

## **Orientation de Travail**

par Jochen E. BÜHLING, Rapporteur général  
Dariusz SZLEPER et Thierry CALAME, Suppléants du Rapporteur général  
Nicolai LINDGREEN, Nicola DAGG et Shoichi OKUYAMA  
Assistants du Rapporteur général

### **Question Q203**

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

##### **Introduction**

La question de la réparation adéquate d'actes de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle a toujours hautement intéressé tant les titulaires de droits de propriété intellectuelle et leurs concurrents que la communauté des juristes, spécialement les avocats et la doctrine.

En raison de l'augmentation de la valeur des marques, notamment comme effet de la mondialisation de l'économie qui donne aux titulaires de marques, comme d'ailleurs parfois aux contrefacteurs, de nouvelles opportunités pour poursuivre leur activité et également en raison du fait que la doctrine juridique analyse désormais plus précisément les différentes formes de préjudices résultant d'actes de contrefaçon de marque ou de piratage, la question de la contrefaçon de marque et des ses différentes formes et la réparation à laquelle les titulaires de marques peuvent prétendre, est devenue une question dont l'importance économique est grandissante.

L'approche légale et comptable de l'évaluation des dommages-intérêts pour contrefaçon de marque doit également être abordée le cadre de la contrefaçon massive et parfois décrite sous le terme de "piraterie", qui résulte notamment de la libéralisation du commerce et de la disparition de nombreuses barrières douanières dans les économies modernes.

Dans ces conditions, la question revêt une importance particulière pour l'AIPPI dont l'ambition a toujours été de travailler sur des questions essentielles pour la communauté professionnelle de la propriété intellectuelle.

##### **Travaux précédents de l'AIPPI**

Les travaux précédents de l'AIPPI n'ont pas étudié de manière spécifique la question de l'évaluation des dommages-intérêts pour contrefaçon de marque.

La résolution relative à la question Q134 adoptée à l'occasion du Comité Exécutif à Vienne de 1997 et au Congrès de Rio de 1998 dévolue au respect des droits de propriété intellectuelle dans le cadre des accords ADPIC, traitait la question des dommages-intérêts mais sans examiner en détail les difficultés spécifiques de la contrefaçon de marque.

La résolution relative à la question Q186, discutée à l'occasion du Comité Exécutif de Berlin de 2005, a traité de la question des dommages-intérêts punitifs, mais la question de l'évaluation des dommages-intérêts de contrefaçon de marque n'a pas été abordée.

Dans ces conditions, au regard de ces deux études menées par l'AIPPI (et particulièrement les travaux accomplis à l'occasion de la question Q134), une étude de l'évaluation des dommages-intérêts de contrefaçon de marque est particulièrement opportune aujourd'hui.

## Discussion

Plusieurs théories font partie du cadre général de l'évaluation des dommages-intérêts de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle:

- D'une part, il est généralement admis que la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle engage la responsabilité du contrefacteur au moins dans les mêmes conditions que la responsabilité civile. Cela implique en général une évaluation des dommages-intérêts correspondant au montant du préjudice subi par la victime des actes de contrefaçon. Le principe est ici celui de la réparation intégrale du préjudice et l'allocation de dommages-intérêts compensatoires. Néanmoins, dans certains pays, la mauvaise foi de la personne qui a porté atteinte à des droits de propriété intellectuelle peut avoir une influence sur l'évaluation des dommages-intérêts puisque certaines législations nationales autorisent l'allocation de dommages-intérêts punitifs.
- Il est également admis que les droits de propriété intellectuelle sont avant tout des droits de propriété, ce qui implique que toute atteinte à ces droits entraîne l'allocation de dommages-intérêts même si le titulaire de ces droits ne peut pas justifier d'un préjudice direct.  
Sur ce fondement, il est possible, dans certains pays, de prendre en considération les profits réalisés par le contrefacteur, ou une partie de ceux-ci, afin de déterminer l'impact des actes de contrefaçon sur les droits de propriété intellectuelle.

Ces différentes théories sont appliquées à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle. Et il est généralement admis qu'à l'occasion de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle sur les créations comme une invention, un dessin et modèles, ou une œuvre de l'esprit, ces théories sont à la fois applicables et efficaces pour évaluer les dommages-intérêts même s'il n'existe pas de méthode d'évaluation universellement reconnue.

des dommages-intérêts de contrefaçon est cependant plus complexe pour les marques que pour d'autres droits de propriété intellectuelle.

A la différence des brevets, des droits d'auteur ou des dessins et modèles qui protègent un objet (ou un procédé) dans leurs aspects techniques ou esthétiques, les marques de fabrique, qui ont plusieurs fonctions (comme par exemple permettre au consommateur de distinguer les produits et services, ou encore indiquer l'origine de ces produits et services) confèrent une protection limitée à un monopole sur le signe, mais pas sur les biens et services sur lesquels est ce signe est apposé.

Par essence, la marque fournit les informations appropriées au vendeur et au consommateur.

La valeur d'une marque dépend essentiellement de l'usage qui en est fait, ainsi que de l'investissement nécessaire pour la faire connaître du public afin qu'elle remplisse sa fonction d'information.

On peut considérer qu'à l'occasion de l'évaluation du préjudice subi par le titulaire de la marque, la fonction d'information de la marque (qui est prise en considération pour évaluer la marque elle-même) ainsi que les bénéfices du titulaire devraient également être pris en considération. En conséquence, il devrait être nécessaire de prendre en considération l'influence de la contrefaçon sur les bénéfices encaissés par le titulaire de la marque.

En principe, à l'occasion de contrefaçon de marque, son titulaire peut invoquer au moins trois chefs de préjudice: (a) les ventes manquées, (b) la banalisation de la marque et (c) l'érosion des prix.

Cependant, des problèmes pratiques se posent souvent qui sont difficiles à résoudre en dépit des différents moyens d'obtention de preuve conférés par les systèmes légaux contemporains.

En effet, plusieurs facteurs peuvent influencer le choix du consommateur d'acheter le produit ou service présenté sous une marque contrefaite.

Ce n'est que pour les marques notoires (qui sont les plus touchées par la piraterie), que le lien entre le produit ou service et la marque utilisée est tel qu'il permet l'application des mêmes méthodes

d'évaluation des dommages et intérêts que celles utilisées dans le domaine des brevets des dessins et modèles et du droit d'auteur.

Mais, pour les autres marques, l'évaluation des dommages et intérêts est plus complexe.

L'importation parallèle de biens qui ont été licitement mis sur le marché d'un autre pays avec le consentement du titulaire de la marque, constitue également un acte de contrefaçon lorsque ces produits ont été importés parallèlement sans l'autorisation du titulaire de la marque.

La question est de savoir si ces différentes formes de contrefaçon ont un impact sur l'évaluation des dommages et intérêts

Il est dans ces conditions particulièrement important pour l'AIPPI, tant en raison de la complexité de la question que de son importance économique, d'étudier la question de l'évaluation des dommages et intérêts de contrefaçon de marque à l'occasion du congrès de Boston, qui doit se tenir en septembre 2008.

Pour les besoins de la présente étude, les définitions suivantes sont proposées:

- "l'imitation ou l'atteinte à la marque" consiste dans une atteinte aux droits conférés par une marque, plus particulièrement par la voie de l'imitation ou de l'importation parallèle non autorisée de biens,
- la "contrefaçon" est la copie servile avec l'intention de tromper; et l'expression "objet contrefaisant" signifie qui n'est pas authentique,
- La "piraterie" concerne traditionnellement les actes d'attaque et de violence commis sur la mer, mais ce terme est également utilisé dans le domaine de la propriété intellectuelle pour désigner une appropriation illicite ou une reproduction de droits de propriété intellectuelle et particulièrement de marque en vue d'une utilisation massive pour d'autres biens et services.

La présente directive de travail est divisée en deux parties: la première partie concerne l'analyse de la situation actuelle dans les différents pays de l'AIPPI et la seconde partie est relative à la recherche de solutions en vue d'une éventuelle harmonisation future.

Il est également précisé que (i) la question des sanctions consécutives à la contrefaçon de marque et qui a été traitée à l'occasion du Comité Exécutif de Lisbonne en 2002, ainsi que (ii) la question des dommages et intérêts punitifs traitée au Comité Exécutif de Berlin en 2005, sont en dehors du champ de la présente question.

Les questions de concurrence déloyale sont également exclues de la présente question.

## **Questions**

### **1) Etat du droit applicable dans les différents pays**

- 1) *Les groupes sont invités à indiquer, sous forme de résumé, si leur législation nationale distingue les différentes notions d'atteinte aux droits du titulaire d'une marque, de contrefaçon de marque et de piraterie. Les groupes sont invités à indiquer les conditions de responsabilité pour chacune de ces atteintes.*

*Les groupes sont également invités à indiquer si ces différentes formes de violation de droits de marque ont un impact sur l'évaluation du préjudice du titulaire.*

- 2) *Les groupes sont invités à présenter de manière brève les méthodes d'évaluation des dommages et intérêts pour contrefaçon de marque.*

*Est-ce que cette évaluation est fondée sur la responsabilité civile ou bien sur l'atteinte aux droits de propriété, ou encore sur un autre fondement?*

- 3) Les groupes sont invités à indiquer les différents critères d'évaluation des dommages et intérêts qui sont utilisés et comment la valeur de la marque est prise en considération dans cette évaluation.
- Les juridictions prennent-elles en considération le caractère attractif de la marque, tant en ce qui concerne sa distinctivité intrinsèque que sa distinctivité acquise au cours de son usage et grâce à la publicité?
  - Est-ce que les magistrats doivent prendre en considération les investissements réalisés par le titulaire de la marque pour la faire connaître du public?
  - Est-ce que les juridictions doivent prendre en considération l'effet direct de la contrefaçon sur les bénéfices réalisés par le titulaire de la marque? Et si tel est le cas, comment?
  - Est-ce que les juridictions prennent en considération l'érosion des prix? et dans l'affirmative, comment?
  - Est-ce que les juridictions distinguent entre les ventes manquées (c'est-à-dire, les ventes qui correspondent à la part de marché de la marque) et les ventes réalisées par le contrefacteur? Si tel est le cas, quelles ventes sont prises en considération?
  - Est-ce que les juridictions prennent en considération de manière particulière les importations parallèles? Si tel est le cas, quel est le fondement légal de ces distinctions?
- 4) Lorsque l'évaluation des dommages et intérêts est réalisée sur la base des gains manqués par le titulaire de la marque ou en prenant en considération les profits réalisés par le contrefacteur:
- Quels sont les principes essentiels d'évaluation?
  - Quelle définition des profits est retenue et comment sont-ils évalués?
  - Quelle répartition des profits est attribuée au titulaire de la marque ou à ses licenciés?
  - Qu'est-ce que la force de la marque est prise en considération dans la détermination des profits?
- 5) Lorsque l'évaluation des dommages et intérêts est réalisée sur la base de la redevance indemnitaire:
- Comment est fixé le taux de redevance?
  - Est-ce que les juridictions prennent en considération les domaines dans lesquels le titulaire de la marque aurait pu concéder une licence? Si tel est le cas, quelle est l'influence sur l'évaluation des dommages et intérêts?
- 6) Les groupes sont également invités à présenter, de manière brève, l'étendue des informations que le titulaire d'une marque peut obtenir sur l'activité pratiquée illicitement portant atteinte à ses droits sur sa marque dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires, et afin de pouvoir évaluer son préjudice.
- 7) Un des chefs de préjudice subi par le titulaire d'une marque, à l'occasion d'actes de contrefaçon est l'atteinte à la réputation de la marque et à sa banalisation. Les groupes sont invités à indiquer si ce chef de préjudice est pris en considération par les juridictions et quels sont les critères d'évaluation?
- 8) Les groupes sont également invités à indiquer si l'élément moral de l'atteinte aux droits des marques, et particulièrement la recherche d'un profit (lorsque les biens n'ont pas pour origine le titulaire de la marque et n'ont pas été marqués avec son consentement), sont pris en

*considération pour l'évaluation des dommages et intérêts et/ou pour l'évaluation des profits. Et si tel est le cas, quelles sont les conséquences?*

*Les groupes sont également invités à indiquer si la bonne foi, c'est-à-dire l'ignorance de l'existence de la marque et/ou l'ignorance de l'atteinte portée aux droits sur une marque est prise en considération à l'occasion de l'évaluation des dommages et intérêts et des profits.*

*Enfin, est-ce que l'ampleur de la contrefaçon ou de la piraterie a une influence sur l'évaluation des dommages et intérêts et sur la prise en compte des profits?*

- 9) *Est-ce que l'évaluation des dommages et intérêts est fondée sur les mêmes principes lorsque la contrefaçon constitue également la violation d'obligations contractuelles, comme par exemple la violation d'un contrat de licence?*
- 10) *Les groupes sont également invités à préciser les problèmes, les difficultés pratiques auxquelles les titulaires de marque sont confrontés à l'occasion de l'évaluation de leur préjudice, ainsi que pour la prise en considération des profits à l'occasion de contrefaçon de marque.*
- 11) *Dans certaines hypothèses, des droits nationaux prévoient la confiscation des produits revêtus d'une marque illicite.*  
*Si tel est le cas dans leur droit national, les groupes sont invités à indiquer si cette confiscation a une influence sur l'évaluation des dommages et intérêts.*
- 12) *Les groupes sont invités à indiquer si, dans leur pays, la jurisprudence est une source d'information et de comparaison utilisée pour évaluer les dommages et intérêts de contrefaçon de marque.*  
*Dans ce contexte, les groupes sont invités à indiquer s'ils considèrent que l'évaluation des dommages et intérêts fait l'objet d'une prévisibilité suffisante.*
- 13) *Enfin, les groupes sont invités à faire part de toutes autres questions ou réflexions qu'ils jugeraient utiles pour l'examen de cette question.*

## **II) Proposition en vue d'une harmonisation future**

- 1) *Il est demandé aux groupes d'indiquer si l'évaluation des dommages et intérêts de contrefaçon de marque devrait être l'objet d'une harmonisation internationale et si cette harmonisation devrait prendre la forme d'un traité international.*
- 2) *Les groupes sont invités à indiquer, en fonction de leur expérience de leur législation nationale, quel système harmonisé d'évaluation du préjudice de marque devrait prévaloir au niveau international.*
- 3) *Les groupes sont invités à indiquer toute autre suggestion relative au développement futur de cette question.*

### **Note:**

Il serait utile et appréciable que les Groupes suivent l'ordre des questions dans leur Rapports et reportent la question et son numéro pour chaque réponse.