



Focus

124 Lutte contre la contrefaçon : l'exemple américain en matière de réparation de nature civile

Par Sabine LIPOVETSKY,
avocat à la Cour, Kahn & Associés

En France, les dommages-intérêts alloués ont vocation à réparer un préjudice, et ainsi à replacer la partie ayant souffert d'un dommage dans la situation où elle aurait dû être si l'acte de contrefaçon n'avait pas été commis. En conséquence, ils ne seront pas attribués pour un préjudice autre que le dommage réel.

Le mécanisme d'indemnisation, les difficultés liées à la motivation des préjudices par les victimes et à la vérification de l'exactitude de ceux-ci par les magistrats conduisent à des sanctions souvent considérées comme insuffisantes par les entreprises. Bien au contraire, ces dernières se déclarent majoritairement satisfaites de la réparation de leur préjudice aux États-Unis en matière de brevet et très majoritairement en matière de marque.

Les juges américains sont loin du principe de réparation pure appliqué en France et résultant de l'article 1382 du Code civil.

Aux États-Unis, les dommages-intérêts accordés constituent une mesure de défense des droits de propriété intellectuelle. Une sanction très punitive est considérée comme une réponse judiciaire efficace, une approche plus économique de la contrefaçon étant privilégiée.

La réponse est efficace du côté de la victime mais peut faire l'objet de critiques dans la mesure où le mécanisme de réparation civile est susceptible d'enfermer le juge si la victime choisit une réparation par l'allocation de dommages-intérêts préétablis ou aller au-delà du préjudice réel subi par le titulaire des droits de propriété intellectuelle.

Les sanctions prévues par le droit américain suscitent néanmoins un vif intérêt au vu des montants de dommages-

intérêts alloués aux victimes, du choix offert au titulaire de droits quant à la nature des dommages-intérêts et de l'élément moral imprégnant l'allocation des dommages-intérêts.

Aux États-Unis, le premier mode de réparation d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle consiste à verser au titulaire de ce droit des dommages-intérêts correspondant aux pertes réelles du requérant et aux bénéfices du contrevenant. L'objectif n'est pas seulement de rétablir le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle dans la situation dans laquelle il aurait été si l'atteinte n'avait pas été commise, mais également d'empêcher le contrevenant de s'enrichir aux dépens de la partie lésée, ce qui constitue une différence majeure avec le droit français.

En effet, la possibilité d'attribuer les bénéfices au requérant n'existe plus dans le système français, hormis le cas de la confiscation des recettes du contrefacteur tel que prévu par l'article L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle en matière de droit d'auteur.

Les dispositions américaines prévoient également la possibilité pour l'autorité judiciaire d'ordonner le paiement de dommages-intérêts dont le montant est trois fois plus important que le dommage réel, en cas de contrefaçon de marque.

Par ailleurs, la fixation de montants minimum en comparaison avec une licence et de dommages-intérêts préétablis permettent de sanctionner un contrevenant alors même que le titulaire de droits de propriété intellectuelle éprouverait des difficultés à faire la preuve des dommages réels résultant de l'atteinte à ses droits.

Ainsi, en matière de contrefaçon de brevet aux États-Unis, les

dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à une redevance raisonnable pour l'utilisation faite de l'invention par le contrefacteur. L'autorité judiciaire aura toute liberté pour ordonner le versement de dommages-intérêts allant jusqu'à trois fois le montant trouvé ou estimé.

Enfin, les titulaires de marque et de copyright ont la possibilité de demander la condamnation du contrevenant au paiement de dommages-intérêts prévus par la loi et constituant de véritables amendes civiles, au lieu de dommages et intérêts compensant leurs pertes réelles et les bénéfices réalisés par le contrevenant. Pour tout acte de contrefaçon commis sciemment, les dommages-intérêts préétablis seront, en outre, augmentés en conséquence.

Le projet de directive européenne visant au respect des droits de propriété intellectuelle en Europe, en date du 30 janvier 2003, était inspiré du droit américain quant à ses dispositions relatives aux dommages-intérêts (COM/2003/0046 final - COD 2003/0024). Par exemple, la possibilité de fixer les dommages-intérêts au double du montant des redevances qui auraient été dues si le contrevenant avait sollicité un droit d'utilisation, en cas de contrefaçon commise de mauvaise foi, comportait un aspect punitif, étranger à notre droit civil.

La version finale de la directive, publiée le 30 avril 2004, ne prévoit pas de dommages-intérêts punitifs, l'objectif étant de permettre un dédommagement fondé sur une base objective (PE et Cons. UE, dir. 2004/48/CE, 29 avr. 2004 ; JOUE n° L 157, 30 avr. 2004, p. 45).

Les divergences entre le système américain et le régime français, quant à la réparation de nature civile en matière de contrefaçon, devraient rester fortes dans le futur.