

Rapport de synthèse



Question Q186

Les dommages-intérêts punitifs: Question controversée des droits de propriété intellectuelle

Le Rapporteur Général a reçu 37 rapports venant Afrique du Sud, Allemagne, d'Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Hollande, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Lettonie, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Philippines, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine. Ces rapports dressent un bilan des plus intéressants sur la législation des divers Groupes Nationaux.

L'attribution de dommages-intérêts est généralement destinée à réparer le préjudice subi par une partie du fait de son adversaire: l'essentiel est de compenser la perte subie par le demandeur et non de retirer ses gains au défendeur. Dans certains cas, le tribunal peut souhaiter attribuer une indemnisation supplémentaire. Par exemple lorsque la façon dont l'acte dommageable a été commis porte atteinte à la dignité ou à l'honneur du demandeur, le tribunal peut attribuer des dommages-intérêts aggravés. Ces dommages-intérêts ont pour objectif de fournir au demandeur une compensation pour l'atteinte supplémentaire à ses droits moraux résultant de l'acte en question. Au contraire, les dommages-intérêts punitifs sont décidés pour punir celui qui a mal agi. Des dommages-intérêts punitifs sont attribués lorsqu'il est nécessaire de démontrer à un malfaiteur que "le crime ne paie pas". Ils sont donc sujet à controverse, certains affirmant que l'on confond alors les fonctions civile et pénale de la loi. A un moment où les droits de propriété intellectuelle focalisent l'attention politique, tout élargissement apparent des droits des titulaires de titres de P.I. sera soigneusement examiné.

C'est en étant confrontée à cet arrière-plan que la question envisage les problèmes entourant les dommages-intérêts punitifs, y compris le point de savoir s'ils sont nécessaires ou souhaitables dans le contexte des procédures en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle. La question envisage aussi comment on peut décider ou non de les attribuer, et quelles mesures une partie peut prendre pour en minimiser les risques.

L'AIPPI n'a pas déjà étudié cette question en détail. Dans Q134 "Exercice des droits de propriété intellectuelle – ADPIC" l'AIPPI a pris une Résolution, au paragraphe – (h), selon laquelle "Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas souhaitables". Le compte-rendu de la Session plénière (Annuaire 1998/VIII p. 27) montre que ce point de vue était largement partagé.

1) a) *Votre pays dispose-t-il d'un concept de dommages-intérêts punitifs?*

La majorité des pays a répondu par la négative à cette question. Il s'agit de l'Argentine, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Danemark, l'Égypte, la Finlande, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Lettonie, le Mexique, la Hollande, la Norvège, le Paraguay, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse et l'Ukraine.

Le Groupe Suédois a noté que tout le concept apparaît comme dérivé de la Common law et qu'il nécessite de prendre en considération les différences entre les systèmes juridiques et les règles procédurales.

Le Groupe Néerlandais a relevé que bien qu'il n'y ait pas de concept de dommages-intérêts punitifs en droit néerlandais, il y a certains aspects qui doivent être regardés comme punitifs – car, bien qu'ils ne soient pas considérés comme tels, ils ont cet effet en pratique.

Ces derniers comprennent:

- i) une évaluation "flexible" des dommages subis, incluant la perte des redevances sur une licence;
- ii) un élargissement de la notion de profits et de dommages-intérêts ;
- iii) une définition des profits qui pourrait dépasser le montant du dommage effectivement subi ;
- iv) la possibilité d'ordonner la destruction, le rappel des produits, la divulgation de l'identité du fournisseur et des chiffres de vente ; et
- v) des pénalités pour non respect des injonctions.

Le Groupe Suédois a noté que, au cours de ces deux dernières décennies, la législation et les tribunaux ont introduit des aspects punitifs ou préventifs dans l'estimation des dommages-intérêts. Il apparaît que ces aspects sont principalement pris en compte lorsque la victime du préjudice n'a pas connu, ou a connu une très faible perte économique, et lorsque l'indemnisation pour une telle perte apparaît déraisonnablement faible comparée à la culpabilité de la personne qui a causé le préjudice et aux profits qu'elle en a tiré.

Un nombre beaucoup plus restreint de pays reconnaît les dommages-intérêts punitifs. En particulier, les États-Unis ont un concept de dommages-intérêts punitifs qui s'applique de manière générale au civil et de manière spécifique aux brevets, marques et droits d'auteurs pour des "dommages-intérêts étendus". Les motifs pour l'attribution de ces dommages-intérêts étendus sont généralement des actes de contrefaçon connus et délibérés, mais une action engagée à tort peut aussi conduire à l'allocation de dommages-intérêts majorés. Le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande font référence à de tels dommages-intérêts à titre d'exemple. Au Royaume-Uni, les profits réalisés sont davantage pris en compte et les dommages-intérêts "additionnels" existent pour les actes de contrefaçon de droit d'auteur. Ils peuvent être punitifs. Au Canada, les dommages-intérêts punitifs sont connus, mais pas en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. Ils existent aussi en Indonésie, Afrique du Sud et Singapour. Singapour prévoit des dommages-intérêts non compensatoires en matière de contrefaçon de marque et de droit d'auteur. En République Tchèque, les dommages-intérêts ont une base légale et, en Roumanie, ils sont alloués dans certains cas, mais pas en matière de propriété intellectuelle. L'Inde se fonde sur les bénéfices réalisés pour les actes de contrefaçon de droit d'auteur.

b) Dans l'affirmative, s'applique-t-il aux brevets, aux marques et autres droits de P.I.?

Presque tous les pays se réfèrent à la réponse donnée à la question 1 a) ci-dessus. Un certain nombre de pays se réfère à l'existence de sanctions pénales. La Slovaquie, l'Afrique du Sud et les États-Unis ont spécialement étendu les dommages-intérêts pour la contrefaçon de droit d'auteur et de ce fait, le droit d'auteur semble avoir un traitement plus flexible.

c) La possibilité de pouvoir attribuer des dommages-intérêts punitifs serait-elle souhaitable dans des affaires de contrefaçon?

Le Groupe Espagnol note qu'une telle attribution serait avantageuse dans les cas d'actes de contrefaçon répétés et suggère que la directive 2004/48/CE, point 26, puisse servir de fondement à cet égard.

Elle dispose que: En vue de réparer le préjudice subi du fait d'une atteinte commise par un contrefacteur qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, 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 contrefacteur et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au titulaire du droit. Le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. 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.

Le Groupe Anglais a noté que des dommages-intérêts exemplaires sont rarement demandés devant les tribunaux anglais, ce qui suggère qu'ils confèrent peu d'avantages par rapport aux autres formes de réparation en vigueur.

Les Groupes Argentin, Brésilien, Canadien, Indien, Letton et Mexicain pensent que cela pourrait être bénéfique. Les Groupes Australien, Bulgare, Italien et Slovène ne pensent pas que cela pourrait être bénéfique. Le Groupe Slovène a relevé le rôle particulier des tribunaux pénaux dans ce domaine. Le Groupe Australien pense qu'il serait important que la validité d'un droit soit déterminée avant que toute sanction soit ordonnée en vertu de ce droit. Le Groupe Allemand a souligné qu'une somme forfaitaire pourrait être appropriée dans certains cas. Le Groupe Belge a suggéré que de tels dommages-intérêts pourraient être bénéfiques, pour autant que les règles les régissant sont précisément définies.

- d) *Votre Groupe est-il en faveur du fait que les tribunaux puissent avoir la capacité d'attribuer de tels dommages-intérêts dans des affaires de P.I.?*

Le Groupe Allemand est contre cette idée en raison du fait qu'elle mélange les fonctions civiles et pénales des tribunaux. Le Groupe Anglais pense que de tels dommages-intérêts sont "un affolement inutile". Le Groupe Portugais pense que c'est un problème à résoudre par des sanctions pénales. Un certain nombre de Groupes – Japon, Lettonie, Norvège et États-Unis – ont relevé que de tels dommages-intérêts pourraient avoir un effet dissuasif. Le Groupe Australien a considéré que de tels dommages-intérêts pourraient être utiles dans le cas d'actes de contrefaçon répétés, et le Groupe de Nouvelle-Zélande dans le cas de violation flagrante des droits. Le Groupe Argentin a pensé qu'ils pourraient seulement s'appliquer dans les cas de mauvaise foi. Le Groupe Chinois a noté qu'il est facile d'enfreindre les droits de propriété intellectuelle et qu'ainsi, la perspective de dommages-intérêts punitifs devrait encourager les poursuites pour restreindre la contrefaçon et encourager favorablement de ce fait le commerce loyal. Les Groupes Mexicain et Indien se sont prononcés en faveur. Le Groupe Mexicain a noté qu'ils devraient être difficiles à collecter.

A ce stade, il n'y a pas eu d'accord particulier concernant la forme exacte des dommages-intérêts à attribuer dans le cas où ils seraient accordables.

- 2) *Si dommages-intérêts punitifs il y a:*
- a) *Dans quels types de situations peuvent de tels dommages-intérêts punitifs être attribués?*
- b) *Comment est déterminé leur montant?*

Un certain nombre de pays qui ne connaissent pas le concept de dommages-intérêts punitifs n'ont pas répondu à cette question de manière détaillée.

Aux États-Unis, la loi sur les brevets (35 USC §284) autorise un tribunal à majorer les dommages-intérêts en multipliant par trois le montant trouvé. Le droit des marques prévoit de sévères pénalités dans le cas d'un acte de contrefaçon intentionnel en incluant

pour le demandeur la possibilité de choisir de recouvrer des dommages-intérêts légaux en raison d'un abus délibéré de la marque pouvant aller jusqu'à 1m de \$ par contrefaçon de marque, par type de produits ou de services vendus. Concernant le droit d'auteur, les dommages-intérêts majorés peuvent être recouverts dans certains cas- il peut également y avoir une allocation de dommages-intérêts légaux (selon 17 USC § 504). Exceptionnellement, le tribunal peut ordonner que la partie perdante paye à la partie gagnante les frais d'avocat.

Aux États-Unis, les dommages-intérêts réels concernant les brevets doivent être aptes à compenser un acte de contrefaçon, et ne pas être inférieurs à une redevance raisonnable pour l'utilisation de l'invention. Pour obtenir les profits accumulés par le contrefacteur, le propriétaire de la marque a seulement besoin d'établir les ventes du contrefacteur. Il incombe donc au contrefacteur de prouver toute possibilité de diminution. Si le tribunal détermine que cette attribution n'est pas adéquate, il peut la majorer pour un montant qui lui semble juste. En fonction des circonstances, le tribunal peut allouer des dommages-intérêts pouvant être augmentés jusqu'à trois fois le montant des dommages-intérêts réels.

Le Groupe Néerlandais a noté que toutes les circonstances de l'affaire, et plus particulièrement le comportement du contrefacteur, peuvent donner lieu à une augmentation ou à une baisse des dommages-intérêts. Cela n'est pas fait de manière systématique et dépend entièrement des circonstances de l'espèce. Plus l'acte de contrefaçon est délibéré et brutal, plus le juge sera enclin à être indulgent concernant la charge de la preuve pesant sur la partie qui a subi le préjudice. En Nouvelle-Zélande, les juges tendent à condamner les attitudes désinvoltes et méprisantes. Le Groupe Chinois a noté que les facteurs suivants sont pris en compte:

- i) l'importance ou le caractère répréhensible de l'attitude du défendeur et sa durée, et également la volonté de dissimuler et l'attitude passée du défendeur ;
- ii) les profits du défendeur ;
- iii) la position financière du défendeur ;
- iv) les limitations résultant des sanctions pénales imposées au défendeur ;
- v) les autres attributions civiles à l'encontre du défendeur pour la même attitude ; et
- vi) que le montant des dommages-intérêts punitifs puisse dissuader un contrefacteur futur.

Le Groupe de Nouvelle-Zélande pense que toute attribution devrait être "modeste". Le Groupe Canadien a noté que le but de tels dommages-intérêts est de punir le défendeur et de refléter l'atteinte au tribunal. La solution serait de définir l'attribution de manière proportionnelle à l'attitude du défendeur et de mettre en évidence "la rétribution, la dissuasion, la dénonciation" dans les cas où une attribution compensatoire est insuffisante.

Singapour prend en considération la flagrance de la contrefaçon, le bénéfice du défendeur et tous les points pertinents. Au Mexique, le tribunal peut ordonner pas moins de 40% du prix final de ventes des produits ou services contrefaisants.

Le Groupe Suisse relève que dans certains cas afférents au droit d'auteur, les dommages-intérêts peuvent être doublés.

- 3) *Existe-t-il une obligation pour une partie d'obtenir un avis juridique pour s'assurer qu'il n'y a pas contrefaçon? Dans l'affirmative*
 - a) *Quelle est cette obligation et quand naît-elle et*
 - b) *Comment cet avis est-il pris en compte dans une procédure ultérieure de contrefaçon?*

La grande majorité des pays a répondu à cette question par la négative mais nombreux sont ceux qui ont noté, dans le même esprit que le Groupe Australien, que les avis des praticiens spécialisés en droit de la propriété intellectuelle peuvent avoir un effet sur l'estimation de la flagrance ou la quantification des dommages-intérêts. Le Groupe Letton a noté qu'un tel avis peut démontrer la bonne foi. Le Groupe Chinois a signalé qu'une partie est obligée de prendre un avis juridique pour s'assurer qu'il n'y a pas de contrefaçon. Un contrefacteur potentiel qui a connaissance des droits d'un titulaire de droit de P.I a un devoir de diligence et doit donc déterminer s'il commet ou non un acte de contrefaçon. Le fait de prendre un avis est par conséquent un facteur très important dans l'action en contrefaçon.

Le Groupe Indien a suggéré qu'il devrait exister une obligation de prendre un avis, mais que cette obligation ne soit pas prise en compte lors des poursuites.

Le Groupe Américain a noté que concernant les brevets, lorsqu'il est notifié à une partie qu'elle commet dans des actes de contrefaçon, elle a le devoir de vérifier s'il existe de tels actes de contrefaçon. Dans sa décision du 13 septembre 2004, le Circuit Fédéral a affirmé que lorsque le défendeur n'a pas pris d'avis concernant la contrefaçon de brevet, il n'y a pas lieu d'en déduire que l'avis aurait été défavorable. Il n'y a pas d'obligation de renoncer à la confidentialité et de produire l'avis obtenu. Cela occasionne normalement l'obtention d'un avis juridique, cependant, le fait de ne pas le prendre ne conduira pas à supposer qu'un tel avis était ou aurait été défavorable. Concernant les marques, il n'existe pas d'obligation mais un refus volontaire n'est pas une défense à la contrefaçon. Aux États-Unis, il est par conséquent conseillé aux parties d'obtenir un avis.

Le Groupe Japonais a noté que bien qu'il n'y ait pas d'obligation légale de prendre un avis juridique, le droit de la propriété intellectuelle japonais prévoit que les contrefacteurs de droits de PI sont présumés négligents. Même si le contrefacteur a reçu un avis juridique d'un avocat et croit par conséquent qu'il ne commet pas d'acte de contrefaçon, la présomption de négligence n'en est pas pour autant écartée.

Le Groupe de Singapour pense que les efforts pour éviter la contrefaçon devraient être pris en compte par le tribunal.

- 4) a) *Existe-t-il un système d'obtention des pièces (discovery) avant dire droit qui permette au titulaire d'un droit de Propriété Intellectuelle d'examiner le comportement du défendeur?*
- b) *Dans l'affirmative, les parties sont-elles obligées de communiquer des documents détenus à l'étranger?*

Les Groupes suivants ont relevé qu'il n'existait pas une telle obligation dans leur pays – Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie, République Tchèque, Danemark, Égypte, Finlande, Inde, Lettonie, Hollande, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Suède et Suisse. Les pays suivants ont relevé l'existence d'un système d'obtention des pièces avant dire droit (discovery): Japon, Grande Bretagne, Canada, États-Unis, Australie, Chine, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Paraguay.

Ces Groupes, issus de pays de droit civil, ont relevé qu'il s'agissait d'une pratique classique. Le Groupe Japonais a relevé qu'une partie peut obtenir une décision de justice permettant de soutenir un demandeur dans la collecte de la preuve.

En réponse au paragraphe b), certains Groupes d'inspiration du droit de Common law (Canada, Singapour, Afrique du Sud et Royaume-Uni) ont répondu aux questions par l'affirmative. Le Groupe Américain a précisé que cela dépendait des circonstances. Le Groupe Bulgare a relevé que le tribunal pouvait ordonner la communication de certains documents (discovery) détenus à l'étranger. D'autres pays ne disposent pas d'un tel système.

5) *Quelle est l'incidence dans une procédure dans votre pays du fait que des tribunaux étrangers aient la possibilité d'attribuer des dommages-intérêts punitifs?*

Un très grand nombre de pays ont relevé qu'il n'y aurait aucune incidence. Le Groupe Italien a relevé que les jugements étrangers, tels que les jugements américains ordonnant des dommages-intérêts punitifs, seraient ignorés. Le Groupe Allemand a relevé qu'il n'y avait pas d'impact – un système national rapide et efficace de résolution des conflits étant la solution. Le Groupe Japonais a relevé qu'un jugement étranger accordant des dommages-intérêts punitifs ne serait pas appliqué au Japon, étant donné qu'il viendrait à l'encontre de l'ordre public et de la moralité. Le Groupe Canadien a relevé qu'une indemnisation à l'étranger pourrait empêcher un double recouvrement des dommages-intérêts.

La Cour Suprême Fédérale Suisse a dit que l'application d'une décision étrangère allouant des dommages-intérêts punitifs serait contraire à l'ordre public.

6) *Quelles propositions formulez-vous pour harmoniser le traitement des dommages-intérêts punitifs et les procédures qui les concernent dans des procédures judiciaires?*

Dans une réponse détaillée, le Groupe Allemand a précisé qu'il est contre l'introduction de dommages-intérêts punitifs mais considère comme souhaitable que le demandeur qui a gagné le procès se voit allouer, dans des situations normales, une augmentation du taux de redevance (en particulier, de 1.5 à 2 fois) comme indemnisation à titre de dommages-intérêts. Cette approche n'est pas basée sur des considérations pénales (étant donné qu'une redevance n'exécède pas nécessairement les bénéfices du contrefacteur) mais est justifiée comme indemnisation forfaitaire. Les avantages particuliers de cette méthode comprennent la simplicité du calcul et l'absence de besoin de recourir à un expert ou autre témoin pour statuer sur la question.

Le Groupe Japonais est contre l'attribution de tels dommages-intérêts, en particulier l'attribution de dommages-intérêts triplés comme dans le modèle américain. Le Groupe Japonais a émis les critiques suivantes à l'égard du modèle américain:

- i) l' "intention" du contrefacteur est un état d'esprit qui devrait être prouvé positivement par l'établissement de preuves appropriées ;
- ii) l'intention de violer les droits ne devrait pas être présumée par l'accès aux publications des Brevets. La créativité autour des brevets d'invention devrait absolument être favorisée dans le but de ne pas dupliquer les efforts de recherche et de développement ; et
- iii) il semble déraisonnable que l'infraction intentionnelle soit présumée, à moins que le contrefacteur incriminé renonce à toute confidentialité avocat/client.

Le Groupe Américain recommande l'harmonisation, selon le modèle américain, des violations sciemment et intentionnellement opérées.

Le Groupe Britannique recommande l'harmonisation des dommages-intérêts compensatoires sur les profits réalisés, en guise de première étape.

Les Groupes Italien et Néerlandais recommandent l'harmonisation sur le point 26 de la Directive européenne, non pas par l'introduction de dommages-intérêts punitifs, mais par une disposition objective. Le Groupe Italien a également suggéré l'harmonisation concernant la Directive.

Le Groupe Chinois suggère que les dommages-intérêts punitifs soient nécessaires pour empêcher les infractions graves.

Le Groupe Australien relève qu'il devrait y avoir une harmonisation quant au choix laissé aux tribunaux d'ordonner des dommages-intérêts punitifs similaires aux dommages-intérêt additionnels en droit Australien. Le Groupe Canadien suggère que les dommages-intérêts punitifs soient admis dans des cas exceptionnels d'attitude "outrageante".

Le Groupe Slovaque suggère que la question relève du plan pénal. Le Groupe Argentin suggère un amendement de l'article 45 des accords ADPIC afin d'atteindre l'harmonisation. Le Groupe Danois recommande les profits réalisés comme étant la règle à suivre.

Conclusions

Les tendances suivantes semblent ressortir des rapports des Groupes:

- 1) Les Groupes sont contre l'introduction de dommages-intérêts punitifs pris comme mesure courante. Cependant, il est manifeste que certains actes de contrefaçon devraient être indemnisés d'une manière plus lourde. Une solution pourrait être celle des profits réalisés. Différents droits de PI peuvent donner des résultats différents. Les dommages-intérêts doivent-ils être concentrés sur le préjudice causé au demandeur ou sur le profit réalisé par le défendeur ?
- 2) Les Groupes ne sont pas favorables à une obligation pour les parties de devoir prendre des avis juridiques pour s'assurer qu'il n'existe pas d'infraction. Cependant, il est considéré comme une bonne pratique de le faire.
- 3) Lorsqu'un système juridique préconise l'obtention des pièces (*discovery*) avant dire droit, il n'est pas discutable que les documents détenus à l'étranger devraient être produits à l'instance.
- 4) Il peut exister des questions constitutionnelles quant à l'exécution des jugements étrangers qui ordonnent des mesures non applicables dans le pays d'exécution.
- 5) Les méthodes de calcul qui simplifient l'attribution de dommages-intérêts peuvent être bienvenues.