

Groupe Français de l'AIPPI

2024 - Question d'étude

**Allégations injustifiées de contrefaçon de droits
de propriété intellectuelle**

Président : Thomas Bouvet

Rapporteur : Frédérique Durieux

Contributeurs : Richard Monni, Caroline Levesque, Sabine Agé, Cyra Nargolwalla, Isabelle Leroux, Corinne Vedel; Anaïs Pallut, Ismail Belaid, Jules Fabre, Marina Jonon, Chen Gu, Eddy Prothiere, Lucie Bonnevey, Gérard MYON, Lonni Bas, Bérénice Deutsch, Florence Jacquand, Colin Devinant, Agathe Caillé, Hester Boizot

I) Droit et pratique actuels

Veillez répondre à toutes les questions de la partie I sur la base du droit actuel de votre groupe. Vous pouvez différencier vos réponses en fonction des différents droits de propriété intellectuelle, s'ils sont applicables en vertu de la législation en vigueur dans votre groupe.

- 1) Votre législation actuelle établit-elle une distinction entre les allégations justifiées et injustifiées d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle ? *Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

OUI

La loi et la jurisprudence françaises établissent une distinction, au sein des allégations d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, entre :

1. *en premier lieu, les actions en justice, fondées ou mal fondées, qui a priori n'engagent pas la responsabilité du demandeur ; la jurisprudence estime en effet de manière constante que le seul engagement d'une action en justice ne saurait constituer un abus;*
2. *en deuxième lieu, les actions en justice dilatoires ou abusives, qui engagent la responsabilité du demandeur et peuvent donner lieu au paiement de dommages intérêts au bénéfice de la victime et/ou d'une amende civile au bénéfice de l'Etat (articles 32-1, 581, 559, 628 Code de procédure civile et article L. 152-8 Code de commerce pour la violation de secret des affaires) ;*
3. *en troisième lieu, des allégations faites hors d'une procédure judiciaire ou connexes à une procédure judiciaire, qui peuvent être jugées constitutives de concurrence déloyale, de dénigrement ou de diffamation et donner lieu au paiement de dommages intérêts au bénéfice de la victime voire d'une amende pénale en cas de diffamation.*

Le Groupe Français a exclu les questions liées à l'exécution de décisions de justice, que nous avons considérées comme étant hors sujet. Pourtant, l'exécution de décisions de justice non définitives se fait toujours aux risques du demandeur et peut donc donner lieu au paiement de dommages-intérêts si la décision est ultérieurement réformée.



Si vous avez répondu OUI à la question 1) ci-dessus, veuillez continuer à répondre aux questions 2)-5) ci-dessous. Si vous avez répondu NON à la question 1) ci-dessus, veuillez passer à la section II ci-dessous.

2) Quels sont les critères pour que des communications soient considérées comme une allégation injustifiée de contrefaçon en vertu de votre législation actuelle ?

Une allégation de contrefaçon est injustifiée lorsque son auteur commet une **faute** en procédant à cette communication. Ainsi, pour être injustifiée, la communication ne doit pas être une allégation de contrefaçon qui s'avérerait simplement infondée.

La faute concernant une allégation de contrefaçon peut prendre deux formes distinctes : elle peut consister en (i) un abus de procédure ou (ii) un dénigrement.

(i) Dans un contexte judiciaire, les juridictions françaises considèrent que des allégations de contrefaçon sont injustifiées lorsque les critères de **l'abus du droit d'ester en justice** sont réunis. Une jurisprudence constante considère qu'il y a abus du droit d'agir en justice dans des circonstances particulières le rendant fautif, en particulier lorsqu'il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol (TJ Paris, 29 juillet 2021, n° 19/13569).

Les tribunaux considèrent également que « *Le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l'autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté* » (TJ Paris, 24 novembre 2023, n° 21/07270).

Les notions de faute et d'intention préjudiciable sont donc nécessaires à la caractérisation de l'abus de procédure. Ainsi, le simple fait, pour un titulaire, de voir son titre annulé et ses demandes en contrefaçon rejetées, ne suffit pas à rendre son allégation de contrefaçon injustifiée, si son comportement n'a pas mené à un abus de procédure (Cass. Com., 24 septembre 2013, n° 11/23548).

Les juridictions apprécient au cas par cas les circonstances susceptibles de constituer un abus de procédure. Par exemple, l'abus de droit d'agir a notamment été retenu lorsque :

- le motif de nullité du brevet n'avait pu échapper au demandeur et caractérisait une volonté de déstabiliser un concurrent sur le marché français ; cette connaissance étant confortée par des pourparlers préalables et par l'action préalable en nullité formée par le contrefacteur allégué (Cass. Com, 26 janvier 2022, n°20/16425, San-Ei Gen c/ Nexira) ;
- le demandeur a engagé et poursuivi une action sur la base de maigres preuves et sans démonstration de la contrefaçon alors que le préjudice allégué s'élevait à plusieurs millions d'euros et n'était étayé par aucune pièce (TJ Paris, 25 novembre 2022).

Au rang des allégations injustifiées figure également l'abus dans l'exercice de la saisie contrefaçon, car la saisie-contrefaçon est parfois détournée de sa fonction originelle d'action probatoire par le saisissant qui en fait un instrument de sanction par anticipation du procès au fond.

La pression judiciaire peut aussi être qualifiée de fautive : « *Le tribunal relève que les demanderesses ont fait peser sur XXX une pression judiciaire hors de proportion avec les reproches formulés et que leur comportement ne peut s'expliquer que par la volonté d'intimider ce nouvel entrant pour tenter de l'éliminer du marché en obérant sa capacité de développement.*



Au regard des faits établis, le tribunal condamnera les sociétés XYZ in solidum à payer à la société XXX la somme de 50.000 euros en réparation de l'abus de procédure ». (T. com. Paris, 12e ch., 23 févr. 2023, n° 2020019375.)

Si l'abus du droit d'ester en justice est caractérisé, la partie qui a subi la procédure abusive peut obtenir une indemnité, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En outre, si l'auteur d'allégations injustifiées de contrefaçon a eu un comportement extrêmement fautif, les tribunaux peuvent décider de le condamner à une amende civile, sur les fondements des articles 32-1, 559 ou 628 du code de procédure civile (CA Paris, 28 janvier 2000, n° 1996/19424 ; CA Paris, 21 février 2017, n° 15-15146 ; TJ Paris, 18 janvier 2018, n° 16/14559).

Enfin, en matière de notification et retrait du contenu illicite auprès de plateformes en ligne (le système de « *notice and take-down* »), une demande de retrait du contenu présumé illicite sur le fondement de la contrefaçon peut constituer une allégation injustifiée lorsque le demandeur du retrait sait que les faits présentés sont inexacts.

En effet, l'article 6-I-4 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique, n° 2004-575 du 21 juin 2004 (« LCEN ») sanctionne « *le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte* ». Toute personne ayant fait une telle demande est passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En jurisprudence, la connaissance du caractère inexact de la demande s'apprécie à la date de la plainte déposée par le demandeur auprès de la plateforme concernée. Il a ainsi été jugé que constitue un trouble manifestement illicite une demande de retrait fondée sur la présumée atteinte aux droits de marque du demandeur sans restriction territoriale alors que le demandeur savait que son action en contrefaçon avait été jugée mal fondée par une décision exécutoire par provision et dont les effets s'étendaient au-delà du territoire français et que la seule menace que fait peser la plainte inexacte, à savoir le déréférencement ou la suppression du contenu en question, suffit à caractériser un dommage imminent (Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2022, RG n°22/06002).

(ii) Concernant le **dénigrement**, celui-ci trouve son fondement dans l'article 1240 du code civil, mais sa définition est jurisprudentielle. En effet, il est admis que « *même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement* » (Cass. Com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350).

Ainsi, les juridictions françaises considèrent que des allégations de contrefaçon formulées dans des lettres de mise en demeure, des lettres circulaires ou d'autres modes de communication, alors qu'aucune décision de justice n'a établi la réalité de la contrefaçon, sont injustifiées et constituent des actes de concurrence déloyale par dénigrement (TJ Paris, 30 janvier 2002, n° 94-18279 ; CA Paris, 11 janvier 2022, n° 19/17384).

En outre, constitue un dénigrement la divulgation à la clientèle d'un fabricant, d'une action en contrefaçon n'ayant pas donné lieu à une décision de justice (Cass. Com., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.350 ; Cass. Com., 12 mai 2004, n° 02-19.199) et ce, peu important que l'information divulguée soit matériellement exacte (Cass. Com., 24 septembre 2013, n° 12-19.790 ; CA Paris, 27 janvier 2016, n° 13/10846).

Cependant, le dénigrement doit avoir un caractère public et doit donc toucher des tiers : une simple lettre mise en demeure adressée au contrefacteur allégué ne sera donc pas constitutive

de dénigrement (TJ Paris, 31 mars 2023, n° 20-06208).

Dans de rares cas, les tribunaux peuvent condamner l'auteur d'allégations injustifiées de contrefaçon sur le fondement de la diffamation, plutôt que sur celui du dénigrement. En effet, la diffamation est caractérisée lorsque les allégations concernent la personne même du contrefacteur allégué, plutôt que ses produits ou services (sur la distinction entre dénigrement et diffamation : Cass. Com., 8 avril 2004, pourvoi n° 02-17.588 ; Cass. 1^{ère} civ., 5 décembre 2006, pourvoi n° 05-17.710 et plus récemment : Cass. Com, 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-21.697).

L'un de ces rares exemples est donné par la cour d'appel de Paris, qui a condamné l'auteur d'allégations injustifiées de contrefaçon en diffamation plutôt qu'en dénigrement, au motif que « *[les propos litigieux] ne constituent pas seulement des appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise commerciale, comme le soutient à tort le défendeur, mais ils dépassent un simple droit de critique à l'égard d'une enseigne commerciale. En effet, ils visent bien les personnes travaillant sous cette enseigne auxquelles ils imputent, d'une part, de tromper la clientèle, de lui mentir délibérément et de l'arnaquer ou de l'escroquer [...]* » (CA Paris, 20 décembre 2023, RG n° 22/14135).

- 3) Quels types de communications et par qui sont considérés comme des allégations d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle en vertu de votre législation actuelle ? Par exemple, la correspondance *inter partes*, les communications de masse, les communications des conseillers, etc.

La loi française n'établit pas de limitation quant au types de communications ni quant aux auteurs d'allégations d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

(i) L'engagement de procédures en justice (civiles ou pénales) constitue naturellement des allégations d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

En ce cas, les auteurs de ces allégations sont les demandeurs en justice, personne morale ou physique (le plus souvent le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou son licencié).

Les propos de l'avocat durant sa plaidoirie et dans ses conclusions ne peuvent pas engager la responsabilité de l'avocat, car ils sont couverts par l'immunité d'audience et de plume. Il en va différemment de propos tenus en dehors de l'audience de plaidoirie et des débats, par exemple lors d'une interview de l'avocat après l'audience.

(ii) Hors des actions en justice, tous les actes suivants, connexes ou non à une action en justice sont aussi susceptibles d'être considérés comme des allégations d'atteinte (que ces allégations soient fautives ou non-fautives) :

- communications *inter partes*:
 - lettre de mise en connaissance de cause
 - lettre officielle d'un avocat
 - correspondance directe entre les parties

- communications de masse:
 - communiqué de presse

- publication sur les réseaux sociaux
 - commentaire (sous forme d'un texte) d'une publication sur un réseau social (au-delà d'une simple réaction à un contenu publié par un tiers, telle un "like")
 - la communication au public de l'existence ou d'informations sur une procédure judiciaire peut être fautive, notamment si elle est réalisée dans des termes non objectifs et/ou comminatoires
 - interview dans la presse (papier ou numérique)
 - interview, reportage par un journaliste : on attire l'attention sur la difficulté de prouver que les propos tenus ont le cas échéant été mal rapportés par le journaliste
 - prise de parole en public
 - d'une manière générale, toute communication publique, sauf cas particulier (immunité d'audience)
- communications à un public restreint mais concerné:
- communication d'une entreprise à ses actionnaires
 - communication à des autorités administratives/financières

En revanche, les écrits couverts par le secret des correspondances entre avocats ne peuvent être divulgués et en conséquent constituer des allégations d'atteinte.

Les personnes susceptibles d'être à l'origine de telles allégations sont les suivantes :

- le titulaire d'un droit de PI et des tiers qui s'y rapportent comme ;
- licencié (exclusif ou non exclusif)
 - salariés, mandataires sociaux, conseils ou consultants du demandeur
 - entité entièrement ou partiellement détenue par le titulaire du droit de PI
 - conseil ou avocat du titulaire ou du licencié en cas de communication officielle uniquement (non-applicable aux communications couvertes par le secret des correspondances entre avocats)
- des tiers :
- partenaires commerciaux du titulaire du droit de PI (clients, fournisseurs)
 - avocats ou conseils non impliqués dans l'affaire (e.g. commentaire juridique relatif à un litige)

- 4) Selon votre législation actuelle, la doctrine relative aux allégations injustifiées s'applique-t-elle de la même manière à tous les types d'activités présumées illicites ?
Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.

OUI, à l'exception de quelques cas particuliers

Principe: Les principes généraux rappelés en réponse aux questions 1) à 3) s'appliquent de la même manière à tous les types d'activités présumées illicites. Les tribunaux effectuent une appréciation au cas par cas des allégations pour apprécier si elles sont justifiées ou non en application des principes généraux de la responsabilité civile.

Exceptions: En droit français, en matière de brevets, une mise en connaissance de cause est parfois exigée par la loi, pour engager la responsabilité du tiers non-fabricant et non-importateur, c'est-à-dire le contrefacteur indirect (par exemple, le revendeur, le distributeur, le détenteur, celui qui stocke les produits argués de contrefaçon etc...) (article L.615-1, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle).



Dès lors, le recours aux lettres de mise en connaissance de cause a donné lieu à une jurisprudence selon laquelle les allégations adressées aux tiers autres que le fabricant ou l'importateur, en particulier celles adressées aux clients et/ou distributeurs d'un concurrent du titulaire du droit, doivent être formulées avec la plus grande prudence et dans des termes neutres et objectifs (c'est-à-dire se limitant à mettre le tiers en connaissance de cause du brevet et sur un risque de contrefaçon dudit brevet en cas de poursuite de la commercialisation), notamment afin d'éviter tout dénigrement du concurrent qui fabrique ou importe les produits argués de contrefaçon.

Si le mécanisme de la mise en connaissance de cause n'est pas prévu s'agissant des autres droits de propriété intellectuelle, les principes de prudence, de neutralité et d'objectivité doivent aussi néanmoins s'appliquer lorsque le titulaire d'un autre droit de propriété intellectuelle (marque, dessin et modèle, droit d'auteur, etc...) s'adresse aux contrefacteurs indirects présumés.

Il a ainsi été considéré que l'envoi de lettres, rédigées en termes comminatoires, à des distributeurs mettant en cause leur fournisseur sans justification réelle, et sans explication sur les éléments prétendument constitutifs de la contrefaçon, constitue un dénigrement et un acte de concurrence déloyale (Cass. Com.27 mai 2015, pourvoi n° 14-10.800, CA Versailles, 21 juin 2018, RG n° 17/03072, CA Versailles, 20 mars 2013, RG n° 12/03817 ; voir également CA Paris, 9 mars 2017, RG n° 15/10327 en matière de marques ou CA Paris, 14 mars 2017, RG n° 15/20381 en matière de modèles).

5) Quels types de mesures correctives sont disponibles en vertu de votre législation actuelle pour la partie qui a fait l'objet de telles allégations injustifiées de contrefaçon :

a. Dommages et intérêts ? *Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

OUI

En droit français, aucun texte ne prévoit expressément la possibilité d'octroyer des dommages et intérêts à une partie ayant fait l'objet d'allégations injustifiées de contrefaçon. Cependant, les règles de responsabilité civile (article 1240 du code civil) permettent d'engager la responsabilité civile de l'auteur d'une faute ayant causé un dommage et d'en obtenir réparation. La jurisprudence française admet sur ce fondement qu'une personne puisse engager la responsabilité civile de l'auteur d'allégations injustifiées de contrefaçon et obtienne réparation pour le préjudice subi en raison de ces allégations, notamment par des dommages et intérêts.

(i) En matière de **procédure abusive**, les montants des dommages et intérêts alloués varient en fonction du type de droit de propriété intellectuelle invoqué ; ainsi :

- en matière de marques¹, de dessins et modèles² et de droit d'auteur³, les montants alloués varient en moyenne entre 1 000 et 10 000 euros. Néanmoins, lorsque les faits le justifient, ces montants peuvent être plus élevés :
 - en matière de marque, le tribunal judiciaire de Paris a condamné une société au paiement d'une somme de 15 000 euros, celle-ci ayant fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux du client le plus important de son adversaire et l'ayant assigné en contrefaçon sur la base de droits qu'elle savait inexistant⁴ ;
 - en matière de droit d'auteur, le tribunal judiciaire de Paris a condamné une société au paiement d'une somme de 15 000 euros car l'action engagée « avait pour seule finalité de gêner l'activité d'un concurrent sur le fondement apparent d'une reprise de codes visuels des présentations des produits », le demandeur « n'explicitant aucune originalité de ses présentations et l'absence de reproduction desdites présentations par la défenderesse étant évidente »⁵.
 -
- en matière de brevets, les montants alloués sont rarement inférieurs à 10 000 euros et sont en moyenne d'environ 20 000 euros⁶.

Néanmoins, lorsque les faits le justifient, ces montants peuvent être plus élevés : le tribunal judiciaire de Paris a condamné une société au paiement d'une somme de 50 000 euros en raison de la somme de 20 milliards d'euros réclamée au titre de la contrefaçon, jugée « irréaliste », « une telle attitude, dont l'objectif était manifestement d'exercer une pression à un niveau totalement injustifié sur la défenderesse, justifie la condamnation de la société Assia au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive »⁷.

¹ Condamnation au paiement de 1 000 euros : TJ Paris, 24 novembre 2023, RG n° 21/07270, CA Bordeaux, 17 octobre 2023, RG n° 21/04065, CA Aix-en-Provence, 6 juin 2019, RG n° 17/17800 ;

Condamnation au paiement de 2 000 euros : TJ Paris, 22 novembre 2019, RG n° 18/08823, TJ Paris, 25 mai 2018, RG n° 16/07057, TJ Paris, 23 mars 2018, RG n° 16/13572 ;

Condamnation au paiement de 3 000 euros : CA Colmar, 28 mars 2022, RG n° 19/04135 ; TJ Paris, 18 janvier 2018, RG n° 16/14559

Condamnation au paiement de 5 000 euros : TJ Paris, 29 juillet 2021, RG n° 19/13569 ;

Condamnation au paiement de 10 000 euros : CA Rennes, 23 février 2021, RG n° 18/02901 ; CA Paris, 26 novembre 2021, RG n° 20/05287 ; CA Paris, 18 mai 2018, RG n° 16/21008.

² Condamnation au paiement de 1 500 euros : TJ Paris, 30 mai 2013, RG n° 12/07302 ;

Condamnation au paiement de 2 000 euros : CA Paris, 8 février 2013, RG n° 12/02134 ;

Condamnation au paiement de 3 000 euros : CA Paris, 18 mai 2022, RG n° 20/09287 ;

Condamnation au paiement de 10 000 euros : CA Paris, 6 septembre 2016, RG n° 15/12619.

³ Condamnation au paiement de 1 000 euros : CA Paris, 18 mai 2018, RG n° 17/09176 ;

Condamnation au paiement de 5 000 euros : CA Versailles, 23 mars 2021, RG n° 19/06924, CA Paris, 21 février 2017, RG n° 15/15146 ;

Condamnation au paiement de 8 000 euros : CA Rennes, 14 janvier 2020, RG n° 18/00710.

⁴ TJ Paris, 10 octobre 2013, RG n° 12/06748.

⁵ TJ Paris, 20 juin 2019, RG n° 17/13874.

⁶ Condamnation au paiement de 2 000 euros : TJ Paris, 25 juin 2021, RG n° 20/03160 ;

Condamnation au paiement de 10 000 euros : TJ Paris, 7 février 2020, RG n° 17/15974 ; TJ Paris, 4 septembre 2020, RG n° 17/01825 (confirmé en appel : CA Paris, 9 septembre 2022, RG n° 20-12901) ;

Condamnation au paiement de 15 000 euros : CA Paris, 9 novembre 2021, RG n° 18/23261 ; CA Paris, 19 décembre 2014, RG n° 12/13999 ;

Condamnation au paiement de 20 000 euros : TJ Paris, 13 mars 2015, RG n° 12/13753 ;

Condamnation au paiement de 25 000 euros : TJ Paris, 2 août 2022, RG n° 20/06797 ;

Condamnation au paiement de 30 000 euros : TJ Paris, 8 novembre 2018, RG n° 16/09152.

⁷ TJ Paris, 14 septembre 2023, RG n° 20/07066.



Les montants accordés diffèrent en fonction de l'importance des conséquences économiques engendrées par les allégations injustifiées de contrefaçon.

(ii) En matière de **dénigrement**, les montants des dommages et intérêts alloués par les tribunaux varient d'un euro symbolique à plus de 100 000 euros⁸.

La victime d'allégations injustifiées de contrefaçon n'a pas nécessairement besoin de démontrer un détournement effectif de clientèle ou une baisse de chiffre d'affaires car le préjudice résultant du dénigrement s'infère de sa seule existence comme le rappelle la Cour de cassation⁹.

Cependant, lorsque la réalité du détournement effectif de clientèle ou la baisse du chiffre d'affaires est démontrée, notamment par des pièces comptables, les sommes allouées peuvent être très élevées ; ainsi :

le tribunal judiciaire de Paris a condamné une société au paiement d'une somme de 100 000 euros, au motif que l'envoi de lettres à la clientèle de la victime, accusant cette dernière d'actes de contrefaçon qui n'avaient pas été avérés par un jugement définitif, avait engendré pour elle une baisse d'activité¹⁰ ;

le tribunal judiciaire de Paris a condamné une société au paiement de 355 000 euros, au motif de l'atteinte à l'image de la victime, mais également de marchés perdus et de gains manqués¹¹ ;

la cour d'appel de Toulouse a évalué le préjudice d'une victime de dénigrement mais aussi d'abus de procédure, à la somme de 3 millions d'euros¹². Néanmoins, cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation, du fait de la péremption de l'instance qui aurait dû être prononcée par les juges du fond¹³.

(iii) En matière de **diffamation**, les montants des dommages et intérêts alloués par les tribunaux varient également d'un euro symbolique jusqu'à 10 000 euros :

la cour d'appel de Paris a condamné l'auteur d'allégations injustifiées de contrefaçon au paiement d'un euro symbolique, la victime de la diffamation n'ayant pas justifié de l'ampleur du préjudice qu'elle invoquait¹⁴ ;

le tribunal judiciaire de Paris a considéré que les propos diffamants, accusant à tort la victime de contrefaçon d'une œuvre musicale et destinés à « des acteurs importants du monde de l'édition musicale et organisme regroupant les professionnels du marketing et de la communication des 110 entreprises les plus importantes », ont nécessairement affecté la réputation et la crédibilité de la victime, qui s'est vue allouer une indemnité de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts¹⁵ ;

la cour d'appel de Paris a pris en compte le nombre d'exemplaires vendus du magazine contenant l'article diffamant, son temps de parution en kiosque et sa popularité auprès du public, pour confirmer l'ordonnance condamnant au paiement d'une somme de 10 000 euros l'auteur des allégations diffamantes de contrefaçon¹⁶.

b. Des injonctions contre de telles allégations ? *Veillez répondre par OUI ou*

⁸ Condamnation au paiement d'un euro symbolique : CA Paris, 18 février 2005, RG n° 02/08524.

Condamnation au paiement de 50 000 euros : TJ Paris, 31 août 2022, RG n° 18/1742

Condamnation au paiement de 60 000 euros : CA Paris, 23 septembre 2009, RG n° 07/20590

⁹ Cass. Com., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.669.

¹⁰ TJ Paris, 25 novembre 2022, RG n° 21/01835.

¹¹ TJ Paris, 13 janvier 2017, RG n° 15/03165.

¹² CA Toulouse, 19 juillet 2011, RG n° 09-04198.

¹³ Cass. Com., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.651.

¹⁴ CA Paris, 20 décembre 2023, RG n° 22/14135.

¹⁵ TJ Paris, 24 juin 2015, RG n° 15/06193.

¹⁶ CA Paris, 21 juin 2018, RG n° 17-18309.

NON et ajouter une brève explication.

OUI.

En droit français, le juge a le pouvoir d'interdire, pour l'avenir, les allégations injustifiées, en référé¹⁷ et au fond :

- le Président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a fait interdiction à une société de commettre des actes de dénigrement auprès de tiers en alléguant que la victime commettait des actes de contrefaçon¹⁸ ;
- la cour d'appel de Paris a ordonné, au fond, le retrait des propos diffamants du compte Instagram de l'auteur des actes de diffamation¹⁹ ;
- la cour d'appel de Douai, constatant que l'auteur de propos dénigrants n'avait pas cessé ses communications, a confirmé le jugement de première instance lui ordonnant de retirer les propos litigieux de son site internet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard²⁰ ;
- la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance qui a enjoint à l'auteur d'allégations de contrefaçon de cesser toute intervention auprès des distributeurs ou revendeurs des produits litigieux et de faire mention de la procédure en contrefaçon en cours²¹ ;
- la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance interdisant à l'auteur d'allégations de contrefaçon de dénigrer son adversaire, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée²² ;
- la cour d'appel de Paris a ordonné le retrait des réseaux sociaux, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard courant pendant trois mois, des publications et commentaires concernant le litige en contrefaçon²³ ;
- sur le fondement de l'article 6-I.4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance enjoignant au retrait, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, d'une plainte auprès des hébergeurs d'un contenu prétendument contrefaisant, l'auteur de cette plainte ayant connaissance de son caractère illégitime²⁴.

c. Déclarations selon lesquelles ces allégations sont injustifiées ? *Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

OUI.

Les tribunaux français ordonnent régulièrement la publication du dispositif de la décision ou d'un texte déterminé constatant le caractère injustifié des allégations de contrefaçon, par voie de presse ou par tout autre moyen :

- le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la publication dans un journal du texte suivant²⁵ :

¹⁷ Articles 834 et 835 du code de procédure civile pour les procédures de référé devant le tribunal judiciaire et articles 872 et 873 du même code pour les procédures de référé devant le tribunal de commerce

¹⁸ TC Nanterre, 2 juin 2022, RG n° 2022R00095.

¹⁹ CA Paris, 20 décembre 2023, RG n° 22/14135.

²⁰ CA Douai, 12 mai 2022, RG n° 20/02733.

²¹ CA Montpellier, 12 mars 2015, RG n° 14/04088.

²² CA Paris, 9 mars 2017, RG n° 15/10327.

²³ CA Paris, 16 novembre 2023, RG n° 23/11813.

²⁴ CA Paris, 14 décembre 2022, RG n° 22/06002.

²⁵ TJ Paris, 6 novembre 2014, RG n° 13/14239 – ce jugement a été infirmé en appel (CA Paris, 22 septembre 2017, RG n° 14/25130), mais seulement parce que la prescription de l'action en nullité de brevet était acquise ; aucun acte de contrefaçon n'a été retenu.



AIPPI

« Par jugement en date du 6 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES pour des faits de concurrence déloyale par dénigrement et notamment pour avoir prétendu que la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL commettait des actes de contrefaçon de son brevet français FR 634, par ailleurs annulé par la même décision ».

- le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la publication, dans trois journaux ou revues, du texte suivant²⁶ :

« Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société CUEPILOT ApS de ses demandes en contrefaçon de son logiciel CuePilot par le logiciel LiveEdit de la société FACTORY GROUP INVEST et a reconventionnellement condamné la société CUEPILOT ApS pour concurrence déloyale au préjudice de la société FACTORY GROUP INVEST ».

- la cour d'appel de Douai a ordonné la publication du dispositif de l'arrêt dans trois supports de presse écrite spécialisée ainsi que sur la page d'accueil du site internet de l'auteur du dénigrement sur deux tiers d'écran²⁷.
- la cour d'appel de Paris a ordonné le retrait d'une communication litigieuse sur les réseaux sociaux et la publication d'un communiqué²⁸.

d. Amendes ou dommages-intérêts punitifs ? *Veillez répondre par OUI ou NON et donner une brève explication.*

OUI pour les amendes

Non pour les dommages intérêts punitifs

(i) En droit français, les dommages-intérêts punitifs ne sont pas autorisés.

(ii) En revanche, l'auteur d'allégations injustifiées de contrefaçon peut se voir condamner au paiement d'une amende civile en cas de **procédure abusive** :

- une amende civile d'un maximum de 10 000 euros en cas d'action en justice dilatoire ou abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile²⁹ ;
- une amende civile d'un maximum de 10 000 euros en cas d'appel principal dilatoire ou abusif en application de l'article 559 du code de procédure civile³⁰ ;
- une amende civile n'excédant pas 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts et n'excédant pas 60 000 euros en l'absence de demande de dommages et intérêts, en cas de procédure dilatoire ou abusive sur le fondement du secret des affaires en application de l'article L. 152-8 du code de commerce³¹.

²⁶ TJ Paris, 15 avril 2022, RG n° 19/8079.

²⁷ CA Douai, 19 novembre 2014, RG n° 12/07064.

²⁸ CA Paris, 16 novembre 2023, RG n° 23/11813.

²⁹ Article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

³⁰ Article 559 du code de procédure civile : « En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés.. [...] »

³¹ Article L. 152-8 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l'absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 €.

L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. »

Cependant, les condamnations à des amendes civiles sont rares :

- la cour d'appel de Paris a condamné l'auteur d'allégations injustifiées à une amende civile de 10 000 francs, considérant qu'il avait « *procédé à des saisies sans être titulaire de droit de propriété incorporelle, ce qu'[il] ne pouvait ignorer, et qui a pourtant poursuivi son action en contrefaçon devant la cour, a eu un comportement procédural gravement fautif qui a retardé l'issue du litige* »³² ;
- la cour d'appel de Paris a condamné l'auteur d'allégations injustifiées au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en relevant sa particulière mauvaise foi³³ ;
- le tribunal judiciaire de Paris a condamné l'auteur d'allégations injustifiées au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en précisant que celui-ci « *cherchait à l'évidence l'épuisement financier d'un tiers dont il n'est même pas prétendu qu'il soit, au regard de son activité commerciale effective, un concurrent réel* » et qu'il avait développé « *une argumentation d'une particulière mauvaise foi* »³⁴ ;
- la cour d'appel de Colmar a confirmé la condamnation de l'auteur d'allégations injustifiées au paiement d'une amende civile de 1 500 euros prononcée en première instance sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et l'a condamné au paiement d'une amende civile de 4 000 euros au titre de l'appel abusif, en retenant que « *C'est manifestement de mauvaise foi qu'elle a tenté d'obtenir un statut (celui d'auteur du personnage Christ Al Chaya) alors qu'elle professe depuis de très nombreuses années que ce personnage existe indépendamment d'elle et ce depuis des millénaires (tout du moins si on se souvient que Christ'Al Chaya a débuté son ascension en étant le dieu Horus avant de se réincarner dans des personnages bibliques). Le fait d'avoir maintenu ses demandes à hauteur d'appel - alors que le premier juge a de manière claire et didactique, expliqué pourquoi une telle action ne pouvait prospérer et condamné la partie à l'origine de la procédure à verser une amende civile - renforce la gravité de cet abus de droit d'agir en justice, motivé probablement par la volonté de Mme [X] [M] d'évincer Mme [C] [T] considérée comme une concurrente* »³⁵.

Les tribunaux rappellent régulièrement que l'amende civile pour procédure abusive ne peut être mise en œuvre qu'à l'initiative du juge et qu'il n'appartient pas aux parties de la demander, cette amende revenant à l'Etat³⁶.

(iii) L'auteur d'allégations injustifiées de contrefaçon peut également se voir condamner au paiement d'une amende d'un maximum de 12 000 euros en cas de **diffamation**, en application des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881³⁷.

³² CA Paris, 28 janvier 2000, RG n° 1996/19424.

³³ CA Paris, 21 février 2017, RG n° 15-15146.

³⁴ TJ Paris, 18 janvier 2018, RG n° 16/14559.

³⁵ CA Colmar, 10 janvier 2024, RG n° 22/02123.

³⁶ En ce sens, à propos de l'article 32-1 du code de procédure civile : CA Paris, 13 septembre 2023, RG n° 21/16763 ; CA Aix-en-Provence, 23 juin 2022, RG n° 21/10594 ; à propos de l'article 559 du code de procédure civile : CA Paris, 1^{er} mars 2023, RG n° 21/00558 ; CA Paris, 12 octobre 2021, RG n° 20/17218.

³⁷ Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : « *Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.*

Cependant, les condamnations à une amende pour diffamation sont rares.

(iv) En matière de notification et retrait du contenu illicite auprès de plateformes en ligne (le système de « *notice and take-down* »), l'auteur d'une demande de retrait d'un contenu au motif qu'il serait contrefaisant, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, en application de l'article 6, I, 4° de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Néanmoins, comme en matière de diffamation, les décisions condamnant à une amende sur ce fondement sont rares.

e. *Autres remèdes ? Veuillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

NON.

Le droit français ne prévoit pas d'autres remèdes que ceux qui ont été évoqués.

Toutefois, on peut se demander si les sommes allouées par les juges au titre du remboursement des coûts de procédure (art. 700 CPC) ne viennent pas aussi sanctionner des actions jugées légères sans être abusives.

II) Considérations politiques et propositions d'amélioration de la législation actuelle de votre groupe

Veuillez répondre aux questions de cette partie II ci-dessous. Vous pouvez différencier vos réponses en fonction des différents droits de propriété intellectuelle si cela vous semble approprié et/ou souhaitable.

6) Selon l'opinion de votre groupe, votre législation actuelle concernant les limites de l'exercice légitime des droits d'un détenteur de droits de propriété intellectuelle est-elle adéquate et/ou suffisante ? *Veuillez répondre par OUI ou NON et expliquer brièvement votre point de vue.*

OUI

Nous sommes d'avis que la législation française concernant les limites de l'exercice légitime des droits d'un détenteur de droits de propriété intellectuelle est adéquate car elle a permis la réalisation d'un courant jurisprudentiel établi et prévisible qui assure un juste équilibre entre :

- la possibilité pour les victimes d'une allégation injustifiée (c'est-à-dire abusive, dilatoire ou constitutive de concurrence déloyale) d'obtenir que l'auteur de l'allégation injustifiée soit sanctionné (amende civile ou pénale) et condamné à réparer le préjudice causé (dommages et intérêts) ;
- la possibilité pour les détenteurs de droits de propriété intellectuelle d'engager des actions même lorsqu'il peut exister un doute quant au bien-fondé de la procédure.

La pratique montre toutefois que les sanctions effectivement prononcées en cas d'allégations injustifiées jugées fautives sont peu importantes et donc peu dissuasives :

- le montant des amendes civiles encourues (sauf en matière d'allégation injustifiée de violation de secret des affaires) est relativement faible, de sorte que même lorsqu'elles sont

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
»

Article 32 alinéa 1^{er} de la loi du 29 juillet 1881 : « *La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros.* »

prononcées elles ne peuvent pas avoir un caractère dissuasif pour certains demandeurs ; le montant maximal des amendes pourrait être augmenté pour permettre des condamnations plus dissuasives lorsque cela s'avère nécessaire ;

- le montant des dommages-intérêts alloués aux victimes d'allégations injustifiées sont également faibles bien qu'il n'existe aucune limite juridique au montant que les juges peuvent allouer ; les faibles montants effectivement alloués provient donc probablement du fait que la victime ne justifie pas suffisamment de son préjudice ;
- la publication de la décision pourrait être utilisée plus souvent comme sanction d'allégations injustifiées.

7) Selon l'avis de votre groupe, quelle est la justification politique de la restriction des allégations injustifiées d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle ?

La restriction des allégations injustifiées répond à plusieurs justifications politiques :

- la reconnaissance de la liberté d'agir en justice pour faire trancher un différend, même lorsqu'il existe une incertitude quant au bien-fondé de l'action ;
- la volonté d'éviter un encombrement de la justice par des actions clairement frivoles ou infondées ou menées de façon dilatoire ou de sanctionner l'engagement de telles actions ; le mécanisme de l'amende civile permet notamment à l'Etat de récupérer des fonds en cas d'action dilatoire ou abusive ;
- la volonté de prévenir ou de sanctionner toute atteinte à l'honneur ou à la probité de la personne injustement attaquée ainsi que la sanction des actes de concurrence déloyale commis à l'occasion d'une allégation injustifiée ; tel est le but des dommages-intérêts alloués à la victime et des autres réparations possibles (publications, déclarations, etc.).

Comme indiqué dans la réponse à la question 1, toutes les actions en justice infondées ne sont pas sanctionnées et certaines actions en justice fondées peuvent être sanctionnées lorsqu'elles ont été menées de façon jugée abusive ou dilatoire ; l'équilibre trouvé par la législation et la jurisprudence consiste à sanctionner les seules allégations dilatoires ou abusives ou constitutives de concurrence déloyale. Cette distinction permet de ne sanctionner que l'abus du droit d'agir en justice.

8) Existe-t-il un conflit de politique générale entre ces restrictions et l'existence de moyens efficaces permettant de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, en particulier sans recours à des litiges coûteux par l'envoi de lettres de mise en demeure et, dans l'affirmative, comment ce conflit est-il résolu ?

Le Groupe considère qu'il existe, en effet, un conflit entre les restrictions des allégations injustifiées de contrefaçon et les moyens offerts aux titulaires pour faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle.

Ce conflit de politique générale émerge de la tension entre deux objectifs :

- d'une part, permettre au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle d'agir rapidement sans systématiquement engager une action en contrefaçon pouvant être longue et coûteuse ;
- d'autre part, prévenir les accusations injustifiées, en particulier provenant d'un concurrent, notamment par l'envoi de lettres pouvant être considérées comme abusives.



Le Groupe estime néanmoins que ce conflit est résolu par l'établissement de critères clairs et prévisibles permettant de considérer une allégation comme abusive, notamment le critère de la faute. Ainsi, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut recourir à tous les moyens qu'il souhaite pour faire respecter son droit dans la mesure où ceux-ci ne sont pas exercés de manière fautive.

Par exemple, l'envoi de lettres de mise en demeure par le titulaire de droits de propriété intellectuelle est possible. Néanmoins, les lettres alléguant l'existence d'actes de contrefaçon adressées aux clients du contrefacteur allégué sont presque toujours jugées fautives, un préjudice s'inférant de telles allégations. En revanche, l'envoi de ce type de lettres à la personne accusée de contrefaçon n'est pas par principe fautif, de sorte qu'il constitue une pratique courante et admise.

Le Groupe Français considère donc qu'il existe des solutions satisfaisantes permettant de résoudre le conflit entre la liberté d'action du titulaire de droits de propriété intellectuelle et la protection contre des allégations injustifiées de contrefaçon.

- 9) Est-il préférable, d'un point de vue politique, de juger si une allégation était injustifiée sur la base (a) d'un point de vue objectif et rétrospectif sur la question de savoir si le droit de propriété intellectuelle en question était valide et violé au moment où les notifications ont été faites, ou (b) de la conviction subjective raisonnable du détenteur du droit de propriété intellectuelle.

Le Groupe Français estime préférable de juger si une allégation était injustifiée sur la base de la **conviction subjective raisonnable** du détenteur du droit de propriété intellectuelle car :

- toutes les allégations (en ce compris les actions en justice) infondées ne doivent pas être sanctionnées; le détenteur de droits de PI peut se méprendre sur la validité et l'étendue de ses droits ou sur l'existence d'une atteinte et il ne doit pas être sanctionné du seul fait qu'il a allégué l'existence d'une atteinte, ni même engagé une action;
- certaines allégations (en ce compris les actions en justice) fondées ou infondées peuvent devoir être sanctionnées lorsqu'elles sont instrumentalisées et faites ou menées de manière fautive, c'est-à-dire dans le but de tirer un avantage concurrentiel injustifié ou de causer un préjudice au défendeur (indépendamment du but de faire cesser et sanctionner l'atteinte au droit de propriété intellectuelle).

Selon le Groupe Français, seules les allégations fautives (c'est-à-dire dilatoires, abusives ou constitutives de concurrence déloyale) doivent être sanctionnées.

Cependant, **des critères objectifs** peuvent être utilisés pour apprécier si une allégation a été faite de manière fautive, par exemple lorsque les allégations sont faites de manière publique ou à l'encontre d'autres personnes que l'auteur direct de l'atteinte (par exemple des lettres aux distributeurs ou revendeurs), ou qu'une publicité excessive et non objective est donnée à une procédure judiciaire en cours.

- 10) Existe-t-il d'autres considérations politiques et/ou propositions d'amélioration de la législation actuelle de votre groupe entrant dans le cadre de cette question d'étude ?

Oui, le Groupe Français voit les propositions d'amélioration suivantes de la législation actuelle:

- l'éventuelle augmentation du montant des amendes civiles encourues pour les rendre dissuasives lorsqu'elles sont prononcées.

III) Propositions d'harmonisation



Veillez répondre aux questions de cette partie III ci-dessous. Vous pouvez différencier vos réponses en fonction des différents droits de propriété intellectuelle si cela vous semble approprié et/ou souhaitable.

11) Considérez-vous que l'harmonisation concernant les allégations injustifiées d'atteinte à la propriété intellectuelle et leurs conséquences est souhaitable en général ? *Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

OUI

Le Groupe Français estime qu'une harmonisation est souhaitable, notamment pour donner aux détenteurs de droits de PI, et plus généralement aux justiciables, plus de prévisibilité en cas d'affaires transfrontalières, par exemple lorsqu'une allégation est faite sur un territoire mais avec des conséquences préjudiciables sur d'autres territoires.

Toutefois, une telle harmonisation est moins critique que dans d'autres domaines du droit.

Si vous avez répondu OUI à la question 11), veuillez répondre aux questions suivantes sans tenir compte de la législation ou de la pratique actuelle de votre groupe. Même si vous avez répondu NON à la question 11), veuillez répondre aux questions suivantes dans la mesure où votre groupe considère que la loi ou la pratique actuelle de votre groupe pourrait être améliorée.

12) Dans quelles circonstances une allégation d'atteinte à la propriété intellectuelle doit-elle être considérée comme "injustifiée" pour être considérée comme abusive ? *Veillez fournir une brève explication.*

Une allégation d'atteinte à la propriété intellectuelle devrait être considérée comme "injustifiée" et donc fautive ou abusive lorsqu'elle est faite avec une légèreté blâmable et/ou une intention de nuire et/ou de mauvaise foi, indépendamment du caractère fondé ou non de l'allégation et du succès ou non de l'action en contrefaçon.

Ce peut être le cas lorsque la personne à l'origine de l'allégation :

- savait, au moment où l'allégation est faite, que le droit dont la contrefaçon est alléguée était manifestement nul et/ou non contrefait et qu'elle ne pouvait donc se méprendre sur l'étendue de ses droits ;
- a agi de mauvaise foi, en cherchant à tromper le tribunal ou le public, en présentant les choses de manière volontairement erronées.

Ce peut également être le cas lorsque l'allégation est dénigrante ou diffamatoire, par exemple lorsque celle-ci est faite auprès de clients d'un concurrent ou dans le cadre de communications publiques, sans la réserve ou prudence nécessaires, a fortiori lorsque les allégations sont faites avant toute décision reconnaissant la contrefaçon alléguée.

Le groupe français considère qu'il ne serait pas approprié, sauf cas extrêmes, de définir des situations dans lesquelles une allégation devrait être catégoriquement considérée comme injustifiée. Il devrait appartenir au juge saisi d'une demande formée contre une allégation injustifiée d'apprécier au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, si l'allégation a été faite de manière fautive.

13) Comme suite à la question 12) ci-dessus, de manière plus spécifique, les éléments suivants devraient-ils être catégoriquement considérés comme des allégations injustifiées (abusives) ?

- a. Allégation de contrefaçon qui s'avère par la suite incorrecte, par exemple parce qu'un tribunal détermine que le droit de propriété intellectuelle en question n'a pas été enfreint ou qu'il n'est pas valable, indépendamment des connaissances des parties ?

Non.

Toutes les allégations jugées infondées ne doivent pas être sanctionnées. En effet, le détenteur de droits de PI peut se méprendre de bonne foi sur la validité et l'étendue de ses droits ou sur l'existence d'une atteinte et il ne doit pas être sanctionné du seul fait qu'il ait allégué l'existence d'une atteinte, ni même engagé une action en justice.

- b. Allégation de contrefaçon en ayant connaissance de circonstances détruisant la validité ? *Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

Oui, mais uniquement lorsqu'il est suffisamment démontré que l'auteur de l'allégation avait connaissance de circonstances détruisant avec certitude la validité, de sorte qu'il ne pouvait se méprendre sur la validité de ses droits.

- c. Allégation de contrefaçon alors que la personne qui fait l'allégation aurait dû avoir connaissance (connaissance implicite) de circonstances détruisant la validité ? *Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

Non : le seul fait que l'auteur d'une allégation aurait dû avoir connaissance, ne serait-ce qu'implicitement, de circonstances détruisant la validité, ne saurait suffire à qualifier l'allégation de fautive et donc à sanctionner l'auteur.

- d. Existe-t-il d'autres situations dans lesquelles le fait d'alléguer une violation de la propriété intellectuelle tout en ayant des doutes sur la validité du droit de propriété intellectuelle en question devrait être considéré comme injustifié au point d'être abusif ? *Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

Oui, Il existe des circonstances qui peuvent rendre une allégation fautive, alors même qu'il peut toujours exister des doutes sur la validité du droit, par exemple :

- des allégations catégoriques adressées à d'autres que l'auteur direct de l'atteinte alléguée (eg. à des distributeurs non importateurs);
- une publicité excessive et non objective faite au sujet d'une procédure en cours
- des allégations faites de mauvaise foi, en cherchant à tromper et en présentant les choses de manière volontairement erronées.

- e. Allégation de contrefaçon avant que le droit de propriété intellectuelle n'ait été accordé? *Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

Non, car le seul fait que le droit de PI n'ait pas encore été accordé ne rend pas abusive toute allégation de contrefaçon. Des actions en justice doivent pouvoir être engagées sur la base de demandes de titres de propriété intellectuelle (en particulier de brevet) ou sur la base de droits ne faisant pas l'objet de délivrance (secret des affaires, droit d'auteur, dessins et modèles non déposés).

- f. Allégation de contrefaçon alors que vous avez connaissance de circonstances conduisant à une absence de contrefaçon ? *Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

Oui, mais uniquement lorsqu'il est suffisamment démontré que l'auteur de l'allégation avait connaissance de circonstances conduisant avec certitude à une absence de contrefaçon ou qu'il s'est comporté de mauvaise foi (en cherchant à tromper), de sorte qu'il ne pouvait se méprendre sur l'absence d'atteinte à ses droits.

- g. Allégation de contrefaçon alors que l'on savait ou aurait dû savoir (connaissance réelle ou supposée) que la probabilité que l'allégation de contrefaçon aboutisse est faible ? *Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

Non, car l'auteur d'une allégation ne doit pas être sanctionné s'il n'avait pas connaissance de circonstances conduisant avec certitude à une absence de contrefaçon, et donc s'il pouvait se méprendre sur l'absence d'atteinte à ses droits. Dès lors qu'il existe la possibilité d'une atteinte aux droits, le détenteur doit pouvoir engager une action sans risquer d'être sanctionné du seul fait de l'engagement de l'action.

- h. Lancer une allégation de contrefaçon en public ou entamer une procédure formelle (par exemple, demander des injonctions) alors que des négociations de règlement ou d'autres procédures de résolution (par exemple, détermination des redevances de licence) sont en cours ? *Veillez répondre par OUI ou NON et donner une brève explication.*

Non, car l'existence de négociations ne doit pas, en soi, empêcher le détenteur de droits de PI de former des allégations de contrefaçon, voire d'engager une procédure formelle pour faire valoir ses droits (sauf si le contexte des négociations interdit l'engagement d'une action).

- i. Existe-t-il d'autres scénarios ou circonstances spécifiques qui, de l'avis de votre groupe, devraient avoir pour conséquence catégorique qu'une allégation de contrefaçon soit considérée comme injustifiée ? *Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

Le Groupe Français estime que les circonstances suivantes peuvent conduire à sanctionner catégoriquement une allégation injustifiée :

- une communication trompeuse ou tendancieuse (notamment pas uniquement factuelle et neutre) sur une procédure en cours ;
- une communication erronée sur une décision de justice prononcée.

- 14) La (a) motivation ou (b) connaissance de la partie qui allègue doit-elle jouer un rôle dans l'évaluation du caractère injustifié d'une allégation pour qu'elle soit considérée comme abusive ? *Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

OUI.

Le Groupe considère que la motivation de l'auteur de l'allégation injustifiée et la connaissance du caractère injustifié de l'allégation doivent jouer un rôle déterminant dans l'évaluation du caractère injustifié de cette allégation.

Néanmoins, la preuve de ce que l'auteur des allégations avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du caractère injustifié de son allégation ou qu'il a agi avec une intention de nuire ou de mauvaise foi (en cherchant à tromper) devrait être rapportée de manière certaine pour que l'allégation injustifiée soit considérée comme abusive. En effet, si l'auteur de l'allégation pouvait légitimement penser qu'il avait une chance, même minime, que l'allégation soit retenue et qu'il n'a pas cherché à tromper qui que ce soit, l'allégation même si elle est finalement jugée injustifiée ne devrait pas être automatiquement considérée comme abusive.

Ainsi, le Groupe Français s'accorde pour considérer que la motivation ou la connaissance de la partie qui allègue la contrefaçon ont une importance déterminante.

15) Quels types de communications doivent être considérés comme des allégations d'atteinte à la propriété intellectuelle :

- a. *Seules les procédures formellement engagées devant un tribunal ou une autre autorité devraient-elles être considérées comme des allégations de contrefaçon ? Veuillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

NON.

Le Groupe est unanime quant au fait que tous les types de communications (publiques ou non) devraient pouvoir être considérés comme étant des allégations de contrefaçon.

- b. Si vous avez répondu NON au point a) ci-dessus :
 - i. En dehors des procédures formelles, seules les communications assorties d'une menace expresse de procédure formelle devraient-elles être considérées comme des allégations de contrefaçon ? *Veuillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

NON.

Outre la menace expresse de procédure formelle, une allégation de contrefaçon devrait pouvoir revêtir de nombreuses autres formes de communication.

Par exemple, une communication publique ou une lettre adressée à des tiers que le contrefacteur direct se contentant d'affirmer qu'une partie est coupable de contrefaçon, sans même évoquer l'éventualité de poursuites formelles, devrait pouvoir être considérée comme une allégation de contrefaçon.

- ii. Si vous avez répondu NON au point (i) ci-dessus, quels autres types de communications doivent être considérés comme des allégations de contrefaçon ?

Le Groupe s'accorde pour dire que toute communication comprenant à tout le moins des insinuations de contrefaçon peut constituer une allégation de contrefaçon.

En effet, s'il est possible de déduire de la communication que son auteur suggère l'existence d'une contrefaçon, même si celle-ci n'est pas explicitement évoquée, cette communication doit être considérée comme une allégation de contrefaçon.

- 16) Seules les allégations de contrefaçon par le détenteur du droit de propriété intellectuelle lui-même devraient-elles être prises en considération ? *Veillez répondre par OUI ou NON et donner une brève explication. En particulier, si vous avez répondu NON, veuillez préciser quelles allégations devraient être prises en considération (par exemple, les allégations d'un licencié non exclusif, d'un licencié exclusif, des sociétés du groupe, des avocats et autres conseillers, des tiers, etc.)*

NON.

Le Groupe considère que les allégations de contrefaçon émanant du titulaire du droit de propriété intellectuelle ne devraient pas être les seules à être prises en considération ; si tel devait être le cas, il suffirait au titulaire du droit de propriété intellectuelle, pour échapper à toute sanction en cas d'allégation injustifiée, de solliciter un tiers pour formuler ses accusations.

Ainsi, toutes les allégations de contrefaçon, quel que soit leur auteur, devraient être prises en considération dès lors qu'elles causent un préjudice à celui qui est visé par ces allégations.

En conséquence, les licenciés du titulaire du droit de propriété intellectuelle, les sociétés du groupe, ses conseils et avocats (si ces faits leur sont personnellement imputables), mais aussi tout tiers dont les propos causeraient un préjudice à celui qu'ils visent, devraient pouvoir être condamnés pour des allégations injustifiées de contrefaçon.

- 17) Si une allégation d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle est jugée injustifiée de manière à être abusive, quelles devraient être les conséquences des allégations injustifiées d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle :
- a. Des dommages-intérêts devraient-ils être accordés à la partie accusée d'avoir enfreint le droit de propriété intellectuelle ? *Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

OUI.

Le préjudice moral causé par l'allégation injustifiée doit toujours être réparé par l'allocation de dommages-intérêts. Les dommages et intérêts doivent aussi permettre de réparer tout autre préjudice subi par celui qui a été accusé à tort de contrefaçon, sous réserve que celui-ci arrive à en démontrer l'étendue.

L'allocation de dommages et intérêts est donc un moyen efficace et nécessaire pour dissuader le titulaire de droits de propriété intellectuelle de commettre de telles allégations par intention de nuire ou légèreté blâmable.

- b. La partie accusée d'avoir enfreint le droit de propriété intellectuelle devrait-elle pouvoir bénéficier d'un jugement déclaratoire indiquant que de telles allégations sont injustifiées ? *Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

OUI.



Le Groupe français considère que la partie accusée doit pouvoir bénéficier d'un jugement déclaratoire affirmant que les allégations étaient injustifiées ou abusives afin de dissiper tout doute sur le caractère injustifié des allégations de contrefaçon.

- c. Des injonctions contre de telles allégations injustifiées devraient-elles pouvoir être ordonnées à la demande de la partie accusée d'avoir contrefait le droit de propriété intellectuelle ? *Veillez répondre par OUI ou NON et ajouter une brève explication.*

OUI.

Le pouvoir des juges d'ordonner des injonctions de cesser des allégations publiques de contrefaçon, notamment par la voie du référé, semble être un outil indispensable pour arrêter l'atteinte injustifiée à la réputation et l'image de la partie accusée de contrefaçon.

Les procédures menant à une décision se prononçant sur le bien ou mal-fondé d'une action contrefaçon pouvant être longues, les tribunaux doivent pouvoir enjoindre à la partie fautive de cesser des allégations publiques, avant la fin de la procédure, afin de limiter le préjudice subi par la partie visée.

En outre, le juge doit pouvoir ordonner au fond l'arrêt définitif des allégations de contrefaçon, dès lors que le caractère injustifié de celles-ci a été reconnu.

- d. Des amendes ou des dommages-intérêts punitifs devraient-ils être imposés à l'auteur de l'allégation ? *Veillez répondre par OUI ou NON et donner une brève explication.*

OUI pour les amendes. Le Groupe considère que dans les cas les plus graves, des amendes civiles d'un montant dissuasif doivent pouvoir être imposées à l'auteur de l'allégation.

NON pour les dommages intérêts punitifs; Le Groupe Français est d'avis de ne pas imposer de dommages et intérêts punitifs (à tout le moins pour les pays qui ne connaissent pas ce concept), mais d'appliquer au moins le principe selon lequel l'entier préjudice de la victime doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts compensatoires.

- e. Outre les conséquences mentionnées aux points a à d ci-dessus, d'autres types de conséquences devraient-ils être prévus ? *Veillez répondre par OUI ou NON et donner une brève explication.*

OUI.

Le Groupe considère qu'il est important que les tribunaux puissent ordonner la publication, par voie de presse ou par d'autres moyens, du dispositif du jugement ou d'un texte déterminé indiquant que les allégations de contrefaçon étaient injustifiées.

Par ailleurs, les sanctions visées ci-dessus doivent pouvoir être prononcées sous astreinte.

18) Qui doit supporter la charge de la preuve du caractère injustifié/justifié de l'allégation de contrefaçon ?

Le Groupe considère que la charge de la preuve du caractère injustifié de l'allégation de contrefaçon revient nécessairement à celui qui invoque ce caractère fautif pour en demander réparation.



Ainsi, le Groupe s'accorde sur le fait que l'auteur de l'allégation ne devrait pas supporter la charge de la preuve de l'absence de caractère abusif de ladite allégation.

19) Veuillez commenter toute question supplémentaire concernant tout aspect des équivalents que vous considérez comme pertinent pour cette question d'étude.

20) Veuillez indiquer les secteurs d'activité pour lesquels les avis des conseillers juridiques internes sont inclus dans les réponses de votre groupe à la partie III.

Le groupe de travail inclut deux représentants de l'Industrie, travaillant dans le domaine de la recherche scientifique.