

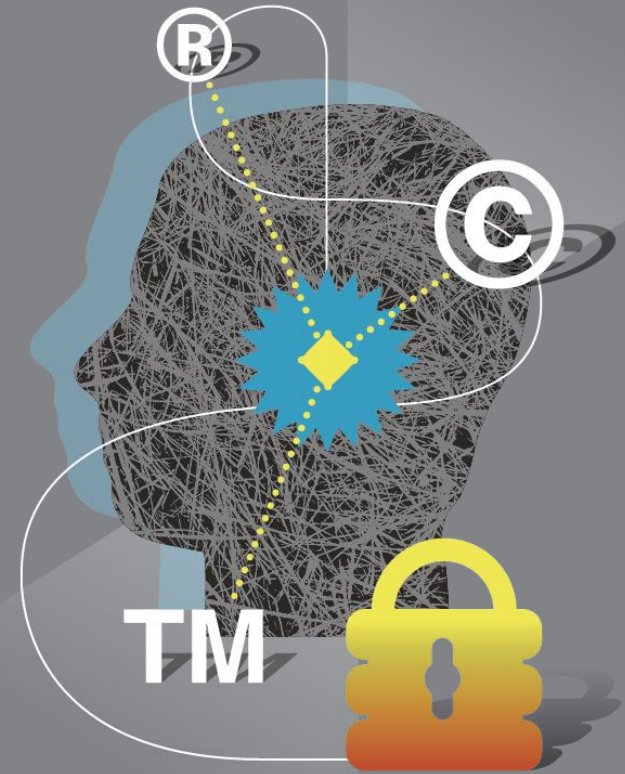
F P S

Ihre Kanzlei. Ihr Partner.

APRÈS L'ARRÊT NINTENDO/BIGBEN

QUELLE STRATÉGIE EN CAS DE CONTREFAÇON AU SEIN DE L'UE ?

LES CONSÉQUENCES D'UN ACTE DE CONTREFAÇON EN ALLEMAGNE



Frank Hagemann

08 novembre 2018

Les conséquences d'un acte de contrefaçon en Allemagne (« demandes annexes »)

Cessation d'usage

- procédure au fond
- injonction préliminaire
 - sans audience
 - urgence (1 à 2 mois)
 - plausibilité (pas: preuve)
 - décision dans 1 à 4 jours
- lettre de mise en demeure
 - déclaration de cessation formelle
 - peine contractuelle

Les conséquences d'un acte de contrefaçon en Allemagne (« demandes annexes »)

Rappel des produits

- Disposition légale

(§ 18 II MarkenG \triangleq art. 8 Directive 2004/48/CE)

revendications

- rappel des produits des circuits commerciaux
- mise à l'écart définitive des circuits commerciaux
- créancier: titulaire du droit ou licencié (consentement)
- débiteur: contrefacteur (pas: tiers)

conditions

- proportionnalité (§ 18 III MarkenG)
- contrefaçon
- pas: faute

Les conséquences d'un acte de contrefaçon en Allemagne (« demandes annexes »)

Rappel des produits

- **Droit non écrit:**

L'obligation de cessation, inclut-elle une obligation de rappeler les produits contrefaisants?

Oui, si raisonnable et proportionné:

BGH GRUR 2016, 720 - Hot Sox

BGH GRUR 2017, 208 - RESCUE-Produkte

Conséquences et risques importantes:

- astreinte / peine contractuelle
- dommages et intérêts (demandeur)
- insécurité (difficulté d'appréciation)

Les conséquences d'un acte de contrefaçon en Allemagne (« demandes annexes »)

Saisie et destruction des produits et des moyens de fabrication

(§ 43 I, II, II DesignG; § 140a PatG; § 24 a GebrMG; § 18 MarkenG ; art. 10 Directive 2004/48/CE)

- créancier: titulaire du droit ou licencié (avec consentement)
- débiteur: contrevenant (pas: tiers)
- propriété ou possession
- proportionnalité
- sécurisation (référé): remise à l'huissier ou séquestration

Les conséquences d'un acte de contrefaçon en Allemagne (« demandes annexes »)

Droit d'information

- **Lois spéciales**

(§ 19 MarkenG; § 101 UrhG; § 46 DesigG; § 140 b PatentG; § 24 B GebrMG; § 37 b SortenschutzG
≅ art. 8 Directive 2004/48/CE)

- source et voies de distribution
- quantités et prix
- proportionnalité
- contre un tiers (condition: évidence de la contrefaçon)

- **Droit coutumier**

(principe de la bonne foi / § 242 CC allmd.)

droit à l'information complète permettant de chiffrer le préjudice, notamment:

- prix d'achat,
- prix de vente,
- coût de revient,
- quantités des produits délivrés,
- durée de l'usage

Les conséquences d'un acte de contrefaçon en Allemagne (« demandes annexes »)

Réparation du préjudice

principes fondamentaux

- **réparation en nature / intégrale**
(§ 249 I et II CC allmd.)
 - remise en l'état qui aurait existé sans l'événement causant le dommage
 - équivalent financier
 - pas: dommages-intérêts punitifs
- **chiffrage de la demande**
(§ 253 CPC allmd.)
- **estimation par le juge**
(§ 287 CPC allmd.)
seulement sur base des faits invoqués par le demandeur

Les conséquences d'un acte de contrefaçon en Allemagne (« demandes annexes »)

Réparation du préjudice

trois modes de calcul:

- dommage réel
- remise du profit du contrevenant
- licence fictive

au choix selon décision de la victime

Les conséquences d'un acte de contrefaçon en Allemagne (« demandes annexes »)

Réparation du préjudice

dommage réel

- „confusion du marché“
(p. ex. annonces, mailings etc.)
- frais juridiques
- manque à gagner
(difficultés pratiques: faits et preuves)

Les conséquences d'un acte de contrefaçon en Allemagne (« demandes annexes »)

Réparation du préjudice

remise du profit

- **calcul du profit**
 - déduction: coûts de production; matériel, distribution, ...
 - non pas: frais généraux (BGH GRUR 2007, 431 no. 32 – Steckverbindergehäuse)
- **causalité**
(en fonction des circonstances y compris du droit lésé)
- **estimation par le juge**
exemples:
 - design de dessous féminin en dentelle: 60 % (OLG Hambourg, GRUR-RR 2009, 136)
 - boîtier produits technique: 40 % (BGH GRUR 2007, 431 no. 39 – Steckverbindergehäuse)
 - meubles design: 80% (OLG Cologne, WRP 2013 1236 no. 45)
 - marque de produits pharmaceutiques: 100% (BGH WRP 2010, 390 no. 20 – Zoladex)
- **demande pour chaque niveau de la distribution**
(ev. déduction des dommages et interets payés par distributeur)

Les conséquences d'un acte de contrefaçon en Allemagne (« demandes annexes »)

Réparation du préjudice

licence fictive

- **dispositions légales**
(§ 42 II 3 DesignG; § 139 II 3 PatG; § 24 II 3 GebrMG; 97 II 3 UrhG; pas: droit des marques; art. 13 1. lit b) Directive 2004/48/CE)
- **redevances raisonnables et d'usage**
- **normalement 1 à 5 %;**
produits prestigieux 10 à 20 %
- **augmentation systématique?**
(art. 3 II Directive 2004/48/CE: „réparations dissuasives“;
art. 13 I 2 lit. b) Directive 2004/48/CE: „au moins“)

(possibilité la plus souvent choisie dans la pratique)

Les conséquences d'un acte de contrefaçon en Allemagne (« demandes annexes »)

Publication du jugement

(§ 19 c MarkenG \triangleq art. 15 Directive)

- intérêt justifié (évaluation des intérêts)
- partie gagnante (demandeur ou défendeur)
- caractère et étendue: discrétion du tribunal
- limite temporelle: 3 mois après jugement définitif

Les conséquences d'un acte de contrefaçon en Allemagne (« demandes annexes »)

Remboursement des frais

- les frais font partie du préjudice
 - frais d'avocat (barème officiel)
 - autres: expertise, achat test, frais de voyage
- procès

§ 91 CPC allmd: La partie perdante est obligée de prendre en charge / rembourser tous les frais du procès (barèmes officiels)

exemple 1:

valeur:	100.000 Euros
frais d' avocat:	3.770,50 Euros (procès avec audience)
frais de justice:	3.078,00 Euros

exemple 2:

valeur:	500.000 Euros
frais d' avocat:	8.052,50 Euros (procès avec audience)
frais de justice:	10.608,00 Euros

F P S

Ihre Kanzlei. Ihr Partner.

Merci de votre attention !

BERLIN

Kurfürstendamm 220
10719 Berlin
T +49 30 88 59 27-0
F +49 30 88 59 27-100
berlin@fps-law.de

DÜSSELDORF

Königsallee 60 C (KÖ-Höfe)
40212 Düsseldorf
T +49 211 30 20 15-0
F +49 211 30 20 15-90
duesseldorf@fps-law.de

FRANKFURT AM MAIN

Eschersheimer Landstr. 25–27
60322 Frankfurt am Main
T +49 69 95 957-0
F +49 69 95 957-455
frankfurt@fps-law.de

HAMBURG

Große Theaterstraße 31
20354 Hamburg
T +49 40 37 89 01-0
F +49 40 36 62 98
hamburg@fps-law.de