

L'évaluation de l'atteinte au droit : la situation en droit américain

La valeur des droits de propriété industrielle
Journée d'étude en hommage au Professeur Albert Chavanne
Centre Paul Roubier - 25 mai 2005

Pierre VÉRON
avec le concours de Stanislas ROUX-VAILLARD

53, avenue Maréchal Foch
69006 Lyon
Tél. 04.72.69.39.39
Fax 04.72.69.39.49
pierre.veron@veron.com

VÉRON & ASSOCIÉS

6, square de l'Opéra Louis Jouvet
75009 PARIS
Tél. 01.53.05.91.91
Fax 01.53.05.91.98
<http://www.veron.com>

1

Qui veut gagner des millions ?

- *Stella Liebeck v. Mc Donald's*
200 000 \$ → 2 700 000 \$



- *BMW North America v. Ira Gore*
4 000 \$ → ~~2 000 000 \$~~



Hit-parade du contentieux brevet : dommages aux USA (Millions \$)

Parties	Montant	Technologie
Polaroid / Eastman Kodak	873 M\$	Chimie
Digital / Intel	700 M\$	Informatique
Igen International / Roche Holding	505 M\$	Pharmacie
City of Hope Nat Med Cent / Genentech	500 M\$	Pharmacie
Medical Instrument. / Elekta	424 M\$	Médical
Cordis/Johnson & Johnson / Boston Scientific	324 M\$	Médical
Cordis/Johnson & Johnson / Medtronic	270 M\$	Médical
Haworth / Steelcase	211 M\$	Mécanique
Hughes Tool / Smith International	205 M\$	Mécanique
Exxon Chemical / Mobil Chemical	170 M\$	Chimie
Moyenne	418 M\$	

Pierre Véron - L'évaluation de l'atteinte au droit : la situation en droit américain

3

Hit-parade du contentieux brevet : dommages en France

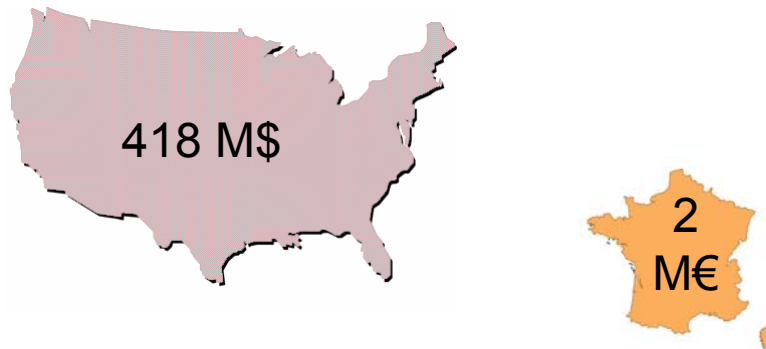
CIBA GEIGY, RHONE-POULENC AGROCHIMIE/ INTERPHYTO	40 333 800 F	6 148 848 €
PRODEL/ RENAULT AUTOMATION	33 000 000 F	5 030 818 €
VAN DER LELY/ MACCHINE AGRICOLE REMAC	15 600 000 F	2 378 205 €
ISOVER SAINT-GOBAIN / FIBRA VER, TICTOR	11 000 000 F	1 676 939 €
VAN DER LELY/ QUIVOGNE	9 500 000 F	1 448 266 €
DOUBLET / ALTRAD DEVELOPPEMENT, SELECT ETEM	8 606 000 F	1 311 976 €
THOMANN / THOMANN	7 720 818 F	1 177 031 €
NOEL MARQUET / DELAMARE	6 800 000 F	1 036 653 €
SAMEX / PLYMOUTH	6 500 000 F	990 919 €
GACHOT / MECAFRANCE	4 741 806 F	722 884 €
HK INDUSTRIES / FICHET BAUCHE	4 716 000 F	718 950 €
STEP / COSTER	4 436 760 F	676 380 €
COLOPLAST / HOLLISTER	3 837 176 F	584 974 €
HERRIAU / FRANQUET, MATROT, MOREAU	3 680 990 F	561 163 €
VISKASE / VISCOFAN	3 608 000 F	550 036 €
Moyenne	10 938 757 F	1 667 603 €

Pierre Véron - L'évaluation de l'atteinte au droit : la situation en droit américain

4

Comparaison États-unis - France

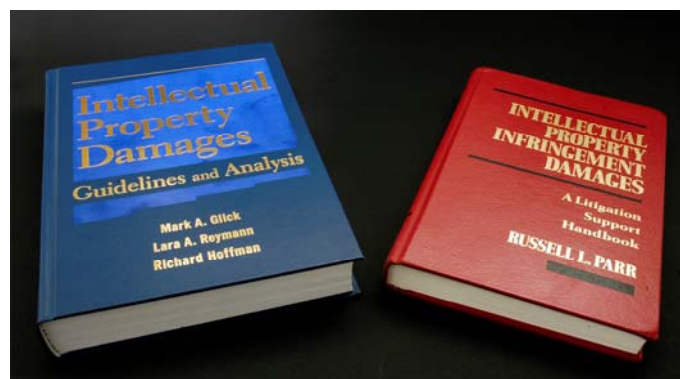
- Moyenne des dommages et intérêts accordés dans les 10 affaires les plus importantes (Millions de \$) :



Pierre Véron - L'évaluation de l'atteinte au droit : la situation en droit américain

5

L'évaluation du dommage: une discipline contentieuse à part entière



Pierre Véron - L'évaluation de l'atteinte au droit : la situation en droit américain

6

Une nécessité pour les entreprises françaises

- *Rhône-Poulenc Agro (Bayer Cropscience) v. Monsanto & DeKalb Genetics*
- *Dornier Medical Systems v. Technomed Medical Systems*
- *Sanofi-Aventis v. Apotex (Plavix)*

Pierre Véron - L'évaluation de l'atteinte au droit : la situation en droit américain

7

SOMMAIRE

- Le cadre juridique et judiciaire américain
 - Cadre juridique
 - Cadre judiciaire
- La réparation du dommage
 - Cadre du droit à réparation
 - Évaluation du dommage

Pierre Véron - L'évaluation de l'atteinte au droit : la situation en droit américain

8

Le cadre juridique et judiciaire américain

- Cadre juridique
- Cadre judiciaire
 - Juridictions
 - Procédure

Le cadre juridique

- Un État Fédéral
(législation fédérale unique)
- 50 États fédérés
(50 législations distinctes,
dans les matières qui ne
sont pas régies par une
loi fédérale)



[Le cadre juridique]

- Droit des brevets



Droit fédéral : un seul régime juridique

- Protection du savoir-faire et droit des contrats



Droit national : 50 variantes législatives

[Le cadre juridique]

- Sanctions unifiées prévues par le droit fédéral des brevets:

- Dommages compensatoires
- Triples dommages (contrefaçon intentionnelle)



[Le cadre juridique]

- Sanctions variables prévues par les droits des États en matière de savoir-faire et de contrats d'exploitation :
 - Dommages compensatoires
 - Dommages punitifs (faute flagrante)



[Le cadre judiciaire]

- Juridictions des États
- Juridictions fédérales
 - 94 tribunaux de première instance (*District courts*)
 - Rôle central de la CAFC
US Court of Appeals for the Federal Circuit
créée en 1982 pour uniformiser la jurisprudence



[Le cadre judiciaire]

- Procédure de « *discovery* »
- Rôle du jury
 - Tranche les questions de fait
 - Détermine le montant des dommages compensatoires

[La réparation du dommage]

- Le cadre du droit à réparation
- L'évaluation du dommage



[Le cadre du droit à réparation]

Délai de prescription

35 USC 286 : « *Aucune réparation ne pourra être recherchée pour des faits de contrefaçon commis plus de **6 ans** avant l'introduction d'une demande en justice ou d'une demande reconventionnelle pour contrefaçon* »

[Le cadre du droit à réparation]

Obligation d'informer le contrefacteur

35 USC 287 : « *En cas d'absence de **marquage**, le titulaire du brevet n'aura droit à aucune réparation dans une action en contrefaçon, sauf à ce qu'il prouve que le **contrefacteur a été averti** de la contrefaçon et a continué à contrefaire [...]. L'introduction d'une action en contrefaçon constitue une telle notification.* »

[Le cadre du droit à réparation]

Droit d'agir du licencié

- 35 USC 281: « *le breveté* » peut agir
- Définition jurisprudentielle large du breveté
- Inclusion du licencié ayant des droits d'exploitation suffisants suivant le contrat
- Détermination prétorienne au cas par cas

[L'évaluation du dommage]

- Textes applicables
- Redevance raisonnable ou profit perdu ?
- Profit perdu
- Redevance raisonnable
- Dommages compensatoires
- Triplement des dommages
- Distinction des dommages triplés et punitifs
- Frais d'avocat

[Textes applicables]

- 35 USC 284 §1

« Lorsque le tribunal décide en faveur du plaignant, il doit lui attribuer des dommages adéquats pour **compenser** la contrefaçon »

- 35 USC 284 §2

« [...] le tribunal peut **augmenter** les dommages jusqu'à trois fois leur montant »

[Profit perdu ou redevance raisonnable ?]

- Exclusion de l'attribution des profits du contrefacteur depuis 1946

- **35 USC 284** :

« Lorsque le tribunal décide en faveur du breveté, il doit lui attribuer des dommages [...] en aucun cas inférieurs à une redevance raisonnable »

- **In re Mahukar** :

« Le titulaire du brevet reçoit **la plus importante des deux sommes** que sont le **profit perdu** et la **redevance raisonnable** »
(37 USPQ2d 1138)

[Profit perdu]

Droit à un profit perdu

- « *but for test* » : sans la contrefaçon le breveté aurait-il réalisé les ventes du contrefacteur ou une partie d'entre elles ?

- Éléments du « *but for test* » :
 - Il existe une demande pour le produit breveté
 - Il n'y a pas de substitut acceptable
 - Le breveté a les capacités industrielles et commerciales pour satisfaire la demande
 - Le montant des profits que le breveté aurait réalisé peut être déterminé

[Profit perdu]

Base du profit perdu

- Gain basé sur le chiffre d'affaire qui aurait été celui du breveté en vendant les produits contrefaisants

- Soustraction des coûts variables de production et de commercialisation (exclusion des coûts fixes)

[Profit perdu]

Modification de la base du profit perdu

- Diminution possible en fonction des réponses au « *but for test* »
- Extension possible au produit entier lorsque seul un élément est breveté mais motive l'achat du consommateur (« *entire market value* »)
- Extension possible aux produits fonctionnant avec le produit breveté et acheté simultanément (« *convoyed sales* »)
- Extension possible aux produits et services accessoires et non brevetés (« *collateral sales* »)

Pierre Véron - L'évaluation de l'atteinte au droit : la situation en droit américain

25

[Profit perdu]

Autres pertes constituant le profit perdu

- Érosion des prix : la contrefaçon a-t-elle obligé le breveté à baisser ses prix ?
- Augmentation des coûts
- Facilité du contrefacteur à ré-entrer sur le marché à l'expiration du brevet (« *springboard* » ou « *bridgehead effect* »)

Pierre Véron - L'évaluation de l'atteinte au droit : la situation en droit américain

26

[Redevance raisonnable]

Éléments de comparaison

- Fondée sur une licence existante
- Fondée sur une négociation hypothétique (cas le plus fréquent)

*« le tribunal doit imaginer que les parties sont enfermées dans une pièce et obligées à y rester jusqu'à ce qu'elles atteignent un chiffre »
(American Medical Systems, Inc ; 28 USPQ2d 1321)*

[Redevance raisonnable]

Taux de la redevance

- Le taux de la licence hypothétique peut être plus élevé que le taux d'une licence qui aurait été contractuellement négociée
- La jurisprudence a établi une liste non exhaustive de 15 critères devant permettre de déterminer un taux de redevance hypothétique (*Georgia Pacific*, 446 F2d 295)

[Redevance raisonnable]

Assiette de la redevance

- Prix de vente du produit breveté ou du produit issu du procédé breveté
- Extension possible de l'assiette (analogie avec le profit perdu : *entire market value; convoyed sales; collateral sales*)

[Dommages compensatoires]

Une fois la redevance raisonnable et le profit perdu évalués, ils sont comparés.

Le plus important des deux représente le dommage réel et donne la mesure des dommages compensatoires.

[Triplement des dommages]

- 35 USC 284 : « le tribunal peut augmenter les dommages **jusqu'à trois fois leur montant** »
- Il s'agit « d'une pénalité du fait de la culpabilité accrue du contrefacteur, précisément en cas de **contrefaçon intentionnelle** »
(*Beatrice Foods Co* ; 17 USPQ2d 1553)



Pierre Véron - L'évaluation de l'atteinte au droit : la situation en droit américain

31

[Triplement des dommages]

Preuve d'une contrefaçon intentionnelle

- « L'élément primordial pour décider d'attribuer des dommages augmentés et leur ampleur est **l'énormité de la conduite du contrefacteur**, fondée sur un ensemble de facteurs et de circonstances » (*Read Corp.* ; 970 F2d 816)
- Deux circonstances de fait centrales:
 - La connaissance du brevet
 - L'obtention de l'avis d'un conseil qualifié

Pierre Véron - L'évaluation de l'atteinte au droit : la situation en droit américain

32

[Affaire *Knorr-Bremse v. Dana*] CAFC 13 septembre 2004

- Le breveté (Knorr-Bremse) avait notifié l'existence de son brevet (sur un frein à disque pour camions) aux contrefacteurs
- L'un des contrefacteurs avait reproduit l'invention sans obtenir une consultation sur le risque de contrefaçon
- L'autre contrefacteur se réfugiait derrière la confidentialité « conseil-client » pour ne pas produire en justice l'avis qu'il avait obtenu
- Est-ce que ne pas chercher à obtenir l'avis d'un expert prouve alors le caractère intentionnel de la contrefaçon ? **Non**
- Si un avis est obtenu, est-ce que arguer de la confidentialité « conseil-client » prouve le caractère intentionnel de la contrefaçon ? **Non**

[Triplement des dommages]

Exercice de la faculté d'augmentation

- Prérogative du juge
- L'augmentation peut être inférieure au triplement
- Modulation de l'augmentation en fonction de certaines circonstances atténuantes ou aggravantes (*Read Corp.* ; 970 F2d 816)

Distinction triples dommages / dommages punitifs

- Triples dommages :
Brevets
 - Loi fédérale
 - Sanctionne la contrefaçon intentionnelle
- Dommages punitifs :
Contrats d'exploitation et savoir-faire
 - Loi locale
 - Sanctionne une faute flagrante



Frais d'avocat

- 35 USC 285 : « *Le tribunal peut, dans des cas exceptionnels, ordonner le paiement des frais d'avocats de la partie qui l'emporte* »
- « *Cas exceptionnels* » fréquents :
 - Procédure abusive
 - Contrefaçon intentionnelle
- Dans tous les cas, l'attribution reste à la discrétion du juge

[Conclusion]

- La possibilité d'augmenter les dommages au-delà du préjudice effectif n'est pas remise en cause :
 - La Cour Suprême plafonne les dommages punitifs, mais ils ne sont pas applicables en matière de contrefaçon de brevets
 - La possibilité de tripler les dommages en matière d'atteinte au brevet n'est pas remise en cause dans les plus récents projets de réforme législative
- Le système américain permet de dissuader économiquement le contrefacteur ou le contrefacteur potentiel

[Merci de votre attention]