

## Résolution

### Question Q203

#### **Les dommages et intérêts pour l'imitation, la contrefaçon et le piratage des marques**

---

Annuaire 2008/II, pages 423–425  
Congrès de Boston, 6–11 Septembre 2008

#### **AIPPI**

##### **Observant que:**

- 1) A l'occasion de précédentes questions, l'AIPPI a étudié certains aspects des sanctions pécuniaires pour violation de droits de marque, et a adopté
  - a) la résolution du Comité Exécutif de Lisbonne en 2002 (question Q169) sur des sanctions pénales relatives à la violation des droits de propriété intellectuelle; et
  - b) la résolution du Comité Exécutif de Berlin en 2005 (question Q186) sur les dommages-intérêts punitifs pour l'atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
- 2) La résolution concernant la question Q186 a précisé que l'attribution de dommages et intérêts plus élevés dans des litiges civils peut être justifiée dans les cas où les lois ne fournissent pas un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes délibérées.
- 3) La présente résolution propose des principes généraux pour évaluer les dommages et intérêts en cas de violation, contrefaçon et piraterie de droits de marque, indépendamment des règles spécifiques qui peuvent servir de fondement pour l'attribution de telles indemnités devant n'importe quelle juridiction spécifique.

##### **Considérant que:**

- 1) Il existe un large consensus en ce qui concerne les principes régissant les dommages et intérêts dus pour l'imitation, la contrefaçon, et la piraterie des marques, à savoir que l'évaluation de tels dommages-intérêts devrait être fondée sur des faits et devrait être effectuée sur la base de considérations économiques, et qu'ils devraient être attribués dans le but de remédier au préjudice ou aux dommages occasionnés au titulaire de la marque du fait de la contrefaçon.
- 2) La majorité des pays conviennent également qu'un contrefacteur ne devrait pas être exonéré de l'obligation de payer des dommages intérêts au titulaire de la marque déposée au motif que le contrefacteur a agi en bonne foi.
- 3) Il existe une diversité considérable d'approches en ce qui concerne les facteurs économiques et les autres éléments qui sont pris en considération au moment de l'évaluation des dommages résultant de la contrefaçon de la marque. Toutefois, ces différences ne reflètent pas une absence réelle de consensus, mais sont avant tout causées par des pratiques juridiques

existant dans les différents pays (telles que l'existence, l'étendue et les délais d'une procédure d'injonction de production de preuve).

- 4) La présente résolution ne concerne pas les questions relatives aux définitions légales de l'imitation, la contrefaçon et le piratage des marques.
- 5) L'imitation, la contrefaçon, et la piraterie de droits de marques sont uniformément désignées dans cette résolution sous la dénomination „contrefaçon de marque“ ou „contrefaçon“, indépendamment des définitions qui peuvent exister dans les législations nationales.
- 6) Le terme „titulaire de marque“ comprend toutes les personnes ayant le droit à agir en justice pour la contrefaçon d'une marque.

### **Adopte la présente résolution:**

- 1) L'allocation des dommages intérêts pour la contrefaçon d'une marque devrait permettre à la victime de la contrefaçon d'obtenir une réparation intégrale afin de réparer tout le préjudice et dissuader de nouveaux actes de contrefaçon des droits de marque.
- 2) L'évaluation des dommages intérêts pour la contrefaçon de marque devrait être réalisée sur la base de considérations économiques objectives.
- 3) Les principes suivants devraient également être appliqués:
  - a) L'existence d'un préjudice subi par le titulaire de marque en raison de la contrefaçon doit bénéficier d'une présomption simple. L'ampleur des dommages intérêts devrait être calculée selon des méthodes justes et objectives.
  - b) La preuve d'une intention du contrefacteur ne devrait pas être exigée pour obtenir des dommages intérêts. La bonne foi de la part du contrefacteur ne devrait pas empêcher l'attribution de dommages intérêts.
  - c) Dans des cas appropriés de contrefaçon de marque, la nécessité d'instaurer des moyens économiques dissuasifs devrait être prise en considération lors de l'évaluation du montant de dommages-intérêts afin de prévenir de nouvelles atteintes au droit de marque.
  - d) Le titulaire de la marque peut être autorisé à récupérer les gains financiers du contrefacteur obtenus en raison de la contrefaçon. Cependant, il ne devrait pas avoir la possibilité d'obtenir à la fois l'indemnisation de sa propre perte de revenus et les gains réalisés par le contrefacteur du fait de la contrefaçon, sauf dans les cas prévus au point (f) ci-dessous.
  - e) Si des dommages-intérêts sont évalués par un calcul de redevance, ils peuvent être majorés dans les cas appropriés afin que (1) le titulaire de la marque soit intégralement indemnisé de son préjudice et afin de (2) dissuader de toute atteinte future.
  - f) Dans des cas de négligence lourde ou de mauvaise foi, le montant des dommages intérêts devrait être majoré de manière appropriée. Ceci est également valable pour certains cas d'infraction de marque particulièrement graves qui sont de nature à porter un tort considérable au titulaire de la marque et aux consommateurs. Des dommages de ce type pourraient également être indemnisés de façon appropriée par des dommages fixés par la loi ou des majorations légales.
- 4) De façon générale toutes les informations économiques pertinentes devraient être prises en considération lors de l'évaluation des dommages-intérêts en cas de contrefaçon de marque. Ceci inclut les différents types de preuves, qui peuvent de manière non limitative

contribuer à la détermination des dommages et intérêts, en fonction des faits spécifiques de chaque cas:

- a) Toute preuve établissant le préjudice subi par le titulaire de la marque en raison de la contrefaçon, telle que:
    - i) Les bénéfices perdus;
    - ii) Les ventes perdues ou détournées;
    - iii) L'érosion des prix;
    - iv) La perte des parts de marché et d'avantages tarifaires;
    - v) L'importance du risque de confusion chez le consommateur ou la confusion avérée auprès du consommateur, constatée réellement sur le marché;
    - vi) L'atteinte à la confiance du consommateur dans la marque, y compris la dévalorisation et toute autre atteinte à la réputation, telle que celle résultant de la qualité inférieure des produits contrefaisants;
    - vii) Coût des mesures correctives ou préventives raisonnables prises par le titulaire de la marque en lien avec la contrefaçon;
    - viii) Pertes d'opportunités commerciales provoquées par la contrefaçon.
  - b) Preuve des dommages liés au contrefacteur:
    - i) Les gains financiers du contrefacteur obtenus en raison de la contrefaçon;
    - ii) L'étendue de la publicité, des démarches marketing, de la distribution, et des ventes des marchandises ou services contrefaisants;
    - iii) La qualité des produits ou des services contrefaisants (si la qualité est sensiblement en dessous de celle fournie par le titulaire de la marque, le préjudice du titulaire de la marque peut être plus grand);
    - iv) La mauvaise foi du contrefacteur.
  - c) Si des dommages-intérêts sont évalués par un calcul de redevance, les redevances raisonnables dans des situations analogues.
- 5) Puisque la détermination de dommages-intérêts appropriés en matière de marque dépend de moyens de preuve empiriques, chacune des parties devraient pouvoir recueillir de telles preuves au cours de la procédure. Ceci devrait inclure les preuves exposées dans la section 4.a) à 4.c) de cette résolution. Sous réserve de la protection des secrets commerciaux et de toute autre information commercialement sensible telle discutée dans le point 6) ci-dessous, le contrefacteur devrait être soumis à l'obligation de révéler les montants de ses ventes et profits, ainsi que, dans les cas appropriés, toute information sur les réseaux d'approvisionnement et de distribution dans la mesure où ils sont en relation avec la marque contrefaisante.
- 6) Les secrets de commerce et toute autre information commerciale sensible devraient être protégés contre la révélation à la partie qui les reçoit ou le public par des mesures de protection ou toute autre mesure procédurale qui limitent l'accès à de telles informations à (1) une personne déterminée de la partie qui les reçoit, (2) les conseils de la partie qui les reçoit, ou (3) la cour ou les experts désignés par la cour ou les parties.
- 7) Dans les pays où le demandeur doit choisir la méthode utilisée pour l'évaluation des dommages-intérêts, toute preuve appropriée devrait être accessible aux parties avant le choix de la méthode employée pour calculer la compensation monétaire.