

## Résolution



### Question Q186

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

Annuaire 2005/I, pages 249 – 250  
Comité Exécutif de Berlin, Septembre 24 – 29, 2005

Q186

#### L’AIPPI

##### Observant:

- a) Que l’attribution de dommages-intérêts a généralement plus pour but d’indemniser une partie de la perte subie en raison d’un acte préjudiciable, que de retirer ses gains à l’auteur du préjudice ou de le punir.
- b) Qu’au contraire, les dommages-intérêts punitifs, au sens généralement compris de ce terme, sont fondés sur différentes considérations d’ordre public, et ont pour but de punir le comportement de l’auteur du préjudice et de dissuader le fautif et les tiers d’adopter ce comportement.
- c) Que dans certains pays, les dommages-intérêts punitifs peuvent être attribués dans des cas impliquant des contrefaçons délibérées.
- d) Que dans ces pays, qui autorisent l’attribution de dommages-intérêts punitifs en cas de contrefaçon de droits de PI, les tribunaux attribuent rarement de tels dommages-intérêts.

##### Notant:

- a) Que l’article 45(1) des accords ADPIC dispose que les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrefacteur de verser au détenteur des droits des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrefacteur, qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir.
- b) Que l’article 45(2) des accords ADPIC dispose que “dans les cas appropriés, les Membres pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrefacteur s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir.”
- c) Que la Directive européenne (2004/48/CE) relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit dans son article 13 que le contrefacteur devra verser au titulaire du droit des dommages-intérêts en rapport avec le préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte, mais que, lorsque les autorités judiciaires fixent les dommages-intérêts, elles doivent prendre en considération tous les aspects pertinents y compris les profits injustement réalisés par le contrefacteur.

- d) Que la Directive européenne dispose dans son Considérant 26 que la détermination des dommages-intérêts devrait être faite "en vue de réparer le préjudice subi du fait d'une atteinte commise par un contrefacteur" et que "le but n'est 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 d'identification ou de recherche".
- e) Que dans la Q169 "Les sanctions pénales relatives à la violation des droits de propriété intellectuelle", l'AIPPI a voté (Annuaire 2002/II p 383) que les sanctions pénales devraient être disponibles pour combattre "les contrefaçons délibérées" de droits de PI.
- f) Que l'AIPPI dans la Résolution Q134 de 1998 "Exercice des droits de propriété intellectuelle – TRIPS" a traité des points concernant les sanctions des droits de propriété intellectuelle et les dommages-intérêts en matière de contrefaçon en général. Dans le contexte de la question des dommages-intérêts, il a été décidé, entre autres, que des dommages punitifs ne sont pas souhaitables. Cependant, la Résolution Q134 n'a pas examiné en détail la question de savoir si les systèmes nationaux fonctionnent de manière à assurer un respect suffisant des droits de propriété intellectuelle et des voies et moyens concrets de sanction.
- g) Que dans certains cas, le fait que le défendeur n'a pas obtenu un conseil juridique indiquant que les activités proposées n'impliquent aucune contrefaçon des droits de PI a été considéré une indication d'une contrefaçon délibérée.

**Considérant:**

- a) Que les dommages-intérêts punitifs sont destinés à servir de punition.
- b) Que dans certains pays, les dommages-intérêts punitifs sont considérés comme ayant une fonction sociale utile en décourageant la contrefaçon des droits de PI commise en connaissance de cause, et intentionnellement.
- c) Que la question de la contrefaçon délibérée implique le problème de l'intention qui comporte un élément d'incertitude pour les entreprises qui recherchent une ligne de conduite et, que durant les procédures judiciaires les parties peuvent avoir dans certains pays à supporter une charge importante de recherche de la preuve, ce qui complique et augmente les coûts du contentieux.
- d) Qu'en pratique des dommages-intérêts compensatoires peuvent être insuffisants pour dédommager le détenteur des droits de PI du préjudice qu'il a subi et des frais du procès et qu'ils n'ont pas pour objectif de dissuader les tiers de violer les droits de PI.
- e) Qu'en pratique, les sanctions pénales, qui requièrent de rapporter la preuve selon les critères du droit pénal, peuvent ne pas être suffisantes en elles-même pour combattre la contrefaçon délibérée des droits de PI, étant donné qu'il est souvent difficile d'obtenir la participation et l'assistance nécessaires des autorités compétentes.

**Adopte la Résolution suivante:**

- 1) Les tribunaux devraient ordonner des réparations et sanctions suffisantes pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.
- 2) Il devrait être possible pour le détenteur des droits d'obtenir des dommages-intérêts compensatoires correspondant aux pertes qu'il a subies ou aux profits que le contrefacteur a réalisés.

- 3) Là où la loi ne comporte pas d'autre disposition constituant en pratique une dissuasion suffisante de la contrefaçon délibérée, l'attribution de dommages-intérêts supplémentaires par les juridictions civiles peut être justifiée.
- 4) L'AIPPI n'est pas favorable à une obligation qui serait faite aux parties de prendre un avis juridique pour s'assurer de l'absence de contrefaçon mais considère cependant qu'une telle initiative est une bonne pratique.