

# 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 Hamburg, 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