

Conditions du prononcé d'une interdiction permanente

Sous-commission Juridiction Unifiée du Brevet

19 mai 2014

Pauline Debré, Avocat, Linklaters

Jacques Combeau, Air Liquide

Les textes

- Article 62 de l'Accord

Mesures provisoires et conservatoires

1. La Juridiction peut, par voie d'ordonnance, prononcer des injonctions à l'encontre du contrefacteur supposé ou d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par le contrefacteur supposé, visant à prévenir toute contrefaçon imminente, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte, que la contrefaçon présumée se poursuive, ou à subordonner sa poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit.
2. La Juridiction dispose d'un pouvoir d'appréciation pour mettre en balance les intérêts des parties et, notamment, tenir compte des effets préjudiciables éventuels pour l'une ou l'autre des parties résultant de sa décision de prononcer ou non l'injonction en question.

Les textes

- Article 63 de l'Accord

Injonctions permanentes

1. Lorsqu'une décision constatant la contrefaçon d'un brevet est rendue, la Juridiction peut prononcer à l'encontre du contrefacteur une injonction visant à interdire la poursuite de la contrefaçon. La Juridiction peut également prononcer une telle injonction à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour contrefaire un brevet.

Commentaires

- L'article 63 pose le principe que le prononcé d'une injonction permanente de cesser la contrefaçon après que celle-ci a été constatée relève du pouvoir discrétionnaire de la Juridiction

Les textes

- Projet de Règle 118 – Décision sur le fond (version 15)
 1. Sous réserve des prescriptions suivantes de la présente règle, outre les dispositions et mesures visées aux articles 63, 64, 66, 67 et 80 de l'Accord, la Juridiction peut, si la demande en est faite, ordonner le versement de dommages-intérêts et d'une indemnisation conformément aux articles 68 et 32, § 1, point f) de l'Accord. Le montant des dommages-intérêts et de l'indemnisation peut être indiqué dans la décision ou déterminé dans une procédure séparée (règles 125-143). La Juridiction peut subordonner toute disposition ou mesure à la fourniture d'une garantie par la partie ayant obtenu gain de cause au profit de la partie qui succombe, telle que déterminée par la Juridiction conformément à la règle 352.
 2. Dans des cas appropriés et à la demande de la partie à laquelle incombent les dispositions et mesures prévues au § 1, la Juridiction peut ordonner le versement de dommages-intérêts ou d'une indemnisation à la partie lésée au lieu d'appliquer les dispositions et les mesures si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des dispositions et mesures en question est de nature à causer à cette partie un préjudice disproportionné et si des dommages-intérêts ou une indemnisation versés à la partie lésée semblent être raisonnablement satisfaisants pour la Juridiction.

...

Commentaires

- Dans la version 15 des Règles de procédure, la règle 118(2) prévoyait que la juridiction pouvait, sur demande du contrefacteur, remplacer la mesure d'injonction prévue à l'article 63 par le versement de dommages-intérêts ou d'une indemnisation si
 - ✓ le contrefacteur avait agi de façon non-intentionnelle et sans négligence,
 - ✓ l'injonction risquait de lui causer un préjudice disproportionné et
 - ✓ des DI ou une indemnisation semblaient raisonnablement satisfaisants à la Juridiction

Les textes

- **Projet de Règle 118 – Décision sur le fond (version 16 avec marques– notre traduction)**
 1. ~~Sous réserve des prescriptions suivantes de la présente règle, o~~Outre les dispositions et mesures visées aux articles 63, 64, ~~66, 67~~ et 80 de l'Accord, la Juridiction peut, si la demande en est faite, ordonner le versement de dommages-intérêts ~~et ou~~ d'une indemnisation conformément aux articles 68 et 32, § 1, point f) de l'Accord. Le montant des dommages-intérêts ~~et ou~~ de l'indemnisation peut être indiqué dans la décision ou déterminé dans une procédure séparée (règles 125-143). ~~La Juridiction peut subordonner toute disposition ou mesure à la fourniture d'une garantie par la partie ayant obtenu gain de cause au profit de la partie qui succombe, telle que déterminée par la Juridiction conformément à la règle 352.~~
 2. Sans préjudice de la discrétion générale prévue aux Articles 63 et 64 de l'Accord, ~~D~~ans des cas appropriés et à la demande de la partie à laquelle incombent les dispositions et mesures prévues au § 1, la Juridiction peut ordonner le versement de dommages-intérêts ou d'une indemnisation à la partie lésée au lieu d'appliquer les dispositions et les mesures si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des dispositions et mesures en question est de nature à causer à cette partie un préjudice disproportionné et si des dommages-intérêts ou une indemnisation versés à la partie lésée semblent être raisonnablement satisfaisants pour la Juridiction.

Les textes

- **Projet de Règle 118 – Décision sur le fond (version 16 sans marques– notre traduction)**

- 1. Outre les dispositions et mesures visées aux articles 63, 64, 67 et 80 de l'Accord, la Juridiction peut, si la demande en est faite, ordonner le versement de dommages-intérêts ou d'une indemnisation conformément aux articles 68 et 32, § 1, point f) de l'Accord. Le montant des dommages-intérêts ou de l'indemnisation peut être indiqué dans la décision ou déterminé dans une procédure séparée (règles 125-143).

- 2. Sans préjudice de la discrétion générale prévue aux Articles 63 et 64 de l'Accord, dans des cas appropriés et à la demande de la partie à laquelle incombent les dispositions et mesures prévues au § 1, la Juridiction peut ordonner le versement de dommages-intérêts ou d'une indemnisation à la partie lésée au lieu d'appliquer les dispositions et les mesures si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des dispositions et mesures en question est de nature à causer à cette partie un préjudice disproportionné et si des dommages-intérêts ou une indemnisation versés à la partie lésée semblent être raisonnablement satisfaisants pour la Juridiction.

...

Commentaires

- La version 16 des Règles de procédure apporte quelques modifications de forme au libellé de la Règle 118 et précise que son paragraphe 2 se place dans le cadre du pouvoir discrétionnaire général des Articles 63 et 64.
- Elle maintient au paragraphe 2 les trois conditions cumulatives*:
 - ✓ le contrefacteur a agi de façon non-intentionnelle et sans négligence,
 - ✓ l'injonction risque de lui causer un préjudice disproportionné et
 - ✓ des DI ou une indemnisation semblent raisonnablement satisfaisants à la Juridiction

* Certains contestent que ces conditions aient été pensées comme cumulatives

Les textes

- Projet de Règle 118 – Décision sur le fond (amendement en cours d'examen par le GT Aspects juridiques du Comité préparatoire – notre traduction)
 1. Sans changement.
 2. *Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en prenant sa décision d'ordonner ou non une injonction permanente, la Juridiction estime les intérêts des parties et notamment prend en considération le dommage potentiel pour l'une ou l'autre des parties qui résulterait du prononcé de l'injonction ou de son rejet, le caractère raisonnablement satisfaisant de l'allocation de dommages-intérêts ou d'une indemnisation à la partie lésée et l'intérêt public.*

Commentaires

- Ce projet d'amendement
 - ✓ Fait disparaître la condition relative au caractère non-intentionnel et sans négligence de la contrefaçon
 - ✓ Supprime la référence au caractère discrétionnaire des pouvoirs de la Juridiction
 - ✓ Met sur un pied d'égalité les intérêts du contrefacteur et ceux de la victime de la contrefaçon – Inspiration du concept anglais de « balance of convenience ».
 - ✓ Introduit la condition de prise en compte de l'intérêt public
- Il avait été présenté lors de la consultation sur la version 15 (voir commentaire 83 – Coalition) mais le comité de rédaction des Règles ne l'avait pas retenu car il s'éloignait des dispositions de la Directive 2004/48 sur le sujet (cf. Articles 11 et 12 de cette Directive).

Pour mémoire

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

Les Etats membres peuvent prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à la présente section, les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire à la place de l'application des mesures prévues à la présente section, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence et si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Le contexte

- La question touche à l'essence même du brevet : le monopole du breveté sur l'invention en question et le droit d'interdire.
- Pourquoi laisser au juge une marge d'appréciation dans l'octroi des mesures d'interdiction?
- Lutte contre les *Patent Trolls* ou *Non Practising Entities*:
 - Interrogée sur le sujet, la Commission a répondu en janvier dernier (Question parlementaire E-012200-13) que « *l'accord JUB prévoit des mesures de sauvegarde contre les «chasseurs de brevets». Aucune injonction ne sera prononcée automatiquement: la JUB dispose d'un pouvoir d'appréciation pour mettre en balance les intérêts des parties et tenir compte des effets préjudiciables éventuels résultant de sa décision de prononcer ou non l'injonction en question.* »
- Rapprochement avec les critères posés par la Cour Suprême US dans l'affaire *eBay Inc. c. Merc. Exchange, LLC*
 - dommage irrémédiable
 - réparation monétaire inadaptée
 - balance des intérêts
 - prise en compte de l'intérêt du public

Le contexte

- La latitude laissée au juge en matière d'interdiction n'est pas inconnue dans certains pays notamment de common law:
 - Exemple des injonctions permanentes dans les principaux pays européens

Pays	Conditions d'octroi d'une interdiction permanente
France	Interdiction accordée dès lors que la contrefaçon est constatée sans pouvoir d'appréciation du juge.
Allemagne	Interdiction accordée dès lors que la contrefaçon est constatée sans pouvoir d'appréciation du juge.
Espagne	Interdiction accordée dès lors que la contrefaçon est constatée sans pouvoir d'appréciation du juge.
Italie	Interdiction généralement accordée dès lors que la contrefaçon est constatée, toutefois la loi ne l'exige pas et le juge conserve en théorie un pouvoir d'appréciation.
UK	Pouvoir d'appréciation total du juge qui peut décider ou non d'octroyer l'interdiction, ou encore de l'octroyer à certaines conditions.

L'application des textes

- Quels sont les cas de figure dans lesquels le juge pourrait décider de ne pas prononcer une mesure d'interdiction à l'encontre du contrefacteur?
 - Typiquement dans le cas des *Patent Trolls*: grâce au brevet européen à effet unitaire, il sera désormais possible d'obtenir une unique mesure d'interdiction pour l'ensemble des pays participants, créant un effet de levier au bénéfice des *Patent Trolls*. Accorder un pouvoir d'appréciation au juge dans l'octroi des mesures d'interdiction permettra de limiter ce risque.
 - Mais également dans d'autres cas et notamment en matière de contrefaçon de brevets essentiels: lorsque seul le montant de la licence FRAND est en cause et que le contrefacteur a exprimé le souhait d'obtenir une licence, le juge considérera généralement que les dommages-intérêts constituent une réparation suffisante et ne prononcera pas de mesure d'interdiction.