

La réparation de la contrefaçon trois ans après la loi du 29 octobre 2007

GRAPI • 14 septembre 2010

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

Principales innovations de la loi du 29 octobre 2007

- Modifications de la saisie-contrefaçon
- Amélioration des mesures provisoires
- Droit à l'information
- Retrait des circuits commerciaux
- Amélioration de la réparation ?

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
A V O C A T S

2

Avant 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

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^e 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.»

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 »

Réparation de la contrefaçon

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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

7

Réparation de la contrefaçon

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

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

8

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^e 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^e ch.,
10 mars 2010 Carrefour c. Carré Blanc,
PIBD n° 916-III-253

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

10

Décisions silencieuses sur les bénéfices du contrefacteur



Considérant par ailleurs que la société Deveaux facture son tissu (tartan) LY 7645 au prix de 4,64 euros 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 euros 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 euros le montant des dommages et intérêts que devront verser les intimées à l'appelante. »

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

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...



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



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*

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

15

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
www.veron.com

VÉRON VA & ASSOCIÉS
A V O C A T S

