

## Report Q186

Au nom du groupe français  
par Serge BINN, Jean-Robert CALLON DE LAMARCK,  
Francis HAGEL, Guy JACQUOT, Pierre GENDRAUD,  
Thierry MOLLET-VIEVILLE et Emmanuel DE MARCELLUS

### Les dommages punitifs: question controversée des droits de propriété intellectuelle

#### Le concept de dommages intérêts punitifs:

Les dommages et intérêts sont généralement attribués à l'issue d'une procédure judiciaire à une partie détentrice de droits de propriété intellectuelle (dit ci-après PI), pour indemniser le préjudice résultant d'une atteinte à ses droits commis par une autre partie.

L'attribution de dommages et intérêts à la Partie détentrice de droits de PI a typiquement en France un caractère réparateur, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à replacer la partie ayant souffert d'un dommage dans la situation où elle aurait dû être si l'acte de contrefaçon n'était pas intervenu.

Selon un principe de droit constant en France, il convient d'indemniser le préjudice subi par cette partie, tout le préjudice, mais rien que le préjudice.

En outre, pour être indemnisable, le préjudice doit présenter les caractéristiques suivantes: il doit être certain, déterminable, licite et direct. Le préjudice peut être futur, dès lors qu'il est certain.

Les dommages punitifs sont attribués dans certains systèmes de droit pour punir le contrefacteur au delà de la réparation du dommage causé, en raison de son comportement.

#### Questions

1) a) *Votre pays dispose-t-il d'un concept de dommages intérêts punitifs?*

Nous ne connaissons pas dans notre système de droit en France de concept de dommages intérêts punitifs.

Le seul principe connu et appliqué en France est celui de la réparation.

Ce principe résulte en droit civil de l'application pure et simple de l'article 1382 du Code Civil, qui stipule que:

*"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 France étant un des Etats membres de l'Union Européenne, il est important également de rappeler les règles de droit communautaire en la matière.

La Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de PI prévoit que les mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (article 3, alinéa 2).

Cette Directive a été adoptée le 26 avril 2004 et publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne du 30 avril 2004 ; elle n'a pas encore été transposée en droit français, mais elle doit l'être dans un délai de deux ans à compter de son adoption.

Cette Directive n'impose pas aux Etats membres d'introduire des dommages intérêts punitifs (considérant 26), sans toutefois exclure la possibilité d'y recourir.

- b) *Dans l'affirmative, s'applique-t-il aux brevets, aux marques et aux autres droits de propriété intellectuelle?*

Ce concept n'existe à ce jour en France pour aucun des droits de propriété intellectuelle. Il a été clairement affirmé par un arrêt de la Cour de Cassation, en date du 29 Juin 1999. Toutefois, on connaît en droit de la propriété littéraire et artistique une disposition qui, par certains côtés, peut dépasser la simple réparation. Il s'agit de la confiscation et de la remise des recettes ainsi confisquées, prévues par l'article L 335-7 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

L'article L 335-7 du CPI stipule ainsi que:

*"Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants-droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires."*

Dans le même sens, on peut mentionner la tendance de la jurisprudence à fixer d'une façon globale les dommages et intérêts à des montants relativement élevés, alors que le dommage commercial apparaît faible, en tenant compte implicitement du comportement du contrefacteur, notamment en matière de marques.

De même, les Tribunaux allouent parfois à la victime de la contrefaçon des dommages au titre de préjudices non spécifiquement commerciaux, tels que le préjudice moral ou l'atteinte au monopôle.

En outre, en France, lorsque le contrefacteur a commis sciemment les actes de contrefaçon, il peut être puni pénalement, notamment par une amende ; mais il ne s'agit pas de dommages punitifs, car l'amende n'est pas attribuée au titulaire des droits.

- c) *La possibilité de pouvoir attribuer des dommages et intérêts punitifs serait-elle souhaitable dans des affaires de contrefaçon?*

Le Groupe Français estime souhaitable que des dommages et intérêts punitifs puissent être attribués dans des affaires de contrefaçon.

Le Groupe Français souhaite que le Juge, qui a reconnu l'existence d'une contrefaçon, ait la faculté, dans le cas où le contrefacteur a agi de mauvaise foi, de le sanctionner, en ajoutant aux dommages et intérêts réparateurs des dommages et intérêts punitifs.

Le Groupe Français considère en effet que le régime de la réparation actuel n'est pas suffisamment dissuasif, au regard du fléau que constitue la contrefaçon.

- d) *Votre Groupe est-il en faveur du fait que les Tribunaux puissent avoir la capacité d'attribuer de tels dommages-intérêts dans des affaires de PI?*

Le Groupe Français est en faveur du fait que les Tribunaux puissent avoir la capacité d'attribuer des dommages-intérêts punitifs dans des affaires de PI.

Toutefois, le Groupe Français estime que les dommages-intérêts punitifs ne devraient être accordés que dans le cas où la mauvaise foi du contrefacteur est objectivement établie et que les dommages-intérêts punitifs devraient être limités dans leur montant par la loi.

Le Groupe Français est partagé sur le point de savoir si les dommages-intérêts punitifs devraient être applicables en matière de brevet, car l'appréciation de la validité et de la portée des droits en cette matière est beaucoup plus délicate que pour les autres droits.

En toutes hypothèses, le Groupe Français est favorable à une approche large des différents chefs de préjudice susceptibles d'être indemnisés, notamment dans le calcul de la redevance indemnitaire destinée à être allouée au titulaire des droits non exploitant et dans la prise en compte de l'intégralité de ses frais de défense, dûment justifiés.

Dans le même sens, le Groupe Français est également en faveur de la possibilité de donner le choix au titulaire des droits entre la simple réparation et la remise des bénéfices procurés par les actes de contrefaçon, ceci pour éviter que le contrefacteur puisse tirer bénéfice de la contrefaçon.

- 2) *Si dommages-intérêts punitifs il y a:*
- a) *Dans quels types de situation peuvent de tels dommages-intérêts punitifs être attribués?*  
En France, à l'heure actuelle, aucun type de situation ne peut conduire à l'attribution de dommages-intérêts punitifs.
- b) *Comment est déterminé leur montant?*  
N/A
- 3) *Existe-t-il une obligation pour une partie d'obtenir un avis juridique pour s'assurer qu'il n'y a pas contrefaçon? Dans l'affirmative*
- a) *Quelle est cette obligation et quand naît-elle?*  
Il n'existe pas une telle obligation en France.
- b) *Comment cet avis est-il pris en compte dans une procédure ultérieure de contrefaçon?*  
N/A
- 4) a) *Existe-t-il un système d'obtention des pièces (discovery) avant dire droit qui permette au titulaire d'un droit de PI d'examiner le comportement du défendeur?*  
Selon le droit spécifique de la PI, la saisie-contrefaçon est une procédure avant dire droit mise à la disposition du titulaire d'un droit de PI, qui permet à un Huissier, assisté éventuellement d'un technicien choisi par le titulaire du droit de PI, de pénétrer dans les locaux d'une personne suspectée de commettre des actes de contrefaçon et par là, de saisir des pièces ou d'autres éléments pouvant permettre d'en déduire le comportement du défendeur.  
En outre, selon le droit commun, le Juge peut enjoindre en cours de procédure une partie ou un tiers de communiquer des pièces, au besoin à peine d'astreinte.  
Les Parties sont tenues de coopérer à l'établissement de la vérité. Elles sont également tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au Juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus (article 11 du Nouveau Code de Procédure Civile).
- b) *Dans l'affirmative, les Parties sont-elles obligées de communiquer des documents détenus à l'étranger?*  
La procédure de saisie-contrefaçon est limitée territorialement au lieu présumé de la contrefaçon ; de plus, elle ne peut être exercée que sur le territoire français.

Par contre, lorsque le Juge est saisi, et qu'il ordonne la production de pièces, ces pièces peuvent être détenues par la partie détentrice (ou le tiers) à l'étranger. Et la partie est obligée de communiquer ces pièces, même si elles se trouvent à l'étranger.

- 5) *Quelle est l'incidence dans une procédure dans votre pays du fait que les Tribunaux étrangers aient la possibilité d'attribuer des dommages intérêts punitifs?*

Une telle incidence peut survenir dans une procédure d'exequatur d'une décision étrangère ayant trait à la contrefaçon de droits de PI dans un pays connaissant de tels dommages punitifs.

Si des dommages punitifs ont été attribués à une partie étrangère par un Juge étranger, et que cette partie cherche à exécuter cette décision contre une autre partie résidente en France, le Juge de l'exequatur sera conduit à donner l'exequatur à une telle décision, après avoir examiné si elle n'est pas contraire à l'ordre public international français.

Le Groupe Français estime que l'octroi de dommages et intérêts punitifs par un Juge étranger pour une contrefaçon réalisée à l'étranger ne devrait pas être contraire à l'ordre public international français et que de tels dommages intérêts punitifs accordés à l'étranger devraient pouvoir être recouverts en France.

- 6) *Quelle proposition formulez-vous pour harmoniser le traitement des dommages-intérêts punitifs et les procédures qui les concernent dans des procédures judiciaires?*

Le Groupe Français suggère, à titre de mesure d'harmonisation, aux pays ne connaissant pas un tel système d'attribution de dommages et intérêts punitifs de l'adopter.

Le Groupe Français suggère également aux pays qui souhaitent adopter un tel système, de s'entendre sur les matières et les conditions d'attribution de tels dommages et intérêts punitifs.

Le Groupe Français suggère enfin aux pays qui ne souhaiteraient pas adopter un tel système, *a minima*, de reconnaître effet aux décisions étrangères accordant de tels dommages et intérêts punitifs.

### **Summary**

The concept of damages and punitive damages, awarded to a party who owns Industrial Property rights, as a result of legal proceedings brought by another party, is not known in France.

The French Group considers it desirable that damages and punitive damages be awarded in cases of infringement of Industrial Property rights in the case where the infringer has acted in bad faith; the French Group is divided on the question of whether damages and punitive damages should be applied in patent actions in view of the fact that the appreciation of the validity and scope in such a field is much more difficult than for other Industrial Property rights.

Finally, the French Group believes that the awarding of damages and punitive damages by a foreign judge for an infringement carried out abroad should not be seen as contrary to French international public order law and that such damages should be able to be recovered in France.

## **Résumé**

Le concept de dommages et intérêts punitifs, attribués à une partie détentrice de droits de propriété industrielle, à l'issue d'une procédure judiciaire, en raison du comportement de l'autre partie, n'est pas connu en France.

Le Groupe Français estime souhaitable que des dommages et intérêts punitifs puissent être attribués dans des affaires de contrefaçon de droits de propriété industrielle, dans le cas où le contrefacteur a agi de mauvaise foi ; le Groupe Français est partagé sur le point de savoir si les dommages et intérêts punitifs devraient être appliqués en matière de brevet, car l'appréciation de la validité et de la portée des droits en cette matière est beaucoup plus délicate que pour les autres droits de propriété industrielle.

Enfin, le Groupe Français estime que l'octroi de dommages et intérêts punitifs par un Juge étranger pour une contrefaçon réalisée à l'étranger ne devrait pas être contraire à l'ordre public international français et devraient pouvoir être recouverts en France.

## **Zusammenfassung**

Das Institut des Strafschadenersatzes, das am Ende eines Gerichtsverfahrens einer Partei, die Inhaberin eines gewerblichen Eigentumsrechts gewährt ist, wegen der "comportement" der anderen Parteien, ist in Frankreich unbekannt.

Die französische Arbeitsgruppe findet es erwünschbar, dass Strafschadenersatz erkannt werden können, in Fällen der Verletzung von gewerblichen Eigentumsrechten, wenn der Verletzer in schlechtem Glauben gehandelt hat.

Die französische Arbeitsgruppe ist geteilter Meinung, ob Strafschadenersatz im Zusammenhang mit Patent angeboten werden können:

"Die Einschätzung der Gültigkeit sowie die Reichweite der Rechte in diesem Bereich ist komplexer zu bestimmen als bei anderen gewerblichen Eigentumsrechten.

Schließlich denkt die französische Arbeitsgruppe, dass das von einem ausländischen Richter gewährte Strafschadenersatz (bei Verletzung im Ausland) nicht gegen die internationale französische öffentliche Ordnung verstossen sollte. Es sollte sogar in Frankreich gezahlt werden können".