

Amérique Latine



Comité Régional Amérique Latine

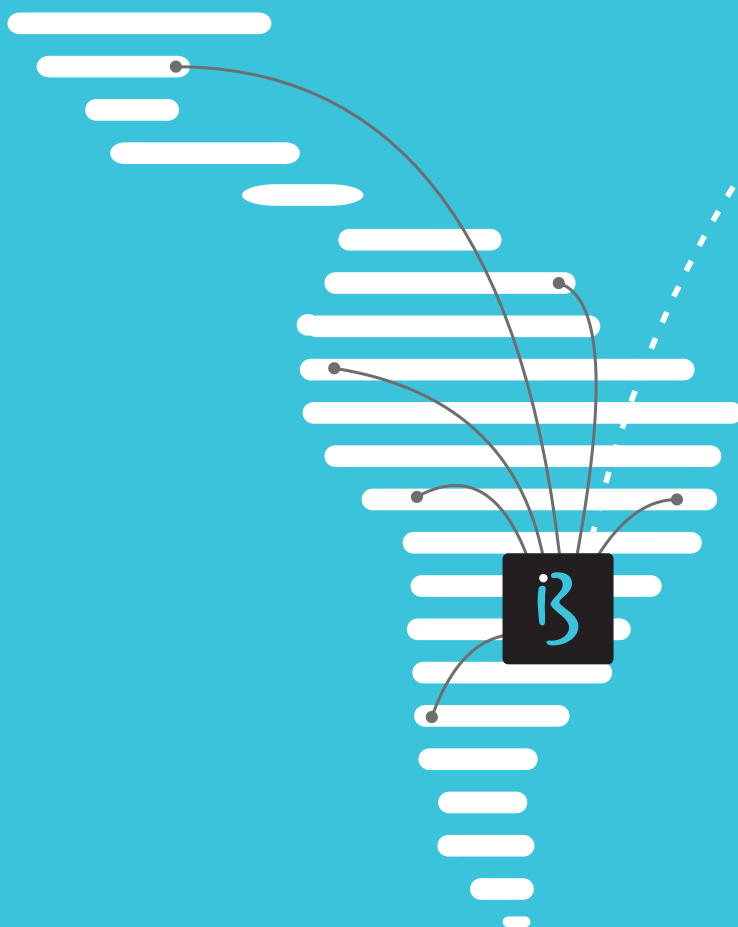
Cynthia SOLIS

Avocate

Lola KANDELAFT

Avocate

Experts en brevets en Amérique latine



Dépôts et gestion
Convention de Paris / PCT

Traductions

Recherches et
analyses

Stratégies

Licences et contrats



info@berkenip.com | www.berkenip.com

Dommmages et intérêts dans les actions en contrefaçon de brevet en Argentine

Emilio BERKENWALD

Docteur en Ingénierie

Diplômé en Brevets et Marques, Dessins & Modèles du CEIPI

Ingénieur brevets chez BERKEN IP

À défaut de dispositions spécifiques, les critères pour l'octroi de dommages et intérêts lors d'une action en contrefaçon suivent une construction jurisprudentielle fondée sur une présomption de responsabilité lors d'une atteinte à un droit et sur des exigences de dissuasion, voire de sanction et de réparation. Les juges considèrent le bénéfice réalisé par le contrefacteur et s'en servent comme base de calcul pour estimer le préjudice dû au titre des gains manqués et à la perte ou au détournement de clientèle. Ces pratiques ont permis aux titulaires de droits de se voir allouer des dommages et intérêts même en l'absence d'éléments pour leur quantification.

Introduction

Le système juridique argentin des droits de propriété intellectuelle, bien que très largement inspiré du système français, compte plusieurs aspects non réglementés par rapport aux textes européens correspondants. Dans le domaine des brevets, cela est notamment illustré par l'absence de dispositions visant la cotitularité, la preuve de la contrefaçon et la contrefaçon par fourniture de moyens.

Parmi ces aspects se retrouve également l'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon. Les caractéristiques et les nuances du mécanisme de la responsabilité appliqué à la contrefaçon ne sont pas envisagées, les textes ne visant que la possibilité de demander la réparation d'un préjudice.

La jurisprudence argentine a longtemps considéré que lors d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, il existe une « présomption de dommage », parfois sans plus de précisions sur les autres éléments de la responsabilité civile, comparables à ceux du droit français. Dans un premier temps, les juges n'ont pas précisé la nature du dommage présumé, ni les outils pour son identification et

sa quantification. Cela a pu donner lieu à des décisions mal motivées, dans lesquelles soit les éléments constitutifs de la responsabilité civile ne sont pas identifiés, soit les critères de dédommagement ne sont pas clairement spécifiés.

Toutefois, il est possible de dégager des décisions de justice récentes quelques lignes directrices sur la question des dommages et intérêts pour contrefaçon au regard du droit civil argentin, ainsi que des critères retenus pour leur quantification.

La première partie sera consacrée aux aspects généraux de la contrefaçon de brevet et de l'engagement de la responsabilité civile en Argentine. Dans la seconde partie, seront présentés les principes d'évaluation des dommages et intérêts dégagés par la jurisprudence.

I. La contrefaçon de brevet en Argentine

A. Les actes interdits

La loi argentine interdit, à défaut de consentement du breveté, les actes de

fabrication, vente, offre à la vente ou importation d'un produit breveté ainsi que les actes d'utilisation d'un procédé breveté, ou d'utilisation, vente, offre à la vente ou importation du produit directement obtenu par ce procédé.¹ La « détention aux fins précitées » des textes français² n'est pas retrouvée. Cependant, la jurisprudence a considéré que la détention de produits contrefaisants crée une présomption de vente.³

Les textes ne visent pas la contrefaçon par fourniture de moyens ou une « contrefaçon indirecte ». La mesure probatoire de saisie ou le droit à l'information ne trouvent pas d'équivalent dans les lois argentines. Ces questions sont traitées par les juges au cas par cas et en considérant les éléments de preuve, avec les difficultés qui y sont associées.

Le droit conféré par un brevet ne s'étend pas à des actes accomplis à des fins expérimentales, à la préparation de médicaments sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés. Ce droit est épuisé par une mise dans le commerce dans n'importe quel pays, dès lors qu'elle ait été faite en conformité avec l'Accord sur les ADPIC⁴. La possession personnelle antérieure n'est pas traitée.

En Argentine, les actions en contrefaçon ne peuvent être engagées que sur la base d'un brevet délivré. Aucune protection provisoire n'est accordée à une demande de brevet.

Une demande de brevet, qu'elle soit publiée ou non, peut être mise à disposition du contrefacteur présumé, par exemple au moyen d'une lettre de mise en demeure ou d'un autre mécanisme de « notification fiable ». De cette façon, un dédommagement pourra être obtenu pour la période entre la notification de la demande et la délivrance du brevet, sur la base d'un critère de mauvaise foi.

Cependant, il n'existe aucune disposition prévoyant que certains actes n'engagent la

responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause⁵. Le droit argentin ne fait pas de distinction entre les actes de contrefaçon primaires ou secondaires. Par ailleurs, la « connaissance de cause » n'est pas définie dans le contexte de droits de propriété intellectuelle.

B. L'engagement de la responsabilité civile

La responsabilité civile en Argentine est régie par le Code Civil et Commercial, largement modifié en 2015. Avant cette réforme, la responsabilité était fondée sur les principes issus du Code Civil français et on reconnaissait l'existence d'une responsabilité contractuelle et d'une responsabilité extracontractuelle.

Depuis la réforme de 2015, cette distinction ne s'applique plus. Désormais, il est considéré que la responsabilité civile peut être objective ou subjective, comme établi préalablement par la jurisprudence et la doctrine.

Selon le droit argentin, la responsabilité civile est engagée dès lors que sont réunis quatre éléments :

- une action contraire au droit,
- un dommage,
- un lien de causalité entre le dommage et l'action anti-juridique, et
- un facteur d'attribution.

Les trois premiers éléments seraient équivalents à ceux du droit français, en assimilant l'action anti-juridique à la faute.

Le dernier élément, que l'on associe à l'imputabilité, qualifiera la responsabilité. Les facteurs d'attribution peuvent être objectifs ou subjectifs, la culpabilité étant le facteur d'attribution résiduel en l'absence d'une autre disposition⁶.

Le facteur d'attribution est objectif lorsque la culpabilité est indifférente pour la

¹ Argentine, *Loi n° 24.481 du 18 oct. 1995 relative aux brevets et aux modèles d'utilité*, art. 8.

² CPI, art. L 613-3 a) ; c).

³ CCCFed, Sala II, 10/08/1999, *Ferrum S.A c/ Gala S.A.*, causa n° 10.537/96.

⁴ Argentine, *Loi n°24.481 du 18 oct. 1995 relative aux brevets et aux modèles d'utilité*, art. 36.

⁵ CPI, art. L 615-1.

⁶ Argentine, Code civil, art. 1721.

responsabilité. Dans de tels cas, la responsabilité peut être exonérée en démontrant une cause extérieure, sauf disposition contraire⁷. La culpabilité et le dol sont les facteurs d'attribution subjectifs⁸.

En droit civil argentin, le dommage est défini comme l'atteinte à un droit ou à un intérêt non sanctionné par un autre droit⁹. Ce dommage doit être réparable et doit être démontré, la charge de la preuve incombant à la victime¹⁰. En règle générale, ni la responsabilité ni ses éléments constitutifs ne sont présumés.

Le droit de la responsabilité délictuelle a une fonction préventive¹¹ et une fonction de réparation¹², l'application de sanctions étant également possible¹³. Le dommage réparable comprend le dommage patrimonial et le dommage moral. Pour que le dommage soit réparable, le préjudice subi doit être certain, subsistant et personnel, direct ou indirect.¹⁴ La réparation du dommage patrimonial doit comprendre la perte ou la diminution du patrimoine de la victime (« pertes subies »), ainsi que les gains manqués du bénéfice économique attendu, en considérant les probabilités objectives de son obtention et la perte de chance¹⁵.

L'ordonnancement juridique argentin ne contient aucune réglementation spécifique sur la réparation du dommage en propriété intellectuelle. Dans le cas des brevets, la loi prévoit expressément la possibilité de demander la réparation du préjudice¹⁶, et une sanction est prévue pour celui qui porte atteinte à ces droits¹⁷. En revanche, la loi sur le régime de la propriété intellectuelle, qui comprend le droit d'auteur, renvoie aux dispositions du droit commun¹⁸. La loi sur les dessins et modèles industriels, quant à elle, prévoit la demande de réparation du

dommage causé au titulaire, ainsi que la restitution des fruits en cas de mauvaise foi¹⁹.

Cependant, si le droit à la réparation du préjudice est ouvert à tous les titulaires de droits de propriété intellectuelle, aucune méthodologie d'appréciation ni règle de quantification ne peuvent être dégagées des textes juridiques.

II. Évaluation des dommages et intérêts

A. Les principes

L'absence de dispositions spécifiques dans les textes de loi n'a pas empêché la construction jurisprudentielle et doctrinale de règles et principes s'appliquant à la responsabilité civile dans le cadre d'une contrefaçon.

Ces postulats de base peuvent être résumés comme suit :

- La contrefaçon entraîne une présomption de responsabilité,
- il faut éviter l'impunité des contrefacteurs et
- le préjudice doit être réparé.

Ces principes ont permis aux juges d'allouer des dommages et intérêts même à défaut de toute ligne directrice pour leur détermination ou quantification, ce qui semble plutôt favorable aux titulaires de droits.

La présomption jurisprudentielle de responsabilité est l'une des caractéristiques du droit de la responsabilité délictuelle appliqué au contexte de la propriété intellectuelle en Argentine. Du fait de cette présomption, dès lors qu'une contrefaçon est avérée, c'est-à-dire qu'il existe une action anti-juridique, la

⁷ Argentine, Code civil, art. 1722.

⁸ Argentine, Code civil, art. 1724.

⁹ Argentine, Code civil, art. 1737.

¹⁰ Argentine, Code civil, art. 1744.

¹¹ Argentine, Code civil, art. 1710–1713.

¹² Argentine, Code civil, art. 1716–1780.

¹³ Argentine, Code civil, art. 1714.

¹⁴ Argentine, Code civil, art. 1739.

¹⁵ Argentine, Code civil, art. 1738.

¹⁶ Argentine, *Loi n° 24.481 du 18 oct. 1995 relative aux brevets et aux modèles d'utilité*, art. 81.

¹⁷ Argentine, *Loi n° 24.481 du 18 oct. 1995 relative aux brevets et aux modèles d'utilité*, art. 84.

¹⁸ Argentine, *Loi n° 11.723 du 26 sept. 1933 relative au Régime légal de la Propriété intellectuelle*, art. 12.

¹⁹ Argentine, *Décret-loi n° 6.673*, art. 20.

réunion des trois éléments constitutifs restants de la responsabilité civile est démontrée : un dommage, le lien de causalité entre la contrefaçon et le dommage et la culpabilité en tant que facteur d'attribution subjectif.

Ce facteur subjectif renvoie à l'objectif d'éviter l'impunité des contrefacteurs, et à un besoin de dissuasion de la contrefaçon. La culpabilité en tant que facteur d'attribution, ainsi que les références à la mauvaise foi des contrefacteurs dans les décisions, peuvent évoquer la notion de sanction, voire de « dommage punitif ». Ceci est une différence par rapport au droit européen, où la coloration morale du préjudice est théoriquement interdite.

La présomption de responsabilité n'a pas toujours été clairement évoquée dans les décisions judiciaires. Dans certains cas, les juges se sont limités à identifier une présomption de dommage, le lien de causalité et le facteur d'attribution restant implicites.

Le principe de la réparation du préjudice peut être associé à celui du droit français avant la réforme de 2007, selon lequel le juge devait évaluer « le préjudice, tout le préjudice, rien que le préjudice » causé par la contrefaçon, conformément au principe de la réparation intégrale.

En ce qui concerne les critères de quantification, les juges argentins ont statué que les gains manqués et la perte ou le détournement de clientèle résultent de la contrefaçon elle-même et peuvent donc être quantifiés sur la base des bénéfices réalisés par le contrefacteur, en appliquant un facteur de pondération²⁰.

Lorsque les bénéfices réalisés par un contrefacteur ne peuvent être déterminés par d'autres moyens, les critères suivants ont été appliqués pour leur détermination :

- 30% du chiffre d'affaires brut des ventes des produits contrefaisants, dans le cas d'un défaut de preuve des bénéfices,
- 30% du chiffre d'affaires brut des ventes des produits contrefaisants, sans aucune référence à un défaut de preuve des bénéfices.

La valeur de 30% peut être considérée comme une valeur de référence pour les tribunaux argentins, même si son choix n'a pas été justifié. Des valeurs de 20%, ou de 10% ont également été considérées.

Pour la base des calculs, certains juges ont pris en considération le chiffre d'affaires net. Dans un cas isolé de contrefaçon de marque, le tribunal a alloué des dommages et intérêts à hauteur de 80% du profit réalisé par le contrefacteur²¹. Toutefois, on notera que les 80% du profit obtenu d'une exploitation commerciale peuvent être inférieurs aux 30% du chiffre d'affaires dans le cas général.

Dans une première approche, la position de la jurisprudence argentine semblerait éloignée des critères actuels du droit français pour la quantification des dommages et intérêts. Depuis la loi renforçant la lutte contre la contrefaçon de 2014²², les gains manqués et les pertes subies doivent être pris en compte « distinctement » des bénéfices réalisés par le contrefacteur, ce qui laisse entendre une approche non globale. En suivant la position de la doctrine française, certains juges argentins ont aussi considéré que les bénéfices réalisés par le contrefacteur ne sont pas directement assimilables aux gains manqués par le breveté²³.

Cependant, les deux systèmes se rejoignent en ce que les juges n'appliquent pas un « double chef de préjudice », et suivent plutôt une approche globale. Par ailleurs, dans le système argentin, bien que le chiffre d'affaires du

²⁰ CCCFed, Sala II, 12/11/2009, *Merial Ltd. c/ Labyes S.A. y otro s/ Cese de Uso de Patentes. Daños y Perjuicios*, causa n° 6631/2003, IURIS; CCCFed, Sala II, 14/03/2006, *Ipesa S.A. c/ Uniroyal Chemical Company Inc. s/ Acción Meramente Declarativa*, causa n° 2.316/97, IURIS.

²¹ CCCFed, Sala II, 10/03/1987, *Nina Ricci S.A c/ Lagny S.A.*, causa n° 4970.

²² Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 - art. 2

²³ CCCFed, Sala II, 14/03/2006, *Ipesa S.A. c/ Uniroyal Chemical Company Inc. s/ Acción Meramente Declarativa*, causa n° 2.316/97, IURIS; P. Mathély, *Le Droit Français des Brevets d'Invention*, Paris, 1974, p. 731.

contrefacteur soit pris comme base de calculs, un facteur de pondération de 30% est attribué, de façon à ne pas assimiler directement les bénéfices réalisés par le contrefacteur aux pertes subies par le breveté.

Pour l'instant, la question de savoir si le titulaire du brevet exploite ou n'exploite pas ne s'est pas posée pour le calcul des dommages et intérêts.

B. Les décisions

Les principes évoqués ont été appliqués notamment par les juges des tribunaux de première instance, ainsi que par la 2e chambre de la Cour d'appel fédérale des affaires civiles et commerciales.

Les décisions citées sont antérieures à la réforme du Code Civil et Commercial de 2015. Néanmoins, vu que les principes de responsabilité du nouveau texte ont été inspirés par la jurisprudence et la doctrine, leur impact sur l'interprétation des juges ne devrait pas être significatif.

Les décisions récentes semblent confirmer le critère d'allocation de dommages et intérêts dès lors qu'une atteinte à des droits de propriété intellectuelle est avérée. Ces décisions prennent en considération les bénéfices réalisés par le contrefacteur en tant que base de calcul du dommage à réparer.

Ainsi, dans l'affaire Jaime Guasch c/ Soprano (1972)²⁴, il a été considéré que le dommage était prouvé en vertu de la contrefaçon et le préjudice a été fixé à hauteur de 30% du chiffre d'affaires des ventes du contrefacteur, en affirmant que « le juge en l'espèce a supposé que, si le défendeur n'avait pas vendu ses emballages, le demandeur aurait vendu la même quantité, ce qui est tout à fait justifié, puisque l'ensemble de ses ventes était en violation des droits du demandeur et, surtout, parce qu'il s'agit d'emballages brevetés en tant

qu'invention, de sorte que la nouveauté reconnue par la loi signifie qu'il ne peut y avoir un autre emballage identique, et par conséquent le seul fournisseur légitime de ceux-ci, doit nécessairement être le demandeur». Il a été ajouté que « par conséquent, ceux qui ont voulu acquérir ces emballages, auraient nécessairement dû les acquérir du demandeur, et s'ils ne l'ont pas fait, c'est à cause de celui qui les a fabriqués et vendus en violation de la loi ; ces opérations et ventes constituent exactement autant d'opérations volées au demandeur ; les profits indûment obtenus dans ces opérations, sont, à leur tour, le montant des dommages causés au demandeur ».

Dans un arrêt Ancase c/ Zugolan (1992)²⁵, bien qu'il ait été précisé qu'il était nécessaire de déterminer le préjudice subi par le demandeur et non le gain obtenu par le contrefacteur, les dommages et intérêts ont également été établis sur la base des gains que le défendeur aurait obtenu pendant la durée de la contrefaçon, en soulignant que « l'utilisation du brevet n'est que l'un des multiples facteurs » qui ont contribué à l'obtention des gains par le défendeur.

Dans la décision Ipesa c/ Uniroyal (2006)²⁶, les dommages ont été estimés à hauteur de 30 % du chiffre d'affaires des ventes réalisées par le contrefacteur. Le tribunal a considéré raisonnable d'admettre que les ventes du contrefacteur « impliquaient une perte proportionnelle équivalente à la seule société autorisée légalement à les réaliser, ce qui constitue un préjudice pour l'acte illicite qui donne lieu au droit à une réparation ». Pour fixer le montant des dommages et intérêts, il a été considéré comme « discutable » que l'on puisse affirmer que les bénéfices réalisés par le contrefacteur soient la mesure du dommage de la partie lésée, puisqu'ils ne peuvent être corrélés par divers facteurs. Cependant, en l'espèce, puisque seule la société Uniroyal

²⁴ CNFed, Sala CC N° 1, 22/3/1972, *Guasch, Jaime c/ Soprano, Miguel A. y otros*, causa n° 884

²⁵ CCCFed, Sala II, 30/10/1992, *Ancase S.A. c/ Zugolan S.A. s/ Cese de Uso de Patente de Invención y Zugolán S.A. c/ Ancase S.A. s/ Nulidad de Patente*, causa n° 8072.

²⁶ CCCFed, Sala II, 14/03/2006, *Ipesa S.A. c/ Uniroyal Chemical Company Inc. s/ Acción Meramente Declarativa*, causa n° 2.316/97, IURIS.

pouvait légitimement commercialiser les dérivés couverts par son brevet, la relation entre les ventes contrefaisantes et le dommage présumé constitue une réalité commerciale certaine, de sorte que les bénéfices réalisés par ces ventes consisteraient en un critère approprié et prudent ». Il fut souligné qu'il aurait pu être plus approprié et plus utile de prendre en compte les bénéfices que le titulaire du brevet aurait pu réaliser obtenu sur le même nombre de ventes, mais ce critère n'a pas pu être appliqué en l'espèce, puisque Uniroyal n'a fourni aucune preuve de ses bénéfices. Enfin, pour fixer le pourcentage appliqué (30 % du chiffre d'affaires), il a été considéré que le contrefacteur n'avait pas apporté la preuve des bénéfices réalisés pendant la contrefaçon, ce qui justifie l'application du critère utilisé dans des décisions antérieures.

Plus récemment, dans l'affaire *Merial c/ Labyes* (2009)²⁷, le montant des dommages-intérêts a été fixé à 30 % de la valeur des produits vendus illicitement, cette décision n'étant fondée que sur le précédent jurisprudentiel ayant suivi ce même critère. Similairement, dans *Merial c/ Calvo* (2010), les dommages-intérêts ont été fixés à 30% de la valeur totale des produits contrefaisants vendus.

Par ailleurs, d'autres chefs de préjudice mentionnés dans les décisions pourraient être considérés, en plus des critères traditionnels des gains manqués et perte ou détournement de clientèle. On retrouve notamment la « perte de prestige du produit », les « coûts de fabrication plus élevés découlant de la privation du breveté d'obtenir une plus grande économie d'échelle », « l'impossibilité pour le breveté de réinvestir dans le processus de production », « les bénéfices détournés par le contrefacteur », et les « frais d'enquête et détermination des faits à l'origine de la contrefaçon », ainsi que le dommage moral.

Pour le moment, la pertinence de ces chefs de préjudice et la possibilité de leur attribuer un contenu économique dépendra de leur preuve.

Conclusion

L'absence d'une réglementation spécifique sur l'engagement de la responsabilité civile en matière de contrefaçon de brevets n'a pas fait obstacle à une construction jurisprudentielle fondée sur la présomption de responsabilité, la non-impunité des contrefacteurs et la réparation du préjudice.

Pour quantifier le montant des dommages et intérêts, les juges ont souvent appliqué une règle de calcul les fixant à 30% du chiffre d'affaires des ventes du contrefacteur. Certes, ce précédent peut sembler avoir été fixé de manière arbitraire, mais il permet une quantification du préjudice même à défaut de tout autre élément.

Les gains manqués et la perte ou le détournement de clientèle sont les chefs de préjudice le plus évoqués et retenus par les juges.

L'évolution de la jurisprudence admettra peut-être des nouveaux chefs de préjudice, pourvu que la preuve en soit rapportée et que de nouveaux critères d'appréciation soient développés.

E. B.

²⁷ CCCFed, Sala II, 12/11/2009, *Merial Ltd. c/ Labyes S.A. y otro s/ Cese de Uso de Patentes. Daños y Perjuicios*, causa n° 6631/2003, IURIS