

19 Les dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet en droit allemand

Principes fondamentaux, évaluation et mise en œuvre

Peter MEIER-BECK *,

Docteur en droit, Conseiller au Bundesgerichtshof (Cour fédérale supérieure d'Allemagne),
Chargé d'enseignement à l'Université Heinrich Heine, Düsseldorf, Allemagne

La procédure judiciaire allemande appliquée à la contrefaçon de brevet d'invention a prouvé son efficacité : sa force réside dans la rapidité et le coût relativement faible des procédures d'interdiction. Le traitement des demandes de dommages-intérêts est plus lent. Pour évaluer les dommages-intérêts, il revient au juge de déterminer ce qu'aurait été la situation, et notamment les profits du breveté, si la contrefaçon n'avait pas eu lieu. Si ce profit est contesté par le défendeur, le breveté devra révéler le détail de la structure des coûts de son entreprise, lesquels seront examinés par un expert. Le breveté peut encore demander l'équivalent d'une redevance raisonnable. Dans ce cas, le contrefacteur doit payer la redevance qui aurait été fixée par des co-contractants raisonnables. Les juridictions allemandes ont toujours évité d'ajouter une pénalité à la redevance pour punir la contrefaçon de brevet. D'autres moyens de réparation seront cependant appliqués si le projet de Directive concernant les mesures et procédures pour assurer la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle est adopté et les juridictions pourront attribuer des dommages-intérêts fixés au double de la redevance qui aurait été due si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser l'invention brevetée. La troisième possibilité pour réparer le dommage causé du fait de la contrefaçon est l'attribution des profits du contrefacteur. Le contrefacteur est alors traité comme s'il avait agi au nom et pour le compte du breveté. Dans une décision récente le *Bundesgerichtshof* a décidé que, pour déterminer le profit du contrefacteur, il ne faut pas déduire l'ensemble des coûts du contrefacteur de son chiffre d'affaires, mais seulement les coûts variables de fabrication et de commercialisation des produits argués de contrefaçon. Du fait de cette décision, le montant des dommages-intérêts qu'un breveté peut réclamer augmente sensiblement.

1 - La procédure judiciaire allemande a prouvé son efficacité pour la protection des brevets d'invention. Traditionnellement ses points forts résident dans la rapidité et le coût relativement faible des demandes formées à l'encontre des contrefacteurs.

L'une des principales raisons en est que, suivant le système juridique allemand, les procédures de contrefaçon de brevet sont strictement séparées de celles portant sur la validité. Les deux procédures sont de la compétence de différentes juridictions. Le tribunal de première instance pour les procédures de contrefaçon est le *Landgericht* (tribunal régional). Les procédures sont confiées à un nombre relativement limité de ces *Landgerichte* ayant acquis une expertise particulière dans ce domaine. Parmi ceux-ci prédominent le *Landgericht* de Düsseldorf ainsi que ses homologues de Mannheim, Munich et Francfort¹. Le tribunal qui statue sur la contrefaçon n'examine pas la validité du brevet du demandeur. Si le défendeur veut contester la validité du brevet du demandeur, il doit introduire une action distincte en nullité auprès du *Bundespatentgericht* (Tribunal fédéral des brevets) à Munich. Le *Landgericht* traitant de la contrefaçon peut attendre la décision du *Bundespatentgericht*, en sursoyant à statuer dans la procédure pendante devant lui, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue concernant l'action en nullité². Mais le *Landgericht* n'a pas l'obligation de le faire. Il ne sursoit à statuer que s'il considère que l'action en nullité va probablement aboutir³. Dans la plupart des

cas le tribunal ne surseoit pas. En conséquence, le demandeur (le titulaire du brevet ou son licencié) peut obtenir assez rapidement un jugement faisant interdiction au défendeur de commettre tout acte s'analysant en une contrefaçon de brevet. Dans des circonstances normales, l'ensemble de la procédure conduisant au jugement prend rarement plus d'un an. Le jugement est assorti de l'exécution provisoire, à condition qu'un cautionnement⁴ soit constitué. En d'autres termes, l'interdiction peut être mise en œuvre même si le défendeur en fait appel, en vue de la révision du jugement par l'*Oberlandesgericht* (cour d'appel).

La décision d'interdiction est de ce fait une arme particulièrement puissante dans le contentieux allemand des brevets. Pourtant, on entend parfois des plaintes concernant la lenteur de traitement des demandes de dommages-intérêts, qui conduiraient souvent à des résultats peu satisfaisants. Il y a une part de vérité dans cette affirmation. Cependant à la lumière des décisions récentes des tribunaux allemands, de telles critiques ne sont plus fondées.

2 - Avant de traiter plus en détail la question des dommages-intérêts et des modalités judiciaires de leur détermination, quelques observations d'ordre général s'imposent.

En tant que droit de propriété incorporelle, un brevet est un droit absolu similaire à ceux portant sur une propriété corporelle. Comme indiqué à l'article 9 de la loi allemande sur les brevets, l'effet de ce droit est que seul le breveté peut exploiter l'invention brevetée. L'article 139 (1) de la loi sur les brevets peut être appliqué pour exiger qu'une personne cesse d'exploiter une invention brevetée si elle n'y a pas été dûment autorisée. Cependant cette faculté n'est pas suffisante pour qui souhaite obtenir une compensation monétaire. Conformément à l'article 139 (2) de la loi sur les brevets, l'obligation de payer des dommages-intérêts à la partie lésée ne s'applique qu'aux personnes ayant contrefait intentionnellement ou par négligence.

* Le texte original en anglais, issu d'une conférence prononcée à Séoul le 9 octobre 2003, a été publié dans IIC (*International Review of Intellectual Property and Copyright Law*) vol. 35, n° 2/2004, p. 113.

Traduit de l'anglais par Stanislas Roux-Vaillard et Pierre Véron, avocats à la Cour, Véron & Associés.

** Ndlr L'article original a été publié avant l'adoption de la Directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 (JOCE n° L 157 du 30 avr. 2004.) ; le texte adopté ne prévoit pas, en définitive, la possibilité de fixer des dommages-intérêts au double du montant d'une redevance raisonnable.

1. L. allemande sur les brevets, art. 143.

2. Code de procédure civile allemand (Zivilprozeßordnung, ZPO), art. 148.

3. *Landgericht Düsseldorf*, 1995 BIPMZ 121 - Hepatitis C virus (Virus de l'hépatite C)

4. Code de procédure civile, art. 709.

Ainsi les conséquences d'une contrefaçon de brevet sont en principe identiques à celles résultant de la violation d'un droit de propriété. Dans de tels cas, le propriétaire peut faire application de l'article 1004 (1) du Code civil allemand (*Bürgerliches Gesetzbuch*, BGB) pour demander que le contrefacteur cesse ses agissements si, objectivement, il existe un danger imminent d'une nouvelle violation des droits de propriété. Suivant les termes de l'article 823 (1) du Code civil, le titulaire peut aussi demander une compensation si le contrefacteur a agi intentionnellement ou par négligence. Par conséquent, en cas de contrefaçon de brevet, les dispositions du Code civil sont applicables aux conditions d'obtention des dommages-intérêts et à leur détermination.

3 - La contrefaçon en connaissance de cause d'un brevet présuppose que le contrefacteur connaisse le brevet ainsi que l'usage non autorisé qu'il en a fait. Le breveté devra donc apporter la preuve de l'intention du contrefacteur. Dans certaines circonstances, cela peut poser des difficultés. Cependant, la question de l'intention ne joue en réalité presque aucun rôle pratique, car dans l'appréciation des dommages-intérêts, il est sans pertinence de distinguer selon que le contrefacteur a agi intentionnellement ou seulement par négligence. Comme il sera indiqué, ces facteurs n'affectent pas non plus le montant des dommages-intérêts attribués.

En conséquence, l'attribution de dommages-intérêts est habituellement fondée sur la négligence. Toutefois il n'existe pas d'obligation stricte d'apporter la preuve de la négligence. Suivant l'article 276 (3) du Code civil, toute personne ne respectant pas le devoir de prudence habituellement requis en affaire est coupable d'avoir agi de façon négligente. Toute personne produisant ou important un produit en Allemagne est tenue de s'assurer que ce produit ne contrefait pas un brevet, ou de faire étudier cette question par un expert. Cet examen doit permettre de révéler une éventuelle contrefaçon de brevet (par exemple, par la détermination précise de la portée du brevet). Seuls ceux qui font procéder à de tels examens et qui se conforment à leurs conclusions sont considérés comme ayant pris des précautions nécessaires. Cela signifie que si, après examen des faits en cause, un *Landgericht* établit objectivement qu'un brevet a été contrefait, il présumera que le contrefacteur aurait pu lui aussi identifier cette contrefaçon. Il aurait pu l'identifier naturellement s'il avait procédé à un examen en profondeur des droits existants. La commission de la contrefaçon indique que l'examen mené n'était pas suffisamment rigoureux ou que le contrefacteur a agi intentionnellement. En pratique, cela signifie que toute personne qui contrefait un brevet sera au moins coupable d'avoir agi négligemment, et sera obligée de payer des dommages-intérêts.

Ceci est d'abord vrai pour ceux qui produisent en Allemagne ou qui introduisent directement le produit contrefaisant sur le marché allemand. Ainsi en va-t-il par exemple d'une société à responsabilité limitée distribuant en Allemagne un produit fabriqué à l'étranger. Le gérant de cette société à responsabilité limitée sera lui aussi redevable de dommages-intérêts, puisqu'il aurait dû prendre les précautions nécessaires pour éviter que sa société commette une contrefaçon du brevet. Ainsi le devoir de prudence exposé ci-dessus s'applique également au dirigeant en tant que personne physique. Cette responsabilité personnelle du dirigeant peut avoir des conséquences sérieuses lorsqu'une société devient insolvable.

Conjointement à la société responsable de la commercialisation, la responsabilité civile s'étend à une société mère basée à l'étranger fabriquant un produit qui est ensuite vendu en Allemagne où il constitue la contrefaçon d'un brevet. Ce sera également le cas d'une société mère qui n'est pas elle-même l'exportateur du bien vers l'Allemagne. Il suffit que ladite société mère ait connaissance et approuve le fait que le produit soit, en définitive, commercialisé en Allemagne⁵.

4 - Selon l'article 249 du Code civil, réparer par le biais de dommages-intérêts signifie d'abord et avant tout revenir à une situation antérieure ou, plus précisément, créer la situation qui aurait existé si la contrefaçon n'avait pas été commise. Ceux qui endommagent un bien doivent habituellement le remettre en état. C'est la restitution en nature, mais, de fait, ce mécanisme ne s'applique pas à la contrefaçon de brevet puisque la contrefaçon a eu lieu et ne peut pas être rétroactivement effacée. En conséquence, suivant les dispositions de l'article 251 du Code civil, le breveté obtiendra une compensation financière.

Il n'est pas facile de déterminer la situation qui aurait existé en l'absence de contrefaçon de brevet. En supposant que le contrefacteur ait commercialisé 100 000 téléphones portables et, à cette occasion,

contrefait un brevet, que serait-il advenu si le contrefacteur n'avait pas commercialisé ces produits? Le breveté aurait-il vendu 100 000 téléphones de plus? Ou bien le contrefacteur aurait-il vendu 100 000 téléphones différents qui, eux, n'auraient pas contrefait le brevet? N'est-il pas aussi possible qu'un tiers ait pu profiter de la situation et augmenter ses propres ventes? Peut-être aucune de ces ventes n'aurait eu lieu même en l'absence de contrefaçon. En pratique, la vérité se situe généralement quelque part entre ces hypothèses et il est en réalité impossible de donner une réponse tranchée à ces questions.

Dans de telles situations, la loi allemande vient en aide à la partie lésée. En application de l'article 252 du Code civil, les dommages-intérêts compensatoires équivalent au profit manqué. Par « manqué », il faut comprendre le profit qui aurait *probablement* pu être escompté, soit dans le cours normal des affaires, soit suivant les circonstances particulières, et notamment lorsque des contrats ont été conclus pour exploiter l'invention brevetée. C'est au juge qu'il revient de décider ce qu'aurait été la situation si la contrefaçon n'avait pas eu lieu. Il n'y a pas de règle simple et directe pour l'évaluation. Moins le produit contrefait est concurrencé sur le marché pertinent, plus la probabilité que le breveté aurait bénéficié des ventes faites par le contrefacteur est grande. Il y a quelques années, le *Landgericht* de Düsseldorf a rendu des décisions dans un certain nombre de cas concernant la contrefaçon de brevets portant sur des mécanismes à inertie de blocage de ceintures de sécurité pour voiture. Une fois ces ceintures de sécurité mises sur le marché, les vieux systèmes non automatiques ne pouvaient plus être considérés comme des équivalents substituables. En conséquence, le *Landgericht* a estimé que, en l'espèce, c'était l'ensemble du volume des ventes faites par le contrefacteur qui aurait été fait par le breveté ou ses licenciés si la contrefaçon n'avait pas eu lieu.

Même lorsque que l'on a pu déterminer ce qu'aurait été le cours probable des affaires en l'absence de contrefaçon, le breveté est encore loin d'obtenir la réparation qu'il recherche. Le tribunal doit encore se prononcer sur l'étendue du préjudice causé par la perte des ventes. Comme indiqué à l'article 252 du Code civil, ce préjudice consiste en un profit manqué. Il est donc nécessaire de déterminer le profit du breveté en l'absence de contrefaçon. En application de l'article 287 du Code de procédure civile allemand, le tribunal a la possibilité d'estimer l'ampleur du profit manqué par le breveté. Mais cette estimation doit se faire sur une base pertinente. C'est une situation délicate pour le breveté qui se trouve obligé de révéler certains détails concernant ses profits. Il doit révéler ces détails non seulement au tribunal, mais aussi au défendeur, son concurrent. Mais ce n'est pas tout : il est habituel que le défendeur conteste le montant du profit allégué, et il appartient au breveté de rapporter la preuve de ses dires. Ceci suppose généralement la remise d'un rapport préparé par un expert *ad hoc*. Cet expert, généralement un comptable, doit procéder à un examen précis de la structure des coûts de la société du breveté et des coûts supplémentaires qu'il aurait dû engager afin de pouvoir procéder à des ventes additionnelles. Cette recherche est onéreuse et prend du temps. L'expert rend compte au tribunal du résultat de ses investigations par écrit. Comme tous les documents du procès, celui-ci est également mis à la disposition du défendeur.

Le profit manqué n'inclut pas seulement le gain qui aurait été obtenu si le breveté lui-même avait fait les ventes dont il a été privé du fait de la contrefaçon. Le profit manqué pourra également inclure la réduction des profits du breveté du fait de la réduction de ses propres prix. Le breveté a en effet pu être obligé de procéder à une telle réduction dans le but de maintenir sa part de marché, en s'alignant sur les prix du contrefacteur.

L'évaluation des dommages-intérêts résultant d'une contrefaçon de brevet basée sur le profit manqué du breveté est relativement complexe. C'est pourquoi cette méthode est rarement utilisée. Fort heureusement, le droit allemand offre deux autres possibilités de chiffrer le dommage réellement subi.

L'une de ces possibilités consiste pour le breveté à demander une redevance adéquate plutôt que la détermination de son profit manqué. Cette possibilité n'est pas prévue par les textes mais elle a été reconnue dès le début du XX^e siècle par le *Reichsgericht*, la cour suprême impériale allemande, et le principe a été régulièrement repris et enrichi par les décisions du *Bundesgerichtshof*⁶.

6. 35 RGZ 63 ; 43 RGZ 56 ; 158 RGZ 65, *dec. Bundesgerichtshof* : 1962 GRUR 401 (*Kreuzbodenventilsäcke III* - sacs à valve et à fond croisé III) ; 1962 GRUR 509 (*Dia-Rähmchen II* - petits cadres pour diapositive II) ; 1977 GRUR 539 (*Prozessrechner* - système de commande de processus).

5. *Bundesgerichtshof*, 2002 GRUR 599, 34 IIC 432 (2003) - (*Funkuhr* radio réveil)

L'autre mode d'évaluation consiste pour le breveté à demander, en lieu et place de la réparation du dommage qu'il a subi, l'attribution des profits faits par le contrefacteur. À la différence de ce qui existe en matière de droit d'auteur et de dessins et modèles en Allemagne, cette possibilité n'est pas expressément prévue dans la loi sur les brevets mais, depuis une décision de la Cour d'appel commerciale impériale allemande de 1874⁷, cette solution est constamment reconnue par les juridictions⁸.

5 - Traditionnellement, la première de ces deux méthodes, connue sous le nom de « l'analogie de licence », est celle qui a l'importance pratique la plus grande.

Cependant elle est fondée sur une base artificielle : le breveté et le contrefacteur sont traités comme s'ils avaient signé un contrat de licence. Ainsi les activités contrefaisantes sont envisagées comme si elles avaient été l'objet d'une licence attribuée au contrefacteur. Le « licencié », c'est-à-dire le contrefacteur, doit en conséquence payer la redevance qu'il aurait négociée pour une telle licence avec un co-contractant raisonnable⁹.

Cependant, cette approche n'est pas exempte d'inconvénients pour le breveté. En effet, la situation du contrefacteur est alors fondamentalement aussi favorable que celle d'un licencié légitime. Le contrefacteur n'a pas à payer un taux de redevance particulièrement élevé en « punition » pour la contrefaçon. Au contraire, il est traité non pas comme s'il avait contrefait le brevet mais comme s'il avait signé un contrat de licence avec le breveté pour l'utilisation de l'invention. En l'absence d'un fondement textuel, les juges ont toujours évité d'ajouter une « pénalité additionnelle » à la redevance sous prétexte de sanctionner la contrefaçon du brevet¹⁰. C'est pourquoi il est inutile de se demander si le contrefacteur a agi en connaissance de cause ou seulement par négligence.

Parce que « l'analogie de licence », au moins jusque très récemment, représentait la méthode la plus usitée pour calculer l'étendue des dommages et intérêts, la contrefaçon d'un brevet a pu ne représenter qu'un risque minimal pour un contrefacteur. Celui-ci voyait trois possibilités favorables s'offrir à lui. En premier lieu, la contrefaçon de brevet pouvait passer inaperçue ou même ne pas être poursuivie par le breveté pour des raisons diverses. En deuxième lieu, le *Landgericht* pouvait refuser de reconnaître la contrefaçon et en conséquence, rejeter l'action introduite. En troisième et dernier lieu, le *Bundespatentgericht* pouvait annuler le brevet. Et s'il avait la malchance d'être reconnu coupable de contrefaçon de brevet, il avait à payer la redevance qu'il aurait, de toute façon, dû payer s'il avait, dès le départ, cherché à obtenir l'autorisation du breveté pour l'utilisation de son invention.

Néanmoins, dans une certaine mesure, en prenant leur décision, les tribunaux cherchent à aider la partie ayant subi un préjudice et prennent donc en compte certaines caractéristiques spécifiques à ce contrat de licence imaginaire.

Même si, comme il a été indiqué, une pénalité supplémentaire n'est pas permise, il est néanmoins nécessaire de considérer ce qui distingue le contrat de licence imaginaire d'un contrat ordinaire. Il est notamment possible d'en donner deux exemples :

- suivant la loi allemande, les redevances déjà versées ne sont pas remboursées au licencié contractuel si le brevet objet de la licence est annulé. Le licencié n'a simplement plus à payer de redevances pour le futur. Cependant dans une telle situation, un contrefacteur n'aurait pas à payer d'indemnités pour une utilisation passée. Pour prendre en compte cet effet indûment bénéfique pour le contrefacteur, la redevance de la licence imaginaire est augmentée. Un parallèle est tracé entre le contrefacteur et un licencié dont le contrat de licence stipulerait que toutes les redevances devront être remboursées par le breveté si le brevet sous licence venait à être révoqué ou annulé. Le juge estime alors qu'un bonus prenant la forme d'une redevance plus importante serait négocié afin « d'assurer le risque » pris par le breveté¹¹.

- beaucoup de contrats de licence prévoient également la possibilité pour le donneur de licence de procéder ou faire procéder à des audits, un droit que n'a pas le breveté en cas de contrefaçon de brevet puisqu'il ne peut que demander *a posteriori* des détails

concernant l'étendue de la contrefaçon. Les juges considèrent encore que dans un tel cas un bonus prenant la forme d'une redevance plus importante serait payé par le licencié¹².

Mais quel doit être le montant de cette redevance ; une redevance qui a été augmentée par l'addition de certains bonus ?

Pour chiffrer cette redevance de licence payable en guise de réparation, le juge doit s'aider des montants habituellement payés pour acquérir les droits d'utilisation d'une telle invention. S'il n'existe pas d'élément de comparaison d'un montant standard, le juge a la possibilité de déterminer un montant « raisonnable ». Dans la plupart des cas, le juge demandera alors assistance pour la détermination de ce montant.

Idéalement, des contrats de licence pour l'utilisation du brevet contrefait existent déjà. Dans de tels cas, le tribunal peut se baser sur les redevances prévues dans ces contrats. S'il n'existe pas de tels contrats, il peut être utile pour le breveté de produire des accords concernant l'utilisation de brevets similaires.

Si de tels accords n'existent pas non plus, un expert judiciaire est généralement nommé pour donner son opinion concernant les redevances de licence qui sont habituellement appliquées dans la branche d'industrie concernée. Cette opinion prend la forme d'un rapport écrit éventuellement appuyé par un témoignage oral.

6 - Le troisième moyen de réparation du dommage causé par la contrefaçon d'un brevet consiste non pas à déterminer le profit manqué par le breveté, ni même une redevance raisonnable, mais à demander l'attribution des profits du contrefacteur. Le contrefacteur est assimilé à une personne qui aurait agi pour le compte du breveté. Cette méthode a été reconnue depuis des dizaines d'années en Allemagne mais n'est devenue attractive que récemment pour les raisons que nous allons exposer.

Comme il a été indiqué, le breveté peut demander à ce que le contrefacteur lui fournisse des détails concernant l'étendue des activités constitutives de contrefaçon. À cette fin, le breveté pourra insister pour que lui soient données des informations concernant les ventes, et notamment les livraisons, le chiffre d'affaires réalisé et les coûts engagés par le contrefacteur. Cependant, en Allemagne, le breveté n'a généralement que peu de moyens de vérifier la véracité et l'exactitude des informations fournies par le contrefacteur concernant l'étendue et le détail des actes de contrefaçon. Le breveté n'a pas le droit d'examiner lui-même la comptabilité du contrefacteur ni même de mandater un expert à cette fin, et il n'existe pas non plus de mesure du type de celle de la *discovery* américaine qui pourrait obliger le contrefacteur à soumettre certains documents spécifiques en vue de leur examen par la partie adverse.

En conséquence, il est fréquent que l'information obtenue du contrefacteur indique que la contrefaçon n'a procuré aucun profit ou simplement des profits insignifiants. Mon expérience personnelle des éléments fournis par les contrefacteurs tendrait à indiquer, comme une règle, que la contrefaçon de brevet ne paie pas !

Toutefois, une décision récente du *Bundesgerichtshof* suggère un changement fondamental d'approche. Cette décision¹³, a été publiée sous le titre de « Attribution des coûts fixes » (*Gemeinkostenanteil*).

Dans cette espèce, les parties en cause étaient des entreprises de joaillerie. Le demandeur était le titulaire d'un modèle enregistré pour une « bague-pince » (une bague ornementale en platine dans laquelle la pierre est maintenue par la tension des extrémités de la bague de telle façon que la pierre semble flotter sur sa monture). Par un précédent jugement, le tribunal avait jugé que la défenderesse se devait de réparer le dommage qu'elle avait causé à la demanderesse en commercialisant une copie de la bague protégée. Les parties étaient désaccordées sur le montant des dommages-intérêts à payer.

La défenderesse admettait avoir réalisé un profit de 6 000 € environ, ce chiffre ne correspondant qu'à environ 4 % du montant des ventes. La défenderesse avait non seulement déduit les coûts relatifs à la production et à la commercialisation pour un total d'environ 74 000 €, sur un montant des ventes de 135 000 €, mais avait également déduit, *au prorata*, certains coûts fixes de son entreprise pour un total d'environ 55 000 €.

Le *Bundesgerichtshof* a décidé que, dans la logique d'une demande tendant à l'attribution des profits du contrefacteur, il était correct, lors de la détermination du profit de ce dernier, de ne déduire de son chiffre d'affaire que certains coûts. Seuls les coûts variables de production et de commercialisation des articles contrefaisants doivent

7. 22 ROGH 319.

8. *Reichsgericht*, 1890 JW 152, 35 RGZ 63, 43 RGZ 56, 82 BGHZ 299, 1982 GRUR 301, 14 IIC 115 (1983) - (Kunststoffrohrprofil II - profilé creux en matière plastique II).

9. *Bundesgerichtshof* 1992 GRUR 432, 24 IIC 503 (1993) - (Steuereinrichtung - dispositif de commande I).

10. 77 BGHZ 16, 1980 GRUR 841, 11 IIC 763 (1980) - (Tolbutamid - tolbutamide) ; 82 BGHZ 310, 1982 GRUR 286, 14 IIC 111 (1983) - (Fersenabstütz-vorrichtung - dispositif de soutien du talon). 119 BGHZ 20, 1993 GRUR 55 - Tchibo/Rolex II.

11. *Landgericht Düsseldorf*, 2000 GRUR 690 - (Reaktanzschleife - boucle de réactance).

12. *Landgericht Düsseldorf*, 2000 GRUR 309 - (Teigportionier-vorrichtung - dispositif pour portionner la pâte).

13. 45 BGHZ 366, 2001 GRUR 329, 33 IIC 900 (2002) - (Gemeinkostenanteil - Attribution des coûts fixes).

être déduits. En revanche, les coûts fixes, tels les loyers et amortissements, ne doivent pas être déduits. Si le contrefacteur était autorisé à déduire une part de ses coûts fixes du montant des ventes, le profit réellement enregistré par les contrefacteurs ne serait pas totalement transféré au breveté. Au contraire, le contrefacteur garderait une contribution bénéficiaire correspondant à ses coûts fixes. Ceci serait contraire à l'idée que, par l'attribution des profits, la partie lésée est mise dans une situation où, s'il n'y avait pas eu de contrefaçon, son profit aurait été rigoureusement le même que celui du contrefacteur. En conséquence, il doit être considéré que les coûts fixes auraient en tout état de cause été supportés par le contrefacteur et ne sont donc pas déductibles.

Par la même décision, le *Bundesgerichtshof* a censuré la cour d'appel pour n'avoir attribué au demandeur que 70 % du profit supposé du défendeur. La cour d'appel en avait ainsi décidé après avoir retenu que 30 % du profit du défendeur était dû à ses propres efforts (c'est-à-dire l'exploitation de ses relations d'affaires, la mise en pratique de ses connaissances commerciales et le succès commercial rencontré en se positionnant à des prix inférieurs à ceux du demandeur). Comme l'a dit le *Bundesgerichtshof*, le défendeur ne peut pas se prévaloir de tels efforts. Ainsi, il n'est pas possible de réduire les profits effectivement réalisés par le contrefacteur.

Dès lors, dans le cas des joailliers, le profit attribué pourrait s'élever à 61 000 € au lieu des 6 000 € proposés par le contrefacteur. Ceci représente une multiplication par dix du montant et correspond à 40 % du montant des ventes. Le *Bundesgerichtshof* n'a certes pas fixé ce montant, mais a seulement renvoyé l'affaire devant la cour d'appel qui devra notamment clarifier dans quelle mesure certains coûts présentés comme frais généraux doivent être traités comme des coûts directs, en relation avec la production contrefaisante.

Même si le *Bundesgerichtshof* n'a pas mis un terme à l'affaire, il apparaît évident que cette décision a un impact considérable. Le fait pour un contrefacteur d'avoir à restituer une somme correspondant à 40 % du montant de ses ventes peut fort bien signifier la ruine.

Cette décision n'a pas été rendue par la 10^e Chambre civile du *Bundesgerichtshof*, qui est chargée des questions de contrefaçon de brevets, mais par la 1^{re} Chambre civile qui est chargée des contrefaçons de droits d'auteur. Toutefois, tout laisse à penser que le droit des brevets devrait, en la matière, être soumis aux mêmes principes que ceux applicables en matière de droits d'auteur. En conséquence, les *Landgerichte* appliquent déjà la décision sus mentionnée en droit des brevets et attribuent aux brevetés des montants substantiellement plus importants qu'auparavant. Cependant, l'attribution des profits ne doit pas être une méthode dissimulée pour faire payer au contrefacteur des dommages-intérêts punitifs. Dans chaque espèce, deux éléments doivent être examinés avec attention :

- il convient de déterminer au cas par cas dans quelle mesure la supposition, selon laquelle les coûts fixes auraient été engagés en totalité même en l'absence de contrefaçon, est exacte ;

- il convient de se demander dans quelle mesure, en l'absence d'une production contrefaisant le brevet, la production et la vente d'un autre produit non contrefaisant aurait permis au contrefacteur de couvrir une partie de ses coûts fixes.

Il faut en effet supposer que tout entrepreneur chercherait à éviter la situation où ses coûts fixes ne seraient pas couverts par le montant de ses ventes. En conséquence, les jugements à venir diront si cette décision aura effectivement un effet révolutionnaire et de longue durée sur la pratique allemande d'attribution de dommages-intérêts.

7 - À cet égard, le 1^{er} janvier 2003, la Commission européenne a proposé un projet de « Directive du Parlement européen et du Conseil en matière de mesures et procédures destinées à assurer la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle ».

L'article 17 de cette proposition comporte les dispositions suivantes :
 « 1. Les États membres prévoient que les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir.

Pour ce faire, les autorités judiciaires compétentes octroient à la demande de la partie lésée :

- a) soit des dommages-intérêts fixés au double du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question ;

14. V. Déc. High Court of Justice (*Ladlike J.*) 1999 RPC 203, 205 - *Celanese Int. Corp. v. BP Chemical Ltd.*

- b) soit des dommages-intérêts compensatoires correspondant au préjudice subi du fait de l'atteinte, y inclus le manque à gagner.

Dans des cas appropriés, les États membres prévoient que le préjudice subi peut inclure d'autres éléments que des facteurs économiques, tel que le préjudice moral causé au titulaire du droit par l'atteinte.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1.b), les États membres peuvent prévoir le recouvrement, au profit du titulaire, de tous les bénéfices réalisés par le contrevenant qui sont imputables à cette atteinte et qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des dommages-intérêts compensatoires.

Pour l'établissement du montant des bénéfices réalisés par le contrevenant, le titulaire du droit n'est tenu de présenter de preuve qu'en ce qui concerne le montant des recettes brutes réalisées par le contrevenant, et ce dernier est tenu d'apporter la preuve de ses frais déductibles et des gains imputables à des facteurs autres que l'objet protégé. »

Si cette directive est adoptée, le droit allemand devra mettre en place un système d'attribution de redevance raisonnable à titre de dommages-intérêts. Toutefois, le montant d'une telle redevance devra alors être égal à deux fois une redevance contractuellement négociée et ceci signifierait l'introduction de la notion de « dommages punitifs » en droit allemand.

Il paraît probable que le contrefacteur continuera à être obligé de restituer ses profits, même si, suivant la proposition, ceci n'est pas obligatoire. Cependant, les États membres peuvent prévoir une telle éventualité et il paraît peu probable que l'Allemagne fasse table rase du passé en décidant de ne pas avoir recours à cette possibilité. Le projet de directive va d'ailleurs dans le sens de la décision « Attribution des coûts fixes » (*Gemeinkostenanteil*), et même plus loin, puisqu'il fait reposer sur les épaules du contrefacteur la preuve que certains de ses coûts peuvent être déduits de ses recettes. La seule preuve à la charge du breveté est celle du chiffre d'affaires contrefaisant. Le contrefacteur doit prouver tous les frais qu'il veut déduire de ce chiffre d'affaires.

Une question qui reste toutefois en suspens, est de savoir à quelles conditions une partie des coûts fixes pourrait être déduite. Il pourrait revenir à la Cour de Justice des Communautés Européennes de trancher sur ce point.

8 - Le mode de calcul des dommages-intérêts en Allemagne étant à présent plus clair, il convient de dire un mot du déroulement normal d'une procédure lorsqu'une demande en dommages-intérêts est examinée par une juridiction.

Comme il a été dit, il faut environ un an pour obtenir une décision d'interdiction, laquelle est rendue par le *Landgericht* contre le contrefacteur et peut être exécutée par le breveté, même lorsque le contrefacteur interjette appel. Qu'en est-il en matière de dommages-intérêts ?

Malheureusement, pour ce qui est des dommages-intérêts, tout n'est pas aussi simple. En règle générale, la décision d'un *Landgericht* s'en tient à faire obligation au contrefacteur de cesser toute contrefaçon pour le futur et de communiquer tous les éléments permettant d'évaluer l'étendue de la contrefaçon. Pour ce qui est de la compensation financière, la décision du *Landgericht* ne fait qu'indiquer que le contrefacteur doit des dommages-intérêts au breveté. Ceci signifie qu'aucun montant exact de dommages-intérêts n'est fixé. Ce montant devra être déterminé soit à l'occasion de négociations entre le breveté et le contrefacteur, soit par le biais d'une décision au terme d'une procédure ultérieure.

C'est une procédure peu satisfaisante pour le breveté. En effet, étant donné qu'il n'existe pas de *discovery* américaine en droit allemand, jusqu'au moment où le *Landgericht* rend sa décision, le breveté n'a aucun détail précis concernant l'étendue des actes contrefaisants

15. La Directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 (JOCE du 30 avril 2004, L 157) a adopté un texte différent :

« Article 13 - Dommages-intérêts
 1. Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte. Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires :

- a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte ; ou
- b) à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis. »

devant servir de base aux dommages-intérêts. C'est pourquoi la décision du *Landgericht* fait obligation au contrefacteur de s'abstenir de toute contrefaçon future mais aussi de fournir toute information et de communiquer toute comptabilité concernant les recettes et les profits réalisés grâce à la vente des produits allégués de contrefaçon. Cela signifie qu'il est impossible à cet instant de chiffrer le montant des dommages-intérêts, car ni le nombre des ventes nécessaires au calcul d'une redevance raisonnable, ni le profit réalisé par le contrefacteur et que le breveté pourrait souhaiter se voir attribuer, ne sont connus. En conséquence, le montant des dommages-intérêts ne peut être déterminé qu'à un stade ultérieur.

Le Code de procédure civile allemand met en place dans de tels cas une procédure spéciale d'action dite « *action par paliers* » (*Stufenklage*). Cette procédure commence par une décision sur la demande de communication d'informations. Une fois l'information fournie, que ce soit de façon volontaire ou sous astreinte imposée par le *Landgericht*, la procédure passe à un deuxième palier. Une décision concernant le montant des dommages-intérêts à payer est alors rendue. Si nécessaire, il peut y avoir un palier intermédiaire lorsque le breveté a des doutes raisonnables concernant l'exactitude des informations fournies. Dans de tels cas, le breveté peut insister pour qu'il soit fait obligation au contrefacteur de se prononcer sous serment sur l'exactitude de ses informations. À chacun de ces paliers, la décision prise peut faire l'objet d'un appel et même d'un recours devant le *Bundesgerichtshof*. Cette procédure par paliers peut donc s'avérer très longue. C'est pourquoi elle n'est en pratique jamais utilisée en matière de contrefaçon de brevet.

Bien sûr, il est également très long de devoir engager une nouvelle procédure pour déterminer le montant des dommages-intérêts à payer mais, néanmoins, ceci peut présenter certains avantages. Le premier d'entre eux tient en ce que la procédure allemande en contrefaçon est « *allégée* ». Ainsi, comme il a été déjà mentionné, la connaissance de cause, qui doit exister pour que le contrefacteur ait l'obligation de payer des dommages-intérêts, est en pratique présumée. Par ailleurs, le *Landgericht* ayant à trancher la question de la contrefaçon, n'a pas à se prononcer sur la validité du titre

servant de base à cette action, et il peut donc se concentrer entièrement sur le point de savoir s'il y a ou non une contrefaçon objective. C'est l'une des raisons principales pour laquelle une décision rapide peut être rendue. Si le breveté obtient gain de cause, ce processus de prise de décision rapide présente également l'avantage de mettre à la charge du contrefacteur les coûts de procédure, et notamment les honoraires d'avocat et de conseil en propriété industrielle du demandeur. Dans le cadre d'une action par palier, l'attribution des coûts de procédure n'a lieu qu'à la fin des trois paliers. En pratique, il faut noter que dans une grande majorité des cas, un accord sur le montant de la réparation peut-être atteint par le biais d'une transaction une fois qu'une décision finale a été rendue, reconnaissant la contrefaçon et ouvrant droit à des dommages-intérêts. Dans les cas où aucune transaction n'intervient, la procédure ultérieure a pour seul objet la détermination du montant des dommages-intérêts devant être alloués.

9 - À la différence des mesures d'interdiction, l'attribution de dommages-intérêts en Allemagne est relativement complexe et lente. Néanmoins, un système séparant demande d'interdiction et demande d'indemnisation offre des moyens appropriés pour qu'un breveté puisse obtenir la compensation des dommages subis du fait d'une contrefaçon. Même si certains brevetés rêvent certainement de pouvoir brandir une arme plus puissante face aux contrefacteurs, il n'en reste pas moins que peu de conditions sont nécessaires pour prouver une faute, avec pour conséquence que même un concurrent de bonne foi ne peut pas totalement écarter la possibilité d'être un jour déclaré contrefacteur d'un brevet. Un risque est également couru par le breveté qui, dans différentes circonstances, peut endosser l'habit du « *méchant* » dans l'histoire. Si le droit allemand est très mesuré quant à l'évaluation de tous dommages-intérêts allant au delà de la seule compensation du préjudice matériel réellement subi, aucun changement en la matière ne semble nécessaire. ■

Mots-Clés : Brevet - Contrefaçon - Dommage-intérêts - Droit allemand