

Les injonctions permanentes devant la Juridiction Unifiée du Brevet

Journée ouverte du Groupe Français de l'AIPPI
le 12 juin 2014

Jacques Combeau
Air Liquide

Les textes

- Article 63 de l'Accord

Injonctions permanentes

1. Lorsqu'une décision constatant la contrefaçon d'un brevet est rendue, la Juridiction **peut** prononcer à l'encontre du contrefacteur une injonction visant à interdire la poursuite de la contrefaçon. (...)
- Les Articles suivants traitent d'autres mesures que la juridiction peut ordonner: notamment, le retrait des produits contrefaits des circuits commerciaux (Art. 64), la communication d'informations (Art. 67), le paiement de dommages-intérêts (Art. 68), la publication de la décision (Art. 80).

Commentaires

- L'Article 63 pose le principe que le prononcé d'une injonction permanente de cesser la contrefaçon après que celle-ci a été constatée relève du pouvoir discrétionnaire de la Juridiction
- Il ne précise toutefois pas les éléments que la Juridiction peut ou doit prendre en compte dans sa décision ni à quelles conditions la contrefaçon peut se poursuivre en cas de refus de la Juridiction de prononcer une injonction permanente

Les textes

- Projet de Règle 118 – Décision sur le fond (version 16 – notre traduction)
 1. Outre les dispositions et mesures visées aux Articles 63, 64, 67 et 80 de l'Accord, la Juridiction peut, si la demande en est faite, ordonner le versement de dommages-intérêts ou d'une indemnisation conformément aux Articles 68 et 32, § 1, point f) de l'Accord. (...)
 2. Sans préjudice de la discrétion générale prévue aux Articles 63 et 64 de l'Accord, dans des cas appropriés et à la demande de la partie à laquelle incombent les dispositions et mesures prévues au § 1, la Juridiction peut ordonner le versement de dommages-intérêts ou d'une indemnisation à la partie lésée **au lieu d'appliquer les dispositions et les mesures** si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des dispositions et mesures en question est de nature à causer à cette partie un préjudice disproportionné et si des dommages-intérêts ou une indemnisation versés à la partie lésée semblent être raisonnablement satisfaisants pour la Juridiction.

Commentaires

- Dans la version 16 des Règles de procédure, la Règle 118(2) prévoit que, sans préjudice du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des Articles 63 et 64, la Juridiction peut, sur demande du contrefacteur, remplacer la mesure d'injonction prévue à l'article 63 par le versement de dommages-intérêts ou d'une indemnisation
 - ✓ si le contrefacteur a agi de façon non-intentionnelle et sans négligence,
 - ✓ si l'injonction risque de lui causer un préjudice disproportionné
 - ✓ et si des dommages-intérêts ou une indemnisation en faveur de la partie lésée semblent raisonnablement satisfaisants à la Juridiction

Un point qui fait débat

- Lors de la consultation organisée sur la version 15 des Règles de procédure, un commentaire émanant d'un ensemble d'entreprises américaines et européennes proposait de modifier la Règle 118 comme suit:
 1. *Sans changement.*
 2. *Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en prenant sa décision de prononcer ou non une injonction permanente, la Juridiction met en balance les intérêts des parties et notamment prend en considération le dommage potentiel qui résulterait, pour l'une ou l'autre des parties, du prononcé de l'injonction ou de son rejet, le caractère raisonnablement satisfaisant de l'allocation de dommages-intérêts ou d'une indemnisation à la partie lésée et l'intérêt public.*

Commentaires

- Cette proposition avait pour effet de
 - ✓ Faire disparaître la condition relative au caractère non-intentionnel et sans négligence de la contrefaçon
 - ✓ Mettre en balance les conséquences pour le contrefacteur comme pour la victime de la contrefaçon du prononcé ou non d'une injonction
 - ✓ Introduire la prise en compte de l'intérêt public
- Le comité de rédaction des Règles n'a pas retenu la proposition dans la version 16 car elle lui paraissait s'éloigner trop des dispositions de la Directive 2004/48 sur le sujet.
- Il est possible, cependant, qu'elle soit réexaminée par le Comité Préparatoire dans la production d'une version 17 pour nouvelle (et ultime?) consultation à l'automne

Pour mémoire

- **Article 12 de la Directive 2004/48 sur le respect des droits de PI**

Mesures alternatives

Les Etats 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.

* Cf. Art. 10 - mesures correctives et Art. 11- injonctions