

8 Les mauvaises actions en contrefaçon



Christophe CARON,
professeur agrégé à la faculté de droit de Paris-Est (Paris XII),
avocat à la Cour (Cabinet Christophe Caron)

Il arrive que de mauvaises actions en contrefaçon soient intentées, à l'instar de celles qui concernent les *patent trolls* en droit des brevets. Dans une perspective de droit de l'Union européenne et de droit français, de droit positif mais aussi de droit prospectif, la présente étude ambitionne de présenter les notions qui permettent ou pourraient permettre de lutter contre ces mauvaises actions en contrefaçon qui ternissent l'image de la propriété intellectuelle.

1 - **Qu'est-ce qu'une mauvaise action en contrefaçon ?** – L'action en contrefaçon est légitimement et généralement associée à ce qui est positif. Et cela est bien naturel car la lutte contre ce fléau qu'est la contrefaçon est bien évidemment souhaitable. Pourtant, il faut bien constater que, dans certains cas fort heureusement minoritaires, il peut exister aussi de mauvaises actions en contrefaçon. En effet, chacun sait que les meilleures notions juridiques entraînent forcément des effets pervers¹. L'exemple le plus connu est incontestablement celui des *patent trolls*², ce qui vise ici l'action en contrefaçon intentée par un titulaire de droits qui, sans effectuer une quelconque exploitation directe ou indirecte, n'a d'autre activité que de détenir des portefeuilles de brevets afin de récupérer, d'une manière ou d'une autre, et fréquemment par le biais d'une procédure, de l'argent auprès des tiers. Mais on peut aussi trouver, dans une moindre mesure, des exemples en droit des marques, en droit d'auteur et même dans tous les domaines de la propriété intellectuelle. Le sujet est important car il faut éviter que la réputation de la propriété intellectuelle puisse pâtir de la multiplication de mauvaises actions en contrefaçon. De surcroît, il importe aussi de protéger les entreprises de toutes tailles contre de telles actions. La question a toujours été importante. Mais elle l'est encore davantage à l'heure de l'intelligence artificielle qui nécessite bien souvent d'utiliser les enseignements de multiples brevets, ce qui multiplie les risques d'exposition aux pratiques des *patent trolls*.

Il reste à tenter de définir ce qu'est une mauvaise action en contrefaçon. Et la définition est délicate car la mauvaise action se pare généralement de l'apparence de la légalité puisqu'un propriétaire va se fonder sur un titre valable pour sanctionner celui qui, sans autorisation, en fait usage. Mais il est tout de même possible d'esquisser quelques critères afin de séparer le bon grain de l'ivraie et donc de trier les bonnes et les mauvaises actions en contrefaçon. Il faut, tout d'abord, s'intéresser au demandeur à l'action en contrefaçon, puis au défendeur.

Concernant le demandeur à l'action, quatre critères peuvent être utilisés. En premier lieu, celui qui intente l'action en contrefaçon n'a généralement pas investi pour créer ou pour innover. Par exemple, il n'a pas de service de « R & D ». Tout au plus s'est-il contenté d'acquiescer des titres. Or, il ne faut pas oublier que l'octroi

d'un brevet est la récompense d'un effort créateur³. En second lieu, il n'effectue aucun acte d'exploitation directe et il n'a pas davantage la volonté d'exploiter quoi que ce soit. C'est une *NPE*, autrement dit une *non practicing entity*. Il n'a donc aucune activité commerciale connue en lien avec les titres de propriété industrielle concernés. Au contraire, ses titres de propriété industrielle ne lui servent qu'à fonder des demandes de dommages-intérêts ou de rémunération par le biais de licences, mais pas à développer ou même à préserver une activité économique propre. Certes, une telle attitude n'est pas forcément illicite et il peut exister bien souvent de bonnes raisons qui justifient qu'un titulaire de droits n'exploite pas ses droits. C'est le cas lorsque ses titres lui permettent de tenir à l'écart ses concurrents. Ils ont alors une utilité. Mais, dans cette hypothèse, la non-exploitation est tout de même au soutien de la préservation de son activité propre. C'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle la Cour de cassation précise que « l'existence, pour le titulaire d'un brevet, d'un préjudice économique résultant de sa contrefaçon n'est pas subordonnée à la condition qu'il se livre personnellement à son exploitation⁴ ». Mais, sauf si les titres non exploités servent au moins à tenir à l'écart des concurrents, il est alors possible d'y voir un indice qui se cumule avec les autres critères. En troisième lieu, celui qui intente une action pouvant être qualifiée de mauvaise est souvent de mauvaise foi, ce qui signifie qu'il a pu exercer une pression injustifiée, une intimidation, des menaces (notamment d'ordre médiatique), voire même un chantage. Il a pu aussi solliciter des indemnités exorbitantes sans rapport avec la valeur économique du titre concerné. En quatrième et dernier lieu, il est généralement coutumier de ce type de comportements car c'est là sa profession et même sa seule activité connue. Il existe donc une certaine réitération que cette dernière soit contentieuse ou précontentieuse par l'envoi de lettres de mises en demeure. Si ces quatre critères sont réunis, il est bien possible, mais non pas pour autant toujours certain, que l'on soit en présence d'une mauvaise action en contrefaçon visant à détourner de sa finalité le droit de la propriété intellectuelle.

Mais il faut aussi s'intéresser au défendeur à l'action en contrefaçon. Ce dernier doit être, en quelque sorte, un « bon » contrefacteur présumé. Le droit de la contrefaçon est parfois aussi manichéen. Autrement dit, il doit être de bonne foi, ce qui signifie que, même si contrefaçon il y a, cette dernière n'a pas été commise de

1. Ph. Malaurie, *L'effet pervers des lois*, in *Écrits en hommage à Gérard Cornu* : PUF, 1994, p. 309.
2. V. sur le sujet, Ch. Le Stanc, *Les malfaisants lutins de la forêt des brevets : à propos des patent trolls* : *Prop. industr.* 2008, étude 3 ; *L'abus dans l'exercice du droit de brevet : les « patent trolls »* : *Prop. industr.* 2010, dossier 8.

3. CJCE, 31 oct. 1974, aff. C-15/74, *Centrafarm* : *Rec. CJCE* 1974, I, p. 1147 ; *GAPI*, 2^e éd., 2015, n° 9, note M. Vivant, qui précise que l'objet spécifique consiste à « récompenser l'effort créateur de l'inventeur ».
4. V. dans ce sens, par ex., *Cass. com.*, 23 janv. 2019, n° 16-28.322, inédit : *Juris-Data* n° 2019-000858.

façon intentionnelle. C'est donc une personne morale ou plus rarement physique qui respecte le droit de la propriété intellectuelle, qui est diligent et qui est un professionnel avisé, prêt à solliciter des autorisations et à payer des redevances pour pouvoir utiliser le patrimoine immatériel d'autrui.

Il est alors possible d'esquisser la définition suivante de la mauvaise action en contrefaçon : elle est intentée par un titulaire de droits, qui n'a pas investi, ni créé et s'est contenté d'acquiescer des droits sans aucune intention de les exploiter ou de les utiliser au soutien d'une activité économique propre, ni à l'encontre de concurrents qui n'existent pas, mais afin de solliciter, généralement de façon réitérée, des demandes d'interdiction et/ou de réparation pécuniaire, souvent exorbitantes, à l'encontre d'un prétendu contrefacteur pourtant de bonne foi, qui est diligent et qui se comporte comme un professionnel avisé en ayant la volonté de respecter la propriété intellectuelle légitime d'autrui.

2 - Objet et plan de la présente étude. – Nombreuses sont les règles qui permettent de lutter contre les abus qui sont inévitablement engendrés par le droit de la propriété intellectuelle comme par toute règle de droit d'ailleurs. Mais la présente étude est exclusivement dédiée à celles qui régissent le droit de l'action judiciaire en contrefaçon civile. Fort logiquement, ce droit entend essentiellement protéger le titulaire du droit afin de lui donner les meilleures armes possibles pour lutter contre ce fléau. Mais il est intéressant de rechercher s'il comporte des dispositions propres à lutter contre les mauvaises actions en contrefaçon qui, à ce jour, n'ont pas beaucoup retenu l'attention de la doctrine et de la jurisprudence en France. À cet égard, le droit français de la propriété intellectuelle mérite d'être étudié afin de proposer des pistes d'améliorations, tout en suggérant quelques comportements qu'il est possible d'adopter si l'on est convaincu de leur pertinence. Et, surtout, l'étude de la directive n° 48/2004/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle est particulièrement instructive, notamment à l'aune de la communication de la Commission intitulée « Orientations sur certains aspects de la directive n° 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle »⁵. En effet, cette communication, datée du 29 novembre 2017, entend donner des orientations pour interpréter et appliquer la directive précitée de 2004. Et il est intéressant de noter qu'elle entend « assurer une approche équilibrée en matière d'application des droits de propriété intellectuelle et de prévention d'abus »⁶. Cela prouve que la Commission a parfaitement conscience que, malgré ses vertus, la contrefaçon a aussi ses effets pervers. Mais, surtout, si une révision de cette directive n'est pas envisagée à ce jour, la Commission entend élaborer à l'avenir des orientations supplémentaires, plus ciblées et qui donneront des explications pratiques plus détaillées. C'est pourquoi il est pertinent d'envisager ici quelques pistes d'améliorations.

L'objet de la présente étude est donc de présenter, sous le double angle du droit de l'Union européenne et du droit français, le droit positif dédié à la lutte contre les seules mauvaises actions en contrefaçon – et uniquement ces dernières ! – afin, aussi et surtout, de proposer des solutions de droit prospectif. La directive 2004/48 précitée est applicable à tous les droits de propriété intellectuelle puisqu'elle constitue un véritable droit commun de la contrefaçon. Par conséquent, les propositions qui figurent dans la présente étude peuvent bien évidemment concerner tous ces droits. Mais, compte tenu du phénomène des *patent trolls* qui est plus visible que les autres mauvais usages des droits de propriété intellectuelle, c'est bien évidemment le droit des brevets qui est ici au centre de toutes les attentions, même si les préconisations peuvent *mutatis mutan-*

dis bien évidemment concerner d'autres droits de propriété intellectuelle.

Ces précisions ayant été apportées, il convient d'envisager, tout d'abord, les règles qui permettent de tenir en échec les mauvaises actions en contrefaçon et donc de débouter le demandeur (1). Puis, il faut ensuite s'intéresser aux règles qui permettent de limiter les effets néfastes des mauvaises actions en contrefaçon lorsque, nonobstant leurs défauts, elles sont néanmoins couronnées de succès provisoirement (par une mesure provisoire d'interdiction) ou définitivement en entraînant la condamnation du défendeur pour contrefaçon (2).

1. Les règles qui tiennent en échec les mauvaises actions en contrefaçon

3 - Plan. – Il faut donc ici partir du postulat que l'on est en présence d'une mauvaise action en contrefaçon⁷, notamment de type *patent trolls*. Dès lors, quelles sont les règles qui permettent au défendeur de l'emporter dans les meilleures conditions, précisément parce que l'action en contrefaçon a été considérée comme étant mauvaise ? Il faut envisager successivement l'abus de droit (A), la balance des intérêts (B) et, enfin, le coût de l'action en justice, même gagnée par le défendeur (C).

A. - L'abus de droit

4 - Droit positif. – Depuis la nuit des temps juridiques, la notion d'abus de droit permet de sanctionner le mauvais usage d'un droit. Et, naturellement, cette notion de droit commun a vocation à s'appliquer au droit de la propriété intellectuelle⁸ et donc notamment à l'action en contrefaçon. À cet égard, il est important de noter que l'article 3.2 de la directive n° 2004/48 dispose que les « mesures, procédures et réparations » prévues par les États membres « doivent » être appliquées de manière à « offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ». Toutefois, le texte et les considérants sont silencieux sur la nature des « sauvegardes » mentionnées. Et force est de constater que la Cour de justice de l'Union européenne est restée bien peu disert sur cette notion d'abus telle qu'elle figure dans l'article 3.2 de la directive n° 2004/48. Tout au plus a-t-elle précisé, à propos de la redevance hypothétique qui permet de réparer le préjudice de contrefaçon par une somme forfaitaire, qu'« il ne peut, certes, être exclu que, dans des cas exceptionnels, le remboursement d'un préjudice calculé sur le fondement du double de la redevance hypothétique dépasse si clairement et considérablement le préjudice réellement subi de telle sorte qu'une demande en ce sens pourrait constituer un abus de droit, interdit par l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48 »⁹. L'arrêt donne tout de même une intéressante indication : non seulement, l'abus de droit est « interdit » (ce qui est tout à fait logique et classique) mais, surtout, il peut être constitué par des demandes de dommages-intérêts très élevés sans rapport avec le préjudice réellement subi. Or, la mauvaise action en contrefaçon tend généralement à obtenir d'importants dommages-intérêts, notamment pour pousser le défendeur à transiger.

En droit français, la notion d'abus de droit est utilisée depuis bien longtemps, mais surtout en droit d'auteur. D'ailleurs, les articles L. 121-3 et L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle consacrent un cas légal d'abus pour lutter contre les mauvais comportements d'héritiers fondés tant sur le droit moral que sur les droits patrimoniaux. Il existe bien évidemment des applications

7. V. la définition proposée n° 1.

8. V. par ex. Ch. Caron, *Abus de droit et droit d'auteur* : Litec, 1998. – V. aussi, en droit des brevets, J.-M. Mousseron, *L'abus du monopole conféré par le brevet d'invention*, in Mél. H. Cabrillac : Litec, 1968, p. 345 s.

9. V. le point n° 31 de CJUE, 5^e ch., 25 janv. 2017, aff. C-367/15, Olawska : Juris-Data n° 2017-023063 ; Comm. com. électr. 2017, comm. 30, note Ch. Caron ; Propr. intell. 2017, n° 63, p. 59, note J.-M. Bruguière.

5. Comm. UE, communication, 29 nov. 2017, *Orientations sur certains aspects de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle* : COM (2017) 708 final.

6. Communication préc., p. 10.

jurisprudentielles¹⁰. Mais force est de constater qu'elles ne sont finalement pas si nombreuses et ne visent généralement pas à sanctionner des « mauvaises actions en contrefaçon » au sens de la définition qui a été proposée ci-dessus¹¹. Le droit des marques, quant à lui, connaît une consécration légale de la fraude, notion voisine de celle de l'abus de droit, dans l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. Mais, là encore, elle n'est pas appliquée pour paralyser des actions en contrefaçon de type *trademark trolls*, étant précisé que, en droit des marques, l'absence d'exploitation peut entraîner la déchéance du droit. Quant au droit des brevets, la jurisprudence a eu l'occasion de décider récemment que « le droit de propriété conféré par le brevet n'est ni absolu, ni discrétionnaire », ce qui signifie qu'il est susceptible d'être paralyisé par l'abus de droit¹². Pourtant, les applications sont rares. Et il est vrai également que, même si le phénomène des *patent trolls* est bien présent en France, la jurisprudence dédiée à ce fléau est quasi inexistante en France.

En droit positif, il faut donc constater que le droit de l'Union européenne et le droit français connaissent bien la notion d'abus de droit appliquée à la propriété intellectuelle, mais que les applications jurisprudentielles de ce concept sont rares.

5 - Droit prospectif. – Si la théorie de l'abus de droit n'a pas besoin d'être mentionnée dans un texte spécifique pour pouvoir s'appliquer, il n'en demeure pas moins qu'une consécration légale aurait pour vertu de lui conférer une meilleure visibilité en droit de la contrefaçon. Or, l'article 3.2 de la directive n° 2004/48 précise bien, en utilisant le verbe « devoir », que les États membres « doivent » faire en sorte d'« offrir des sauvegardes contre l'usage abusif » des règles qui gouvernent l'action en contrefaçon. Il ne s'agit donc pas d'une faculté, mais d'une obligation. À ce jour, le droit français de la contrefaçon ne mentionne nullement expressément l'abus, ni même les sauvegardes contre l'exercice abusif. Une nouvelle communication de la Commission gagnerait certainement à insister sur ce point et sur cette obligation de transposition en droit interne.

De plus, la communication précitée du 29 novembre 2017 est d'ailleurs bien silencieuse tant sur la notion d'abus que sur les sauvegardes contre l'usage abusif de l'action en contrefaçon. Une nouvelle communication pourrait ainsi donner quelques orientations utiles. Par exemple, il serait intéressant d'appliquer les critères traditionnels de l'abus de droit à la notion de mauvaise action en contrefaçon. Classiquement, l'abus de droit sanctionne le détournement de la finalité du droit¹³, et notamment la méconnaissance de sa fonction sociale. Or, lorsqu'un droit de propriété intellectuelle est brandi exclusivement pour obtenir de l'argent par une personne qui n'a pas investi, qui n'a pas créé, qui n'exploite pas, qui n'utilise pas son titre au soutien d'une activité propre ou même, sans l'exploiter, pour se protéger de ses concurrents, ne faut-il pas y voir, le cas échéant, un détournement de la finalité sociale dudit droit ? En effet, il est difficile d'admettre que la finalité sociale et légitime de la propriété intellectuelle consiste à encourager des comportements de type *patent trolls*. De plus, il est classique de considérer que le critère de l'intention de nuire permet de faire dégénérer l'usage licite d'un droit en abus de droit. Il gagnerait à être utilisé pour caractériser l'usage abusif, au sens de l'article 3.2 de la directive n° 2004/48, de l'action en contrefaçon. En effet, celui qui intente une action de type *patent trolls* cherche bien souvent à nuire excessivement au défendeur. Enfin, l'excès des demandes, à savoir la disproportion des mesures d'interdiction ou de réparation pécuniaire, est aussi, comme l'a précisé la Cour de

justice de l'Union européenne¹⁴, un critère de l'abus de droit. C'est d'ailleurs le critère le plus ancien de cette notion puisqu'il remonte au droit romain¹⁵. En d'autres termes, une future communication de la Commission pourrait expliciter trois critères de l'abus de droit : le détournement de la finalité sociale et légitime du droit de propriété intellectuelle, l'intention de nuire et les demandes excessives.

Il serait aussi utile de préciser les sanctions possibles de l'abus de droit qui sont autant de « sauvegardes », toujours au sens de l'article 3.2 de la directive n° 2004/48, contre l'usage abusif des droits. À cet égard, les articles L. 121-3 et L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle précisent bien que, face à l'usage abusif des droits d'auteur par les héritiers, le juge peut prendre « toute mesure appropriée ». La palette est donc large. D'emblée, la conséquence première de la caractérisation de l'abus doit être de neutraliser le comportement abusif en le privant de ses effets. Concrètement, cela revient à paralyser l'action en contrefaçon et à prononcer son débouté. C'est l'effet immédiat de l'abus. Mais il ne faut pas oublier que l'abus ouvre aussi droit à des dommages-intérêts pour réparer le ou les préjudices subis du fait de l'action en contrefaçon fondée sur un abus du monopole. Faut-il aller jusqu'à prononcer la déchéance du titre dont il est fait un usage abusif ? La piste mérite réflexion. Mais, en l'état du droit positif, si le droit commun de l'abus permet d'édicter toute sanction, force est de constater que le droit spécial de la propriété intellectuelle ne prévoit pas un tel cas de déchéance résultant du mauvais usage qui est fait du droit. Il faudrait donc qu'une réforme législative intervienne à cet effet, à la condition, bien évidemment, de prévoir suffisamment de garde-fous afin d'éviter un usage abusif de l'abus de droit lui-même.

D'une façon générale, la notion d'abus de droit a toujours été utilisée, depuis le XIX^e siècle, à bon escient par la jurisprudence. Il en sera forcément de même si on en fait usage afin de lutter contre les mauvaises actions en contrefaçon. Mais il faut avoir conscience que l'abus est souvent d'un maniement pratique délicat, notamment lorsqu'il s'agit de le prouver.

B. - La balance des intérêts

6 - Droit positif. – La notion de proportionnalité est un principe général du droit qui s'applique bien évidemment à la propriété intellectuelle, ainsi qu'à l'action en contrefaçon. D'ailleurs, l'article 3.2 de la directive n° 2004/48 édicte une véritable obligation : « les mesures, procédures et réparations doivent également être [...] proportionnées ». De même que pour l'abus de droit, la notion de proportionnalité ne figure pas *expressis verbis* dans le droit français de la contrefaçon tel qu'il est retranscrit au sein du Code de la propriété intellectuelle. Pourtant, la Commission, dans sa communication précitée du 29 novembre 2017, a précisé qu'il fallait « sauvegarder ce droit fondamental [la propriété intellectuelle], mais aussi de manière à prendre en compte et à faire respecter d'autres droits fondamentaux en cause ». Elle ajoute qu'« il convient de veiller à un bon équilibre, à la lumière du principe de proportionnalité »¹⁶. Autrement dit, elle indique clairement que le principe de proportionnalité doit innover l'action en contrefaçon.

En droit des brevets, le principe de proportionnalité est parfois mentionné par la jurisprudence sans que cela entraîne de conséquences notables¹⁷. Mais c'est surtout vers le droit d'auteur qu'il faut se tourner. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion, dans plusieurs décisions relatives au droit d'auteur mais dont les solutions sont applicables à l'ensemble des droits de

10. V. Ch. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins* : LexisNexis, 5^e éd., 2017, n° 279, n° 283 et n° 353.

11. V. n° 1.

12. CA Paris, pôle 5, ch. 1, 11 sept. 2018, n° 18/01099, inédit.

13. L. Jossierand, *De l'esprit des droits et de leur relativité* : Dalloz, 2^e éd., 1939, p. 406, n° 298 : « On ne commet, dans l'exercice des droits, une erreur de direction que par rapport à la direction légitime ».

14. CJUE, 5^e ch., 25 janv. 2017, aff. C-367/15, préc. note 9.

15. Cicéron, *Les offices* : Paris 1692, p. 43 : « *Summum jus, summa injuria* » (Droit porté à l'extrême, extrême préjudice).

16. Communication préc., p. 10 et 12.

17. CA Paris, pôle 5, ch. 1, 11 sept. 2018, n° 18/01099, inédit. – CA Paris, pôle 5, ch. 1, 23 sept. 2014, n° 14/01476, inédit.

propriété intellectuelle, de décider que « la protection du droit de propriété intellectuelle est certes consacrée à l'article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ». Mais elle décide ensuite qu'« il ne ressort nullement de cette disposition, ni de la jurisprudence de la Cour, qu'un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue », ce qui lui permet d'en déduire au final que « la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d'autres droits fondamentaux »¹⁸. Ce faisant, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne est parfaitement en phase avec la Cour européenne des droits de l'Homme¹⁹. Quant à la Cour de cassation française, elle a appliqué ces solutions dans des arrêts importants concernant le droit d'auteur. Ainsi, dans un arrêt du 15 mai 2015, elle a invité les juges du fond à ne prononcer une condamnation pour contrefaçon qu'après avoir expliqué de « façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation qu'elle prononçait »²⁰. Cette solution a été réaffirmée par la Cour de cassation 2 ans plus tard²¹. Dans ces deux arrêts, elle a donc décidé qu'une condamnation pour contrefaçon, sur le fondement du droit d'auteur, ne devait être prononcée que si elle réalise un juste équilibre et une balance des intérêts avec la liberté d'expression et la liberté de création. Autrement dit, il convient de respecter une proportionnalité entre le droit de la propriété intellectuelle et d'autres droits et libertés fondamentaux. La proportionnalité, qui revêt ici le visage du juste équilibre et de la balance des intérêts, peut donc permettre de paralyser l'action en contrefaçon. Une telle notion peut-elle permettre de lutter contre les mauvaises actions en contrefaçon, du type *patent trolls*, telles que définies dans le cadre de la présente étude ?

7 - Droit prospectif. – En présence d'une mauvaise action en contrefaçon fondée sur le droit des brevets, il n'est bien évidemment pas judicieux d'opposer la liberté d'expression ou de création. Mais le juste équilibre doit être réalisé entre tous les droits fondamentaux. Ainsi, au mauvais usage de la propriété intellectuelle, il est possible d'opposer la liberté d'entreprendre qui est consacrée dans l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui dispose que « la liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales ». Certes, la propriété intellectuelle limite par nature, et le plus souvent de façon parfaitement licite, la

liberté d'entreprendre. Mais doit-elle limiter cette liberté fondamentale lorsque son exercice s'exprime par le biais d'une mauvaise action en contrefaçon ? Une balance entre les intérêts en cause afin de trouver un juste équilibre pourrait bien entraîner une paralysie de l'action en contrefaçon utilisée à mauvais escient. Certes, la jurisprudence n'a pas souvent eu l'occasion de rechercher un juste équilibre entre la propriété intellectuelle et la liberté d'entreprendre²². Mais rien ne s'oppose à ce qu'elle le fasse davantage pour rechercher s'il convient ou non de paralyser une mauvaise action en contrefaçon. Et une future communication de la Commission relative à la directive n° 2004/48 pourrait d'ailleurs proposer cette piste. Mais il serait alors judicieux de proposer quelques critères pour réaliser concrètement ce juste équilibre au profit de la liberté d'entreprendre afin de lutter contre une mauvaise action en contrefaçon. Ainsi, cette dernière pourrait être paralysée lorsque, précisément, elle a pour finalité d'empêcher indûment le défendeur d'accéder à une activité économique. Ce serait d'ailleurs une illustration de l'article 3.2 de la directive n° 2004/48 qui précise que le droit de la contrefaçon doit « être appliqué de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime ». Or, une mauvaise action en contrefaçon crée incontestablement un obstacle au commerce légitime. Un autre critère pourrait être celui du caractère indispensable pour le défendeur d'accéder à l'enseignement d'un brevet détenu par une personne faisant commerce des *patent trolls*. Or, la jurisprudence française a décidé, à propos du droit d'auteur, que la balance des intérêts pouvait pencher du côté de la liberté d'expression s'il était « indispensable » d'utiliser l'œuvre d'autrui²³. Par conséquent, en présence d'une mauvaise action en contrefaçon, la balance pourrait aussi pencher du côté de la liberté d'entreprendre lorsque le défendeur doit impérativement, pour son activité économique, utiliser les enseignements d'un brevet qui lui est opposé sous la forme d'un *patent troll*.

En résumé, les notions de proportionnalité, de balance des intérêts et de juste équilibre gagneraient à être utilisées pour paralyser de mauvaises actions en contrefaçon.

C. - Le coût de l'action en justice

8 - Problématique et plan. – Ceux qui usent et abusent des *patent trolls* parviennent parfois à leurs fins, sans même avoir à tenter une mauvaise action en contrefaçon, car ceux à qui ils vont opposer leurs brevets dans une lettre de mise en demeure risquent d'accéder à leurs demandes pour éviter d'affronter une procédure réputée longue et onéreuse. C'est pourquoi, afin de lutter contre les mauvaises actions en contrefaçon, il est important que le défendeur qui gagne son procès puisse bénéficier d'une prise en charge de ses coûts (1°) et même, le cas échéant, percevoir des dommages-intérêts (2°).

1° La prise en charge des frais de justice

9 - Droit positif. – L'article 14 de la directive n° 2004/48 dispose que « les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas ». En droit français, l'article 700 du Code de procédure civile, qui n'est pas spécifique à la propriété intellectuelle, précise, quant à lui, que le montant doit être déterminé en fonction de « l'équité ou de la situation économique des parties ». Compte tenu de l'existence de l'article 700 du Code de la procédure civile, il n'apparaît pas effectivement indispensable de transposer l'article 14 de la directive

18. CJUE, 24 nov. 2011, aff. C-70/10, *Scarlet Extended* : *JurisData* n° 2011-032131 ; *Comm. com. électr.* 2012, comm. 63, note A. Debet ; *JCP G* 2012, 978, obs. Ch. Caron ; *Prop. intell.* 2012, n° 45, p. 436, note V.-L. Bénabou. – CJUE, 16 févr. 2012, aff. C-360/10, *SABAM* : *Comm. com. électr.* 2012, comm. 63, note A. Debet ; *JCP G* 2012, 978, n° 11, obs. Ch. Caron ; *Prop. intell.* 2012, n° 45, p. 436, note V.-L. Bénabou ; *RTD eur.* 2012, p. 957, note E. Treppoz. – CJUE, 27 mars 2014, aff. C-314/12, *Telekabel* : *Comm. com. électr.* 2014, comm. 43, note Ch. Caron ; *Europe* 2014, comm. 229, obs. L. Idot ; *Prop. intell.* 2014, n° 52, p. 288, note J.-M. Bruguière ; *D.* 2014, p. 1246, note C. Castets-Renard ; *Légipresse* 2014, n° 317, p. 345, note L. Marino ; *RLDI* mai 2014, n° 3507, note O. Pignatari. – CJUE, 29 janv. 2008, aff. C-275/06, *Promusicae* : *Comm. com. électr.* 2008, comm. 32, Ch. Caron.

19. CEDH, 19 févr. 2013, n° 40397/12, *Neij et Kolmisoppi c/ Suède* : *Comm. com. électr.* 2013, comm. 63, note Ch. Caron ; *Prop. intell.* 2013, n° 47, p. 216, note J.-M. Bruguière. – CEDH, 10 janv. 2013, n° 36769/08, *Ashby Donald* : *Comm. com. électr.* 2013, comm. 39, note Ch. Caron ; *JCP G* 2013, 397, note M. Afroukh ; *Légipresse* 2013, n° 304, p. 221, note F. Marchadier ; *Prop. intell.* 2013, n° 47, p. 216, note J.-M. Bruguière. – V. aussi sur ces décisions, A. Zollinger, *Droit d'auteur et liberté d'expression* : *Comm. com. électr.* 2013, étude 8.

20. Cass. 1^{re} civ., 15 mai 2015, n° 13-27.391 : *JurisData* n° 2015-011061 ; *Comm. com. électr.* 2015, comm. 55, note Ch. Caron ; *JCP G* 2015, 967, note Ch. Geiger ; *RTD com.* 2015, p. 515, note F. Pollaud-Dulian ; *Prop. intell.* 2015, p. 281, note A. Lucas ; *Prop. intell.* 2016, n° 58, p. 89, note M. Vivant et Ch. Geiger. – V. aussi, M. Vivant, *La balance des intérêts... enfin* : *Comm. com. électr.* 2015, étude 17. – P.-Y. Gautier, *Contre la balance des intérêts : hiérarchie des droits fondamentaux* : *D.* 2015, p. 2189.

21. Cass. 1^{re} civ., 22 juin 2017, n° 15-28.467 et 16-11.759 : *JurisData* n° 2017-012338 ; *Comm. com. électr.* 2017, comm. 69, notre note ; *JCP G* 2017, 890, note X. Daverat ; *D.* 2017, p. 1955, note Ph. Malaurie ; *Prop. intell.* 2017, n° 65, p. 60, obs. A. Lucas.

22. V. toutefois les décisions citées note 18 afin de vérifier que les injonctions contre des intermédiaires techniques de l'internet respectent bien l'équilibre entre le droit d'auteur et la liberté d'entreprendre.

23. CA Versailles, 1^{re} ch., 1^{re} sect., 16 mars 2018, n° 15/06029, A. Malka / P. Klases : *JurisData* n° 2018-004140 ; *Comm. com. électr.* 2018, comm. 32, note Ch. Caron.

n° 2004/48 dans le Code de la propriété intellectuelle, sauf à ce que le droit spécial réitère le droit commun.

Toutefois, il faut bien avoir conscience que, contrairement à l'abus du droit d'ester en justice²⁴, cet article 14 n'a pas pour objet de sanctionner une faute²⁵. Par conséquent, il n'a pas pour vocation à sanctionner celui qui intente une action de type *patent trolls*. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne donne aussi une indication utile : les frais de justice concernent les « seuls frais qui sont directement et étroitement liés à la procédure judiciaire concernée »²⁶, ce qui comprend « entre autres » les frais d'avocats. Il est donc possible d'y ajouter les frais d'huissiers, d'experts, de conseils en propriété industrielle, de sondages et même le coût interne pour l'entreprise puisqu'une telle action va forcément mobiliser des salariés. Il faut juste que toutes les dépenses aient un lien direct avec le litige ce qui exclut, par exemple, les frais de rédaction et de dépôt du brevet.

Cependant, il arrive malheureusement bien souvent que les sommes octroyées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile demeurent inférieures à celles qui ont été réellement exposées par le défendeur qui a pourtant gagné son procès. Comment améliorer cette situation en droit prospectif ?

10 - Droit prospectif. – Si la Commission s'intéresse à l'article 14 dans sa communication, elle pourrait édicter, à l'avenir, quelques règles d'interprétation afin de protéger celui qui a été confronté à une mauvaise action en contrefaçon.

Ainsi, il serait intéressant de souligner davantage que l'article 14 a vocation à s'appliquer aussi bien au défendeur qu'au demandeur à l'action en contrefaçon. Le texte invite à cette interprétation car il vise, sans distinguer, « la partie qui succombe » comme étant le débiteur de cette somme et « la partie ayant obtenu gain de cause » comme étant le créancier. Dans le même sens, la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de préciser le domaine d'application de l'article 14, à savoir qu'il « est applicable aux frais de justice exposés dans le cadre de toute procédure relevant du champ d'application de cette directive »²⁷. Mais, pour autant, il a aussi été indiqué que « cette disposition vise à renforcer le niveau de protection de la propriété intellectuelle, en évitant qu'une partie lésée ne soit dissuadée d'engager une procédure judiciaire aux fins de sauvegarder ses droits »²⁸. L'assertion est parfaitement exacte. Mais il serait intéressant d'indiquer que l'article 14 peut aussi viser à éviter que de mauvaises actions en contrefaçon soient intentées par des *patent trolls*.

En outre, si la communication de la Commission appelle de ses vœux des « règles claires et efficaces »²⁹ à propos de l'article 14, il est possible de les améliorer à l'avenir. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne permet de prendre en considération les « caractéristiques spécifiques de l'affaire » afin de déterminer le montant des frais de justice³⁰. Sans pour autant que cela revienne à réparer le préjudice causé par une faute, il serait intéressant que la qualification de mauvaise action en contrefaçon soit considérée comme étant une caractéristique de l'affaire pour entraîner une prise en charge totale des frais exposés par le défendeur. Or, la Cour de justice se contente de mentionner qu'« une partie significative et appropriée des frais raisonnables encourus par la partie ayant obtenu gain de cause soit supportée par la partie qui

succombe »³¹. En présence d'une mauvaise action en contrefaçon, il serait pertinent, le cas échéant en communiquant des factures, que la totalité des frais soient pris en charge, et non pas seulement une partie significative, sous réserve qu'ils ne soient bien évidemment pas fantaisistes. D'ailleurs, la référence à l'équité tant dans l'article 700 du Code de procédure civile que dans l'article 14 de la directive n° 2004/48 invite à une telle approche. En effet, est-il équitable qu'un défendeur, confronté à une telle action qu'il est parvenu à paralyser au prix d'importants efforts et coûts, soit contraint de prendre en charge une partie, même faible, des frais exposés ?

2° L'abus du droit d'ester en justice

11 - Droit positif. – Contrairement à l'article 14 de la directive n° 2004/48, l'abus du droit d'ester en justice a vocation à indemniser le préjudice résultant d'une faute commise dans l'usage d'une procédure, en l'espèce une mauvaise action en contrefaçon. La directive n° 2004/48 n'édicte aucune règle dans ce sens. Mais, en droit français, il suffit de se fonder sur l'article 1240 du Code civil et, le cas échéant, sur l'amende civile de l'article 32-1 du Code de procédure civile pour étayer juridiquement un abus de procédure. Il convient aussi de préciser que cet abus sanctionne le mauvais usage, non pas d'un droit, mais d'une action en justice.

En droit français, l'abus du droit d'ester en justice est souvent plaidé car le défendeur y voit un des rares moyens à sa disposition pour obtenir des dommages-intérêts de la part de celui qui l'assigne en justice et pour contre-attaquer. Mais force est de constater qu'une telle demande est assez rarement admise³². Pourtant, la jurisprudence précise, depuis bien longtemps, que « l'exercice d'une action judiciaire constitue un droit ne dégénérant en abus susceptible d'être sanctionné par une réparation pécuniaire que si l'auteur de la demande a obéi à une pensée de malice ou a commis une faute grossière équipollente au dol »³³.

12 - Droit prospectif. – Sans qu'il soit indispensable de modifier les textes actuels, il serait certainement pertinent que la jurisprudence sanctionne davantage l'abus de procédure en présence d'une mauvaise action en contrefaçon qui exprime souvent une pensée de malice ou une intention de nuire de la part du demandeur. De surcroît, une telle approche contribue à frapper au portefeuille celui qui intente une action de type *patent trolls*. Or si, en cas d'échec, de telles actions coûtent de l'argent à ceux qui les intentent, ces derniers vont y réfléchir à deux fois avant de les tenter car leur activité, exclusivement fondée sur les procédures, ne devient plus rentable. Autrement dit, l'abus du droit d'ester en justice contribue à indemniser le défendeur de son préjudice, mais aussi à prévenir de telles mauvaises actions. Concernant le préjudice indemnisable, il est intéressant de noter que la jurisprudence a pu décider, à propos d'une action en contrefaçon de brevet, que l'abus du droit d'ester en justice permettait d'indemniser le préjudice subi du fait de l'action en justice, et notamment l'impossibilité d'exploiter pendant plusieurs années un produit de ce fait³⁴.

En résumé de cette première partie de l'étude, le droit positif comporte bien des notions (abus de droit, balance des intérêts, proportionnalité, prise en charge des frais de justice, abus du droit d'ester en justice) qui permettent de protéger un défendeur confronté à une mauvaise action en contrefaçon, tout en pouvant lui assurer une prise en charge des coûts exposés et même des dommages-intérêts. Toutefois, il est souvent nécessaire, dans une approche de droit prospectif, de développer ces notions pour les utiliser expressément dans la lutte nécessaire contre les mauvaises actions en contrefaçon. Mais il arrive aussi que le défendeur, pour-

24. V. n° 10 et 11.

25. CJUE, 5^e ch., 28 juill. 2016, aff. C-57/15, *United Vidéo Properties* : *JurisData* n° 2016-024989 ; *Comm. com. électr.* 2017, repère 1 ; *Europe* 2016, comm. 349, obs. E. Daniel. – V. aussi, *Comm. UE, communication, préc. note 5, p. 9.*

26. CJUE, 5^e ch., 28 juill. 2016, aff. C-57/15, *préc.*

27. CJUE, 1^{re} ch., 16 juill. 2015, aff. C-681/13, *Diageo Brands BV c/ Simiramida* : *JurisData* n° 2015-020312.

28. CJUE, gr. ch., 18 oct. 2011, aff. C-406/09, *Realchemie Nederland BV c/ Bayer CropScience AG* : *JurisData* n° 2011-025503.

29. *Comm. UE, communication, préc. note 5, p. 6.*

30. CJUE, 5^e ch., 28 juill. 2016, aff. C-57/15, *préc.*

31. CJUE, 5^e ch., 28 juill. 2016, aff. C-57/15, *préc.*

32. V. pour quelques exemples en matière de brevets, *TGI Paris*, 3^e ch., 3^e sect., 8 avr. 2016, n° 14.08531, inédit (10 000 euros). – *TGI Paris*, 3^e ch., 3^e sect., 8 avr. 2009, n° 07.11875, inédit (2 500 euros).

33. *Cass. civ.*, 19 déc. 1911 : S. 1911,1, 404.

34. *CA Paris*, pôle 5, ch. 1, 7 mai 2014, n° 12.02428, inédit.

tant confronté à ce qui peut apparaître comme étant une mauvaise action en contrefaçon, subisse une mesure d'interdiction provisoire ou perde néanmoins son procès car la contrefaçon est caractérisée. Comment est-il alors possible de le protéger ?

2. Les règles qui permettent de limiter les effets néfastes des mauvaises actions en contrefaçon

13 - **Plan.** – Il peut être difficile de prouver que l'action en contrefaçon est mauvaise. De même, la preuve de l'abus de droit n'est pas si aisée à apporter en pratique. Et le côté vers lequel va pencher la balance des intérêts est souvent aléatoire. Autrement dit, il faut parfois du temps pour parvenir à paralyser la mauvaise action en contrefaçon. C'est pourquoi il faut promouvoir des mesures provisoires et probatoires proportionnées qui prennent en considération une possible qualification ultérieure de mauvaise action en contrefaçon (A). Et puis, certaines mauvaises actions en contrefaçon peuvent tout de même être couronnées de succès. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que, jusqu'à preuve du contraire, elles reposent sur des titres de propriété intellectuelle valables et sont intentées par le titulaire des droits. Dans cette hypothèse, il convient de promouvoir des sanctions adéquates et proportionnées (B).

A. - Des mesures provisoires et probatoires proportionnées

14 - **Droit positif.** – Une mauvaise action en contrefaçon peut être précédée par une interdiction provisoire, mais aussi par une saisie-contrefaçon. La menace d'une interdiction provisoire peut d'ailleurs parfois contraindre une entreprise à accéder à certaines demandes de type *patent trolls*. Certes, la directive n° 2004/48 a eu conscience que l'interdiction provisoire, bien souvent très utile, pouvait parfois engendrer quelques risques. C'est pourquoi son considérant n° 22 mentionne la « *proportionnalité des mesures provisoires* » que l'on retrouve aussi dans la jurisprudence française³⁵. De même, les articles 9.6 et 9.7 de la directive prévoient la constitution de cautions et de garanties destinées « à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur » et son « *dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures* ». Quant à la loi française, elle n'accorde la mesure d'interdiction provisoire que « *si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblables qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente* »³⁶. Mais, pour autant, en droit d'auteur, l'article L. 332-1, 4°, b), du Code de la propriété intellectuelle permet d'obtenir une véritable mesure d'interdiction provisoire en ce qu'il permet de décider « *la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une œuvre* » sans qu'il soit pour autant nécessaire de prouver le caractère vraisemblable de la contrefaçon.

Faut-il, au stade de l'octroi de la mesure d'interdiction provisoire ou dans le cadre d'une rétractation d'une ordonnance de saisie-contrefaçon, arguer de la qualification ultérieure mais vraisemblable de mauvaise action en contrefaçon au sens de la présente étude ?

15 - **Droit prospectif.** – Dans le cadre d'une future communication de la Commission dédiée à la directive n° 2004/48, il pourrait

être tout à fait judicieux de mentionner cette possibilité. En effet, afin d'éviter une mesure d'interdiction provisoire susceptible de causer un dommage souvent irréversible, il serait pertinent de prendre en considération le caractère « vraisemblable » ultérieur d'une qualification de mauvaise action en contrefaçon, de type *patent trolls*. Ainsi, il faudrait souligner que les éléments constitutifs d'une telle action sont bien présents au stade de la mesure d'interdiction provisoire. Ainsi, il ne serait pas inutile de prouver la vraisemblance d'un abus ou d'une balance des intérêts qui pourrait bien pencher du côté de la liberté d'entreprendre. Certes, il faudra veiller à ce que ces arguments ne soient pas instrumentalisés par de vrais contrefacteurs. Mais il faut faire confiance au juge pour apprécier raisonnablement ces arguments qui pourraient être bien utiles pour lutter contre les mauvaises actions en contrefaçon.

B. - Des sanctions proportionnées

16 - **Droit positif.** – Si le défendeur à une mauvaise action en contrefaçon est condamné, il peut être intéressant de faire en sorte que sa sanction soit adéquate et proportionnée. En effet, si les actions de type *patent trolls* entraînent de lourdes réparations en nature et en dommages-intérêts, elles seront forcément encouragées, alors même qu'elles constituent un dévoiement de la propriété intellectuelle. Or, il serait paradoxal que le droit de la contrefaçon encourage un détournement de la finalité de cette action. En effet, il est de l'intérêt de la propriété intellectuelle de lutter contre les usages abusifs qui en sont faits.

Quelle est la position du droit positif ? Comme on l'a vu³⁷, l'article 3.2 de la directive n° 2004/48 l'affirme : « *les mesures, procédures et réparations doivent être [...] proportionnées* ». Toutefois, la notion de proportionnalité de la sanction, sise dans l'article 3.2, n'a pas suscité de jurisprudence significative de la Cour de justice de l'Union européenne. De même, elle n'est pas si fréquente dans la jurisprudence française³⁸, alors même que la proportionnalité est un principe général du droit qui, dans bien des domaines, a le vent en poupe.

Il existe également une autre règle, très méconnue du juriste français, même si la jurisprudence s'en inspire involontairement de temps à autre. Il s'agit de l'article 12 de la directive n° 2004/48 qui dispose que « *Les États membres peuvent prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à la présente section, les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire à la place de l'application des mesures prévues à la présente section, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence et si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant* ». Lorsque certaines conditions sont réunies (agissement non intentionnel, contrefacteur qui n'a pas été négligent, disproportion d'une mesure d'interdiction), le défendeur à une action en contrefaçon peut demander à être condamné à payer uniquement des dommages-intérêts sans avoir à subir une mesure d'interdiction. Autrement dit, il bénéficie d'une sorte de licence judiciaire : il peut continuer à exploiter, mais il doit payer, ce qui couvre aussi l'utilisation passée. Cette disposition étant facultative, elle n'a pas été transposée en droit français.

37. V. n° 6.

38. *TGI Paris, réf., 28 janv. 2011, n° 11/50892, inédit*, qui mentionne « faire la balance entre les intérêts qui s'opposent de façon à faire respecter un équilibre entre les droits des parties, c'est-à-dire entre la gravité du dommage imminent et son éventuelle réparation et la gravité de la mesure d'interdiction sollicitée ». – *Cass. com., 21 oct. 2014, n° 13-15.435 : JurisData n° 2014-036161. – TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 19 avr. 2013, n° 11.16220, inédit*, optant pour une sanction qui « cause proportionnellement le moins de préjudice possible ». – V. aussi des décisions qui, en se fondant sur la proportionnalité, refusent de décider le rappel de produits pourtant contrefaisants (*CA Paris, pôle 5, ch. 2, 10 janv. 2014, n° 12.14361, inédit. – TGI Paris, réf., 3 oct. 2012, n° 12.57056, inédit. – TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 6 juill. 2012, n° 12.01870, inédit*).

35. V. par ex., en droit des brevets, *CA Paris, pôle 1, 13 déc. 2012, n° 2011/13072, inédit. – TGI Paris, réf., 3 oct. 2012, n° 12/57056, inédit.* – La proportionnalité est aussi parfois mentionnée à propos de la saisie-contrefaçon : *CA Paris, pôle 5, ch. 1, 11 sept. 2018, n° 18/01099, inédit. – TGI Paris, 5 oct. 2017, n° 17/08818, inédit. – TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 15 févr. 2013, n° 12/15552, inédit. – CA Paris, pôle 1, ch. 3, 6 déc. 2011, n° 11/11455, inédit.*

36. V. par ex. en matière de brevets, l'article L. 615-3, alinéa 1^{er}, du Code de la propriété intellectuelle.

Est-ce à dire que le droit français ne connaît pas une telle règle ? Il est utile de rappeler que les juges sont souverains pour déterminer le mode de réparation le plus adéquat lorsqu'ils décident d'engager la responsabilité d'une personne. Comme le souligne la jurisprudence avec constance, une cour d'appel « n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en ordonnant le mode de réparation qu'elle a estimé le plus adapté à la cause »³⁹, ce qui signifie que le juge n'est pas du tout obligé d'ordonner la mesure de réparation en nature⁴⁰. Il peut tout à fait considérer que le dommage est réparé par la seule condamnation pécuniaire. En droit de la propriété intellectuelle en général, il est fait application de ce pouvoir souverain des juges du fond de déterminer le mode de réparation qui leur semble le plus adéquat⁴¹. Même si, au final, les exemples jurisprudentiels ne sont pas si nombreux, on en trouve quelques exemples en droit d'auteur. Ainsi, le juge n'ordonne pas la cessation de la commercialisation, alors même qu'il a constaté la contrefaçon, lorsqu'il considère qu'une telle mesure est disproportionnée. Un arrêt a ainsi constaté l'atteinte aux droits, mais a décidé qu'il était « inopportun d'ordonner le retrait de la vente et le rapatriement des exemplaires tirés et non vendus, la mise en œuvre d'une telle décision se heurtant à des difficultés quasi insurmontables, entraînant des frais démesurés »⁴². Un autre a décidé, à propos d'un flacon de parfum dont l'auteur demandait l'interdiction de la commercialisation, qu'« une mesure d'interdiction serait disproportionnée » et « excessive »⁴³. Et un arrêt a récemment décidé que « la mesure sollicitée visant à voir interdire l'exploitation du scénario litigieux apparaît disproportionnée »⁴⁴. Mais, en droit des brevets, les décisions dans ce sens sont très rares⁴⁵.

39. Cass. com. 5 juill. 1984 : Bull. civ. IV, n° 219.

40. Cass. 2^e civ., 20 déc. 1976 : Gaz. Pal. 1977, I, somm. p. 84.

41. V. Cass. 1^{re} civ., 20 janv. 2004, n° 00-19.577 : JurisData n° 2004-021842 ; Bull. civ. I, n° 22, qui évoque « l'exercice souverain dans la détermination d'une mesure propre à assurer la réparation et la cessation du préjudice ». – Cass. com., 25 janv. 2005, n° 03-11.770, inédit : « c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a fixé comme elle a fait la réparation du préjudice subi », ce qui permet à une cour d'appel de rejeter une « demande tendant à l'interdiction sous astreinte de la poursuite des actes critiqués ».

42. CA Paris, 10 juin 1986 : D. 1987, somm. p. 154, obs. C. Colombet.

43. CA Paris, pôle 5, 1^{re} ch., 31 oct. 2012, M. Charrier c/ SAS Pacific création : JurisData n° 2012-026025.

44. CA Paris, pôle 5, ch. 2, 22 déc. 2017, n° 13/14419 : Comm. com. électr. 2018, chron. 8, n° 3, obs. B. Montels.

45. TGI Paris, 1^{er} mars 1972 : PIBD 1972, n° 94, III, p. 320, cité par Ch. Le Stanc, art. préc. note 2, n° 12.

Quoi qu'il en soit, en se fondant sur le principe de proportionnalité, la jurisprudence parvient finalement à la solution préconisée par l'article 12 de la directive précitée sans, pour autant, en respecter les conditions énumérées.

17 - **Droit prospectif.** – Force est donc de constater que, si le principe de proportionnalité existe bel et bien en droit positif, il pourrait être plus présent dans la jurisprudence pour lutter contre la mauvaise contrefaçon. Faut-il que la France consacre la proportionnalité au sein du Code de la propriété intellectuelle ? Certes, une telle transposition de l'article 3.2 donnerait certainement une meilleure visibilité à cette notion, à l'instar de ce qui pourrait exister pour l'abus de droit. Faut-il transposer en droit français l'article 12 de la directive n° 2004/48 ? Une telle transposition serait positive. Ainsi, il existerait deux hypothèses : celle où le défendeur utiliserait cette règle, ce qui postule qu'il en respecte les conditions et celle où, indépendamment de cette disposition, le juge ferait application du principe de proportionnalité pour, comme il a toujours pu le faire, choisir le mode de réparation le plus adéquat.

18 - **En guise de conclusion.** – C'est aimer et respecter la propriété intellectuelle que de vouloir qu'elle soit débarrassée des mauvais usages qu'on peut en faire par l'exercice de l'action en contrefaçon. Le phénomène des *patent trolls* est une réalité et il peut aussi s'illustrer, sous une forme plus ou moins différente, dans d'autres branches du droit de la propriété intellectuelle. Certes, à ce jour, les décisions ne sont pas légion en France. Mais cela pourrait changer à l'avenir. C'est pourquoi il est pertinent de s'interroger sur les façons de lutter contre cette tendance que l'on ne peut pas cautionner. Et c'est précisément l'objet du présent article que d'esquisser quelques pistes et de susciter quelques réflexions afin que la mauvaise action en contrefaçon soit découragée. En effet, la propriété intellectuelle participe pleinement de l'éthique de la vie économique et elle peut en être fière car il s'agit là d'une de ses grandes qualités. Or, il est impératif de préserver cette qualité qui contribue à une bonne réception de la propriété intellectuelle dans le corps social. ■

Mots-Clés : Propriété intellectuelle - Action en contrefaçon - Conséquences