

A LA UNE

DPI201y0 Les peines pénales en matière de contrefaçon de marque sont-elles légales ?

• CJUE, 19 oct. 2023, n° C-655/21

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'oppose aux dispositions législatives nationales qui, en cas de contrefaçon de marque, prévoient une peine plancher.

Les peines pénales en matière de contrefaçon de marque sont-elles légales ? Cette question peut donner des sueurs froides tant il est ancré chez les juristes en propriété industrielle que la contrefaçon est à la fois une faute civile et un délit pénal puni d'une peine d'emprisonnement.

L'affaire soumise à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) était relative à la légalité d'une disposition du Code pénal bulgare selon laquelle la contrefaçon de marque commise à plusieurs reprises ou qui a causé des conséquences préjudiciables importantes est sanctionnée par une « peine (...) de cinq à huit ans d'emprisonnement » et une amende.

Le principe d'une peine d'emprisonnement, en cumul possible avec une amende et d'autres mesures complémentaires (ex., confiscation, destruction de marchandises) est bien consacré par l'article 61 de l'accord ADPIC prévoyant que les sanctions des atteintes aux droits de marque « incluront l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives ».

Mais la CJUE sanctionne ici la législation bulgare en jugeant que le principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, inscrit à l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux, s'oppose à une peine plancher de cinq ans, considérée de surcroît comme étant « extrêmement élevé[e] », car celle-ci ne permet pas d'examiner des actes d'usage non consenti d'une marque dont l'effet demeure limité, même s'ils ont été commis délibérément et à plusieurs reprises, ou parce qu'ils ne s'avèrent illicites qu'après une appréciation complexe de la portée du droit (v. pts 83 à 85).

Autrement dit, la peine pénale n'est légale qu'à la condition de respecter le principe de légalité et de proportionnalité : or, pour la CJUE, la complexité du droit des marques ne permet pas d'autoriser une sanction minimale dont l'intensité excéderait la gravité de l'infraction et ne permettrait pas non plus de ramener dans chaque cas la répression à une peine proportionnée à la gravité et donc d'individualiser la peine.

C'est tout le droit pénal français des marques qui est exposé à la même critique, car les textes applicables sur les actions pénales en matière de marques (CPI, art. L. 716-8-9 à L. 716-13) n'ont fait que renforcer les peines depuis 1992 et utilisent une formule équivalente à celle invalidée (« est puni de ... ») et non une formule de type « une peine pouvant aller jusqu'à ... », et prévoient que les « peines sont portées ... » à des montants plus encore élevés si des circonstances aggravantes sont relevées (ex., commission en bande organisée ou via internet).

Ce système d'une fourchette entre une peine minimale et une peine plus élevée en cas de circonstances aggravantes risque d'être sanctionné de la même façon.

La seule solution admissible est de procéder *in concreto* à un examen de proportionnalité au regard de la possibilité de moduler les sanctions en fonction de la gravité de l'infraction et de l'ensemble des circonstances susceptibles d'être prises en considération afin de mettre en balance la gravité de l'infraction et la charge résultant du cumul des sanctions.

Le droit de l'Union vient-il de porter, par le droit de marques, un coup fatal aux peines planchers ?

François Herpe, avocat au barreau de Paris, associé, CVS Avocats

SOMMAIRE

► DROIT D'AUTEUR

- Intelligence artificielle (IA) et droit d'auteur : une proposition de loi 2
- Défaut de caractère accessoire d'une reproduction 2
- Droit d'usage d'un logiciel non protégé 3

► DROITS VOISINS

- Reprise dans une chanson de propos enregistrés tenus par un journaliste 3
- Extraction d'une partie quantitativement et qualitativement substantielle d'une base de données 4

► BREVETS

- Accord de report d'entrée 4

► MARQUES

- De la difficulté d'établir le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit 5
- De l'usage sérieux et du risque de confusion sur le marché espagnol des « oignons frits » et des « olives préparées » 5
- Nullité pour atteinte à des marques antérieures 6
- La protection de la marque « The good gums » sucrée pour descriptivité ! 6

► INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

- IGPIA : précisions sur le lien entre le savoir-faire et la zone géographique 7

► PROCÉDURE

- Pas de subsidiarité des injonctions de blocage à l'encontre des FAI 7