

Au moment où certains font valoir que la directive européenne n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 sur la mise en œuvre des droits de propriété industrielle va introduire dans notre droit la notion de dommages-intérêts punitifs, l'intérêt de l'étude de leur pratique aux États-Unis est bien un sujet d'actualité.

# Les dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet en droit américain <sup>(1)</sup>



Par Pierre  
VÉRON

Avocat à la Cour  
Véron & Associés



Par Stanislas  
ROUX-VAILLARD

Avocat à la Cour  
Véron & Associés

Les dommages-intérêts alloués par les tribunaux américains font régulièrement les titres des journaux français. Chacun connaît le cas de cette cliente d'un restaurant rapide McDonald's qui, brûlée aux genoux par une tasse de café trop chaud, a obtenu 260 000 \$ de dommages-intérêts compensatoires et 2 700 000 \$ de dommages-intérêts punitifs, parce qu'il avait été prouvé que la chaîne de restauration savait depuis longtemps que son café était servi trop chaud (2). Nul n'ignore non plus le cas de cet acheteur d'une rutilante berline routière allemande qui s'est aperçu que la filiale américaine du constructeur bavarois avait maquillé une éraflure survenue pendant le transport en faisant repeindre la carrosserie : son affaire est allée jusque devant la Cour suprême des États-Unis qui, dans un arrêt phare, a estimé que la condamnation à 4 000 \$ de dommages-intérêts compensatoires était justifiée, mais que l'octroi de 2 000 000 \$ de dommages-intérêts punitifs était excessif parce que cette somme représentait 500 fois le montant du préjudice (3). Ces sanctions pécuniaires pharaoniques ne sont cependant pas limitées au droit

de la consommation et les dommages-intérêts attribués dans les affaires américaines de contrefaçon de brevet sont parfois tout aussi vertigineux, comme le montrent les deux tableaux suivants qui recensent, dans chacun de nos deux pays, les condamnations pécuniaires les plus importantes (voir tableaux 1 et 2 reproduits ci-après). Le record absolu de condamnation reste détenu outre-Atlantique, depuis quinze ans par l'affaire *Polaroid contre Eastman Kodak* (4), dans laquelle 873 000 000 \$ ont été attribués à la demanderesse. La condamnation record en la matière en France ayant à peine dépassé 6 000 000 \$ (5) apparaît lilliputienne, en comparaison. Pour les dix premiers cas, par importance des sommes allouées, la moyenne des dommages et intérêts pour contrefaçon de brevet est de 418 000 000 \$ outre-Atlantique, alors qu'elle est de moins de 2 000 000 € en France. Aux États-Unis encore, les vingt cas de condamnation les plus importants sont tous situés au-dessus de la barre des 100 000 000 \$. Cette disproportion – 1 à 100 ! – s'explique en partie par des raisons objectives : le montant des dommages-intérêts est toujours fonction de la masse contrefaisante, laquelle dépend à son tour de la taille du marché. Or le marché américain compte 300 000 000 de consommateurs, alors que le marché français n'en compte que 60 000 000. Mais ce rapport de taille des marchés n'explique pas tout : l'essentiel de la différence – du fossé – s'explique par des règles juridiques différentes, insolites, voire incongrues, pour le juriste français. Au moment où certains font valoir que la directive européenne n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 sur la mise en œuvre

des droits de propriété industrielle va introduire dans notre droit la notion de dommages-intérêts punitifs, l'intérêt de l'étude de leur pratique aux États-Unis est bien un sujet d'actualité. Mais les dommages-intérêts punitifs ne sont pas seulement une substance stupéfiante encore prohibée à l'importation ! C'est déjà un eldorado que peuvent atteindre les entreprises françaises dans leurs opérations nord-américaines. En d'autres termes, cette arme interdite en France peut être utilisée avec profit dans les procédures qu'engagent aux États-Unis nos entreprises françaises. Elles le font parfois avec succès. Ainsi, dans une affaire *Rhône-Poulenc Agro S.A. (Aventis CropScience, SA) v. DeKalb Genetics Corp.* (6) portant sur l'appropriation frauduleuse de recherches menées en commun, un jury du Delaware a décidé que le dommage réel prouvé par l'entreprise française demanderesse devait être estimé à 15 000 000 \$, mais lui a également attribué 50 000 000 \$ au titre des dommages punitifs, ce que la Cour d'appel du circuit fédéral (CAFC) a confirmé. Dans les faits, la société *Rhône-Poulenc Agro* et la société *DeKalb* avaient effectué des recherches en commun, Rhône-Poulenc Agro fournissant des semences de maïs possédant des gènes mutés à la société *DeKalb*, filiale de la société *Monsanto*, laquelle était chargée de faire pousser des pieds de maïs présentant ces gènes mutés et exprimant les caractéristiques spécifiques audit gène. Le but était d'obtenir un maïs résistant à de puissants herbicides. Dans le cadre contractuel la liant à la société *Rhône-Poulenc Agro*, la société *DeKalb* avait notamment pour obligation de l'informer de l'avancée de ses travaux, de ses échecs et de ses succès.

**Tableau 1 : États-Unis : les 10 plus importants montants de dommages-intérêts alloués par les tribunaux**

Parties	Montant
Polaroid / Eastman Kodak	873 000 000 \$
Digital / Intel	700 000 000 \$
Ingen International / Roche Holding	505 000 000 \$
City of Hope Nat. Medical Center / Genentech	500 000 000 \$
Medical Instrument. / Elekta	424 000 000 \$
Cordis/Johnson & Johnson / Boston Scientific	324 000 000 \$
Cordis/Johnson & Johnson / Medtronic	270 000 000 \$
Haworth / Steelcase	211 000 000 \$
Hughes Tool / Smith International	205 000 000 \$
Exxon Chemical / Mobil Chemical	170 000 000 \$
<b>Moyenne</b>	<b>418 000 000 \$</b>

**Tableau 2 : France : les plus importants montants de dommages-intérêts alloués par les tribunaux**

Parties	Montant
Ciba Geigy, Rhône Poulenc Agrochimie / Interphyto	6 148 848 €
Gachot / Mecafrance	5 030 818 €
HK Industries / Fichet Bauche	2 378 205 €
Step / Coster	1 676 939 €
Coloplast / Hollister	1 448 266 €
Herriau / Franquet, Matrot, Moreau	1 311 976 €
Viskase / Viscofan	1 177 031 €
Prodel / Renault Automation	1 036 653 €
Van Der Lely NV / Macchine Agricole Remac Srl	990 919 €
Isover Saint-Gobain / Fibraver et Tictor	722 884 €
Thevenin, Faynot / Bornes et Balises	718 950 €
Thomann / Thomann	676 380 €
Van Der Lely NV / Quivogne	584 974 €
Doublet / Altrad Développement et Select Etem	561 163 €
Thomann / Thomann	550 036 €
<b>Moyenne</b>	<b>1 667 603 €</b>

Mais la société américaine préféra garder pour elle les succès obtenus et développa en catimini une lignée de maïs incorporant le gène qu'elle avait reçu de son partenaire français.

La société Aventis CropScience s'apercevant des manœuvres dont elle avait été victime, introduisit une action en justice pour appropriation de savoir-faire, et manœuvres frauduleuses et le tribunal lui attribua des dommages punitifs à hauteur de 50 000 000 \$. Cet exemple montre l'intérêt que peuvent représenter, pour les entreprises françaises, les dommages-intérêts punitifs. Ayant rappelé dans quel cadre juridique et judiciaire (1) l'évaluation de l'atteinte au droit prend place aux États-Unis, nous passerons ensuite en revue les règles américaines de réparation du dommage (2).

**I. – LE CADRE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE**

Le système juridique américain (A) est celui d'un État fédéral avec un échelon

local dans chaque État et un échelon fédéral unique s'imposant à l'ensemble des cinquante États.

La dualité du système se retrouve en matière judiciaire (B) où cohabitent des systèmes judiciaires locaux et un système judiciaire fédéral.

**A. – Le système fédéral américain**

Deux ordres cohabitent sur le territoire des États-Unis : un ordre fédéral unique et un ordre local au sein de chaque État fédéré.

Lorsqu'une législation fédérale est votée par le Congrès des États-Unis, elle s'applique de façon uniforme à l'ensemble des cinquante États fédérés sans que ceux-ci puissent y déroger.

En l'absence d'une telle loi fédérale, les États fédérés sont libres, dans les limites de la Constitution américaine, de légiférer localement, comme ils le souhaitent. En matière de brevet d'invention, il existe un texte fédéral codifié au Titre 35 du Code des États-Unis (ci-après « USC »).

Ce texte unifie aussi bien le droit substantif de l'existence du droit et de la

contrefaçon que les sanctions applicables en matière de contrefaçon de brevet.

La loi sur les brevets d'invention est donc une loi fédérale et, pour éviter toute disparité sur le territoire américain, cette loi prévoit également un mécanisme unifié de sanction des atteintes aux droits du titulaire.

En revanche, en matière de contrats d'exploitation des brevets d'invention et en matière d'atteinte au savoir-faire, il n'existe pas de texte fédéral impératif et chaque État fédéré est libre de légiférer comme il l'entend.

Pour assurer une certaine convergence, des textes de référence, élaborés au niveau fédéral, sont toutefois proposés comme modèle aux États fédérés (tel le *Restatement of Torts* de 1998, qui propose notamment une définition du *know-how* et des atteintes qui y sont portées). Il n'en reste pas moins qu'il existe 50 législations distinctes et différentes dans ce domaine résiduel non appréhendé par le droit fédéral.

**B. – Le cadre judiciaire**

Le cadre judiciaire américain est marqué par la structure fédérale du pays qui se retrouve au niveau des juridictions (1), ainsi que par les spécificités procédurales que représentent la « *discovery* » (2) et le droit au jury (3).

**1. Les juridictions**

La dualité du système fédéral / fédéré se retrouve dans le système judiciaire.

Chaque État a ses propres tribunaux de première instance, ses cours d'appel et sa cour suprême.

Ces juridictions des États fédérés sont les juridictions de droit commun puisqu'elles sont compétentes en l'absence de texte spécial.

En matière de brevets, le Code des États-Unis prévoit la compétence exclusive des juridictions fédérales (7).

Le système judiciaire fédéral est composé de trois niveaux d'instance :

- 94 tribunaux de district, compétents chacun pour un district fédéral, une subdivision territoriale généralement plus petite que l'État fédéré ;
- 12 cours d'appel de « *circuit* », compétentes chacune pour plusieurs districts fédéraux composant un circuit et une cour d'appel spécialisée, la *Court of Appeals for the Federal Circuit* (« *CAFC* »), compétente pour connaître des appels des 94 tribunaux de district en matière de brevets d'invention ;
- la Cour suprême des États-Unis.

Au sein de ce système, la CAFC joue un rôle primordial : elle est, en effet, la seule cour d'appel compétente en matière de brevets.

Ainsi, la CAFC unifie en pratique le contentieux des brevets émanant des 94 tribunaux de district du pays : c'est à cette fin qu'elle a été créée en 1982.

Certes, la CAFC reste tenue par les décisions de la Cour Suprême, mais la Cour suprême juge chaque année tout au plus une à deux affaires de brevet, tandis que la CAFC décide environ 480 affaires entre parties par an et environ 75 recours contre les décisions de l'Office américain des brevets.

## 2. La procédure

La procédure américaine est très spécifique par bien des points et fait appel à des mécanismes probatoires (*discovery* (a)) et décisionnels (jury (b)) particuliers.

### a) Discovery

Dans une procédure civile américaine, une fois l'assignation (*complaint*) et les premières conclusions en réponse (*answer*) échangées, il convient de décortiquer les données factuelles de l'affaire.

À cette fin, le Règlement fédéral de procédure civile (« FRCP »), met en place le mécanisme de la *discovery* (littéralement : découverte) qui permet à chaque partie de requérir que toute personne ayant des connaissances utiles à l'affaire (dont la partie adverse) les divulgue de façon officielle.

La *discovery* passe par cinq grands moyens de collecte et divulgation des informations dont les deux plus connus et utilisés sont :

- la *deposition* (témoignage oral sous serment mais pas devant le tribunal),
- et les demandes de productions de documents.

La demande de production de documents peut, notamment, s'avérer très utile pour déterminer l'étendue du dommage subi par un titulaire de brevet.

Ces procédures probatoires peuvent avoir lieu à l'étranger pour les besoins de litiges se déroulant devant des tribunaux américains (8).

Ainsi, si un juge américain autorise une partie à conduire des opérations de *discovery* à l'étranger, cette partie peut être amenée à demander le témoignage oral de certains employés étrangers dans leur pays ou encore la production de documents situés à l'étranger.

Dans ce cadre, les tribunaux américains jugent généralement que les dispositions *anti-discovery* (*blocking statutes*) comme il en existe en France (9), ne justifient pas le non-respect du devoir de divulgation d'information nécessaire au procès américain (10).

### b) Jury

Dans toutes les affaires civiles ou pénales, il appartient au jury d'apprécier les faits.

C'est également au jury qu'il revient d'évaluer le dommage subi par le titulaire du brevet.

Le recours au jury, même dans les affaires civiles, est un droit reconnu par la Constitution des États-Unis d'Amérique. Estimant que les jurys sont généralement favorables aux brevetés, la plupart des demandeurs en contrefaçon demandent que leur affaire soit jugée par un jury. Si toutes les parties à la procédure s'accordent pour renoncer à la présence d'un jury, le juge du tribunal de district tranche seul les faits et évalue seul les dommages compensatoires (11).

Dans tous les cas, le juge tranche les questions de droit et, lorsque la contrefaçon est retenue et que des dommages compensatoires ont été attribués, détermine s'il convient de majorer les dommages.

Le législateur américain  
a enfermé la possibilité  
de réparation dans  
des exigences de  
prescription, de publicité  
et de droit à l'action  
en contrefaçon.

## II. – LA RÉPARATION DU DOMMAGE

À l'issue d'un procès en contrefaçon, une fois l'acte de contrefaçon établi, outre les injonctions qui peuvent être adressées au contrefacteur, le tribunal cherche à rétablir l'équilibre que le contrefacteur a rompu, en réparant le dommage.

La réparation du dommage s'exerce dans un cadre déterminé (A) et comporte l'évaluation du dommage (B).

Le tableau n° 3, reproduit ci-après, recense les principales différences entre le droit français et le droit américain en ce qui concerne la réparation du dommage né de la contrefaçon de brevet d'invention.

### A. – Le cadre du droit à réparation

Le législateur américain a enfermé la possibilité de réparation dans des exigences de prescription (1), de publicité (2) et de droit à l'action en contrefaçon (3).

#### 1. Prescription

La section 286 du titre 35 USC dispose : « Aucune réparation ne pourra être recherchée pour les actes de contrefaçon commis plus de six ans avant l'introduction d'une demande principale ou d'une demande reconventionnelle en contrefaçon ».

Le breveté peut donc obtenir réparation des faits de contrefaçon qui se sont produits six ans avant l'assignation ou l'introduction d'une demande reconventionnelle en contrefaçon.

#### 2. Publicité

Dans les limites ainsi définies de la prescription, le breveté ne peut obtenir des dommages-intérêts que s'il a dûment informé les tiers de ses droits.

Le procédé d'information normal est le marquage du produit breveté.

Si le marquage d'un produit est envisageable, celui d'un procédé se conçoit mal et les domaines innovants des biotechnologies ou de l'informatique ne se prêtent pas toujours aisément au marquage. C'est pourquoi, la section 287 du Titre 35 USC envisage le moyen de publicité plus largement par toute mise en connaissance de cause (12).

La mise en connaissance de cause du contrefacteur s'effectue généralement par l'envoi d'une lettre dite « *cease and desist letter* ».

Dans tous les cas, les dommages et intérêts dus commenceront à courir au plus tard à partir de l'engagement de l'instance puisque, toujours suivant la section 287 du titre 35 USC, « l'introduction d'une action en contrefaçon constitue une telle notification ».

#### 3. Brevet, licencié, droit d'agir en contrefaçon

Aucun texte, aux États-Unis, ne s'intéresse au sort du preneur de licence sur un brevet d'invention.

En effet, la section 35 USC 281 indique : « le breveté a droit à réparation par une action civile pour l'atteinte à son brevet ». Est-ce à dire que le licencié n'a pas le droit d'agir en contrefaçon ?

Pas toujours.

En effet, la jurisprudence fait une appréciation très large du terme « breveté » et considère que ce terme englobe le cessionnaire d'un brevet mais aussi le licencié exclusif.

L'élément essentiel est alors la rédaction du contrat et, principalement, le fait de savoir s'il comporte concession du droit exclusif de mettre en œuvre (faire, utiliser et vendre) l'invention et du droit d'agir en contrefaçon. C'est, néanmoins, au cas par cas que les tribunaux décident si un licencié pourra ou non prendre l'initiative d'une action en contrefaçon.

Cette situation fait peser une grande incertitude sur les épaules du breveté et du licencié, puisque le sort de la procédure en contrefaçon dépendra de la rédaction de leur contrat et de l'appréciation qu'en fera le tribunal.

**Tableau 3 :** Sanctions de la contrefaçon, les principales différences

	France	États-Unis
Délai de prescription	3 ans	6 ans
Action du licencié exclusif	Oui (sauf clause contraire)	Possible (selon le degré d'exclusivité de l'accord)
Obligation d'inscrire la licence	Oui (publication au registre national des brevets)	Non (pas de registre)
Obligation de mise en connaissance de cause du contrefacteur	Non	Oui (marquage du produit ou information par lettre)
Réparation minimum de la contrefaçon	Non	Oui (redevance raisonnable)
Prise en compte du caractère intentionnel	Non	Oui
Dommages-intérêts supérieurs au préjudice	Non	Possible (jusqu'à 3 fois)
Poursuites pénales	Possible	Impossible

Un breveté qui donnerait une licence qualifiée non exclusive, mais libellée dans des termes trop larges, pourrait risquer de voir son licencié agir seul et valablement en contrefaçon, et de lui faire ainsi courir le risque d'annulation de son brevet. Dans tous les cas, il n'existe aucune obligation de publicité spécifique des licences qui conditionnerait la recevabilité de l'action du licencié.

**B. – Évaluation du dommage**

La législation américaine (1) sur le brevet d'invention prévoit expressément l'attribution de dommages en cas d'actes de contrefaçon, l'ampleur et les conditions d'attribution de dommages faisant également l'objet de dispositions spécifiques. La détermination du dommage offre une alternative (2) : un profit perdu (3) ou une redevance raisonnable (4). Une fois le dommage évalué et le montant des dommages compensatoires fixé (5), une augmentation des dommages attribués est possible (6). Ces dommages augmentés (triplés) prévus par la loi se distinguent des dommages punitifs (7). Pour sanctionner l'atteinte, les juges peuvent encore mettre à la charge de la partie perdante les frais d'avocat de la partie qui obtient gain de cause (8).

**1. Textes applicables**

Le Titre 35 USC prévoit, dans sa section 284 §1, que le tribunal doit d'abord évaluer le dommage réellement subi par le breveté : « *Lorsque le tribunal décide en faveur de la demanderesse, il doit lui attribuer des dommages-intérêts adéquats pour compenser la contrefaçon et en aucun cas inférieurs à une redevance raisonnable pour l'utilisation faite de l'invention par le contrefacteur (...)* ».

Dans un deuxième temps, la section 35 USC 284 §2 indique que « (...) *le tribunal peut augmenter les dommages jusqu'à trois fois leur montant* ».

Ces grands principes posés, la loi reste avare de détails concernant les méthodes devant permettre une juste évaluation.

**2. Redevance raisonnable ou profit perdu ?**

Depuis la loi rectificative du 1<sup>er</sup> août 1946, toute référence aux profits du contrefacteur a été retirée du Titre 35 USC (13). La section 35 USC 284 envisage explicitement l'attribution d'une redevance raisonnable mais la jurisprudence estime que le breveté peut obtenir, s'il en rapporte la preuve, l'attribution du profit qu'il a perdu du fait de la contrefaçon (14). Le titulaire du brevet peut tenter de prouver quel a été son profit perdu mais, qu'il y parvienne ou non, la section 284 du Titre 35 USC lui garantit qu'il a droit, au minimum, à la redevance qu'il aurait raisonnablement pu espérer.

Ainsi, même s'il quantifie, preuve à l'appui, le profit qu'il a perdu, si ce dernier est plus faible que la redevance raisonnable qu'il aurait pu percevoir du contrefacteur, c'est sur la base de cette redevance qu'il obtiendra réparation (15).

**3. Le profit perdu**

À côté du minimum légal que constitue la redevance raisonnable, la jurisprudence considère que le breveté peut prétendre obtenir réparation pour le profit qu'il a perdu du fait de la contrefaçon.

Lorsque la théorie du profit perdu (a) est retenue, le tribunal établit sa base de calcul (b) mais peut lui apporter certains tempérants (c).

**a) Applicabilité de la notion de profit perdu**

La question centrale à laquelle le demandeur doit répondre est alors : sans la contrefaçon (« *but-for infringement* »), le breveté aurait-il réalisé les ventes du contrefacteur ou une partie d'entre elles ?

La jurisprudence nomme cette condition de droit à l'octroi du profit perdu le « *but-for test* ».

Ce critère a été posé par une décision de principe, constamment citée depuis comme l'affaire « *Panduit* », dans lequel la Cour d'appel du 6<sup>e</sup> circuit a indiqué : « *Pour obtenir des dommages et intérêts pour les ventes manquées qu'il aurait pu réaliser en l'absence d'une contrefaçon, c'est-à-dire les ventes du contrefacteur, le titulaire du brevet doit prouver : 1° une demande pour son produit, 2° l'absence de substituts acceptables, 3° ses capacités industrielles et commerciales pour faire face à la demande, et 4° le montant des profits qu'il aurait réalisés* » (16).

Comme l'a par la suite indiqué la Cour d'appel du circuit fédéral (CAFC), ces conditions ne sont pas limitatives (17).

Il faut noter que l'exploitation effective du brevet n'est pas une condition : dès lors que le breveté exerce une activité industrielle ou commerciale à laquelle le contrefacteur a fait une concurrence illécite par la contrefaçon, le breveté peut obtenir réparation du profit qu'il a manqué (18).

**b) Base du calcul du profit perdu**

Une fois démontré que le titulaire du brevet aurait pu faire tout ou partie des ventes faites par le contrefacteur, il convient de déterminer la marge qui aurait été celle du breveté s'il avait vendu les produits contrefaisants.

À cet effet, il convient d'abord d'examiner quel aurait été son chiffre d'affaires pour la part des ventes qu'il aurait pu réaliser si la contrefaçon n'avait pas eu lieu. Il faut ensuite en soustraire les coûts variables que le titulaire aurait engagés. Les coûts fixes sont généralement exclus du calcul, l'hypothèse découlant du « *but-for test* » étant que le breveté a la capacité de produire et commercialiser ces biens à coûts fixes constants.

**c) Tempérants à la notion de profit perdu**

L'hypothèse de départ lors du calcul du profit perdu est que le breveté aurait réalisé l'ensemble des ventes du contrefacteur.

Cependant, des corrections peuvent être apportées en fonction des circonstances. Tout d'abord, si le « *but-for test* » a montré que seule une partie des ventes faites

par le contrefacteur aurait pu être effectuée par le breveté, la base de calcul du profit perdu est réduite à cette part des ventes.

Dans d'autres situations, la base de calcul peut être élargie.

Ainsi lorsque le brevet ne couvre qu'un élément donné au sein d'un produit ou d'un procédé, les tribunaux appliquent la théorie dite « *entire market value* », laquelle « *autorise la réparation en se fondant sur la valeur d'un appareil entier contenant plusieurs éléments, quand l'élément breveté constitue la motivation de l'achat par le consommateur* » (19).

La CAFIC dans sa formation plénière a estimé que les ventes découlant directement de la vente du produit breveté et qui n'auraient pas eu lieu sans la vente de ce produit, pouvaient également être prises en compte, à condition de former une unité fonctionnelle (*functional unit*) (20). Aux États-Unis, la théorie de l'« *unité fonctionnelle* » est donc appliquée pour étendre le champ du tout commercial aux cas où les éléments brevetés et non brevetés ne sont pas réunis, matériellement en un seul produit commercialisé mais sont vendus au même moment.

Il est encore possible d'élargir la base du profit perdu en incluant des produits et services pour lesquels le breveté prouve qu'il aurait pu obtenir des retombées de la vente du produit breveté (cas des pièces détachées ou des services d'entretien).

Enfin, d'autres sommes peuvent s'ajouter au titre du profit perdu et notamment l'érosion du prix, l'augmentation des coûts de production ou l'atteinte à la position du titulaire du brevet sur le marché en cause (le contrefacteur ayant pu faciliter son entrée ou son développement sur le marché par ses actes de contrefaçon) sont sanctionnées et évaluées au titre du profit manqué (21).

#### 4. La redevance raisonnable

Aux États-Unis, la redevance raisonnable est le minimum légal qui doit être attribué au titulaire du brevet, qu'il exploite son brevet ou non et qu'un profit manqué ait pu ou non être prouvé.

Pour déterminer ce que serait une redevance raisonnable, les juges américains prennent d'abord en considération, lorsque cela est possible, la pratique existante dans l'industrie en cause et, idéalement, la pratique du titulaire du brevet (22).

Dans la plupart des cas cependant, en l'absence d'un taux effectivement fixé par la pratique, la redevance doit être estimée en fonction d'une négociation imaginaire qui, selon la jurisprudence américaine, aurait pris place entre le titulaire du brevet et le contrefacteur (23).

Cette négociation est censée avoir lieu

au moment où les actes de contrefaçon ont commencé (24).

La CAFIC reconnaît la difficulté de l'exercice : « *déterminer une redevance raisonnable à partir d'une négociation hypothétique n'est pas chose aisée ; le procédé est véritablement artificiel. (...) Évidemment, la Cour devant arriver à un résultat, elle ne peut pas admettre que les négociations ont été rompues, que le vendeur [sic] a refusé de baisser son prix et que l'acheteur [sic] a refusé d'augmenter le sien. La Cour doit prendre comme hypothèse que les parties sont enfermées dans une pièce et obligées d'y rester jusqu'à ce qu'elles atteignent un chiffre* » (25).

Pourtant, parfois, il arrive que les juges fixent un taux de redevance plus haut que celui qui aurait été effectivement atteint lors d'une négociation idéale, soit à titre dissuasif, soit en retenant que le contrefacteur qui viole la loi est dos au mur et pourrait se voir imposer par le

La redevance doit être estimée en fonction d'une négociation imaginaire qui, selon la jurisprudence américaine, aurait pris place entre le titulaire du brevet et le contrefacteur.

breveté un taux plus élevé que celui idéalement débattu (26).

Dans l'affaire *Georgia Pacific v. United States Plywood Corp.* (27) la jurisprudence a établi une liste non exhaustive de 15 critères devant permettre de déterminer un taux de redevance hypothétique :

- une redevance déjà versée au breveté pour le brevet en cause ;
- les taux payés par d'autres licenciés pour des brevets comparables ;
- la nature et le champ des licences dans l'industrie ;
- la politique de défense et de licence du breveté ;
- les relations commerciales éventuelles entre le contrefacteur et le breveté ;
- la capacité du brevet en cause à générer des revenus sur des biens et services non couverts par brevet ;
- la durée de validité restant à courir du brevet et la durée des licences accordées dans l'industrie ;
- la profitabilité démontrée du produit couvert par brevet et son succès commercial ;

- l'utilité et les avantages de l'objet du brevet par rapport aux solutions déjà proposées ;
- la nature de l'invention brevetée et le type de bénéfice qu'en ont tiré ses utilisateurs ;
- l'étendue de l'exploitation de l'invention par le breveté ;
- la part du profit ou du prix de vente qui serait habituellement souhaitée dans l'industrie pour l'exploitation d'une invention analogue ;
- la portion du profit qui serait attribuable à la part du produit couverte par le brevet, à l'exclusion des éléments non protégés ;
- le témoignage d'experts qualifiés exposant leur opinion ;
- la redevance qu'un licencié et un donateur de licence auraient jugée raisonnable dans la recherche d'un accord, le licencié pouvant dégager un profit de cette licence pour lui-même et le breveté, présumé vouloir donner son invention en licence, trouvant la redevance satisfaisante.

Si elle permet la prise en compte d'un grand nombre de facteurs, cette liste n'est pas limitative et d'autres méthodes d'évaluation peuvent être retenues par les tribunaux américains.

Dans le cas, largement rencontré, des inventions de combinaison de moyens, un projet de loi est actuellement en discussion devant la Chambre des représentants (28), qui vise, en cas d'attribution d'une redevance raisonnable au breveté, à appliquer une pondération afin de limiter la redevance pour prendre en compte la seule portion du profit qui serait attribuable à la part inventive, à l'exclusion des éléments sans apport inventif.

Une fois le taux déterminé, il faut encore établir l'assiette de la redevance.

C'est sur le prix de vente du produit breveté ou du produit obtenu par le procédé breveté que s'applique le taux de redevance.

#### 5. Le montant des dommages compensatoires

Une fois la redevance raisonnable et le profit perdu évalués, ils sont comparés. Dans tous les cas, même si le préjudice effectivement subi est inférieur, la redevance raisonnable représente le plancher de l'indemnisation due au breveté au titre des dommages compensatoires.

Si, et seulement si, le profit perdu est plus important que la redevance raisonnable à laquelle aurait pu prétendre le breveté, c'est le profit perdu qui représentera la quantification du dommage subi et des dommages compensatoires à attribuer.

Dans certains cas, ces dommages compensatoires peuvent être multipliés jusqu'à trois fois par le juge.

### 6. Triplement des dommages

Aux États-Unis, le juge peut augmenter le montant des dommages et intérêts en matière de contrefaçon.

Ainsi le paragraphe 2 de la section 284 du Titre 35 du USC prévoit-il que « *le tribunal peut augmenter les dommages et intérêts jusqu'à trois fois leur montant* ».

En pratique, cela ne sera le cas qu'en situation de contrefaçon intentionnelle (a) et le juge modulera alors le facteur de multiplication (b), le triplement constituant un plafond.

#### a) Contrefaçon intentionnelle

En cas de contrefaçon de brevet, la possibilité pour les tribunaux américains de tripler le montant des dommages et intérêts alloués au titulaire d'un brevet est expressément prévue par la loi.

En cas de recours à un jury, c'est au jury qu'il appartient d'évaluer le dommage réellement subi par le titulaire du brevet, alors que la décision de tripler ou non le montant du dommage appartient toujours et uniquement au juge.

La CAFC a précisé que, s'il est du pouvoir souverain du juge d'attribuer ou non des dommages triplés, une telle attribution doit toujours être justifiée.

Elle ne se justifie en pratique que lorsque la mauvaise foi du contrefacteur ou le caractère intentionnel de la contrefaçon peuvent être établis (29).

La CAFC a également précisé ce qui, à ses yeux, caractérise 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. (...) Le tribunal se doit de retenir les éléments qui rendent la défenderesse plus coupable mais aussi les éléments qui atténuent ses actes* » (30).

Parmi les éléments retenus (31), deux sont fondamentaux :

- la connaissance du brevet du titulaire,
- et l'obtention de l'avis d'un conseil qualifié.

Ainsi, le contrefacteur dont il est prouvé qu'il a eu connaissance de l'existence du brevet avant de commencer à contrefaire pourra plus facilement être considéré avoir agi intentionnellement (32).

En pratique, l'envoi, par le titulaire d'un brevet, d'une lettre de notification au contrefacteur pourra changer la contrefaçon de bonne foi (dans l'ignorance du brevet) en une contrefaçon de mauvaise foi.

Toutefois, il est possible que le contre-

facteur ait pris connaissance du brevet pour évaluer précisément sa portée et apprécier le risque de contrefaçon.

Celui qui estime avec l'aide d'un conseil qualifié qu'il possède des moyens de défense substantiels pour arguer de l'absence de contrefaçon peut, tout en connaissant l'existence du brevet, être considéré comme un contrefacteur de bonne foi (33).

Dans la décision *Knorr-Bremse v. Dana* (34), concernant un dispositif de freinage pour poids lourds, un manufacturier suédois et son distributeur américain avaient contrefait le brevet de la société allemande Knorr-Bremse.

La société Knorr-Bremse avait averti, verbalement, la société américaine Dana que plusieurs procès en contrefaçon de brevet l'opposaient à la société suédoise Haldex en Europe.

Knorr-Bremse ayant assigné la société suédoise et sa distributrice américaine, la société suédoise avait modifié son dispositif de freinage mais sans échapper à la contrefaçon, selon le tribunal américain.

**Aux États-Unis, le juge peut augmenter le montant des dommages et intérêts en matière de contrefaçon.**

La société Knorr-Bremse ayant argué de la contrefaçon intentionnelle de la société américaine et de la société suédoise, cette dernière a indiqué avoir obtenu des avis de conseils qualifiés en Europe, avis selon lesquels le dispositif en cause n'était pas contrefaisant, mais que la demanderesse refusait de produire en arguant de la confidentialité d'une consultation émise par ses conseils.

De son côté, la société distributrice américaine a indiqué s'en être remise au fabricant suédois et ne pas avoir dès lors cherché à obtenir l'avis d'un conseil.

La CAFC a estimé, dans une décision très attendue par les praticiens, que le fait pour un défendeur de refuser de produire une consultation en invoquant la confidentialité de la relation entre un client et son conseil ne permet pas de présumer le caractère intentionnel de la contrefaçon.

De la même manière, la CAFC a estimé que le fait pour un distributeur américain de ne pas avoir cherché à obtenir l'avis d'un conseil quant au caractère contrefaisant du dispositif vendu ne permet pas de présumer que la contrefaçon a été intentionnelle.

Il n'en reste pas moins que le contrefacteur avait, à l'époque des faits de contrefaçon, l'obligation de se comporter avec la prudence nécessaire pour éviter de contrefaire le brevet.

Cependant, la Chambre des représentants discute actuellement d'un projet de modification de la loi (35) tendant à limiter le triplement des dommages aux cas où le contrefacteur aura été mis en connaissance du brevet en cause de façon suffisamment précise et où il n'aura pas pu, de bonne foi, penser que le brevet en cause était nul ou non contrefait, l'absence d'un avis émanant d'un conseil qualifié ne permettant pas de présumer la mauvaise foi du contrefacteur.

#### b) Modulation de l'augmentation des dommages

En cas de reconnaissance d'un caractère intentionnel, le triplement des dommages n'est pas automatique.

Pour moduler le facteur de multiplication, le juge se réfère généralement au critère de la « *totalité des circonstances* » à prendre en compte.

Cette notion a été mise en forme par la CAFC dans l'affaire *Read Corp. v. Portec* (36) et consiste à se prononcer à la lumière des questions suivantes :

- le contrefacteur a-t-il copié le breveté ?
- le contrefacteur a-t-il examiné le brevet et conclu de bonne foi à la non-contrefaçon ?
- quel a été le comportement du contrefacteur au cours de litige ?
- quelles sont la taille et la situation financière du contrefacteur ?
- quel est le degré de difficulté de l'appréciation à faire et de la décision à prendre ?
- quelle a été la durée de la décision à prendre ?
- quelles mesures le contrefacteur a-t-il prises pour éviter la contrefaçon ?
- le contrefacteur avait-il une raison de causer un préjudice au breveté ?
- le contrefacteur a-t-il tenté de dissimuler la contrefaçon ?

Le degré de gravité des circonstances peut amener le juge à se contenter, par exemple, du doublement des dommages (37).

### 7. Les dommages triplés se distinguent des dommages punitifs

Les dommages triplés (au maximum) prévus par la loi sur les brevets d'invention sont le seul moyen à la disposition du juge pour augmenter la sanction à la charge du contrefacteur.

Les dommages triplés se distinguent en cela des dommages punitifs évoqués en introduction.

En effet, les dommages punitifs ne sont pas fixés par la loi fédérale. Les dommages punitifs sont un outil de sanction qui n'existe qu'au niveau local, celui des États fédérés. Ils ne peuvent donc trouver application que dans des matières où il n'existe pas une loi fédérale.

En matière de propriété industrielle, les dommages punitifs trouveront donc principalement application dans le cadre des transferts de technologie et licences de brevets (droit des contrats) et dans le cadre de la protection du savoir-faire (droit de la responsabilité civile).

Les dommages punitifs sont cependant bien de même inspiration que les dommages triplés que connaît la loi américaine sur les brevets.

Ils visent à sanctionner et punir, de façon exemplaire, un comportement particulièrement grossier, malicieux ou irresponsable.

Cependant, à la différence des dommages triplés de la section 284 du Titre 35 USC, ils peuvent consister en une augmentation infiniment plus élevée qu'un triplement.

Étant généralement utilisés pour faire un exemple et dissuader les tiers d'un type de comportement donné, il n'est pas rare

qu'ils atteignent des dizaines de fois le montant du dommage réel prouvé.

La seule limite à cette surenchère est le cadre très général du 14<sup>e</sup> Amendement à la Constitution des États-Unis, lequel vise à garantir à tout citoyen américain un procès équitable (38).

C'est à la Cour suprême que revient le rôle d'interpréter et d'appliquer ce texte à la diversité des affaires dont elle s'est saisie et dans lesquelles des dommages punitifs ont été demandés ou attribués.

### 8. Frais d'avocat

La section 35 USC 285 dispose : « *le tribunal peut, dans des cas exceptionnels, ordonner le paiement des frais d'avocat de la partie qui l'emporte* ».

Ces cas exceptionnels sont, en pratique, caractérisés soit par le caractère abusif de la procédure engagée, soit par le comportement manifestement déloyal de l'une des parties.

Ainsi, on trouve au titre des cas exceptionnels les cas de contrefaçon intentionnelle ou encore les cas de procédure engagée sur la base d'un brevet manifestement nul.

Dans tous les cas, l'attribution des frais d'avocat reste à la discrétion du juge.

## CONCLUSION

Les dommages et intérêts pour contrefaçon de brevet aux États-Unis ont la double fonction de réparer le dommage subi par le breveté et de punir le comportement fautif du contrefacteur par le triplement des sommes versées pour compenser la perte subie.

Ce triplement des dommages, inscrit dans la loi et spécifique au droit des brevets, n'est pas identique aux « *dommages punitifs* », pratique jurisprudentielle rencontrée dans d'autres domaines.

Si la Cour suprême a récemment indiqué que les dommages punitifs doivent rester proportionnés, rien en revanche ne vient remettre en cause le triplement légal des dommages-intérêts attribués pour contrefaçon.

Ainsi, en matière de brevet le titulaire américain peut agir en s'assurant que le contrefacteur retiendra, au moins financièrement, la leçon et que sa condamnation servira d'exemple aux autres contrefacteurs potentiels.

Économiquement, le risque de contrefaçon ne vaut alors pas la peine d'être couru : le crime ne paie pas ! ♦

(1) Le présent article est issu d'une intervention à la Journée d'étude en hommage au professeur Albert Chavanne, « *La valeur des droits de propriété industrielle* », organisée par le Centre Paul Roubier et la Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin-Lyon III, le 25 mai 2005.

(2) *Liebeck v. McDonald's Restaurants*, n° CV-93-02419, 1995 (N.M. Dist. Aug. 18, 1994).

(3) *BMW of North America, Inc. v. Ira Gore, Jr.*, 116 S.Ct. 1589 (1996).

(4) *Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co.*, 16 USPQ2d 1481 (1990).

(5) Cass. com., 23 mai 1995, PIBD 1995, n° 592, III, 341.

(6) Rhône-Poulenc Agro S.A. (Aventis CropScience, SA) v. DeKalb Genetics Corp., 272 F.3d 1335.

(7) 28 USC 1338.

(8) Réciproquement, il est possible de mettre en œuvre la procédure américaine de *discovery* sur le territoire des États-Unis pour les besoins de litige se déroulant devant des tribunaux étrangers : *Intel Corp. v. Advanced Micro Devices Inc.*, 124 S. Ct. 2466 (2004).

(9) Loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980.

(10) *Graco Inc. v. Kremlin Inc.*, 101 F.R.D. 503 (N.D. Ill., 1984).

(11) 35 USC 284 : « (...) *Quand les dommages ne sont pas déterminés par un jury, le tribunal les évalue* ».

(12) 35 USC 287 : « *En cas d'absence de marquage, le titulaire du brevet n'aura droit à aucune réparation dans une action pour 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.* »

(13) Amendment Act of August 1st, 1946, Ch. 726, § 1.

(14) Ainsi, la CAFÉ a décidé que le profit manqué et la redevance raisonnable « *sont des termes utilisés pour décrire deux méthodes analytiques différentes pour la détermination des dommages-intérêts dans les cas de contrefaçon de brevet. La première méthode est fondée sur la preuve d'un profit effectivement manqué par le breveté du fait de la contrefaçon. La seconde méthode, la plus souvent utilisée quand il n'est pas possible de prouver le profit effectivement manqué, consiste à attribuer des dommages et intérêts assis sur une redevance raisonnable* », *Hartness International, Inc. v. Simplimatic Engineering Co.*, 2 USPQ2d 1826 (1987).

(15) *In re Mahurkar*, 37 USPQ2d 1138 (1995) : « *Le titulaire du brevet reçoit la plus importante des deux sommes que sont le profit perdu et la redevance raisonnable* ».

(16) *Panduit Corp. v. Stahl Bros Fibre Works, Inc.*, 197 USPQ 726 (6<sup>e</sup> cir., 1978).

(17) *BIC Leisure Products v. Windsurfing International*, 27 USPQ2d 1671 (1993).

(18) Ainsi a-t-il été jugé que le breveté titulaire de deux brevets, couvrant deux solutions différentes du même problème technique, et qui n'exploitait que le premier de ces brevets pouvait obtenir réparation, en termes de profits perdus, de la contrefaçon du deuxième de ces brevets, qu'il ne mettait pas en œuvre (*Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 35 USPQ2d 1065).

(19) *TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp.*, 229 USPQ 525 (1986).

(20) *King Instruments Corp. v. Perego*, 36 USPQ2d 1129 (1995) : « *Lorsque le titulaire d'un brevet (...) réclame des dommages-intérêts pour les ventes qu'il n'a pas réalisées sur des biens non brevetés et vendus en relation avec le système breveté, le titulaire du brevet doit satisfaire à l'exigence d'entier prix du marché en montrant que l'élément breveté est à l'origine de la motivation du consommateur pour acquérir le produit non breveté. Dans l'affaire Rite-Hite, la Cour en assemblée plénière a réaffirmé cette théorie tout en imposant une limitation supplémentaire pour les ventes (des produits séparés non brevetés) qui doivent avoir une relation fonctionnelle avec le produit breveté* ».

(21) *Amstar Corp. v. Envirotech Corp.*, 3 USPQ2d 1412 (1987).

(22) *Mahurkar v. C.R. Bard, Inc.*, 79 F.3d 1572 (1996).

(23) *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 35 USPQ2d 1065 : « *La négociation hypothétique requiert que la Cour se représente les termes d'un accord de licence conclu lors de supposées réunions entre le titulaire du brevet et le contrefacteur à l'époque où la contrefaçon a commencé* ».

(24) *Unisply S.A. v. American Electronic Sign Co.*, 36 USPQ2d 1540 : « *La détermination d'une redevance raisonnable, dans le but d'évaluer des dommages et intérêts, doit se faire à la date où la contrefaçon a eu lieu et ne pas être une évaluation après coup* ».

(25) *American Medical Systems Inc. v. Medical Engineering Corp.*, 28 USPQ2d 1321 (1993).

(26) Par exemple : *Radio Steel & Mfg. Co. v. MTD Prods, Inc.*, 788 F.2d 1554 (1986).

(27) 446 F.2d 295.

