



GROUPE FRANÇAIS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE  
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**AIPPI SYDNEY 2017**  
**RAPPORT DU GROUPE FRANÇAIS**  
**2017 – Study Question**  
**Quantification of monetary relief**

**I. Current law and practice**

**1 What rules and methods are applied when quantifying actual loss?**

**In particular, please describe:**

- a) the method used to determine the diversion of sales, i.e. the part of the infringing sales that the right holder would have made but for infringement;**
- b) what level of profit margin is taken into account.**

Le manque à gagner et la perte subis par le titulaire des droits font partie des conséquences économiques négatives à prendre en compte afin d'évaluer les dommages et intérêts (articles L.331-1-3 (droit d'auteur et bases de données), L.521-7 (dessins et modèles), L.615-7 (brevets), L.622-7 (topographies de produits semi-conducteurs), L.623-28 (obtentions végétales), L.716-14 (marques) et L.722-6 (indications géographiques) du code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI »).

Le manque à gagner et la perte subis seront analysés successivement.

***i) Le manque à gagner***

Le manque à gagner est calculé en deux étapes :

- ▶ d'une part, au regard de la masse contrefaisante, soit le volume de la contrefaçon sur la période considérée (voir infra a)) ;
- ▶ d'autre part, en déterminant la part des ventes que le titulaire du droit de propriété intellectuelle, ou le licencié, aurait réalisées en l'absence de contrefaçon, à un prix qu'il aurait pu pratiquer en l'absence de contrefaçon.

Si le titulaire du droit, ou le licencié, exploite le droit de propriété intellectuelle, il importe de :

- ▶ démontrer qu'il aurait réalisé des ventes additionnelles (la méthode de calcul est celle du taux de report - voir infra b)) ;
- ▶ appliquer un taux de marge au nombre de vente manquées (voir infra c)).

- a) En ce qui concerne la détermination de la masse contrefaisante, la jurisprudence prend parfois en considération les quantités de produits importés, même si ces produits n'ont pas tous été vendus. À l'inverse, certains tribunaux estiment que les quantités commandées n'ont pas à être prises en considération, dès lors que le titulaire, ou le licencié, n'a pas nécessairement été à même de les vendre.

b) S'agissant du calcul du taux de report, il est nécessaire de déterminer si le titulaire du droit, ou le licencié, aurait été capable d'effectuer, en France, sans investissements supplémentaires, les ventes réalisées par le contrefacteur.

À ce titre, la jurisprudence prend en compte, de manière non systématique, les éléments suivants :

- ▶ la capacité industrielle de production et la capacité de commercialisation du titulaire du droit (prise en compte des capacités de production du titulaire de la marque ; la totalité de la masse contrefaisante ne peut être prise en compte dans la mesure où le titulaire de la marque « *ne distribue les produits revendiqués que dans deux magasins et sur son site internet* » ;
- ▶ la part de marché du titulaire sur le marché pertinent, pour laquelle :
  - le taux de report est très fort, voire de 100%, lorsque le marché est étroit ou que titulaire occupe une position voisine du monopole ;
  - le taux de report est faible en cas d'existence sur le marché de tiers vendant des produits concurrents ;
- ▶ l'éventuelle absence d'un ou de produits substituables pour laquelle le taux de report peut être de 100 % quand :
  - l'avantage déterminant conféré par l'invention rend impossible pour des tiers de fabriquer licitement de tels produits ;
  - aucun concurrent n'offre, lorsqu'un brevet est concerné, une technologie équivalente et substituable à l'invention protégée ;
- ▶ le taux de clients communs, pour lequel le taux de report est de 100 %, et les autres clients, pour lesquels le taux de report sera plus faible ;
- ▶ les particularités du marché dont, par exemple, la fidélité des clients à un fabricant : dans ce cas, le taux de report sera d'autant plus faible qu'il est démontré que les clients du contrefacteur ne se seraient pas reportés sur le titulaire du droit ;
- ▶ le prix de vente des produits concernés pouvant dissuader le report des ventes sur les produits du titulaire ;
- ▶ les produits en cause ne relèvent pas du même segment de marché les produits en cause ne répondent pas exactement aux mêmes besoins de la clientèle ;
- ▶ le cas particulier des marchés sur appel d'offres où le titulaire du droit ne peut se voir reporter un marché pour lequel il n'a pas soumissionné ;
- ▶ l'attractivité, la plus-value du droit de propriété intellectuelle au regard de l'ensemble des éléments composant le produit vendu :
  - le taux de report sera faible si l'objet du droit de propriété intellectuelle n'est pas un facteur déterminant de l'achat réalisé ;
  - le taux de report sera fort si cet objet participe à la fiabilité du dispositif et constitue le critère déterminant du choix du produit ou qu'il permet d'obtenir un avantage important tel un gain de productivité .

Si la méthode applicable pour déterminer le taux de report en matière de contrefaçon de brevet, droit d'auteur, dessin ou modèle et marque est en principe similaire, il est important de souligner qu'en matière de droit d'auteur, dessin ou modèle et marque, les tribunaux français ont tendance à ne pas préciser la méthode utilisée pour calculer le manque à gagner .

c) Après avoir déterminé le nombre de ventes réellement perdues par le titulaire du droit de propriété intellectuelle, ou le licencié, il importe de déterminer le taux de marge à appliquer à ces ventes.

Il s'agit de la marge réalisée lors de la vente des produits authentiques (en matière de brevet d'invention, certaines décisions ont souligné qu'il n'y avait pas lieu de se référer à la marge du contrefacteur, mais bien à celle du breveté .

Il s'agit donc de calculer, pour chacune des années de la période considérée, la marge bénéficiaire que le titulaire du droit de propriété intellectuelle, ou le licencié, aurait pu dégager sur la vente d'un produit authentique.

En matière de brevet d'invention, les tribunaux français ont hésité quant à la marge à prendre en compte pour le calcul du manque à gagner : marge brute ou marge nette :

- ▶ la marge brute, égale au chiffre d'affaires diminué des charges directes et variables (dont le montant varie en fonction du volume de l'activité, proportionnellement ou non ; par exemple, pour un commerçant c'est le prix de vente d'une marchandise vendue en l'état moins son prix d'achat ; cette marge brute peut varier suite à une modification du tarif de vente, des remises octroyées ou des conditions du fournisseur) ;
- ▶ la marge nette, qui est calculée à partir de la marge brute de laquelle on enlève les charges directes mais pas forcément variables (coûts fixes, c'est-à-dire dont le montant reste identique, quel que soit le niveau de l'activité) : pour suivre l'exemple ci-dessus, les salaires des vendeurs ou des techniciens en charge de la transformation de la marchandise.

Certaines décisions ont fait référence à la marge nette, ou au bénéfice net, sans toujours en donner une définition précise : en matière de brevet d'invention, la marge nette est parfois calculée à partir du prix de revient auquel il faut ajouter la quote-part des frais généraux, ou définie comme la somme du prix de revient et de l'ensemble des frais proportionnels liés à la fabrication et la commercialisation des produits.

On peut également relever une décision récente de la cour d'appel de Paris faisant référence, en matière de droit d'auteur et de dessin ou modèle, à la « *marge nette* » en soulignant que celle-ci « *se calcule sur le chiffre d'affaires dont sont déduites les charges, notamment les frais de conception, les taxes* ».

D'autres décisions ont expressément indiqué que lorsque le breveté démontre avoir la capacité de fabriquer et vendre les produits contrefaisants sans augmentation de ses frais généraux et de ses frais fixes (et notamment sans avoir besoin d'engager du personnel ou d'investir dans de l'outillage), son bénéfice manqué du fait des ventes perdues doit être calculé au regard de sa marge brute et non de sa marge nette. De même, la jurisprudence prend souvent en compte la marge brute en matière de marque et de dessin ou modèle.

Il semble que la référence à la marge brute soit désormais la règle, que ce soit la marge sur coût variable ou la marge sur coût direct.

En pratique, l'analyse de la marge est appréhendée au cas par cas.

Peuvent ainsi être pris en compte lors de la détermination de la marge perdue :

- ▶ la dérive éventuelle des prix de vente, du fait de la contrefaçon ;
- ▶ le pourcentage des ventes du produit contrefait (et ses accessoires), par rapport au chiffre d'affaires total du titulaire ;
- ▶ la répartition des coûts variables/fixes et/ou directs/indirects ;
- ▶ la phase dans le développement industriel ou commercial du produit contrefait, les débuts de phase étant plus coûteux que les fins de phase (en général) ;
- ▶ l'intensité concurrentielle du fait de la contrefaçon qui va entraîner des coûts (notamment de marketing/commercialisation) plus ou moins élevés.

Par ailleurs, l'effet tremplin, consistant en l'avantage concurrentiel illicitement acquis par le contrefacteur en entrant sur le marché avant l'expiration d'un brevet, est évoqué infra à la question n°4 d).

## **ii) La perte subie**

En plus de prendre en compte le manque à gagner par le titulaire du droit, ou le licencié, les tribunaux français s'attachent aussi à évaluer la perte subie par lui en prenant en compte les éléments suivants :

- ▶ l'érosion des prix qui peut entraîner une perte de chance d'offrir le produit à des conditions satisfaisantes ;
- ▶ l'atteinte aux investissements réalisés par le breveté en recherche et développement et en publicité ;
- ▶ la perte de chance ;
- ▶ l'impossibilité de concéder des licences du fait du trouble commercial causé par la contrefaçon ou la résiliation d'un contrat de licence du fait de la contrefaçon .

Parfois, la jurisprudence prend en compte la perte subie au titre du préjudice moral. Ainsi, l'atteinte au monopole peut être sanctionnée au titre de la réparation du préjudice moral . A l'inverse, de nombreuses décisions considèrent que l'atteinte au droit équivaut à une perte de valeur patrimoniale.

On peut également noter que « *l'obstacle à la fidélisation des clients* », qui avait privé le titulaire de « *l'efficacité* » de ses investissements, a pu être pris en compte en matière de contrefaçon de droit d'auteur et de modèle, mais au titre du préjudice moral , alors que ce poste de préjudice semblait constituer une conséquence économique négative.

Par ailleurs, la réparation du manque à gagner peut prendre la forme du versement d'une redevance indemnitaire:

- ▶ lorsque le droit de propriété intellectuelle n'est pas exploité ou seulement au moyen d'une licence ;
- ▶ pour la partie de la masse contrefaisante non prise en compte par le taux de report .

Dans ce cas, la méthode de calcul est celle évoquée à la question 2 ci-après.

Enfin, on peut noter que certaines décisions refusent de prendre en compte les conséquences négatives de la contrefaçon, dès lors que les bénéficiaires sont déjà restitués à la partie lésée et que le titulaire du droit ne démontre pas une diminution de ses ventes .

## **2 What rules and methods are applied when quantifying a reasonable royalty?**

On notera que le droit français ne connaît pas la notion de redevance « *raisonnable* ».

Cependant, le CPI autorise expressément le recours à un calcul basé sur des redevances, que la pratique dit « *indemnitaires* », pour fixer les dommages et intérêts dus à la partie lésée en cas de contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle :

- ▶ droit d'auteur et bases de données: art. L.331-1-3 CPI
- ▶ dessins et modèles: art. L.521-7 CPI
- ▶ brevets: art. L.615-7 CPI
- ▶ topographies de produits semi-conducteurs : art. L.622-7 CPI
- ▶ marques: art. L.716-14 CPI

L'ensemble des textes précités, issus de la transposition de la Directive n°2004/48 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle par la loi n°2007-1544 du

29 octobre 2007 modifiée par la loi 2014-315 du 11 mars 2014, ont introduit la redevance indemnitaire en droit français et disposent en des termes identiques que :

*« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :*

*1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;*

*2° Le préjudice moral causé à cette dernière;*

*3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.*

*Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »*

Au vu des textes précités, le recours à l'alternative prévue à l'alinéa 2 ne peut être proposé que par la partie lésée qui doit rapporter des éléments de preuve à l'appui de sa demande de réparation.

Par ailleurs, il faut noter que ces textes fixent un seuil minimum du montant des dommages et intérêts à allouer à la partie lésée. Les juges du fond sont donc libres de majorer la redevance pour tenir compte du préjudice réellement subi par la partie lésée.

Ainsi, par arrêt du 6 décembre 2016, la Cour de cassation a jugé qu'aucun critère n'était exclu pour apprécier les conséquences économiques négatives de la contrefaçon mentionnées à l'alinéa 1 des articles précités, le juge pouvant prendre en compte la redevance perdue par la partie lésée pour indemniser son préjudice réel.

**a) the royalty base;**

Il appartient à la partie lésée de déterminer, preuve à l'appui, l'assiette à prendre en considération pour le calcul de la redevance.

Cette assiette est constituée du montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le contrefacteur grâce à la masse des produits contrefaisants effectivement vendus. Ne sont pas pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par le titulaire du droit exploitant ou le chiffre d'affaires réalisé par un des licenciés du titulaire du droit non exploitant.

Le montant à prendre en considération est donc le chiffre d'affaires réalisé grâce au produit portant atteinte au droit de propriété intellectuelle.

Lorsque le produit reproduisant le droit de propriété intellectuelle constitue une partie d'un produit : (i) les juges recherchent si cette partie est un simple accessoire à un ensemble ou (ii) si elle constitue un élément déterminant ou décisif dans l'esprit du consommateur pour l'achat du produit.

- i. Lorsque le droit de propriété intellectuelle n'est pas mis en œuvre dans l'ensemble du produit contrefaisant, mais constitue seulement l'accessoire d'un ensemble, seule la partie portant atteinte au titre sera prise en compte comme base du calcul du préjudice matériel, par exemple en réduisant le taux de redevance.

- ii. Lorsque le droit de propriété intellectuelle n'est pas mis en œuvre dans l'ensemble du produit contrefaisant, mais constitue toutefois un élément déterminant ou décisif dans l'esprit du consommateur pour l'achat du produit, la théorie du tout commercial s'applique. Les juges prennent ainsi en considération le chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble du produit, et parfois en ce compris ses accessoires et pièces détachées.

Parfois, les juges ne calculent pas la redevance sur l'ensemble du chiffre d'affaires résultant de la masse contrefaisante, mais recherchent quelle est la partie des ventes qui aurait effectivement dû être réalisée par la partie lésée.

#### **b) how relevant comparables among license agreements are defined;**

Les éléments de comparaison principaux pris en considération par les juges sont les suivants :

- ▶ le taux appliqué par le titulaire avec ses licenciés que ces derniers soient ses filiales ou des tiers licenciés
- ▶ . Le raisonnement s'applique aussi lorsque la partie lésée est le licencié exclusif, avec une prise en compte du taux appliqué à ses sous-licenciés, s'il dispose du droit de sous-licencier. Le raisonnement vaut également pour les licenciés non exclusifs disposant d'un droit de sous-licencier, étant précisé que la réparation du préjudice relève non du droit de la propriété intellectuelle, mais de la responsabilité civile de droit commun (art. 1240 nouveau du code civil).
- ▶ le prix accepté par le contrefacteur lors de précédentes négociations contractuelles avec le titulaire du droit.
- ▶ les taux de licence généralement pratiqués dans le domaine d'activité en cause. Ont été ainsi pris en compte, comme base du calcul, les taux de redevance suivants :
  - taux à 5 % dans le domaine de la métallurgie, majoré à 7,5 % pour prendre en considération le caractère indemnitaire;
  - taux à 8 % dans le domaine des emballages;
  - taux à 10 % dans le domaine des systèmes d'injection, majoré à 20 % pour prendre en considération le caractère indemnitaire ;
  - taux à 3 % dans le domaine de l'alimentation, majoré à 6 % pour prendre en considération le caractère indemnitaire ;
  - taux à 7,8 % dans le domaine des semi-conducteurs, majoré à 10 % pour prendre en considération le caractère indemnitaire;
  - taux de 8% pour des modèles de montres, majoré à 16% pour prendre en considération le caractère indemnitaire.

En droit d'auteur, les juges peuvent se référer aux tarifs fixés par les titulaires de droits eux-mêmes ou par des sociétés de gestion collective.

#### **c) how a reasonable royalty is quantified in the absence of relevant comparables;**

En l'absence d'informations permettant de constituer un élément de comparaison, les juges procèdent par une appréciation souveraine des éléments de preuve rapportés par la partie lésée au soutien de sa demande indemnitaire et peuvent ainsi fixer un taux hypothétique. Ils peuvent, pour fixer ledit taux, prendre en compte l'usage selon lequel le donneur de licence récupère environ 25% « *du profit attendu par le licencié* ».

Dans l'hypothèse où la partie lésée ne rapporte pas d'éléments de preuve pour calculer la redevance indemnitaire au titre du préjudice matériel, les juges peuvent être amenés à refuser toute indemnisation au titre du préjudice matériel.

**d) the nature of the royalty, e.g. lump-sum, percentage of revenues or profit, a mix?**

La redevance prend la forme d'une redevance indemnitaire. Il peut s'agir d'un pourcentage, à savoir un taux, ou d'une somme forfaitaire. Dans le cas du licencié, exclusif ou non, le préjudice sera évalué en tenant compte du droit de sous-licencier dont le licencié dispose éventuellement.

**3 What rules and methods are applied when quantifying the infringer's profits, as part of quantifying damages?**

Les bénéfices du contrefacteur ont été introduits dans le CPI pour déterminer le montant des dommages et intérêts par la loi du 29 octobre 2007 modifiée (voir supra 2), dans les termes suivants :

*« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur.... »*

La loi du 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon, a précisé :

*« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :*

*1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;*

*2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;*

*3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon. »*

Il importe de relever que ces dispositions profitent tant au titulaire du droit qu'au licencié exclusif lorsqu'il est recevable à agir en contrefaçon et lorsque la licence est inscrite au registre national. En revanche, la doctrine semble considérer que le licencié non inscrit qui intervient à l'action peut obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre sur le seul fondement des règles de la responsabilité civile du droit commun (art. L.513-3, L.613-9 et L.714-7 CPI).

La prise en compte des bénéfices du contrefacteur pour évaluer les dommages et intérêts répond à la volonté du législateur de donner un caractère dissuasif à la contrefaçon. Elle permet de prendre en considération les bénéfices réalisés par le contrefacteur, pour éventuellement en allouer tout ou partie à la victime de la contrefaçon. Le texte ne semble toutefois pas accorder à la victime un droit autonome de confiscation des bénéfices du contrefacteur.

En application de ces nouvelles dispositions, les tribunaux ont alloué des dommages et intérêts correspondant au montant des bénéfices du contrefacteur lorsqu'ils sont supérieurs aux conséquences économiques subies par la partie lésée et démontrés

De même, le préjudice du titulaire a déjà été limité en cas d'absence de bénéfices du contrefacteur, de faible chiffre d'affaire ou en cas de réduction du bénéfice du contrefacteur par rapport aux estimations faites en raison de difficultés occasionnées par l'usage d'un produit contrefait.

L'articulation entre les différentes méthodes de fixation des dommages et intérêts, en particulier l'articulation entre le préjudice subi et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, n'est pas très claire.

L'ajout du terme « *distinctement* » par la loi du 11 mars 2014 oblige le juge à examiner tous les points énoncés. Cet ajout semble ainsi avoir mis un terme aux divergences constatées au sein des instances judiciaires sur un éventuel cumul, *stricto sensu*, entre les conséquences économiques négatives subies par la victime, le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur dans la fixation du montant de la réparation. Alors que certains juges admettaient la possibilité d'un cumul, d'autres l'excluaient au regard du principe de la réparation intégrale et du rejet par le législateur de l'allocation de dommages et intérêts punitifs.

De nombreuses décisions ont alloué des dommages et intérêts au titre du préjudice commercial subi sur le fondement des seuls bénéfices du contrefacteur en tout ou partie, y compris au profit du licencié exclusif et dans des situations dans lesquelles le breveté n'exploitait pas lui-même directement le brevet.

La cour d'appel de Paris a néanmoins réformé, par arrêt du 9 décembre 2016, un jugement ayant alloué réparation au titulaire non exploitant sur le seul fondement des bénéfices du contrefacteur en apportant la précision suivante : « *cette prise en considération [des bénéfices] se limite à la part susceptible de subsister, une fois évaluées les pertes liées à l'exploitation, afin de parvenir à la réparation intégrale du préjudice* » Ainsi, pour la cour d'appel, la prise en compte des bénéfices du contrefacteur ne doit pas dispenser la victime de justifier de son préjudice économique réellement subi. Toutefois, dans cette affaire, la cour semble avoir été sensible aux circonstances particulières de l'espèce et au risque que la prise en compte des seuls bénéfices du contrefacteur favoriserait les actions des patent trolls.

Cette position de la cour d'appel conforte l'interprétation faite par certains juges que la loi n'érige pas la confiscation des bénéfices du contrefacteur au profit de la victime de la contrefaçon comme un mode de détermination des dommages et intérêts autonome, qui serait une alternative à la détermination des conséquences économiques négatives et de la redevance indemnitaire.

Ainsi, les bénéfices du contrefacteur se présentent comme un outil supplémentaire mis à la disposition des juges pour évaluer et pondérer le dommage subi par le titulaire de droit, ou le licencié, tel un curseur pouvant porter à la hausse, ou à la baisse, le montant des dommages et intérêts.

Mais la Cour de cassation n'a pas encore eu la possibilité de se prononcer :

- ▶ sur le maintien ou non du principe selon lequel les dommages et intérêts alloués ne sauraient excéder la réparation intégrale du préjudice ;
- ▶ sur l'articulation de la prise en considération des bénéfices du contrefacteur et l'évaluation traditionnelle du préjudice.

Enfin, la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler le principe de l'appréciation souveraine des juges dans la détermination du préjudice subi dès lors que, par une décision motivée, ils rappellent les différents postes du préjudice qu'ils prennent en compte.

**In particular, please describe :**

- a) **the method to determine the profits resulting from the infringement, i.e. resulting from the use of the IP right ;**

Cette question concerne la difficulté de déterminer la part des bénéfices du contrefacteur attribuables à la contrefaçon : ainsi, en matière de brevet d'invention, ce ne sont pas la totalité des bénéfices qu'il faut apprécier, mais la part des bénéfices correspondant à l'avantage procuré par l'intégration de l'invention dans le produit jugé contrefaisant.

Lorsque le produit breveté est incorporé à un produit complexe, les juges ne doivent pas s'attacher aux bénéfices directement liés à l'exploitation, et notamment à la vente, de celui-ci, sauf à faire application de la notion de « *tout commercial indivisible* » pour évaluer également les bénéfices du contrefacteur ; ils doivent rechercher la valeur ajoutée qu'apporte à l'ensemble l'objet reproduisant les caractéristiques du brevet.

La théorie du tout commercial s'applique à la détermination des profits globalement retirés de l'atteinte aux droits, même si le titulaire n'exploite pas son titre.

Par ailleurs, la cour d'appel de Paris avait écarté une approche fondée sur les bénéfices du contrefacteur, après avoir constaté que le signe contrefait n'avait pas été apposé sur les produits vendus, mais sur des supports commerciaux sur lequel le signe était associé à la marque propre du contrefacteur, qui plus est notoire : ainsi, la cour rejetait tout lien entre les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le signe contrefait.

**b) what level of profit margin of the infringer should be taken into consideration.**

La cour d'appel de Paris a eu l'occasion de définir les bénéfices du contrefacteur comme « *la différence entre le chiffre d'affaires et les frais et coûts dont le contrefacteur a eu la charge* ». Elle a précisé, au sujet des économies d'investissements visées par la loi, qu'elles « *ont vocation à diminuer lesdits coûts et se retrouvent donc dans le montant des bénéfices réalisés puisqu'elles sont source de gain pour le contrefacteur qui s'est fauivement dispensé d'investir* ».

Le niveau des bénéfices retenus se rapproche beaucoup du niveau de la marge du titulaire du droit permettant de déterminer son manque à gagner (voir supra question 1 , i, c)).

Les juges déterminent ce niveau de marge à partir des éléments qui leur sont apportés par les parties, et les décisions font peu référence au détail des coûts pris en compte.

Néanmoins, la majorité des décisions portant sur les bénéfices du contrefacteur retiennent la marge brute réalisée par le contrefacteur ou une part de la différence entre le prix d'achat du produit et son prix de vente.

Le résultat d'exploitation constitue également un élément de référence, de même que la marge sur coûts variables.

Le différentiel de prix entre un produit couvert par le droit de propriété intellectuelle et un produit non couvert par ce droit, a été retenu, en matière de marque, au titre du bénéfice attribuable à la contrefaçon.

En matière de droit d'auteur, c'est la totalité du chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur qui a été allouée même que la totalité des redevances perçues sur l'exploitation des photographies litigieuses sur le fondement de l'article L.331-1-3 CPI.

La notion de bénéfices nets est peu efficiente car trop favorable au contrefacteur. Elle n'est cependant pas à exclure dans les situations dans lesquelles l'activité contrefaisante représente une part très significative de l'activité totale du contrefacteur, justifiant la prise en compte des coûts fixes, voire des coûts indirects, pour apprécier le niveau des bénéfices

réalisés par le contrefacteur attribuables à la contrefaçon, notamment lorsque les ventes provenant de l'activité contrefaisante sont importantes eu égard au chiffre d'affaires total du contrefacteur.

#### **4 What rules and methods are applied, both when quantifying actual loss and quantifying a reasonable royalty:**

##### **a) in relation to convoyed goods;**

Il est répondu à cette question en définissant les termes « *convoyed goods* » comme renvoyant aux produits non protégés commercialisés avec le produit protégé, par exemple des accessoires, des pièces détachées, ou des produits ou des services proposés en lien direct avec le produit.

Le produit/service non protégé peut être en lien direct avec le produit/service protégé car :

- ▶ il possède des fonctionnalités qui obligent le client à l'acheter en même temps que le produit protégé ;
- ▶ il est un complément de gamme avec le produit/service protégé dans laquelle l'existence du produit/service protégé est indispensable ;
- ▶ il fait partie d'un « *ensemble* » commercial avec le produit/service protégé dans laquelle l'existence du produit/service protégé est indispensable ;
- ▶ il fait partie d'une promotion commerciale avec le produit/service protégé dans laquelle l'existence du produit/service protégé est indispensable.

Il n'existe pas, en droit français, de règle établie pour calculer le manque à gagner et la perte subis dans ce cas.

Le raisonnement suivi par les tribunaux consiste à comprendre quelle aurait été la situation économique du titulaire si la contrefaçon n'avait pas eu lieu.

La cour d'appel de Paris rappelle que « *le gain manqué correspond au profit [que le titulaire] aurait retiré des actes d'exploitation réalisés par ces différents contrefacteurs si [il] les avait réalisés [lui]-mêm* ».

Les tribunaux ont, dans cette hypothèse, recours à la théorie du « *tout commercial* » pour déterminer ce que le contrefacteur a pu commercialiser grâce à la contrefaçon et ce que le titulaire, ou le licencié, a perdu du fait de ladite contrefaçon.

S'agissant par exemple d'un service de fourniture d'accès Internet contrefait dans le domaine de l'hôtellerie, il a été jugé individualisable, dissociable et non déterminant de la location de la chambre d'hôtel.

De même, il doit être tenu compte du fait que parfois, « *les produits accessoires ne sont pas nécessairement achetés, pendant la durée de vie de l'appareil, auprès du fabricant* », et que l'acheteur d'un appareil contrefaisant peut se fournir en pièces de rechange auprès du titulaire, ou le licencié.

Dans leur appréciation, les tribunaux prennent en considération la dimension commerciale du lien entre la partie brevetée et la partie non-brevetée. Le fait que le produit protégé soit matériellement séparable de l'ensemble, ne fait pas échec au « *tout commercial* ».

Ces ventes liées ne pourront néanmoins être prises en considération que dans la mesure où le titulaire aurait lui-même été en capacité de les réaliser.

**b) where the infringing product forms part of a larger assembly;**

Il s'agit ici de l'appréciation du manque à gagner et de la perte subis par le titulaire, ou de la redevance devant lui être attribuée lorsque le produit contrefaisant fait partie d'un ensemble plus large.

Il n'existe pas, en droit français, de règle impérative d'appréciation dans cette hypothèse.

De la même manière que dans la question précédente, la jurisprudence applique la théorie du tout commercial pour les éléments d'un même produit qui sont vendus ensemble.

La méthode d'appréciation des tribunaux reste la même que pour la question précédente, à savoir comprendre quelle aurait été la situation économique si la contrefaçon n'avait pas eu lieu, et quelles auraient été les ventes effectivement manquées.

Lorsque le produit protégé ne consiste qu'en une partie d'un ensemble plus global, l'appréciation du préjudice (manque à gagner et perte subis ou redevance) est en général calculée sur la base de l'ensemble, puis pondérée au regard des faits de l'espèce et de l'influence du droit de propriété intellectuelle dans la commercialisation du produit (ex : pondération lorsque la création protégée par le droit d'auteur est un motif, mais que le produit contrefaisant est un sac dont le tissu reproduit le motif protégé).

Cette pondération est rarement le résultat d'un calcul mathématique, mais peut prendre en considération différents critères tels que le caractère interchangeable du produit protégé, ou son caractère déterminant ou non dans l'acte d'achat.

A titre d'exemple dans une affaire, la cour d'appel de Paris a appliqué un taux de report de 20% compte tenu des particularités du marché des pièces de rechange dans la chromatographie haut de gamme.

Dans une autre affaire, le tribunal de grande instance de Paris a dû déterminer si la masse contrefaisante incluait des robots ménagers sans le chapeau de cuisson vapeur sur lequel portait le brevet.

**c) where the IP rights found infringed are routinely licensed together with other IP rights as a portfolio; or**

Nous n'avons pas connaissance de décisions françaises sur cette question. Il n'existe donc pas de règles ou méthodes particulières pour l'évaluation du manque à gagner et de la perte subis ou d'une redevance indemnitaire, en pareille hypothèse.

Cependant, un raisonnement similaire à celui du tout commercial indivisible (cf. réponse à la question 4) a) ci-dessus) pourrait être appliqué à l'hypothèse où le droit de propriété intellectuelle contrefait est habituellement licencié au sein d'un portefeuille de droits, et non de manière isolée.

Il est par ailleurs important de noter que la pratique consistant à « *lier* » ou conditionner la concession d'une licence sur un droit de propriété intellectuelle avec la prise d'une licence sur un ou plusieurs autres droits de propriété intellectuelle peut, dans certaines circonstances, être sanctionné sous l'angle du droit de la concurrence (TPUE, 17 septembre 2007, *Microsoft c/ Commission*, affaire T-201/04), en particulier dans le cas de brevets essentiels (voir par exemple l'enquête engagée par la Federal Trade Commission (FTC) à l'encontre de Qualcomm au sujet d'offres de licences liant des brevets essentiels et des brevets non essentiels).

**d) when the damage suffered by the rightholder is related to competing goods which do not implement the infringed IP rights?**

La question est de savoir comment est évalué le préjudice du titulaire du droit de propriété intellectuelle, ou le licencié, lorsque son produit, concurrent du produit contrefaisant, ne met pas en œuvre le droit de propriété intellectuelle contrefait, mais d'autres droits de propriété intellectuelle, ou aucun droit de propriété intellectuelle.

Le titulaire du droit de propriété intellectuelle, ou le licencié, devrait pouvoir invoquer les « *conséquences économiques négatives* » résultant de la contrefaçon dans pareilles hypothèses et démontrer qu'en l'absence de contrefaçon, compte tenu de la technologie et du marché en cause, il aurait pu vendre son produit.

Conformément au droit commun de la responsabilité, cela implique cependant de démontrer un lien de causalité entre les actes de contrefaçon et les conséquences économiques négatives liées au produit équivalent ou concurrent du titulaire.

Le simple fait que les produits équivalents ou concurrents étaient ouverts à toute concurrence, car non couverts par le droit de propriété intellectuelle contrefait ou aucun autre droit, ne devrait pas exclure, par principe, tout lien de causalité.<sup>1</sup>

Ainsi, un lien de causalité pourrait par exemple être reconnu, en matière de brevet ou de logiciel, dans l'hypothèse où il serait démontré :

- ▶ une baisse des ventes du produit équivalent ou concurrent,
- ▶ corrélée avec les ventes de produits contrefaisants ; et/ou ;
- ▶ en l'absence de contrefaçon, une partie, ou la totalité, de la clientèle du contrefacteur se serait tournée vers le produit équivalent ou concurrent du titulaire de droit ; et/ou
- ▶ le contrefacteur s'est procuré un avantage concurrentiel sur le marché en cause (effet tremplin) ; et/ou
- ▶ la vente des produits contrefaisants a conduit à une érosion des prix sur le marché en cause.

Rien ne s'oppose, en principe, à la prise en compte des conséquences économiques négatives, du bénéfice réalisé par le contrefacteur et des redevances manquées.

**5 Are any of the rules and methods addressed in your answers to 1 to 3 above different when considering the damage suffered by the rightholder or by its licensee?**

Ceci a été traité à chacune des questions précédentes.

**6 What kinds and types of evidence are accepted for proving:**  
**a) the quantum of actual loss;**  
**b) the quantum of reasonable royalties.**

## **For example, is expert accounting evidence on past licensing practices accepted?**

En France, il appartient au demandeur de prouver son préjudice. La preuve est libre. Tous types d'éléments de nature à emporter la conviction des juges sont donc acceptés.

- a) Concernant la preuve du quantum du manque à gagner et de la perte subis, le demandeur doit prouver le nombre de produits contrefaisants vendus par le contrefacteur qu'il aurait vendus à sa place en l'absence de contrefaçon, ainsi que sa marge.

Il convient alors de distinguer deux types de situation :

- celle dans laquelle le demandeur chiffre et demande réparation de son préjudice en même temps que la condamnation pour contrefaçon ;
- celle dans laquelle l'évaluation du préjudice fait l'objet d'une expertise et d'une procédure à part entière devant la juridiction.

Dans le premier cas, le demandeur peut apporter tous éléments accessibles au public ainsi que des preuves qu'il a acquises dans le cadre de la saisie-contrefaçon ou d'une demande de communication d'informations (voir question suivante).

Il s'agit généralement de bons de commandes, factures et autres documents comptables saisis ou communiqués.

Les juges apprécient les éléments à leur disposition.

Dans le second cas, le demandeur dispose, en plus des documents obtenus lors d'une saisie-contrefaçon ou par mise en œuvre du droit d'information, des documents que la juridiction a bien voulu enjoindre au défendeur de communiquer dans le jugement avant dire droit. Il s'agit généralement d'attestations d'un expert-comptable établissant le nombre de produits vendus, le chiffre d'affaires et la marge du contrefacteur.

### Exemples en matière de brevet

Par exemple, dans l'affaire Muller / TEXAS (TGI Paris, 14 janv. 2016), le tribunal a estimé que le contrefacteur avait rempli ses obligations de communication des éléments relatifs à la vente et à l'importation des produits en fournissant un tableau réalisé par son expert-comptable et montrant pour chaque modèle de produits contrefaisants et par année :

- le nombre de produits importés
- le prix d'achat
- les quantités vendues
- le prix de vente
- le chiffre d'affaires ainsi réalisé
- la marge réalisée
- les quantités de produits brûlées lors de l'incendie d'origine accidentelle ayant détruit l'entrepôt des contrefacteurs durant la période de la contrefaçon.

Dans l'affaire LUCAS / FOUNDATION BRAKES France (TGI Paris, 26 fév. 2016) après avoir estimé que le défendeur contrefaisait le brevet de LUCAS, le tribunal a ordonné la communication des documents suivants pour déterminer l'étendue du préjudice subi :

- les quantités produites, commercialisées, livrées, commandées et stockées des produits contrefaisants, jusqu'à la date du jugement ;
- le chiffre d'affaires réalisé par la vente de ces produits ;
- les bénéfices réalisés sur les ventes de ces produits et la marge sur coûts variables, le détail des coûts retenus ou rejetés pour le calcul de cette dernière étant précisé;

- les nom et adresse des destinataires de ces produits.

Le tribunal a ajouté que ces documents ou informations devraient être certifiés par un commissaire aux comptes ou expert-comptable agréé.

Exemples en matière de marque pour déterminer les pertes subies :

- documents établissant les baisses de prix
- courriers de refus de contracter émanant de licenciés ou acquéreurs potentiels en raison de la présence du contrefacteur sur le marché
- lettres de protestation de la part de licenciés légitimes du titulaire
- investissements non recouverts du fait de la contrefaçon : études marketing, recherches d'antériorités, frais d'acquisition du droit, frais de référencement des produits, frais de détection des contrefaçons par une société de surveillance, budget publicitaire sur les cinq dernières années, augmentation de ce budget pour compenser les effets de la contrefaçon sur les ventes.

Exemples en matière de marque pour déterminer le gain manqué :

- preuves du nombre et du prix unitaire des objets authentiques et des objets contrefaisants écoulés,
- attestations des commissaires aux comptes établissant une comparaison des chiffres d'affaires avant et après contrefaçon,
- courriers de réclamation ou d'annulation de commandes par des clients ou des revendeurs.

L'atteinte à l'image peut également être mesurée par des études marketing qualitatives et quantitatives permettant d'établir le caractère raisonnablement certain du préjudice.

Exemples en matière de dessin ou modèle :

- attestation de l'expert-comptable du titulaire justifiant le nombre d'exemplaires du modèle vendus et de la marge brute hors taxe de ces ventes ;
- attestation du commissaire aux comptes justifiant du nombre de pièces vendues et du chiffre d'affaires correspondant, part de redevances versées par le contrefacteur licencié au contrefacteur donneur de licence;
- tableau récapitulatif des dépenses publicitaires sur le modèle contrefait, quantités vendues, chiffre d'affaires réalisé, dépenses concernant le bureau de style, procès-verbaux de constat et de saisie justifiant de la durée de la contrefaçon et du nombre de produits en stock;
- attestation de la responsable audit et contrôle interne du contrefacteur sur les chiffres de vente;
- attestation du commissaire aux comptes du contrefacteur sur le nombre de produits contrefaisants vendus et le chiffre d'affaires généré par ces ventes

Exemples en matière de droit d'auteur :

- des factures de vente, un tableau récapitulatif détaillé par un expert-comptable présentant le chiffre d'affaires et le résultat net sur la période de la contrefaçon;
- un devis pour la fabrication et le montage du stand incriminé et une attestation d'expert-comptable justifiant l'application d'un taux de marge;
- informations communiquées lors de la saisie sur le nombre d'exemplaires vendus, attestation du commissaire aux comptes, attestation du directeur général (devant respecter les formes de l'article 202 du code de procédure civile), procès-verbal de constat sur les opérations de destruction du stock de produits contrefaisants.

Il doit être mentionné que les juges encouragent de plus en plus le recours à l'expertise privée, en particulier en matière de brevet.

- b) Pour ce qui est de la redevance indemnitaire à laquelle le titulaire aurait dû avoir droit, il est possible d'en prouver le taux en référence à :

Exemples en matière de brevet :

- une transaction passée par le breveté avec un autre contrefacteur
- des contrats de licence conclus par cette société dans le passé avec des tiers pour ce même type de produits et sur le même territoire
- des contrats de licence passés dans le même domaine d'activité Exemple en matière de marque :
- au taux de redevance prévu dans un contrat de licence portant sur la marque contrefaite

Exemples en matière de droit d'auteur :

- la fréquentation du site Internet sur lequel apparaissaient les reproductions non autorisées, pour établir une rémunération forfaitaire par reproduction;
- barème indicatif 2010 de l'Union des Photographes Professionnels .

En pratique, tous ces éléments sont importants pour la détermination du préjudice mais ne suffisent pas, la plupart du temps, pour établir un lien direct entre l'élément lui-même et le préjudice strictement lié à cet élément :

- par exemple, une attestation justifiant une baisse des prix n'explique pas les raisons, multiples, pour lesquelles les prix ont baissé et en particulier la baisse revenant strictement à la contrefaçon ;
- par exemple, l'érosion des prix d'un produit contrefait n'est pas forcément liée à la commercialisation d'un produit contrefaisant, mais peut aussi être liée à la commercialisation d'autres produits a priori non contrefaisants ou non identifiés comme tels, mais présentant des fonctionnalités très proches de celles du produit contrefait, entraînant des usages identiques ou quasi identiques.

**7 What mechanisms (e.g. discovery) are available to the rightholder to assist with proving the quantum of actual loss or reasonable royalties?**

**Quels sont les mécanismes (par exemple, la discovery) à la disposition du titulaire de droits pour l'aider à prouver le quantum du préjudice réellement subi ou la redevance raisonnable ?**

- a) Le premier mécanisme d'obtention de preuves est la saisie-contrefaçon.

Les art. L.332-1 (droit d'auteur), L.521-4 (dessins et modèles), L.615-5 (brevets) et L.716-7 (marques) CPI prévoient que le titulaire des droits peut saisir tout document se rapportant aux œuvres, objets, produits ou procédés prétendus contrefaisants.

C'est ainsi que dans un premier temps, le demandeur pourra saisir et aura à sa disposition les éléments comptables relatifs au nombre de produits contrefaisants et aux bénéfices du défendeur qu'il aura obtenus au cours de la saisie-contrefaçon. Ces documents lui permettront de déterminer de manière plus ou moins précise la masse contrefaisante ainsi que les bénéfices du contrefacteur. En matière de droit d'auteur, la Cour de cassation a même indiqué qu'il était possible d'effectuer une saisie-contrefaçon uniquement pour obtenir des pièces comptables. Cette solution a depuis été consacrée par la loi du 11 mars 2014.

- b) i. Le deuxième mécanisme à la disposition du titulaire est le droit d'information.

Au cours de l'instance, le demandeur a la possibilité de présenter une demande de complément d'information au juge de la mise en état. Les art. L.521-5 (dessins et

modèles), L.615-5-2 (brevets), L.716-7-1 (marques) CPI prévoient un droit d'information, initialement destiné à permettre au demandeur de connaître l'origine ou les réseaux de distribution des marchandises ou services contrefaisants, mais qui est également utilisé pour connaître l'étendue du préjudice.

ii. Un autre mode de preuve spécifique a été institué par la loi du 11 mars 2014 et est défini aux art. L.332-1-1 (droit d'auteur), L.521-4-1 (dessins et modèles), L.615-5-1-1 (brevets) et L.623-27-1-1 (obtenions végétales), L.716-7-1-A (marques) du CPI. Selon ces textes, « *la juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article [prévoyant la saisie-contrefaçon pour chaque droit de propriété intellectuelle].* »

Il semble que ce mode de preuve ait été très peu mis en œuvre à ce jour.

c) Le dernier mécanisme à la disposition du titulaire est la décision de justice.

Dans la décision statuant sur la contrefaçon, les juges peuvent ordonner au contrefacteur de communiquer tous éléments afférant à l'importation et à la vente des produits contrefaisants, éventuellement sous astreinte.

Les juges peuvent également prévoir la désignation d'un expert chargé de collecter tous les éléments nécessaires à la détermination du préjudice et d'établir un rapport de manière contradictoire.

## **8 How, if at all, does the quantification of damages for indirect/ contributory infringement differ from the quantification of damages for direct infringement?**

En droit français, il n'existe aucune différence de quantification des dommages et intérêts entre, d'une part, la contrefaçon directe et, d'autre part, la contrefaçon indirecte ou par fourniture de moyens.

Si seul le contrefacteur indirect qui a fourni les moyens de la contrefaçon est poursuivi, la méthode de quantification des dommages et intérêts sera identique à celle qui aurait été utilisée si le seul contrefacteur direct avait été poursuivi. Lorsqu'à la fois le contrefacteur direct et le contrefacteur indirect sont poursuivis, la même méthode est appliquée et ils peuvent être condamnés *in solidum*.

En revanche, en droit français, la loi (art. L.613-4 CPI pour les brevets) et la jurisprudence (droit d'auteur, marque) posent le principe que pour être condamné, le contrefacteur indirect doit avoir agi en connaissance de cause.

## **9 Are forward-looking damages (e.g. damage in relation to an irreversible loss of market share) available:**

- If an injunction has also been granted;
- Only if an injunction has not been granted; or
- Not at all?

Nb : Pour l'étude de cette question, les « *forward-looking damages* » sont entendus comme les dommages et intérêts futurs.

- ▶ En droit français, il n'y a aucune relation entre les mesures d'interdiction et d'indemnisation. Elles sont indépendantes l'une de l'autre et peuvent être prononcées séparément ou cumulativement.

Au civil, les juges sont liés par les demandes des parties, de sorte que pour prononcer une mesure d'interdiction et /ou l'octroi de dommages et intérêts, cela doit avoir été sollicité par le demandeur à l'action en contrefaçon.

Les juges prononceront une mesure d'interdiction si la demande leur en est faite et s'il constate un acte de contrefaçon.

Les juges condamneront de même le contrefacteur à payer les dommages et intérêts demandés s'ils constatent l'existence d'un préjudice, tout en restant libres sur leur quantum.

- ▶ Concernant la réparation du préjudice futur, en droit français de la responsabilité, le préjudice doit revêtir trois critères pour être réparable, : il doit être direct, actuel et certain.

Néanmoins, dès lors que le préjudice est direct et certain, il est considéré par la jurisprudence comme réparable, même s'il est seulement futur. Il est à distinguer du préjudice simplement hypothétique, qui n'est pas indemnisable.

Le préjudice futur peut ainsi être indemnisé, dès lors qu'au jour du jugement, la certitude de ce préjudice futur est démontrée.

- ▶ En droit de la propriété intellectuelle, le préjudice consécutif à des actes de contrefaçon peut résulter tant du manque à gagner que de la dépréciation du droit de propriété intellectuelle.

La dépréciation/vulgarisation du droit de propriété intellectuelle (brevet, marque, dessin ou modèle, droit d'auteur) fait ainsi perdre à son titulaire une partie du pouvoir attractif de ses produits et services et, en conséquence, des parts de marché.

Dans la mesure où des mesures d'interdiction sous astreinte sont normalement ordonnées à l'encontre du contrefacteur lorsque la contrefaçon est retenue, le manque à gagner futur du demandeur à l'action en contrefaçon est généralement limité au préjudice lié au temps qu'il met à retrouver ses parts de marché après la fin de la contrefaçon.

## **10 Is the bad faith of the infringer taken into account in the assessment of the damage ? If so how, is bad faith defined and Is it possible to infringe IP rights in good faith ?**

### **1) Is the bad faith of the infringer taken into account in the assessment of the damage ?**

La mauvaise foi n'est pas un critère pris en compte *stricto sensu* par les tribunaux pour apprécier le montant des dommages et intérêts.

Il ne figure pas dans les textes français relatifs à l'appréciation du préjudice.

Toutefois, en pratique, certains juges semblent tenir compte de la mauvaise foi du contrefacteur pour le sanctionner plus sévèrement, mais sans le dire explicitement.

Il semble que, tels que rédigés, les textes permettent de tenir compte de la mauvaise foi du contrefacteur.

En effet la prise en compte des :

« **économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels** (...) retirées de la contrefaçon »

sera nécessairement plus importante dans l'hypothèse où un contrefacteur avait connaissance du produit antérieur et a délibérément cherché à le copier pour pouvoir le concurrencer rapidement que dans l'hypothèse où il a réalisé ses propres recherches de son côté, sans connaître le produit concurrent.

## **2) If so how, is bad faith defined?**

N'étant pas un critère d'appréciation en tant que tel, la mauvaise foi ne fait pas l'objet d'une définition précise par le tribunal.

Il n'y a d'ailleurs aucune définition de la mauvaise foi dans la directive 2004/48/EC, ni dans le CPI.

## **3) Is it possible to infringe IP rights in good faith?**

La bonne foi est indifférente pour apprécier la contrefaçon. Il s'agit d'une règle du droit français classique et ancienne .

Il existe cependant trois exceptions à ce principe dans lesquelles la connaissance par le présumé contrefacteur de l'atteinte portée au droit du titulaire, ou du licencié, doit être établie. Il en va ainsi :

- en droit des brevets, pour les non-fabricants / importateurs (art. L.615-1 al.3 CPI) ;
- en droit des brevets, pour le tiers qui fournit les moyens de mise en œuvre de l'invention (art. L.613-4 CPI) ;
- dans les cas où la demande de brevet et/ou la demande d'enregistrement de marque ou de modèle n'est pas encore publiée (art. L.615-4, L.716-2 et L.521-1 CPI).

Hormis ces exceptions, il est possible d'être condamné civilement pour contrefaçon, même en étant de bonne foi.

En pratique, il semble qu'il existe des cas dans lesquels, un contrefacteur peut légitimement penser ne pas enfreindre les droits de tiers :

- soit tout simplement parce qu'il n'en a pas connaissance (exemple marques de l'Union européenne non exploitées en France) ;
- soit quand il en a connaissance mais qu'il estime ne pas être contrefacteur au regard des textes en vigueur (pas de risque de confusion entre les signes en cause ; les deux dessins et modèles en cause ne présentent pas la même impression visuelle d'ensemble pour un observateur averti ; son produit ne contrefait aucune des revendications d'un brevet antérieur).

## **11 How do the courts take into account the damage suffered because of the time between the date of the infringing acts and the date of the award of damages taken into account?**

En France, il est de principe que l'évaluation du préjudice doit se faire au jour du jugement.

Ainsi, l'indemnité nécessaire pour réparer le préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du jugement qui consacre la créance indemnitaire, ce qui implique une actualisation du montant de l'indemnité afin de tenir compte notamment :

- ▶ les intérêts compensatoires du fait de l'éventuelle érosion monétaire constatée sur la période considérée afin que la somme allouée corresponde à la réparation adéquate au jour où celle-ci intervient. Plusieurs indices peuvent être utilisés pour servir de référence à l'actualisation des demandes parmi lesquels le taux légal, l'indice INSEE ou tout autre taux pertinent en fonction du domaine d'activité considéré. D'autres préjudices d'ordre financier peuvent être invoqués à charge pour la victime de démontrer leur pertinence ;
- ▶ de la survenance de nouveaux actes de contrefaçon intervenus pendant le temps de la procédure.

Mais cette actualisation doit être sollicitée par le demandeur, les juges n'ayant, sur ce point, aucun pouvoir d'office.

La charge de la preuve de l'aggravation du préjudice repose naturellement sur le demandeur, la réactualisation de ses demandes indemnitaires étant en théorie possible jusqu'à la date de la clôture de la procédure (sous réserve du principe du contradictoire).

## **II. Policy considerations and proposals for improvements of your Group's current law**

### **12 Are there aspects of these laws that could be improved?**

Le Groupe français considère qu'il n'est pas nécessaire de modifier les textes en vigueur.

Toutefois, il est d'avis que l'application de ces textes par les tribunaux devrait être plus explicite et donc faire l'objet d'une motivation plus précise quant au mode de calcul ou au raisonnement suivis, en particulier sur les conditions de prise en considération des bénéfices réalisés par le contrefacteur et les conséquences à en tirer.

Ainsi, une meilleure compréhension de la jurisprudence permettrait aux parties d'avoir une meilleure appréciation des enjeux financiers.

### **13 If the Court determines a reasonable royalty by reference to a hypothetical negotiation, should:**

**the Court's assessment of the hypothetical negotiation be under an assumption that all the IP rights in suit are valid and infringed?**

**the Court first be required to find that all the IP rights in suit are valid and infringed?**

***Please tick or fill in only the applicable box. Please explain your answer.***

A titre liminaire, le Groupe français relève que les juridictions françaises ne fixent les dommages et intérêts qu'après avoir statué sur la validité (lorsqu'elle est mise en cause par le défendeur) et la contrefaçon des titres invoqués.

Par conséquent, lorsqu'elles déterminent un taux de redevance, elles se trouvent (presque) toujours dans une situation dans laquelle les droits ont été jugés valides et contrefaits,

exception faites des actions en référé (référé-provision ou référé-interdiction avec demande de provision) où elles ne peuvent que constater l'absence de nullité manifeste du titre et la vraisemblance de sa contrefaçon.

Par conséquent, le Groupe français répond à cette question en indiquant qu'elle n'a pas de réelle pertinence en droit français.

**14 If the Court does not determine a reasonable royalty by reference to a hypothetical negotiation, what factors and what evidence should be relevant in that determination?**

La preuve doit rester libre et ne pas être limitée ; ainsi tout élément de nature à emporter la conviction des juges devrait être pertinent.

**15 Should the quantification of damages depend on whether injunctive relief is granted, e.g. should forward-looking damages for a loss of market share be available if an injunction is also being granted or only if an injunction is not granted?**

- ▶ La question est de savoir s'il est souhaitable que les méthodes d'évaluation du préjudice soient différentes si une mesure d'interdiction est ordonnée ou non.

En définitive, la question posée est double :

- dire si le Groupe français préconise qu'une mesure d'interdiction puisse ne pas être ordonnée par les juges qui ont constaté la contrefaçon ;
- si la réponse est positive, l'absence de prononcé d'interdiction doit-elle avoir une influence sur l'évaluation du préjudice du demandeur à l'action en contrefaçon ?

- ▶ Le Groupe français peut répondre de plusieurs manières à cette question :

1. Les méthodes d'évaluation du préjudice de la victime d'actes de contrefaçon doivent rester indépendantes du prononcé ou non d'une mesure d'interdiction. Les sanctions ont des finalités différentes :
  - l'interdiction a pour fonction de faire cesser l'atteinte à un droit de propriété, comme l'expulsion. Les juges prononceront une mesure d'interdiction demandée s'ils constatent l'existence de la contrefaçon.
  - les dommages et intérêts ont pour fonction de réparer le préjudice subi par le demandeur à l'action en contrefaçon.

Il n'y a donc aucune raison pour que la quantification des dommages et intérêts passés varie selon qu'une mesure d'interdiction est prononcée ou non ou dépende d'une telle mesure. C'est le droit positif actuel en France.

2. Si l'on admet que les juges peuvent ne pas ordonner systématiquement une mesure d'interdiction qui leur a été demandée par le demandeur à l'action en contrefaçon, dans ces conditions, il est certain que le demandeur à l'action en contrefaçon doit être indemnisé pour l'exploitation future forcée de son droit par le contrefacteur.

Or, en l'état du droit positif, les juges ne peuvent pas condamner le contrefacteur à des dommages et intérêts correspondant à une redevance en raison de l'exploitation future forcée, après la décision de justice, du droit de propriété intellectuelle par le contrefacteur.

Dans ce cas, la notion du droit français de préjudice futur est insuffisante pour condamner le contrefacteur au versement de redevances futures. En effet, l'exigibilité de ces redevances futures n'est pas *certaine* puisqu'elle dépend de la poursuite de l'exploitation ou non du droit de propriété intellectuelle par le contrefacteur, ainsi que de son ampleur. Il faudrait donc modifier le droit positif français.

Par ailleurs, si l'on admet que les méthodes d'évaluation du préjudice devraient être différentes si une mesure d'interdiction est prononcée ou non, deux hypothèses peuvent être distinguées :

- le demandeur à l'action en contrefaçon n'a pas sollicité de mesure d'interdiction et il demande en conséquence l'application de règles d'évaluation particulières, comme l'allocation d'une redevance ;
- les juges, en raison de circonstances particulières de l'espèce, décident de ne pas prononcer de mesure d'interdiction et appliquent en conséquence une méthode d'évaluation particulière. L'absence d'interdiction peut ainsi faire perdre des parts de marché au breveté. Cette perte serait compensée par des dommages et intérêts futurs (*forward-looking damages*) assimilables au prix d'une licence forcée.

Il faudrait que la loi fixe les conditions nécessaires pour que les juges aient le pouvoir de refuser de prononcer une mesure d'interdiction demandée alors même qu'ils ont constaté l'existence de la contrefaçon.

Toutefois, le Groupe français n'est pas favorable à un tel système, les licences devant demeurer des contrats librement négociés entre les parties.

### III. Proposals for harmonisation:

#### 16 Is harmonisation of the quantification of damages desirable?

*If yes, please respond to the following questions without regard to your Group's current law.*

*Even if no, please address the following questions to the extent your Group considers your Group's current law could be improved.*

Le Groupe français souhaite une harmonisation qui vise a minima à réparer l'entier préjudice et de surcroît à prévenir tout caractère lucratif à la contrefaçon.

#### 17 Please propose the principles your Group considers should be applied when quantifying actual loss.

Le Groupe français pense que le manque à gagner et la perte subis par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle correspondent :

- a minima, à une redevance manquée, à caractère indemnitaire, calculée sur l'ensemble de la masse contrefaisante ;
- ou à la marge perdue sur les ventes qu'il a manqué car réalisées par le contrefacteur à son détriment ;
- avec une combinaison des deux (redevance indemnitaire/marge perdue) possible lorsque le titulaire du droit n'avait pas la possibilité ou la capacité à absorber la totalité de la masse contrefaisante.
- Avec un complément correspondant, au-delà des manque à gagner et perte subis déterminés comme ci-dessus, la perte de valeur définitive et irréversible des actifs concernés par la contrefaçon

Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle doit également être indemnisé des pertes subies du fait de la contrefaçon et pendant toute la durée au cours de laquelle la contrefaçon altère sa capacité à générer le niveau de profits qu'il aurait pu atteindre en l'absence de cette contrefaçon

Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle doit également être indemnisé des pertes subies du fait de la contrefaçon.

Les mêmes principes s'appliquent au licencié exclusif.

**18 Please propose the principles your Group considers should be applied when quantifying reasonable royalties, explaining in particular:**

- a) the relevance, if any, of a hypothetical negotiation and whether the hypothetical negotiation should be under the assumption that the IP rights being negotiated were or were not found valid and infringed;**
- b) the relevance, if any, of prior licensing practices or prior going rates for licensing the IP rights in suit; and**
- c) the relevance, if any, of prior licensing practices or prior going rates for licensing other IP rights of third parties that may or may not be similar to the IP rights in suit.**

Le Groupe français est d'avis que la redevance servant de base au calcul de la somme forfaitaire du paragraphe 2 de l'article 2 de la Directive 2004/48 (et, le cas échéant, de la redevance indemnitaire pour les ventes qui n'auraient pu être réalisées par le titulaire, dans le cadre du paragraphe 1 - 1° de la Directive) devrait être fixée à partir d'éléments à fournir par le titulaire du droit portant, dans l'ordre, sur le point b), puis sur le point c) puis sur le point a).

S'agissant du point b), les juridictions devraient notamment apprécier les circonstances faisant que les taux de redevance appliqués précédemment puissent être révisés à la hausse ou à la baisse, compte tenu des évolutions des conditions de marché et des positions respectives du titulaire, des licenciés établis et du contrefacteur, notamment le fait qu'un licencié précoce peut avoir bénéficié d'un taux de redevance inférieur à celui que des licenciés tardifs devraient s'attendre à payer.

S'agissant du point c), les juridictions devront notamment apprécier ce qui, dans la qualité du droit objet du litige, notamment la facilité ou la difficulté à le contourner, peut justifier un taux inférieur ou supérieur.

S'agissant du point a), qui ne devrait intervenir qu'à titre subsidiaire, la situation de négociation hypothétique ne devrait pas être interprétée comme ne laissant au contrefacteur d'autre option que de prendre une licence à des conditions déraisonnables économiquement. A contrario, cette situation ne devrait pas s'apprécier comme si le titulaire avait pris un engagement de concéder une licence et ne pouvait utiliser son droit à obtenir une interdiction des ventes du contrefacteur. A cet égard, il ne paraît pas souhaitable que le taux de redevance issu d'une situation de négociation hypothétique, sur la base duquel la somme forfaitaire est calculée, soit ensuite opposable au titulaire dans ses relations contractuelles futures avec le défendeur.

Le Groupe français pense qu'en tout état de cause, la redevance « *raisonnable* » doit être majorée dès lors qu'elle est utilisée à des fins indemnitaires.

**19 Please propose, in relation to actual loss and reasonable royalties:**

**a) how conveyed goods should be dealt with;**

Le Groupe français considère que le manque à gagner et la perte subis sur les produits et services liés doivent être appréciés en fonction des circonstances du cas d'espèce en prenant notamment en considération les éléments suivants :

- le titulaire vend-il le produit protégé seul ou avec des accessoires, ou des produits/services liés commercialement (voir supra question 4 a), effet de gamme, effet packages, effet promotion commerciale) ?
- le contrefacteur vend-il le produit contrefaisant seul ou avec des accessoires, ou des produits /services liés commercialement (voir supra question 4 a) ?
- le caractère indispensable ou non de l'accessoire, (voir supra question 4 a) ?

**b) how competing goods of the rightholder, not making use of the patent, should be dealt with; and**

Le Groupe français considère que le manque à gagner et la perte subis en lien avec des produits équivalents ou concurrents du titulaire de droit, mais ne mettant pas en œuvre le droit de propriété intellectuelle contrefait, devraient être pris en compte dans l'évaluation du préjudice né de la contrefaçon, à la condition qu'un lien de causalité entre les actes de contrefaçon et le manque à gagner et la perte subis en lien avec le produit équivalent ou concurrent soit démontré.

A cet égard, le Groupe français considère que le simple fait qu'il s'agisse d'un produit équivalent ou concurrent ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien de causalité. En revanche, un lien de causalité pourrait être reconnu dès lors qu'il est démontré, compte tenu du marché en cause, que la vente des produits contrefaisants est directement liée à un préjudice économique du titulaire du droit, ou le licencié, sur la vente du produit équivalent ou concurrence.

**c) how damages should be determined when the infringing product forms part of a larger assembly.**

Le Groupe français considère que dans l'hypothèse de produits contrefaisants constituant une partie d'un ensemble plus large, le manque à gagner et la perte subis doivent être appréciés en conservant pour ligne directrice de recherche quelle aurait été la situation économique du titulaire si la contrefaçon n'avait pas eu lieu, et quelles auraient été ses ventes manquées.

Cette appréciation devrait être basée sur l'ensemble dont fait partie le produit protégé, pondérée en considération des faits de l'espèce et de l'influence du droit de propriété intellectuelle dans la commercialisation du produit.

Pourraient notamment être pris en considération les éléments suivants :

- le rôle de l'invention dans le produit commercialisé, et sa capacité à créer de la valeur (générer des chiffres d'affaires et des profits actuels et futurs) ;
- l'existence de produits substituables, ayant des fonctionnalités/usages similaires ;
- le caractère décisif de la présence de l'invention dans le produit commercialisé (avantage concurrentiel, barrière à l'entrée, contribution à la création de valeur par rapport aux autres actifs-clés).

**20 Please propose principles your Group considers should be applied when quantifying the damages for indirect/contributory infringement in circumstances where there is no direct infringement of the IP rights in suit.**

Le Groupe français considère que la méthode d'évaluation du préjudice ne devrait pas être différente de celle qui est appliquée en cas de contrefaçon directe.

Dès lors que le breveté, ou le licencié, subit un préjudice, celui-ci devrait être réparé selon les principes qui précèdent.

**21 Please comment on any additional issues concerning any aspect of quantification of damages you consider relevant to this Study Question.**

Le Groupe français pense que la détermination des dommages et intérêts doit passer par une prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur pour prévenir tout caractère lucratif à la contrefaçon, sans que ces bénéfices constituent nécessairement un mode d'indemnisation autonome comme cela existe dans d'autres pays.