,**

**497, 498, 499, 500, 502, 546, 562, 566, 571,**

**573, 636**

personne morale, **17, 18, 159, 160, 161, 169, 205,**

**221, 360, 363, 364, 367, 418, 419, 420, 421,**

**559, 564, 603, 604**

perte subie, **19, 454, 456, 463, 464, 465, 480, 511,**

**512, 517**

phase de jugement, **277**

phase du Ministère public, **274, 275**

pièces à conviction, **286**

plagiat, **64**

plainte simple, **17, 357, 383**

préjudice moral, **4, 19, 20, 448, 450, 456, 467, 468,**

**469, 470, 471, 472, 475, 476, 477, 478, 479,**

**490, 491, 493, 530, 532, 536, 537, 539, 540,**

**541, 542, 543, 544, 545, 546, 561, 566, 636**

préjudice subi, **4, 19, 20, 59, 72, 129, 227, 232,**

**286, 314, 369, 387, 438, 445, 446, 449, 450,**

**452, 454, 455, 456, 461, 463, 465, 476, 483,**

**486, 491, 493, 503, 504, 516, 529, 530, 531,**

**534, 535, 538, 540, 548, 559, 560, 561, 581,**

**584, 636**



preuve de la contrefaçon, **4, 10, 13, 15, 57, 96, 147, 148, 149, 150, 191, 192, 206, 221, 233, 241, 269, 270, 273, 283, 284, 286, 290, 517, 563, 564, 636**  
prima facie, **13, 185, 186, 555**  
procès verbaux, **284, 285**  
publication du jugement, **18, 424, 425, 426**

## R

recouvrement de tous les bénéficiaires, **503**  
recueillir des déclarations, **285, 286**  
redevance manquée, **19, 457, 549, 560**  
réparation du préjudice, **10, 18, 19, 59, 70, 72, 129, 130, 232, 349, 443, 445, 446, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 461, 464, 470, 476, 477, 478, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 503, 515, 526, 528, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 546, 548, 554, 584**  
reproduction, **33, 62, 81, 83, 84, 86, 88, 94, 95, 101, 102, 106, 107, 108, 118, 119, 124, 131, 138, 139, 142, 143, 192, 196, 200, 233, 251, 286, 324, 422, 426, 435, 436, 437, 443, 457, 464, 475, 477, 483, 496, 500, 501, 510, 537, 539, 577**  
ressemblances, **11, 85, 86**  
retenue en douane, **16, 92, 147, 148, 311, 312, 313, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 328, 336, 337, 338, 556, 563**  
risque d'association, **84**  
risque de confusion, **83, 84, 85, 86, 105, 118, 473**

## S

saisie douanière, **38, 311, 321, 322, 333**  
saisie-contrefaçon, **13, 14, 39, 147, 150, 151, 152, 157, 184, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 205, 206, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 231, 232, 233, 237, 311, 327, 378, 506, 576**  
société de gestion collective, **164, 165, 200**

## T

théorie de la faute, **12, 125, 126**  
théorie des équivalents, **86**  
topographies de produits semi-conducteurs, **56**  
transit de marchandises, **90, 92, 93**

## U

usage commercial, **83**

## V

variétés végétales, **57, 61, 81, 103, 106, 168, 173, 174, 183, 401, 406, 418, 517, 521, 587, 604**  
ventes manquées, **458, 459, 504, 505, 506, 518, 519, 526, 535, 561**  
victimes de la contrefaçon, **247, 248, 355**  
volonté, **46, 67, 109, 115, 127, 129, 132, 140, 163, 181, 259, 265, 387, 392, 412, 428, 487, 489, 491, 528**



## **Résumé :**

La contrefaçon est un phénomène de dimension internationale qui constitue aujourd'hui plus qu'hier un véritable fléau. Il apparaît que les principaux pays de provenance des contrefaçons saisies dans l'Union Européenne sont les pays d'Asie, notamment la Thaïlande. Cette recherche a pour but d'étudier les problèmes juridiques relatifs à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle. Ceci nous amène à poursuivre la recherche suivant deux axes.

La première partie a pour but de mettre en évidence la comparaison de la définition de la contrefaçon en France et en Thaïlande. Elle se décompose en deux sous-parties, la première s'attachant à décrire la qualification de l'atteinte constitutive de contrefaçon selon les droits concernés (le terme « *contrefaçon* » en lui-même, tant en France qu'en Thaïlande, désignant différentes formes d'atteintes à un droit patrimonial de propriété intellectuelle). Pour identifier les atteintes constitutives de contrefaçon, notamment l'élément matériel, nous mettons l'accent sur 4 points : l'existence de la création, la diffusion de la création, l'usage de la création et la participation à l'action contrefaisante. S'agissant de l'élément intentionnel de contrefaçon, il semble présenter de multiples facettes. La seconde définit la preuve de la contrefaçon. On observe alors les moyens de preuve de la contrefaçon : la loi prévoit deux séries de mesures principales que nous pouvons regrouper en moyens de preuve en matière civile et pénale. Par ailleurs, il y a des moyens de preuve alternatifs entre les deux régimes. Ce sont des procédures douanières.

La seconde partie a pour objet la prise en considération de la répression par les juridictions civiles et pénales. Elle se décompose donc en deux sous-parties : la première concerne les sanctions prononcées par les juridictions pénales. Nous avons déjà étudié la procédure pénale et les sanctions applicables à la contrefaçon. Il se trouve que la situation en Thaïlande est totalement différente de la situation française, notamment concernant la jurisprudence en matière pénale. Il semblerait que la majorité des décisions soient des sanctions prononcées par les juridictions pénales. La seconde sous partie concerne quant à elle la réparation des atteintes à la propriété intellectuelle. Nous constatons que le préjudice subi, en France tout comme en Thaïlande constitue en un gain manqué. En outre l'évaluation du préjudice en France et en Thaïlande est difficile (préjudice subi en matière de marque, préjudice moral et fixation de l'indemnisation de peine privée).

*Descripteurs : Contrefaçon, action en contrefaçon, preuve de la contrefaçon, sanctions applicables à la contrefaçon, réparation des atteintes à la propriété intellectuelle.*



## Title and Abstract : **INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: A COMPARATIVE STUDY IN FRENCH LAW AND THAI LAW**

Counterfeiting is an international problem. It appears that the main countries of origin of counterfeit goods seized in the European Union are the Asian countries, including Thailand. The research explains concisely the entire key factors to this whole problem. The research is divided into two parts; In the first place, I will outline pointly the definition of Intellectual Property Rights law (IPRs law) infringement between French and Thailand. Firstly, we focus on the structure of IPRs infringement. The term "counterfeit" in himself both in France and Thailand indicating different forms of an intellectual property rights liability conception. To identify violations constitute infringements, including the material element, we focus on four points, the existence of the creation, dissemination of the creation, use of creation, participation in the infringing action . With regard to the intentional element of infringement, i concerned the intention of counterfeiter by the civil and criminal aspects as well as the objectives of my research would analysis on two components. First, the application of substantive issues embodies in the civil action. The second is the criminal action. The intention of counterfeiter are also intersect into two parts of action. The secondly, we research to the proof of infringement. There provides two measures of proof in civil matters and evidence in criminal matters. In addition, there are a customs procedures as an alternative measure of proof . In the second place, we mainly concerned the IPRs law enforcement: Firstly we concerns the penalties imposed by criminal courts. We have already studied the criminal proceedings. In addition, we studied the penalties for counterfeiting. We find that the criminal proceedings in Thailand is totally different from the criminal proceedings in France. In addition, we studied the penalization of IPRs law. We find that the situation in Thailand is totally different from a France, especially in criminal jurisprudence. It seems that the majority of decisions are the penalties imposed by criminal courts. Secondly we research about categories of damages and criteria for proof of damages. We find that the damages, in France as well as in Thailand, is the recovery of profit. Also the difficulty of assessing the damage, in France as well as in Thailand, are the damage of Trademark law, moral right damage and punitive damage.

*Keywords : Intellectual Property Rights law infringement, Intellectual property rights liability, Proof of infringement, Penalization of IPRs law, Categories of damages , Criteria for proof of damages.*