

**Les sanctions financières de la contrefaçon**  
quatre ans après la loi du 29 octobre 2007

ASPI • CNCPI • 15 septembre 2011

**Pierre Véron**  
Avocat  
Président d'honneur  
AAPI (Association des Avocats de Propriété Industrielle)  
EPLAW (European Patent Lawyers Association)

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S  
Paris ■ Lyon

Réparation de la contrefaçon

**Textes inchangés**  
par la loi du 29 octobre 2007

« Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. **La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.** »  
Article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »  
Article 1382 du code civil

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S

2

## La règle de la responsabilité civile

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu :

*« Attendu que l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit »*

Cass. 2<sup>e</sup> civ., 9 nov. 1976  
Bull. civ. 1976, II, n° 302

## Ajout de la loi du 29 octobre 2007

*« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.*

*Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.»*

## Proposition de loi Béteille & Yung tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon (juillet 2011)

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

- les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
- le préjudice moral causé à cette dernière ;
- les bénéfices réalisés par le contrefacteur **et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.**

**Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.**

Toutefois...»

Article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle  
Sénat, Commission des lois, 12 juillet 2011

## Application dans le temps

« Considérant que les dispositions nouvelles relatives à la réparation des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle et aux critères de fixation du montant des dommages et intérêts n'ont pas vocation à rétroagir en s'appliquant à des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur »

Cour d'appel de Paris, 4<sup>e</sup> ch., sect. B, 23 janvier 2009,  
Clos L'Église / Sainte Colombe, PIBD n° 898-III-1141

## Option ouverte par la loi

- Dommages-intérêts
- Somme forfaitaire au moins égale à une redevance

L'option semble pouvoir être exercée jusqu'à l'obtention de l'information (jurisprudence en ce sens)

## Fixation des dommages-intérêts

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction **prend en considération**

- les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée,
- les bénéfices réalisés par le contrefacteur
- et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.»

Article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle

Réparation de la contrefaçon

## Décisions écartant la référence aux bénéfices du contrefacteur

*Que rien ne vient commander en l'espèce de ne se référer qu'au bénéfice réalisé par l'intimée et de définir celui-ci comme étant égal à la marge brute réalisée par l'intimée, alors que le signe Baccarat n'a pas été apposé sur les bagages eux-mêmes, mais sur les supports précités (étiquettes) et qu'il l'a toujours été en association avec la marque Delsey dont la notoriété n'est pas contestée, et en plus petits caractères que cette dernière.*

# Baccarat



Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2<sup>e</sup> ch.,  
25 septembre 2009 Baccarat c. Delsey,  
PIBD n° 907-III-1509

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

9

Réparation de la contrefaçon

## Décisions faisant référence aux bénéfices du contrefacteur

*« ... la société Carré Blanc Distribution est en droit d'être indemnisée au titre du gain manqué, lequel doit être évalué sur la base de la masse contrefaisante, multipliée par la marge du titulaire du droit ;*

*Dans la mesure où la masse contrefaisante de produits vendus par les sociétés Carrefour s'est élevée à 98 682 articles, et dès lors que la marge brute réalisée par la société Carré Blanc Distribution sur son drap de bain Dual a été établie par note du commissaire aux comptes du 12 mai 2009 à 9,49 €, la société intimée peut prétendre, au titre du gain manqué, à une indemnisation **minimale** de  $98\,682 \times 9,49 \text{ €} = 936\,492 \text{ €}$  ;*

*Le Tribunal, **tenant compte du bénéfice effectivement réalisé** par les sociétés Carrefour grâce à la distribution massive et à bas coût des articles contrefaisants, et se fondant sur un prix d'achat moyen déduit de trois séries de factures saisies, a à juste titre retenu une marge brute moyenne de 15 € - 5,05 € = 9,95 €, ce qui porte le montant de l'indemnité due à la société Carré Blanc Distribution à la somme de :  $98\,682 \times 9,95 \text{ €} = 981\,886 \text{ €}$  ...*

*À cette condamnation à hauteur de 981 886 €, les premiers juges ont à bon droit ajouté la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour banalisation et dévalorisation du motif de broderie Dual »*

Cour d'appel de Versailles, 14<sup>e</sup> ch.,  
10 mars 2010 Carrefour c. Carré Blanc,  
PIBD n° 916-III-253

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

10



Réparation de la contrefaçon

## Décisions silencieuses sur les bénéfiques du contrefacteur



*Considérant par ailleurs que la société Deveaux facture son tissu (tartan) LY 7645 au prix de 4,64 € le mètre en sorte que le chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé si elle avait vendu le métrage de tissu nécessaire à la confection des robes de maternité litigieuses peut être fixé à une somme d'environ 9 000 € HT, sur la base de 2 mètres de tissu par robe...*

*Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme 7 000 € le montant des dommages et intérêts que devront verser les intimées à l'appelante. »*

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2<sup>e</sup> ch., 11 décembre 2009  
Deveaux / C & A, PIBD n° 914-III-190

11

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

Réparation de la contrefaçon



## Décision européenne

*« Il ressort de ce qui précède qu'un montant forfaitaire de dommages-intérêts de 12 001 000 € doit être octroyé à Systran pour l'indemniser du préjudice subi du fait du comportement de la Commission, soit :*

- **7 000 000 €** correspondant au montant des redevances qui auraient été dues de l'année 2004 à l'année 2010 si la Commission avait demandé l'autorisation d'utiliser les droits de propriété intellectuelle de Systran pour réaliser les travaux relatifs à des améliorations, des adaptations et des ajouts aux routines linguistiques énumérés dans l'appel d'offres, lesquels nécessitent d'avoir accès aux éléments de la version Systran Unix qui sont repris dans la version EC-Systran Unix du logiciel Systran et de les modifier ;
- **5 000 000 €** correspondant au montant complémentaire, à savoir l'impact que le comportement de la Commission a pu avoir sur les chiffres d'affaires réalisés par Systran au cours des années 2004 à 2010, et plus largement sur le développement de cette société ;
- **1 000 €** au titre de l'indemnisation du préjudice moral. »

TUE 16 décembre 2010  
Systran / Commission européenne, T-19/07

12

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

Réparation de la contrefaçon



## Décision de concurrence déloyale

*« Considérant que la société Merck Génériques a volontairement entretenu une confusion dans la mise en œuvre d'un cadre juridique et d'une présentation matérielle, assimilant un médicament princeps à un générique;*

*Considérant que l'existence d'un générique supposant celle existence d'un princeps, cette politique commerciale a conduit à placer le Vitalogink dans le sillage du Tanakan, celui-ci n'ayant pas de générique et à laisser croire qu'il constituait son générique ou pouvait lui être substitué contrairement aux règles en vigueur, les deux produits ayant les mêmes bases et poursuivant la même finalité thérapeutique. »*

Cour d'appel de Paris, pôle (, chambre 5, 28 avril 2011  
Ipsen / Merck Génériques (Mylan)


13

Réparation de la contrefaçon



## Décision de concurrence déloyale

*« Que la société Ipsen Pharma fournit des données chiffrées pour la période du juin 2007 au 31 mai 2009 de la société d'études Gers qui démontrent qu'environ 75% du volume des ventes de Vitalogink est commercialisé en violation des règles du code de la santé publique interdisant la substitution ;*

*Considérant qu'elle verse une attestation de son commissaire aux comptes attestant de la marge réalisée si elle avait vendu les volumes de Tanakan prescrits ;*

*Considérant que la société Merck Génériques conteste ce mode de calcul au motif qu'il repose sur une situation de monopole sur la vente du Ginkgo biloba alors que la société Ipsen n'a aucun droit sur ce produit ;*

*Considérant qu'elle ne conteste pas que le marché des médicaments à base d'extraits de Ginkgo biloba est extrêmement porteur en France et représente un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 000 000 €, marché sur lequel la société Ipsen Beaufour occupe plus de 80 % de parts du marché français et ce grâce au Tanakan, admettant ainsi l'importance du préjudice subi par la société Ipsen d'autant qu'il est démontré que le phénomène de substitution a perduré ;*

*Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à la société Ipsen Pharma la somme de 17 071 374 € en réparation de son préjudice. »*

Cour d'appel de Paris, pôle (, chambre 5, 28 avril 2011  
Ipsen / Merck Génériques (Mylan)


14

**radio.blog.club**

Réparation de la contrefaçon

## Décision pénale allouant (et plus ?) les bénéfices du contrefacteur

« L'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que pour fixer les dommages intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits...

D'une part, sur les conséquences économiques négatives : il est, à ce jour, peu contestable que les agissements examinés dans le cadre de la présente procédure mettent en péril la création artistique, la production musicale et la survie même des auteurs et des artistes-interprètes. La prolifération de la contrefaçon sur internet a entraîné, en outre, des conséquences sur l'emploi dans le domaine du disque. En l'espèce le succès remporté par le site litigieux - ayant compté dans le dernier état plus de 20 millions de visites par mois - a manifestement participé à la situation exposée et s'est traduit par un manque à gagner pour les titulaires des droits.

D'autre part, sur les **bénéfices** réalisés par les auteurs des faits : au titre des recettes publicitaires le chiffre d'affaires de la société "Mubility" s'est élevé pour l'année 2006 à 403 286 € et pour l'année 2007 à 686 469 € (total : **1 089 755 €**)

Par application des principes énoncés par le texte précité : il convient de condamner solidairement Jean-Louis T. et Benoît T. à verser à la société Civile des Producteurs de Phonogrammes une somme de 871 804 € et à la société des Producteurs de Phonogrammes en France une somme de 217 951€ (total : **1 089 755 €**). »

VÉRON VA & ASSOCIÉS

Tribunal de grande instance de Paris, 31<sup>e</sup> ch., 3 septembre 2009  
Radio blog

**radio.blog.club**

Réparation de la contrefaçon

## Décision pénale allouant, sans le dire, les bénéfices du contrefacteur

« Considérant qu'il convient d'observer que les articles L.331-1-3 et L.331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle, évoqués par les parties civiles et par le tribunal au soutien de sa décision pour l'évaluation du préjudice subi, et par les parties civiles pour la confiscation des recettes procurées par les infractions, ont été introduits dans le dit Code par la loi du 29 octobre 2007, les faits visés étant intervenus d'août 2005 au 30 janvier 2008,

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que les producteurs aient perdu du fait de la commission des infractions visées, les montants des redevances qui devaient leur revenir en raison des diffusions réalisées,

Que l'évaluation du nombre de ces diffusions au mépris de leurs droits, peut être estimée, au regard de l'importance des connexions au site, soit comme cité par Benoît T. environ 800 000 connexions, par jour, après lancement du site, avec ses deux fonctionnalités principales, de l'importance des recettes obtenues par les prévenus, nécessairement proportionnelles au succès du site, et des informations figurant dans les différents constats réalisés par les agents mandatés par les parties civiles, lesquelles font état d'un nombre très important, à la fois d'artistes concernés et de phonogrammes accessibles...

Considérant qu'il ressort aussi des déclarations mêmes des prévenus lorsqu'ils relatent les négociations entreprises auprès des sociétés d'exploitation comme EMI, ou Sony, qu'il avait été évoqué un montant de 0,10 € avec la société EMI, par diffusion,

Considérant dès lors, qu'en considération des chiffres mêmes avancés par les prévenus, il apparaît que les demandes présentées par les parties civiles ne sont pas excessives, au regard de ces critères, qui mettent en mesure la Cour de considérer que les sommes sollicitées, sont justifiées et de nature à réparer le préjudice direct, actuel et certain, subi par les parties civiles, du fait de la commission des infractions, (confirmation). »

VÉRON VA & ASSOCIÉS

Cour d'appel de Paris, pôle 5, ch. 12, 22 mars 2011  
Radio blog

## La Cour de cassation réaffirme la loi d'airain

**« Attendu que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties**

*que les juges qui ordonnent la publication d'une décision de condamnation civile sont tenus d'en préciser le coût maximum »*

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 mars 2010  
Devred / Cloud's, pourvoi n° 09-13673

## Ailleurs en Europe...



Réparation de la contrefaçon



## Allemagne

Option ouverte jusqu'à l'obtention de l'information entre :

- Profit perdu
- Redevance raisonnable
- Bénéfice du contrefacteur
 

voie la plus utilisée depuis l'arrêt du *Bundesgerichtshof Gemeinkostenanteil* (2001); renforcée par les arrêts *Steckverbindergehäuse*, qui limite encore les frais déductibles, et *Tripp-Trapp-Stuhl*, qui permet de réclamer les bénéfices de plusieurs opérateurs dans la chaîne de contrefaçon

19

Réparation de la contrefaçon



## Royaume Uni

Option ouverte jusqu'à l'obtention de l'information:

- Gain manqué
  - ▶ Profit perdu si le titulaire exploite
  - ▶ Redevance raisonnable
- Bénéfice du contrefacteur
 

Peu utilisée depuis la décision *Hoechst Celanese Corporation v BP Chemicals* (1997) qui n'attribue que la part de bénéfice directement liée à la contrefaçon; pourrait revenir en vogue après la décision *Cipriani* (2010) qui alloue plus de 7 000 000 £ au titulaire italien de la marque *Cipriani*

20

**Pierre Véron**



**Merci de votre attention**

1, rue Volney  
75002 Paris  
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62  
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

53, avenue Maréchal Foch  
69006 Lyon  
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39  
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

[pierre.veron@veron.com](mailto:pierre.veron@veron.com)  
[www.veron.com](http://www.veron.com)

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S

