



## Question Q.236

**Groupe national :** France

**Titre :** **Mesures de réparation autres que les injonctions et les dommages et intérêts dans les procédures de PI**

**Groupe de travail :** Pierre GENDRAUD (président), Stefan NAUMANN (rapporteur), Stéphanie LEGRAND, Elise MALOT, Caroline LEVESQUE, Marta MENDES MOREIRA, Hélène CORRET, Marie WORMSER, Isabelle BERTAUX, Albane LAFRANCHÈRE, Caroline CASALONGA, Sabine AGÉ, Ninon RETORE, Pauline VAN HERWIJNEN, Enrico PRIORI, Yves BIZOLLON, Gaston VEDEL, Thibault LANCRENON, Dominique SEILLIER, Bertrand LOYER, Olivier LEGRAND, Francis HAGEL

**Date :** Rapport du 24 avril 2013

### **Introduction**

Dans ses orientations de travail pour la question Q.236, l'AIPPI demande aux groupes nationaux de réaliser l'inventaire des mesures de réparation autres que les injonctions et dommages et intérêts dans les procédures de propriété intellectuelle. Les orientations de travail pour cette question précisent que sont exclus les mesures provisoires, les licences obligatoires, les injonctions non contradictoires et les dommages et intérêts punitifs, ainsi que les sanctions pénales et les mesures aux frontières.

Les orientations de travail précisent également que la question Q.236 se limite aux mesures pouvant être ordonnées dans des procédures judiciaires entre les parties ou dans des procédures administratives lorsque des mesures correctives civiles peuvent être ordonnées dans de telles procédures administratives.

Le Groupe français note qu'en principe les mesures de réparation excluent des mesures pouvant être ordonnées avant toute condamnation à réparation, notamment les mesures probatoires.

Or, en droit français, certaines mesures probatoires sont ordonnées *ex parte*, et non dans une procédure entre les parties (les saisies contrefaçons), tandis que d'autres peuvent être ordonnées avant un jugement au fond condamnant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle (droit à l'information).

D'un point de vue procédural en droit français, ces mesures ne pourraient donc pas figurer dans les réponses à la question Q.236.

Pourtant, la liste non exhaustive des mesures de réparations supplémentaires qui figure dans les orientations de travail décrit l'ordonnance d'inspection d'une manière qui s'apparente fortement à une ordonnance de saisie-contrefaçon. De même, l'ordonnance de fournir des informations telle que décrite dans les orientations s'apparente au droit à l'information tel qu'il a été introduit en droit français par la transposition de la directive CE n°2004/48 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

Le Groupe français considère que bien que la saisie contrefaçon et le droit à l'information soient des mesures probatoires et non des mesures de réparation en droit français, il est intéressant de les porter à la connaissance de l'AIPPI dans le cadre de la question Q.236 qui prévoit que des ordonnances d'inspection et des ordonnances de fournir des informations font partie de cette question. De surcroît, le droit à l'information revêt une double nature (prévention et réparation) lorsque cette mesure est ordonnée après la condamnation du contrefacteur.

Parmi les autres mesures de réparations supplémentaires, le Groupe français note que nombre de ces mesures coercitives sont nouvelles en droit français.

Les orientations de travail invitent les groupes nationaux à compléter le tableau figurant en Annexe B des orientations avec d'autres formes de mesures de réparations et d'autres droits de propriété intellectuelle (DPI) en vertu de leur droit national.

En droit français, il convient d'ajouter cinq types de DPI (droits voisin du droit d'auteur, droit du producteur de base de données, protection des produits semi-conducteurs, indications géographiques et protection des obtentions végétales), et quatre types de mesures de réparation (annulation d'un DPI postérieur, rappel/retrait des circuits commerciaux et la revendication de propriété d'un DPI).

En ce qui concerne le refus d'enregistrement d'un DPI postérieur, le groupe français considère qu'une opposition peut aboutir à une décision de refus d'enregistrement d'un DPI par une autorité administrative, ce qui ne constitue pas une sanction civile ni une mesure de réparation d'un préjudice, et que cette procédure est par conséquent en dehors de la portée de la question Q.236.

Les noms commerciaux, enseignes, dénominations sociales et, droit de la personnalité mentionnés à l'article L.711-4 du CPI, ainsi que le droit à l'image et la protection de la vie privée qui ne figurent pas dans le CPI, ne font pas partie des DPI couverts par l'Accord sur les ADPIC, et ne sont pas discutés dans le présent rapport ou dans le tableau en Annexe.

## **Questions**

### ***I. Analyse de la législation en vigueur et de la jurisprudence***

***Les Groupes sont invités à répondre aux questions suivantes en vertu de leur droit national :***

- 1) Quelles formes de Mesures de réparation supplémentaires sont disponibles dans les procédures de PI ?***
- 2) Ces formes de Mesures de réparation supplémentaires sont-elles disponibles pour tous les types de DPI ? Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer quels types de Mesures de réparation supplémentaires sont disponibles pour quels types de droits de propriété intellectuelle.***

Voir deux tableaux en Annexe :

Mesures De Réparation Supplémentaires de la Q236

Mesures De Réparation Supplémentaires Hors du Périmètre de la Q236

- 3) Eu égard aux types de Mesures de réparation supplémentaires disponibles traitées aux questions 1 et 2, quels sont les critères d'octroi de ces mesures ? Différents critères correspondant aux différents types de Mesures de réparation supplémentaires peuvent être identifiés. Par conséquent, les Groupes sont invités à répondre aux critères individuels correspondant à chaque type de Mesures de réparation supplémentaires disponible dans les procédures de PI dans leur pays.***

### **Jugement déclaratoire**

En droit français, aucun DPI ne prévoit pas la possibilité d'obtenir un jugement déclaratoire, sauf qu'en matière de brevet, l'article L.615-9 du CPI permet sous des conditions strictes une action dite en déclaration de non contrefaçon.

## Remise/destruction

- Droit d'auteur et droits voisins, droit du producteur de base de données

L'article L.331-1-4 du code de propriété intellectuelle (CPI) alinéa 1 prévoit qu'en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, les tribunaux peuvent ordonner que les objets portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir des données extraites illégalement ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à la réalisation ou la fabrication des produits contrefaisants, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. Ces mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte au droit.

La mesure de confiscation d'une œuvre litigieuse peut être ordonnée lorsqu'elle est de nature à réparer l'atteinte au droit moral de l'auteur (CA Paris, 28 octobre 2011), ou au contraire être refusée lorsque le requérant ne rapporte pas la preuve que les produits contrefaisants seraient toujours offerts à la vente (CA Versailles, 28 mai 2009).

Les juges peuvent également considérer qu'une mesure d'interdiction est suffisante pour prévenir le renouvellement des actes condamnés, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter une mesure de confiscation et de destruction des stocks (CA Paris, 9 octobre 2009).

- Dessins et modèles

Le rappel des circuits commerciaux, la destruction et la publication ne sont apparemment prononcés que dans les hypothèses où la contrefaçon atteint une certaine ampleur ou lorsque le droit auquel il a été porté atteinte jouit d'une certaine notoriété. Un récent jugement a par exemple écarté la publication de la décision « *eu égard au nombre de tasses litigieuses* » (TGI Paris, 31 janvier 2013, RG 11/13119 ; cette décision est frappée d'appel). Ces mesures, qui sont toutefois de plus en plus ordonnées, sont *a priori* considérées comme sévères et irréversibles, ce qui conduit parfois les tribunaux de première instance à leur refuser l'exécution provisoire (« *ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à l'exception des mesures de publication judiciaire et de destruction* » ; TGI Paris, 18 novembre 2011, RG 11/01636).

- Brevet, produits semi conducteurs, obtention végétale

En matière de brevet, produit semi conducteur et obtention végétale, cette mesure est accordée de façon récurrente et de manière discrétionnaire, sauf que la confiscation des instruments de l'infraction est de plein droit en matière pénale lorsque le condamné est une personne morale (art. 131-9 CP). Il n'y a pas de condition particulière pour que la mesure puisse être ordonnée (comme c'était le cas avant la loi de 2007, où la confiscation ne pouvait être ordonnée que si elle était nécessaire pour assurer l'interdiction). Il ne semble pas que la valeur des objets confisqués au profit de la partie lésée vienne en déduction de l'indemnisation, comme c'était le cas avant la loi de 2007.

Les motifs de refus relevés sont :

- que la confiscation n'est pas nécessaire ou que l'interdiction prononcée est suffisante (TGI Paris, 14 janvier 2011 ; TGI Paris, 21 mai 2010) ; mais la Cour d'appel de Paris a récemment jugé au contraire que la mesure de confiscation n'est pas subordonnée à la nécessité d'assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon (CA Paris, 7 novembre 2012),

- que les produits ne sont manifestement pas commercialisés en France, par exemple une contrefaçon exposée lors d'un salon (TGI Paris, 10 octobre 2011 ; TGI Paris 28 janvier 2010),

- qu'il n'est pas démontré que les actes de contrefaçon se poursuivent (CA Paris, 14 novembre 2012).

La confiscation est le plus souvent accompagnée de la destruction des produits contrefaisants.

Il est rare que soit demandée et donc ordonnée la confiscation des instruments ayant servi à leur création ou fabrication.

La mesure de confiscation concerne le plus souvent les stocks du contrefacteur et se limite *a priori* aux produits en possession de celui-ci (TGI Paris, 16 décembre 2011 ; CA Paris, 27 octobre 2010 (extension à une partie appelée en intervention forcée)).

- Marque, Indication géographique

L'article L.716-15 du Code de la propriété intellectuelle ne fixe aucun critère pour l'octroi de ce type de mesures. Il en va de même pour son équivalent pour les indications géographiques, l'article L722-5 du CPI.

L'examen des décisions rendues par les juridictions françaises montre que la motivation relative à l'octroi ou au rejet de telle ou telle mesure de réparation supplémentaire est bien souvent lapidaire (voire même inexistante) et il est ainsi difficile de déterminer des critères précis.

Nous avons pu identifier quelques critères mis en œuvre par les juridictions françaises.

Certaines décisions écartent la confiscation et destruction car de telles mesures apparaissent "*inutiles*" compte tenu du prononcé d'une mesure d'interdiction (TGI Paris 3-4 25 novembre 2010 Mandar ; TGI Paris, 3-2, 04.12.09, RG 08/11063 (Ernie Ball / Centrale occasion de la musique ; TGI Paris, 3-2, 27.11.09 RG 2008/15672 (ID group et Okaidi/ La Halle)).

La destruction est aussi écartée quand il est constaté qu'une mesure de retrait constitue "*une mesure efficace pour mettre fin à la contrefaçon*" et que par ailleurs, "*il n'est pas démontré que les désignations et présentations contrefaisantes ne soient pas susceptibles d'être retirées en vue d'une éventuelle réutilisation licite des produits incriminés*" (CA Orléans, 1er juillet 2010).

Les mesures de rappel et de retrait peuvent être refusées "*dans la mesure où les*

*demanderessees n'établissent pas que d'autres marchandises litigieuses ont été commercialisées*"(TGI Paris 3-3 8 février 2013 adidas).

Une autre décision, plus critiquable, a considéré que les mesures de rappel des circuits commerciaux, de retrait de marché et de destruction des produits contrefaisants ne pouvaient être ordonnées "*faute de justifier de l'existence d'un préjudice commercial*" (CA Paris, 5-1, 30 janvier 2013, PPG).

### Rectification

Le droit d'auteur, les droits voisins et le droit du producteur de bases de données ne prévoient pas la possibilité d'obtenir une rectification.

Pour les DPI enregistrés, la rectification ne repose sur aucun critère autre que le prononcé d'une décision modifiant la propriété ou la jouissance d'un droit de PI ou constatant sa nullité.

### Altération de marchandise contrefaite

- Droit d'auteur et droits voisins, droit du producteur de base de données

Le droit d'auteur, les droits voisins et le droit du producteur de bases de données ne prévoient pas expressément la possibilité pour un tribunal d'ordonner une altération de marchandise contrefaite. Néanmoins, les tribunaux ont, pour réparer des violations du droit moral d'un auteur, ordonné à une société qui s'était engagée à édifier une œuvre conformément aux plans et maquettes d'un artiste et avait interrompu l'édification de cette œuvre, de finir la réalisation de l'œuvre (Cass. 1ère civ., 16 mars 1983). De même, ont été ordonnées des mesures de modification d'éditions futures ou rééditions de livres pour réparer des atteintes à des droits moraux ou patrimoniaux des auteurs. Ainsi, les tribunaux ont ordonné le retrait de passages contrefaisants dans de futures éditions d'un livre (CA Paris, 11 juin 1999).

- Dessins et modèles

L'altération des marchandises contrefaisantes et la modification de la technologie sont théoriquement possibles puisque le titulaire du droit peut solliciter « *toute mesure* », notamment en référé. Si de telles mesures ont été prononcées, ce dont nous n'avons pas trouvé trace en matière de dessins et modèles, elles devaient sans doute être liées à la recherche d'un équilibre entre le nécessaire respect des droits du titulaire d'un droit de PI et l'absence de nécessité de créer au contrefacteur un préjudice irréparable au regard de l'enjeu de la contrefaçon.

- Brevet, produit semi conducteur, obtention végétale

Aucun texte ne mentionne expressément une telle mesure. Toutefois, cela est également vrai de l'interdiction, qui résulte de manière indirecte de l'article L613-3 du CPI (« *sont interdits, à défaut de consentement du breveté...* »). On peut donc envisager des cas où ce même article L613-3, voire l'art. L615-7-1, al. 1 (rappel des circuits commerciaux), conduirait le juge à prononcer une injonction d'altérer un produit pour faire cesser la contrefaçon, par exemple de rappeler des machines pour remplacer un composant breveté. En pratique, il s'agira le plus souvent d'une démarche volontaire du contrefacteur pour faire face à une interdiction.

- Marque, Indication géographique

Des tribunaux ont refusé la destruction des produits jugés contrefaisants dès lors que « *le retrait constitue une mesure efficace pour mettre fin à la contrefaçon et qu'il n'est pas démontré que les désignations et présentations contrefaisantes ne soient pas susceptibles d'être retirées en vue d'une éventuelle réutilisation licite des produits incriminés* », envisageant ainsi l'altération de marchandises contrefaisantes (CA Orléans, 1<sup>er</sup> juillet 2010).

#### Modification de la technologie

En droit français aucun DPI ne prévoit expressément la possibilité pour un tribunal d'ordonner une modification de la technologie.

#### Publicité corrective

- Droit d'auteur et droits voisins, droit du producteur de base de données

Le droit d'auteur, les droits voisins et le droit du producteur de bases de données ne prévoient pas expressément la possibilité pour un tribunal d'ordonner une publicité corrective. Néanmoins, les tribunaux ont ordonné, pour réparer des violations du droit moral d'un auteur, l'apposition d'étiquettes autocollantes et/ou changement de couverture de livres non encore vendus et futures éditions (Trib. Civ. Seine, 6 décembre 1923 ; CA Paris, 9 déc. 1992), la publication d'un erratum dans le prochain numéro d'un magazine lorsque l'éditeur avait publié une reproduction d'une peinture en attribuant cette peinture à une personne qui n'était pas l'auteur (TGI Paris, 17 janvier 1990), l'insertion d'un encart dans les stocks de livres déjà imprimés et dans de futures éditions d'un roman pour informer le lecteur des sources qui avaient été omises, et l'envoi de l'encart à l'ensemble des libraires auprès desquels le roman était déposé ainsi qu'à cinq cents bibliothèques municipales (TGI Paris, 10 octobre 1984), l'insertion dans un livre d'un rectificatif de l'iconographie portant mention du nom de l'auteur d'une photographie en quatrième de couverture (CA Paris, 17 septembre 2009), et l'insertion au générique d'un film du nom d'un compositeur de la musique lorsque celui-ci a été omis (TGI Paris, 30 mai 1984).

- Dessins et modèles

La publicité correctrice est théoriquement possible, puisque le titulaire du droit peut solliciter « *toute mesure* », notamment en référé. Si de telles mesures ont été prononcées, ce dont nous n'avons pas trouvé trace en matière de dessins et modèles, elles devaient sans doute être liées à la nécessité de sauvegarder la santé ou la sécurité des consommateurs.

- Brevet, produits semi conducteurs, obtention végétale

Aux termes de l'art. L.615-7-1, al. 2, une juridiction « *peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement ... selon les modalités qu'elle précise* ». La publication intégrale ou par extraits du jugement n'est donnée qu'à titre d'exemple (« *notamment* »).

On peut donc considérer que l'art. L615-7-1 al. 2 autorise une certaine forme de publicité correctrice.

- Marque, Indication géographique

Voir observations ci-après relatives à la publication du jugement.

#### Publication du jugement

- Droit d'auteur et droits voisins, droit du producteur de base de données

L'alinéa 2 de l'article L331-1-4 du CPI prévoit expressément la publicité du jugement notamment par affichage ou par publication intégrale ou par extrait dans des journaux ou sur des services de communication au public en ligne aux frais de l'auteur de l'atteinte au droit.

Concernant la publication du jugement, les juges peuvent justifier le refus d'ordonner la publication par l'ancienneté des faits ou de la cessation de la commercialisation de produits contrefaisants, de sorte que l'allocation de dommages et intérêts constitue une réparation adéquate et suffisante (CA Paris, 17 septembre 2009 ; CA Paris, 27 février 2013), ou au contraire considérer que la mesure de publication trouve sa justification dans la nature des actes de contrefaçon incriminés (Cass. 1ère civ., 12 juillet 2012).

- Dessins et modèles

Voir observations sous question 4 ci-après.

- Brevet, produits semi conducteurs, obtention végétale

Les mesures de publication sont les mesures de réparation supplémentaires le plus souvent prononcées. Elles sont accordées de manière discrétionnaire par les juridictions et leurs décisions sont rarement motivées. La possibilité d'accorder une publication sur Internet introduite par la loi du 29 octobre 2007 peut laisser penser à une forme de publicité corrective notamment lorsqu'elle est ordonnée sur le site Internet du défendeur (TGI Paris, 19 mars 2008). Le tribunal de grande instance de Paris a également autorisé un titulaire à afficher une publication sur le stand du défendeur à l'occasion de salons (TGI Paris, 3e ch., 3e sec, 16 septembre 2011).

Les juridictions apprécient le caractère proportionné et justifié des mesures prononcées (CA Paris, Pole 5, ch. 1, 14 novembre 2012 et CA Paris, Pole 5, ch. 1, 19 décembre 2012), et refusent la publication dans les situations suivantes :

- lorsque le brevet est expiré ;
- lorsque la contrefaçon a cessé ;
- lorsque le défendeur subit une procédure de liquidation judiciaire ;
- lorsque le défendeur est défaillant ;
- lorsque le produit contrefaisant a été présenté une seule fois, à l'occasion d'un salon.

Même en l'absence de ces circonstances, une juridiction peut refuser une mesure de publication si elle considère que celle-ci n'est pas nécessaire.

- Marque, Indication géographique

La mesure de publication du jugement est considérée par la jurisprudence comme une forme de réparation complémentaire (CA Paris 5-1 23 janvier 2013 BTSG; TGI Paris 3-2 22.01.10 RG 08/09863 Lancôme). Dès lors, elle n'est ordonnée que si le préjudice du titulaire n'est pas suffisamment réparé par d'autres mesures, en particulier les dommages intérêts.

La proportionnalité de cette mesure par rapport aux circonstances de l'espèce est notamment prise en compte (TGI Paris, 3-3, 22 février 2013, AFNOR; CA Pau, 2-1, 31.03.10 (RG 2008/03826) Brod'matic / Cloud's). A ce titre, le fait que les actes litigieux aient cessé peut être un motif de refus de la mesure (CA Paris 5-1 20 février 2013, Nova; CA Pau, 2-1, 31.03.10 (RG 2008/03826) Brod'matic / Cloud's) ou encore au regard de l'ancienneté des faits de contrefaçon (CA Pau, 2-1, 31.03.10 (RG 2008/03826) Brod'matic / Cloud's).

### Injonction d'inspection

Voir observations sur la saisie-contrefaçon dans l'Introduction.

- Droit d'auteur et droits voisins, droit du producteur de base de données

En droit français, la saisie contrefaçon ne constitue pas une mesure de réparation mais une mesure probatoire sauf en ce qui concerne le droit d'auteur, les droits voisins et les bases de données, pour lesquels elle peut constituer une mesure de réparation supplémentaire.

En matière de droit d'auteur et de droit voisin, la police peut saisir et les tribunaux peuvent ordonner la saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d'une œuvre ou qui portent atteinte aux mesures techniques de protection (article L.332-1 du CPI). En matière de logiciels et de bases de données, le président d'un Tribunal de Grande Instance peut ordonner la saisie réelle des objets fabriqués illicitement ainsi que des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de donnée (L.332-4 du CPI).

En pratique, les tribunaux ordonnent rarement la saisie réelle de tous les objets fabriqués illicitement, et ordonnent la mainlevée d'une telle saisie réelle lorsqu'elle aurait pour conséquence de neutraliser un concurrent du saisissant dont la faute n'était pas encore établie (Cour d'Appel de Paris, 23 avril 1990).

- Brevet, produits semi conducteurs, obtention végétale

Le code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas de solliciter des juridictions la possibilité d'inspecter les locaux d'un contrefacteur après condamnation afin de vérifier si l'interdiction prononcée a été respectée.

En théorie, il semble néanmoins envisageable de saisir le juge de l'exécution sur le fondement des règles de procédure civile de droit commun aux fins de désignation d'un huissier qui constaterait que le contrefacteur respecte ou non l'interdiction prononcée à son encontre. Il n'y a pas de décisions récentes en ce sens.

#### Injonction de fournir des informations

- Droit d'auteur et droits voisins, droit du producteur de base de données

A la suite de la transposition en droit français de la directive sur la protection des droits de propriété intellectuelle, une juridiction saisie d'une procédure civile telle que notamment une procédure en contrefaçon ou en violation d'un droit d'auteur, droit voisin ou droit de producteur de base de données peut ordonner sous astreinte la production par le défendeur de documents et informations relatifs aux noms et adresses de producteur, fabricant, fournisseur, et autre détenteur antérieur de marchandises ou services ainsi que de grossiste et détaillant qui en serait destinataire, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour ces marchandises ou services prétendument contrefaisants (article L.331-1-2 du CPI).

Ce droit à l'information du plaignant titulaire d'un droit d'auteur, droit voisin ou droit de

producteur de base de données peut être ordonné par le juge de la mise en état en cours de procédure s'il n'existe pas d'empêchement légitime. La jurisprudence bien établie considère que le juge de la mise en état peut ordonner la production de pièces dans le cadre du droit à l'information sans attendre que le tribunal ait statué au fond pour reconnaître la contrefaçon (Cour d'Appel de Paris, 17 février 2010). En revanche, seule la juridiction civile saisie au fond de l'action en contrefaçon a compétence pour ordonner la communication d'information, à l'exclusion du juge des référés (CA Paris, 6 novembre 2012).

L'article 146 du CPC interdit aux tribunaux de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, les tribunaux considèrent que lorsque des requérants ont renoncé à une mesure d'expertise et ne justifient pas avoir entrepris préalablement des diligences telles que des opérations de saisie-contrefaçon, il n'y a pas lieu d'accueillir une demande d'information (CA Paris, 9 octobre 2009). De même, ils ne font pas droit à une demande d'information lorsqu'elle a vocation à permettre au défendeur de chiffrer un préjudice alors que les opérations de saisie-contrefaçon auraient permis d'obtenir des informations montrant le préjudice, et que la demande d'information reposait sur des suppositions (CA Paris, 17 février 2012).

- Dessins et modèles

En matière de dessins et modèles, l'injonction de fournir des informations repose généralement soit sur le silence conservé par le contrefacteur lors de la procédure, soit sur les indices de dissimulation d'éléments de preuve par le contrefacteur, soit sur la nécessité de conduire des investigations ou expertises complémentaires pour déterminer précisément la masse contrefaisante, plus généralement sur l'impossibilité pour le demandeur d'apporter la preuve de la matérialité ou de la consistance de la contrefaçon après s'être toutefois efforcé de mettre en œuvre les procédures disponibles (la jurisprudence subordonne en effet l'octroi de mesures d'information à la réalisation préalable de saisies-contrefaçon).

Une injonction de fournir des informations peut être ordonnée à l'encontre de tiers qui ne sont pas parties au procès et qui auraient été trouvés en possession de marchandises contrefaisantes ou signalés comme intervenant dans la production, la fabrication, la distribution de telles marchandises ou services.

- Brevet, produits semi conducteurs, obtention végétale

L'injonction de fournir des informations constitue avant tout une mesure probatoire destinée à déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon, mais elle peut être perçue par le contrefacteur comme une mesure de réparation en ce qu'elle le contraint à divulguer des informations sensibles au regard de son activité.

Les informations portent par exemple sur « *les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits argués de contrefaçon ainsi que des grossistes, destinataires et des détaillants ainsi que les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées* » (TGI Paris, 14 mai 2009).

- Marque, Indication géographique

En matière de marques, le droit d'information vise la production forcée de "*tous documents et informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services*" (L.716-7-1 al. 1 CPI).

Cette mesure tend à la détermination de l'origine et des réseaux de distribution des produits contrefaisants. Certaines décisions ont précisé qu'elle ne saurait être utilisée pour établir l'ampleur du préjudice subi par le titulaire de droits (CA Paris, 5-1, 30 janvier 2013, PPG ; TGI Paris, 25 mars 2011, PIBD 2011 III- 566)

Il est prévu par l'article L.716-7-1 du CPI, alinéa 2, que cette production peut être ordonnée "*s'il n'existe pas d'empêchement légitime*".

La mesure peut être refusée par exemple lorsque :

- la juridiction juge qu'elle a suffisamment d'éléments pour statuer sur le préjudice (TGI Paris 3-3 30/11/12 Moulin Rouge).
- le contrefacteur a été placé en liquidation judiciaire (TGI Paris 3-4, 7 février 2013 Kenzo).

### Restitution des bénéfices

- Droit d'auteur et droits voisins, droit du producteur de base de données

Lorsqu'une partie a été condamnée pour contrefaçon de droit d'auteur ou violation d'un droit voisin ou d'un droit du producteur de base de données, les tribunaux peuvent (i) fixer les dommages et intérêts en prenant en considération notamment les bénéfices réalisés par la partie condamnée, alternativement et sur demande de la partie lésée (ii) fixer des dommages et intérêts sous forme d'une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues si le défendeur condamné avait sollicité l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte (L.331-1-3 du CPI). Les tribunaux peuvent également ordonner la confiscation des recettes procurées par la contrefaçon ou l'atteinte à un droit voisin, ou au droit du producteur de base de données, lesquelles seront remises à la partie lésée (L.331-1-4 du CPI).

Une jurisprudence isolée critiquable a considéré que les recettes devaient être chiffrées par le demandeur pour ordonner leur confiscation (CA Aix-en-Provence, 20 octobre

2010), ce qui aurait pour effet de bloquer toute demande de confiscation sauf si une saisie-contrefaçon avait révélé cette information.

La confiscation des recettes peut s'analyser en une réparation civile dont le montant s'impute sur l'indemnité globale due au détenteur du droit d'auteur (CA Nancy, 3 mars 2004). La Cour de Cassation a clarifié que les recettes étaient définies selon leur signification en droit pénal, et désignent par conséquent le profit engendré par la contrefaçon, et non le chiffre d'affaires réalisé avec les actes de contrefaçon (Cass. chambre mixte, 5 novembre 1976 ; CA Versailles, 1er avril 2010). Cette mesure supplémentaire ne s'applique pas aux détenteurs d'autres DPI.

- Dessins et modèles

En matière de dessins et modèles, la restitution des bénéfices ou de produits d'exploitation demeure exceptionnelle et semble réservée aux hypothèses dans lesquelles la mauvaise foi, les dissimulations ou manœuvres du contrefacteur sont particulièrement établies. Compte tenu du principe de réparation intégrale du préjudice, interdisant théoriquement toute forme de dommages et intérêts punitifs, la restitution des bénéfices devraient être rattachées à un préjudice subi par le demandeur.

- Brevet, produits semi conducteurs, obtention végétale

Voir tableau en Annexe.

- Marque, Indication géographique

Voir tableau en Annexe.

### Redevance raisonnable

- Droit d'auteur et droits voisins, droit du producteur de base de données

L'article L.331-1-3 du CPI permet au titulaire du droit de demander à titre d'alternative des dommages et intérêts sous forme d'une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues si la partie condamnée avait demandée l'autorisation d'utiliser le droit auquel elle a porté atteinte.

Les tribunaux peuvent ainsi fixer des dommages et intérêts en prenant en considération soit les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, soit la redevance qui aurait été due si l'autorisation avait été demandée, lorsque la partie lésée le demande. Mais même lorsque cette dernière en fait la demande, le juge n'est pas obligé de choisir cette deuxième option. Aussi, les juges peuvent justifier l'allocation d'une somme forfaitaire correspondant au montant des redevances par le fait que le

défendeur n'a fait aucune diligence sérieuse pour contribuer à permettre l'évaluation de la masse contrefaisante (CA Paris, 4 janvier 2012).

- Dessins et modèles

Voir tableau en Annexe.

- Brevet, produits semi conducteurs, obtention végétale

Voir tableau en Annexe.

- Marque, Indication géographique

Voir tableau en Annexe.

#### Annulation de la marque postérieure et inscription au RNM

Les juges acceptent de sanctionner la contrefaçon de marque par le prononcé de la nullité de la marque postérieure et la transmission à l'INPI de la décision pour inscription au registre national des marques (CA Paris 5-1 30 janvier 2013 PPG ; TGI Paris 3-3 30/11/12 moulin rouge ; CA Paris 4e ch sect. B 1er mars 2002 Tiffany). Il en va de même en matière de marques portant atteinte à une appellation d'origine (TGI Paris 3-3 6 janvier 2012 Champallain ; TGI Paris 3-1 27 janvier 2009 Champallal).

Cependant, une décision récente rejette la demande tendant au prononcé de la nullité de la marque déposée postérieurement car la contrefaçon n'est pas constituée par le dépôt d'une marque (TGI Paris 3-4, 21 février 2013).

#### Radiation de la marque

Les juridictions ont pu ordonner la radiation d'une marque qui portait atteinte à une appellation d'origine en vertu de l'article L.643-1 du Code rural.

#### Retrait de la marque

Lorsqu'un dépôt de marque a été jugé contrefaisant et à titre de sanction, une juridiction a prononcé une injonction de retirer du libellé de la demande d'enregistrement de la marque certains produits (TGI Paris 3-4 25 novembre 2010 Mandar).

#### Annulation d'une marque antérieure

Le statut d'ordre public reconnu aux appellations d'origine par la jurisprudence française a conduit à l'annulation de marques qui étaient antérieures à la reconnaissance de l'appellation (Cass. Com. 1er décembre 1987 Romanée Conti; CA Paris 12 septembre 2001 Bains de champagne).

#### Transfert de nom de domaine

Au titre des mesures de réparation supplémentaire, le juge peut ordonner le transfert d'un nom de domaine contrefaisant au titulaire du droit de marque (TGI Paris, 3-4, 22 novembre 2012, Revlon).

Le TGI de Paris a déjà refusé d'ordonner une telle mesure du fait que le nom de domaine dont le transfert avait été demandé (figaro.com) avait "une vocation internationale et non limitée à la France" et "était enregistré auprès d'un organisme étranger, tiers à l'instance" (TGI Paris 3-1, 8 novembre 2000, Figaro).

#### Retrait de nom de domaine

Suite au prononcé d'une mesure d'interdiction pour contrefaçon de marque, une juridiction a exigé que le contrefacteur justifie du retrait du nom de domaine litigieux (CA Versailles, 12e ch., 15 janvier 2013 Sequoia). Une radiation du nom de domaine a ainsi été ordonnée pour "*mettre fin au préjudice résultant de l'usage du nom de domaine [litigieux]*" (TGI Paris 3-3 28.11.11 n°11/03545, Filipacchi - confirmé en appel CA Paris 5-2 18 janvier 2013). Une telle mesure se retrouve aussi en matière d'appellations d'origine (TGI Paris 3-2 27 janvier 2009 Champallal).

#### Modification d'un site internet

Bien qu'en l'espèce elle n'est pas été ordonnée du fait de l'absence d'accessibilité du site au public français, une telle mesure apparaît possible en matière de contrefaçon de marque (TGI Paris 3-3 07/12/12 Nutella).

#### Changement de dénomination sociale

Suite au prononcé d'une mesure d'interdiction, la juridiction exige que le contrefacteur justifie du changement de dénomination sociale (CA Versailles, 12e ch., 15 janvier 2013 Sequoia).

**4) *Le juge possède-t-il un pouvoir discrétionnaire pour l'octroi de toute forme de Mesures de réparation supplémentaires traitées aux questions 1 et 2 ? Si oui, comment est appliqué ce pouvoir discrétionnaire ?***

- Droit d'auteur et droits voisins, droit du producteur de base de données

En matière de droit d'auteur, de droits voisins et de droit du producteur de base de données, le juge possède un pouvoir discrétionnaire pour l'octroi de mesures de réparation supplémentaires. La Cour de cassation a confirmé que les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation tant dans l'évaluation du préjudice que dans l'octroi de mesures de réparation supplémentaires (Cass. 1ère civ., 12 juillet 2012).

Il s'agit d'une appréciation au cas par cas, et bien que tout jugement doive être motivé, les décisions rendues contiennent souvent une motivation lapidaire voire parfois pas de motivation du tout relative aux mesures de réparation supplémentaires qu'elles ordonnent ou refusent.

Les tribunaux ordonnent régulièrement la publication de leurs décisions sans motiver spécifiquement pourquoi cette mesure supplémentaire est ordonnée (CA Pau, 6 avril 2010).

Il en va de même pour les mesures de rappel des circuits commerciaux et de destruction de produits contrefaisants et de l'ensemble des documents commerciaux et supports représentant lesdits produits, et des mesures de restitution à l'auteur, lesquelles peuvent être ordonnées sans motivation particulière (CA Paris, 10 juin 1998 ; CA Douai, 15 décembre 2011 ; CA Paris, 27 février 2013).

- Dessins et modèles

En matière de dessins et modèles, dans la grande majorité des cas, les critères d'octroi des mesures de réparation supplémentaires ne sont pas clairement exposés dans les décisions de justice. Le seul critère incontestable résulte de l'article 5 du Code de procédure civile selon lequel « *le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé* ». Une mesure de réparation supplémentaire ne peut en conséquence être prononcée qu'à la condition d'avoir été judiciairement sollicitée par le titulaire du droit de PI.

Les critères d'octroi des mesures sont totalement dépendants des faits de chaque espèce, telle ou telle mesure pouvant se révéler en théorie fondée mais injustifiable en pratique, comme le montre l'exemple suivant :

*« La demande de rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants et de destruction des produits rappelés sera rejetée car la société AXE a d'ores et déjà retiré les objets de la vente et que le tribunal ne dispose d'aucun autre élément sur l'importation d'autres tasses en France ; [...]*

*La demande d'information formée à l'encontre de la société AXE est sans objet celle-ci ayant déjà donné tous les documents utiles et celle formée à l'encontre de M. NIEVES MUNOZ GOMEZ qui réside en Espagne pour les seuls faits d'importation est mal fondée puisque les opérations de saisie-contrefaçon ont permis de connaître l'origine des produits »* (TGI Paris, 31 janvier 2013, RG 11/13119 ; cette décision est frappée d'appel).

Les tribunaux disposent de ce même pouvoir discrétionnaire pour l'octroi de toute forme de Mesures de réparation supplémentaires, sauf d'une certaine manière pour la

« rectification », qui est induite par toute décision définitive modifiant la propriété ou invalidant un droit de propriété intellectuelle.

Ce pouvoir discrétionnaire résulte clairement de la rédaction de nombreuses décisions de justice, qui adoptent ou rejettent des mesures de réparation supplémentaires sans véritable motivation :

- « *L'entier préjudice étant ainsi réparé, il y a lieu de rejeter les demandes complémentaires de publication judiciaire* » (TGI Paris, 29 mars 2012, RG 12/00199) ;
- « *Il convient de faire droit en tant que de besoin aux mesures d'interdiction et de destruction dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, et de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées* » (TGI Paris, 5 juin 2012, RG 10/13720) ;
- « *Les circonstances de l'espèce ne justifient pas le prononcé de mesures de publication judiciaire* » (TGI Paris, 5 juin 2012, RG 10/15787) ;
- « *Enfin compte tenu du mode d'évaluation adopté pour évaluer le préjudice réellement subi par la société intimée, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y ajouter le paiement d'une redevance calculée sur les sacs contrefaisants détruits* » (CA Bordeaux, 18 octobre 2012, RG 11/018/89) ;
- « *Il sera fait droit aux demandes d'interdiction, de retrait et de destruction des tasses déjà saisies auprès de la société AXE et ce, en tant que de besoin puisque les tasses ont été retirées d'ores et déjà de la vente par la société défenderesse, et sans prononcer d'astreinte* (TGI Paris, 31 janvier 2013, RG 11/13119 ; cette décision est frappée d'appel) ;
- « *Considérant qu'il convient d'ordonner, conformément aux dispositions des articles L.331-1-4 et L 521-8 du code de la propriété intellectuelle, le rappel des circuits commerciaux et la destruction, aux frais avancés de la SA F.ERRARIE, de tous les modèles de vêtements (pull-over et robe-pull) contrefaisants ainsi que de l'ensemble des supports et documents commerciaux représentant lesdits modèles contrefaisants* » (CA Paris, 27 février 2013, RG 11/11980).

- Marque, Indication géographique

En matière de marques et d'indications géographiques, les mesures de réparation supplémentaires prononcées sont à la discrétion du juge, quelle que soit la forme de la mesure de réparation. Cela résulte notamment de l'utilisation du verbe "pouvoir" dans les dispositions relatives à ces mesures de réparation supplémentaires (articles L.716-7-1, L.716-13, L.722-5, et L.722-7 du CPI).

**5) Existe-t-il des formes particulières de Mesures de réparation supplémentaires toujours ordonnées dans certaines circonstances ? Si oui, quels types de Mesures de réparation supplémentaires et dans quelles circonstances ? Cela se produit-il conformément à des dispositions légales impératives, ou en raison de la pratique du tribunal en question (ou de l'organe administratif compétent) ?**

Il n'existe pas en principe en matière de DPI des mesures de réparation supplémentaires

qui seraient toujours ordonnées dans certaines circonstances dans la mesure où les tribunaux possèdent un pouvoir discrétionnaire pour l'octroi de mesures de réparation supplémentaires. Néanmoins, les mesures probatoires et la publication du jugement sont régulièrement ordonnées en raison de la pratique des tribunaux.

- Dessins et modèles

Sous l'emprise de la loi du 14 juillet 1909 (article 11, alinéas 5 et 6), l'ordonnance de mesures de confiscation des objets jugés contrefaisants au profit du demandeur était obligatoire, même dans l'hypothèse où la responsabilité du détenteur de tels objets n'était pas retenue (ancien article L. 521-3 CPI).

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 85-660 du 03 juillet 1985, il n'existe plus de disposition légale imposant l'ordonnance d'un type particulier de Mesures de réparation supplémentaires dans des circonstances déterminées.

Toutefois, bien que la jurisprudence n'ait pas mis en place d'automatisme ou de systématisme d'ordonnance de telles mesures dans certaines circonstances et que le juge conserve un pouvoir discrétionnaire pour ordonner de telles mesures en fonction des demandes des parties et des circonstances de l'espèce, certaines mesures semblent être utilisées majoritairement pour réparer certains chefs de préjudice spécifiques. Il en est ainsi, par exemple, des mesures de publication, souvent utilisées pour réparer un préjudice d'image du demandeur.

**6) Existe-t-il des considérations propres à certains détenteurs de DPI ? Si oui, quelles considérations sont pertinentes et à l'égard de quels détenteurs de DPI ?**

- Droit d'auteur et droits voisins, droit du producteur de base de données

L'article L.211-1 du CPI prévoit que les droits voisins ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur et que leur protection ne peut être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur (voir observations sous question 9 ci-après).

- Dessins et modèles

A l'exception des dispositions de la loi du 14 juillet 1909 (article 11, alinéas 5 et 6, imposant au juge d'ordonner des mesures de confiscation des objets jugés contrefaisants – voir *supra*, 5°), abrogées par la loi du n° 85-660 du 03 juillet 1985, il n'apparaît pas exister de considérations propres aux titulaires ou licenciés d'un dessin ou modèle.

- Marque, Indication géographique

On notera une spécificité en matière d'indications géographiques. Les dispositions relatives aux appellations d'origine sont d'ordre public, ce qui permet à ceux qui peuvent s'en prévaloir ou bien à l'organisme les défendant d'obtenir qu'une marque, même antérieure à un décret reconnaissant une appellation d'origine, soit annulée car portant atteinte à cette appellation (voir décision précitée).

**7) Un tribunal (ou un organe administratif compétent) peut-il ordonner toute forme de Mesure de réparation supplémentaire directement à l'encontre d'un tiers non partie à la procédure de PI ?**

En principe une personne ne peut être condamnée sans avoir été interpellée et mise en demeure de se défendre (article 14 du CPC et jurisprudence rendue sous son visa).

Le CPI comporte néanmoins des dispositions permettant aux tribunaux de prononcer des mesures de réparation supplémentaires directement à l'encontre d'un tiers non partie à la procédure de PI (droit à l'information) ou susceptibles d'affecter directement les tiers (rappel de produits).

On trouve dans la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, transposée en France par loi du 29 octobre 2007 n°2007-1544, certaines indications en particulier dans :

- Le considérant 24 "*Les mesures correctives [notamment le rappel, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des marchandises contrefaisantes et des matériaux et instruments principalement utilisés pour la création ou la fabrication de ces marchandises] devraient tenir compte des intérêts des tiers y compris, notamment, les consommateurs et les particuliers agissant de bonne foi*" ;
- L'article 10 (mesures correctives) al. 3 "*Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers*".

Le droit à l'information

- Droit d'auteur et droits voisins, droit du producteur de base de données

Une injonction de fournir des informations peut être ordonnée par un tribunal à l'encontre de tiers qui ne sont pas parties au procès et qui auraient été trouvés en possession de marchandises contrefaisant des droits d'auteur ou droits voisins, ou signalés comme intervenant dans la production, la fabrication, la distribution de telles marchandises ou services (article L.331-1-2 du CPI).

- Dessins et modèles

Voir observations sous question 3, injonction de fournir des informations, ci-avant.

- Brevet, produits semi conducteurs, obtention végétale

Voir observations sous question 3, injonction de fournir des informations, ci-avant.

- Marque, Indication géographique

Une injonction de fournir des informations peut être prononcée à l'encontre de tiers qui ne sont pas parties au procès et qui auraient été trouvés en possession de produits contrefaisants / portant atteinte à une indication géographique ou qui fourniraient des services utilisés dans des activités de contrefaçon / portant atteinte à une indication géographique ou qui auraient été signalés comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services (articles L.716-7-1 et L. 722-5 du CPI).

Le droit à l'information est défini comme tendant visant à « *déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits* » ; outre la production d'éléments sur l'identité des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs, détenteurs antérieurs, grossistes, détaillants et distributeurs, il permet cependant également au tribunal d'ordonner la production d'éléments sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées et le prix obtenu.

Le tribunal doit s'assurer qu'il n'existe pas d'empêchement légitime.

#### Le rappel des produits

- Droit d'auteur et droits voisins, droit du producteur de base de données

Voir observations sous question 4 ci-avant.

- Dessins et modèles

Voir observations sous question 4 ci-avant.

- Brevet, produits semi conducteurs, obtention végétale

En matière de brevets, la question se pose dans le cas d'une mesure de rappel puisque l'article L. 615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que les produits contrefaisants peuvent être rappelés « *des circuits commerciaux* ».

De tels circuits peuvent inclure des tiers.

Si une mesure de rappel peut être prononcée quelles que soient les mains entre lesquelles les produits contrefaisants se trouvent, une telle mesure de réparation supplémentaire semble peser sur le contrefacteur, à l'encontre de qui une mesure de réparation a été prononcée, et non le tiers directement. De plus, une exécution forcée de la décision directement à l'encontre des tiers semble difficile à mettre en œuvre.

Aux termes d'un arrêt récent, la Cour d'appel de Paris a indiqué qu'une mesure de rappel (et celle de destruction des produits rappelés) doit être proportionnée, et qu'elle ne l'est pas si, au regard des faits particuliers, l'interdiction sous astreinte, les mesures de publication judiciaire et les dommages-intérêts suffisent à faire cesser et prévenir les actes de contrefaçon (CA Paris, 19 décembre 2012).

Lorsque les produits contrefaisants sont entre les mains d'un tiers :

- il est parfois ordonné expressément le rappel des produits quelque soient les mains entre lesquelles ils se trouvent (TGI Paris, 30 septembre 2008) ;
- a contrario, il est parfois expressément refusé de l'ordonner contre une partie à l'encontre de qui aucune condamnation n'a pu être prononcée au fond (TGI Paris, 22 novembre 2011).

- Marque, Indication géographique

Le CPI comporte également d'autres dispositions permettant aux tribunaux de prononcer des Mesures de réparation supplémentaires qui, si elles ne sont pas directement prononcées à l'encontre d'un tiers non partie à la procédure de PI, sont susceptibles d'impacter directement de tels tiers.

Il s'agit à titre principal du rappel des circuits commerciaux : le tribunal peut ordonner que les produits reconnus comme produits contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux (articles L.716-15 et L. 722-7 du CPI), ce qui peut contraindre la partie déclarée coupable de contrefaçon à reprendre les produits contrefaisants déjà mis sur le marché auprès de tiers tels que ses distributeurs, revendeurs, etc.

Peuvent également être cités l'annulation d'un DPI postérieur ou le transfert d'un DPI : la mesure prononcée à l'encontre du titulaire du DPI peut impacter les tiers qui auraient acquis des droits sur ce DPI, en particulier des licenciés en entraînant la nullité, la résolution ou la résiliation du contrat de licence (autre l'impossibilité consécutive de continuer à faire usage du DPI).

**8) En cas de réponse positive à la question 7 :**

**a) dans quelles circonstances ;**

Le tribunal peut ordonner à des tiers qui ne sont pas parties au procès et qui auraient été trouvés en possession de marchandises contrefaisantes de fournir des informations afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution de ces marchandises et services. En pratique, la jurisprudence montre que le droit à l'information est généralement sollicité par des demandeurs à l'encontre des personnes poursuivies afin de les contraindre à fournir des informations sur des tiers, et non à l'encontre des tiers directement (CA Versailles, 28 mai 2009, CA Paris, 9 octobre 2009).

**b) quelles formes de Mesures de réparation supplémentaires peuvent être ordonnées ; et**

Outre les circonstances mentionnées à la question 8 (a), les tribunaux peuvent ordonner à des fournisseurs d'accès à un service de communication au public en ligne qui ne sont pas parties aux poursuites pénales engagées par l'Hadopi contre des internautes poursuivis pour téléchargement illicite, de suspendre l'accès Internet desdits internautes pour une durée maximale de un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat (L.335-7 du CPI). Lorsque la décision de suspension est exécutoire, elle est notifiée au fournisseur d'accès au service de communication au public en ligne qui devra effectuer la suspension, sous peine d'amende. Il s'agit d'une mesure supplémentaire de réparation pénale qui est donc en principe en dehors de la Q.236.

**c) en ce qui concerne quels types de violation des DPI ?**

Comme il a été indiqué en réponse à la question 7, une mesure de rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux est susceptible de concerner les tiers, pour tout type de DPI, sans que cette mesure soit prononcée ou exécutée directement à l'encontre du tiers.

**9) Un tribunal (ou un organe administratif compétent), en rendant une ordonnance de Mesures de réparation supplémentaires à l'encontre d'un contrevenant aux DPI qui est partie à une procédure de PI, est-il obligé de tenir compte de l'impact d'une telle ordonnance sur n'importe quel tiers non partie à la procédure de PI ? Si oui, comment le tribunal (ou l'organe administratif compétent) s'acquitte-t-il de cette obligation ?**

- Droit d'auteur et droits voisins, droit du producteur de base de données

L'article L.211-1 du CPI prévoit que les droits voisins ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur et que leur protection ne peut être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur. Les tribunaux doivent donc tenir compte des droits d'auteur sur une œuvre lorsqu'il leur est demandé une mesure supplémentaire par un titulaire de droit voisin tel qu'un artiste interprète, producteur de phonogramme ou autre. De même, on peut mentionner l'article L.331-4 du CPI qui prévoit que les droits d'auteur, droits voisins et droits du producteur de base de données ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative entrepris à des fins de sécurité publique. Ainsi, les tribunaux ne pourraient ordonner des mesures supplémentaires qui entraveraient l'accomplissement d'une des procédures prévue à cette article.

Bien que les mesures pénales soient en dehors de la question Q.236, il convient de mentionner que la contrefaçon de droit d'auteur peut constituer un délit, de même que la violation d'un droit voisin, et que parmi les mesures supplémentaires pénales, les tribunaux peuvent ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. Ce texte pénal précise que la fermeture temporaire ne peut entraîner notamment ni rupture ni suspension de contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.

- Dessins et modèles

En matière de dessins et modèles, les intérêts du tiers à la procédure de PI susceptible d'être affecté par les Mesures de réparation supplémentaires sont pris en compte pour refuser l'octroi d'une Mesure de réparation supplémentaire (voir par exemple, TGI Paris, 17 mars 2010, PIBD, n° 922, III, 305, refusant de faire droit à une demande de démontage d'abribus contrefaisants ayant été installés dans le cadre de l'exécution d'un marché public).

- Brevet, produits semi conducteurs, obtention végétale

En matière de brevets, la juridiction n'a pas d'obligation de tenir compte de l'impact de la mesure de réparation ordonnée à l'égard des tiers.

Néanmoins, l'article 10 alinéa 3 de la directive 2004/48 prévoit que « *Lors de l'examen des mesures correctives, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers* ».

Bien que cette disposition n'ait pas été transposée en tant que telle à l'article L. 615-7-1 du CPI, l'intérêt des tiers peut être pris en compte par les juridictions dans le cadre de leur appréciation souveraine.

- Marque, Indication géographique

En matière de droit à l'information, les articles L.716-15 et L.716-22 du CPI réservent le cas d'un « *empêchement légitime* » : il pourrait par exemple s'agir du cas où la production demandée porterait sur des données de tiers de nature confidentielle.

**10) En cas de réponse positive à la question 7 ou 9, le tribunal (ou l'organe administratif compétent) est-il obligé de donner aux tiers non parties à la procédure concernés la possibilité de se faire entendre ? Si oui, comment est-ce réalisé ?**

L'article 141 du Code de procédure civile prévoit pour l'obtention de pièces détenues par un tiers (i) que le tiers peut demander la modification ou la rétractation de la décision lui ordonnant cette production s'il existe une difficulté ou un empêchement légitime, et (ii) que le tiers peut faire appel de la nouvelle décision rendue après qu'il ou elle ait été entendu par le juge. Cette règle de procédure devrait s'appliquer notamment pour les productions ordonnées au visa du droit à l'information dans des procédures de PI dans la mesure où les textes spécifiques ne prévoient pas de procédure ou règle différente.

Ainsi, si un tiers non partie est susceptible d'être concerné par une mesure de rappel des circuits commerciaux, il n'est pas entendu par la juridiction avant que la mesure soit ordonnée.

Toutefois, tout tiers justifiant d'un intérêt peut former un recours a posteriori, nommé tierce opposition, à l'encontre d'une décision ayant ordonné la mesure de réparation supplémentaire afin de faire juger de nouveau en fait et en droit, les faits à l'origine de la mesure de réparation ordonnée.

## **II. Propositions d'harmonisation**

*Les Groupes sont invités à présenter des propositions pour l'adoption de règles harmonisées en matière de Mesures de réparation supplémentaires dans les procédures de PI. Plus précisément, les Groupes sont invités à répondre aux questions suivantes :*

### **11) Quelles formes de Mesures de réparation supplémentaires seront disponibles dans les procédures de PI, et pour quels types de DPI ?**

Le Groupe français considère qu'une harmonisation des mesures de réparation supplémentaires pour les différents types de DPI telle que celle effectuée par la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle serait satisfaisante et suffisante.

### **12) Quels devraient être les critères pour l'octroi des types de Mesures de réparation supplémentaires dans la réponse à la question 11 ?**

Le Groupe français est satisfait de ce que les mesures de réparation supplémentaires soient accordées ou non au cas par cas et de manière discrétionnaire par les juridictions, mais considère qu'en contrepartie les juridictions devraient motiver de manière complète et détaillée les raisons les ayant conduits à accorder ou refuser une mesure supplémentaire.

### **13) Existe-t-il des considérations spécifiques propres à certains détenteurs de DPI ? Si oui, quels devraient être ces considérations et à l'égard de quels détenteurs de DPI ?**

Le Groupe français ne souhaite pas la généralisation de considérations spécifiques propres à certains détenteurs de DPI tels que des détenteurs de brevets non producteurs, pour déterminer ou influencer sur la disponibilité de mesures de réparation supplémentaires.

### **14) Une forme particulière de Mesures de réparation supplémentaires devrait-elle être obligatoire dans certaines circonstances ? Si oui, quels types de Mesures de réparation supplémentaires et dans quelles circonstances ?**

Le Groupe français suggère que des règles harmonisées en matière de mesures de réparation supplémentaires dans les procédures DPI prévoient que lesdites mesures de réparation supplémentaires soient accordées ou non au cas par cas par les juridictions, mais considère qu'en contrepartie les juridictions devraient motiver de manière complète et détaillée les raisons les ayant conduits à accorder ou refuser une mesure supplémentaire.

**15) Un tribunal (ou un organe administratif compétent) devrait-il être habilité à ordonner toute forme de Mesures de réparation supplémentaires directement à l'encontre d'un tiers non partie à une procédure de PI ?**

En dehors des mesures présentées dans le rapport (ordonnance de rectification, droit à l'information), le Groupe français ne souhaite pas l'adoption d'une règle harmonisée habilitant les tribunaux ou organes administratifs compétents à ordonner des mesures de réparation supplémentaires directement à l'encontre de tiers non parties à une procédure DPI.

**16) En cas de réponse positive à la question 15 :**

- a) dans quelles circonstances ;**
- b) quelles formes de Mesures de réparation supplémentaires un tribunal (ou un organe administratif compétent) est habilité à enjoindre ?**
- c) en ce qui concerne quels types de violation des DPI ?**

Non applicable

**17) Un tribunal (ou un organe administratif compétent), en rendant une ordonnance à l'encontre d'une personne ayant enfreint un DPI, qui est partie à la procédure, devrait-il être tenu d'examiner l'impact d'une telle ordonnance sur tout tiers non partie à la procédure ? Si oui, comment le tribunal (ou l'organe administratif compétent) devrait-il s'acquitter de cette obligation ?**

Le Groupe français (i) ne souhaite pas l'adoption d'une règle harmonisée qui prévoit qu'un tribunal ou un organe administratif compétent serait tenu d'examiner l'impact sur tout tiers non-partie à la procédure d'une ordonnance à l'encontre d'une personne ayant enfreint un DPI qui est partie à la procédure, et (ii) considère que des recours ex post seraient adéquats.

**18) En cas de réponse positive à la question 15 ou 17, le tribunal (ou l'organe administratif compétent) devrait-il être obligé de fournir à tout tiers non partie à la procédure concerné la possibilité de se faire entendre ? Si oui, comment cela devrait-il être réalisé ?**

Non applicable

**19) Veuillez fournir toutes les autres propositions en matière d'harmonisation quant aux types de Mesures de réparation supplémentaires qui devraient être disponibles dans les procédures de PI et les conditions dans lesquelles une telle mesure de réparation devrait être ordonnée.**

Voir observations sous numéro 11.

## ANNEXE

### Mesures De Réparation Supplémentaires de la Q236

Mesure de réparation	Brevet	Marque	Droit d'auteur, droit voisin et droits du producteur de base de données	Dessin	Informations confidentielles / secrets de fabrique	Produit semi-conducteur	Obtention Végétale	Producteur de base de données ( <i>sui generis</i> )	Indication géographique
Jugement déclaratoire	OUI  Article 615-9 prévoit un jugement déclaratoire – actions en déclaration de non-contrefaçon. Ce n'est cependant pas à proprement parler une mesure de réparation, car le breveté est <i>défendeur</i> à l'action.	NON	NON	NON	NON	NON  car L622-7 ne renvoie pas à L615-9	NON	NON	NON

Remise/destruction	OUI L. 615-7-1, al. 1	OUI L.716-15, al.1	OUI L.331-1-4, al.1	OUI L.521-8, al.1	NON	OUI L. 615-7-1, al. 1 par renvoi de l'article L. 622-7	OUI L.623-28-1, al.1	OUI L.343-5, al.2	OUI L.722-7, al.1
--------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-----	---	-------------------------	----------------------	----------------------

Rectification (comme conséquence de l'annulation, de la revendication ou de l'injonction de retrait)	OUI L. 613-9, R.613-53 à R.613-59  Suite à une action en revendication d'un brevet, mais pas suite à action en contrefaçon.	OUI L.714-7, R.714-2 et R.714-3  Ex: CA Paris 4 <sup>e</sup> ch, 21 janvier 2000 (PIBD) ordonne inscription décision annulation marque	NON	OUI L.513-3, R.512-13-2 R.512-14	NON	OUI R.613-53 à R.613-59 par renvoi de l'article R.622-6	OUI R.623-38 à R. 623-42  Mêmes remarques que pour les brevets	NON	OUI TGI Paris 3-1 27 janvier 2009 Champallal (transcription au RNM)
Altération de marchandises contrefaisantes	OUI/NON  Voir question 3	OUI	OUI  Décisions jurisprudentielles	NON prévu par un texte spécifique Envisageable en théorie (L.521-6 « toute mesure »)	NON	OUI/NON  Mêmes remarques que pour les brevets	OUI/NON  Mêmes remarques que pour les brevets	NON	NON
Modification de la technologie	OUI/NON  Voir question 3	NON	OUI  Décisions jurisprudentielles	NON prévu par un texte spécifique Envisageable en théorie (L.521-6 « toute mesure »)	NON	OUI/NON – cf. brevets	NON	NON	NON

Publicité corrective	OUI	NON A noter cependant TGI Nanterre, 18 janvier 1999 : décision où le tribunal a fait obligation au contrefacteur d'insérer sur son site Internet un lien hypertexte renvoyant vers le site du titulaire de la marque (PIBD n° 673-III-147)	OUI Décisions jurisprudentielles	NON prévu par un texte spécifique Envisageable en théorie (L.521-6 « toute mesure »)	NON	OUI/NON – cf. brevets	OUI/NON – cf. brevets	NON	NON
Publication du jugement	OUI L.615-7-1, al. 2 V. supra « publicité corrective »	OUI L.716-15, al. 2	OUI L.331-1-4, al.2	OUI L.521-8, al.2, L.521-11 Affichage ou publication	NON	OUI L.615-7-1, al.2 par renvoi de l'article L. 622-7	OUI L.623-28-1, al.2	OUI L.343-5, al.3	OUI L.722-7, al.2
Injonction d'inspection	OUI : L. 615-5 (saisie-contrefaçon) Toutefois, la saisie-contrefaçon n'a qu'une finalité probatoire et ne saurait constituer une « réparation » (traduction de « relief »).	OUI L. 716-7 (saisie-contrefaçon-description détaillée)	OUI L.332-4, al. 4 (logiciels et base de données - saisie description)	OUI L.521-4 (saisie-contrefaçon-description détaillée)	NON	OUI L. 615-5 par renvoi de l'article L. 622-7	OUI L.623-27-1 (saisie-contrefaçon-description détaillée)	OUI L.343-1 (description détaillée)	OUI L. 722-4 (saisie-contrefaçon-description détaillée)
Injonction de fournir des informations	OUI : L. 615-5-2 Là encore, la mesure n'a qu'une finalité probatoire et ne saurait constituer une « réparation » (« relief »).	OUI L. 716-7-1	OUI L.331-1-2 L.331-21 (HADOPI)	OUI L.521-5 Droit d'information (documents et informations relatives à l'origine, à la consistance et aux réseaux de distribution des produits contrefaisants).	NON	OUI L. 615-5-2 par renvoi de l'article L. 622-7	OUI L.623-27-2	NON	OUI L.722-5

Restitution des bénéfiques*	OUI (élément d'appréciation du préjudice)  L.615-7, al. 1 : les bénéfiques sont pris en compte dans la fixation des dommages et intérêts avec le manque à gagner de la partie lésée et son préjudice moral.  Néanmoins, ne constitue pas une réparation supplémentaire. La disposition n'est pas très claire : elle semble permettre au juge d'aller au-delà du principe de la « réparation intégrale », mais sans aller nécessairement jusqu'à la restitution des bénéfiques.	OUI (élément d'appréciation du préjudice)  L.716-14, al. 1 : les bénéfiques sont pris en compte dans la fixation des dommages et intérêts avec le manque à gagner de la partie lésée et son préjudice moral.	OUI (élément d'appréciation du préjudice)  L.331-1-4, al. 4 Egalement L.331-1-3, al. 1 : les bénéfiques sont pris en compte dans la fixation des dommages et intérêts avec le manque à gagner de la partie lésée et son préjudice moral.	OUI  (sous réserve du principe de réparation intégrale du préjudice)  L.521-7, al.1 : les bénéfiques sont pris en compte dans la fixation des dommages et intérêts avec le manque à gagner de la partie lésée et son préjudice moral.	NON	OUI (élément d'appréciation du préjudice)  L.615-7, al. 1 par renvoi de l'article L. 622-7	OUI (élément d'appréciation du préjudice)  L.623-28, al.1 : les bénéfiques sont pris en compte dans la fixation des dommages et intérêts avec le manque à gagner de la partie lésée et son préjudice moral. Mais pas de réparation supplémentaire avec le manque à gagner de la partie lésée et son préjudice moral.	NON	OUI (élément d'appréciation du préjudice)  L.722-6, al.1 les bénéfiques sont pris en compte dans la fixation des dommages et intérêts avec le manque à gagner de la partie lésée et son préjudice moral.
Redevance raisonnable*	OUI  L.615-7, al.2 (somme forfaitaire à titre de DI ne pouvant être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues en cas d'autorisation. Elle semble en revanche pouvoir être supérieure – c'est l'avis d'au moins une partie de la doctrine (Pollaud-Dulian. contra : Mathély, mais sur la base d'une loi différente))  La mesure ne peut être prononcée que sur requête de la partie lésée.	OUI (forme de dommages intérêts)  L.716-14, al. 1 (l'approche par le manque à gagner inclut le cas du titulaire non exploitant, indemnisé sous forme d'une redevance indemnitaire)  L.716-14, al. 2 (somme forfaitaire à titre de DI ne pouvant être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues en cas d'autorisation)	OUI (forme de dommages intérêts)  L.331-1-3, al. 2(somme forfaitaire à titre de DI ne pouvant être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues en cas d'autorisation)	OUI (forme de dommages intérêts)  L.521-7, al.2 (somme forfaitaire à titre de DI ne pouvant être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues en cas d'autorisation)	NON	OUI (forme de dommages intérêts)  L.615-7, al.2 par renvoi de l'article L. 622-7	OUI (forme de dommages intérêts)  L.623-28, al.2 (somme forfaitaire à titre de DI ne pouvant être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues en cas d'autorisation)	NON	NON  L.722-6, al.2: il est uniquement prévu la possibilité d'une indemnisation forfaitaire
Réparation	OUI  L.615-1 à L.615-11 (civil) L. 615-12 à L.615-16 (pénal)  (La notion est trop générale)	OUI  L.716-1 à L.716-15 (civil / pénal)  (La notion est trop générale)	OUI  L.331-1 à L.331-4 (civil) L.335-1 à L.335-10 (pénal)  (La notion est trop générale)	OUI  L.521-1 à L.521-18 (civil / pénal)  (La notion est trop générale)	OUI  L.621-1 (renvoi à l'article L.1227-1 du code du travail) Article 1382 du code civil)  (La notion est trop générale)	OUI  L.615-2, L.615-3, L.615-5, L.615-5, L.615-7, L.615-7-1, L.615-8, L.615-10 et L.615-17 par renvoi de l'article L. 622-7  (La notion est trop générale)	OUI  L.623-25 à L.623-35 (civil / pénal)  (La notion est trop générale)	OUI  L.343-1 à L.343-7  (La notion est trop générale)	OUI  L.722-1 à L.722-8  (La notion est trop générale)



Injonction de changement de dénomination sociale	NON	OUI CA Versailles 15 janvier 2013: partie de la mesure d'interdiction "la société (défenderesse) devant justifier du changement de sa dénomination sociale"	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Modification du site internet du contrefacteur	NON	OUI TGI Paris 3-3 7 juillet 2012 (Nutella)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Radiation de nom de domaine, de marque	NON	OUI CA Paris 5-2 18 janvier 2013 Filipacchi (nom de domaine)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI L.643-1 Code rural / TGI Paris 3-1 27 janvier 2009 Champallal (radiation de marque et de noms de domaine)
Rappel / Retrait des circuits commerciaux	OUI L. 615-7-1, al. 1 Caractère facultatif – v. supra Confiscation La destruction se fait aux frais du contrefacteur – v. supra Confiscation.	OUI L.716-15, al.1	OUI L.331-1-4, al.1	OUI L.521-8, al.1	NON	OUI L. 615-7-1, al. 1 par renvoi de l'article L. 622-7	OUI L.623-28-1, al.1	OUI L.343-5, al.1	OUI L.722-7, al.1
Revendication du DPI / transfert	NON (L.611-8, mais sans rapport avec la contrefaçon)	OUI L.712-6	OUI L.121-1 (droit à la paternité)	OUI L.511-10	NON	NON - cf. brevets L.622-3	NON - cf. brevets	NON	NON

### Mesures De Réparation Supplémentaires Hors du Périmètre de la Q236

Mesure de réparation	Brevet	Marque	Droit d'auteur, droit voisin et droits du producteur de base de données	Producteur de base de données (sui generis)	Dessin	Informations confidentielles / secrets de fabrique	Produit semi-conducteur	Indication géographique	Obtention Végétale
Action en cessation auprès d'un intermédiaire technique	NON	NON	OUI L.336-1 et L.336-2	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Amende (pénale)	OUI L. 615-12 à L. 615-16	OUI L.716-9 à L. 716-11 et L.716-12	OUI L.335-2, L.335-2-1 ; L.335-3-1, L.335-3-2, L.335-4 à L.335-4-2, L.335-8	OUI L. 343-4 , L.343-6	OUI L.521-10 L.521-12	OUI L.621-1 (renvoi à l'article L.1227-1 du code du travail)	NON, car L622-7 ne renvoie pas à L615-12 - L615-17 : pas de sanctions pénales possibles	Pas selon le CPI, mais C. Cons (L.115-22 notamment)	OUI L.623-32
Dissolution, interdiction d'exercice, placement sous surveillance	OUI L.615-14-3	OUI L.716-11-2	OUI L. 335-8	OUI L.343-6	OUI L.521-12	NON	NON	NON	OUI L.623-32-2
Emprisonnement	OUI L. 615-13 à L. 615-16	OUI L.716-9 à L. 716-11, L.716-11-2 et L.716-12	OUI L.335-2, L.335-2-1, L.335-3-1, L.335-3-2, L.335-4 à L.335-4-2	OUI L. 343-4	OUI L.521-10	OUI L.621-1 (renvoi à l'article L.1227-1 du code du travail)	NON, car L622-7 ne renvoie pas à L615-12 - L615-17 : pas de sanctions pénales possibles	NON	OUI L.623-32 L.623-35

Fermeture de l'établissement par le juge pénal	OUI L615-142-2 renvoyant à art. 131-39 C. pén. (peines complémentaires applicables aux personnes morales). En particulier, art. 131-9 4° Remarque : l'art. 131-39 C. pén. (ainsi que l'art 131-6 pour les personnes physiques) prévoit un grand nombre de peines complémentaires donc certaines paraissent inappropriées pour la contrefaçon de brevet (confiscation d'un animal...), mais d'autres pourraient en principe être prononcées : - dissolution de la personne morale (art. 131-9 1°)  - interdiction d'exercer certaines activités professionnelles (art. 131-9 2° ; art. 131-6 11° ; art. 131-6 15°)  - placement sous surveillance judiciaire (art. 131-9 3°)	OUI L. 716-11-1 et L.716-11-2	OUI L. 335-5	NON	OUI L.521-10	NON	NON, car L622-7 ne renvoie pas à L615-12 L615-17 : pas de sanctions pénales possibles	NON	Oui : L623-32-2 renvoyant à art. 131-39 C. pén.
Référé (mesures provisoires)	OUI L.615-3	OUI L.716-6	OUI L.336-1 et L.336-2	OUI L.343-2	OUI L.521-6	OUI 808 et 809, 872 et 879 du code de procédure civile	OUI L. 615-3 par renvoi de l'article L. 622-7	OUI L.722-3	OUI L.623-27
Retenue douanière	OUI Règlement (CE) n° 1383/2003	OUI L.716-8 à L.716-8-6	OUI L.335-10	NON	OUI L.521-14 à L.521-18	NON Le règlement CE n°1383/2003 ne concerne pas les topographies de semi-conducteurs	NON	OUI Règlement (CE) n° 1383/2003	OUI Règlement (CE) n° 1383/2003

Saisie de marchandises présumées contrefaisantes (mesures provisoires)	OUI L. 615-5 V. supra « injonction d'inspection ». Finalité probatoire et ne saurait constituer une « réparation » (traduction de « relief »).	OUI L. 716-7	OUI L.332-1 L.332-4 (logiciels)	OUI L.343-1	OUI L.521-4	NON	OUI L. 615-3 par renvoi de l'article L. 622-7	OUI L.722-4	OUI L.623-27-1
Saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers du prétendu contrefacteur dont le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs (mesures provisoires)	OUI L.615-3 - renvoi au droit commun (loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992 "circonstances susceptibles de menacer le recouvrement")	OUI L.716-6 al.2 - renvoi au droit commun (loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992 "circonstances susceptibles de menacer le recouvrement")	OUI L.331-1-1 - renvoi au droit commun (loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992 "circonstances susceptibles de menacer le recouvrement")	NON	OUI L.521-6- renvoi au droit commun (loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992 "circonstances susceptibles de menacer le recouvrement")	NON	OUI L.615-3 - renvoi au droit commun (loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992 "circonstances susceptibles de menacer le recouvrement")	OUI L.722-3 al.2 - renvoi au droit commun (loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992 "circonstances susceptibles de menacer le recouvrement")	OUI L.623-27- renvoi au droit commun (loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992 "circonstances susceptibles de menacer le recouvrement")
Privation du droit d'élection/éligibilité	NON	NON	NON	OUI L. 343-7 (pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers et conseils de prud'hommes)	NON	OUI L.621-1 (renvoi à l'article L.1227-1 du code du travail - interdiction des droits civiques, civils et de famille)	NON	NON	NON
Suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne	NON	NON	OUI L.335-7 à L. 335-7-2	NON	NON	NON	NON	NON	NON

\* Veuillez vous reporter aux paragraphes 31), 33) et 34) des présentes Orientations de travail et considérer la note sous la question 2 de la Partie I des Questions.

Note : Les dispositions mentionnées se rapportent au Code de la propriété intellectuelle, sauf mention contraire.

## SUMMARY

1. The inventory of relief in IP proceedings other than injunctions or damages available under French law shows that the various measures of Additional Relief described in the Working Guidelines of Question Q.236 are or are not available according to the type of IPR, and that some of the measures described in the Working Guidelines as Additional Relief resemble certain evidentiary measures available under French law that may be ordered *ex parte* and/or may be ordered before a judgment on the merits with regard to an infringement of an IPR (respectively infringement seizures and right to information).

Under French law, it is appropriate to add to the inventory of Additional Relief in IP proceedings (i) five types of IPRs (rights related to copyright (neighbouring rights), the database producer's right, protection of semi-conductor products, geographical indications and protection of plant varieties), and (ii) four types of Additional Relief (cancellation of a later IPR, recall/withdrawal from channels of commerce and the claiming of ownership of an IPR). Trade names, signs, company names and personality rights mentioned in Article L.711-4 of the French Intellectual Property Code (IPC), as well as image rights and the protection of privacy, which do not appear in the IPC, are not included in the IPRs covered by TRIPS, and are not discussed in the report for France or in the table in the Annex to the report.

The willingness of French courts to grant a particular form of Additional Relief is not dependant on the identity or class of IPR holder seeking the relief except with respect to the holders of neighbouring rights. Although an order granting Additional Relief may under French law impact persons who are not parties to an IP proceeding, French rules of civil procedure provide such persons the possibility of challenging the order *ex post*.

2. The French Group considers that harmonization of the Additional Relief for the different types of IPR such as that brought about by Directive 2004/48/EC of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights would be satisfactory and sufficient.

The French Group is satisfied with additional relief being granted or not on a case-by-case basis and in a discretionary manner by the courts, but considers that, in return, the courts should provide a full and detailed explanation of the reasons which led them to grant or refuse an additional measure.

The French Group does not wish for generalization of specific considerations relevant to particular IPR holders such as non-producing patent holders, in order to determine or influence the availability of additional relief.

The French Group suggests that harmonized rules in relation to additional relief in IPR proceedings provide that said additional relief be granted or not on a case-by-case basis by the courts, but considers that, in return, the courts should provide a full and detailed explanation of the reasons which led them to grant or refuse an additional measure.

Apart from rectification orders and the right to information, the French Group does not wish for the adoption of a harmonized rule that would empower the courts or applicable administrative bodies to order additional relief directly against third parties that are not a party to an IPR proceeding.

The French Group (i) does not wish for the adoption of a harmonized rule requiring a court or applicable administrative body to consider the impact on any third party that is not a party to the IP proceedings, of an order against an IPR infringer who is a party to the IP proceedings, and (ii) considers that *ex post* appeals would be adequate to preserve the rights and interests of said third parties.

## RÉSUMÉ

1. L'inventaire des Mesures de réparation autre que les injonctions et les dommages et intérêts disponibles en droit français montre que les diverses Mesures de réparation supplémentaires décrites dans les Orientations de travail pour la Question Q.236 sont ou ne sont pas disponibles selon les types de DPI, et que certaines Mesures décrites dans les Orientations de travail comme Mesures de réparation supplémentaires ressemblent à certaines mesures probatoires disponibles en droit français qui peuvent être ordonnées *ex parte* et/ou avant un jugement au fond condamnant une atteinte à un DPI (respectivement les saisies contrefaçon et le droit à l'information).

En droit français, il convient d'ajouter à l'inventaire des Mesures de réparation supplémentaires dans les procédures de PI (i) cinq types de DPI (droits voisins du droit d'auteur, droit du producteur de base de données, protection des produits semi-conducteurs, indications géographiques et protection des obtentions végétales), et (ii) quatre types de mesures de réparation (annulation d'un DPI postérieur, rappel/retrait des circuits commerciaux et la revendication de propriété d'un DPI). Les noms commerciaux, enseignes, dénominations sociales et, droit de la personnalité mentionnés à l'article L.711-4 du Code de Propriété Intellectuelle (CPI), ainsi que le droit à l'image et la protection de la vie privée qui ne figurent pas dans le CPI, ne font pas partie des DPI couverts par l'Accord sur les ADPIC, et ne sont pas discutés dans le rapport français ou dans le tableau en Annexe du rapport.

A l'exception des détenteurs de droit voisin, la volonté des tribunaux français d'accorder une forme particulière de Mesure de réparation supplémentaire ne dépend pas de l'identité ou du type de détenteur de DPI demandant la réparation.

Bien qu'une décision ordonnant des Mesures de réparation supplémentaires puisse en droit français avoir un impact sur des tiers à la procédure de PI, les règles de procédure civile françaises prévoient que ces tiers peuvent contester la décision *ex post*.

2. Le Groupe français considère qu'une harmonisation des Mesures de réparation supplémentaires pour les différents types de DPI telle que celle effectuée par la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle serait satisfaisante et suffisante.

Le Groupe français est satisfait de ce que les Mesures de réparation supplémentaires soient accordées ou non au cas par cas et de manière discrétionnaire par les juridictions, mais considère qu'en contrepartie les juridictions devraient motiver de manière complète et détaillée les raisons les ayant conduits à accorder ou refuser une mesure supplémentaire.

Le Groupe français ne souhaite pas la généralisation de considérations spécifiques propres à certains détenteurs de DPI tels que des détenteurs de brevets non producteurs, pour déterminer ou influencer sur la disponibilité de Mesures de réparation supplémentaires.

Le Groupe français suggère que des règles harmonisées en matière de Mesures de réparation supplémentaires dans les procédures DPI prévoient que lesdites Mesures de réparation supplémentaires soient accordées ou non au cas par cas par les juridictions, mais considère qu'en contrepartie les juridictions devraient motiver de manière complète et détaillée les raisons les ayant conduits à accorder ou refuser une mesure supplémentaire.

En dehors des ordonnance de rectification et du droit à l'information, le Groupe français ne souhaite pas l'adoption d'une règle harmonisée habilitant les tribunaux ou organes administratifs compétents à ordonner des Mesures de réparation supplémentaires directement à l'encontre de tiers non parties à une procédure DPI.

Le Groupe français (i) ne souhaite pas l'adoption d'une règle harmonisée qui prévoit qu'un tribunal ou un organe administratif compétent serait tenu d'examiner l'impact sur tout tiers non-partie à la procédure d'une ordonnance à l'encontre d'une personne ayant enfreint un DPI qui est partie à la procédure, et (ii) considère que des recours ex post seraient adéquats afin de préserver les droits de ces tiers.