

Rapport de synthèse*

Question Q203

Les dommages et intérêts pour l'imitation, la contrefaçon et le piratage des marques

ARRIERE PLAN

Le Comité Exécutif de l'AIPPI a introduit à l'ordre du jour de son congrès de 2008 la question des dommages et intérêts pour l'imitation, la contrefaçon et le piratage des marques. Comme souligné dans l'orientation de travail, les préjudices causés par la contrefaçon des marques sont souvent difficiles à évaluer et offrent fréquemment plus de difficulté dans les cas de contrefaçon et de piratage. Ce rapport de synthèse traite d'un certain nombre de sujets pour lesquels il existe des différences significatives entre les pays, concernant l'évaluation des dommages – intérêts et pose la question de savoir s'il existe un besoin d'une harmonisation plus poussée, la réponse pouvant énoncer des propositions quant aux domaines devant être harmonisés.

Les questions posées aux groupes nationaux de l'AIPPI ont été traitées avec un degré élevé d'intérêt. Au total, le rapporteur général a reçu 38 rapports des pays suivants : Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, République Tchèque, Danemark, Egypte, Equateur, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Japon, Corée, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Singapour, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Grande-Bretagne, Etats-Unis et Vénézuéla.

Les rapports des différents groupes ont d'une façon générale fourni des réponses claires aux questions posées dans l'orientation de travail et une majorité d'entre eux a également fourni des informations complètes et détaillées concernant les règles spécifiques et la jurisprudence spécifique relative à l'évaluation des dommages - intérêts pour l'imitation, le piratage et la contrefaçon des marques. A cet égard, les rapports provenant d'Australie, de Belgique, du Brésil, du Danemark, d'Egypte, de Finlande, de France, d'Allemagne, d'Italie, du Japon, des Pays-Bas, d'Espagne, de Suède, de Turquie, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis ont été particulièrement utiles.

En se situant à un niveau très général, les solutions adoptées dans les différents groupes concernant l'évaluation des dommages – intérêts ne diffèrent pas de façon significative d'un pays à l'autre. Toutefois, après une analyse plus élaborée, on peut identifier un certain nombre de différences entre les groupes, en ce qui concerne la façon dont les dommages - intérêts sont fixés dans la pratique. De plus, les groupes ont exprimé très clairement le souhait d'obtenir une certaine forme d'harmonisation concernant les principes d'évaluation des dommages, bien que les groupes aient différé quant à leurs points de vue sur le degré que devrait présenter une telle harmonisation.

Etant donné le nombre élevé de rapport de groupe et les différences de présentation des solutions législatives nationales, ce rapport de synthèse ne peut être considéré comme se substituant aux règles détaillées telles qu'elles sont exposées par les groupes nationaux ou à la jurisprudence et aux exemples utilisés par les groupes pour les illustrer en pratique.

Le rapport traite pratiquement de toutes les questions qui ont été soulevées dans l'orientation de travail à l'exception de quelques unes, telle que l'évaluation des dommages et intérêts dans le cas de la rupture d'un contrat de licence ou de l'importation parallèle, pour lesquelles les rapports des groupes ont montré qu'il n'y avait pas grand intérêt à les traiter d'une façon harmonisée.

Par conséquent, si une information particulière est souhaitée ou si une question juridique précise se pose, il est recommandé de se référer aux rapports des différents groupes.

* Traduit par Michel MONCHENY (Cabinet Lavoix – France).

Enfin, ce rapport de synthèse ne traite pas de la question des procédures et des sanctions pénales en liaison avec la contrefaçon de marques, qui était soulevée au Comité Exécutif de Lisbonne de 2002 (Q169). De plus, la question des dommages et intérêts punitifs a été traitée au Comité Exécutif de 2005 à Berlin (Q186). Ce rapport ne traitera pas ces sujets pour ce qui concerne l'évaluation des dommages et intérêts même s'ils ont été incidemment inclus dans les rapports de groupe.

RESUME DES APPROCHES LEGALES COURANTES

1) Droit applicable et responsabilité

L'orientation de travail demandait aux groupes de présenter l'état du droit applicable dans leur pays, y compris si une distinction était faite entre les différentes catégories d'imitation, de contrefaçon et de piratage des marques, et aussi de préciser les conditions de la responsabilité pour ces différentes catégories d'imitation, de contrefaçon et de piratage.

Le constat initial est que lorsque les législations nationales font une distinction entre différentes catégories de contrefaçon, cela peut avoir un impact plus large (et par conséquent créer moins d'harmonisation) pour ce qui concerne l'évaluation des dommages et intérêts pour ces différents actes de contrefaçon. Il apparaît toutefois que seuls le Chili, la République Tchèque, l'Égypte et l'Italie font une distinction entre différentes catégories de contrefaçon. La majorité des pays (l'Australie, le Brésil, la Bulgarie, la Chine, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Hongrie, le Japon, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis) ne font pas de distinction légale entre différentes catégories de contrefaçon et en général, la contrefaçon dans ces pays est définie comme l'exploitation d'un signe identique ou similaire, sans autorisation du titulaire de la marque.

Pour ce qui concerne la bonne foi, il ressort qu'en Norvège, lorsque la contrefaçon a été commise de bonne foi, l'évaluation des dommages et intérêts intervient sur une base purement arbitraire, fixée par le juge. Une approche similaire semble exister dans la législation danoise.

Concernant ces approches, la majorité des groupes font état du fait que les éléments „moraux” ne sont en général pas pris en considération lors de l'évaluation des dommages et intérêts et par conséquent ces dommages et intérêts sont dus même si le contrefacteur a agi de bonne foi. Cette position est exprimée clairement par les groupes finlandais, allemand, français et anglais, qui soulignent également que l'évaluation des dommages et intérêts est fondée sur les principes de la responsabilité civile.

Les rapports des groupes se sont intéressés à la question de savoir si le régime d'évaluation des dommages et intérêts devrait être le même pour toutes les catégories d'imitation, de contrefaçon et de piratage des marques. Il semble que l'approche idéale devrait être que cette évaluation des dommages et intérêts ne devrait pas prendre en compte un quelconque élément moral de „bonne foi”, mais devrait au contraire être fondée sur des critères objectifs et sur la réponse aux tests légaux de la responsabilité.

Indépendamment de ce concept, se pose également la question de savoir si l'évaluation des dommages et intérêts devrait être influencée par un quelconque élément de „mauvaise foi”, c'est-à-dire pour une contrefaçon commise sciemment ou intentionnellement. Bien qu'il semble que la plupart des groupes (mais pas tous) ne prennent en compte aucun élément de mauvaise foi, cela peut constituer une approche favorable à adopter à l'avenir. Cela peut être en particulier le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une atteinte importante et flagrante aux droits du titulaire de la marque, du fait d'un contrefacteur qui agit simplement pour maximiser ses profits sur une période relativement courte (et de tels profits ne peuvent pas nécessairement être récupérés par le titulaire de la marque).

Théories légales

Il a été demandé à chaque groupe de présenter les théories légales en vigueur dans leurs territoires respectifs pour l'évaluation des dommages et intérêts en cas de violation des droits de marques.

La majorité des groupes (comprenant les Pays-Bas, le Pérou, la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, la Suisse, la Thaïlande, la France et le Danemark) ont indiqué que l'évaluation des dommages et intérêts est fondée sur le principe de la responsabilité civile. Quelques autres groupes ont indiqué que l'évaluation des dommages et intérêts est fondée sur la violation de la propriété (par exemple en Corée). De façon intéressante, le groupe suédois a indiqué que l'évaluation des dommages et intérêts est fondée sur une combinaison de la violation de la propriété et de la responsabilité civile.

Toutefois, malgré une approche apparemment harmonisée de la responsabilité civile dans différents systèmes nationaux, un certain nombre de différences existent dans l'approche réelle et concrète de cette question de l'évaluation des dommages et intérêts dans ces divers pays. Par exemple, certains pays (comprenant les Pays-Bas et la Pologne) considèrent que même si le régime applicable est celui de la responsabilité civile, l'évaluation des dommages et intérêts peut aussi être basée sur le préjudice réel subi par le titulaire de la marque, de même que sur les profits réalisés par le contrefacteur.

De façon quelque peu surprenante, le Mexique indique que dès que la contrefaçon est prouvée, les dommages et intérêts se montent automatiquement à 40% du prix de vente des produits ou services contrefaits, bien que le titulaire de la marque puisse réclamer un pourcentage plus élevé s'il est en mesure de prouver un préjudice supérieur. Il semble que cette approche ne soit pas suffisamment élaborée pour traiter de façon adéquate les nombreuses questions qui se posent pour un titulaire de marque dans le cadre de la contrefaçon de ses produits ou services. Par conséquent, ce type d'approche n'est pas recommandé, en particulier parce qu'il existe un certain nombre de considérations importantes qui devraient être, et sont déjà pour un certain nombre de groupes, prises en compte pour la détermination des dommages et intérêts (cela sera discuté ci-après dans ce rapport).

Il semble que l'approche idéale devrait être, comme souligné dans le rapport américain, que l'évaluation des dommages et intérêts devrait prendre en compte tous les aspects économiques des droits de marques, et devrait réparer le préjudice subi par le titulaire de la marque, indépendamment de l'arrière-plan théorique légal de chaque pays particulier. De plus, comme suggéré dans le rapport du groupe argentin, le préjudice subi par un titulaire de marques devrait être supposé, dès lors que la contrefaçon d'un droit de marques a été établie.

2) Méthodes d'évaluation

Concernant la méthode d'évaluation, il apparaît qu'un thème a émergé des différents rapports des groupes, et en particulier un certain nombre de groupes ont souligné que l'évaluation des dommages et intérêts devrait prendre en considération:

- a) les gains manqués par le titulaire de la marque du fait de la contrefaçon;
- b) un état des gains (concernant le contrefacteur) qui ont été réalisés du fait de la contrefaçon; et/ou
- c) le taux de redevances que le contrefacteur aurait dû payer si ce contrefacteur avait été autorisé par le titulaire de la marque à utiliser cette marque.

Toutefois, bien qu'un certain nombre de groupes (comprenant par exemple l'Italie, l'Allemagne, la France, les Etats-Unis, les Pays-Bas, les Philippines) ait indiqué que de tels facteurs devraient être pris en compte, il semble qu'un certain nombre de différences importantes existent entre les groupes s'agissant de l'application pratique de ces principes.

La différence la plus significative est de savoir lequel des points ci-dessus s'applique lors de l'évaluation des dommages et intérêts. Dans certains pays, deux ou trois des critères précités sont pris en compte (l'approche est alors cumulative) tandis que d'autres pays ne prendront en compte qu'un ou deux des critères lors de l'évaluation des dommages et intérêts (les différents critères sont alors traités comme des options alternatives). Dans certains pays, il n'y a pas d'option car la loi précise le critère qui doit être appliqué.

Si l'on examine certains pays individuellement, le groupe espagnol a précisé que sa jurisprudence (en application de la directive européenne 2004/108/EC) permet le cumul des dommages et intérêts calculés sur la base des gains manqués par le titulaire de la marque et des profits réalisés par le contrefacteur. Des solutions similaires semblent exister aux Etats-Unis et en Pologne.

Par contre, la grande majorité des groupes rapporte que leur loi nationale empêche un tel cumul. Cette position est exprimée en particulier par les groupes allemand et anglais, qui soulignent qu'il n'existe aucune possibilité de „double compensation“ pour le même acte de contrefaçon. Cette question devra très certainement être traitée par la commission de travail, étant donné que la question de savoir si une approche cumulative ou alternative doit être adoptée lors de l'évaluation des dommages et intérêts, présente une grande importance pratique.

De plus, dans certains pays et sous certaines conditions, le montant des dommages et intérêts que doit acquitter le contrefacteur peut être augmenté en fonction de l'intention particulière de ce contrefacteur, par exemple aux Philippines. D'autres pays, tel que Singapour, utilisent un système de dommages statutaires qui semblent se cumuler avec les dommages et intérêts évalués sur des bases de la responsabilité civile. Cette question devrait aussi être examinée par la Commission de Travail, étant donné que la grande majorité des pays est opposée à l'idée des dommages punitifs (à l'exception des Etats-Unis).

3) Gains manqués, gains réalisés par le contrefacteur et redevances raisonnables

En dehors de la question principale de la méthode d'évaluation, l'orientation de travail visait également la façon dont les gains manqués, les gains réalisés et les redevances raisonnables étaient déterminés en pratique.

Gains manqués et gains réalisés

Il apparaît que si l'évaluation des dommages et intérêts est fondée sur l'évaluation des gains manqués par le titulaire de la marque, les groupes nationaux prennent en considération une large gamme de facteurs, et ces divers facteurs (qui peuvent différer d'un pays à l'autre) sont énumérés dans les orientations de travail.

Plusieurs groupes (par exemple l'Egypte, la Bulgarie, le Danemark, la France et la Grande-Bretagne) soulignent que l'investissement effectué par le titulaire de la marque pour faire connaître sa marque devait être pris en considération, même si cela est difficile à évaluer. Toutefois, ces rapports de groupe reconnaissent également que si ce facteur est pris en compte lors de l'évaluation des dommages et intérêts, cela se fait essentiellement d'une façon indirecte.

Il apparaît aussi que l'érosion des prix des produits et services du titulaire de la marque et la répercussion que la contrefaçon peut avoir sur les gains de ce titulaire, sont pris en compte (tel que cela est reporté par les groupes belge, italien, australien et danois, en particulier). Toutefois, les rapports du Mexique, de la République Tchèque et du Luxembourg soulignent que ces facteurs ne devraient pas toujours être pris en compte, du fait de difficultés pratiques. Dans ce contexte, on notera que certains rapports ont souligné que des difficultés peuvent surgir dans la définition d'un „gain“ ou d'une „perte“ d'un point de vue comptable. Par exemple le rapport du Royaume Uni explique que les profits ou gains pris en compte sont des

profits nets. Par contre, le rapport norvégien souligne que des moyennes de marges brutes sont utilisées pour calculer les profits. Le rapport japonais traite également cette question et exprime quelques doutes dans sa jurisprudence, concernant la détermination du „gain“ ou „profit“. Des problèmes similaires ont été exprimés dans les rapports de la Bulgarie et du Luxembourg.

De telles différences dans la détermination de ce qui est essentiellement une question purement factuelle devraient être évitées. Il serait souhaitable de disposer d'un avis de la Commission de Travail sur ce point précis, étant donné que l'harmonisation peut être facilement obtenue sur ce point. De plus, la Commission de Travail devrait aussi essayer de dresser une liste des facteurs économiques pertinents qui devrait être prise en compte lors de la détermination des dommages et intérêts.

Un autre aspect des gains manqués est la relation de cause à effet entre les ventes manquées par le titulaire de la marque ou son licencié, et les agissements du contrefacteur. Le groupe australien souligne que la diminution de la rentabilité pour le titulaire de la marque doit être le résultat direct des actes de contrefaçon du défendeur et que le lien de causalité et la quantification de la perte doivent être établis par la production de preuves. De plus, le groupe japonais souligne que si le titulaire d'une marque contrefaite prouve la relation de cause à effet entre ses ventes manquées et les agissements du contrefacteur, et peut prouver la pertinence de son calcul des ventes manquées, le montant des dommages et intérêts doit pouvoir être calculé en se basant ces ventes manquées. Toutefois, ces deux rapports (de même que les rapports des groupes mexicain et hongrois) ont souligné qu'en pratique il est souvent difficile de prouver une telle relation de causalité.

Redevances raisonnables

Des problèmes similaires subsistent lors de l'évaluation des redevances. Bien que certains groupes (par exemple, les groupes coréen, japonais, belge et allemand) fassent observer que les redevances à prendre en considération par les tribunaux sont les taux de redevance qui sont normalement obtenus à l'issue d'une négociation de licence, d'autres groupes (par exemple, la France et les Etats-Unis) soulignent que le contrefacteur ne devrait pas être placé dans la même situation qu'un licencié qui a accepté le risque d'une négociation qui peut être longue et le cas échéant ne pas aboutir.

Si des redevances raisonnables sont considérées comme pouvant servir de base utile lors de la détermination des dommages et intérêts, l'AIPPI devrait indiquer si le taux de redevance devrait correspondre à celui qui serait obtenu normalement à l'issue de négociations, ou si le taux de redevance devrait prendre en compte le fait que le contrefacteur n'a pas essayé de parvenir à un accord.

4) Obtention des informations en vue de l'évaluation

On a également demandé aux groupes de fournir des informations concernant les possibilités fournies aux titulaires de marques d'obtenir des informations pertinentes concernant l'évaluation des dommages et intérêts.

Certains rapports soulignent que les titulaires de marques rencontrent des difficultés pour obtenir la preuve adéquate de l'acte de contrefaçon, ce qui en conséquence rend plus difficile pour le titulaire de la marque l'exercice de ses droits. Cette difficulté est soulignée en particulier par les rapports japonais, sud-africain et turc qui indiquent que l'un des problèmes les plus sérieux réside dans la tenue incorrecte ou incomplète des comptes du contrefacteur dans ses activités commerciales ou comptables.

D'autres rapports, tels que les rapports des groupes norvégien et anglais, soulignent également la question de la confidentialité, en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer le „gain manqué“ par le titulaire de la marque.

Certains titulaires de marques peuvent être particulièrement sensibles au fait de fournir des informations financières qui sont de nature confidentielle et par conséquent cela peut avoir une conséquence sur l'évaluation des dommages et intérêts.

Il semble par conséquent, une fois de plus, que la situation varie d'un pays à l'autre. Malgré cela, il est généralement admis (par exemple, dans les rapports australien, espagnol et suédois) que le titulaire de la marque devrait avoir la possibilité d'obtenir des informations adéquates et précises concernant l'étendue de la contrefaçon, avant ou tout au moins pendant le procès en contrefaçon.

Dans certains pays, par exemple en Allemagne et en Norvège, il semble qu'il existe des limitations sur le type de documents qui peuvent être obtenus en tant que preuves. Dans d'autres pays tels que les Etats-Unis, il existe une procédure de découverte (discovery) qui permet au titulaire de la marque d'obtenir toutes les informations et tous les documents en relation avec la contrefaçon présumée. On notera aussi que le groupe chinois a indiqué que les titulaires de marques en Chine ne sont pas autorisés à avoir accès aux informations opérationnelles du contrefacteur. Ce type de preuves est conservé par le tribunal chinois et le tribunal nomme alors un expert pour évaluer les profits du contrefacteur.

Le besoin de ce type d'information et le moment où elle doit être obtenue, varient également selon les différentes juridictions. Par exemple, au Danemark et au Royaume-Uni, l'évaluation des dommages et intérêts est traitée dans une procédure distincte de la procédure de responsabilité, qui n'intervient qu'après qu'un jugement confirmant la responsabilité du contrefacteur ait été rendu.

Bien que la portée exacte du type de documents qui devraient être fournis par un contrefacteur ne soit pas cohérente entre les différents groupes, il semble possible de définir une approche claire et uniforme de la question générale de la fourniture et de l'obtention d'informations. Dans ce contexte, la commission de travail devrait exprimer son avis sur le moment où de tels documents devraient être fournis. De plus la Commission devrait aussi traiter le point de savoir si la détermination des dommages et intérêts devrait faire l'objet d'une procédure séparée, c'est-à-dire après la procédure traitant de la responsabilité, comme c'est le cas au Danemark, à Singapour et au Royaume-Uni ou bien au contraire si la détermination des dommages et intérêts devrait être traitée en même temps que la question de la responsabilité, comme c'est le cas le plus souvent en France.

5) Procédures judiciaires ou administratives

Les groupes devaient également résumer quelles informations, en relation avec les activités illégales exercées en violation du droit de marque, peuvent être obtenues par le titulaire de la marque dans des procédures administratives ou judiciaires, en vue de déterminer le montant de la compensation financière qui devra être payée.

Il semble que la majorité des groupes pense que l'évaluation des dommages et intérêts est un processus complexe par nature pour un certain nombre de raisons. Un des problèmes dont il est fait état est qu'il existe dans certains cas une très faible jurisprudence concernant l'évaluation des dommages et intérêts (par exemple à Singapour, au Royaume-Uni, en Thaïlande, etc).

D'autres groupes tels que le Brésil, le Portugal, l'Afrique du Sud ont aussi indiqué que leur législation sur les marques est muette sur le point du savoir si certains facteurs pertinents peuvent être pris en compte lors de la détermination des dommages et intérêts. Dans certains pays, les tribunaux semblent avoir une approche conservatrice et ne prennent pas en considération les aspects spécifiques et économiques de la contrefaçon, qui pourraient utilement être pris en compte pour évaluer le préjudice subi à l'occasion d'un acte contrefaçon.

En conclusion, il est difficile à ce stade de présenter une analyse complète des solutions pratiques concernant l'obtention d'informations dans des procédures judiciaires ou administratives.

Néanmoins il apparaît qu'à tout le moins, il existe un certain degré de motivation au sein des juridictions, qui pourrait aider les titulaires de marques à avancer, cette volonté des tribunaux de permettre aux titulaires de marques d'obtenir davantage d'informations devant faciliter à l'avenir l'évaluation des dommages et intérêts.

6) Sanctions supplémentaires

Un autre aspect de cette étude était de comprendre si des sanctions supplémentaires, par exemple la confiscation des produits et d'autres compensations, pourraient avoir une influence sur l'évaluation des dommages et intérêts.

Il apparaît que la majorité des groupes (par exemple en Australie et en Afrique du Sud) considère que l'évaluation des dommages et intérêts est traitée indépendamment de toute autre sanction supplémentaire.

Toutefois le groupe français a signalé que si les produits présentés sous une marque contrefaisante sont confisqués, cela peut en pratique avoir une incidence sur l'évaluation des dommages et intérêts. Il semble que le fait que la confiscation ait ou non une incidence sur les dommages et intérêts dépend de l'objectif de la confiscation. Si la confiscation est ordonnée pour obtenir la destruction des produits offerts sous une marque contrefaisante, alors il n'y a pas de justification pour que cela ait une incidence sur l'évaluation des dommages et intérêts. Si par contre la confiscation est ordonnée pour permettre aux titulaires de la marque de tirer un avantage économique à partir des produits confisqués, alors cela peut avoir une incidence sur l'évaluation des dommages et intérêts.

A première vue, il apparaît que la France a adopté une approche de bon sens. Toutefois, le fait que les dommages et intérêts puissent être affectés par une ordonnance de confiscation peut créer d'autres difficultés qui seraient autrement évitées. Par exemple, la revente des produits confisqués peut être difficile ou impossible pour le titulaire de la marque, ce dernier ne pouvant plus alors réaliser les profits qu'il avait espérés pendant le procès en contrefaçon.

7) Harmonisation

La majorité des groupes a clairement manifesté un désir d'harmonisation concernant l'évaluation des dommages et intérêts, au moins à un certain niveau.

Le groupe suisse a souligné qu'il existe actuellement un manque de certitude à la fois pour les praticiens et les titulaires de marques et qu'un certain nombre de difficultés pratiques existent lors de l'évaluation des dommages et intérêts. Cet avis semble être partagé par une large majorité des groupes ainsi que cela ressort de leurs rapports. Les groupes sont toutefois sceptiques concernant le niveau d'harmonisation qui pourrait être obtenu de façon réaliste et certains groupes tels que le Portugal souhaitent conserver à cet égard une certaine souplesse.

Une illustration utile de la difficulté d'une approche d'harmonisation entre les pays est démontrée par les rapports des groupes de l'Union Européenne, où il existe une directive sur l'exercice des droits de propriété intellectuelle, qui contient certaines dispositions concernant l'évaluation des dommages et intérêts. Cette directive qui est rédigée en termes relativement larges semble être interprétée de façon légèrement différente d'un pays à l'autre au sein de l'Union Européenne.

Toutefois, les groupes encouragent la recherche et la progression d'une harmonisation internationale et espèrent qu'elle permettra à tout le moins d'obtenir certaines orientations quant à la détermination des dommages et intérêts dans le cas d'une violation des droits de marque.

CONCLUSION

En se fondant sur les rapports des groupes, il semble que la Commission de Travail aura comme tâche importante d'examiner un certain nombre de questions pour lesquelles la majorité des groupes a exprimé quelques inquiétudes. Ces questions comprennent:

- Les différents éléments qui devraient être pris en considération lors de la détermination des dommages et intérêts en cas de violation de droits de marques et des exemples spécifiques ou une liste aussi complète que possible, devraient être fournis par la Commission de Travail;
- Dans cette liste ou celle des exemples fournis devrait figurer un avis sur le point de savoir si l'évaluation des dommages et intérêts doit être influencée par le caractère intentionnel de la contrefaçon dans des cas de contrefaçon de „mauvaise foi“ (contrefaçon intentionnelle);
- De plus, à propos de cette liste ou de celle des exemples fournis on devra s'intéresser au point de savoir quels facteurs économiques devraient être pris en compte lors de l'évaluation des dommages et intérêts pour violation d'un droit de marque;
- Le fait de savoir s'il est possible de cumuler les dommages et intérêts fondés sur les gains manqués par le titulaire de la marque ou de son licencié (gains manqués), le gain réalisé par le contrefacteur (gains réalisés) et/ou la redevance raisonnable qui aurait dû être payée au titulaire de la marque;
- Fournir des définitions ou des indications concernant „la perte“ subie par le titulaire de la marque ou son licencié, sur le „profit“ réalisé par le contrefacteur et sur „la redevance raisonnable“;
- Des indications sur le point de savoir s'il est possible de cumuler les dommages et intérêts avec d'autres sanctions (par exemple dommages et intérêts statutaires et/ou confiscation) et plus précisément, si les ordonnances de confiscation doivent avoir une incidence sur l'évaluation des dommages et intérêts;
- Des indications sur le point de savoir s'il est possible de fixer des dommages et intérêts lors de la même audience qui traite du fond du dossier (y a t'il contrefaçon) ou si l'audience au fond et l'audience concernant la fixation des dommages et intérêts doivent être distinctes;
- De plus, en relation avec le procès en contrefaçon, le moment où le contrefacteur doit fournir les informations pertinentes nécessaires pour évaluer les dommages et intérêts, et quelques indications quant au contenu des informations à fournir.