

OMPI



WIPO/ACE/2/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 4 juin 2004

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITE CONSULTATIF SUR L'APPLICATION DES DROITS

Deuxième session
Genève, 28 – 30 juin 2004

REGLEMENT DES LITIGES EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
DANS UN SYSTEME JURIDIQUE DE DROIT ROMANO-GERMANIQUE :
L'EXPERIENCE DE L'ALLEMAGNE

*établi par le professeur Joachim Bornkamm, juge à la Cour suprême fédérale, Karlsruhe**

* Les opinions exprimées dans la présente étude sont celles de l'auteur et pas nécessairement celles du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

TABLE DES MATIÈRES

	par.
I. Introduction.....	1
II. Appareil judiciaire	4
A. Procédure civile ou pénale?	4
B. Structure des tribunaux	5
C. Plaidoyer en faveur de tribunaux spécialisés dans la propriété intellectuelle.....	8
D. Le rôle des spécialistes	9
1. Remarques liminaires	9
2. Le rôle du juge.....	11
3. Le rôle de l'expert	14
E. Coût de la procédure judiciaire	16
F. Règlement des litiges par voie extrajudiciaire.....	19
1. Mise en garde de l'auteur de l'atteinte	19
2. Engagement	22
3. Coût de la mise en garde	23
III. Moyens de recours	24
A. Mesures conservatoires.....	24
1. Nature du recours	24
2. Menace d'atteinte aux droits	26
3. Définition de l'objet de contrefaçon.....	28
4. Preuve de la violation	31
5. Application de l'ordonnance	38
6. L'ordonnance de référé	39
B. Les dommages-intérêts	43
1. Principes généraux	43
a) Le délit d'atteinte à la propriété	43
b) La négligence	44
c) Responsabilité objective pour enrichissement sans cause	45
d) Contrefaçon avant délivrance du brevet?.....	47
2. Information quant aux actes portant atteinte aux droits	48
3. Calcul des dommages-intérêts.....	49
a) Les pertes réelles.....	49
b) La déclaration des bénéfices réalisés	51
c) La méthode de l'analogie avec une licence	53
4. Questions de procédure	58
C. Autres mesures.....	60
IV. Conclusion	61

I. INTRODUCTION

1. Tout d'abord, il convient d'expliquer l'objet du présent document. Il est fondé, comme vous l'aurez compris, sur le droit que je connais le mieux, à savoir le droit allemand. L'idée est que, malgré les différences relatives aux règles de fond en matière d'application des droits de propriété intellectuelle, nombreux sont les enseignements à tirer mutuellement de l'expérience des autres. En premier lieu, il est toujours intéressant de comparer les réponses apportées aux mêmes questions dans différents systèmes juridiques, ce qui permet également d'élargir les perspectives lorsqu'il s'agit de trouver une solution à un problème juridique particulier. Ensuite, comme nous le verrons, les points faisant l'objet de débats dans le droit de la propriété intellectuelle présentent généralement de nombreuses similitudes, qu'il s'agisse d'un pays de *common law* ou d'un pays de droit romano-germanique.

2. Souvent, les différences entre les systèmes sont, en tout état de cause, surestimées. Bien que notre droit civil ait été codifié, un grand nombre de points de détail sont laissés à l'appréciation des tribunaux. Par exemple, concernant les moyens de recours en cas d'atteinte aux droits, ni la loi sur les brevets, ni les lois sur les marques ou le droit d'auteur de l'Allemagne ne contiennent de règles de droit détaillées. Les textes législatifs prévoient uniquement que le titulaire du droit a le droit de demander que soit rendue une ordonnance et, si l'auteur de l'atteinte a agi délibérément ou par négligence, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts. Le reste relève de la jurisprudence. À long terme, les points litigieux sont tranchés par la Cour suprême fédérale. Bien que le principe du respect des précédents n'ait pas été formellement établi, une juridiction inférieure ne se prononcera presque jamais sur une affaire en s'opposant à la jurisprudence. En règle générale, dans les pays de droit romano-germanique, les juges des instances inférieures suivent autant la jurisprudence établie par la cour suprême que la loi écrite. Ainsi, l'art de la distinction est aussi important pour un juriste allemand que pour un juriste travaillant dans un pays de *common law*.

3. Dans le domaine de l'application des droits de propriété intellectuelle, il convient d'examiner deux facteurs principaux. D'une part, l'existence d'un appareil judiciaire qui favorise une justice équitable. Comment le système doit-il être structuré afin de permettre une instruction optimale des litiges en matière de propriété intellectuelle? La première partie du présent document est consacrée à ces questions. La deuxième partie traite des moyens de recours. Quels sont les éléments à fournir pour qu'une mesure conservatoire soit prononcée dans le cadre d'un procès ou d'une procédure en référé? Quel est le montant de l'indemnisation en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle?

II. APPAREIL JUDICIAIRE

A. Procédure civile ou pénale?

4. En Allemagne, une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est toujours considérée, si elle est commise avec une intention délictueuse, comme une infraction pénale. Toutefois, les juridictions pénales jouent un rôle important uniquement pour faire respecter les droits en cas de piratage. À moins que l'action publique ne soit d'intérêt général, les titulaires de droits faisant état d'une atteinte auprès du ministère public sont généralement orientés vers la citation directe (action pénale), une option qui n'est presque jamais retenue. Par conséquent, les procédures pénales sont pour l'essentiel limitées aux cas de contrefaçon dans lesquels il est présumé que l'action publique est d'intérêt général. Il s'agit notamment de cas d'atteintes

individuelles à des marques célèbres ou à des morceaux de musique à succès. S'il est fait état de tels cas de piratage, la police et le ministère public souhaitent généralement mener une enquête. En règle générale, il s'agit de cas évidents d'atteinte à une marque ou au droit d'auteur. Toutefois, dans les autres cas d'atteinte aux droits, les procédures pénales ne sont pas considérées comme des moyens appropriés d'application des droits de propriété intellectuelle. Sans nier l'importance des procédures pénales dans les affaires de piratage, l'accent sera mis sur les procédures civiles aux fins du présent document.

B. Structure des tribunaux

5. Pour des raisons que nous n'aborderons pas dans le présent document, le nombre de juges est nettement plus élevé dans les pays de droit romano-germanique que dans les pays de *common law*. Parmi les pays de droit romano-germanique, l'Allemagne se classe probablement en haut du tableau avec plus de 20 000 juges, tous types de tribunaux et de juridictions confondus. Pour les affaires au civil, une hiérarchie à quatre niveaux a été instaurée, chaque affaire particulière pouvant être traitée à trois niveaux au maximum. Les affaires qui revêtent le plus d'importance sur le plan économique, telles que les cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont d'abord jugées au deuxième niveau, par le tribunal de première instance (*Landgericht*). Les recours sont formés devant la Cour d'appel (*Oberlandesgerichte*) et un autre recours, qui doit être autorisé et est limité à certains points de droit, peut être introduit auprès la Cour suprême fédérale (*Bundesgerichtshof*).

6. Vous avez peut-être entendu parler du Tribunal fédéral des brevets à Munich. Quelle est la place de cette juridiction dans le système? Ce tribunal ne traite pas des affaires relatives aux atteintes aux droits. Il convient de mentionner deux des fonctions qu'il remplit : sa principale attribution est de connaître des recours formés contre les décisions de l'Office allemand des brevets et des marques relatives à des demandes de brevet ou de marque. Si une demande de brevet ou de marque est rejetée, un recours peut être formé devant ce tribunal. Dans ce cas également, un autre recours concernant certains points de droit peut être introduit auprès de la Cour suprême fédérale. La deuxième attribution du tribunal des brevets est de connaître des affaires relatives à la validité des brevets. En Allemagne, une fois qu'un brevet a été délivré, sa validité ne peut être contestée que devant le Tribunal fédéral des brevets ou, en cas de recours, devant la Cour suprême fédérale. Dans le cadre des procédures pour atteinte aux droits, le juge est tenu de prendre acte de la délivrance du brevet. Il peut uniquement suspendre les poursuites si, selon son appréciation, le brevet est susceptible d'être invalidé.

7. Le tribunal des brevets présente une caractéristique bien connue : les affaires sont instruites par un collège de trois à cinq juges. Si, dans les litiges relatifs aux marques, les juges possèdent tous une formation de juriste, le collège est toujours mixte dans les affaires relatives aux brevets, avec des juges possédant une formation juridique et des juges possédant une formation scientifique ou technique. Si le tribunal des brevets est saisi d'un recours contre un refus de délivrer un brevet pour une invention dans le domaine de la biochimie, un biochimiste fera partie du collège de juges chargé de statuer sur l'affaire. Si le tribunal est saisi d'une action en reconnaissance de la validité d'un brevet dans le domaine de l'électronique, le collège de cinq juges chargé de statuer comptera trois physiciens ou ingénieurs. Ce tribunal pouvant compter sur toutes les compétences requises, il n'est pas surprenant qu'il ne demande presque jamais un avis d'expert.

C. Plaidoyer en faveur de tribunaux spécialisés dans la propriété intellectuelle

8. En ce qui concerne les procédures civiles, en Allemagne, seuls les tribunaux spécialisés connaissent des affaires relatives à la propriété intellectuelle. Par exemple, l'État de Baden-Württemberg, avec environ 10 millions d'habitants, compte 16 tribunaux de district (*landgerichte*) qui, en leur qualité de juridictions de première instance, sont saisis des affaires civiles les plus importantes. Seuls deux des 16 tribunaux de district sont chargés des questions relatives au droit d'auteur et aux marques et un seul peut être saisi des atteintes aux brevets. Dans toute l'Allemagne, neuf tribunaux peuvent connaître des litiges relatifs aux atteintes à des brevets. En règle générale, le demandeur peut choisir la compétence juridictionnelle d'un tribunal particulier puisque l'atteinte présumée était ou est sur le point d'être portée n'importe où dans le pays (le dispositif censé porter atteinte aux droits étant, par exemple, offert à la vente dans un journal vendu dans tout le pays). En conséquence, certains des neuf tribunaux ayant compétence pour connaître des litiges concernant des brevets ne sont presque jamais saisis de ces affaires. Presque toutes les actions pour atteinte sont intentées devant trois ou quatre tribunaux, à savoir Düsseldorf, Mannheim, Munich et Francfort. Parmi ces tribunaux, celui de Düsseldorf est en position de force, suivi de très près par celui de Mannheim. Bien que Munich soit la capitale de la propriété intellectuelle en Allemagne, le tribunal de Munich ne vient qu'en troisième position parce que, en Bavière, les juges changent souvent de poste, ce qui leur permet de développer une grande souplesse d'esprit. Manifestement, le prix à payer est leur manque de spécialisation. Les conseils en brevets, qui jouent le rôle le plus important dans le choix du tribunal devant lequel tenter l'action pour atteinte au brevet, choisissent généralement un tribunal qu'ils connaissent bien. Lors de la préparation d'une procédure judiciaire, ils veulent pouvoir parler à leurs clients des juges appelés à statuer sur l'affaire. Les changements fréquents dans le collège de juges ne sont donc pas appréciés.

D. Le rôle des spécialistes

1. Remarques liminaires

9. Les juristes, en particulier les juges, sont souvent appelés à posséder des connaissances spécialisées dans des domaines dans lesquels ils n'ont pas été formés. En tant que juges, nous n'hésitons pas jouer le rôle de spécialistes autoproclamés pour trancher des questions très controversées, même parmi les experts. Si un jury n'a pas été constitué, un juge sera appelé à se prononcer sur ce qu'un chirurgien compétent aurait dû faire lorsque, à la suite d'un problème imprévu dans l'appareil circulatoire, la vie d'un patient a été menacée lors d'une opération de chirurgie cardiaque. Un juge sera appelé à décider qui de la mère ou du père constitue la meilleure option concernant la garde d'un enfant. Un juge sera appelé à statuer sur ce qu'un architecte aurait dû faire après l'effondrement d'un pont récemment construit. Il va de soi que le juge a besoin d'une aide pour répondre à ce genre de questions. C'est pourquoi, les systèmes juridiques prévoient la consultation d'experts pour obtenir des avis techniques. Cependant, les moyens employés sont sensiblement différents.

10. Deux cas extrêmes peuvent être cités lorsqu'on analyse les systèmes juridiques sous l'angle de la conception qu'ils ont des avis fournis par des experts. L'un de ces cas concerne le système américain du jury qui agit en qualité de juge des faits, chargé de statuer même sur les cas les plus complexes d'atteinte aux brevets. Quelle que soit la raison pour laquelle le système du jury est maintenu, la méfiance à l'égard de tout langage incompréhensible pour le commun des mortels constitue certainement un facteur déterminant. Lorsqu'il s'agit de

convaincre un jury, même une question technique de la plus grande complexité doit être traitée dans des termes simples. L'autre cas extrême concerne la désignation d'un expert parmi le collège de juges chargé de statuer sur l'affaire. Comme nous l'avons vu, la législation allemande en matière de brevets fournit un exemple d'utilisation de ces connaissances spécialisées dans le cadre de l'appareil judiciaire.

2. Le rôle du juge

11. Avant d'aborder le rôle de l'expert, il convient de se pencher d'abord sur celui du juge. Dans un système de *common law*, le juge, qui joue un rôle plutôt passif, reste en retrait et observe le déroulement des événements, laissant aux parties le soin de produire tout élément de preuve qu'elles souhaitent présenter au tribunal. Le système juridique de tradition romaine est, au contraire, beaucoup plus inquisitoire, bien que le juge ne cherche pas à enquêter lui-même, mais s'appuie plutôt sur les éléments fournis par les parties. Cependant, lorsqu'il s'agit d'établir les faits, le juge dirige la procédure et supervise la fourniture des preuves. À la demande des parties, il appelle et interroge les témoins, décide si l'aide d'un expert est nécessaire ou pas et, dans le cas échéant, décide quel expert il convient d'appeler.

12. Conformément au Code de procédure civile de l'Allemagne, le juge qui estime nécessaire de recueillir l'avis d'un expert n'est pas tenu d'attendre que les parties le demandent et peut, de sa propre initiative, consulter un expert. Par ailleurs, si une demande en faveur de l'avis d'un expert est présentée, le juge n'est pas tenu d'y accéder. Si, selon sa propre appréciation, il estime que ses propres connaissances techniques lui suffisent pour statuer, il peut rejeter la demande et décider de se prononcer objectivement sur l'affaire. Un recours peut toutefois être formé si le juge a surestimé ses compétences ou si, se fondant sur ses propres connaissances, il n'a pas suffisamment apporté la preuve de ses compétences techniques.

13. Parler du "juge" peut prêter à confusion car, en Allemagne, comme probablement dans la plupart des pays de droit romano-germanique, les litiges de propriété intellectuelle sont rarement tranchés par un juge siégeant seul. En règle générale, un collège de trois juges siège dans la juridiction de première instance, tout comme dans la juridiction d'appel. Dans ce cas là également, les juges sont spécialisés dans les litiges en matière de propriété intellectuelle.

3. Le rôle de l'expert

14. Expliquer les différents rôles des juges dans l'audition des témoins a déjà permis de mettre en lumière le rôle de l'expert dont le principe est tout aussi différent de celui régissant la procédure dans les pays de *common law*. Dans les systèmes juridiques de tradition romaine, l'expert ne joue le rôle de conseiller auprès d'aucune partie, mais plutôt auprès du tribunal. Aussi, est-il censé être dénué de tout préjugé et se montrer aussi impartial que le juge. Il s'ensuit qu'une partie peut obtenir la récusation d'un expert au même titre qu'elle peut formuler une objection contre un juge. La principale différence réside donc dans le fait que l'expert doit être absolument impartial. Il ne doit pas être lié d'une quelconque manière à l'une ou l'autre partie ni ne doit donner d'autre raison de craindre un manque d'objectivité de sa part. La deuxième différence essentielle est que, en règle générale, il n'y a qu'un seul expert. Le principe dialectique qui régit la procédure dans les pays de *common law*, à savoir la thèse et l'antithèse aboutissant à la synthèse, ne s'applique pas. Un deuxième expert n'est appelé que si les éléments fournis par le premier se révèlent insuffisants.

15. Désigner l'expert comme un conseiller auprès du tribunal ne signifie pas, toutefois, qu'il jouit d'un quelconque pouvoir judiciaire. Bien que son avis puisse jouer un rôle déterminant, la décision ne revient qu'au juge. À lui seul incombe la responsabilité du jugement. En se fondant sur le témoignage de l'expert, il doit forger sa propre opinion et l'exprimer dans le jugement rendu. Dans la plupart des cas, le juge suit l'avis de l'expert sur le point technique en question ou, s'il n'est pas convaincu, demande l'avis d'un autre expert. Toutefois, fait rare, il peut advenir que le tribunal soit convaincu du contraire de ce que l'expert a déclaré dans sa déposition et statue en conséquence, en se fondant sur les connaissances acquises lors de l'audition.

E. Coût de la procédure judiciaire

16. L'article 41.2) de l'Accord sur les ADPIC préconise le recours à des "procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle" qui soient "loyales et équitables". "Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses". Un de mes collègues anglais, appelé à juger beaucoup d'affaires de propriété intellectuelle à Londres, soutient que les systèmes judiciaires américain et britannique ne sont pas conformes à cette disposition, compte tenu du coût très élevé des procédures judiciaires. Selon lui, la procédure à Londres constitue peut-être "la Rolls Royce" en matière d'application des droits de propriété intellectuelle, mais une voiture ordinaire permet tout à fait d'aller du point A au point B à un coût beaucoup plus raisonnable.

17. L'Allemagne offre un moyen moins onéreux de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. En payant un prix plus raisonnable, on n'obtient pas une "Rolls Royce" : pas d'obligation de divulgation, pas de contre-interrogatoire des experts pendant plusieurs jours, pas d'avocat chevronné et brillant à la tête d'une équipe de juristes débutants, de conseillers juridiques et de conseils en brevets, pas de débats qui durent plusieurs semaines. Toutefois, on peut faire observer que les affaires plus ordinaires requièrent une procédure moins onéreuse qui est également menée à bonne fin. Un certain nombre de facteurs permettent de souligner les différences :

- comme nous l'avons déjà mentionné, il n'existe pas d'obligation de divulgation coûteuse dans la procédure allemande; aussi, un demandeur qui souhaite se fonder sur les documents ou autres éléments de preuve en possession du défendeur se trouve dans une position moins favorable devant un tribunal allemand;
- c'est le juge qui décide de l'opportunité ou non de procéder à l'audition d'un témoin ou d'un expert; il n'est procédé à aucune audition de témoin qui ne présente pas d'intérêt quant aux solutions juridiques contenues dans le jugement;
- en règle générale, les juristes allemands ne perçoivent pas de rémunération à l'heure, mais plutôt un forfait dont le montant dépend de la somme faisant l'objet du litige et non du temps consacré à l'affaire; il convient toutefois de noter que les juristes sont libres de conclure des accords avec leurs clients en vue d'être rémunérés à l'heure; souvent, les cabinets internationaux n'exercent leurs activités que sur la base de tels accords;

- chaque arrêt rendu est accompagné d'une décision relative aux frais de justice; ils sont à la charge de la partie condamnée; la partie ayant obtenu gain de cause n'est pas tenue de s'acquitter des frais de procédure; la partie condamnée doit rembourser les frais de justice de la partie ayant obtenu gain de cause.

18. Les trois exemples ci-après permettent de se faire une idée des coûts engendrés : le premier concerne un litige portant sur une somme de 10 000 euros. Le tribunal de première instance est saisi de l'affaire. Aucun recours n'est formé contre le jugement. Dans ce cas, les frais de justice s'élèvent à 650 euros environ. Les honoraires des avocats pour chaque partie s'élèvent à 1750 euros environ, ce qui représente une somme totale de 4150 euros. Le deuxième exemple concerne une affaire dans laquelle le litige porte sur un montant de 100 000 euros. Dans ce cas aussi, le tribunal de première instance est saisi de l'affaire, mais cette fois-ci, un recours est formé. La cour d'appel rend son arrêt en se fondant sur les dépositions recueillies en première instance. Cette fois-ci, les frais de procédure pour les deux instances s'élèvent à 6500 euros environ, et les avocats pour chaque partie perçoivent environ 10 300 euros, ce qui porte à 27 200 euros le montant total des frais de justice. Le troisième exemple concerne une affaire portant sur un montant de 1 million d'euros. Dans ce cas, il n'est pas procédé à l'audition de témoins, mais l'affaire est portée devant la Cour suprême fédérale qui est appelée à statuer. Cette fois-ci, les frais de procédure s'élèvent à 56 000 euros environ, et les honoraires des avocats pour chaque partie s'élèvent à 42 000 euros environ, soit un montant total de 140 000 euros.

F. Règlement des litiges par voie extrajudiciaire

1. Mise en garde de l'auteur de l'atteinte

19. Avant qu'une affaire soit portée devant la justice, le titulaire du droit, ou plutôt son avocat, adresse généralement une mise en garde à l'auteur présumé de l'atteinte. L'omission par le demandeur d'adresser une telle mise en garde au défendeur avant de demander au tribunal de prendre des mesures conservatoires ne compromet pas les chances de succès de son action. Toutefois, il risque de devoir assumer les frais de procédure, y compris les honoraires de l'avocat du défendeur. Conformément au Code de procédure civile allemand, le défendeur peut d'emblée prendre acte de l'allégation, dès la première audition. Dans ce cas, le tribunal rend l'ordonnance demandée, mais les frais sont mis à la charge du demandeur si le défendeur n'a pas été à l'origine de la procédure. En règle générale, c'est le cas de figure qui se présente lorsque le demandeur omet d'adresser à l'avance une mise en garde au défendeur.

20. Il convient toutefois de noter qu'une telle mise en garde peut causer un préjudice substantiel, par exemple, lorsque l'auteur présumé de l'atteinte arrête la production et la distribution du produit présumé porter atteinte aux droits. Le titulaire du droit peut être tenu pour responsable de ce préjudice si la mise en garde se révèle injustifiée. C'est pourquoi, un avocat prudent demandera à l'auteur présumé de l'atteinte de donner les raisons pour lesquelles il se considère comme habilité à faire usage des droits de propriété intellectuelle de son client. S'il n'est pas satisfait de la réponse apportée à cette question, il lui adresse alors la mise en garde.

21. Le titulaire du droit doit se montrer encore plus prudent lorsqu'il s'agit de mettre en garde les clients (potentiels) de l'auteur présumé de l'atteinte. Étant donné que quiconque utilise, à des fins commerciales, un produit breveté ou un produit obtenu directement au

moyen d'un procédé breveté est présumé porter atteinte au brevet, le client constitue, potentiellement, un autre auteur présumé de l'atteinte au brevet. Aussi, le titulaire du droit doit-il être en mesure d'adresser une mise en garde non seulement au fabricant, mais aussi au client. Toutefois, puisque cette mise en garde a un effet très négatif sur la réputation du fabricant, les mots utilisés doivent être mûrement pesés. Elle doit indiquer que la position du titulaire du droit fait l'objet d'un différend. Et si ce dernier fait état d'un succès devant la justice, il doit également mentionner que le jugement en sa faveur a fait l'objet d'un recours. En 1995, la Cour suprême fédérale de l'Allemagne a statué sur l'affaire suivante : le demandeur, une entreprise suédoise, et le défendeur, une entreprise suisse, étaient en concurrence sur un marché restreint pour un système d'embrayage particulier. Le défendeur prétendait que le produit du demandeur portait atteinte à son brevet européen. Le défendeur porta l'affaire devant les tribunaux et un jugement fut rendu en sa faveur. Il fit alors circuler le jugement parmi les clients du demandeur, accompagné de commentaires faisant ressortir à quel point l'atteinte au brevet était flagrante. Le fait que le demandeur avait formé un recours contre le jugement n'était pas mentionné. Par la suite la Cour d'appel annula le jugement et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance. Lorsque le demandeur intenta une action en dommages-intérêts, la responsabilité du défendeur fut engagée au motif qu'il avait donné aux clients la (fausse) impression que le jugement avait été définitivement rendu en sa faveur.

2. Engagement

22. Comment l'auteur d'une atteinte, conscient de la faiblesse de sa position, peut-il éviter une action devant la justice? En vue d'éloigner le risque de récidive – condition préalable à la délivrance de l'ordonnance – il remet une déclaration dans laquelle il s'engage à cesser de commettre l'acte délictueux. Il s'engage également à verser une amende (substantielle) au titulaire du droit en cas de nouvelle atteinte portée à ses droits. Pour autant que le montant de l'amende prévue soit assez élevé pour dissuader l'auteur de l'atteinte, l'hypothèse d'une nouvelle atteinte dans l'avenir peut être écartée, ce qui permet de ne pas rendre d'ordonnance.

3. Coût de la mise en garde

23. Étant donné que la mise en garde adressée par le titulaire du droit ouvre la voie à un règlement extrajudiciaire du litige, elle présente véritablement un intérêt pour l'auteur de l'atteinte qui peut régler le litige en remettant une déclaration d'engagement sans avoir de frais de procédure à sa charge. Conformément à la jurisprudence allemande, le titulaire du droit peut demander le remboursement des coûts liés à l'envoi de la mise en garde, qui correspondent généralement aux honoraires de l'avocat que le titulaire du droit a consulté pour obtenir des conseils juridiques.

III. MOYENS DE RECOURS

A. Mesures conservatoires

1. Nature du recours

24. Le moyen de recours le plus important prévu dans le cadre d'une procédure judiciaire en Allemagne est l'ordonnance (d'arrêt d'exécution). En général, l'objectif principal du titulaire du droit est d'empêcher l'auteur de l'atteinte d'utiliser dans l'avenir le brevet, la marque ou

l'œuvre protégée par un droit d'auteur. Souvent, l'auteur de l'atteinte est un concurrent sur le marché qui offre ses produits à la vente à un prix inférieur. Une ordonnance rendue par un tribunal permettra non seulement de faire cesser toute nouvelle atteinte aux droits, mais aussi de paralyser les activités du concurrent et de ternir sa réputation.

25. Par ailleurs, l'ordonnance constitue le moyen de recours le plus facilement accessible. Normalement, il suffit de démontrer qu'une atteinte a été portée à un droit dans le passé. L'état d'esprit de l'auteur de l'atteinte, qui ne savait pas ou ne pouvait pas raisonnablement savoir que par son acte il portait atteinte à un droit, ne constitue pas une excuse, la faute ou la négligence n'étant pas une condition préalable à la délivrance d'une ordonnance. Conformément à la loi allemande, cette disposition s'applique même dans les cas d'atteinte secondaire aux droits, lorsque le défendeur a importé des marchandises illicites ou a réalisé de bonne foi des transactions portant sur ces marchandises. Il convient par ailleurs d'ajouter que cette règle stricte a sa raison d'être : une fois que l'atteinte a été démontrée, la loi ne permet plus d'autre atteinte. Par la suite, l'ordonnance ne portant que sur l'avenir, le défendeur ne peut, en tout état de cause, arguer de sa bonne foi après avoir fait l'objet d'une action devant la justice.

2. Menace d'atteinte aux droits

26. Comme dans la plupart des autres systèmes juridiques, une ordonnance vise à répondre à une menace d'atteinte aux droits du demandeur par le défendeur. En général, cette crainte est fondée sur une atteinte portée aux droits dans le passé. Cette atteinte constitue pour le demandeur un motif suffisant pour demander qu'une ordonnance soit rendue. Même au cas où le défendeur cesse ses activités dans l'intervalle, une atteinte portée aux droits dans le passé peut donner des raisons de craindre une récurrence. Dès lors qu'il est en mesure de reprendre ses activités, il reste potentiellement susceptible de porter atteinte aux droits dans l'avenir.

27. Par ailleurs, la nécessité de rendre une ordonnance ne découle pas uniquement d'une atteinte portée aux droits dans le passé. Si d'autres circonstances permettent de penser qu'une atteinte est sur le point d'être portée à des droits, une ordonnance est également rendue. Par exemple, un fabricant local qui diffusait, lors d'une foire à Moscou, un prospectus offrant à la vente une machine de laminage continu faisant usage d'une invention du demandeur brevetée en Allemagne a été empêché, au moyen d'une ordonnance, de porter atteinte au brevet bien qu'aucune atteinte n'ait encore été portée. En fait, l'offre à la vente d'un produit breveté constitue à elle seule une atteinte, mais, dans ce cas, l'offre a été faite dans un pays où l'invention concernée n'était pas brevetée. Toutefois, le défendeur ne fabriquait la machine que dans son pays, d'où le risque qu'il produise l'invention brevetée et porte atteinte au brevet à brève échéance.

3. Définition de l'objet de contrefaçon

28. Si une ordonnance est rendue, elle doit clairement signifier à l'auteur de l'atteinte ce qu'il lui est interdit de faire. En conséquence, l'exposé des faits déposé auprès du tribunal par le titulaire du droit doit indiquer clairement l'objet de contrefaçon. Dans un procès pour atteinte, par exemple, il est généralement considéré qu'il ne suffit pas de demander que soit rendue une ordonnance visant à empêcher le défendeur de "porter atteinte au brevet X". Cette exigence irait de soi et il ne serait pas nécessaire qu'elle soit attestée par une ordonnance du tribunal. Par ailleurs, étant donné qu'une ordonnance d'arrêt d'exécution en cas d'atteinte aux

droits, constitue un motif de sanction quasi pénale, une telle ordonnance ne serait pas considérée comme suffisamment claire et précise. Dans un procès pour outrage à l'autorité de la justice, elle ne résisterait pas à l'analyse devant la Cour constitutionnelle (*nullum crimen sine lege certa*).

29. En outre, une ordonnance tendant à empêcher de “porter atteinte au brevet X” peut ne pas se révéler très utile pour les parties au procès. Lorsque j'étais juge auprès d'une juridiction d'appel, notre tribunal avait statué dans un certain nombre de procès pour atteinte aux droits opposant deux fabricants réputés de vérins hydrauliques pour motogrues. Le demandeur était titulaire d'un brevet valide portant sur un type particulier de valve à deux voies destinée à être incorporée dans le vérin. Le défendeur, de son côté, essayait d'utiliser la nouvelle technologie sans porter atteinte au brevet. À partir d'un dispositif dont l'utilisation correspondait à une atteinte textuelle aux droits, il ne cessait de changer l'une ou l'autre caractéristique de la valve, soulevant des questions complexes d'atteinte au brevet par des moyens techniques équivalents. Toutefois, le tribunal a estimé qu'il se trouvait toujours dans le champ d'application de la protection et était donc susceptible de porter atteinte au brevet. Dans chaque arrêt, la nouvelle valve était décrite avec précision. Si le tribunal, lors du premier procès, avait interdit au défendeur de “porter atteinte au brevet X”, soulever la question des nouvelles atteintes portées au brevet aurait juste été une manière de faire respecter cette première ordonnance. Toutefois, on peut faire valoir qu'un procès pour outrage à l'autorité de la justice n'est pas le lieu indiqué pour décider si oui ou non le défendeur a utilisé l'invention brevetée.

30. Dans les cas les plus fréquents, lorsque l'atteinte est déjà portée aux droits, le titulaire est tenu de décrire complètement l'objet de contrefaçon, à moins qu'il existe un autre moyen de le désigner clairement. C'est notamment le cas dans un procès pour atteinte au droit d'auteur, lorsque le titre d'un livre ou d'un film portant atteinte à ce droit permet de l'indiquer clairement. Dans les litiges portant sur des marques ou la concurrence déloyale, il est souvent possible de joindre un exemplaire de l'objet de contrefaçon, par exemple, une annonce publicitaire dans un journal, à l'ordonnance rendue par le tribunal, mais, dans la plupart des litiges concernant des brevets, la demande d'ordonnance, et par conséquent l'ordonnance, doit décrire verbalement les caractéristiques du dispositif (ou de la méthode) portant atteinte aux droits. Le titulaire des droits demandant que soit rendue une ordonnance plus générale qui ne soit pas limitée aux caractéristiques de l'objet de contrefaçon A, mais englobe les objets analogues B, C et D, doit démontrer qu'une atteinte était également sur le point d'être portée à ses droits par la production ou la diffusion des objets B, C et D, et qu'il existait donc une menace d'atteinte aux droits.

4. Preuve de la violation

31. Parler de précisions sur l'objet litigieux nous amène à la question de savoir comment le titulaire du droit peut obtenir des renseignements à cet égard. Si vous venez d'un pays de *common law*, l'ordonnance *Anton Piller* vous est familière. Depuis 1975, les tribunaux anglais permettent au titulaire de se procurer les preuves de l'atteinte supposée portée à ses droits en ordonnant *ex parte* l'inspection des locaux du défendeur et la saisie des éléments en rapport avec la violation. Il faut considérer l'ordonnance *Anton Piller* comme relevant de la communication préalable, tout en sachant qu'à deux égards elle va beaucoup plus loin : a) elle peut être délivrée sans que le défendeur n'ait été avisé de la demande et b) elle donne le droit de rechercher des articles et de saisir des éléments qui n'ont pas été énumérés dans la demande, autorisant ainsi une véritable “expédition de pêche” dans laquelle le demandeur n'a

pas à compter sur la coopération du défendeur. Certes, une ordonnance de ce type n'est prononcée qu'après que le plaignant a justifié d'une solide cause probable d'action et convaincu le tribunal que le défendeur a en sa possession des éléments incriminants, mais elle est d'usage quotidien en Angleterre où elle est devenue une arme importante dans la lutte contre le piratage.

32. C'est en particulier en raison de la grande popularité de l'ordonnance *Anton Piller* dans la plupart des juridictions de *common law* qu'une disposition similaire a été incluse dans l'Accord sur les ADPIC : aux termes de l'article 50, "les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces ... pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis ... (et) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée". Il est également précisé qu'une ordonnance de ce type peut être délivrée *ex parte* ("... sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve").

33. Le Code civil allemand comporte depuis toujours une disposition qui donne un droit d'examen – d'un objet ou d'un document – à toute personne pouvant justifier d'un intérêt juridique à l'égard de cet objet ou document. Mais dans le passé, les tribunaux allemands n'accordaient pas ce droit dans les litiges de propriété intellectuelle, sauf si le titulaire avait plus ou moins prouvé la violation. En outre, ce droit d'examen dans sa conception était plus ou moins limité à une inspection extérieure, le titulaire se voyant refuser un droit de regard sur l'intérieur d'un mécanisme. De surcroît, aucun examen n'était accordé lorsque des secrets d'affaires du défendeur étaient en jeu. D'une manière générale, non seulement cette sorte de mandat de perquisition, mais toute communication préalable de documents ou de noms étaient considérés comme tout à fait étrangers à nos principes de procédure civile. Il était entendu que, avant d'engager une action, le titulaire devait avoir une idée précise de l'atteinte portée à ses droits. On considérait que ce n'était pas au défendeur de prêter son concours à une action intentée contre lui. Toute demande d'audition de témoins qui n'était pas fondée sur des éléments précis était donc rejetée au motif que la loi n'autorise pas l'exploration, elle n'autorise pas les "expéditions de pêche". C'est seulement une fois l'infraction démontrée que le titulaire, invoquant le droit matériel, était en droit de demander les précisions dont il pouvait avoir besoin pour évaluer le préjudice subi.

34. En 2002, notre Cour a rendu un arrêt dans lequel le droit de demander à pouvoir examiner un objet susceptible de se révéler contrefait était envisagé d'une manière plus généreuse. Il s'agissait d'une affaire de logiciel. Le défendeur était un programmeur qui avait quitté la société informatique du demandeur pour monter sa propre société. Peu après le lancement de la nouvelle société, celle-ci offrait sur le marché un logiciel très similaire au produit du demandeur qui avait été mis au point par le défendeur. Le demandeur suspectait, mais, étant seulement en possession du code objet, il ne pouvait pas prouver, que le défendeur avait en fait copié son programme. Pour prouver l'atteinte à ses droits, le demandeur avait besoin du code source du logiciel du défendeur, que ce dernier n'était pas disposé à fournir. Infirmant le jugement précédent, la cour a considéré que pour accorder le droit d'examen, une certaine probabilité de violation suffisait. L'intérêt légitime du défendeur à ce qu'aucun secret d'affaires ne soit révélé à son concurrent pouvait être protégé par d'autres moyens, par exemple en faisant intervenir un expert qui étudierait le code source et répondrait aux questions quant à l'identité des deux programmes.

35. Déjà dans le passé, le législateur était venu à l'aide du titulaire. En 1990, la loi sur le piratage avait incorporé de nouvelles dispositions dans nos lois sur les marques, le droit d'auteur et les brevets, en faisant une obligation légale pour l'auteur d'une atteinte aux droits de donner des renseignements tels que les nom et adresse du producteur, du vendeur ou du négociant de produits illicites. Mais, là encore, cette obligation ne s'applique qu'**après** que l'infraction a été démontrée. Comme dans la législation anglaise, le témoignage contre soi-même n'est pas un moyen de défense puisque les informations éventuellement obtenues en vertu de ces dispositions ne doivent pas être utilisées dans une procédure pénale équivalente. En vertu de la loi allemande de 1990 sur le piratage, une ordonnance judiciaire d'avoir à divulguer des noms ou d'autres renseignements peut non seulement être prononcée dans un jugement rendu à l'issue d'un procès, mais peut aussi être obtenue dans une procédure en référé (voir l'ordonnance *Norwich Pharmaceutical* en droit anglais).

36. Sur un point particulier cependant, les tribunaux allemands viennent souvent à l'aide du titulaire : dans le domaine du droit d'auteur, par exemple, les sociétés de gestion collective peuvent avoir des difficultés à démontrer qu'un morceau de musique qui a été joué en concert fait bien partie de leur répertoire. Si la société n'a connaissance qu'a posteriori d'une représentation ou exécution, elle ignorera très probablement quels morceaux précis ont été joués. Si elle poursuit l'organisateur du concert en justice, elle ne peut pas compter sur lui pour obtenir les informations qui lui manquent parce qu'elle doit d'abord démontrer qu'il y a eu violation avant que le défendeur ne soit obligé de fournir le moindre renseignement. Pour aider la société de perception à sortir de ce cercle vicieux, le tribunal présumera que la musique jouée à des fins de divertissement a) est une œuvre encore protégée par le droit d'auteur et b) est représentée par la GEMA, la société allemande de gestion des droits musicaux, à charge pour le défendeur de prouver qu'en l'espèce la présomption était erronée. D'autres organismes de gestion collective peuvent s'appuyer sur une présomption similaire qui est prévue par la loi.

37. Cependant les avocats allemands spécialistes de la propriété intellectuelle regardent de l'autre côté de la Manche avec envie : dans les affaires de piratage touchant le droit d'auteur et les marques, il y a incontestablement besoin de moyens efficaces pour mettre la main sur les produits de contrefaçon tels qu'enregistrements sonores, bandes vidéo ou logiciels illicites et articles de prestige portant des marques contrefaites. En l'absence d'ordonnance de type *Anton Piller*, les titulaires doivent tabler sur le droit d'examen qui a été récemment défini à leur profit et sur les enquêtes judiciaires et policières. Heureusement, un changement d'attitude peut être observé chez les procureurs qui, de plus en plus, reconnaissent que les droits de propriété intellectuelle peuvent nécessiter une protection renforcée passant par une procédure pénale. En ce qui concerne le droit d'examen, la Cour suprême fédérale, comme on l'a vu plus haut, a appliqué une approche moins restrictive, et récemment certaines juridictions inférieures ont prononcé *ex parte* des ordonnances d'examen dans des litiges de droit d'auteur. Cela montre que la réticence traditionnelle des tribunaux allemands laisse place à une attitude plus généreuse. Par de telles décisions, les tribunaux allemands reconnaissent le fait que l'Allemagne est soumise à une obligation internationale en vertu de l'Accord sur les ADPIC.

5. Application de l'ordonnance

38. L'application d'une ordonnance d'arrêt d'exécution fonctionne à peu près de la même manière, je crois, que le procès pour outrage à la justice en *common law*. Sur requête du demandeur, le défendeur qui enfreint une ordonnance se verra imposer une amende pouvant

aller jusqu'à 250 000 euros. La peine d'emprisonnement, bien que prévue par le code de procédure civile, ne sera pas prononcée en pratique. Bien entendu, l'ordonnance, étant limitée à un acte de violation particulier, ne permettra d'imposer une amende que si le défendeur répète peu ou prou les agissements qu'elle décrit. Si le défendeur a changé une seule des caractéristiques de l'objet litigieux qui étaient consignées dans l'ordonnance, celle-ci, normalement, ne peut pas servir de motif pour lui infliger une amende. Bien que l'objet modifié puisse lui aussi constituer une atteinte au droit de propriété intellectuelle considéré, le titulaire du droit devra introduire une nouvelle action en justice en vue d'obtenir une nouvelle mesure conservatoire.

6. L'ordonnance de référé

39. Il est des domaines en droit de la propriété intellectuelle dans lesquels des injonctions provisoires sont couramment demandées et couramment prononcées. C'est le cas dans les affaires d'atteinte flagrante à une marque et dans certains litiges de droit d'auteur. Même dans le domaine de la concurrence déloyale, la majorité des procédures judiciaires commence par une ordonnance avant dire droit, qui est prononcée *ex parte*. Dans les litiges en matière de brevets, cependant, les ordonnances de référé sont très rares. On estime dans l'ensemble que la complexité des questions en jeu dans ce type de litiges ne permet pas, en règle générale, une procédure simplifiée.

40. En droit anglais, l'attitude face à l'ordonnance de référé en cas d'atteinte présumée à un droit de brevet a donné lieu à un débat animé. D'après ce que je comprends, la première question était de savoir si le demandeur présentait l'apparence d'un grief justifié. C'est seulement une fois sa prétention établie que les tribunaux allaient peser les avantages et les inconvénients pour voir si la balance penchait soit en faveur d'ordonner au défendeur de cesser l'atteinte présumée jusqu'au procès, soit en faveur de renvoyer le demandeur à la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts si le défendeur portait atteinte à ses droits dans l'intervalle. Selon la nouvelle règle établie par la Chambre des Lords dans l'affaire *American Cyanamid c. Ethicon*, la question de l'opportunité d'une ordonnance de référé devrait être tranchée principalement sur la base du rapport entre avantages et inconvénients. L'apparence d'un grief justifié n'est plus exigée, le tribunal doit seulement être convaincu de l'existence d'une "question sérieuse à juger".

41. Selon la loi allemande, il reste une double condition à remplir pour obtenir une ordonnance de référé : premièrement, l'atteinte au droit de propriété intellectuelle n'a pas à être prouvée, mais elle doit être probable. Cela signifie que les tribunaux hésitent à accorder des mesures provisoires dans les litiges en matière de brevets, qui peuvent difficilement être jugés au fond dans une procédure simplifiée. Deuxièmement, il doit être y avoir nécessité urgente. Cela suppose que l'on pèse les intérêts en jeu d'une manière similaire à la pesée des avantages et des inconvénients appliquée dans l'affaire *American Cyanamid*. Les facteurs à prendre en considération sont, entre autres : les chances du demandeur d'obtenir des dommages-intérêts en cas de poursuite de la violation; les chances du défendeur d'obtenir des dommages-intérêts dans l'éventualité où l'ordonnance de référé se révélerait injustifiée; les probabilités de voir le brevet révoqué dans une procédure en annulation.

42. En ce qui concerne le préjudice pouvant avoir été causé, dans les litiges en contrefaçon de brevet, l'ordonnance de référé ne sera pas, en règle générale, prononcée *ex parte*. La mesure immédiate est exclue en tout état de cause. En outre, sachant que certains des tribunaux qui ont à connaître des litiges en matière de brevets mènent ces affaires à bon terme

en trois ou quatre mois, le besoin de mesures provisoires apparaît limité. Ceci explique peut-être pourquoi des ordonnances de référé ne sont pas très souvent demandées – et encore moins souvent prononcées – dans les tribunaux allemands dans les affaires de contrefaçon de brevet.

B. Les dommages-intérêts

1. Principes généraux

a) *Le délit d'atteinte à la propriété*

43. Nous pouvons considérer avoir en commun que le type de violation qui nous intéresse ici est traité comme un délit d'atteinte à la propriété. Par conséquent, en ce qui concerne les dommages-intérêts, les mêmes principes que pour d'autres délits s'appliquent. Les dommages-intérêts accordés en réparation d'actes délictueux ont pour but de rétablir le titulaire du droit dans la situation antérieure au délit. La loi allemande prévoit prioritairement une réparation en nature, mais une compensation monétaire peut aussi être accordée – et c'est la règle dans les litiges de propriété intellectuelle – si la réparation en nature n'est pas possible ou n'est pas suffisante. Deux considérations générales, qui parfois semblent se contredire l'une l'autre, influencent la réflexion sur les dommages-intérêts à accorder pour violation de droits de propriété intellectuelle : d'une part, les dommages-intérêts doivent être calculés de manière à ne laisser aucun avantage à l'auteur de l'atteinte. Il ne saurait y avoir d'impunité. D'autre part, l'octroi de dommages-intérêts n'est pas un moyen de sanction. Ainsi les dommages-intérêts exemplaires, ou triples, qui peuvent être alloués aux États-Unis d'Amérique sont étrangers à notre droit.

b) *La négligence*

44. Comme chez vous je suppose, pour que des dommages-intérêts soient octroyés, il doit être démontré que l'auteur de l'atteinte a agi à tout le moins avec négligence. Toutefois, l'ignorance à l'égard du droit auquel l'on a porté atteinte n'est pas une excuse. Une société, par exemple, est tenue de s'informer des brevets et des marques qui concernent son domaine d'activité. Il est généralement admis qu'après la délivrance d'un nouveau brevet, un homme d'affaires doit être autorisé à examiner le nouveau brevet pour déterminer si son activité lui porte ou non atteinte. Mais après une période de quatre semaines, les violations ne seront plus excusées. Pour ce qui est de l'atteinte au droit, la barre est placée très haut. Le fait de croire sincèrement qu'il n'y a pas eu de violation n'est pas une excuse, sauf si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'avis d'un expert. Sur le plan purement juridique, l'auteur de l'atteinte ne peut même pas escompter qu'un tribunal de juridiction inférieure trancherait ce point de droit en sa faveur. La philosophie de cette règle stricte est que si l'auteur de la violation a pris un risque, c'est à lui d'en supporter les conséquences et non au titulaire du droit.

c) *Responsabilité objective pour enrichissement sans cause*

45. J'aimerais faire une brève remarque sur une autre mesure qui, à proprement parler, ne relève pas des "dommages-intérêts" mais leur est étroitement liée. La question de savoir si la disposition du code civil allemand relative à l'enrichissement sans cause devrait être appliquée dans les litiges de propriété intellectuelle a donné lieu à une longue controverse. Selon cette disposition, une personne est tenue de restituer un avantage (monétaire) qu'elle a injustement acquis au détriment d'une autre. Si, en droit d'auteur, il a toujours été admis que

l'enrichissement sans cause pouvait être invoqué en cas de violation, cela était hautement controversé en droit des marques et en droit des brevets jusqu'à ce que notre Cour suprême infirme plusieurs décisions antérieures qui avaient rejeté ce type de revendication.

46. L'action en enrichissement sans cause peut être préférable pour deux raisons : premièrement, la négligence n'est pas exigée et deuxièmement, le délai de prescription légal est de 30 ans, au lieu de trois ans pour l'action en dommages-intérêts. En revanche, l'indemnisation ne va pas aussi loin que dans l'action en dommages-intérêts. Elle couvrira seulement une redevance raisonnable pour utilisation du brevet, de la marque ou de l'œuvre protégée. Les pertes réelles du titulaire ne peuvent pas être recouvrées par cette voie et l'enrichissement sans cause ne permet pas de contraindre le défendeur à restituer les bénéfices réalisés.

d) *Contrefaçon avant délivrance du brevet?*

47. Je tiens à souligner à ce point de mon exposé que selon la loi allemande, seul un brevet qui a été délivré peut faire l'objet d'une contrefaçon. Avant la délivrance du brevet il ne peut pas y avoir contrefaçon. Je crois que dans la plupart des systèmes de brevet il n'y a pas de possibilité d'injonction avant la délivrance du brevet, mais en droit anglais, par exemple, il est possible d'intenter une action en dommages-intérêts pour un acte de contrefaçon qui a été accompli entre la publication de la demande et la délivrance du brevet. Certes, la loi allemande prévoit aussi la protection d'une invention qui a été divulguée dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet. Mais dans ce cas, il y a seulement à payer une rémunération équitable, ce qui peut représenter moins que des dommages-intérêts complets.

2. Information quant aux actes portant atteinte aux droits

48. Avant que le titulaire puisse évaluer le préjudice qu'il a subi du fait de l'atteinte portée à ses droits, il a besoin de renseignements sur ce que l'auteur de l'atteinte a fait exactement. Dans un litige en matière de brevets, par exemple, il a besoin de savoir combien d'articles contrefaits ont été produits et à quel coût, combien d'articles ont été vendus, où ils ont été vendus, à qui et à quel prix. Toujours sous réserve qu'au moins un acte de contrefaçon soit prouvé, l'auteur de l'atteinte est obligé de fournir cette information sur demande de présentation de comptes. Or nombre de ces éléments d'information sont des secrets d'affaires sensibles. Pour assurer au défendeur le maximum de confidentialité possible, la loi lui permet de donner les noms et adresses de ses clients à un auditeur. Celui-ci dira ensuite au demandeur, en réponse à des questions précises, si le défendeur a fourni le produit contrefait à tel ou tel de ses clients. Le demandeur peut ainsi déterminer dans quelle mesure son propre réseau commercial a été mis en péril.

3. Calcul des dommages-intérêts

a) *Les pertes réelles*

49. Comme nous l'avons vu, le titulaire des droits devrait, par une compensation monétaire, être rétabli dans la même situation que si la violation n'avait pas été commise. Mais même si le demandeur peut obtenir tous les renseignements nécessaires, il lui sera extrêmement difficile de démontrer que son chiffre d'affaires a baissé et dans quelle mesure. Le défendeur, ayant cassé les prix du titulaire, alléguera que sa réussite est due seulement aux prix inférieurs

pratiqués, à son excellent réseau commercial et à la réputation particulière dont il jouit auprès de ses clients. Les tribunaux sont habilités à faire une estimation approximative pour évaluer le préjudice subi, mais les bases de cette évaluation sont souvent trop étroites.

50. Eu égard à ces difficultés, les tribunaux allemands acceptent, par tradition, d'autres moyens de calcul des dommages-intérêts pour contrefaçon. En lieu en place de compensation des pertes réelles, le demandeur peut réclamer la restitution des bénéfices – réparation équitable en *common law* – ou encore une redevance d'un montant raisonnable. Le titulaire a le libre choix du mode de réparation. Toutefois il ne peut pas utiliser une combinaison de méthodes d'évaluation, il doit se tenir à une seule manière de calculer son préjudice.

b) La déclaration des bénéfices réalisés

51. Dans le passé, les plaignants avaient rarement recours à cette méthode de calcul des dommages. Peut-être n'était-elle pas suffisamment favorable au titulaire parce qu'elle reposait pour une large part sur les renseignements fournis par l'auteur de l'atteinte. Inversement, dans leur demande de présentation de comptes, les demandeurs réclamaient toujours des précisions concernant les calculs du défendeur. À ce qu'il semble, les titulaires mettaient à profit cette possibilité pour apprendre des détails précieux concernant leurs concurrents. En définitive, la plupart des litiges se réglait par une redevance raisonnable.

52. La situation a considérablement changé depuis deux ans. Aujourd'hui la déclaration des bénéfices réalisés est devenue un moyen courant de calculer des dommages-intérêts. La raison de ce changement est un arrêt de notre Cour qui a introduit un mode de calcul des bénéfices plus favorable au titulaire. Le bénéfice se calcule en déduisant les coûts du chiffre d'affaires. Dans le passé, les auteurs d'atteintes aux droits ont toujours été en mesure de démontrer que, en réalité, ils n'avaient guère fait de profit, voire avaient subi des pertes, avec l'article contrefait. En effet, les tribunaux les autorisaient à incorporer les frais généraux dans les coûts à déduire. Partant, lorsqu'il s'agissait de déterminer des dommages-intérêts, l'on pouvait trouver toutes sortes de frais généraux qui limitaient les bénéfices réalisés grâce à l'atteinte. En novembre 2000, notre Cour a infirmé un jugement antérieur en décidant que seuls étaient déductibles les coûts et les frais généraux directement afférents à la production de l'article contrefait. Prenons par exemple une affaire dans laquelle un imprimeur de cartes postales a utilisé une photographie protégée par le droit d'auteur. Supposons qu'il a imprimé et vendu 10 000 cartes postales à 20 centimes pièce, sans pour autant avoir dû employer du personnel supplémentaire ni acheter de machine supplémentaire pour l'impression de ces cartes postales. Les charges variables pour le papier et l'électricité servant à faire fonctionner les machines à imprimer sont donc absolument insignifiantes. Dans l'esprit de notre arrêt, la quasi-totalité des recettes, soit 2000 euros, serait du bénéfice. En revanche, si l'imprimeur était autorisé à déduire des frais généraux comprenant son salaire en tant que président de sa propre société, le profit serait probablement nul.

c) La méthode de l'analogie avec une licence

53. La manière la plus courante de mesurer les dommages-intérêts à allouer pour atteinte à des droits de propriété intellectuelle est celle de l'analogie avec une licence. Cela signifie que le demandeur peut réclamer une redevance raisonnable pour chaque acte portant atteinte à ses droits. Dans notre manière de voir les choses, cette redevance compense le préjudice minimum subi par le titulaire. Elle est octroyée indépendamment du fait que le demandeur aurait ou non accordé la licence, si seulement le défendeur l'avait demandée.

54. Naturellement, les positions des parties divergent notablement lorsqu'il s'agit de calculer le montant de la licence fictive. Le demandeur prétendra qu'un fort pourcentage du prix de vente, par exemple 15%, serait adéquat tandis que le défendeur s'efforcera que démontrer qu'un pourcentage de 2 ou 3% est courant dans les autres accords de licence. Souvent il y aura divergence de vues quant au chiffre de référence : doit-on considérer le prix du dispositif breveté, ou plutôt le prix de vente du produit entier dont le dispositif breveté est un élément essentiel? Il convient de répondre à ces questions par référence à un accord de licence fictif tel qu'il aurait été conclu par des hommes d'affaires avisés.

55. Une question similaire a été soulevée dans un récent litige de droit d'auteur dont la Cour suprême allemande a eu à connaître. Dans les locaux du défendeur, la police avait saisi un grand nombre de cassettes vidéo illicites. Une société de gestion collective à laquelle les droits correspondants avaient été cédés le poursuivait en dommages-intérêts. La Cour suprême a notamment eu à résoudre le problème suivant : comment fallait-il évaluer la redevance normale à prendre pour base de calcul des dommages-intérêts? Le défendeur prétendait que la redevance normale ne devait pas être appliquée parce qu'elle couvrait à la fois la production **et** la distribution, alors qu'il avait seulement produit les bandes vidéo pirates mais ne les avait pas (encore) distribuées. La Cour suprême ne l'a pas suivi dans ce raisonnement : puisque seule une licence de production **et** distribution aurait pu être conclue préalablement, les dommages-intérêts devaient être calculés sur la base de cette licence complète.

56. En ce qui concerne le pourcentage, de nouveaux calculs seront faits sur la base des taux qui sont courants dans les accords de licence. Il y a cependant de nombreuses différences économiques entre un accord de licence conclu par avance et un calcul a posteriori. Ces facteurs doivent être pris en considération. Les taux seront en conséquence, en règle générale, plus élevés que ce qui est couramment convenu par avance. Mais normalement, ils doivent être justifiés dans chaque cas. Un supplément général pour violation n'est pas admissible. Dans les litiges de droit d'auteur, une exception a été faite pour la société allemande de gestion collective GEMA : eu égard au coût énorme du système de contrôle que la GEMA a mis en place pour déceler les violations, un supplément de 100% est depuis longtemps accepté.

57. Dans les autres cas, les facteurs qui peuvent justifier un taux de redevance plus élevé doivent être établis de manière détaillée. Par exemple, il convient de tenir compte des faits suivants :

- Dans le cas de figure d'une violation de droits, l'auteur de l'atteinte paiera seulement la licence avec des années de retard, de sorte qu'il aura épargné un intérêt substantiel.
- Lorsqu'il y a accord de licence volontaire, souvent le licencié doit assumer le risque de la commercialisation tout en acceptant de verser une redevance annuelle minimale.
- Le licencié, en principe, a l'obligation de ne pas attaquer le brevet. L'auteur d'une atteinte, lui, est libre d'engager une action en révocation du brevet et, ainsi, de détruire la base légale d'éventuelles poursuites en dommages-intérêts.

- Si le brevet est ultérieurement révoqué, le licencié ne peut pas demander le remboursement des redevances payées en vertu de l'accord de licence. L'auteur d'une atteinte aux droits, lui, sera dans ce cas libre de toute obligation; même s'il a déjà versé des dommages-intérêts en application d'un jugement exécutoire, il pourra en demander le remboursement.

4. Questions de procédure

58. À l'ouverture de la procédure, le titulaire des droits ne sera normalement pas en mesure de donner des précisions concernant le préjudice qu'il a subi du fait de la violation. La procédure sera donc ouverte sur une demande de mesures conservatoires et de présentation de comptes. Le demandeur souscrira aussi une déclaration selon laquelle le défendeur est susceptible de lui verser des dommages-intérêts. Cet acte empêchera la demande de réparation de tomber sous le coup de la prescription. Le code de procédure civile permet aussi une action combinée dans laquelle le plaignant, dans un premier temps, demande au tribunal d'ordonner la présentation de comptes. Puis, lorsqu'il est en mesure de donner des précisions quant au préjudice subi, il peut reprendre la procédure et présenter une demande de dommages-intérêts accompagnée de tous les justificatifs voulus.

59. Le Code de procédure civile allemand, en vigueur depuis plus de 130 ans, prévoit depuis toujours la saisie conservatoire des biens appartenant au défendeur qui peuvent être nécessaires à l'exécution d'un jugement attributif de dommages-intérêts. Cette mesure légale est à rapprocher de l'injonction dite *Mareva* qui est entrée dans la jurisprudence anglaise en 1975. Même s'il y a un certain nombre de différences dans l'application de ces mesures, la fonction économique est la même. Il convient de noter, cependant, que les tribunaux allemands sont, là encore, plutôt hésitants à accorder ce type de mesure conservatoire : le plaignant doit non seulement faire valoir un cas apparemment fondé de violation, mais il doit présenter une déclaration sous serment ou des preuves documentaires montrant que le défendeur est sur le point de faire disparaître ses biens.

C. Autres mesures

60. Une ordonnance de restitution ou de destruction des articles contrefaits a récemment été introduite en droit allemand en tant que mesure supplémentaire de réparation pour violation de droits de propriété intellectuelle. Il convient de noter que, en ce qui concerne les marques, le titulaire des droits peut demander la destruction des produits portant la marque illicite. Le simple retrait de la marque ne suffit donc pas. Peu importe pour l'application de cette règle que les produits appartiennent ou non à l'auteur de l'atteinte. Il suffit qu'ils soient trouvés en sa possession. À un autre égard, la loi allemande sur le piratage ne va pas assez loin pour assurer une protection efficace : elle prévoit la destruction du matériel employé pour fabriquer les produits illicites seulement si ce matériel a été employé exclusivement à cette fin. En conséquence, l'on ne peut pas demander la destruction ou la remise d'une machine de reproduction de films dès lors que l'auteur de la violation peut faire valoir que la machine a aussi été utilisée pour de la copie légale. Ceci montre une nouvelle fois que la loi hésite à changer le caractère d'une mesure de droit civil pour en faire un type de sanction. Enfin, sur demande du titulaire, les articles contrefaits qui sont sur le point d'être importés ou exportés peuvent être saisis par les autorités douanières. C'est devenu un important moyen de combattre le piratage à la racine en empêchant les produits illicites d'entrer dans le pays.

IV. CONCLUSION

61. En conclusion, permettez-moi de penser que la perspective allemande que j'ai eu l'honneur de vous présenter soulève des questions qui sont, en fait, très similaires sinon identiques aux problèmes liés à la violation des droits de propriété intellectuelle partout dans le monde. Malgré des différences caractéristiques dans les traditions juridiques, les tribunaux sont unis par un même souci d'assurer aux droits de propriété intellectuelle une protection efficace. Gardons à l'esprit qu'un système élaboré de délivrance de titres n'aura que peu de valeur sans des mesures de réparation de nature à montrer à tous que, finalement, la contrefaçon ne paie pas.

[Fin du document]