

Paris, le mardi 12 mars 2019

NOTE DE L'AFPPI
SUR LA PRESCRIPTION DES CONTREFACONS

L'AFPPI pense que la modification du régime actuel de la prescription entraînerait dans le domaine de la Propriété Intellectuelle une trop grande insécurité pour les justiciables et qu'elle serait même néfaste à l'intérêt général.

Aujourd'hui la prescription civile est de 5 ans, pénale de 6 ans, « à compter des faits qui en sont la cause » ou « du jour où l'infraction a été commise » (en matière de contrefaçon de modèle art. L 521-3, de brevet L 615-8, d'obtention végétale L 623-29 CPI, et en matière d'atteinte au secret des affaires art. L 152-2 du Code de Commerce).

Or, le Sénat a adopté le 5 février dernier, un nouvel article 42 quinquies de la loi Pacte pour modifier le point de départ de cette prescription non plus à compter de telles atteintes, mais « à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer » (désigné ci-après « le jour de la connaissance » ou la « connaissance »). Dorénavant, une dichotomie est créée entre le jour de l'atteinte et le jour de sa connaissance par le titulaire (ce qui peut représenter plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années).

Car selon le sénateur, M. Jean-Marc GABOUTY, ce nouveau point de départ de la prescription, « le jour de la connaissance », serait conforme « à l'esprit du Code Civil et des textes européens » et il « allongera le délai pour agir, renforcera la lutte contre la contrefaçon et améliorera l'indemnisation des préjudices » (voir le compte rendu officiel de la séance du mardi 5 février 2019, 56^{ème} séance de la session ordinaire 2018-2019 du Sénat - p. 11).

Cet article 42 quinquies (nouveau) se retrouve dans la loi Pacte devant l'Assemblée Nationale accompagné de deux amendements n° 1013 et 1025 déposés les 1^{er} et 2 mars 2019 par le Gouvernement.

Le vœu des parlementaires est louable ; mais il entraîne certaines conséquences, sinon injustes, du moins excessives et incertaines pour les justiciables en France.

Car contrairement à la plupart des actes du Code Civil, les contrefaçons sont le plus souvent, des atteintes ou des délits successifs (distincts ou instantanés, mais non pas continus comme pourraient l'être la détention, l'usage d'un procédé secret ...), qui peuvent se répéter sur de nombreuses années.

Le régime actuel de la prescription à compter des faits

Aujourd'hui, le point de départ de la prescription des contrefaçons est celui du jour de chaque atteinte.

Ce régime semble satisfaisant pour tous, tant il offre une certitude et une sécurité, aussi bien pour la victime que pour le contrefacteur condamné.

Car la durée de cette prescription civile quinquennale est déterminée de manière objective, par des faits commis à des dates fixes, qu'il s'agisse de son point de départ ou de son point d'arrivée, tant pour agir en justice que pour être indemnisé. Il n'y a pas ici de dichotomie ni différenciation entre le jour de l'atteinte et celui de sa connaissance par le titulaire.

- a) i. En principe, cette prescription quinquennale est pour le moins suspendue à compter du jour où la victime agit devant le Juge judiciaire.
- ii. • Quant à son point de départ, c'est purement et simplement le jour où l'atteinte est commise, autrement dit la date fixe du fait incriminé.

On peut d'ailleurs constater que dans la pratique, les contrefaçons sont connues de leurs victimes, dès leur apparition sur le marché ; et si des contrefaçons n'ont pas été connues de la victime pendant plus de 5 ans, c'est qu'en fait, elles ne lui causaient en réalité aucun dommage significatif ni sensible.

On peut néanmoins constater que certaines atteintes peuvent rester occultes et même dissimulées. Il en serait ainsi par exemple d'une vente à la sauvette sans facture, ainsi que pour l'obtention déloyale d'un secret des affaires (art. L 151-4 du Code de Commerce), pour lesquelles la prescription civile de 5 ans courra, pouvant ainsi empêcher la victime restée dans l'ignorance, de pouvoir agir et d'être indemnisée.

- Mais une question se pose sur le point de départ de la prescription civile de la contrefaçon de marque. Car contrairement aux textes visés ci-dessus, l'art. L 716-5 § 3 CPI ne dit rien sur ce point de départ.

Et dans son arrêt du 3 octobre 2017, la Cour de Paris vient d'en déduire qu'il doit être défini conformément au droit commun de l'art. 2224 du Code Civil, soit comme étant le jour de la connaissance ; ce qui pose les problèmes examinés ci-après dans la deuxième partie de cette note (avec les contrefaçons d'un droit d'auteur).

b) Quant à la durée de la réparation ou de l'indemnisation en faveur de la victime, elle doit tout naturellement porter sur les 5 ans qui précèdent l'action civile en justice, puisqu'au-delà, ce sont les faits eux-mêmes qui sont prescrits et qu'ils doivent donc être « oubliés ».

c) *i.* Ce régime actuel de la prescription civile quinquennale offre l'avantage de rester sensiblement cohérent avec celui de la prescription pénale, depuis la loi du 27 février 2017 (art. 8 du Code de Procédure Pénale) : « *l'action publique des délits se prescrit par 6 années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise* ».

Pour améliorer le régime actuel des prescriptions, serait-il juste d'allonger de 5 à 6 ans la prescription civile des contrefaçons (ou des atteintes au secret) ?

ii. Il convient néanmoins de constater que depuis 2018, en cas de délits occultes ou dissimulés, le Code de Procédure Pénale (art. 9-1 CCP) prévoit que sa prescription de 6 ans ne commence à courir que « *du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée ...* ».

Mais sans doute dans l'intérêt général, ce législateur a néanmoins prévu par sagesse d'ajouter que cette prescription pénale ne pouvait « *excéder 12 années ... à compter du jour où l'infraction a été commise.* »

Le régime envisagé de la prescription à compter de la connaissance

Mais à vouloir supprimer, pour le point de départ de cette prescription, la date fixe de la commission des atteintes, pour la remplacer par celle de la connaissance de telles atteintes par la victime, n'aboutit-on pas à des conséquences excessives ?

Car le point de départ de la prescription civile ne dépend plus d'un fait matériel (le jour du fait même de l'atteinte) extérieur au titulaire devant le Juge, mais relève directement d'un « *fait immatériel entre les mains* » de ce seul titulaire (le jour de sa prise de conscience), qui plaide devant son Juge.

Il convient en outre de réaliser qu'ainsi, le législateur, en envisageant de passer du jour de l'atteinte à celui de sa connaissance, provoque (peut-être involontairement) une nouvelle dichotomie entre le délai pour agir en justice d'une part, et d'autre part la durée d'indemnisation que la victime peut réclamer ; d'où deux séries d'incertitudes, qui vont maintenant être examinées.

- a) i. Le point de départ pour agir en justice devient dorénavant une « *date glissante subjective* », difficile à apprécier, tant pour les justiciables que pour les Juges.

Cette appréciation est d'autant plus difficile, au regard notamment des autres pays européens, qu'il convient de tenir compte du système judiciaire de la France.

Il est en effet différent du système britannique ou allemand, où les parties sont obligées de remettre à leur Juge tous leurs documents ayant un lien avec le litige (discovery ou disclosure au Royaume-Uni), et où elles ne peuvent pas demander au Juge de rejeter un moyen dont elles connaissent la réalité, au seul motif qu'un tel moyen ne serait pas prouvé ou insuffisamment prouvé (Allemagne).

En France au contraire, il est de règle traditionnelle (qui n'est pas toutefois sans exception) que celui qui invoque un moyen, doit le prouver ; à défaut le Juge le rejette purement et simplement. En outre, le contrefacteur est « *dans l'impossibilité* » de prouver ou même de savoir à quelle date la victime a effectivement connu l'une de ses contrefaçons. De son côté, la victime reste « *dans l'impossibilité* » de prouver un fait négatif, à savoir que jusqu'à sa connaissance réelle et effective, elle n'a pas pu ni dû connaître une telle contrefaçon.

D'ailleurs la jurisprudence française de ces dernières années sur la prescription quinquennale de l'action en nullité notamment d'un brevet (aujourd'hui abrogé dans le nouvel article 42 quinquies adopté par le Sénat le 5 février dernier), montre clairement la très grande difficulté à déterminer la date de cette connaissance, comme point de départ de la prescription. Il y a là une insécurité qui paraît difficilement admissible pour les justiciables en France.

Il faut encore ajouter que la victime peut rester dans l'impossibilité de connaître une contrefaçon pendant plusieurs années, et même après l'expiration de son titre. On l'a déjà vu ci-dessus, des contrefaçons peuvent en effet rester occultes et même dissimulées à la victime ; il en est ainsi notamment d'un procédé de fabrication qui reste secret ou interne à l'usine du contrefacteur.

Une telle amplitude dans la durée de cette incertitude pour un industriel ou un commerçant établi en France est-elle convenable, dans l'intérêt général de tous, et notamment de la liberté de la concurrence et notamment celle d'entreprendre ?

- ii. Ici, en 2019, le législateur a omis de prévoir que cette connaissance ne pouvait avoir pour effet que sa prescription civile quinquennale pourrait excéder un « *délai butoir ... à compter du jour où l'infraction a été commise* », contrairement aux douze années que le législateur pénal a en 2018 prévu pour les délits occultes ou dissimulés (art. 9-1 CPP).

- b) En outre, voulant ainsi distinguer entre la date de l'atteinte et celle de sa connaissance par la victime, le nouvel article 42 quinquies envisagé par le Sénat ouvre la porte à de nouvelles réparations notamment financières.

Rien n'interdit en effet, une fois son action introduite dans le délai de 5 ans qui suit sa connaissance de l'atteinte, à la victime de réclamer (et même après l'expiration de son titre) au Juge l'indemnisation des contrefaçons commises dans les 20 années précédant son action, conformément à l'art. 2232 du Code Civil.

A titre d'exemple, la contrefaçon a commencé en 2000. Une fois l'atteinte connue en 2019 (qu'il s'agisse de la première, de la deuxième, ou de la dernière atteinte – ou encore du dernier acte lorsqu'il s'agit d'un délit continu qui cesse), la victime a 5 ans pour introduire son action en justice, soit jusqu'en 2024.

Pour le futur, la victime obtiendra du Juge, par exemple en 2025, qu'à l'avenir les atteintes cessent (c'est notamment l'interdiction sous astreinte, avec ou sans rappel, confiscation, destruction ...), si bien entendu son titre est toujours en vigueur.

Pour le passé, la victime mérite d'être indemnisée des contrefaçons qu'elle a subies.

Le nouvel article 42 quinquies ne lui interdit pas de réclamer une indemnité pour toutes les atteintes commises jusqu'au jour de la cessation en 2025, ainsi qu'en toute logique pour toutes les atteintes commises depuis, comme avant la connaissance en 2019, soit une réparation sur une durée de 21 ans, entre 2004 (20 ans de contrefaçons précédant son action judiciaire en 2024) et 2025 (cessation judiciaire).

Enfin, il convient de constater, dans cet exemple, que si le titre vient à expiration en 2020, son titulaire pourra néanmoins jusqu'en 2024 réclamer à son Juge une indemnisation de toutes les contrefaçons commises entre 2004 et 2020.

- c) Le nouvel article 42 quinquies adopté par le Sénat ne dit rien de la prescription civile de la contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique (1^{ère} partie du Code de la Propriété Intellectuelle, art. L 111-1 à 341-7).

Sans doute faut-il aussi en déduire, comme pour la contrefaçon actuelle d'une marque, qu'il s'agit bien de la prescription civile de « 5 ans à compter du jour où le titulaire ... a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant » d'exercer ses actions en contrefaçon (art. 2224 du Code Civil) [voir aussi C. Cass. 31 janvier 2018 16-23 591]

Ici aussi, il y a pour le moins de grandes incertitudes qui viennent d'être examinées plus haut, quant au point de départ de cette prescription pour agir ainsi que pour quantifier les indemnités dues à la victime.

- d) Il convient encore de faire deux remarques, sur l'application dans le temps de ce nouveau régime de la prescription des atteintes.
- i. Car cet article 42 quinquies prévoit que cette nouvelle prescription s'applique « *aux titres en vigueur* » (au jour de la publication de la loi).

N'est-ce pas une évidence ?

Mais surtout qu'en est-il des titres expirés (notamment il y a moins de 5 ans), pour lesquels il est admis par tous que l'action en contrefaçon reste encore possible pour la période non prescrite ?

Pourtant, n'en dit rien la Commission Spéciale Pacte de l'Assemblée Nationale dans son document provisoire du 1^{er} mars 2019 (p. 126 § 3 et la note (1), et p. 127 § 7).

- ii. L'article 42 quinquies ajoute que cette nouvelle prescription est « *sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée* ».

Autrement dit, elle s'applique en cours d'instance et même si la prescription actuelle est d'ores et déjà acquise mais non encore jugée irrévocablement.

Une solution subsidiaire ?

S'il fallait abandonner, comme point de départ de la prescription des contrefaçons la date fixe de la commission de l'atteinte pour adopter celle de la connaissance de cette atteinte par la victime, ne faudrait-il pas alors prévoir, comme le font certains pays européens, une durée maximale qui devrait être inférieure aux 20 ans prévus par l'art. 2232 du Code Civil, pour laquelle la victime obtiendra une indemnisation ?

Pourrait-elle être fixée à 6 ans, comme en matière pénale ?

- a) On l'a vu ci-dessus pour les délits occultes ou dissimulés, aux termes de l'article 9-1 CPP, le Juge pénal admettra que la victime puisse réclamer des indemnités notamment financières, pour une période maximale de 12 années qui suivent la commission de ces délits.

Par conséquent, pour les atteintes civiles, si cette durée maximale de 6 années expire au jour de la connaissance de l'atteinte, cela permettra encore à la victime d'agir seulement à la fin de la 5^{ème} année qui suit sa connaissance, pour réclamer une indemnité sur une période de 11 années, ce qui semble sans doute excessif et incertain quant au libre exercice de la liberté d'entreprendre et de la concurrence.

- b) Dans ces conditions, cette durée maximale de 6 ans ne devrait-elle pas se terminer au jour de l'action en justice pour réclamer une indemnité pour réparer toutes les atteintes commises pendant les 6 ans précédant cette action judiciaire, comme le font certains pays européens ?

Conclusion

L'adoption de la connaissance comme nouveau point de départ de la prescription des contrefaçons que le Sénat a votée dans son nouvel article 42 quinquies, entraîne plusieurs insécurités que tout législateur devrait chercher à éviter pour ses justiciables.

Cette modification du régime actuel de la prescription quinquennale mérite certainement une étude plus approfondie, ne serait-ce que pour trouver des solutions mieux adaptées à l'économie générale de la propriété intellectuelle (qui peut en effet comporter des atteintes occultes ou dissimulées, y compris en matière de secret des affaires), que ce soit pour les contrefaçons d'un droit d'auteur ou d'une marque, que ce soit pour les contrefaçons d'un modèle, de brevet, d'obtention végétale ou encore pour les atteintes au secret des affaires, notamment pour prévoir au moins une durée maximale d'indemnisation sensiblement inférieure aux 20 années imposées actuellement par notre art. 2232 du Code Civil, par exemple une durée limitée à 6 ans précédant l'action en justice.

Paris, le 12 mars 2019