|  |  |
| --- | --- |
| **Groupe National :** | France |
| **Titre :** | **Dommages et intérêts pour les actes autres que la vente** |
| **Intervenants :** | Thomas CUCHE, PrésidentChristophe BESNARDAnne BOUTARICFanny CONYHélène CORRETVirginia DE FREITASCoralie DEVERNAYJulie GEMPTELPierre GENDRAUDEsther HAGEGEFlorence JACQUANDVirginie LEHOUXCaroline LEVESQUEAurélia MARIEJean-François MERDRIGNACAmandine METIERJean-Baptiste MILIENMyriam MOATTYThierry MOLLET-VIEVILLEMartin SIMONNET |
| **Rapporteur au seindu Comité de Travail** | Gaston VEDEL |
| **Date :** | 11 avril 2019 |

**I. Current law and practice**

**I.1) What non-sales infringing acts, i.e. infringing acts which do not involve sales, are recognised in your jurisdiction.**

Un tableau, en Annexe, synthétise les actes de contrefaçon autre que la vente pour chacun des droits, objet de la question.

Pour le traitement de cette question, la matérialité de la contrefaçon sera ici supposée.

**S'agissant des brevets français et parties françaises de brevets européens, des certificats d'utilité et des certificats complémentaires de protection**, les actes de contrefaçon (articles L.613-3 et L.613-4 du Code de la propriété intellectuelle, ci-après, le “**CPI**”) sont :

* la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation[[1]](#footnote-1), le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
* l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
* l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet ; ou
* la livraison ou l'offre de livraison des moyens de mise en œuvre de l'invention objet du brevet.

Pénalement, constituent également des délits de contrefaçon de brevets français et parties françaises de brevets européens, des certificats d'utilité et des certificats complémentaires de protection (article L.615-14 du CPI) :

* les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d'un brevet ;
* tout acte de contrefaçon commis en bande organisée ou portant sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal.

**S'agissant des semi-conducteurs**, les actes de contrefaçon (article L.622-5 du CPI) sont :

* la reproduction de la topographie protégée ; ou
* l'exploitation commerciale ou la détention, le transbordement, l'utilisation, l'exportation ou l'importation à des fins d'exploitation commerciale.

**S'agissant des logiciels,** sur le plan civil, les actes de contrefaçon (article L.122-6 du CPI) sont :

* la reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie, en ce inclus le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel ;
* la traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel ;
* les actes de décompilation d’un logiciel non-autorisés (article L. 122-6-1 CPI) ; ou
* la mise sur le marché, y compris la location, d'un logiciel.

Pénalement, constituent des délits de contrefaçon (articles L. 335-2-1 et L.335-3 du CPI) :

* les actes de contrefaçon précités relatifs aux logiciels ;
* l'édition, mise à disposition du public ou communication au public, l'incitation à l'usage d'un logiciel mettant à disposition, sans autorisation, des œuvres ou objets protégés ;
* tout acte sanctionné au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, en ce compris la reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit ;
* la captation totale ou partielle d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique.

**S'agissant des bases de données**, les actes de contrefaçon (articles L.112-3, L.341-1, L.342-1 et L.342-2 du CPI) sont :

* l'extraction de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support ;
* la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base ; ou
* l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non-substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.
* tout acte sanctionné au titre de la contrefaçon de droits d'auteur.

**S'agissant du droit d'auteur**, sur le plan civil, constituent des actes de contrefaçon, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre de l'esprit, en ce inclus la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque (article L.122-4 du CPI).

Pénalement, constituent des délits de contrefaçon (articles L.335-2, 335-3 et 335-4 du CPI) :

* toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, mais également le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées d'ouvrages contrefaisants ;
* toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, ainsi que toute captation totale ou partielle d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique ; ou
* toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réaliséesans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle ;
* l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée ; ou
* le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.

**S'agissant des marques**, sur le plan civil, les actes de contrefaçon sont l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, en ce compris :

* s'agissant des marques de l'Union Européenne (articles 9 et 10 du Règlement européen 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne) :
* l'apposition du signe ;
* l'offre des produits sous le signe, leur mise sur le marché ou de leur détention à ces fins ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
* l'importation ou l'exportation sous le signe ; ou
* l'usage/utilisation du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ; dans les papiers d'affaires et la publicité ou dans des publicités comparatives.
* s'agissant des marques françaises (articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du CPI) :
* la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ;
* la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée ; ou
* l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée.

Sur le plan pénal, constitue un délit de contrefaçon d'une marque française le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite (articles L.716-9, L.716-10 et L. 716-11 du CPI):

* d'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
* de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
* de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux deux points précités.

Est également répréhensible le fait pour toute personne :

* de détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
* d'offrir à la vente des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
* de reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
* de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

**S'agissant de dessins et modèles communautaires**, constitue un acte de contrefaçon, l'utilisation du dessin ou modèle, en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins (article 19 du Règlement européen n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires).

**S'agissant de dessins et modèles français**, constitue un acte de contrefaçon, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle (article L.513-4 du CPI).

**S’agissant de la concurrence déloyale :**

* En droit français :

Il n’y a pas de texte spécifique (référence à l’article 1240 du Code Civil : *« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »).*

La loi ne définit ainsi pas les actes considérés comme déloyaux en droit français.

Sont concernées toutes les pratiques contraires aux usages ou à une loi ou à un règlement :

*« une* ***faute délictuelle préjudiciable à l’exercice paisible de la liberté du commerce et de l’industrie*** *»* (Cass. com., 11 septembre 2012, Milo contre EDF et GDF, pourvoi n° 11-21.322).

Il n’y a pas de lien nécessaire avec la vente effective de produits. Il est rappelé en Jurisprudence que le préjudice, fût-il simplement moral, s’infère nécessairement de la faute établie.

Deux catégories d’actes sont considérées comme déloyaux indépendamment ou non de la vente de produits : la confusion et le parasitisme.

Ces actes sont synthétisés dans un tableau joint en Annexe à la présente question.

* En droit international :

L’Article **10 bis de la Convention d’Union de Paris** dispose que constitue un acte de concurrence déloyale tout acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et plus précisément :

1. tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent;
2. les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent
3. les indications ou allégations dont l’usage, dans l’exercice du commerce, est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la quantité des marchandises.

L'action en concurrence déloyale est surtout utile pour le licencié non exclusif car ce dernier ne dispose pas, pour le moment, d'un droit à agir seul en contrefaçon.

**I. 2) Please explain how damages are quantified, under the laws of your Group, in relation to infringing acts which do not involve sales of infringing products.**

**(If the laws of your Group provided for different quantification of damages for different IP rights, please explain how damages are quantified for each type of IP right.)**

Il n’existe pas de texte spécial pour l’évaluation des dommages-intérêts en relation avec des actes contrefaisants qui n’impliquent pas de vente de produits contrefaisants. Ceci concerne tous les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les actes de concurrence déloyale connexes aux actes de contrefaçon.

Les textes relatifs à la réparation des actes de contrefaçon pour chaque type de droit sont les suivants :

* article L. 331-1-3 du CPI en matière de propriété littéraire et artistique ;
* article L. 521-7 du CPI pour les dessins et modèles ;
* article L. 615-7 du CPI en matière de brevets d’invention ;
* article L. 716-14 du CPI en matière de marques.

Ces textes prévoient que, pour fixer les dommages et intérêts, les juges sont tenus de prendre en considération, distinctement :

* les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et les pertes subies par la partie lésée ;
* les bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
* et le préjudice moral causé à la victime de la contrefaçon.

A titre d’alternative à ce mode d’évaluation et sur demande de la partie lésée, les juges peuvent allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Dans tous les cas, le juge doit procéder à une évaluation *in concreto* du préjudice dans le cadre d’une fiction juridique visant à replacer *a posteriori* le titulaire des droits contrefaits dans la situation dans laquelle il aurait dû se trouver en présence des actes de contrefaçon commis si ces derniers avaient été réalisés licitement, par exemple en allouant des dommages et intérêts correspondant :

* à la marge perdue du titulaire de droits si ce dernier met en œuvre commercialement les droits de propriété intellectuelle contrefaits ;
* .à la redevance perdue du titulaire de droits si ce dernier ne met pas en œuvre commercialement les droits de propriété intellectuelle contrefaits. Cette redevance peut valablement être majorée, par rapport au taux qui aurait pu être consenti dans des conditions normales (i.e., hors contrefaçon), pour tenir compte de la contrefaçon et du caractère forcé de la licence ainsi imposée au titulaire de droits (par exemple, CA Paris, 27 juin 2017, où l’allocation d’une redevance majorée par trois par rapport au taux de redevance contractuel ne constitue pas une indemnité ayant un caractère punitif).

Le droit français ne permet pas l’allocation de dommages et intérêts punitifs, allant au-delà du préjudice subi par le titulaire de droits.

Ces articles ne distinguent pas la réparation en fonction des actes de contrefaçon commis, mais visent de manière générale la fixation des dommages-intérêts résultant de l’atteinte portée au droit, quelle que soit l’atteinte.

Bien qu’il n’existe pas de dispositions spéciales concernent les actes de contrefaçon n’impliquant pas de vente, la jurisprudence considère que tout acte de contrefaçon et tout acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice, fut-il moral, qui doit être réparé.

Les actes de concurrence déloyale connexes à des actes de contrefaçon sont soumis au droit commun de la responsabilité civile et les règles de réparation ont été construites par la jurisprudence. Ainsi, en vertu de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, les dommages-intérêts ne peuvent pas excéder le préjudice effectivement subi par le titulaire ou ses licenciés. Ce principe est régulièrement rappelé en jurisprudence.

Les juridictions françaises ne réparent donc pas automatiquement et distinctement tous les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis, mais cherchent à déterminer le préjudice subi par le titulaire du droit et/ou ses licenciés, quelle que soit l’acte de contrefaçon commis.

De manière générale, il résulte de la jurisprudence française que :

* lorsque le préjudice du titulaire ou de ses licenciés a été réparé sur la base des ventes des produits contrefaisants, les autres actes de contrefaçon portant sur les mêmes produits ne donnent généralement pas lieu à une indemnisation spécifique supplémentaire sauf à démontrer une aggravation de ce préjudice ;
* les actes de contrefaçon qui n’impliquent pas de vente de produits contrefaits sont susceptibles d’être indemnisés par l’allocation de dommages-intérêts si un préjudice est démontré ; les préjudices le plus souvent invoqués sont la perte d’avantages liés au monopole, la dépréciation du droit et le préjudice moral.

Ces différents préjudices, parce qu’ils sont difficiles à évaluer, sont presque toujours indemnisés par l’octroi d’une somme forfaitaire à la discrétion de la juridiction de fond, souvent sans entrer dans le détail des atteintes au monopole.

L’évaluation de cette somme forfaitaire ne dépend pas de critères prédéterminés, mais la jurisprudence a fourni plusieurs exemples en fonction des différents droits de propriété intellectuelle.

Cette somme dépend tout d’abord de la demande formée par la victime de la contrefaçon car les juridictions ne peuvent pas octroyer des dommages-intérêts supérieurs à la somme demandée. En effet, dans la mesure où les juridictions civiles sont liées par les demandes des parties et ne peuvent normalement pas statuer *ultra petita*, la pratique jurisprudentielle est influencée par la manière dont les demandes indemnitaires sont formées, le plus souvent sous forme d’une demande d’indemnisation globale sans préciser le niveau d’indemnisation sollicité pour chaque catégorie d’acte de contrefaçon.

**En matière de brevet**, les préjudices autres que les actes de vente de produits contrefaisants peuvent résulter d’une baisse de prix opérée par le titulaire, d’une perte de contrat (par exemple parce que l’acquéreur ou le licencié potentiel a eu connaissance de l’existence d’actes de contrefaçon), d’une atteinte à l’image ou à la réputation du titulaire, d’une dépréciation du titre ou d’une perte du fruit d’investissements, sans que cette liste soit exhaustive. A noter également, l'indemnisation d'un breveté au titre des redevances qu'il aurait dû percevoir sur les produits contrefaisants « *donnés à titre d'échantillons* » ou « *détruits pour des raisons de contrôle de stabilité* » par les défenderesses (TGI Paris, 7 mai 2001, Air Liquide et a. / La Roseraie et a.).

La jurisprudence a notamment retenu que le préjudice lié à une dépréciation du titre est « *très théorique mais réel* » car la valeur du brevet se mesure en fonction du chiffre d’affaires au regard des amortissements.

Et même en l’absence d’un préjudice commercial, la simple atteinte au droit du breveté par la contrefaçon justifie des dommages-intérêts.

Ces différents préjudices ne doivent pas être confondus avec le préjudice moral que peut subir le titulaire du brevet qui se distingue de l’atteinte au droit moral de l’auteur en droit d’auteur.

Car le préjudice moral subi par le titulaire du brevet ne résulte pas d’une atteinte aux droits de propriété sur son brevet et donc des actes de contrefaçon en tant que tels mais d’un comportement du contrefacteur portant atteinte au droit moral de l’inventeur par exemple lorsque le contrefacteur a usurpé la qualité d’inventeur dans l’esprit du public.

Certaines décisions confondent toutefois le préjudice moral du titulaire avec les préjudices d’atteinte à la propriété du brevet.

Dans les deux cas cependant, le préjudice en résultant est réparé par l’octroi d’une somme forfaitaire.

**Concernant le droit d’auteur**, il est rappelé qu’à la différence du droit des brevets, le texte définissant la contrefaçon (L. 122-4 CPI) ne fait pas spécifiquement référence à la vente.

L’article L. 331-1-3 CPI, récemment modifié, impose au juge de faire la distinction entre les différents chefs de préjudice, notamment le préjudice patrimonial et le préjudice moral.

En pratique, force est de constater que les deux chefs de préjudice, bien que distincts du point de vue théorique, font en réalité encore parfois l’objet d’une indemnisation globale (par exemple, Cass. Civ, 13 nov. 2014 où avait été octroyée la somme de 35.000€ « *en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur* »).

Dans certains cas, les conséquences économiques négatives sont immédiatement perceptibles et aisément chiffrables.

C’est le cas notamment des œuvres gérées par des sociétés de gestion collective, telles que les œuvres musicales. De nombreuses décisions concernent des gérants de discothèque s’étant affranchis du paiement des redevances auprès de la SACEM. Dans ces cas, les juges ont octroyé à la société de gestion collective les recettes qui auraient dû être versées si le gérant avait souscrit un contrat général de représentation, en référence à un barème. C. Paris, 19 juin 1992, Pacha Club c. SACEM.

Il en est de même des œuvres photographiques pour lesquelles des barèmes existent, et dont le préjudice sera donc indemnisé par le montant de la redevance qu’aurait perçu l’auteur, souvent majoré pour tenir compte de l’absence de consentement (TGI Paris, 22 sept. 2017, Loïc D c/ Renoma).

En dehors de ces cas où un barème est applicable, il est difficile d’appliquer une méthode de calcul des dommages et intérêts. Le préjudice est alors généralement évalué de manière forfaitaire, et souvent sous l’appellation de préjudice moral, terme sous couvert duquel une évaluation plus libérale est généralement mieux admise. En effet, les juridictions sont plus sévères quant à la preuve de la quantification du préjudice patrimonial. C’est pourquoi, en l’absence de ventes, le titulaire de droits a tendance à réclamer une réparation au titre du préjudice moral car dans ce type de demandes, les montants forfaitaires et injustifiés sont plus volontiers admis.

Un autre cas de figures fréquent de contrefaçon de droit d’auteur sans vente concerne la mise à disposition du public, souvent en ligne, d’œuvres (musicales, cinématographiques, jeux vidéo) protégées, et ce à titre gratuit.

Dans ces cas-là, les juges font fréquemment référence à divers critères en évaluant le préjudice, mais n’applique pas réellement de méthode de calcul précise.

Ces critères sont notamment la durée de la reproduction ou représentation, l’étendue du tirage le nombre de visionnages ou d’actes de contrefaçon, nombre de télédiffusions et de manière générale ce qui permet de déterminer l’ampleur de la contrefaçon.

Exemples :

* C. Paris 10 fév. 2012 : campagne publicitaire représentant sans autorisation des bijoux protégés par le droit d’auteur, détaillant la durée et l’ampleur de la campagne avant d’octroyer une indemnisation de 20 000 euros au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux ;
* C. Paris, 3 déc. 2010, Dailymotion c. Zadig : mise en ligne à titre gratuit de documentaires. La Cour relève la durée de diffusion et le nombre de visionnages pour octroyer la somme de « *somme globale de 30 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur et à ses droits voisins de producteur* » ;
* Cass. Civ, 12 juin 2012, Le Corbusier c. Getty France : reproduction de photographies de chaises protégées par le droit d’auteur dans des campagnes publicitaires. La Cour a octroyé une indemnisation « tous chefs de préjudice confondus ».
* C. Aix-en Provence, 9 mars 1994 : reproduction de 270 vidéogrammes mis à la disposition du public : « *le préjudice financier est proportionnel à la notoriété du film ainsi qu’à l’importance des contrefaçons* » ;
* C. Paris, 11 juin 1997, reproduction d’une fresque dans une campagne publicitaire pour du parfum : relevant la durée de la campagne, la Cour octroie 750.000F (le demandeur avait réclamé plus de 5 millions au titre des recettes perdues si l’autorisation avait été demandée).

On retrouve presque toujours la formule « *les juges disposent des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice*» et l’indemnité finalement octroyée n’est jamais précisément justifiée.

**En matière de marque et de dessins et modèles**, il est tout d’abord possible qu’un gain manqué soit reconnu à la victime de la contrefaçon, même en l’absence de vente de produits contrefaisants.

Tel a par exemple été le cas pour un contrefacteur condamné à réparer un préjudice qualifié de commercial par le tribunal, pour avoir fait usage de la marque d’un concurrent à titre de mot clé sur le service Adwords de Google pour proposer ses propres produits. L’indemnité a été évaluée à 3.000€ au vu du faible taux de fréquentation de l’annonce litigieuse et en l’absence de détournement avéré de clientèle (TGI Paris, 17 décembre 2015, n°14/18562).

Mais le plus souvent, la réparation des préjudices subis du fait d’actes de contrefaçon de marques et/ou de dessins ou modèles, indépendamment de toute commercialisation de produits contrefaisants, s’articule autour de deux axes : celui des pertes subies par le titulaire du droit (ou son licencié) et celui du préjudice moral. La distinction entre les deux est loin d’être claire.

* S’agissant des pertes subies :

En l’absence de vente de produits contrefaisants, le préjudice réside dans la banalisation ou la dépréciation du droit, dont le tribunal évalue les conséquences économiques négatives.

Les tribunaux allouent notamment des dommages et intérêts sous l’angle des pertes subies, en réparation :

* des atteintes à l’image, au caractère distinctif ou à la valeur économique de la marque du fait de son utilisation non autorisée sur un site internet et dans des documents commerciaux (CA Paris, 27 mai 2016, n°15/03893), du fait de sa reproduction dans le cadre d’une campagne publicitaire (TGI Paris, 9 novembre 2010, n°09/18491), ou dans un nom de domaine (TGI Paris, 11 mars 2016, n°14/05285) ;
* des atteintes à la valeur patrimoniale d’un modèle protégé, en raison de sa banalisation (TGI Paris, 3 avril 2012, n°11/00175), du fait de l’importation et de la détention de produits contrefaisant (TGI Paris, 25 mai 2018, n° 16/15676), du fait de la seule offre en vente dans un catalogue de produits contrefaisants d’une qualité moindre que les modèles originaux (TGI Paris, 9 mars 2010, n°08/08877).

Mais l’évaluation des dommages-intérêts n’est jamais expliquée de manière détaillée dans les décisions et aboutit toujours à un montant forfaitaire.

Le préjudice peut aussi résider dans la diminution de l’impact d’investissements promotionnels lorsqu’est rapportée la preuve de tels investissements (TGI Paris, 19 octobre 2017, n°16/00937, TGI Paris, 26 mai 2016, n°14/12018) et qu’il est jugé que le contrefacteur a économisé ces dépenses du fait de son activité contrefaisante (voir TGI Paris 8 juillet 2016, n°15/18/645 sanctionnant l’importation et la détention de produits contrefaisants en prenant en compte les investissements publicitaires des demanderesses, le succès commercial et l’ancienneté des marques et les économies réalisées par le contrefacteur).

* S’agissant du préjudice moral :

L’étude de la jurisprudence montre que, sous ce poste de préjudice, sont également réparées, avec des évaluations tout aussi forfaitaires, la dilution du droit ou l’atteinte portée à l’image de son titulaire.

Sont notamment indemnisés :

* En matière de marque :
	+ L’utilisation d’une marque dans un nom de domaine (TGI Paris 16 septembre 2016, n°14/04492 : allocation d’une indemnité de 5.000€ au titre du préjudice moral, faute pour le titulaire d’être parvenu à démontrer un gain manqué, son chiffre d’affaires étant resté stable pendant l’exploitation du site internet litigieux) ;
	+ L’importation ou la détention de produits contrefaisants (TGI Paris, 5 octobre 2012, n°11/04694, TGI Paris, 8 juillet 2016, n°15/18654) ;
	+ L’usage d’une marque dans la publicité : « *le fait de reprendre la marque et de l’associer à un produit, même non commercialisé, dans un magazine publicitaire diffusé sur internet et dans les magasins Carrefour créé un préjudice d’image à Monsieur X dès lors que cet usage a pu servir à promouvoir les produits et services disponibles en grande surface sans son consentement* » (TGI Paris, 15 mars 2018, n°16/10841) ;
	+ l’utilisation de la marque d’un tiers à titre de dénomination sociale, nom commercial ou non de domaine qui causent un préjudice moral au titulaire des droits, indépendamment de tout éventuel préjudice commercial (TGI Paris, 15 février 2018, n°17/11632 ; TGI Paris, 22 mars 2018, n°17/09611 ou encore TGI Paris, 28 janvier 2016, n°14/18166) ;
	+ le dépôt d’une marque, lorsqu’il est considéré comme susceptible de constituer un acte d’usage non autorisé d'une marque, justifiant l’allocation de dommages et intérêts (Cass. com., 21 févr. 2012, n° 11-11.752, CA Paris, 31 mai 2016, n°15/08997).
* En matière de dessins et modèles : Est notamment réparé par des dommages-intérêts forfaitaires le préjudice moral découlant de la présentation d’un modèle contrefaisant :
	+ sur un salon professionnel : « Le modèle contrefaisant n'a fait l'objet d'aucune commercialisation, de sorte que la société demanderesse n'est pas fondée à demander la réparation d'un préjudice matériel. La présentation du modèle contrefaisant au salon MODE CITY 2008 de Paris a néanmoins porté atteinte à l'image et à la renommée de la société C.M en banalisant le modèle original de soutien-gorge MISHI. Ce préjudice moral sera réparé par l'allocation de la somme forfaitaire de 5.000 euros. » (TGI Paris, 13 avril 2010, n°08/15883, TGI Paris, 21 mai 2015, n° 14/15198) ;
	+ dans une publicité télévisée (CA Paris, 7 Avril 2010, n° 09/03186) ;
	+ ou dans des brochures commerciales (TGI Paris, 26 octobre 2010, n°9/00972).

Le mode d’évaluation faisant référence aux redevances qui auraient dû être perçues par le titulaire a parfois été appliqué en présence d’actes de contrefaçon autres que des ventes, par exemple, dans le cas de l’usage non autorisé d’un modèle dans une campagne publicitaire (CA Paris, 27 novembre 2015, n°13/21612).

Dans la grande majorité des cas, les juridictions se livrent à une évaluation globale des préjudices subis du fait d’actes autres que des ventes, et pondèrent leur estimation en fonction de divers paramètres tels que : l’ampleur et/ou le caractère répété des atteintes, l’importance de la diffusion des supports, la fréquentation du site internet sur lequel la marque est reproduite, etc.

**I. 3) Please explain what approach your current law takes in relation to “franking”: if damages are paid in relation one infringing act (e.g. manufacturing) for specific infringing goods, can those goods then be circulated freely subsequently, or does their subsequent circulation amount to a fresh infringement in relation to which an injunction or damages may be available?**

En droit français, les actes de contrefaçon reconnus donnent généralement lieu au paiement de dommages-intérêts pour les actes passés, c’est-à-dire antérieurs à la décision judiciaire constatant la contrefaçon, et à des mesures d’interdiction visant à faire cesser la contrefaçon, voire à retirer du marché ou à faire détruire les produits contrefaisants.

Ces mesures d’interdiction ne sont prononcées par les tribunaux qu'à la demande du demandeur. Toutefois et en pratique, ces mesures d’interdiction sont celles qui mettent fin à l'infraction en cours et sont donc généralement systématiquement demandées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle, même si elles ne sont pas toujours exécutées. Si les tribunaux estiment que des actes de contrefaçon ont été commis, ils accordent systématiquement ces mesures d’interdiction au titulaire de droits qui en fait la demande.

Les différents manuels de référence en la matière (J. PASSA, J-C. GALLOUX, N. BINCTIN, C. CARON, A. LUCAS, notamment), que nous avons consultés, évacuent assez rapidement la question car il apparaît évident, pour le droit français, qu'une action en contrefaçon a pour principal objectif de faire cesser l'infraction.

Ainsi, en France, la question du « franking » (que l’on pourrait traduire par « paiement libératoire ») est essentiellement théorique, les produits contrefaisants étant rarement laissés sur le marché ou autorisés à être utilisés ou vendus à l'issue de la procédure en contrefaçon.

Le CPI ne prévoit aucune limitation aux actions qui peuvent être intentées à l'encontre d'une personne qui réaliserait un acte de contrefaçon ultérieurement à une décision de justice l’ayant condamné à verser des dommages et intérêts pour des actes de contrefaçon antérieurs. Chaque acte commis constitue un acte de contrefaçon distinct.

Ainsi, en l'absence de tout fondement juridique contraire, on pourrait supposer que, même si une partie est considérée comme ayant contrefait un droit de propriété intellectuelle et a été condamnée à payer des dommages et intérêts correspondants, le titulaire de droits pourrait demander réparation à la même (ou une autre) partie si elle accomplit de nouveaux actes de contrefaçon ultérieurement à la première décision judiciaire la condamnant à des dommages et intérêts.

Il n'y a aucune raison de penser que des produits qui n'ont pas fait l'objet de mesures d’interdiction, de retrait du marché ou de destruction, mais qui ont été jugés contrefaisants, ne pourraient pas faire l’objet de mesures d’interdiction ou d’indemnisation s’ils étaient l’objet d’actes de contrefaçon accomplis après le jugement ayant prononcé la première condamnation. Ces nouveaux actes de contrefaçon pourraient ainsi donner lieu au paiement de dommages et intérêts additionnels, réparant le nouveau préjudice subi par le titulaire.

Nous n'avons connaissance d'aucune jurisprudence qui se soit prononcée sur cette question.

La notion de « franking » ou de « paiement libératoire » n’apparait donc pas être reconnue en droit français.

L’épuisement des droits ne pourrait pas être valablement invoqué par le contrefacteur dans la mesure où les produits commercialisés après la décision de justice ce dernier à des dommages et intérêts n’ont pas été mis sur le marché "par le breveté ou avec son consentement".

A notre connaissance, il n'existe pas de jurisprudence en matière de contrefaçon concernant des produits qui font l'objet d'une deuxième décision de contrefaçon.

Dans la plupart des procédures en France, si plusieurs acteurs sont impliqués dans la chaîne de contrefaçon, toutes les parties contre lesquelles des dommages et intérêts sont demandés seront appelées en la cause.

Par définition, des produits considérés comme contrefaisants n'ont pas été mis sur le marché par le titulaire du brevet ni avec son consentement. La jurisprudence européenne considère qu’une licence obligatoire (et le paiement de la redevance correspondante) n’induit pas le consentement du titulaire de droits, de sorte que les droits de ce dernier sur un produit fabriqué et vendu en application d’une telle licence ne sont pas épuisés. Par conséquent, le titulaire de droits pourra s’opposer à l’exportation de ces produits sur un autre territoire de l’espace économique européen (« EEE »).

Par analogie, le paiement de dommages et intérêts ne devrait pas non plus entraîner l’épuisement des droits du titulaire de droits sur les produits contrefaisants concernés. Nous n'avons pas connaissance d'une jurisprudence française qui étendrait l'épuisement des droits aux marchandises qui auraient été l’objet d’un « paiement libératoire ».

Il apparaît donc que la notion de « paiement libératoire » n'existe pas dans le cadre juridique français actuel.

En conclusion, même si la notion même de « paiement libératoire » apparaît très théorique dans le paysage juridique français de la propriété intellectuelle compte du prononcé quasi-systématique de mesures d’interdiction sous astreinte, il apparaît que les règles françaises qui régissent la contrefaçon ne reconnaissent pas cette pratique.

Appliquée à la lettre (ce que nous serions contraints de faire à ce stade en l'absence de jurisprudence pertinente), la loi ne reconnaît pas de « paiement libératoire » et tout nouvel acte de contrefaçon, accompli postérieurement à un premier jugement, pourrait être sanctionné par un tribunal et donner lieu au paiement de dommages et intérêts additionnels destinés à réparer le nouveau préjudice subi par le titulaire.

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

**II. 4) Are there aspects of your Group’s current law or practice relating to the quantification of damages for non-sales infringements that could be improved? If YES, please explain.**

Une amélioration nous semble nécessaire car tous les actes de contrefaçon identifiés ne sont pas systématiquement réparés. Certaines juridictions considèrent en effet qu’une réparation symbolique suffit à réparer le préjudice subi du fait d’actes autres que la vente car il est difficile de l’évaluer, ce qui crée une imprévisibilité pour ces actes de contrefaçon.

L’amélioration de la pratique française actuelle résiderait dans une meilleure individualisation des dommages-intérêts octroyés en fonction des actes commis.

Cette individualisation des dommages-intérêts en fonction de l’acte commis doit néanmoins se concilier avec le principe selon lequel seul le préjudice (et rien que le préjudice) subi par le titulaire des droits et ses ayants-cause peut être indemnisé.

Ainsi, par exemple un acte de fabrication du produit contrefaisant pourrait être mieux indemnisé qu’un acte d’offre en vente si le titulaire des droits ou ses ayants-cause prouvent que l’acte de fabrication leur cause un préjudice plus important que l’acte d’offre en vente.

**II. 5) What policy should be adopted generally in relation to non-sales infringements? Should:**

**a) Only damages be available for past non-sales infringements?**

**b) Only an injunction be available to restrain future non-sales infringements?**

**c) Both damages and an injunction should be available.**

Réponse c), le titulaire de droits de propriété intellectuelle devrait pouvoir solliciter à la fois des mesures d’interdiction (injonction) et des mesures d’indemnisation (dommages et intérêts) à l’encontre de tiers commettant des actes de contrefaçon autres que la vente.

**II. 6) What policy, in relation to franking, would best promote a uniform recovery of damages in relation to infringements in a number of jurisdictions in relation to the same goods?**

Dans le cadre de la réponse à cette question, il est présumé que le demandeur à l’action sollicitant des mesures d’indemnisation (ci-après, le « **Titulaire** ») dispose de droits de propriété intellectuelle dans chacune des juridictions où des mesures d’indemnisation sont sollicitées.

Le Groupe français de l’AIPPI estime qu’une politique favorisant une indemnisation uniforme pour des actes de contrefaçon commis dans un certain nombre de juridictions, mais concernant les mêmes produits supposerait une balance entre :

* d’une part, les intérêts légitimes du Titulaire, correspondant à une réparation intégrale du préjudice lié à la contrefaçon dans les différentes juridictions ; et
* d’autre part, les intérêts légitimes des contrefacteurs, consistant à éviter des condamnations à des dommages et intérêts multiples pour les mêmes actes de contrefaçon.

Plusieurs cas de figures peuvent être envisagés dans le cadre du « franking » :

* Action du Titulaire dans plusieurs pays contre le même contrefacteur pour le même fait donnant naissance à plusieurs actes de contrefaçon :

Le Groupe français de l’AIPPI estime que le Titulaire devrait pouvoir obtenir des mesures d’indemnisation dans chacune des juridictions où le même fait, par exemple une offre en vente sur Internet, constitue un acte de contrefaçon, sous réserve de pouvoir établir la réalité et l’étendue de son préjudice dans chacune de ces juridictions.

Le même fait constituant un acte de contrefaçon distinct dans chacune des juridictions où une action est engagée, le Titulaire obtiendrait ainsi une réparation intégrale de son préjudice, sans que le(s) contrefacteur(s) ne soi(en)t condamné(s) à plusieurs reprises pour le même acte de contrefaçon.

* Action du Titulaire dans plusieurs pays pour plusieurs faits donnant naissance à plusieurs actes de contrefaçon distincts :

Le Groupe français de l’AIPPI estime que le Titulaire devrait pouvoir obtenir des mesures d’indemnisation dans chacune des juridictions où un acte de contrefaçon est commis à son préjudice.

Chaque acte de contrefaçon devrait donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts correspondant au préjudice spécifique causé par l’acte de contrefaçon en cause.

Ainsi, dans l’hypothèse où un produit serait fabriqué dans un pays A, puis exporté et vendu dans un pays B par la même entité, le Titulaire pourrait obtenir :

* + Une première indemnisation spécifique pour les actes de fabrication et d’exportation commis dans le pays A, par exemple par l’allocation d’une indemnisation correspondant à une redevance perdue (avec majoration pour tenir compte de la contrefaçon) ou d’une indemnisation forfaitaire ;
	+ Une deuxième indemnisation spécifique pour les actes d’importation, de stockage et de vente commis dans le pays B.

Les actes de ventes feraient l’objet d’une indemnisation selon les règles classiques, et ne font pas l’objet de la présente question.

Les actes d’importation et de stockage pourraient faire l’objet d’indemnisations spécifiques par exemple par l’allocation d’une indemnisation correspondant à une redevance perdue (avec majoration pour tenir compte de la contrefaçon) ou d’une indemnisation forfaitaire. L'évaluation de cette deuxième indemnisation devrait tenir compte de la première indemnisation, notamment pour les actes qui pourraient donner lieu à des cumuls d’indemnisation, par exemple l’exportation dans le pays A et l’importation dans le pays B.

Le Groupe français estime que la réparation intégrale du préjudice du Titulaire devrait prendre en considération la réparation du préjudice moral et de l’atteinte au titre (dévaluation de la valeur du titre) subi dans chaque juridiction.

Le Groupe français estime qu’aucun « *paiement libératoire* », permettant au contrefacteur de commercialiser librement un produit jugé contrefaisant après avoir payé des dommages et intérêts dans une juridiction, ne devrait intervenir au profit du Contrefacteur.

Le Groupe français estime que l’appréciation du préjudice dans chaque juridiction devrait être faite selon les règles du droit national applicables.

**II. 7) Are there any policy considerations and / or proposals for improvement to your Group’s current law falling within the scope of this Study Question?**

Les juridictions pourraient évaluer le montant d’une redevance raisonnable de licence en reconstruisant le scénario des négociations, qui seraient intervenues entre les parties pour inclure les actes de contrefaçon n’impliquant pas de ventes, dans le cadre d’une fiction juridiction visant à replacer *a posteriori* le titulaire des droits contrefaits dans la situation dans laquelle il aurait se trouver en présence des actes de contrefaçon commis si ces derniers avaient été réalisés licitement.

Par exemple, les parties auraient conclu une licence pour permettre au contrefacteur de fabriquer en France pour vendre à l’étranger car il réaliserait une économie par rapport à d’autres pays.

Cette fiction juridique permettrait notamment de tenir compte de la pratique du domaine en cause et de tous autres critères pertinents (par exemple, chefs de préjudice subis, ampleur de la contrefaçon, niveau des redevances habituellement pratiqués, etc.).

Dans cette hypothèse, une expertise (judiciaire ou non) pourrait être nécessaire.

Pour inciter les demandeurs à les solliciter (judiciaire)/y procéder (extra-judiciaire), les juridictions pourraient octroyer des indemnités plus importantes au titre des articles 696 et 700 CPC pour couvrir ces frais.

**III. Proposals for harmonization**

**III. 8) Do you believe there should be harmonisation in relation to damages for non-sales IP infringement?**

Oui.

**III. 9) Manufacturing of patented products: how should damages be quantified in relation to the manufacturing of infringing products?**

Le Groupe français estime que les dommages et intérêts destinés à indemniser les actes de fabrication d’un produit contrefaisant un brevet devraient être déterminés en prenant en considération la valeur de l’acte de fabrication du produit breveté, appréciée isolément dans la chaîne des actes aboutissant à la commercialisation du produit.

Le Groupe français pense que cette indemnisation pourrait correspondre à la redevance qui aurait dû être versée par un fabricant ou son donneur d’ordre dans le contexte d’une sous-traitance de fabrication si un tel fabricant (ou son donneur d’ordre) avait pris une licence de fabrication du produit breveté auprès du titulaire de droits. Cette redevance pourrait être majorée par rapport à son taux habituel dans le secteur considéré pour tenir compte de la contrefaçon et du caractère forcé de la « licence » ainsi consentie a posteriori dans le cadre de cette fiction juridique.

**III. 10) Should the subsequent export and sale of manufactured infringing goods change the quantification of damages?**

Le Groupe français considère que l’exportation et la vente ultérieure du produit contrefaisant ainsi fabriqué devraient être prises en considération distinctement dans la détermination des dommages et intérêts alloués au titulaire de droits afin que l’indemnisation du titulaire de droits soit intégrale (chaque acte de contrefaçon devant être parfaitement indemnisé par rapport au préjudice spécifique qu’il cause au titulaire de droits) tout en évitant un cumul d’indemnisation (l’indemnisation allouée pour chaque acte de contrefaçon devant prendre en considération l’indemnisation allouée pour les autres actes de contrefaçon lorsque certains actes peuvent concourir à la réalisation d’un même préjudice).

**III. 11) Importing and warehousing of patented products: How should damages be quantified in relation to importing and keeping or warehousing?**

Le Groupe français considère que l’importation et l’entreposage d’un produit contrefaisant devraient être pris en considération distinctement dans la détermination des dommages et intérêts alloués au titulaire de droits afin que l’indemnisation du titulaire de droits soit intégrale (chaque acte de contrefaçon devant être parfaitement indemnisé par rapport au préjudice spécifique qu’il cause au titulaire de droits) tout en évitant un cumul d’indemnisation (l’indemnisation allouée pour chaque acte de contrefaçon devant prendre en considération l’indemnisation allouée pour les autres actes de contrefaçon lorsque certains actes peuvent concourir à la réalisation d’un même préjudice).

**III. 12) Series of infringements in relation to patented products: In the situation where there is a series of infringing acts, such as manufacturing, followed by warehousing, followed by a sale, should damages be quantified, for each individual infringing product:**

**a) On the basis of a sale alone, if that infringing product was eventually sold?**

**b) On the basis of each infringing act in the chain?**

**c) If the infringing product was never sold?**

**d) On some other basis?**

Le Groupe français pense que l’indemnisation allouée dans le contexte d’une chaîne d’actes contrefaisants devrait être appréciée sur la base de chaque acte de contrefaçon dans la chaîne d’actes contrefaisants. L’indemnisation allouée pour chaque acte de contrefaçon pourrait tenir compte de l’indemnisation allouée pour les autres actes de contrefaçon afin d’éviter un cumul d’indemnisation.

**III. 13) Services/operating patented processes: please explain how damages should be quantified in relation to infringements that consist of carrying out infringing processes. e.g. a patented manufacturing process?**

Le Groupe français considère que l’indemnisation d’actes de contrefaçon correspondant à la mise en œuvre d’un procédé contrefaisant un brevet de procédé devrait être faite selon les règles classiques d’indemnisation, à savoir :

* indemnisation par des dommages et intérêts correspondant à la marge perdue du titulaire de droits dans l’hypothèse où ce dernier exploite personnellement son brevet ;
* indemnisation par des dommages et intérêts correspondant à la redevance perdue, éventuellement majorée pour tenir compte de la contrefaçon, dans l’hypothèse où ce dernier n’exploite pas personnellement son brevet ; et
* en tout état de cause, une indemnisation du préjudice moral subi par le titulaire de droits.

**III. 14) Please explain how damages should be quantified for subsequent post-manufacturing activities in relation to the products of a patented process, e.g. the offering for sale of a product made using a patented process?**

Le Groupe français estime que les actes de contrefaçon réalisés en aval de la fabrication d’un produit selon un procédé contrefaisant devraient être pris en compte distinctement dans la détermination des dommages et intérêts alloués au titulaire de droits afin que l’indemnisation du titulaire de droits soit intégrale (chaque acte de contrefaçon devant être parfaitement indemnisé par rapport au préjudice spécifique qu’il cause au titulaire de droits) tout en évitant un cumul d’indemnisation (l’indemnisation allouée pour chaque acte de contrefaçon devant prendre en considération l’indemnisation allouée pour les autres actes de contrefaçon lorsque certains actes peuvent concourir à la réalisation d’un même préjudice).

**III. 15) Simultaneous single infringing acts: In the situation where there is a single act, such as an offer for sale on the internet, which amounts to an infringing act simultaneously in a number of jurisdictions, how should damages be quantified in each of those jurisdictions? For example, one single offer to sell products is made on the internet and that single offer is considered to infringe by the courts of two jurisdictions A and B. If court A awards damages for that single act which compensate for the loss suffered by the right holder, should court B also award damages and how should those damages be quantified so as to eliminate or reduce double recovery?**

Le Groupe français de l’AIPPI estime que le titulaire de droits devrait pouvoir obtenir des mesures d’indemnisation dans chacune des juridictions où le même fait, par exemple une offre en vente sur Internet, constitue un acte de contrefaçon, sous réserve de pouvoir établir la réalité et l’étendue de son préjudice dans chacune de ces juridictions.

**III. 16) Franking: If damages have been paid in relation to goods that have been manufactured but the further circulation of those goods has not been restricted by injunction, should the infringer (or the acquirer of the goods) be liable again for damages if those same goods are subsequently sold?**

**a) If the answer to this question is no, does that mean that the infringer has a de facto licence to sell the manufactured infringing goods?**

**b) If the answer to this question is yes, does that mean that the right holder can recover twice in relation to the same goods?**

Le Groupe français estime que le contrefacteur serait susceptible d’engager sa responsabilité pour les actes de contrefaçon réalisés en relation avec un produit contrefaisant (par exemple, la vente) postérieurement à sa condamnation au versement de dommages et intérêts pour d’autres actes de contrefaçon antérieurs (par exemple, la fabrication) à la décision judiciaire.

Le titulaire pourrait ainsi obtenir l’indemnisation du préjudice spécifique causé par chaque acte de contrefaçon en cause. Afin d’éviter tout cumul d’indemnisation, l’indemnisation d’actes de contrefaçon, réalisés postérieurement à une première décision judiciaire retenant la contrefaçon et allouant des dommages et intérêts pour lesdits actes de contrefaçon, tiendrait compte de la première indemnisation ordonnée dans le cadre de ladite première décision judiciaire.

Il pourrait être intéressant de permettre au titulaire de droits d’obtenir une sanction alternative aux mesures de retrait et de rappel des circuits commerciaux des produits jugés contrefaisants. Cela pourrait être l’objet du « paiement libératoire ».

A la demande du titulaire du droit, et de manière alternative aux mesures d’interdiction, de destruction et/ou de retrait du marché, les Juges pourraient condamner le contrefacteur à payer au titulaire de droits un « paiement libératoire », c’est-à-dire, une indemnité résultant du préjudice futur, mais certain, lié à la commercialisation du produit contrefaisant postérieurement à la décision judiciaire.

**Alternative 1** (possibilité pour le juge d’ordonner d’office le « paiement libératoire ») :

De manière alternative aux mesures d’interdiction, de destruction et/ou de retrait du marché, les Juges pourraient condamner le contrefacteur à payer au titulaire de droits un « paiement libératoire », c’est-à-dire, une indemnité résultant du préjudice futur, mais certain, lié à la commercialisation du produit contrefaisant postérieurement à la décision judiciaire.

Ce « paiement libératoire » pourrait être ordonné par le Juge suite à une demande du titulaire de droit (ou même d’office, si des considérations particulières (par exemple, proportionnalité des mesures ordonnées, considérations environnementales, etc.) l’incitent à ordonner de telles mesures).

**Alternative 2** (possibilité pour le juge d’ordonner d’office le « paiement libératoire » uniquement à la place des mesures de rappel des produits) :

A la demande du titulaire du droit, et de manière alternative aux mesures d’interdiction, de destruction et/ou de rappel des produits, les Juges pourraient condamner le contrefacteur à payer au titulaire de droits un « paiement libératoire », c’est-à-dire, une indemnité résultant du préjudice futur, mais certain, lié à la commercialisation du produit contrefaisant postérieurement à la décision judiciaire.

[Le juge pourrait ordonner d’office ce « paiement libératoire » en lieu et place des mesures de rappel des produits qui pourraient être sollicitées par le demandeur si des considérations particulières (par exemple, proportionnalité des mesures ordonnées, considérations environnementales, etc.) l’incitent à ordonner de telles mesures.]

Un tel « paiement libératoire » pourrait présenter un intérêt lorsqu’il ne serait pas possible ou souhaitable de faire exécuter la mesure d’interdiction obtenue (par exemple, du fait d’une exécution seulement possible à l’encontre d’un client du titulaire de droits) ou lorsque d’autres considérations, par exemple environnementales ou de proportionnalité, s’opposeraient à des mesures d’interdiction, de rappel des produits ou de destruction.

Ce paiement libératoire ne pourrait par nature s’appliquer qu’aux produits relevant de la masse contrefaisante, et non pas à de nouveaux produits, fabriqués postérieurement à la décision judiciaire. Par ailleurs, il ne pourrait être invoqué par le défendeur à l’action en contrefaçon ou appliqué spontanément par le Juge sans demande expresse du demandeur à l’action en contrefaçon.

**III. 17) Please comment on any additional issues concerning any aspect of quantification you consider relevant to this Study Question.**

Les propositions d’harmonisation semblent viser principalement des atteintes à des droits de propriété industrielle. Toutefois, le Groupe français relève que des difficultés particulières peuvent se poser en matière de contrefaçon de droits d’auteur sur Internet, notamment dans l’hypothèse de reproduction et de représentation à titre gratuit d’œuvres protégées sur Internet.

Le recours à une fiction juridique visant à replacer *a posteriori* le titulaire des droits contrefaits dans la situation dans laquelle il aurait dû se trouver en présence des actes de contrefaçon commis si ces derniers avaient été réalisés licitement.

Par ailleurs, de manière plus générale, la référence au principe de proportionnalité, visé par la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle qui précise notamment que « *les mesures, procédures et réparations doivent* […] *être* […] *proportionnées* » (article 3), pourrait être intéressante afin de faire la balance entre les intérêts des titulaires de droit de propriété intellectuelle et les intérêts légitimes des contrefacteurs.

**III. 18) Please indicate which industry sector views provided by in-house counsel are included in your Group's answers to Part III.**

A l’exception d’un membre de l’industrie relevant du secteur automobile, les membres du Groupe français ayant répondu à cette question sont issus des familles juristes et conseils en propriété industrielle de l’association.

**ANNEXE 1 :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. DPI
2. Actes
 | 1. Marques
 | 1. Brevets, certificats d'utilité et CCP
 | 1. Dessins et Modèles
 | 1. Droits d'auteur
 | 1. Droits voisins
 | 1. Bases de données
 | 1. Topographies des Semi-conducteurs
 |
| **Reproduction** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Imitation** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Apposition** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Usage** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fait d'inciter sciemment à l'usage** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suppression** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Modification** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Imitation** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Offre à la vente** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mise dans le commerce** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transit** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Importation** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Exportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transbordement** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Livraison** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Offre de livraison** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Représentation** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Traduction** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Diffusion** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Adaptation** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fixation** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transformation** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Arrangement** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Communication au public** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mise à disposition du public** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Extraction** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Détention** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fabrication** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Captation** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Location** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Débit** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Edition** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Défaut de versement de la rémunération copie privée** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Défaut de versement de la rémunération d'un contrat d'édition**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Exploitation commerciale** |  |  |  |  |  |  |  |

**ANNEXE 2 :**

**2 CATÉGORIES D’ACTES CONSIDÉRÉS COMME DÉLOYAUX**

| ACTES | **DÉFINITION** | **EXEMPLES PRATIQUES EN JURISPRUDENCE D’ACTES JUGÉS DÉLOYAUX****(HORS VENTE DE PRODUITS AU PUBLIC)** |
| --- | --- | --- |
| CONFUSION | **Caractérise un comportement déloyal l'imitation servile d'un objet non couvert par un droit privatif, réalisée dans des conditions qui engendrent un risque de confusion et de détournement de la clientèle  (Cass. civ. 1ère, 22 janvier 2009, Pourvoi n° 07-20334).****Pas besoin de caractère intentionnel** | * offre en vente, fabrication, importation, exportation ou publicité de la copie servile d’un produit, de sa présentation et/ou de sa communication

*« Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher* ***si la fabrication d’une copie servie d’un modèle exploité antérieurement par un concurrent n’était pas de nature à entrainer la confusion préjudiciable au propriétaire de ce modèle invoqué*** *par lui dans ses conclusions et, dans ce cas, susceptible de caractériser, même en l’absence d’autres éléments, une concurrence déloyale, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »* (Cass.com 14 juin 1976 n°75.11968)La mesure d’interdiction prononcée au titre de la concurrence déloyale peut viser les actes de fabrication, d’importation, d’exportation et d’exposition de produits (Cass.com 21 octobre 2014 n°13-14210). A contrario ils sont donc considérés déloyaux*« CAMAIEU avait, de façon tout-à-fait déloyale à l’égard d’un créateur avec lequel elle était en relations commerciales régulières, utilisé les efforts de création de SPRINGWAY (…) pour faire résilier en quelques semaines par son fournisseur turc, durant l’état 2009, sa robe Vigne destinée à sa collection hiver 2009 à un coût moindre que celui demandé par SPRINGWAY »* (CA Douai 30 janvier 2013 n°11/07824)* un dépôt de marque à l’étranger
* l’imitation d’un site internet
* l’usage d’un signe comme lien commercial sur internet
* l’imitation d’une dénomination sociale, d’un nom commercial, d’une enseigne, d’un nom de domaine identique ou proche
* La copie des tarifs d’un concurrent pour se placer à un niveau de prix systématiquement inferieur (Cass. com., 6 mai 1991 ; Cass. com., 12 juillet 1993)
 |
| PARASITISME | **Est constitutif de parasitisme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire****Nécessite l’intention** | * offre en vente, diffusion, fabrication, ou publicité de la copie servile d’un produit, de sa présentation et/ou de sa communication

La mesure d’interdiction prononcée au titre du parasitisme peut viser les actes de fabrication, d’importation, d’exportation et d’exposition de produits : (Cass. com 21 octobre 2014 n°13-14210) *A contrario* ils sont donc jugés déloyaux* reprise de conditions générales de vente

*« qu’au nombre de ses investissements figure l’élaboration de Conditions Générales de Vente qui ont vocation à garantir à la clientèle une sécurité juridique et à participer par là-même au succès de la relation commerciale proposée ; qu’il s’ensuit* ***qu’en s’appropriant purement et simplement, sans la moindre contrepartie financière, les Conditions Générales de Vente de la société VENTEPRIVÉE.COM*** *pour en faire usage dans le cadre d’une activité commerciale concurrente,* ***la société KALYPSO s’est rendue coupable de parasitisme économique****»* (CA Paris, 24 septembre 2008, n°07/03336) * Imitation d’un site internet

*« le fait de s’approprier à bon compte le travail et les investissements d’autrui constitue, sans contestation sérieuse possible, un comportement parasite » (CA 2 ch. com., Aix-en-Provence, 17 avril 2002, J.L. H. c Société Net Fly et SARL Stratégies Networks)** Imitation d’une idée

« ***M. X avait présenté ce concept****, à leur demande, aux responsables de la direction de la stratégie et du marketing de la Société générale et relevé que* ***la banque avait repris et intégré, dans son offre de services*** *aux étrangers, deux éléments innovants de ce concept, (…) l’arrêt retient, par des motifs qui ne sont pas critiqués, que* ***la valeur économique de l’emprunt de ces éléments par la banque est établie****; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir que* ***M. X, qui n’avait tiré aucun profit du produit de ses recherches, dont l’intérêt économique était réel et qu’il ne pouvait plus valoriser, avait subi un préjudice*** *dont il devait être indemnisé* » (Cass. com., 31 mars 2015, n°14-12391)* L’utilisation de plans d’un concurrent pour fabriquer une nouvelle machine constitue un acte de parasitisme (CA Angers 18 décembre 2018 RG 15/02934)
* le fait pour le titulaire d’une licence de marque de déposer la même marque pour des services et produits non protégés (Cass. com., 4 juillet 1995, n°93-16.355)
* la copie servile d’un catalogue de vente d’une entreprise (Cass. com., 30 janvier 2001, n°99-10.654)
* la fabrication d’un stand en dur pour un salon professionnel, dès lors que cette fabrication est reproduction servile d’un précédent projet d’une entreprise concurrente et qu’il en résulte une appropriation du travail original effectué par cette entreprise à laquelle aucune contrepartie n’a été versée (CA Paris, 10 décembre 2009, n°07/7101)
 |

1. Il est à noter que, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le Comité des Représentants Permanents du Conseil de l'Union européenne a approuvé la proposition de modification du Règlement n° 469/2009 portant sur les CCP de médicaments le 20 février 2019. Celle-ci prévoit notamment que ne serait pas considéré comme un acte de contrefaçon de CCP de médicament, tout acte de fabrication d'un produit ou d'un médicament contenant ce produit aux fins exclusives d’exportation vers des pays tiers ainsi que tout acte connexe strictement nécessaire à cette fabrication dans l'Union européenne ou à l’exportation elle-même (article 5). [↑](#footnote-ref-1)