

Résolution

2017 – Question (Générale)

La quantification de la réparation pécuniaire

Contexte :

- 1) Cette Résolution concerne la quantification de la réparation pécuniaire en lien avec la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle (**PI**). Cette résolution ne concerne pas les dommages-intérêts tarifés, les profits réalisés ou toute autre réparation selon laquelle les profits illicites du contrefacteur seraient alloués au titulaire des droits.
- 2) Les problématiques spécifiques liées aux redevances FRAND (juste, raisonnable et non discriminatoire) dans le contexte des brevets essentiels sont hors du champ de cette Résolution, sauf si ces redevances raisonnables sont pertinentes pour la quantification des dommages de manière générale.
- 3) L'objectif premier de cette Résolution est d'exposer des méthodes de quantification des dommages afin de parvenir à une méthode plus harmonisée et cohérente d'indemnisation des dommages. Un but de cette Résolution est de déterminer la manière dont le préjudice monétaire devrait être calculé suivant des méthodes justes et objectives.
- 4) Dans cette Résolution :
 - l'expression **droits de PI** comprend les brevets et les certificats complémentaires de protection, les brevets de courte durée et les modèles d'utilité, les marques de commerce, la lutte contre la concurrence déloyale ou la copie, les droits d'auteur, les droits sur les topographies de semi-conducteur, les droits sur les bases de données et les droits sur les dessins et modèles, mais ne comprend pas les secrets de fabrique, le droit au secret, le savoir-faire ;
 - l'expression **dommages** renvoie à la réparation pécuniaire prévue pour les droits de PI, incluant sans y être limitée i) les pertes réelles subies par le titulaire des droits du fait de l'activité contrefaisante, telles que les ventes perdues, ou l'érosion des prix ; ii) le « préjudice prouvé », tel que mentionné au paragraphe 6(a) de la Résolution de l'AIPPI sur la Q134 – « Exercice des droits de propriété intellectuelle – ADPIC » (Rio de Janeiro, 1998) ; et iii) les redevances raisonnables accordées lorsqu'aucune perte réelle n'est établie ;
 - l'expression **droits de PI en litige** renvoie aux droits de PI jugés contrefaits pour lesquels les tribunaux auront à quantifier les dommages ;

- l'expression ***l'érosion des prix*** renvoie aux ventes de produits ou services mettant en œuvre le droit de PI en litige, réalisées avec une marge inférieure à celle qu'aurait réalisée le titulaire des droits en l'absence de la contrefaçon ;
 - l'expression ***ventes complémentaires*** renvoie aux ventes de produits ou services non couverts par les droits de PI en litige et vendus en fait par le contrefacteur avec les produits ou services mettant en œuvre les droits de PI en litige, peu important de savoir si ces produits sont vendus ensemble par d'autres ou de manière habituelle.
- 5) En liminaire de cette Résolution, la quantification des dommages devrait avoir pour point de départ le fait que les dommages indemnisent les pertes subies par le titulaire des droits.
 - 6) Du fait de l'évidente sensibilité des éléments recherchés et de l'inévitable manque d'éléments cruciaux (par ex. les ventes perdues du titulaire des droits qui n'ont pas lieu), l'emploi de mécanismes d'estimation et d'approximation pourra être nécessaire. Plutôt que de priver un titulaire de droits de toute réparation, les tribunaux devraient être en mesure de rendre un jugement fondé sur les preuves accessibles, sans aller au-delà de ces preuves. Les tribunaux sont libres d'évaluer et de donner l'importance voulue aux preuves accessibles.
 - 7) En augmentant les possibilités d'obtention de preuves pour la quantification et en fournissant des méthodes efficaces permettant de protéger la confidentialité des informations sensibles du titulaire des droits (ainsi que les informations sensibles du contrefacteur), les tribunaux pourront disposer de preuves sur les pertes, de meilleure qualité.
 - 8) 40 Rapports ont été reçus des Groupes Nationaux et Régionaux de l'AIPPI, fournissant des informations et analyses détaillées des lois nationales et régionales en lien avec cette Résolution. Ces Rapports ont été examinés par l'Equipe du Rapporteur Général de l'AIPPI et résumés dans un Rapport de Synthèse (voir lien ci-dessous).
 - 9) Lors du Congrès de l'AIPPI à Sydney en octobre 2017, la question objet de cette Résolution a été d'abord discutée par un Comité d'Etude dédié, puis lors d'une Session Plénière, à la suite de laquelle la présente Résolution a été adoptée par le Comité Exécutif de l'AIPPI.
 - 10) L'étude ayant conduit à cette Résolution a mis l'accent sur les conséquences des ventes contrefaisantes. La quantification de la réparation pécuniaire liée aux actes de contrefaçon autres que les ventes devrait faire l'objet d'une étude ultérieure de l'AIPPI.

L'AIPPI adopte la résolution suivante :

- 1) Les dommages devraient indemniser le titulaire des droits :
 - a) pour ses gains manqués sur les ventes des produits ou services qu'il aurait réalisées en l'absence de la contrefaçon ; et/ou
 - b) pour ses gains manqués du fait de l'érosion des prix ; et/ou
 - c) par une redevance raisonnable sur les ventes contrefaisantes dont il n'est pas démontré que ce sont des ventes perdues par le titulaire des droits,

pour autant que le titulaire des droits ne soit pas indemnisé deux fois pour la même perte.

- 2) Pour évaluer les gains manqués, les tribunaux devraient admettre qu'il s'agit, par définition, d'une estimation et être en mesure de rendre un jugement fondé sur les preuves telles qu'accessibles, tout en s'assurant que le titulaire des droits est pleinement indemnisé de ses pertes.
- 3) Les gains manqués devraient être évalués en prenant en compte les circonstances pertinentes incluant, notamment :
 - a) les ressemblances et les différences entre les produits ou services concurrents des parties (par exemple, le design, la qualité, le prix, les circuits commerciaux) ;
 - b) la disponibilité d'autres produits ou services de remplacement sur le marché ;
 - c) la capacité du titulaire des droits à répondre à la demande ;
 - d) les ventes, services et garanties offerts par les parties ;
 - e) la présence géographique ;
 - f) la réputation des parties sur le marché ;
 - g) les dépenses publicitaires ;
 - h) le prix des produits ou services ;
 - i) l'évolution du chiffre d'affaires du titulaire des droits depuis le début des ventes contrefaisantes.
- 4) Dans le but d'évaluer les gains manqués, les preuves qui sont à la disposition, à la garde ou sous le contrôle du contrefacteur, relatives aux circonstances mentionnées ci-dessus, devraient être rendues accessibles au titulaire des droits et aux tribunaux.
- 5) Dans le but de quantifier les dommages, les gains manqués du titulaire des droits devraient être calculés comme étant le revenu net des ventes du titulaire des droits (soit après remises et rabais), moins les coûts du titulaire des droits directement liés à ces ventes.
- 6) Les dommages devraient aussi être réparés quand les ventes des produits ou services du titulaire des droits, en concurrence avec la contrefaçon mais sans mettre en œuvre les droits de PI, ont été perdues du fait de la contrefaçon, pour autant que le titulaire des droits établisse un lien de causalité entre la contrefaçon et les ventes perdues. Les tribunaux pourront prendre en considération le degré et l'importance du lien de causalité lorsqu'ils apprécieront le *quantum* approprié des dommages.
- 7) Des mécanismes devraient être disponibles afin de préserver la confidentialité des informations commerciales et financières d'une partie, pertinentes pour l'évaluation des dommages, d'une divulgation au public ou à l'autre partie.
- 8) Le paragraphe 7) ci-dessus n'est pas destiné à empêcher la divulgation des preuves à la disposition, à la garde ou sous le contrôle du contrefacteur suivant le paragraphe 4)

ci-dessus, dès lors que des mesures appropriées de protection de la confidentialité sont en place.

- 9) Pour évaluer une redevance raisonnable, les tribunaux devraient prendre en considération des facteurs incluant, notamment :
 - a) les autres contrats de licence sur le même droit de PI que celui en litige (mais en prenant bien en compte les circonstances dans lesquelles tout autre contrat de licence a été négocié et, en particulier mais non seulement, si la contrefaçon et/ou la validité du droit de PI en litige ont été déterminées) ;
 - b) les autres contrats de licence concernant des droits de PI similaires à celui en litige ;
 - c) le coût des alternatives non contrefaisantes ;
 - d) les avantages du droit de PI en litige comparés aux alternatives (incluant les frais de licence dus pour les alternatives) ;
 - e) la profitabilité des produits ou services englobant le droit de PI en litige ;
 - f) les coûts de développement du droit de PI en litige ; et
 - g) l'absence et/ou les circonstances de discussions antérieures sur une licence, entre les parties.
- 10) Pour évaluer une redevance raisonnable, les parties devraient être considérées comme donneur de licence et licencié, avec les spécificités liées au fait que l'un est titulaire du droit et l'autre contrefacteur, mais en ignorant le fait qu'une des deux parties ou les deux auraient pu refuser de conclure une licence du droit de PI en litige.
- 11) Une redevance raisonnable devrait être évaluée en considérant que le droit de PI en litige est valide et contrefait quand la validité et la contrefaçon ont été reconnues dans la même procédure, ou si les circonstances le garantissent.
- 12) Pour évaluer les gains manqués, l'indemnisation devrait être calculée en prenant en compte les ventes complémentaires réalisées par le contrefacteur, dans la mesure où ces ventes résultent des ventes perdues de produits ou services mettant en œuvre le droit de PI en litige.
- 13) Lorsque le droit de PI en litige fait partie d'un produit ou service à composants multiples vendu par le contrefacteur, la valeur à attribuer à ce droit de PI (et l'indemnisation par les gains manqués ou une redevance raisonnable) devrait être appréciée par rapport à la façon dont les composants contrefaisants forment la base de la demande du consommateur de ce produit ou service à composants multiples.
- 14) Pour évaluer les gains manqués, l'attention devrait porter sur la valeur actuelle des pertes futures qui seront subies par le titulaire du droit après la date d'octroi des dommages. Le simple fait qu'une injonction soit aussi prononcée en complément des dommages ne signifie pas qu'il n'y aura pas de pertes futures.
- 15) Lorsqu'une injonction est prononcée, les pertes futures peuvent résulter de :
 - a) une chute des prix ; et/ou

- b) une perte de parts de marché ; et/ou
- c) le temps nécessaire pour redonner au marché sa profitabilité antérieure à la période de contrefaçon.

Lorsqu'aucune injonction n'est prononcée, les pertes futures pourront résulter de a) et b), mais pas de c).

- 16) Pour évaluer une redevance raisonnable lorsqu'aucune injonction n'est prononcée, la redevance devrait inclure une redevance pour les éventuelles futures contrefaçons.
- 17) Les principes liés à la quantification des dommages exposés dans cette Résolution devraient s'appliquer aux actions en contrefaçon engagées par un propriétaire de droits de PI et par tout licencié de celui-ci, pour autant que ce licencié soit recevable à agir en contrefaçon ou à intervenir dans une action en contrefaçon. Cependant, lorsque les intérêts du propriétaire des droits divergent de ceux du licencié, la quantification de tout dommage en résultant devrait refléter cette situation.

Liens :

- Orientations de travail
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/01/FINAL-website-version-Quantification-of-monetary-relief.pdf>
- Rapport de synthèse
http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/Summary-Report-Quantification-of-monetary-relief_16August2017.pdf
- Rapports des groupes nationaux et régionaux et des membres indépendants
<http://aippi.org/committee/quantification-of-monetary-relief/>