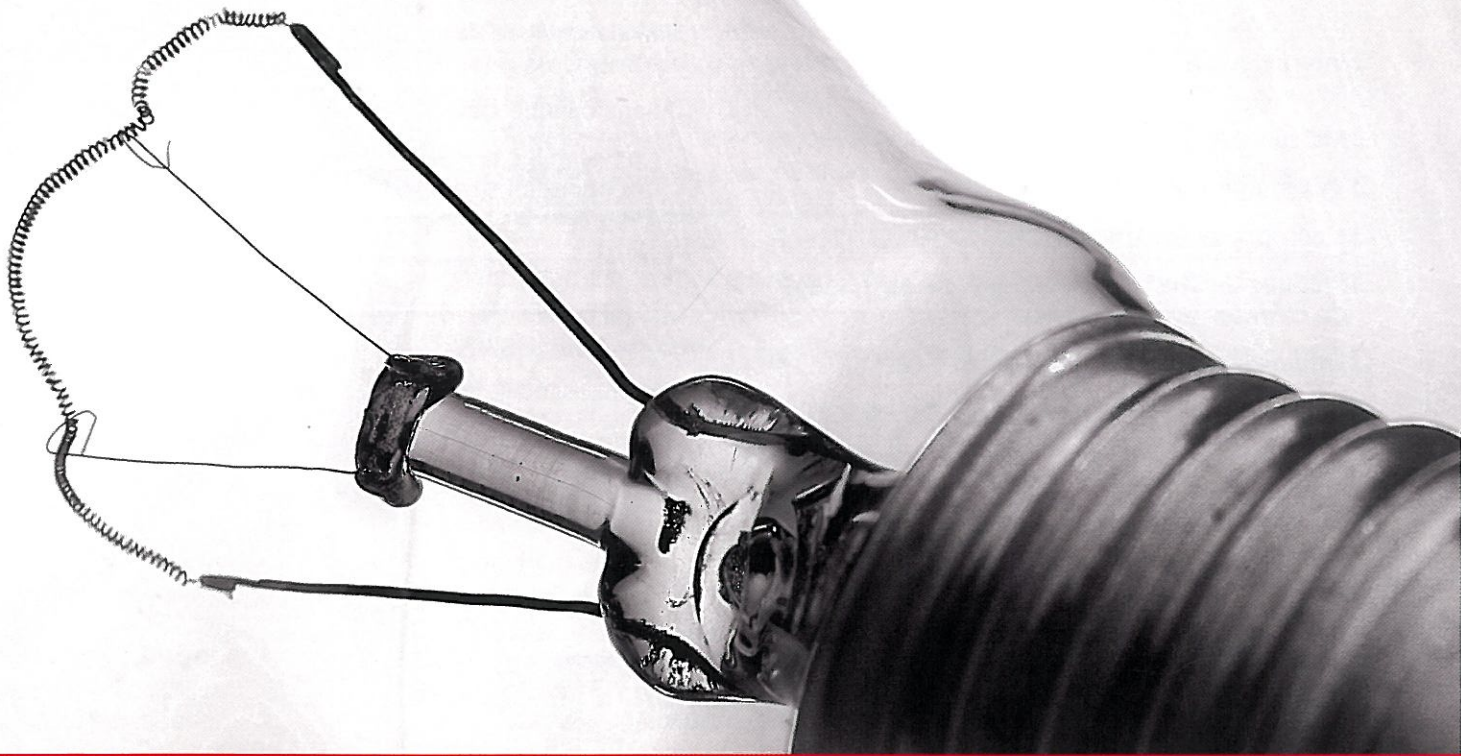


21 **DOSSIER**

## LA PROTECTION ET LA VALORISATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



9 **TABLE RONDE**

### Le rescrit fiscal

Raphaël COIN, directeur fiscal France General Electric,  
Philippe DURAND, avocat associé au cabinet Landwell & Associés,  
Jean-Pierre LIEB, chef du service juridique de la Direction Générale des Finances Publiques

49 **CAHIERS PRATIQUES**

**Direction générale** - L'EIRL : un statut hybride entre EI et EURL

**Direction commerciale** - Clause de garantie solidaire en cas de cession du bail commercial

**Direction des systèmes d'information** - Les réseaux sociaux, sous le contrôle des DSI



## Contrefaçon

# 34 LA RÉPARATION DE LA CONTREFAÇON DES BREVETS D'INVENTION DANS LE PROCÈS CIVIL DEPUIS LA LOI DU 29 OCTOBRE 2007<sup>1</sup>

Article rédigé par :

Caroline CASALONGA,  
*avocat associée, Casalonga Avocats*



**L**a loi de 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon a apporté d'importantes modifications au système français de réparation de la contrefaçon. Elle permet au titulaire d'obtenir des dommages et intérêts qui ne tiennent pas seulement compte de son manque à gagner, mais également des bénéfices du contrefacteur. Elle offre au demandeur le choix du mode de réparation, soit l'évaluation du préjudice, soit l'allocation d'une somme forfaitaire, au moins égale à une redevance de licence. La loi autorise également la destruction ou la confiscation des produits contrefaisants déjà mis sur le marché.

Il a longtemps été reproché aux tribunaux français de ne pas sanctionner suffisamment la contrefaçon.

La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, relative à la lutte contre la contrefaçon, qui transpose la directive n° 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, a apporté d'importantes modifications au système français de réparation de la contrefaçon.

La loi de 2007 permet au titulaire du droit d'obtenir des dommages et intérêts qui ne tiennent pas seulement compte de

son manque à gagner, mais également des bénéfices du contrefacteur. Elle offre au demandeur le choix du mode de réparation, soit l'évaluation du préjudice, soit l'allocation d'une somme forfaitaire, au moins égale à une redevance de licence. Ainsi, la loi de 2007 accorde au demandeur le droit d'obtenir toutes les informations nécessaires au calcul des dommages et intérêts. Enfin, elle autorise la destruction ou la confiscation des produits contrefaisants déjà mis sur le marché.

L'application de ces nouvelles règles, associée à l'évolution des pratiques judiciaires, devraient permettre aux tribunaux d'allouer des dommages et intérêts plus importants et, dès lors de constituer une meilleure dissuasion contre la contrefaçon des brevets en France.

1. L. n° 2007-1544, 29 oct. 2007.



Nous examinerons successivement les moyens donnés au titulaire du brevet pour évaluer le préjudice subi et le bénéfice réalisé par le contrefacteur (1), les deux méthodes d'évaluation des dommages intérêts de l'article L. 615-7 du CPI (2) et les autres mesures réparatrices (3).

## 1. Sur les outils offerts par la loi au demandeur pour recueillir les informations nécessaires à l'évaluation des dommages et intérêts

### A. - La saisie contrefaçon

La Directive CE 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a introduit, dans tous les pays de l'Union Européenne, la saisie contrefaçon issue du droit français. La loi de 2007 est venue modifier le texte de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui autorise la saisie contrefaçon.

L'ancien article L. 615-5 du CPI prévoyait, outre la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, la possibilité de procéder à « toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon ». La pratique de la saisie contrefaçon développée sous l'empire de l'ancien texte permettait au propriétaire du brevet de saisir, non seulement les produits ou procédés suspectés de contrefaçon, mais également, les factures, et tous éléments comptables permettant de justifier de l'étendue de la contrefaçon.

Le nouvel article L. 615-5 du CPI prévoit soit la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. Le texte ne fait plus référence aux constatations utiles permettant au demandeur d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon. Les magistrats autorisant sur requête les opérations de saisie contrefaçon n'ont pas modifié leurs ordonnances depuis la loi de 2007 et continuent à autoriser la saisie de factures et documents comptables se rapportant à la contrefaçon alléguée. Cette pratique est justifiée par le texte du code qui se réfère à « tout document » se rapportant à la contrefaçon.

La saisie contrefaçon permet donc toujours, en France, de rapporter la preuve de la contrefaçon et de son étendue en saisissant, au cours des opérations de saisie, non seulement les produits ou procédés prétendus contrefaisants, mais également les éléments comptables et tout autre document s'y rapportant.

### B. - Le droit d'information

La loi de 2007 offre un nouvel outil au demandeur à l'action en contrefaçon : le droit d'information. Le droit d'information permet au demandeur d'obtenir, au besoin sous astreinte, toute information utile pour déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon. Le texte de l'article L. 615-5-2 du CPI indique la liste des documents dont la production peut être ordonnée :

« a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes, destinataires et des détaillants,

b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause ».

« La loi de 2007 offre un nouvel outil au demandeur à l'action en contrefaçon : le droit d'information »

Les différentes chambres du Tribunal de Grande Instance de Paris, tribunal ayant compétence exclusive dans les contentieux brevets, considèrent, malgré certaines divergences, que l'article L. 615-5-2 du CPI, combiné à l'article 770 du Code de procédure civile, permet au juge de la mise en état d'ordonner la communication des informations demandées par le requérant, sur l'origine et l'étendue de la contrefaçon.

Cette procédure confère au demandeur, dès le début du procès, l'ensemble des informations nécessaires au calcul des dommages et intérêts. Elle peut ainsi permettre, dans la plupart des affaires, d'éviter une procédure d'expertise judiciaire postérieure à la décision sur la contrefaçon, procédure qui double généralement le coût et la durée des procès en contrefaçon de brevets.

Les magistrats exigent, avant d'ordonner ces mesures d'information, que le requérant rapporte la preuve de la contrefaçon et de ce qu'il a entrepris les mesures nécessaires pour obtenir ces informations en procédant au préalable à des opérations de saisie contrefaçon.<sup>2</sup>

En pratique, l'avocat du demandeur adresse à son contradictoire à l'action en contrefaçon, une lettre officielle lui demandant la communication d'informations sur l'origine et l'étendue de la contrefaçon. Cette lettre indique les documents demandés et précise généralement que les éléments comptables devront être certifiés par un commissaire aux comptes.

À défaut de communication des informations demandées dans le délai imparti, le demandeur à l'action dépose des conclusions d'incident, aux fins d'obtenir du juge de la mise en état une ordonnance de communication sous astreinte de ces informations.

La communication de ces informations peut également être ordonnée par le tribunal dans son jugement sur le fond condamnant le défendeur pour contrefaçon. Ainsi, dans les affaires Heeling Sports<sup>3</sup>, le tribunal a ordonné aux défendeurs de communiquer, sous astreinte, les informations nécessaires à l'évaluation du préjudice subi et du bénéfice réalisé par le contrefacteur : les factures d'achat et de vente des produits

2. TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 4<sup>e</sup> sect., 29 oct. 2009.

3. TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 3<sup>e</sup> sect., 17 mars 2010, Heeling Sports c/ IDDM et Heeling Sports c/ Sivera.



contrefaisants, une attestation du commissaire aux comptes confirmant les chiffres d'achat et de vente des produits contrefaisants et l'état des stocks.

## 2. Sur les dommages et intérêts

Les dommages et intérêts constituent, avec la destruction ou la confiscation des produits contrefaisants et des matériaux et instruments ayant servi à leur fabrication, la réparation habituelle du préjudice subi par le breveté ou son licencié exclusif.

Avant la loi de 2007, les tribunaux considéraient qu'ils ne devaient pas tenir compte du bénéfice réalisé par le contrefacteur, mais uniquement du préjudice réellement subi par le breveté, c'est-à-dire, son manque à gagner. Le bénéfice délictueux n'étant pas pris en compte dans le quantum des dommages et intérêts, la contrefaçon pouvait être bénéficiaire pour le contrefacteur, malgré une condamnation.

Le nouvel article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) a réformé cette méthode de calcul du préjudice en prévoyant que les tribunaux doivent notamment prendre en compte, dans le quantum des dommages et intérêts, les bénéfices illégitimes du contrefacteur.

La contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur (CPI, art. L. 615-1), le nouvel article L. 615-7 du CPI ne saurait déroger aux règles générales de la responsabilité civile délictuelle, mais offre de nouvelles règles spécifiques de computation des dommages et intérêts à allouer au demandeur à l'action.

Ainsi, le tribunal devra tenir compte, dans le calcul des dommages et intérêts à allouer au demandeur, de l'intégralité des bénéfices illégitimes directs réalisés. Comme l'écrivait Pouillet<sup>4</sup>, le contrefacteur doit avant tout, « l'intégralité des bénéfices illégitimes qu'il a faits ». Il serait immoral, d'après Pouillet, qu'il lui en reste quelque chose, si peu que ce soit.

Certains commentateurs considèrent qu'il serait impossible de rester dans le cadre de la responsabilité civile en tenant compte des bénéfices illégitimes du contrefacteur. Or, sous réserve de ne tenir compte que des bénéfices illégitimes directement issus de la contrefaçon, condamner le défendeur à allouer au demandeur l'intégralité des bénéfices issus de la contrefaçon permet de simplement remettre les choses en l'état. Ce nouveau principe de réparation ne sort donc pas du cadre de la responsabilité civile. Permettre au contrefacteur de s'enrichir du fait de la contrefaçon lui apporterait un avantage par rapport au demandeur et causerait donc un tort à ce dernier.

Autre nouveauté dans la réparation de la contrefaçon, le nouvel article L. 615-7 du CPI offre au demandeur le choix de la méthode d'évaluation de la réparation : des dommages et intérêts, ou une somme forfaitaire au moins égale à une redevance de licence.

Au jour de la rédaction de cette étude, les tribunaux n'ont pas encore rendu de décision évaluant les dommages et intérêts dans des affaires de contrefaçon de brevets postérieures à l'entrée en vigueur de la loi de 2007. Les décisions rendues en

2010 sur le fondement du nouvel article L. 615-7 du CPI n'évaluent pas les dommages et intérêts mais désignent un expert aux fins d'évaluer le préjudice subi. Ces décisions rappellent les nouveaux principes de calcul des dommages et intérêts, de prise en compte des conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée des bénéfices réalisés par le contrefacteur et du préjudice moral causé par le titulaire des droits<sup>5</sup>.

### A. - Sur les personnes habilitées à obtenir réparation

En application de l'article L. 615-2 du CPI, peuvent exercer l'action en contrefaçon et donc obtenir réparation du dommage causé par la contrefaçon :

- le propriétaire du brevet,
- le licencié exclusif, sauf stipulation contraire dans le contrat de licence et si, après une mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas l'action,
- le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, si, après une mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas l'action. L'extension des prérogatives du licencié exclusif au titulaire d'une licence obligatoire est nouvelle.

L'article prévoit également que « tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». Le licencié intervient à l'instance pour solliciter le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Il n'agit pas en contrefaçon. Le calcul des dommages et intérêts du licencié intervenant à l'instance ne devrait donc pas suivre les règles spécifiques du Code de la propriété intellectuelle, mais les règles de réparation du préjudice subi selon les principes de la responsabilité civile de l'article 1382 du Code civil.

### B. - Sur la période à prendre en compte pour le calcul des dommages et intérêts et la date de l'évaluation

L'article L. 615-8 du CPI dispose que les actions en contrefaçon sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

Doivent donc être pris en compte, pour le calcul des dommages et intérêts, tous produits litigieux fabriqués, importés, vendus ou mis sur le marché par le contrefacteur pendant une période maximale de 3 ans avant la date de l'assignation et jusqu'à la date de la décision sur la contrefaçon.

La période à prendre en compte dépendra de la qualité des défendeurs : fabricant ou importateur d'une part et les autres contrefacteurs, d'autre part.

- le fabricant ou l'importateur : 3 ans avant l'assignation ⇒ décision

- contrefacteurs autres que le fabricant et l'importateur dont la responsabilité civile n'est engagée qu'à compter de leur mise en connaissance de cause : date de la mise en connaissance de cause ⇒ décision

Les actes de contrefaçon commis au cours de l'action en contrefaçon étant pris en compte dans le quantum des dom-

4. Pouillet, n° 995.

5. TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 3<sup>e</sup> sect., 17 mars 2010, *Heeling Sports c/ IDDM et Heeling Sports c/ Sivera*.



mages et intérêts, il est fondamental, en cours de procédure, d'actualiser les informations obtenues aux cours de la saisie contrefaçon ou de la demande de communication d'information obtenue au cours de la mise en état.

L'évaluation du préjudice doit se faire au jour du jugement. L'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice, doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du jugement qui consacre la créance indemnitaire. Dès lors, l'indemnité allouée à une victime de la contrefaçon, doit être actualisée à la date du jugement fixant l'indemnisation, en tenant compte de l'érosion monétaire sur la période considérée, afin que la somme allouée corresponde à la réparation adéquate au jour où celle-ci intervient.<sup>6</sup>

### C. - Sur la première option : évaluation des dommages et intérêts

L'article L. 615-7 du CPI dispose que :

*« 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 par le titulaire des droits du fait de cette atteinte ».*

L'une des principales innovations de la loi de 2007 est la prise en compte, dans le calcul des dommages et intérêts, du bénéfice du contrefacteur.

Les nouvelles règles de computation des dommages et intérêts nécessitent toujours de calculer, dans un premier temps, l'étendue de la contrefaçon, ou masse contrefaisante avant de l'appliquer à la marge du demandeur, et aux bénéfices du contrefacteur.

*« L'une des principales innovations de la loi de 2007 est la prise en compte, dans le calcul des dommages et intérêts, du bénéfice du contrefacteur » »*

#### 1° La masse contrefaisante

La masse contrefaisante correspond au nombre de produits litigieux fabriqués, importés, vendus ou mis sur le marché par le contrefacteur pendant la période prise en compte pour le calcul des dommages et intérêts<sup>7</sup>.

Le brevet porte rarement sur l'ensemble des composants du produit vendu, mais sur une partie de ce produit. La masse contrefaisante comprend alors, non seulement l'objet breveté, mais aussi, les objets non brevetés qui forment, avec l'objet breveté « un tout commercial indivisible ». <sup>8</sup> Ainsi, dans le cas

de contrefaçon d'une couronne de montre brevetée dont le fabricant ne fait pas la vente séparée, la masse contrefaisante doit se calculer sur la montre prise dans son ensemble.

Lorsque l'objet breveté peut être séparé de l'ensemble qu'il forme avec le produit vendu, seule la partie brevetée sera prise en compte dans le calcul de la masse contrefaisante<sup>9</sup>. Ainsi, dans le cas de contrefaçon d'un écrou utilisé dans des essieux de locomotives, seuls les écrous seront comptabilisés et non pas les locomotives, les écrous ne formant pas un tout commercial indivisible avec la locomotive.

Le demandeur à l'action peut proposer deux scénarii différents au tribunal : un scénario calculant le préjudice subi sur la base de l'objet breveté seul, un scénario calculant le préjudice subi sur la base du produit pris dans son ensemble.

La masse contrefaisante peut également comprendre la vente de pièces de rechange, les composants et les accessoires ainsi que des prestations de service générées par la vente des produits contrefaisants, sous réserve que le demandeur à l'action rapporte la preuve que ces ventes n'auraient pas eu lieu en l'absence de contrefaçon. La théorie du tout indivisible ne s'applique pas lorsque les ventes de services ou d'accessoires peuvent être effectuées indépendamment de la contrefaçon.

#### 2° Sur les conséquences économiques négatives de la contrefaçon

L'article L. 615-7 du CPI précise que, pour fixer les dommages et intérêts, il faut tenir compte des conséquences négatives subies par la partie lésée.

Toutes les conséquences économiques négatives de la contrefaçon doivent donc être prises en considération dans le calcul des dommages et intérêts : le manque à gagner sur les produits, accessoires, composants et services tels que déterminés dans le calcul de la masse contrefaisante, mais également la baisse éventuelle de prix des produits originaux et tout autre effet négatif causé par la contrefaçon.

##### a) Le manque à gagner

La détermination du manque à gagner nécessite de déterminer les ventes manquées par le demandeur du fait de la contrefaçon, ou le nombre de produits ou services que le demandeur aurait vendus en l'absence de contrefaçon.

Les produits et services à prendre en compte pour la détermination des ventes manquées dépendent de la masse contrefaisante : l'objet contrefaisant seul, ou le produit dans lequel il est incorporé, les accessoires, composants et pièces détachées du produit ainsi que les services associés<sup>10</sup>.

Toutes les ventes du produit litigieux par contrefacteur n'auraient pas nécessairement été réalisées par le demandeur. Ainsi, les capacités de production du demandeur pouvaient ne pas lui permettre de réaliser tous les produits litigieux, l'organisation commerciale du demandeur pouvait ne pas lui permettre de réaliser toutes les ventes, ni de proposer tous les services du contrefacteur...

6. TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 3<sup>e</sup> sect., 25 juin 2010, Technogenia / Martec, Ateliers Joseph Mary et autres.

7. V. infra 2.2.

8. JCl. Brevets, Fasc. 4680, n° 102 et s. – CA Paris, 4<sup>e</sup> ch. A, 14 mai 2008.

9. TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 3<sup>e</sup> sect., 25 juin 2010, SA Technogenia / Martec, Ateliers Joseph Marty, BMI, Actciale et Mr. Barrat.

10. V. infra 2.3.1.



Le nombre de ventes manquées, ou taux de report, dépend des données économiques propres à chaque cas d'espèce.

Cette analyse permet de distinguer deux données :

- le nombre de ventes manquées par le demandeur, auquel il faudra appliquer la marge du demandeur pour calculer son manque à gagner

- le nombre de ventes de produits contrefaisants que le demandeur n'aurait pas pu réaliser et qui ne sont donc pas comptabilisées dans son manque à gagner.

La marge à prendre en considération pour le calcul du manque à gagner est la marge sur coûts directs, coûts généralement variables. Sont déductibles : les coûts des matières premières, les frais de production (matières premières, coûts de personnel), les frais généraux (électricité, maintenance, amortissement des machines).<sup>11</sup>

#### b) La baisse des prix

La contrefaçon peut avoir obligé le demandeur à réduire ses prix pour maintenir sa part de marché. Si le demandeur rapporte la preuve d'une baisse des prix résultant de la contrefaçon, il peut demander au tribunal de comptabiliser, dans les dommages et intérêts, la baisse de ses prix de vente.

Ainsi, si le prix de vente des produits :

- avant la contrefaçon est de : 100
- après la contrefaçon est de : 80
- soit une baisse de : 20

Le demandeur pourra alors demander au tribunal d'inclure dans les dommages et intérêts, 20 fois le nombre de produits vendus depuis la baisse des prix résultant de la contrefaçon.

#### c) L'effet « tremplin »

Le tribunal peut également tenir compte, dans le calcul des conséquences économiques négatives, des ventes réalisées par le défendeur, après la cessation de la contrefaçon, mais grâce à la part de marché acquise du fait de la contrefaçon.<sup>12</sup>

Le demandeur doit démontrer que le contrefacteur a acquis une part de marché qu'il n'aurait pas obtenue sans la contrefaçon et qu'à l'expiration des actes de contrefaçon, le contrefacteur a continué à profiter de cette part de marché acquise illégalement en vendant un produit de substitution non contrefaisant.

L'effet « tremplin » reconnu par les tribunaux français avant la loi de 2007 rentre dans la définition des « conséquences économiques négatives » résultant de la contrefaçon. Il pourra également être utilisé pour le calcul des bénéfices du contrefacteur.

### 3° Le bénéfice du contrefacteur

En application du nouvel article L. 615-7 du CPI, le tribunal doit tenir compte, dans le calcul des dommages et intérêts à

allouer au demandeur, de l'intégralité des bénéfices illégitimes directs réalisés par le contrefacteur.

#### a) les ventes de produits contrefaisants non manquées par le demandeur

La jurisprudence antérieure à la loi de 2007 appliquait aux ventes de produits contrefaisants non comptabilisées dans le manque à gagner, un taux de redevance correspondant à la licence qu'aurait perçue le demandeur. Le taux de la licence était augmenté pour tenir compte de son caractère non contractuel.

Le nouveau texte permettant de tenir compte des bénéfices du contrefacteur, cette méthode de calcul par les redevances devrait être abandonnée et les tribunaux devraient inclure, dans le calcul des dommages et intérêts, la totalité des ventes réalisées par le contrefacteur.

Pour ces ventes, le tribunal tiendra compte, non pas du manque à gagner du demandeur, mais de la marge réalisée par le contrefacteur.

#### b) prise en compte de la marge la plus importante

Le contrefacteur a, généralement, moins de charges que le breveté et peut dès lors, avoir une marge nettement plus importante, tant sur les produits vendus que sur les accessoires, composants, pièces détachées et services associés.

Lorsque la marge du contrefacteur est plus importante que celle du demandeur, le tribunal devra ajouter, au calcul des dommages et intérêts, la différence entre la marge du contrefacteur et celle du demandeur.

#### c) l'effet tremplin

L'effet tremplin est l'avantage concurrentiel illicite conféré au défendeur par les actes de contrefaçon. Il permet au demandeur à l'action d'obtenir des dommages et intérêts sur les ventes perdues, même après la cessation de la contrefaçon. Les tribunaux calculent le montant de la réparation due au titre de l'effet tremplin sur le manque à gagner du demandeur. Ils ne tiennent pas compte de la marge du contrefacteur.

En application du nouvel article L. 615-7, les tribunaux devraient tenir compte de la marge du contrefacteur, si elle est plus élevée que celle du demandeur.

### 4° Sur le préjudice moral

L'article L. 615-7 prévoit que la juridiction prend en considération, pour fixer les dommages et intérêts, « le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ».

Cette référence au préjudice moral de la contrefaçon dans les affaires de brevets est nouvelle. Le préjudice moral comprend, notamment, la banalisation du brevet ou de l'image du breveté, l'atteinte à sa réputation. La preuve de cette atteinte et des moyens nécessaires pour la réparer doit être rapportée au tribunal par le demandeur à l'action. A défaut d'une telle preuve, le tribunal risque de limiter la réparation de cette atteinte à la publication de la décision<sup>13</sup>

11. Décision intéressante sur le calcul du préjudice (ancienne loi) : *TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 3<sup>e</sup> sect., 25 juin 2010, Technogenia/Martec, Ateliers Joseph Marty et autres.*

12. *TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 1<sup>ère</sup> sect., 14 janv. 2009, Agilent/Waters.* – *CA Paris, 4<sup>e</sup> ch. A, 23 janv. 2008, Colochron/Riera.*

13. *TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 3<sup>e</sup> sect., 25 juin 2010, SA Techogenia / Martec, Ateliers Joseph Marty, BMI, Actiale et Mr. Barrat.*



## D. - Sur la deuxième option : versement d'une somme forfaitaire calculée sur le taux de redevance

L'article L. 615-7 du CPI prévoit deux options pour le calcul des dommages et intérêts, au choix du demandeur à l'action. L'alternative au calcul des dommages et intérêts en fonction du manque à gagner du demandeur et des bénéfices illicites du contrefacteur est le versement d'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* ».

Ce calcul sur le taux de redevance permet au demandeur d'éviter de communiquer sa marge, information souvent confidentielle.

La redevance sera appliquée sur la masse contrefaisante<sup>14</sup>.

Le taux de redevance dépendra du taux de redevance appliqué par le breveté à ses licenciés, ou, à défaut, du taux de redevance du marché dans le domaine d'activité concerné. Ce taux de redevance sera augmenté de plusieurs points pour tenir compte du caractère non autorisé de la licence.

## 3. Sur la confiscation ou la destruction

L'article L. 615-7-1 du CPI dispose qu'en cas de condamnation pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner la destruction ou la confiscation des produits contrefaisants et des matériaux ayant principalement servi à leur création ou à leur fabrication. L'article précise que les produits peuvent être rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La destruction ou confiscation est ordonnée aux frais du contrefacteur.

### A. - Caractère de la destruction ou confiscation

#### 1° Sanction civile indépendante des dommages et intérêts alloués

La confiscation ou destruction des produits contrefaisants n'est pas de plein droit, elle peut être ordonnée par le tribunal à la demande du titulaire des droits. Il s'agit d'une réparation distincte des dommages et intérêts alloués et d'un accessoire de l'interdiction prononcée.

La valeur des produits et matériaux détruits ou confisqués ne modifie donc pas le montant des dommages et intérêts alloués.

#### 2° Contre qui la confiscation peut-elle s'exercer ?

La confiscation peut s'exercer contre tout détenteur des produits contrefaisants, hors de l'utilisateur final, puisque le produit doit se trouver dans les circuits commerciaux pour être confisqué.

« *« La valeur des produits et matériaux détruits ou confisqués ne modifie pas le montant des dommages et intérêts alloués » »*

Le demandeur n'a donc pas à assigner le fabricant des produits contrefaisants et le ou les tiers détenteurs pour obtenir leur confiscation. La seule assignation du fabricant est suffisante pour obtenir la confiscation ou la destruction de l'ensemble des produits litigieux mis sur le marché.

Il résulte de cet article que le tribunal peut ordonner le rappel des produits litigieux mêmes s'ils ont déjà été mis sur le marché par le contrefacteur, sous réserve que les produits soient encore dans les circuits commerciaux, ce qui signifie qu'ils n'ont pas encore été vendus au public. Ainsi, des produits jugés contrefaisants et vendus par le contrefacteur à ses distributeurs peuvent être rappelés, aux fins de destruction ou de confiscation, et aux frais du contrefacteur.

#### 3° Destruction ou confiscation ?

Le tribunal peut ordonner la destruction ou la confiscation des produits litigieux au profit du demandeur. Lorsque le tribunal n'ordonne pas la destruction mais la confiscation, les produits, matériaux et instruments litigieux seront remis au demandeur qui en dispose à son gré. Il peut ainsi les utiliser, les détruire, les céder ou les vendre pour en tirer un profit.

### B. - L'étendue de la confiscation ou de la destruction

#### 1° Les produits contrefaisants

Les « produits contrefaisants » pouvant faire l'objet de la confiscation ou de la destruction comprennent :

- soit les produits couverts par le brevet, ou formant un tout indivisible avec l'objet contrefait,
- soit les produits obtenus par la mise en œuvre d'un procédé breveté, même lorsque ces produits ne sont pas protégés en eux-mêmes.

Lorsque le produit contrefaisant est incorporé dans un autre produit et qu'il forme avec ce dernier un tout indivisible, la destruction ou confiscation doit porter sur le produit pris dans son ensemble.

En revanche, lorsque le produit contrefaisant peut être vendu séparément et se détacher de l'ensemble qu'il forme avec le produit tel que distribué, seule la partie contrefaisante devrait être confisquée ou détruite. Lorsque le produit, dans lequel le produit contrefaisant est incorporé, est déjà sur le marché, le tribunal devrait ordonner le rappel du produit dans son ensemble, à charge pour le contrefacteur de remettre la partie contrefaisante au demandeur, aux fins de destruction ou de confiscation.

#### 2° Les matériaux et instruments de la contrefaçon

L'article L. 615-7-1 permet également la confiscation des « matériaux et instruments ayant principalement servi » à la création ou fabrication des produits contrefaisants.

14. V. infra 2.3.1.



Les matériaux et instruments comprennent les machines, les outils et ustensiles ainsi que les matières premières utilisées pour la fabrication des produits contrefaisants.

L'ancienne loi prévoyait que la confiscation ne pouvait être prononcée que dans le cas où ces moyens étaient « spécialement destinés » à la contrefaçon. Le nouveau texte est plus large puisqu'il inclut l'ensemble des moyens ayant « principalement servi » à la contrefaçon.

En conséquence, le tribunal peut ordonner la destruction ou la confiscation d'une machine ayant servi à la production des produits contrefaisants et, accessoirement, à celle d'autres produits.

#### 4. Sur les autres mesures réparatrices

##### A. - Publication du jugement

L'article L. 615-7-1 prévoit également que le tribunal peut ordonner toutes les mesures de publicité du jugement dans les journaux, mais également par voie d'affichage et de communication en ligne.

Ces mesures de publication ne sont pas nouvelles et sont, sauf exception, toujours ordonnées par le tribunal. La mention de la publication par des services de communication en ligne est nouvelle, même si elle ne fait qu'entériner une pratique judiciaire.

Le breveté peut demander la publication du jugement sur le site Internet du contrefacteur ainsi que son affichage dans les magasins dans lesquels le produit contrefaisant était vendu.

##### B. - Sur le remboursement des frais

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le tribunal peut ordonner le remboursement des frais d'avocats ainsi que les frais de procédure, y compris les frais de saisie.

La moyenne de l'article 700 dans les affaires de brevets est aujourd'hui de 20.000 euros. Le tribunal peut néanmoins

ordonner un remboursement plus important, sous réserve que le demandeur communique une copie de ses factures.

#### Conclusion

La principale critique du système juridictionnel français des brevets portait sur l'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon.

Notre nouveau système, issu de la loi de 2007, offre aux titulaires de droits de brevet, de nombreux avantages et certains outils qui lui manquaient pour lutter efficacement contre la contrefaçon :

- une saisie contrefaçon inchangée, spécificité française, malgré la directive d'harmonisation ;
- un droit d'information permettant d'obtenir, dès la mise en état, les informations sur la contrefaçon qui n'ont pas été obtenues au cours des opérations de saisie, et dès lors, la possibilité d'évaluer le montant des dommages et intérêts dès l'action au fond, en évitant une procédure d'expertise ;
- un seul procès sur la validité du brevet et sur la contrefaçon, permettant d'obtenir une décision au fond sur l'ensemble du litige dans un délai de 24 mois ;
- un choix entre l'évaluation des dommages et intérêts et une somme forfaitaire correspondant à une redevance de licence ;
- un calcul des dommages et intérêts qui tient compte des bénéfices du contrefacteur ;
- la confiscation et la destruction des produits contrefaisants déjà mis sur le marché ;
- des frais de procédure relativement raisonnables ;
- un remboursement des frais de procédure, ou, à tout le moins d'une partie substantielle de ces frais.

Ces nombreuses améliorations de notre système de réparation de la contrefaçon, associées à une plus grande spécialisation des magistrats du « Pôle propriété intellectuelle » de la Cour de Paris devrait rendre notre juridiction plus attractive pour le contentieux des brevets.