

Comité consultatif sur l'application des droits

Treizième session
Genève, 3 – 5 septembre 2018

QUANTIFICATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR ATTEINTE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

*Contributions établies par la Colombie, la Jordanie, le Maroc, le Royaume-Uni
et l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle*

1. À sa douzième session tenue du 4 au 6 septembre 2017, le Comité consultatif sur l'application des droits (ACE) est convenu d'examiner à sa treizième session une série de thèmes et notamment "l'échange de données d'expérience nationales relatives aux mécanismes institutionnels associés aux politiques et systèmes d'application des droits de propriété intellectuelle, notamment les mécanismes permettant de régler les litiges de propriété intellectuelle d'une manière équilibrée, globale et efficace". Ainsi, ce document présente les contributions de quatre États membres (Colombie, Jordanie, Maroc et Royaume-Uni) sur leur expérience en matière de quantification par le système judiciaire des dommages-intérêts pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Il comprend également la présentation d'une étude sur la quantification de la réparation pécuniaire publiée par l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) en octobre 2017.
2. Les contributions des quatre États membres exposent les diverses solutions adoptées dans leurs systèmes juridiques nationaux respectifs pour la quantification des dommages-intérêts. Elles indiquent les différentes manières d'évaluer les dommages-intérêts, au moyen d'un mécanisme de compensation prenant en considération les pertes réelles et le manque à gagner, avec toutes les difficultés que présente l'évaluation exacte des dommages subis, ou d'autres mécanismes tels que les dommages-intérêts préétablis, les redevances nationales et la restitution des bénéficiaires. L'incidence de la mauvaise foi de l'auteur de l'atteinte lors du calcul des dommages-intérêts est également abordée, de même que la possibilité d'accorder une réparation pour préjudice moral. La contribution de l'AIPPI souligne les principaux points traités dans l'étude de 2017 qui portait sur plusieurs pays développés ou en développement. Elle met l'accent sur le dommage matériel et plus particulièrement l'évaluation du manque à gagner pour le titulaire des droits, la question des redevances raisonnables, les dommages-intérêts

accordés eu égard aux produits connexes et aux produits incorporant un élément contrefaisant et la question de savoir s'il convient de tenir compte des pertes futures et de quelle façon.

3. Les contributions sont présentées dans l'ordre suivant :

Évaluation du préjudice porté aux droits de propriété intellectuelle dans le système juridique colombien	3
Calcul des dommages-intérêts en cas d'atteinte à la propriété intellectuelle.....	8
Dommages-intérêts pour préjudice subi en matière de contrefaçon	14
Données d'expérience du Royaume-Uni en matière de quantification des dommages-intérêts pour atteinte à la propriété intellectuelle	19
Étude de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) concernant la quantification de la réparation pécuniaire	24

[Les contributions suivent]

ÉVALUATION DU PRÉJUDICE PORTÉ AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE COLOMBIEN

*Contribution établie par M. Jorge Mario Olarte Collazos, Directeur général adjoint chargé des affaires judiciaires, Direction générale de l'industrie et du commerce, Bogota (Colombie)**

RÉSUMÉ

Une protection complète des droits de propriété intellectuelle doit comprendre des mécanismes visant à assurer qu'un titulaire de droits dispose d'une voie de recours efficace, voire qu'il obtienne réparation pour le préjudice subi du fait d'un acte portant atteinte à ses droits exclusifs. La tâche est tout sauf simple dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'évaluation et le calcul du préjudice résultant d'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Le présent document a pour objet de définir les critères sur lesquels les titulaires de droits et les magistrats en Colombie peuvent se fonder pour déterminer et calculer le montant du préjudice causé par une activité portant atteinte aux droits, que ce soit dans le domaine de la propriété industrielle ou du droit d'auteur.

I. INTRODUCTION

1. Les actifs intangibles, y compris ceux qui sont protégés par la législation sur la propriété intellectuelle, ont une importante valeur commerciale car ils sont essentiels non seulement pour les entreprises mais aussi pour les entités publiques et privées dont les activités reposent, dans une certaine mesure, sur l'exploitation des droits de propriété intellectuelle.
2. C'est précisément le caractère intangible des actifs de propriété intellectuelle qui rend particulièrement difficile la détermination de leur valeur en vue d'obtenir réparation pour le préjudice subi, notamment suite à une atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Cela tient essentiellement au fait que les actifs intangibles, tels que les marques, les brevets et les œuvres protégées par le droit d'auteur, n'ont pas de valeur intrinsèque; ils tirent leur valeur de la fréquence et du succès de leur exploitation sur le marché.
3. Par conséquent, pour assurer une protection et une application exhaustives et efficaces des droits de propriété intellectuelle, il ne suffit pas d'élaborer des mécanismes visant à prévenir ou à faire cesser les atteintes. Il faut également prévoir des mécanismes garantissant que les titulaires de droits obtiennent un dédommagement réel pour les préjudices résultant d'actes portant atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle exclusifs.
4. Les difficultés dans ce domaine sont tout sauf négligeables, s'agissant notamment d'établir et de calculer le préjudice résultant de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
5. Le présent document définit les critères que les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les magistrats en Colombie peuvent prendre en considération pour fixer et calculer le montant des dommages-intérêts résultant d'une atteinte aux droits de propriété industrielle ou au droit d'auteur. Il expose tout d'abord brièvement le concept de responsabilité civile appliqué en Colombie, puis recense les mécanismes qui sont actuellement utilisés pour calculer les dommages-intérêts résultant d'une atteinte aux droits de propriété industrielle ou au droit d'auteur.

* Les points de vue exprimés dans le présent document sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

II. RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE COLOMBIEN

6. La notion de responsabilité civile dans le Code civil colombien découle du principe selon lequel toute personne est tenue de réparer le préjudice causé à une autre personne. En d'autres termes, la responsabilité civile présuppose généralement l'existence d'un lien entre deux individus, à savoir celui qui cause le préjudice et celui qui le subit. La conséquence juridique est une obligation faite à l'auteur de l'atteinte de réparer le préjudice causé¹

7. Traditionnellement, on opère une distinction entre la responsabilité civile extracontractuelle et la responsabilité civile contractuelle en fonction du type de droit auquel il est porté atteinte. La violation d'un droit subjectif absolu donne lieu à une responsabilité civile extracontractuelle², alors que la violation de droits résultant de contrats donne lieu à une responsabilité civile contractuelle³.

8. La responsabilité civile extracontractuelle, qui naît de la violation d'un droit subjectif lorsqu'il n'y a pas de relation contractuelle et qui s'appliquerait typiquement à une atteinte aux droits de propriété intellectuelle, est établie sur la base de trois éléments cumulatifs dans la législation colombienne, à savoir : a) un acte intentionnel ou une négligence causant un préjudice; b) le dommage ou le préjudice; et c) l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice et l'acte en question⁴.

A. LE DOMMAGE

9. Le dommage est l'élément le plus important de la responsabilité civile, l'obligation de le réparer étant fondée sur son existence. Par conséquent, une personne est déclarée civilement responsable si elle cause effectivement le dommage. Dans le passé, le dommage était défini comme étant la violation ou l'atteinte portée à un intérêt juridiquement protégé⁵ ou aux droits subjectifs d'une personne⁶, tels que les droits de propriété intellectuelle.

10. Concernant les divers types de dommages, on parlera de dommage matériel en cas de destruction ou de violation des droits de propriété d'une personne, quels qu'ils soient, et de dommage immatériel ou moral en cas de violation heurtant la sensibilité d'une personne ou portant atteinte à son honneur⁷.

11. Dans le cas de la propriété intellectuelle et compte tenu du fait que celle-ci couvre généralement un certain nombre de droits exclusifs portant sur des actifs intangibles, on pourrait dire pour résumer que le dommage naît lorsque le contrevenant utilise ou exploite des biens intangibles sans le consentement préalable exprès du titulaire de droits ou en dehors du cadre établi des exceptions et limitations reconnues.

12. Il y a violation ou atteinte au droit lorsque l'utilisation non autorisée de l'objet de la protection par la propriété intellectuelle empêche le titulaire du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire l'utilisation ou l'exploitation de l'objet de cette protection.

¹ Valencia Zea, Arturo; Ortiz Monsalve, Álvaro, *Derecho Civil vol. III, De las obligaciones*, dixième édition, Temis, Bogota, 2010, page 169.

² Code civil, articles 2341 à 2360, disponibles sur WIPO Lex à l'adresse <http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=10022>.

³ Code civil, articles 1602 à 1617.

⁴ Code civil, articles 2341 *et suiv.*

⁵ García Vásquez, Diego Fernando, *Manual de Responsabilidad Civil y del Estado*, Librería Ediciones del Profesional, Bogota, 2009, page 13.

⁶ Valencia Zea, Arturo; Ortiz Monsalve, Álvaro, *Derecho Civil vol. III, De las obligaciones*, dixième édition, Temis, Bogota, 2010, page 227.

⁷ *Ibid.*

13. D'un autre point de vue, on peut considérer que le dommage n'est pas causé par l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle proprement dite; une atteinte doit être réellement portée à la propriété du titulaire de droits, à son honneur ou à sa sensibilité.

B. ACTE INTENTIONNEL OU NÉGLIGENCE

14. Ce concept renvoie à l'idée que le dommage doit résulter du comportement ou des agissements du contrevenant qui sont répréhensibles parce qu'ils démontrent une volonté de nuire ou dérogent à la diligence voulue, par rapport à la façon dont l'individu moyen agirait (c'est-à-dire le comportement normal d'une personne faisant preuve d'une certaine prudence et d'une diligence raisonnable)⁸.

C. LIEN DE CAUSALITÉ

15. Il doit y avoir un lien de causalité entre l'acte et le dommage causé, c'est-à-dire que le dommage doit résulter d'un acte à l'origine de la violation ou de l'atteinte portée à l'intérêt légitime de la victime ou à son droit subjectif.

16. En bref, pour qu'une personne soit déclarée civilement responsable et tenue de réparer le dommage causé par la violation ou l'atteinte portée à un droit subjectif, qui pourrait être un droit de propriété intellectuelle, les éléments susmentionnés doivent être prouvés de manière satisfaisante dans le cadre d'une procédure judiciaire.

17. De même, relevons que dans le système général de la responsabilité civile, quiconque intente une action en justice pour demander réparation d'un préjudice doit justifier le montant de la réparation demandée.

III. CRITÈRES PARTICULIERS POUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

18. Dans le domaine de la propriété industrielle, la décision n° 486 (2000) de la Communauté andine des nations, instrument juridique supranational élaboré par cette dernière, prévoit qu'aux fins du calcul du dommage résultant de l'atteinte à un droit de propriété industrielle, il est dûment tenu compte, notamment, des critères suivants :

- "a) le dommage et le manque à gagner subis par le titulaire du droit du fait de l'atteinte à son droit;
- b) le montant des bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte du fait de celle-ci;
- c) le prix que l'auteur de l'atteinte aurait payé au titre d'une licence contractuelle, compte tenu de la valeur commerciale du droit objet de l'atteinte et des licences contractuelles déjà concédées"⁹.

19. L'application des critères ci-dessus a suscité un vif débat en Colombie, surtout parmi ceux qui considèrent que ce corpus de règles ne définit pas les critères d'évaluation des dommages-intérêts mais énonce plutôt les types de dommages découlant de l'atteinte aux droits de propriété industrielle.

20. Quoi qu'il en soit, qu'ils constituent des types de dommages ou des critères d'évaluation, ces concepts, notamment ceux décrits aux alinéas b) et c), aident les titulaires de droits à prouver et à évaluer les dommages résultant de l'atteinte portée à leurs droits.

⁸ *Ibid.*

⁹ Décision n° 486 de la Communauté andine, article 243.

IV. LE SYSTÈME DE DOMMAGES-INTÉRÊTS PRÉÉTABLIS DANS LE DOMAINE DES MARQUES

21. En outre, l'Accord de promotion commerciale, signé en 2006 entre la Colombie et les États-Unis d'Amérique et entré en vigueur le 15 mai 2012, établit que, dans le cadre des procédures judiciaires civiles, chaque État partie doit "au moins en ce qui concerne les atteintes portées au droit d'auteur ou aux droits connexes et la contrefaçon de marques, établir ou maintenir des dommages-intérêts préétablis, que le titulaire du droit peut obtenir en lieu et place d'une indemnisation correspondant au préjudice réellement subi"¹⁰.

22. Conformément à cette exigence, un système de dommages-intérêts préétablis découlant de l'atteinte portée aux droits des marques a été intégré dans le système juridique colombien en vertu de la loi n° 1648 de 2013 et du décret n° 2264 de 2014. Ce système prévoit que les dommages-intérêts résultant de l'établissement de l'atteinte à une marque par une décision de justice soient soumis, au choix du demandeur, au système de dommages-intérêts préétablis ou aux règles de preuve générales régissant l'indemnisation du dommage subi.

23. Ainsi, un demandeur optant pour le système des dommages-intérêts préétablis pour déposer sa plainte n'aura pas à prouver l'ampleur des dommages et du préjudice subis suite à l'atteinte. Les dommages-intérêts peuvent aller d'un

"minimum de 3 (trois) fois jusqu'à un maximum de 100 (cent) fois le salaire mensuel légal moyen aux taux en vigueur, pour chaque atteinte aux marques. Ce montant peut être porté à deux cents (200) fois le salaire mensuel légal minimum aux taux en vigueur si la marque à laquelle il a été porté atteinte a été déclarée notoire par le juge; l'intention de nuire de l'auteur de l'atteinte a été établie; la vie ou la santé de personnes a été mise en danger ou il est établi que l'atteinte à la marque est une récidive"¹¹.

24. Par ailleurs, lorsqu'il évalue le montant de l'indemnisation, le juge doit prendre en considération "la durée de l'atteinte, son étendue, la quantité de produits contrefaisants et la portée géographique"¹².

V. CRITÈRES PARTICULIERS POUR LE DROIT D'AUTEUR

25. Dans le domaine du droit d'auteur, la décision n° 351 de 1993 de la Communauté andine n'établit pas de critères particuliers pour guider le juge dans la fixation du montant des dommages-intérêts résultant d'une atteinte au droit d'auteur ou aux droits connexes. Elle énonce simplement que l'autorité nationale compétente peut, dans le cadre d'une procédure judiciaire, ordonner notamment le "paiement au titulaire du droit auquel il a été porté atteinte d'une réparation ou d'une indemnisation appropriée à titre de compensation pour les dommages et préjudices subis du fait de la violation du droit"¹³.

¹⁰ Accord de promotion commerciale États-Unis d'Amérique-Colombie, chapitre 16.11, article 8.

¹¹ Articles 1 et 2 du décret n° 2264 de 2014.

¹² *Ibid.*

¹³ Article 57.

26. La loi n° 44 de 1993 prévoit cependant que les critères ci-après doivent être pris en considération dans l'évaluation du dommage matériel résultant d'une atteinte aux droits :

- “1. la valeur marchande des copies produites ou reproduites sans autorisation;
2. le montant que le titulaire du droit aurait facturé s'il avait autorisé l'exploitation;
3. la durée de l'exploitation illicite”¹⁴.

27. Enfin, il est à noter qu'un système juridique de dommages-intérêts préétablis n'existe pas encore dans le système du droit d'auteur. Toutefois, le congrès colombien examine actuellement un projet de loi prévoyant un système similaire à celui qui s'applique aux marques, c'est-à-dire une alternative au système fondé sur les dommages réels¹⁵.

[Fin de la contribution]

¹⁴ Article 57 de la loi n° 44 de 1993.

¹⁵ Projet de loi n° 206 de 2018 (Sénat) et n° 222 de 2018 (Chambre des représentants).

CALCUL DES DOMMAGES-INTÉRÊTS EN CAS D'ATTEINTE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

*Contribution établie par M. Nehad Al-Husban, juge à la Cour d'appel d'Amman (Jordanie)**

RÉSUMÉ

Le système juridique jordanien prévoit la réparation tant du dommage matériel que du dommage moral. Le dommage matériel s'entend des pertes effectives et du manque à gagner subis par le demandeur. Dans ce système, les tribunaux ne peuvent appliquer les règles générales d'équité et de justice pour le calcul des dommages-intérêts ni accorder des dommages-intérêts punitifs, c'est-à-dire octroyer un montant supplémentaire au demandeur à titre de compensation pour l'atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle. Le dommage moral est limité aux atteintes au droit d'auteur ou aux droits connexes. Pour que des dommages-intérêts propres au dommage moral soient accordés, le demandeur doit prouver le bien-fondé de la revendication et évaluer le montant de la réparation sur la base de l'appréciation discrétionnaire d'un expert. En outre, le montant des dommages-intérêts n'est lié ni à la nature de l'atteinte – atteinte directe résultant de l'imitation ou de l'utilisation d'une marque sans le consentement de son propriétaire ou atteinte indirecte résultant de la vente de produits de contrefaçon – ni au caractère délibéré des actes du contrevenant. En effet, le montant du dédommagement est déterminé par les pertes réelles et le manque à gagner subis par le demandeur, sous réserve que le préjudice subi soit une conséquence naturelle de l'atteinte. Enfin, les tribunaux peuvent accorder un dédommagement égal à la valeur d'un contrat de licence si le demandeur peut prouver la pertinence de cet accord au regard de sa prétention.

I. INTRODUCTION

1. On entend généralement par "responsabilité civile" l'obligation de réparer le dommage causé à une tierce personne. Il existe deux types de responsabilité : la responsabilité contractuelle, qui découle du manquement à des obligations contractuelles, et la responsabilité civile délictuelle. La situation diffère selon que le contrevenant est lié par une obligation contractuelle au titulaire des droits de propriété intellectuelle (en général), ou au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit sur une marque (en particulier), ou qu'il a commis un acte portant atteinte à ces droits sans être lié par aucune obligation contractuelle. Dans tous les cas, la responsabilité est fondée sur i) un acte portant atteinte à un droit ou le non-respect d'obligations contractuelles, ii) un dommage réel et iii) un lien de causalité entre les points i) et ii). En d'autres termes, pour que le demandeur soit dédommagé, le dommage doit résulter de l'atteinte aux droits ou du manquement aux obligations contractuelles.

2. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) ne prévoit pas de mécanismes ou de niveaux de référence pour calculer le dommage. Les États membres confèrent des pouvoirs à leurs autorités judiciaires en ce qui concerne les objets susceptibles de donner lieu à des actions en dommages-intérêts, étant entendu que le dédommagement accordé doit être proportionnel au préjudice subi par le titulaire du droit et peut comprendre, le cas échéant, le paiement des frais de justice et des honoraires d'avocat du demandeur¹.

* Les points de vue exprimés dans le présent document sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

¹ Article 45 de l'Accord sur les ADPIC.

3. Cela étant, le calcul des dommages-intérêts pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle est régi par la législation nationale. Les lois jordaniennes de propriété intellectuelle ne fixent pas de conditions à remplir pour prétendre à des dommages-intérêts ni de base pour leur calcul, sauf la loi sur la protection du droit d'auteur, qui précise certains facteurs visant à guider le calcul des dommages-intérêts en cas d'atteinte à des œuvres protégées². Il convient donc de se référer aux dispositions susmentionnées, ainsi qu'à celles du Code civil jordanien régissant la responsabilité civile délictuelle, qui prévoient, en tant que principe général, que "[t]out acte préjudiciable rend la personne qui le commet passible de dommages-intérêts même si elle est incapable de discernement"³. Selon le Code civil jordanien, la responsabilité peut découler d'une action directe ou d'une relation de cause à effet⁴. Une action directe engage la responsabilité, que l'acte soit délibéré ou non, alors qu'en cas de dommage causé de manière indirecte, le caractère délibéré de l'acte doit être prouvé. Une responsabilité proportionnée peut s'appliquer lorsque plusieurs contrevenants sont impliqués⁵ si leurs "contributions" respectives peuvent être établies. Dans les autres cas, les tribunaux peuvent opter pour une responsabilité égale ou conjointe.

4. Dans ce contexte, deux types de dommage peuvent être distingués :

- Le dommage matériel⁶ : préjudice entraînant une perte économique. L'article 266 du Code civil jordanien prévoit que le montant de la réparation accordée en l'espèce est déterminé par les "pertes effectives" et le "manque à gagner" subis par le demandeur suite à un acte délictueux. En d'autres termes, il s'agit de dédommager le demandeur pour les pertes subies, lesquelles doivent être établies et évaluées.

Le dédommagement, sous quelque forme que ce soit, est calculé sur la base du dommage direct qui a été causé par l'atteinte, que ce dommage soit matériel ou moral, prévisible ou imprévisible, actuel ou futur à condition d'être imminent. L'évaluation des dommages directs englobe deux éléments essentiels : i) les pertes effectives et ii) le manque à gagner.

- Le dommage moral⁷ : préjudice résultant de l'atteinte portée au statut social d'une personne. L'article 267.1) du Code civil jordanien prévoit qu'une partie est responsable du tort causé pour toute atteinte à la liberté, à l'honneur, à la réputation ou au statut social ou financier d'une autre partie.

5. Au vu de ce qui précède, le présent document sera divisé en deux parties : la partie A, qui examinera la base de calcul des dommages-intérêts dus au propriétaire d'une marque, et la partie B, qui examinera la base de calcul des dommages-intérêts dus au titulaire d'un droit d'auteur ou de droits connexes.

A. BASE DE CALCUL DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DUS AU PROPRIÉTAIRE D'UNE MARQUE

6. En principe, tout préjudice subi par le propriétaire d'une marque est un dommage matériel. L'article 266 du Code civil jordanien définit le dommage matériel comme étant "les pertes effectives et le manque à gagner" subis par le demandeur. Par conséquent, pour que le tribunal puisse accorder la réparation appropriée, le propriétaire de la marque devra produire

² Article 49 de la loi jordanienne n° 22 de 1992 sur la protection du droit d'auteur et ses modifications, publiée en page 684 de la Gazette officielle n° 3821 du 16.04.1992.

³ Article 256 du Code civil n° 43 de 1976, publié en page 2 de la Gazette officielle n° 2645 du 01.08.1976.

⁴ *Ibid.*, article 257.

⁵ *Ibid.*, article 265.

⁶ Cour de cassation jordanienne, décision n° 275/2014 (chambre ordinaire) du 10.07.2014, ADALEH Center for Legal Information.

⁷ *Ibid.*, décision n° 1685/97 (chambre ordinaire).

les preuves juridiques nécessaires, ainsi qu'une évaluation du préjudice subi. Lorsque l'atteinte porte sur des droits de propriété industrielle, une action pour dommage moral n'est pas engagée puisque tout dommage causé à la réputation d'une marque entraînera une baisse de la valeur marchande de la marque ainsi que des ventes. Il en résultera un manque à gagner pour le propriétaire de la marque, ce qui constitue un dommage matériel. Dès lors, la base de calcul des dommages-intérêts s'établit comme indiqué ci-après.

7. Conformément à l'article 266 du Code civil jordanien, le calcul des dommages-intérêts se fonde sur les éléments suivants :

- le dommage réel, c'est-à-dire le préjudice ou la perte effectivement subi par le propriétaire de la marque découlant de l'acte portant atteinte aux droits; et
- le manque à gagner résultant de l'acte portant atteinte aux droits.

8. Dans plusieurs décisions, les tribunaux jordaniens ont appliqué les principes susmentionnés en déterminant le dommage réel et le manque à gagner subis par le demandeur suite à l'acte portant atteinte aux droits⁸, invoquant les arguments suivants :

- L'établissement de la preuve de l'atteinte n'emporte pas la preuve du dommage.
- Pour déterminer et évaluer le dommage et les preuves produites, le tribunal prend en considération⁹ les éléments suivants dans son raisonnement :

a) Valeur marchande de la marque

Des entités spécialisées dans l'évaluation des droits de propriété intellectuelle, notamment des marques, peuvent être mandatées pour estimer la valeur du dommage subi par le propriétaire de la marque ainsi que l'impact de l'atteinte sur la valeur marchande de la marque.

b) Dommage découlant du manque à gagner

Les bénéfices du propriétaire de la marque peuvent être évalués par référence aux états financiers vérifiés du demandeur avant et après l'acte portant atteinte aux droits. C'est ainsi que l'on détermine le dommage résultant du manque à gagner.

c) Baisse des ventes

La baisse doit être établie par le demandeur en démontrant a) le risque de confusion entre la marque du demandeur et celle du défendeur; et b) que ce dernier utilise la marque pour induire le public en erreur en donnant à penser qu'il s'agit d'une succursale ou d'un agent du demandeur afin de détourner les ventes du demandeur au profit du défendeur. Un tribunal¹⁰ a ainsi accordé des dommages-intérêts à hauteur de 25 474 dinars jordaniens à un demandeur, celui-ci ayant pu prouver que le défendeur avait porté atteinte à sa marque notoire "AL sultan Charcoal". Le demandeur a également pu établir la baisse consécutive des ventes sur la période 2013-2014 correspondant à la mise sur le marché des produits de contrefaçon du défendeur.

⁸ Décision n° 3841/2007 du tribunal de première instance d'Amman (chambre composée d'un seul magistrat) du 20.05.2008 concernant l'atteinte à la marque "CAF DU ROI", ADALEH Center for Legal Information. Voir aussi la décision n° 9775/2017 de la Cour de conciliation d'Amman relative à l'atteinte à la marque "KOSMODISK", système électronique d'administration judiciaire "Meezan".

⁹ Décision n° 3841/2007 du tribunal de première instance d'Amman.

¹⁰ Amman Court of Conciliation decision n° 19315/2015, "Meezan" Electronic Court System.

d) Frais engagés pour la protection des marques, tels que les honoraires d’avocat

Le tribunal n’a pas accordé d’indemnisation pour les honoraires d’avocat dans une affaire où le demandeur n’avait pas apporté la preuve des frais encourus pour empêcher le défendeur d’enregistrer une marque similaire, alors même que la procédure ouverte par le demandeur devant le service d’enregistrement et le tribunal administratif, auprès desquels il avait formé une objection, avait abouti.

e) Dépenses de publicité engagées par le demandeur dont le défendeur a profité illicitement et sans contrepartie

Par exemple, le tribunal a décidé¹¹ d’accorder 17 361 dinars jordaniens au demandeur à titre de dédommagement pour les dépenses de publicité relatives aux produits portant la marque “KOSMODISK” dans la presse, les revues médicales et à la télévision, ainsi que pour les frais encourus pour la publication de dépliants, brochures, sacs, matériel promotionnel, et pour la participation à des expositions.

f) Frais de bureau et de stockage et rémunération des employés

Le tribunal¹² n’a pas pris ces frais en compte pour le calcul des dommages-intérêts car il s’agit de frais de fonctionnement encourus indépendamment de tout acte portant atteinte aux droits.

B. BASE DE CALCUL DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DUS AU TITULAIRE D’UN DROIT D’AUTEUR OU DE DROITS CONNEXES

9. Selon la définition figurant aux articles 8 et 9 de la loi jordanienne sur la protection du droit d’auteur¹³, le droit d’auteur et les droits connexes sont des droits patrimoniaux et moraux qui peuvent faire l’objet d’une atteinte et donner lieu à une action en dommages-intérêts. Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer la nature du droit auquel il a été porté atteinte et le dommage éventuel (matériel ou moral) subi par le titulaire du droit.

10. Bien que la procédure relative aux actions en dommages-intérêts soit régie par le Code civil jordanien, l’article 49 de la loi sur la protection du droit d’auteur exige en plus que le dédommagement soit équitable et énonce des principes supplémentaires à appliquer au calcul du préjudice subi par le titulaire du droit, comme indiqué ci-après :

a) Le statut culturel de l’auteur

Le statut d’un auteur récompensé pour ses réalisations dans le domaine scientifique, culturel ou littéraire est pris en considération dans l’évaluation de l’indemnisation du dommage matériel, y compris les avantages que le contrevenant a obtenus illicitement du fait de l’atteinte aux droits, ce qui représente également un manque à gagner pour l’auteur. Le statut de l’auteur est aussi un élément important dont les experts tiennent compte pour évaluer le dommage moral lorsqu’il est porté atteinte au droit moral de l’auteur.

b) La valeur de l’œuvre littéraire, scientifique ou artistique

La valeur d’une œuvre récompensée par un prix, qui est très appréciée, largement diffusée ou considérée comme ayant une grande influence dans son domaine, est prise en compte dans l’évaluation du dédommagement qui doit être versé au titre des dommages matériel et moral.

¹¹ *Ibid.*, décision n° 9775/2017.

¹² *Ibid.*, décision n° 19315/2015.

¹³ Loi jordanienne n° 22 de 1992 sur la protection du droit d’auteur et ses modifications, publiée en page 684 de la Gazette officielle n° 3821 du 16.04.1992.

c) La valeur marchande d'une œuvre originale

Le calcul des dommages-intérêts se fonde sur cette valeur pour évaluer le manque à gagner du demandeur ainsi que les bénéfices obtenus par le défendeur. Cependant, la valeur marchande totale de l'œuvre n'est pas considérée comme un manque à gagner global, dans la mesure où elle inclut également les coûts de production encourus à la fois par le demandeur et par le défendeur dans le calcul, respectivement, du manque à gagner et des bénéfices obtenus.

d) La mesure dans laquelle le contrevenant a profité de l'exploitation de l'œuvre

À cet effet, le demandeur doit établir les éléments suivants :

- la quantité d'œuvres affectées par l'atteinte au droit d'auteur et aux droits connexes;
- la part de marché perdue par le demandeur à cause de cette atteinte; et
- le manque à gagner subi par le demandeur suite à cette perte de part de marché.

11. À titre d'exemple, la Cour de cassation jordanienne a conclu¹⁴ dans une affaire que le demandeur avait subi un dommage matériel par suite de l'exploitation par le défendeur de l'œuvre du demandeur – un enregistrement audio du Coran –, celui-ci ayant distribué illicitement 55 000 copies du CD, alors que le demandeur vendait chaque exemplaire au prix d'un dinar jordanien, avec une marge bénéficiaire de 35 piastres.

Calcul du dommage moral conformément aux articles 8 et 23 de la loi sur la protection du droit d'auteur

12. Tout auteur jouit d'un droit moral sur son œuvre qui est, par nature, inaliénable, perpétuel et imprescriptible. En règle générale, les œuvres sont considérées comme une extension des droits de la personnalité de l'auteur et, partant, toute adaptation, modification ou altération d'une œuvre, sans le consentement de son auteur, est considérée comme une atteinte au droit moral de l'auteur, au titre de laquelle l'auteur peut donc intenter une action en dommages-intérêts. En Jordanie, le montant des dommages-intérêts accordés au titre du dommage moral est généralement laissé à la libre appréciation du pouvoir judiciaire¹⁵, car la fixation d'un montant absolu serait incompatible avec la nature du dommage en question. Par conséquent, l'expert évaluera le montant qui peut raisonnablement être versé au cas par cas, à la lumière des preuves fournies par le demandeur et en tenant compte des principes établis en vertu de l'article 49 de la loi jordanienne sur la protection du droit d'auteur, comme indiqué ci-dessus. La Cour de cassation jordanienne a ainsi considéré dans une affaire que l'ajout de mots et de phrases, et leur attribution au demandeur à l'insu de celui-ci et sans son consentement préalable, constituait un motif valable pour intenter une action en dommages-intérêts. Dans son raisonnement, la Cour a estimé que les droits moraux étaient indépendants des droits patrimoniaux de l'auteur et qu'ils n'étaient pas cessibles¹⁶. Par conséquent, bien que le demandeur ait conclu un contrat avec le défendeur pour réaliser une étude scientifique en Jordanie, ce contrat ne donnait pas au défendeur le droit de réutiliser le contenu de l'œuvre du demandeur sans son autorisation, ni d'empêcher le demandeur de s'opposer à toute déformation, troncature ou autre modification de son œuvre ou à tout acte dérogeant en lien avec son œuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation¹⁷.

¹⁴ Décision n° 621/2018 de la Cour de cassation jordanienne, système électronique d'administration judiciaire "Meezan".

¹⁵ Décision n° 138/2002 de la Cour de cassation jordanienne (chambre ordinaire) du 06.02.2002, ADALEH Center for Legal Information.

¹⁶ *Ibid.*, décision n° 2648/2003 (chambre ordinaire) du 11.11.2003.

¹⁷ *Ibid.*

Possibilité de calculer les dommages-intérêts pour atteinte à des droits de propriété intellectuelle sur la base de la valeur des contrats de licence

13. La valeur d'un contrat de licence peut servir de base pour le calcul des dommages-intérêts. La perte de revenus futurs d'un contrat de licence résilié par suite d'une atteinte aux droits pourrait, selon la libre appréciation du juge, être considérée comme une mesure du manque à gagner du demandeur. La valeur actuelle du contrat de licence constituerait ainsi une base pour le calcul des dommages-intérêts, à condition qu'il soit enregistré¹⁸ au regard de tous les droits de propriété industrielle, y compris les marques. Un contrat de licence n'est opposable à des tiers qu'à compter de la date de son enregistrement. Comme pour le droit d'auteur et les droits connexes, ces contrats doivent être établis par écrit.

14. Un juge ne se contentera pas de présumer l'existence d'un tel contrat car, dans le système juridique jordanien, c'est au demandeur qu'il incombe de fournir la preuve du préjudice subi et de déterminer son montant. La valeur des contrats de licence couvrant les mêmes droits de propriété intellectuelle, proposés ou négociés avant que l'atteinte ait été portée, peut cependant servir d'indication pour le calcul des dommages-intérêts.

15. La compensation à laquelle le demandeur a droit englobe les éléments suivants :

- frais de justice encourus par le demandeur;
- frais engagés par le demandeur durant la procédure, tels que les honoraires des experts, les frais encourus par les témoins et les coûts engendrés par la saisie des produits de contrefaçon;
- honoraires d'avocat, qui sont estimés par le tribunal¹⁹. Ils ne sont en aucun cas inférieurs à 5% de la réparation accordée et peuvent se monter au maximum à un millier de dinars jordaniens dans la phase de jugement devant le tribunal de première instance. Ils ne dépassent pas la moitié des honoraires d'avocat estimés en première instance lorsque l'affaire est portée devant la Cour d'appel; et
- taux d'intérêt légal de 9% par an sur la réparation totale. Il s'agit de dommages-intérêts préétablis, qui sont calculés de la date d'ouverture de la procédure jusqu'à la date de paiement par le défendeur.

II. CONCLUSION

16. Le système juridique jordanien prévoit la réparation du dommage matériel et du dommage moral. Le dommage matériel s'entend des pertes effectives et du manque à gagner subis par le demandeur. Dans ce système, les tribunaux ne peuvent ni appliquer des règles générales d'équité et de justice en matière de calcul des dommages-intérêts ni accorder des dommages-intérêts punitifs. Concernant le dommage moral, le demandeur doit fournir la preuve du préjudice subi, assortie d'une évaluation par un expert. En outre, le montant des dommages-intérêts accordés ne dépend ni de la nature de l'atteinte aux droits ni du caractère délibéré de l'acte du contrevenant, mais il est déterminé par le dommage effectif et le manque à gagner subis par le demandeur, si ce dommage était une conséquence naturelle de l'atteinte aux droits. Enfin, les tribunaux peuvent accorder une réparation équivalant à la valeur d'un contrat de licence si le demandeur peut démontrer le bien-fondé de sa prétention.

[Fin de la contribution]

¹⁸ Article 3.a) de la loi n° 33 sur les marques de 1952 et ses modifications.

¹⁹ Article 46 de la loi jordanienne sur l'ordre des avocats n° 11 de 1972 et ses modifications, publiée en page 666 de la Gazette officielle n° 2357 du 06.05.1972.

DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE SUBI EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON

*Contribution établie par M. Abderrazzak El Amrani, juge, premier président, Cour d'appel de Commerce de Casablanca (Maroc)**

RÉSUMÉ

En vertu du droit et de la jurisprudence du Maroc, y compris la plupart des décisions rendues par les tribunaux de commerce, le titulaire d'une marque peut choisir de solliciter l'"indemnisation intégrale" des pertes effectivement subies et le recouvrement des bénéfices attribuables à l'activité illégale. Dans un tel cas, le titulaire de la marque doit établir le bien-fondé de sa demande, ce qui peut s'avérer extrêmement difficile même lorsque le juge implique un expert technique. Dès lors, les demandeurs choisissent souvent de solliciter les dommages-intérêts préétablis par la loi afin de ne pas avoir à prouver l'ampleur du préjudice occasionné. Lorsqu'un tribunal détermine les dommages-intérêts à accorder, dans le cadre de la fourchette préétablie, il tient compte du volume de produits contrefaisants saisis dans le magasin de l'auteur de l'atteinte. Le juge ne s'intéressera à la bonne ou mauvaise foi de l'auteur de l'atteinte que lorsqu'il s'agit d'un petit commerçant qui ne fabrique pas les produits contrefaisants lui-même. En revanche, tout auteur d'une atteinte qui fabrique lui-même les produits contrefaisants s'expose au paiement de dommages-intérêts, qu'il agisse ou non de bonne foi. Enfin, le pouvoir judiciaire marocain ne se fonde pas sur la valeur de l'accord de licence hypothétique pour déterminer le montant des dommages-intérêts.

I. CONTEXTE

1. La "contrefaçon" se définit comme un acte qui porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle, causant un préjudice au titulaire d'une marque qui peut dès lors prétendre à obtenir réparation. L'indemnisation du préjudice subi a néanmoins fait l'objet d'un vaste débat parmi les juristes et les juges qui se sont penchés tout particulièrement sur la proportionnalité, les types de dommages concernés (autrement dit, dommages matériels, dépenses encourues ou pertes de profits), la base de calcul (c.-à-d., dommages-intérêts préétablis ou discrétion du juge) et d'autres éléments pris en considération en matière de contrefaçon (p. ex., la bonne ou la mauvaise foi et le volume de produits contrefaisants saisis).
2. En général, les principes de justice rétributive ont longtemps sous-tendu toute indemnisation avant d'être remplacés, dans la législation moderne, par un principe qui tend plutôt vers la réparation du préjudice subi. À ce titre, les dommages-intérêts punitifs sont désormais strictement limités au domaine de la responsabilité pénale.
3. Au Maroc, les articles 77, 78 et 98 du Code des obligations et des contrats régissent la responsabilité délictuelle : l'article 77 énonce que "tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral oblige son auteur à réparer ledit dommage [...]". L'article 78 indique que "chacun est responsable du dommage matériel ou moral qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute [...]".

* Les points de vue exprimés dans le présent document sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

4. L'article 98 définit ce qui est constitutif d'un dommage, précisant les éléments qu'il convient de prendre en considération dans l'examen de celui-ci. Il énonce que :

“les dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal doit d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.”

5. Au moyen des dispositions susmentionnées, le Maroc a érigé au rang de principe général du droit le “droit à indemnisation”; il n'est pas possible de s'y soustraire par l'intermédiaire d'un accord entre les parties. Ce droit repose sur trois principes : (i) la faute (violation d'une obligation légale); (ii) un dommage matériel ou moral effectivement subi par l'une des parties; et (iii) un lien de causalité entre les deux.

II. CADRE JURIDIQUE DE L'INDEMNISATION AU MAROC

6. En passant de sa première loi sur la propriété industrielle (23 juin 1916), qui prévoyait de faibles amendes, à la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle (loi sur la propriété industrielle) qui consacre le droit de demander l'indemnisation intégrale du préjudice subi ou des dommages-intérêts préétablis fixés par le législateur, le Maroc a pris d'importantes mesures en vue de traiter la question de la réparation civile en matière de contrefaçon. Par la suite, la disposition concernant les dommages-intérêts préétablis visée à l'article 224 de la loi n° 17-97 a été modifiée et complétée par des dispositions des lois n° 23-13 et n° 31-05, augmentant les montants minimum et maximum des dommages-intérêts préétablis, respectivement de 5000 MAD et 25 000 MAD à 50 000 MAD et 500 000 MAD. La version modifiée de l'article 224 prévoit que :

“le détenteur des droits à la possibilité de choisir entre les dommages-intérêts effectivement subis plus tout bénéfice attribuable à l'activité interdite qui n'a pas été pris en compte dans le calcul de ces dommages ou des dommages-intérêts dont le montant est au moins 50 000 dirhams et au plus 500 000 dirhams, selon ce que le tribunal estime équitable pour la réparation du préjudice subi.”

7. La loi marocaine sur la propriété industrielle est conforme aux normes internationales de divers instruments internationaux auxquels le Maroc a adhéré, y compris des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), comme l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l'Accord sur les ADPIC) et les traités administrés par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, notamment le Traité sur le droit des marques. L'article 224 de la loi n° 17-97 sur la propriété industrielle est conforme à l'article 45 de l'Accord sur les ADPIC qui déclare que :

“[I]es autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir. Les autorités judiciaires seront également habilitées à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés. Dans les cas appropriés, les Membres pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir.”

III. FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DÉTERMINATION DE L'INDEMNISATION

8. L'article 224 de la loi marocaine n° 17-97 sur la propriété industrielle met en place une règle unique en matière de dommages-intérêts qui n'a son pendant dans aucune autre législation nationale, à savoir que, lorsqu'il intente une action en justice pour contrefaçon, le titulaire de la marque peut choisir entre deux options :

A. INDEMNISATION INTEGRALE

9. Le titulaire de la marque peut solliciter une indemnisation complète du dommage subi en raison de l'acte de contrefaçon, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge. En vertu de cette option, les dispositions générales du droit s'appliquent. La charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit prouver le bien-fondé de sa demande et faire état des pertes effectives subies et du manque à gagner découlant de l'atteinte. Cela peut s'avérer extrêmement difficile bien qu'il puisse être relativement simple de prouver une diminution des ventes au moyen des états financiers. En réalité, considérant le faible volume de produits contrefaisants offerts à la vente par la plupart des auteurs d'atteintes à la propriété intellectuelle en raison du risque de subir des "saisies-description", il reste impossible d'établir le lien de causalité entre une telle baisse et l'atteinte. En outre, la plupart des commerçants qui vendent des produits contrefaisants ne tiennent pas de documents comptables réguliers susceptibles d'aider à déterminer le volume de produits contrefaisants vendus et les profits frauduleux ainsi réalisés.

B. DOMMAGES-INTERETS PREETABLIS

10. À défaut, le titulaire de la marque peut solliciter, en matière de contrefaçon, des dommages-intérêts préétablis par le législateur. Ce droit profite à tout titulaire de marque qui n'est pas en mesure de prouver l'ampleur du dommage subi ou qui n'a pas d'informations sur le manque à gagner dû au détournement de l'auteur de l'atteinte. Il s'agit d'un montant fixe visant à indemniser le titulaire d'une marque pour le dommage subi, même lorsqu'il ne subit aucune perte réelle, par exemple lorsque les produits contrefaisants sont saisis dans un port avant leur entrée sur le marché national. Selon la jurisprudence, les importateurs de produits contrefaisants s'exposent au paiement de dommages-intérêts considérables, même lorsque lesdits produits contrefaisants n'ont été ni vendus ni mis à disposition du public. En vertu de cette option, le titulaire de la marque n'a pas à prouver le préjudice subi. Dans sa décision n° 3280 rendue le 31 mai 2017 dans l'affaire n° 2017-8211-18450, considérant que les dommages-intérêts préétablis sont accordés au titre d'une indemnisation forfaitaire qui n'exige pas que le demandeur prouve l'ampleur du préjudice subi, la Cour d'appel de commerce de Casablanca a jugé sans fondement les arguments de l'appelant selon lesquels la juridiction de jugement n'avait pas déterminé l'étendue des pertes subies et des dépenses nécessaires encourues par le propriétaire de la marque. La Cour a par conséquent confirmé le jugement rendu en première instance et a rejeté le recours.

IV. POUVOIR DU JUGE EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION DE L'INDEMNISATION

11. En principe, le juge est libre de déterminer, selon son intime conviction, ce qui constitue une indemnisation appropriée du dommage, compte tenu des circonstances de l'espèce et des éléments de preuve produits. Cependant, une telle liberté est limitée par l'obligation de rendre une décision motivée justifiant le montant des dommages-intérêts.

12. En application du droit marocain, le défaut de prise en considération des aspects juridiques d'une indemnisation dans le cadre d'une décision de justice est réputé constitutif d'une erreur sur le fond; il s'agit autrement dit d'un moyen de contestation pour motifs inappropriés ou insuffisants. Dans son arrêt n° 2749 rendu le 20 novembre 1985 dans l'affaire n° 81/27390, la Cour de cassation a confirmé ce principe en affirmant que :

“les dommages-intérêts sont estimés sur la base des pertes réelles et du manque à gagner subis par le demandeur. Tout tribunal doit rendre une décision motivée, indiquant les motifs justifiant l’octroi des dommages-intérêts afin que la Cour de cassation soit en mesure d’évaluer le préjudice subi par le demandeur. Ainsi, la Cour d’appel, qui a décidé de réduire les dommages-intérêts accordés en première instance, aurait dû dûment motiver sa décision”.

13. L’article 59 du Code de procédure civile dispose que, lorsqu’un un juge décide de faire appel à un expert en vue de clarifier des points techniques pertinents à des fins de détermination du montant des dommages-intérêts,

“[il] détermine les points sur lesquels portera l’expertise dans la forme de questions techniques à l’exclusion de tous points de droit. L’expert doit présenter une réponse claire et déterminée sur toute question technique et il lui est interdit de répondre à une question qui ne rentre pas dans sa compétence technique et qui a rapport avec le droit.”

En outre, l’article 66 indique que “le juge n’est pas obligé de suivre l’avis de l’expert désigné et a la faculté de désigner tout autre expert aux fins d’éclaircir les aspects techniques du litige”. Dans son arrêt n° 1608 rendue le 28 mars 2018 dans l’affaire n° 2017-8211-18490, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a affirmé que :

“[...] en sollicitant les dommages-intérêts fixés par loi entre 50 000 MAD et 500 000 MAD, le titulaire de la marque n’a pas à prouver le préjudice subi, contrairement à la demande d’indemnisation intégrale qui implique que le demandeur, autrement dit le titulaire de la marque, prouve l’étendue du préjudice subi. Contestant la décision d’octroyer 800 000 MAD en alléguant son défaut de fondement et son défaut d’indication des motifs selon lesquels un tel montant compenserait le dommage effectivement subi par le titulaire de la marque, l’appelant exigeait dans son recours la nomination d’un expert-comptable en vue d’évaluer les véritables pertes subies. L’expert nommé a conclu que le demandeur pouvait prétendre à 190 000 MAD de dommages-intérêts; considérant qu’il n’avait fourni aucune preuve contradictoire, autrement dit, que le dommage subi excéderait l’indemnisation évaluée par l’expert, la Cour décide d’infirmar la décision et réduit ainsi le montant des dommages-intérêts accordés à 190 000 MAD.”

V. CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE L’INDEMNISATION

14. Compte tenu de l’ampleur des dommages-intérêts préétablis, à savoir entre 50 000 MAD et 500 000 MAD, plusieurs décisions des tribunaux de commerce du Maroc et, en particulier, de la Cour d’appel du commerce de Casablanca se sont appuyées sur le volume de produits contrefaisants saisis ou l’aperçu présenté par le commissaire judiciaire dans le cadre du calcul du montant des dommages-intérêts. À titre d’exemple, dans son arrêt n° 2728 rendu le 20 mai 2014, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a conclu :

“compte tenu du pouvoir discrétionnaire de la juridiction pour déterminer les dommages-intérêts préétablis, la présente Cour estime que le montant de 20 000 MAD accordé n’est pas suffisant pour réparer le préjudice subi, considérant le volume de produits contrefaisants saisis, à savoir 686 paires de chaussures portant la marque touchée par l’atteinte. Ainsi, la Cour fait droit à la demande sollicitant l’augmentation du montant octroyé et accorde [donc] le montant maximum des dommages-intérêts préétablis, c’est-à-dire 25 000 MAD”.

15. De plus, le type de commerçants qui offrent à la vente les produits contrefaisants est également pris en considération à des fins d’évaluation des dommages-intérêts. En effet, l’indemnisation est susceptible de varier selon que le défendeur est un grand négociant qui

vend de grandes quantités ou un petit commerçant qui vend un nombre restreint de ces produits contrefaisants. Dans ce dernier cas, la plupart des décisions ont accordé des dommages-intérêts préétablis équivalents au montant minimum de 50 000 MAD. Dans ce contexte, il importe de préciser qu'un tribunal ne peut accorder des dommages-intérêts d'un montant inférieur, même lorsqu'il estime ce montant disproportionné eu égard aux revenus du défendeur, par exemple lorsqu'un nombre restreint de produits contrefaisants a été saisi dans le magasin de ce dernier, dont les profits annuels n'excèdent pas 50 000 MAD.

VI. IMPACT DE LA BONNE OU MAUVAISE FOI SUR LA DÉTERMINATION DE L'INDEMNISATION

16. Quant à l'élément intentionnel de la contrefaçon et son impact sur la détermination des dommages-intérêts, la législation et le pouvoir judiciaire marocains distinguent deux cas. Lorsque le défendeur est une personne physique ou morale qui fabrique les produits contrefaisants, celle-ci est tenue de verser les dommages-intérêts susmentionnés, peu importe qu'elle agisse de bonne ou de mauvaise foi. La raison d'être de cette règle est évidente; le fabricant représente le premier maillon de la chaîne de contrefaçon et donc le premier responsable de l'activité portant atteinte au droit de propriété intellectuelle. En effet, il convient d'appliquer un cadre juridique plus strict à l'origine de l'acte illicite.

17. D'un autre côté, il y a le défendeur "non-fabricant", autrement dit la personne qui a vendu ou offert à la vente, dans son magasin, les produits contrefaisants saisis. Tentant de se soustraire au versement de ce genre de dommages-intérêts, ce type de défendeur cherche souvent à établir sa bonne foi, arguant qu'il n'avait pas conscience que les produits concernés portaient une fausse marque. Toutefois, en principe, en vertu de la jurisprudence marocaine, tout commerçant professionnel qui vend des produits est réputé disposer de la capacité technique de distinguer entre le produit original et un produit contrefaisant et ne peut exciper de sa bonne foi dès lors qu'il est en mesure de connaître la nature des produits qu'il vend en termes de prix, qualité ou origine.

18. Enfin, une autre possibilité d'indemnisation consisterait à demander à l'auteur de l'atteinte de payer un montant équivalent aux frais d'obtention d'une licence auprès du titulaire de la marque. Un certain nombre de pays applique cette méthode, mais pas le Maroc. En effet, plusieurs juristes ont critiqué son bien-fondé. À cet égard, veuillez consulter M. Ghassan Branpo, "Réglementation des marques : étude comparée", qui estime qu'une telle méthode équivaut à l'octroi d'une licence obligatoire de la marque au profit de l'auteur de l'atteinte, qui serait ainsi uniquement contraint de payer les coûts afférents à l'obtention d'une licence de la marque auprès du titulaire de la marque, comme s'il l'avait fait dès le début. Cela donnerait à l'auteur de l'atteinte la même qualité qu'un commerçant légitime ayant obtenu, de manière licite, une licence aux fins d'utilisation de la marque, alors que ce preneur de licence légitime encourt des frais publicitaires et est soumis à de stricts contrôles de qualité réalisés par le titulaire de la marque.

[Fin du document]

DONNÉES D'EXPÉRIENCE DU ROYAUME-UNI EN MATIÈRE DE QUANTIFICATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR ATTEINTE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

*Contribution établie par M. Alan Johns QC, Juge de district auprès du Tribunal de la propriété intellectuelle pour les entreprises, Haute Cour de justice, Londres (Royaume-Uni)**

RÉSUMÉ

Tout titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut prétendre au versement de dommages-intérêts au titre d'une atteinte portée à ce droit, sans avoir à prouver que l'auteur de l'atteinte avait connaissance de la nature illicite de ses activités. En outre, la loi prévoit un moyen efficace de réparation du dommage – à savoir dommages-intérêts négociés -, même lorsqu'il n'est pas possible d'établir des pertes au sens conventionnel du terme. Dans de tels cas, les dommages-intérêts sont accordés sous la forme d'une somme forfaitaire que l'on aurait pu raisonnablement demander aux fins d'autorisation de l'acte illicite. L'on obtient cette somme forfaitaire en imaginant une négociation hypothétique entre le titulaire du droit et l'auteur de l'atteinte; c'est le tribunal qui en détermine le montant sur base des éléments dont il dispose. Lorsque l'auteur de l'atteinte a agi en connaissance de cause, le tribunal peut octroyer des dommages-intérêts supplémentaires. Ni les dommages-intérêts fondés sur la négociation ni les dommages-intérêts supplémentaires ne sont de nature punitive. La portée des dommages-intérêts visant à indemniser le "dommage moral" est relativement limitée.

INTRODUCTION

1. Le présent document s'intéresse à la législation en Angleterre et au Pays de Galles et tend à décrire la méthode actuelle de quantification des dommages-intérêts pour atteinte à la propriété intellectuelle, ainsi qu'à aborder les différents recours aux fins de reddition des comptes de l'auteur de l'atteinte en vue de la restitution des bénéfices. L'on constatera qu'il appartient au juge de déterminer les dommages-intérêts dans chaque cas et en fonction des éléments dont il dispose. Cet exercice se fonde sur des principes clairs, mais s'avère souvent imprécis; il s'agit d'une estimation judiciaire fondée sur les éléments dont dispose le tribunal.

CHOIX DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

2. En cas d'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire du droit a le choix. Il peut demander à être indemnisé du préjudice subi du fait de l'atteinte ou, à défaut, choisir la reddition des comptes de l'auteur de l'atteinte en vue du recouvrement des bénéfices.

3. Le recouvrement des bénéfices n'est pas de même nature que l'octroi de dommages-intérêts. Son objectif est de prévenir l'enrichissement sans cause de l'auteur de l'atteinte plutôt que d'indemniser le titulaire du droit de propriété intellectuelle au titre des pertes subies. Les questions de savoir si l'atteinte a généré des pertes ou si l'auteur de l'atteinte a tiré profit de celle-ci n'ont pas le même objet. Par conséquent, les pertes subies par le titulaire du droit sont sans incidence sur le recouvrement des bénéfices¹.

* Les points de vue exprimés dans le présent document sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

¹ Voir *OOO Abbott v Design & Display Ltd* [2016] EWCA Civ 98.

4. Une fois que l'atteinte a été établie et afin que le demandeur puisse faire un choix éclairé, la pratique consiste à inviter l'auteur de l'atteinte à fournir des informations concernant les profits réalisés dans le cadre de celle-ci². Par le passé, il semblait habituel que les demandeurs sollicitent des dommages-intérêts, mais les récentes données d'expérience montrent un nombre croissant de cas dans lesquels ils optent pour le recouvrement des bénéfices.

5. Dans le cadre d'un recouvrement des bénéfices, le tribunal estime le montant des profits réalisés du fait de l'atteinte et ordonne à l'auteur de celle-ci de reverser ce montant au titulaire du droit. Autrement dit, cette décision consiste à établir la marge brute réalisée du fait des ventes de produits contrefaisants et à déterminer les dépenses qui en sont dûment déductibles. La méthode du tribunal en matière de déduction des dépenses afin d'obtenir le véritable profit consiste à autoriser l'auteur de l'atteinte à déduire (a) uniquement les frais associés à l'activité illicite, et (b) une part des frais généraux encourus à condition qu'ils soient effectivement en lien avec l'activité illicite³.

DROIT AUX DOMMAGES-INTÉRÊTS

6. Le droit aux dommages-intérêts n'est pas tributaire de la preuve que l'auteur de l'atteinte agissait en connaissance de cause.

7. S'il existe un moyen de défense fondé sur l'innocence en matière de dessins et modèles industriels, comme de droit d'auteur et de brevets, ce moyen est très limité et rarement établi. Dans l'affaire *Kohler Mira Ltd. v Bristan Group Ltd.* [2014] EWHC 1931 (IPEC), le tribunal a refusé l'argument fondé sur la section 233(1) de la loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets qui dispose que lorsque "l'on démontre qu'au moment où l'atteinte est survenue, le défendeur ne savait pas, et n'avait pas de raison de soupçonner, que le dessin et modèle sur lequel portait l'article faisait l'objet d'une protection par droit de dessin ou modèle, le [demandeur] ne peut solliciter de dommages-intérêts à son encontre". L'honorable juge Hacon a affirmé :

"Je pense que la faille de cet argument repose dans la suggestion selon laquelle, en temps normal, un défendeur face à un article n'a aucune raison de soupçonner la subsistance d'une protection par droit de dessin ou modèle. Dans le cas d'un article industriel, ce ne sera généralement pas le cas. Si le défendeur ramasse un caillou sur une plage, un homme raisonnable n'a objectivement aucune raison de penser que celui-ci est protégé par un droit de dessin ou modèle. En revanche, il est fort probable qu'il ait de bonnes raisons de croire qu'un article industriel est protégé par un droit de dessin ou modèle".

NATURE COMPENSATOIRE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

8. Comment les dommages-intérêts sont-ils quantifiés? Le principe de base est que ces dommages-intérêts sont compensatoires et tendent à replacer le demandeur dans la position dans laquelle il se serait trouvé si l'atteinte n'était pas survenue. Dans l'affaire *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd.* [1975] 1 WLR 819, Lord Wilberforce a édicté la règle générale : "La portée des dommages-intérêts doit, dans la mesure du possible, correspondre à une somme forfaitaire qui replacerait la personne victime de l'atteinte dans la position dans laquelle elle se serait trouvée si elle n'avait subi aucune atteinte". Il décrit comme suit l'un des principes fondamentaux de la détermination des dommages-intérêts : "Considérant

² Voir *Island Records Ltd v Tring International plc* [1996] 1 WLR 1256.

³ Voir *OOO Abbott v Design & Display Ltd* [2017] EWHC 932 (IPEC)

que les défendeurs sont fautifs, les dommages-intérêts doivent être établis librement, mais ils ont pour objet de compenser les demandeurs et non de punir les défendeurs”.

9. L'application de ces principes est simple lorsque l'atteinte aboutit au détournement des ventes au détriment du titulaire du droit de propriété intellectuelle (même si l'on peut rencontrer des difficultés quant au calcul). Les pertes dont le titulaire du droit sera indemnisé dans de tels cas correspondent au manque à gagner, principalement les bénéfices qu'il aurait réalisés s'il avait vendu ses produits à la place de l'auteur de l'atteinte. Ces pertes peuvent également comprendre un manque à gagner sur ses propres ventes, lorsque le titulaire du droit s'est vu contraint de réduire ses prix en raison de l'atteinte.

10. En déterminant le manque à gagner, le tribunal se fait d'abord une idée de la part des ventes du défendeur que le demandeur aurait pu réaliser. Il doit ensuite établir les frais supplémentaires susceptibles d'avoir été encourus. Ce faisant, il tient également compte du fait que ce manque à gagner correspond à une “production supplémentaire” de telle sorte que seuls certains frais spécifiques seront imputables aux ventes supplémentaires. Cependant, cela provoque, en pratique, une augmentation des coûts due à l'augmentation de la production⁴.

DOMMAGES-INTÉRÊTS FONDÉS SUR LA NÉGOCIATION

11. Quid des cas dans lesquels les ventes n'ont pas été détournées?

12. La réponse découle de l'adoption d'une démarche semblable à celle qui s'applique à la valeur immobilière. Lorsqu'un intrus utilise le terrain d'autrui sans son consentement, le propriétaire du terrain peut prétendre à des dommages-intérêts sous la forme d'une somme forfaitaire qui aurait pu être raisonnablement demandée à des fins d'autorisation.

13. Les dommages-intérêts se fondent sur un principe similaire en matière d'atteinte à la propriété intellectuelle. On parle désormais de “dommages-intérêts fondés sur la négociation” et l'on considère qu'ils “indemnisent une perte, même s'il ne s'agit pas d'une perte au sens conventionnel du terme”. Le raisonnement sous-jacent est que la personne fautive “prend quelque chose au propriétaire sans rien lui donner en retour, alors qu'il est en droit d'exiger un paiement en contrepartie”⁵.

14. Tout comme dans les cas concernant les valeurs immobilières, les dommages-intérêts consistent en une somme forfaitaire qu'il aurait été raisonnable d'appliquer à des fins d'autorisation et qui implique que le tribunal évalue les résultats d'un hypothétique compromis ou négociation entre le titulaire du droit de propriété intellectuelle et l'auteur de l'atteinte⁶.

15. Dans tous les cas, il appartient au tribunal d'effectuer une telle évaluation sur le fondement des preuves dont il dispose. Comme l'a précisé Lord Wilberforce dans l'affaire *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd* : “La procédure ultime consiste en une estimation judiciaire fondée sur les indices disponibles”.

16. Il est possible de déterminer, sur la base des preuves produites, le taux normal d'une redevance. Toutefois, “il doit être démontré que les circonstances dans lesquelles le taux normal a été payé sont les mêmes que, ou sont à tout le moins semblables à, celles dans lesquelles le titulaire du brevet et l'auteur de l'atteinte sont réputés conclure leur compromis”⁷.

17. S'il n'est pas possible d'établir un taux normal, l'évaluation peut s'avérer plus difficile.

⁴ Voir *Ultraframe (UK) Ltd v Eurocell Building Plastics Ltd* [2006] EWHC 1344 (Pat).

⁵ Voir *Morris-Garner v One Step (Support) Ltd* [2018] UKSC 20.

⁶ Voir *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd*.

⁷ Lord Wilberforce, *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd*.

18. Les principes applicables à la négociation hypothétique sont les suivants :

- Le fait que l'une ou les deux parties sont effectivement parvenues à un accord est sans importance.
- La licence hypothétique porte sur la période au cours de laquelle l'atteinte est survenue.
- Le tribunal tiendra compte des circonstances dans lesquelles se trouvait chacune des parties au moment de la négociation hypothétique.
- Si l'auteur de l'atteinte disposait, au moment de la négociation hypothétique, d'une autre option licite, il en sera tenu compte.
- Cette autre option ne doit pas nécessairement présenter toutes les caractéristiques de l'acte portant atteinte au droit de propriété intellectuelle.
- Néanmoins, le tribunal ne tiendra pas compte des circonstances financières ni des caractéristiques des parties⁸.

19. Il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas d'un exercice de précision. Il s'agit plutôt d'un exercice qui implique parfois, selon certains, "de faire preuve d'imagination et d'accepter le caractère approximatif de l'estimation"⁹.

DOMMAGES-INTÉRÊTS SUPPLÉMENTAIRES

20. Si, comme susmentionné, le droit à dommages-intérêts ne nécessite pas de prouver que l'auteur de l'atteinte a agi en connaissance de cause, des dommages-intérêts supplémentaires peuvent néanmoins être octroyés dans un tel cas. L'article 13(1)(a) de la directive 2004/48/EC permet, à cet égard, l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires ayant trait aux "bénéfices injustement réalisés par le contrevenant".

21. Ces dommages-intérêts ne sont toujours pas de nature punitive. Ils sont censés être disponibles lorsque le tribunal estime que la somme forfaitaire autrement déterminée au titre des dommages-intérêts, ou du recouvrement des bénéfices, n'indemnise pas de manière appropriée le demandeur pour le préjudice effectivement subi. L'article 13(1)(a) permet, à cet égard, au tribunal d'octroyer une somme forfaitaire supplémentaire ayant trait aux bénéfices injustement réalisés par le contrevenant¹⁰.

22. À titre d'exemple (présenté dans l'affaire *Henderson v All Around the World Recordings Ltd.*) :

"Si le défendeur n'a tiré aucun profit financier direct de l'atteinte – auquel cas un recouvrement des bénéfices n'est pas d'une grande utilité – mais que son activité commerciale a connu une expansion de taille ou de réputation du fait de ventes à prix sacrifié. Pour le demandeur, outre les pertes enregistrées au titre des ventes, il est possible que des pertes supplémentaires soient subies du fait de l'expansion d'une entreprise concurrente. Cette expansion n'équivaut pas à un profit au bénéfice du défendeur au sens générique du terme, mais il s'agit néanmoins d'un profit en lien avec l'atteinte, qui plus est injuste".

DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL

23. L'article 13(1)(a) autorise également le tribunal, dans les cas où l'auteur de l'atteinte a agi en connaissance de cause, à octroyer des dommages-intérêts pour "préjudice moral causé au

⁸ Voir *32Red plc v WHG (International) Ltd* [2013] EWHC 815 (Ch).

⁹ Citation tirée de *32Red plc v WHG (International) Ltd*.

¹⁰ Voir *Henderson v All Around the World Recordings Ltd* [2014] EWHC 3087 (IPEC).

titulaire du droit du fait de l'atteinte". Néanmoins, le tribunal a estimé que la marge de manœuvre dans le cadre de la détermination de ces dommages-intérêts était relativement restreinte. "La seule chose qui soit claire en matière de "préjudice moral" est que cela a trait à un élément qui n'est pas de nature économique. Je suis convaincu que cela ne surviendra que dans des circonstances exceptionnelles..."¹¹

24. Un exemple de telles circonstances a été donné dans l'affaire *Kohler Mira Ltd. v Bristan Group Ltd.* :

"Dans l'éventualité où un défendeur porterait atteinte au droit d'auteur en publiant sur l'Internet des photographies illustrant un deuil personnel, le défendeur n'en tirera pas nécessairement un profit et le titulaire du droit d'auteur ne subira pas nécessairement de perte financière en conséquence. Le stress émotionnel causé est néanmoins susceptible d'être intense. Dans de telles circonstances, l'article 13(1)(a) permettrait au tribunal d'accorder une indemnisation adéquate, jusqu'alors indisponible aux titulaires de droit d'auteur en Angleterre".

[Fin de la contribution]

¹¹ *Ibid.*

ÉTUDE DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (AIPPI) CONCERNANT LA QUANTIFICATION DE LA RÉPARATION PÉCUNIAIRE

*Contribution préparée par M. Ari Laakkonen, rapporteur général adjoint, AIPPI, Zurich (Suisse)**

RÉSUMÉ

Le présent document résume les principales questions soulevées par les groupes nationaux et régionaux de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) au cours de l'étude concernant la quantification de la réparation pécuniaire menée à bien par l'AIPPI en octobre 2017. Les discussions portaient sur la quantification des dommages-intérêts (perte réelle de bénéfices subie par le titulaire de droit en raison de l'atteinte) et des redevances raisonnables (estimation des dommages-intérêts obtenus en appliquant aux ventes illégales de l'auteur de l'atteinte une redevance raisonnable). Elles concernaient également les principes applicables aux dommages-intérêts accordés eu égard aux produits complémentaires et ceux introduits dans des articles de contrefaçon, ainsi que pour pertes futures. La quantification des prétentions quant au recouvrement des bénéfices, autrement dit, du profit illicite réalisé par l'auteur de l'atteinte en raison de celle-ci, ne relevait pas de l'étude.

I. AU SUJET DE L'AIPPI

1. L'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle, généralement connue sous son appellation abrégée AIPPI, représente, au niveau mondial, la principale organisation non gouvernementale internationale dédiée au développement et à l'amélioration des régimes juridiques de protection de la propriété intellectuelle.
2. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif politiquement neutre, implantée à Genève; elle compte actuellement plus de 9000 membres représentant plus de 125 pays. L'AIPPI vise à améliorer et promouvoir la protection de la propriété intellectuelle tant aux niveaux national qu'international. Elle tend vers cet objectif en travaillant en faveur du développement, de l'expansion et de l'amélioration des traités et accords régionaux et des législations nationales en matière de propriété intellectuelle. Elle réalise des études des législations nationales existantes et propose des mesures en vue de leur harmonisation à l'international. Le cas échéant, l'AIPPI présente des arguments devant d'importants tribunaux ou organes législatifs en vue de prôner le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle.

II. ÉTUDE DE L'AIPPI CONCERNANT LA QUANTIFICATION DE LA RÉPARATION PÉCUNIAIRE

3. En réponse au questionnaire préparé par le rapporteur général de l'AIPPI concernant la quantification de la réparation pécuniaire¹, quarante rapports présentant des informations et analyses détaillées quant aux législations nationales et régionales en la matière ont été reçus de la part des groupes nationaux et régionaux de l'AIPPI. Le rapporteur général de l'AIPPI les a examinés et en a fait la synthèse dans un rapport succinct². Par suite de discussions

* Les points de vue exprimés dans le présent document sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

¹ <http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/01/FINAL-website-version-Quantification-of-monetary-relief.pdf>

² http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/Summary-Report-Quantification-of-monetary-relief_16August2017.pdf.

intervenues au sein d'un comité d'étude dédié et en séance plénière³ lors du Congrès mondial de l'AIPPI qui s'est tenu à Sydney en octobre 2017, le Comité exécutif de l'AIPPI a adopté une Résolution sur ce point.

4. Le présent document résume les principales questions soulevées par les groupes nationaux et régionaux de l'AIPPI quant à la quantification des dommages-intérêts, principalement eu égard aux dommages-intérêts en matière de vente de produits contrefaisants. La quantification de la réparation pécuniaire concernant tout acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle autre que la vente n'a pas été examinée dans le détail. À titre d'exemple, cela peut comprendre le dommage subi du fait de l'importation, de la conservation, du stockage et de l'offre à la vente de produits contrefaisants. L'on espère que la quantification des dommages-intérêts découlant de ces actes autres que la vente pourra faire l'objet de futures études de l'AIPPI.

III. DOMMAGES-INTÉRÊTS : PRINCIPES

5. La principale question consiste à déterminer si les dommages-intérêts doivent traduire le dommage subi par le titulaire du droit ou le profit illicite que l'auteur de l'atteinte a tiré de celle-ci.

6. Il semble qu'il y ait consensus entre les groupes concernant l'existence de différentes manières pour quantifier la perte réelle, y compris, au moins : 1) quantifier les pertes de ventes ou de profits enregistrées par le titulaire du droit; 2) utiliser une démarche hybride visant à quantifier les pertes de ventes du titulaire du droit mais appliquant la marge de profit de l'auteur de l'atteinte à ces pertes; et 3) déterminer une redevance raisonnable. Les méthodes 2) et 3) sont des variantes de la méthode 1).

7. Les groupes nationaux ont également affirmé que les pertes subies par le titulaire du droit peuvent englober la perte ou la baisse de profits en raison de l'érosion des prix, lorsque cette érosion découle de l'atteinte.

IV. DOMMAGES-INTÉRÊTS : SOUS-ESTIMATION ET SURESTIMATION

8. L'inconvénient de la simple évaluation des pertes subies par le titulaire du droit en matière de ventes est qu'elle implique la quantification de ventes qui auraient pu se produire mais qui ne se sont, en réalité, jamais produites. Cette évaluation est donc inexacte par nature. En outre, des niveaux d'indemnisation extrêmement variables sont susceptibles de s'appliquer :

- dans les cas dans lesquels le titulaire du droit vient tout juste de commercialiser le produit concerné, les pertes subies peuvent s'avérer relativement faibles – ce qui peut aboutir à un niveau très faible d'indemnisation, susceptible d'être bien en deçà des coûts engagés en vue de faire exécuter le droit de propriété intellectuelle en cause;
- dans les cas où l'atteinte est à l'origine d'une très grande perte de ventes pour le titulaire du droit, la quantification des dommages-intérêts est susceptible de générer, au profit de ce dernier, une indemnisation disproportionnée par rapport à la portée de l'atteinte.

9. Dans le second scénario, si l'auteur de l'atteinte peut parfois être surpris par l'étendue du préjudice causé, aucun groupe national n'a indiqué qu'un niveau d'indemnisation étonnamment élevé posait problème. En revanche, le problème de la sous-estimation des dommages-intérêts préoccupe de nombreux groupes nationaux.

³ http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/10/Resolution-on-Quantification-of-montary-relief_French_final.pdf.

10. La quantification des dommages-intérêts en fonction des pertes de profits subies par le titulaire du droit présente également un inconvénient potentiel : les tribunaux peuvent se montrer peu enclins à accepter des éléments de preuve étayant la perte des ventes si ceux-ci ne sont pas suffisamment convaincants. Le titulaire du droit doit dès lors présenter de solides éléments prouvant quelque chose qui ne s'est pas produit – ce qui peut s'avérer extrêmement difficile en pratique et peut aboutir à la sous-estimation des dommages-intérêts. Dans des cas extrêmes, le tribunal peut même refuser d'octroyer des dommages-intérêts au motif que les pertes ne peuvent être prouvées de manière suffisamment convaincante.

11. La sous-estimation des dommages-intérêts est particulièrement problématique lorsque les dommages-intérêts perçus sont moins élevés que les frais encourus dans le cadre du litige, en particulier dans les États dans lesquels la partie qui obtient gain de cause ne peut pas recouvrer les frais engagés auprès de la partie déboutée.

12. Les groupes nationaux ont fait état de divers moyens de s'attaquer au problème de la sous-estimation des pertes de profits subies par le titulaire du droit, notamment :

- mettre en place un solide mécanisme permettant au titulaire du droit d'obtenir des preuves auprès de l'auteur de l'atteinte;
- mettre en place un solide mécanisme de protection de la confidentialité des informations relatives aux dommages-intérêts fournies au tribunal par le titulaire du droit. Lorsque la diffusion d'informations dans le domaine public est susceptible de susciter un préjudice commercial excédant le dommage dont le titulaire du droit cherche à obtenir réparation, ce dernier peut en pratique être tenu de les dissimuler.
- proposition du groupe des États-Unis d'Amérique : dommages-intérêts d'origine législative en cas d'atteinte au droit d'auteur et dommages-intérêts renforcés en cas d'atteinte intentionnelle portée au brevet;
- proposition de la plupart des groupes : des redevances raisonnables déterminées en fonction des ventes réalisées par l'auteur de l'atteinte mais visant néanmoins à estimer les pertes de revenus tirés des licences du titulaire du droit et visant donc toujours à estimer les pertes subies par celui-ci; et
- dans certains États, autoriser les titulaires de droits à estimer leurs pertes en s'appuyant sur les profits réalisés par les auteurs des atteintes, y compris leur marge de profit.

13. Tous les groupes sont convenus qu'il serait particulièrement inapproprié de ne pas accorder de dommages-intérêts au titulaire du droit; la conséquence logique est donc que les tribunaux doivent être prêts, dans certaines circonstances, à estimer les dommages-intérêts, même lorsqu'il existe peu de preuves disponibles.

14. Environ la moitié des groupes a indiqué qu'il était possible d'octroyer des dommages-intérêts punitifs à condition qu'ils soient justifiés. Toutefois, comme l'a montrée la Résolution qui a suivi, considérant que les dommages-intérêts devraient, d'une certaine manière, correspondre à une estimation de la perte subie par le titulaire du droit et non à une estimation des profits illicites réalisés par l'auteur de l'atteinte, la majorité des groupes ne voulait pas aller trop loin en introduisant des dommages-intérêts trop élevés ou d'autres mécanismes susceptibles, dans des cas extrêmes, de surestimer l'indemnisation due en raison d'une faible perte. Les inconvénients de la sous-estimation des dommages-intérêts sont évidents contrairement à ceux de la surestimation. Cependant, le fait d'autoriser les titulaires de droits à obtenir des dommages-intérêts surélevés peut, en fin de compte, leur donner un avantage disproportionné et encourager les recours visant simplement à monétiser l'actif de propriété intellectuelle en cause.

V. PERTE DE PROFITS DU TITULAIRE DU DROIT : ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

15. Un consensus satisfaisant a été constaté concernant les éléments pertinents en vue de l'évaluation de la perte de profits subie par le titulaire du droit. Le principal souci consiste à estimer les ventes du titulaire du droit détournées au profit de l'auteur de l'atteinte en raison de cette dernière. L'on compte notamment parmi les éléments communs à de nombreux États :

- les similitudes et les différences entre les produits ou services concurrents des parties (p. ex., design, qualité, prix, circuits de distribution);
- la disponibilité d'autres produits ou services équivalents sur le marché;
- la capacité du titulaire du droit à faire face à la demande;
- les offres des parties en matière de ventes, de services et de garanties;
- la présence géographique;
- la réputation des parties sur le marché;
- les dépenses de publicité;
- le prix des produits ou services; et
- l'évolution du chiffre d'affaires du titulaire du droit depuis le début des ventes contrefaisantes.

16. Lorsque le détournement illicite de bénéfices n'a pas eu lieu, par exemple lorsque le titulaire du droit n'a pas encore lancé son produit sur le marché, d'autres éléments pertinents seront pris en considération.

VI. REDEVANCES RAISONNABLES

17. Dans la plupart des États, il est possible d'estimer les dommages-intérêts au moyen d'une redevance raisonnable déterminée en rapport avec la vente des produits contrefaisants. Dans le cas d'une activité contrevenante unique, il ne devrait pas être possible d'obtenir à la fois des dommages-intérêts et une redevance raisonnable. Cela s'explique du fait que la redevance raisonnable remplace les dommages-intérêts lorsque l'on ne peut estimer ces derniers; en outre, l'obtention d'une redevance raisonnable et de dommages-intérêts permettrait au titulaire du droit de recouvrer deux fois la même perte.

18. La jurisprudence dans les États d'un certain nombre de groupes, dont le système juridique est principalement fondé sur la *common law*, indique qu'il convient, en vue de la détermination d'une redevance raisonnable, de se baser sur une redevance raisonnable dans le cadre de négociations hypothétiques entre les parties et de considérer que les parties représentent le donneur et le preneur de licence ayant les caractéristiques respectives des véritables titulaire du droit et auteur de l'atteinte, mais sans tenir compte du fait que l'une ou les deux partie(s) ne serai(en)t en réalité pas convenue(s) de concéder une licence sur le droit de propriété intellectuelle en cause. Il convient de déterminer la redevance raisonnable en partant du postulat que le droit de propriété intellectuelle en cause est valable et a subi une atteinte.

19. Cependant, un grand nombre de groupes est d'avis que la redevance raisonnable devrait être établie simplement en estimant la valeur de la licence en fonction de diverses données, notamment sa durée. En particulier, un certain nombre de groupes estime que les redevances comme indicateur du dommage subi par le titulaire du droit ne doivent pas nécessairement être "raisonnables", il doit simplement s'agir de redevances compensatoires reflétant le dommage subi par le titulaire du droit. L'existence d'une différence significative entre ces deux concepts

n'apparaît de toute façon pas clairement; la question qui se pose peut-être, si tant est qu'elle existe, vise à déterminer si les redevances raisonnables sont assez importantes ou "raisonnables" pour constituer une indemnisation suffisante.

20. Peu importe le fondement théorique pertinent, les groupes ont exprimé un large soutien à l'établissement d'une liste commune d'éléments à prendre en considération :

- d'autres contrats de licence portant sur le même droit de propriété intellectuelle que celui en litige (mais tenant compte des circonstances dans lesquelles un tel contrat de licence a été négocié et, en particulier, mais pas uniquement, en se demandant si l'atteinte portée au droit de propriété intellectuelle en litige ou sa validité ont été établies);
- d'autres contrats de licence portant sur des droits de propriété intellectuelle analogues à celui en litige;
- le coût des alternatives ne portant aucune atteinte à des droits de propriété intellectuelle;
- les avantages du droit de propriété intellectuelle en litige comparés aux alternatives (y compris d'éventuelles redevances de licence pour les alternatives);
- la rentabilité des produits ou services liés au droit de propriété intellectuelle en litige;
- les coûts de développement du droit de propriété intellectuelle en litige; et
- l'absence de discussions préalables à la concession de licence entre les parties ou les circonstances dans lesquelles ces discussions ont eu lieu.

VII. PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ET À COMPOSANTS MULTIPLES

21. Le terme "produits complémentaires" renvoie aux produits non contrefaisants vendus avec des produits contrefaisants. Un problème similaire survient lorsque le droit de propriété intellectuelle en litige porte sur une partie d'un produit ou service à composants multiples vendu par l'auteur de l'atteinte et que cette partie s'intègre dans le produit à composants multiples.

22. Les exemples de produits complémentaires sont faciles à trouver et relativement courants. À titre d'exemple, des chaussures gauches ne portant aucune marque et donc aucune atteinte à un droit de propriété intellectuelle peuvent être vendues avec des chaussures droites contrefaisantes en raison de l'apposition d'une marque. Si l'on devait estimer les dommages-intérêts sur le seul fondement de la valeur de la chaussure droite contrefaisante, l'auteur de l'atteinte pourrait décider de vendre séparément les chaussures droites moins cher et les chaussures gauches non contrefaisantes plus cher, réduisant ainsi de manière artificielle le montant des dommages-intérêts. On empêche la neutralisation des dommages-intérêts en autorisant leur recouvrement concernant des produits complémentaires, à condition de prouver le lien de causalité. Si seuls quelques groupes relativement peu nombreux⁴ ont fait état de décisions judiciaires récentes dans lesquelles des dommages-intérêts ont été accordés eu égard à des produits complémentaires, les groupes⁵ ont exprimé un important soutien au principe selon lequel les dommages-intérêts portant sur les produits complémentaires doivent être recouvrables si la vente de ces produits non contrefaisants découle de la vente des produits contrefaisants.

⁴ Australie, États-Unis d'Amérique, France, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Suède.

⁵ Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Estonie, États-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Italie, Japon, Lettonie, Malaisie, Mexique, Norvège, Paraguay, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

23. En substance, l'on applique le même test exigeant de prouver le lien de causalité aux produits à composants multiples. Il convient d'évaluer la valeur à attribuer au droit de propriété intellectuelle en litige (et la compensation disponible en fonction de la perte de profits ou au moyen d'une redevance raisonnable) compte tenu de la mesure dans laquelle le composant contrefaisant justifie l'importance de la demande pour le produit ou service à composants multiples. À titre d'exemple, dans le cas de la vente d'une voiture, l'on imagine aisément que la demande est davantage fonction du moteur que des vis et écrous individuels même si ces vis et écrous sont utilisés intensivement dans la fabrication d'une voiture. Dans les deux cas, il convient de s'interroger sur la mesure dans laquelle la demande pour la voiture dans son intégralité est tributaire de la demande pour un composant intégré dans la voiture.

VIII. PERTES FUTURES

24. Un fort soutien s'est exprimé pour le principe selon lequel il convient de tenir compte, dans la détermination des dommages-intérêts, de la valeur actuelle des pertes futures qui seront subies par le titulaire du droit après la date d'octroi des dommages-intérêts.

25. Les dommages-intérêts pour pertes futures peuvent être calculés de diverses manières : notamment, au moyen d'une redevance raisonnable calculée sur la base des futures ventes réalisées par l'auteur de l'atteinte ou d'une somme forfaitaire fondée sur l'estimation des pertes de ventes futures du titulaire du droit.

26. Le simple fait de prononcer une injonction en sus de l'octroi de dommages-intérêts ne signifie pas nécessairement qu'il n'y aura pas de pertes futures.

27. Cela atteste de la réalité pratique selon laquelle, si une injonction peut mettre un terme à l'atteinte, elle n'empêche pas nécessairement que le titulaire du droit continue à subir un préjudice. Un préjudice supplémentaire peut être subi, notamment en raison d'une baisse des prix ou d'une perte de parts de marché provoquées par l'atteinte et considérant qu'il peut falloir du temps pour que les prix retrouvent leur niveau initial ou pour reconquérir les parts de marché perdues, si tant est que cela soit possible.

28. De nombreux groupes nationaux ont indiqué que, si leur législation nationale permet, en principe, l'octroi de dommages-intérêts pour pertes futures, il est en pratique extrêmement difficile de prouver l'étendue de telles pertes.

IX. CONCLUSIONS

29. Plusieurs sujets, traduisant d'importantes problématiques auxquelles les tribunaux sont confrontés, ressortent des rapports des groupes nationaux :

- Il peut s'avérer difficile pour le titulaire du droit de prouver les pertes subies sans un accès approprié aux informations et documents détenus, gardés ou contrôlés par l'auteur de l'atteinte;
- Dans certains cas, même les meilleures informations pertinentes disponibles peuvent ne donner au tribunal qu'une vision partielle ; il doit donc être prêt à évaluer le dommage sur le fondement des informations dont il dispose sans pour autant accorder au titulaire du droit des dommages-intérêts qui soient surestimés ou sous-estimés, même si cette évaluation ne produit pas un chiffre que l'on puisse considérer rigoureusement exact.
- La confidentialité des informations commerciales du titulaire du droit doit être protégée de sorte qu'il soit en mesure de les divulguer au tribunal aux fins d'estimation de son dommage. En particulier, le titulaire du droit ne doit pas subir

de pertes supplémentaires en raison de la divulgation d'informations commerciales au tribunal.

30. L'absence de restriction quant aux éléments à prendre en considération aux fins d'estimation des dommages-intérêts (à la fois perte de profits et redevance raisonnable) représente une caractéristique commune à de nombreux ordres juridiques des groupes nationaux. Ces éléments sont toujours extrêmement sensibles et des restrictions strictes quant aux éléments de preuve admissibles peuvent entraîner une estimation erronée.

31. L'on devrait tenir compte, dans le cadre de la quantification des dommages-intérêts, de toutes les informations qui peuvent s'avérer pertinentes à l'évaluation du préjudice subi par le titulaire du droit, que ce soit par rapport aux pertes subies par celui-ci ou à une redevance raisonnable fondée sur les ventes réalisées par l'auteur de l'atteinte.

[Fin du document]