

2024 Congrès mondial de l'AIPPI - Hangzhou Résolution adoptée

22 octobre 2024

Résolution

2024 - Question de l'étude - Général

Allégations injustifiées de contrefaçon
de droits de propriété intellectuelle (PI)

Contexte :

1. Cette résolution concerne les allégations injustifiées de contrefaçon de droits de PI, en particulier (a) le type d'activités qui constituent des allégations injustifiées de contrefaçon de droits de PI, et (b) les conséquences de telles allégations injustifiées de contrefaçon de droits de PI.
2. Dans cette résolution, les "allégations injustifiées de contrefaçon de droits de PI" désignent les allégations de contrefaçon de droits de PI qui dépassent les limites de l'exercice légitime des droits d'un détenteur de propriété intellectuelle.
3. Compte tenu de la nature transfrontalière des atteintes à la propriété intellectuelle et de la portée transfrontalière des allégations de contrefaçon de droits de PI, il est souhaitable de disposer d'un cadre harmonisé sur les questions relatives aux allégations injustifiées de contrefaçon de droits de PI. Un tel cadre profiterait à la fois aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle et aux parties qui font l'objet d'allégations de contrefaçon de droits de PI, en assurant la cohérence, la certitude et la prévisibilité dans l'évaluation de la légitimité de ces allégations.
4. Cette résolution n'aborde pas l'interaction entre le droit de la concurrence ou le droit antitrust et les allégations de contrefaçon de droits de PI, ni la question de savoir si l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle peut être interdit parce qu'il est anticoncurrentiel. Cette résolution n'aborde pas non plus les questions relatives aux bonnes pratiques commerciales générales, au droit de la commercialisation, aux licences obligatoires et à l'utilisation abusive du système d'enregistrement de la propriété intellectuelle lui-même (comme les modèles d'utilité et les enregistrements de marques potentiellement abusifs, et les demandes de brevets divisionnaires répétitives).
5. 37 rapports ont été reçus des groupes nationaux et régionaux de l'AIPPI et des membres indépendants, fournissant des informations et des analyses détaillées sur les lois nationales et régionales relatives à cette résolution. Ces rapports ont été examinés par l'équipe du Rapporteur général de l'AIPPI et synthétisés dans un rapport de synthèse (qui peut être consulté à l'adresse suivante : [www.aippi.org](http://www.aippi.org)).
6. Lors du Congrès mondial de l'AIPPI à Hangzhou en 2024, le sujet de cette résolution a été discuté au sein d'un comité d'étude dédié et à nouveau lors d'une session plénière complète, à la suite de laquelle la présente résolution a été adoptée par le Comité exécutif de l'AIPPI.

L'AIPPI a adopté ce qui suit :

1. Les lois relatives aux allégations injustifiées de contrefaçon de droits de PI devraient être harmonisées afin de fournir aux parties concernées un cadre clair et cohérent d'un pays à l'autre.
2. Pour déterminer si une allégation de contrefaçon de droits de PI est injustifiée, il convient d'adopter une approche fondée sur les faits et d'évaluer une combinaison de critères objectifs et subjectifs. Les facteurs à prendre en compte sont, entre autres, les suivants :
	1. la question de savoir si l'allégation a été faite sur une base raisonnable (c'est-à-dire qu'une personne raisonnable dans la position de la partie qui fait l'allégation aurait eu la conviction qu'il y avait une infraction) ;
	2. la motivation de la partie qui a fait l'allégation, en particulier si l'allégation a été faite avec une intention malveillante ou de mauvaise foi ; et
	3. la connaissance de la partie qui a fait l'allégation, en particulier si cette partie avait connaissance (i) des circonstances détruisant la validité ou (ii) des circonstances conduisant à la non-contrefaçon.
3. Le simple fait qu'une allégation de contrefaçon de droits de PI s'avère par la suite incorrecte, que ce soit en raison de l'invalidité ou de l'absence de contrefaçon, ne permet pas en soi de conclure que cette allégation était injustifiée. Toutefois, au moins les éléments suivants devraient être considérés comme des allégations injustifiées de contrefaçon de droits de PI :
	1. Allégation de contrefaçon de droits de PI en ayant une connaissance effective des circonstances qui détruisent la validité ;
	2. Allégation de contrefaçon de droits de PI en ayant une connaissance effective de circonstances conduisant à l'absence de contrefaçon ;
	3. Allégation de contrefaçon de droits de PI alors que le droit de propriété intellectuelle n'existe pas en réalité ; et
	4. Allégation de contrefaçon de droits de PI dans le but d'obtenir l’interdiction d’une nouvelle contrefaçon alléguée alors que le droit de propriété intellectuelle invoqué a expiré.
4. Le simple fait qu'une allégation de contrefaçon de droits de PI s'avère ultérieurement fondée (par exemple, par une décision sur le fond) ne permet pas en soi de conclure que l'allégation de contrefaçon de droits de PI était justifiée.
5. Les éléments suivants ne doivent pas permettre de conclure de manière catégorique qu'une allégation de contrefaçon de droits de PI est injustifiée :
	1. Allégation de contrefaçon de droits de PI alors que la partie qui fait cette allégation savait ou aurait dû savoir que l'action en contrefaçon avait peu de chances d'aboutir ;
	2. Allégation de contrefaçon de droits de PI avant que le droit de propriété intellectuelle n'ait été délivré, à condition que ces communications ne revendiquent pas le droit de propriété intellectuelle comme ayant été délivré ; et
	3. Allégation de contrefaçon de droits de PI lorsque des négociations ou d'autres procédures de règlement des litiges sont en cours.
6. Toute communication qui peut raisonnablement être comprise par la personne contre laquelle l'allégation de contrefaçon de droits de PI est formulée comme une menace d’action en contrefaçon, qu'il s'agisse d'une menace expresse ou implicite, peut constituer une allégation injustifiée de contrefaçon de droits de PI, sous réserve des paragraphes 3), 4) et 5). Toutefois, une simple notification de l'existence d'un droit de PI ne doit pas être considérée comme une menace d’action en contrefaçon.
7. Les législations nationales ou régionales devraient s'efforcer de clarifier ce qui constitue ou non une menace d’action en contrefaçon, afin de permettre aux parties de communiquer sans craindre d'encourir une responsabilité potentielle pour des allégations injustifiées de contrefaçon de droits de PI.
8. Toute partie, qu'il s'agisse du détenteur effectif des droits de propriété intellectuelle ou de toute autre partie (telle qu'un licencié non exclusif, un licencié exclusif, une société du groupe et/ou un autre tiers), qui formule une allégation de contrefaçon de droits de PI est responsable si l'allégation s'avère injustifiée. Les avocats et autres professionnels de la propriété intellectuelle ou du droit agissant à titre professionnel, et conformément aux règles de conduite professionnelle applicables, au nom de leurs clients, ne sont pas personnellement responsables des allégations injustifiées de contrefaçon de droits de PI.
9. Une procédure en réparation d'une allégation injustifiée de contrefaçon de droits de PI peut être engagée par la partie à laquelle l'allégation de contrefaçon de droits de PI a été opposée et/ou par toute autre partie dont les intérêts ont été, ou pourraient être, affectés par l'allégation.
10. Lorsqu'une allégation de contrefaçon de droits de PI a été jugée injustifiée, une ou plusieurs des réparations suivantes, le cas échéant, devraient être disponibles contre la partie qui a formulé l'allégation injustifiée :
	1. Jugement déclaratoire selon lequel l'allégation de contrefaçon de droits de PI est injustifiée ;
	2. Interdiction ;
	3. Dommages et intérêts ;
	4. Amendes ;
	5. Dommages-intérêts punitifs ;
	6. Publication du jugement ;
	7. Publication de la rectification ;
	8. Le retrait de l'allégation ; et/ou
	9. Remboursement des frais de justice et d'avocat.
11. La charge de la preuve dans les cas d'allégations injustifiées de contrefaçon de droits de PI incombe à la partie qui prétend que l'allégation est injustifiée.