



Après l'arrêt Nintendo/Bigben - quelle stratégie en cas de contrefaçon au sein de l'UE ? Focus sur les conséquences d'un acte de contrefaçon en Allemagne et en France

Commissions Dessins et Modèles et Droits Etrangers
Jeudi 8 novembre 2018

*Frank HAGEMANN (Avocat associé du cabinet FPS, Hambourg)
hagemann@fps-law.de*

*Jérôme TASSI (Avocat associé du cabinet ORIS AVOCATS, Paris)
j.tassi@orisavocats.com*



Position traditionnelle: seul le dommage subi sur le territoire français est réparé lorsque la compétence est fondée sur le pays d'un des co-défendeurs (TGI Paris, 21 sept. 2017, n° 15/16287)





Conséquence sur le droit d'information qui est limité au territoire national (TGI Paris, 6 avr. 2017, n° 16/10623 –TGI Paris, 20 avr. 2017, n° 15/16683)

Solution Nintendo / Bigben déjà appliquée : portée sur l'ensemble de l'UE lorsqu'un DMCE est contrefait *“tant pour les mesures d'interdiction, que pour les autres sanctions et mesures qui sont prévues par la législation nationale du tribunal”* (TGI Paris 29 juin 2018, n° 17/11051)



L'INTERDICTION



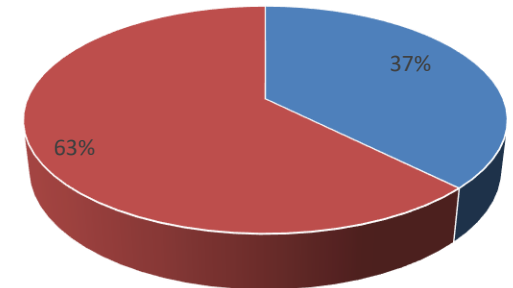
- Application sans débat. Mais art. 89 du RDMCE:
« sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte »
-  La France n'a pas mis en œuvre l'alternative de l'article 12 de la Directive (réparation pécuniaire si bonne foi et dommage disproportionné)
- Avant la décision au fond: en référé ou sur requête (très rare, dommage irréparable)
- Astreinte dissuasive
-  Exécution provisoire quasi-automatique en première instance

LE RAPPEL DES PRODUITS



Rappel des circuits commerciaux

- **Une mesure pas si fréquente :**



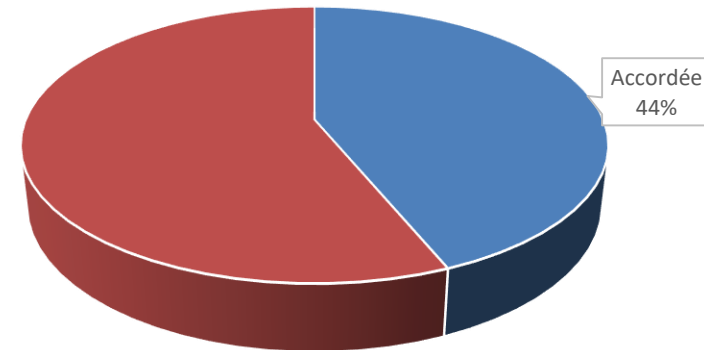
- « *les produits ayant quasiment tous été écoulés* » (TGI Paris, 16 nov. 2017, n° 16/06360)
- « *aucun stock n'ayant été constaté* » (TGI Paris, 16 sept. 2016, n°14/17280)
- Mais souvent refus sans explication...

SAISIE ET DESTRUCTION DES PRODUITS



- Pourtant principe de saisie
« sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte »
selon l'article 89 du RDMCE

Destruction



- Interdiction souvent jugée suffisante (CA Paris, 1^{er} juin 2018: *« ces mesures étant suffisantes à faire cesser les actes illicites, la demande de retrait du marché aux fins de destruction sera rejetée »*; TGI Paris, 2 novembre 2017: *« Il sera fait droit aux mesures d'interdiction sans qu'il soit nécessaire d'ordonner de procéder aux opérations de destruction et de confiscation des produits litigieux dans les circuits de vente. »*)



Si accordée, pas d'exécution provisoire

SAISIE DES MOYENS DE PRODUCTION



- Prévues par les textes mais quasiment jamais demandées en France



Mais la destruction d'un moule pour fabriquer des lunettes a été ordonnée (TGI Paris, 8 avril 2016)

- Pourtant **principe de saisie selon l'article 89 du RDMCE** sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte : *« une ordonnance de saisie des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises de contrefaçon, si leur propriétaire connaissait le but de l'utilisation de ces matériaux ou instruments ou si ce but était flagrant dans les circonstances considérées »*

Droit d'information

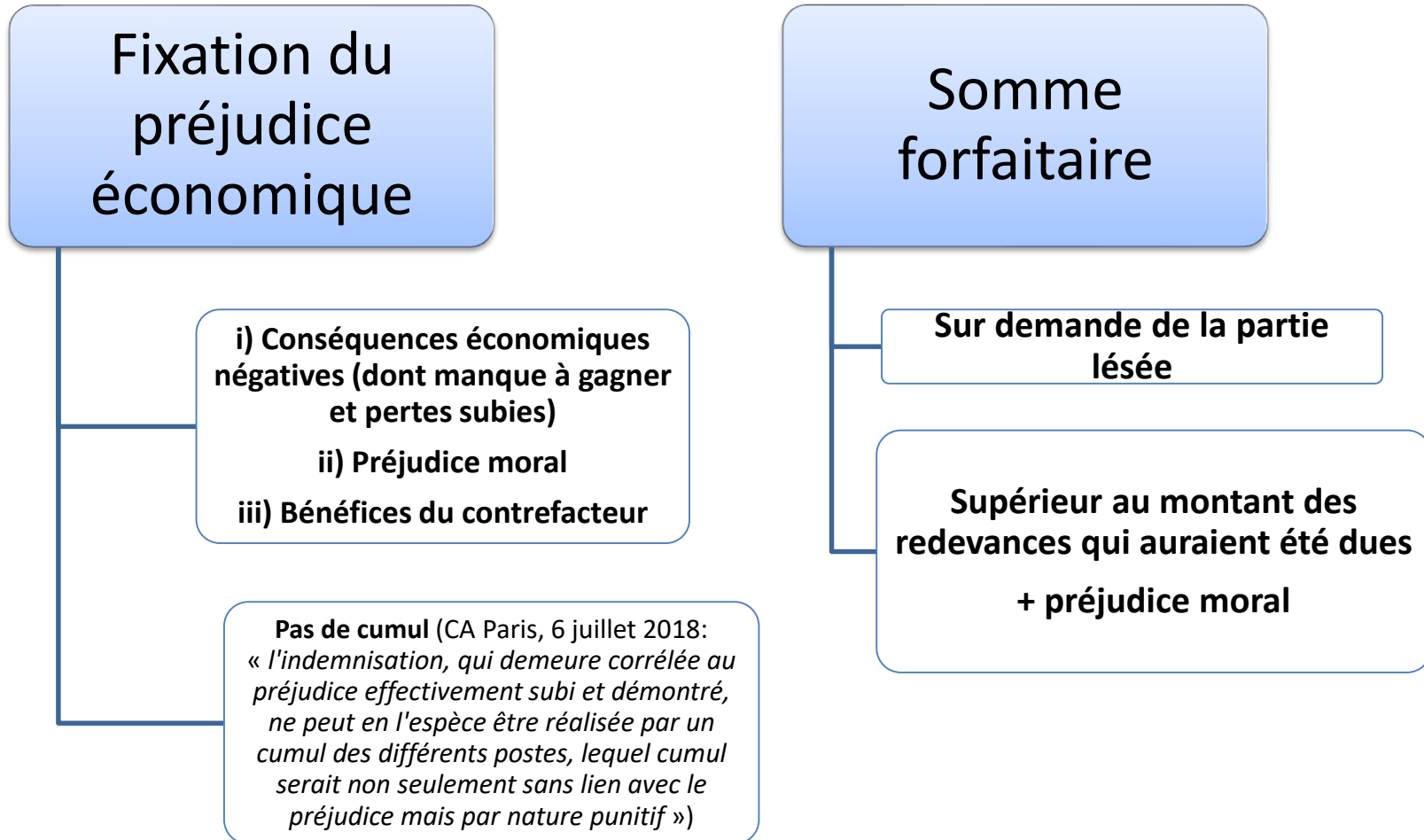


- But: déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon (mais aussi preuve du préjudice)
- Production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par un tiers concerné par la contrefaçon sauf si empêchement légitime
- Peu fréquemment demandé au fond en raison d'une saisie-contrefaçon ou d'une demande devant le JME
- Le JME examine la **vraisemblance de la contrefaçon** (TGI Paris, JME, 7 juillet 2017: " Si comme le souligne ajuste titre le demandeur le droit d'information n'est pas subordonné au caractère avéré ou évident de l'atteinte portée aux droits revendiqué, sa mise en œuvre requiert néanmoins d'apprécier si la production des éléments réclamés ne porte pas de façon prématurée une atteinte excessive ou disproportionnée aux intérêts de la partie défenderesse dont la responsabilité au titre de la contrefaçon n'est pas judiciairement établie, ce qui implique de prendre en considération les circonstances de l'espèce dont les arguments présentés en défense aux prétentions fondées sur le droit patrimonial invoqué »)

Dommmages et intérêts (1)



L. 521-7 propose une alternative:



Dommmages et intérêts (2)



- Détermination du gain manqué:



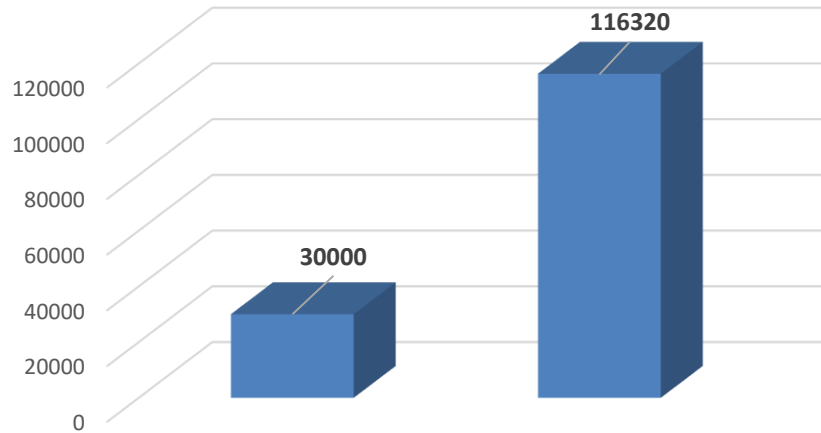
- Problème de la communication des éléments par le demandeur sur la marge
- Les pertes subies sont plus rarement invoquées en DM (érosion des prix, atteinte aux investissements, impossibilité de concéder des licences)
- Le préjudice moral est réparé très généralement par une somme forfaitaire

Préjudice moral
médián :
10.000 €

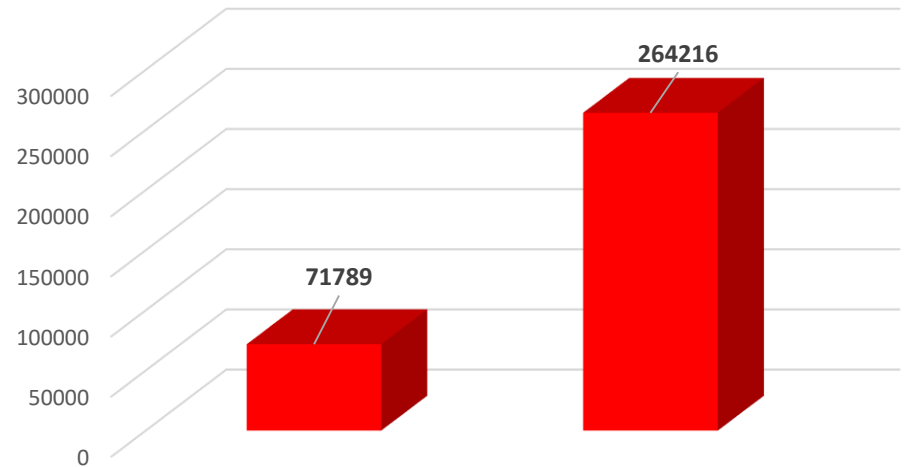
Dommmages et int er ets (3)



Montant m edien accord  / demand 



Montant moyen accord  / demand 

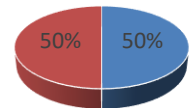


Publication de la décision



- L. 521-8 CPI: peut ordonner « *toute mesure appropriée de publicité* »
- Souvent assimilée à une mesure complémentaire alors que le préjudice est entièrement réparé

Publication



- Si Internet, prévoir un texte et les modalités pratiques de publication (CA Paris, 6 juillet 2018: « *Ordonne l'inscription du dispositif du présent arrêt sur la page d'accueil des sites internet vente-unique.com, kauf-unique.de et venta-unica.com, sur un espace égal à un tiers de l'écran, pendant une durée d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai.* »)
- En papier, justifier le coût des publications



Pas d'exécution provisoire sur la publication

Frais de défense



- La partie condamnée paie tout ou partie des frais de défense mais le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée (art. 700 CPC)
- Souvent exécution provisoire en première instance

Médian:
8.000 €

Moyenne :
8.600 €

% moyen par rapport
à la demande:
47 %



DR. FRANK HAGEMANN

Rechtsanwalt

Hamburg

Große Theaterstraße 31

20354 Hamburg

T +49 40 37 89 01-0

F +49 40 36 62 98

hagemann@fps-law.de



Jérôme TASSI

Avocat au Barreau de Paris

47 rue de Prony

75017 PARIS

T +33 1 44 29 12 12

F +33 1 44 29 12 13

j.tassi@orisavocats.com