

Comité consultatif sur l'application des droits

Quatorzième session
Genève, 2 – 4 septembre 2019

POUVOIR D'APPRÉCIATION DES JUGES ET DU MINISTÈRE PUBLIC DANS LES PROCÉDURES POUR ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Contributions établies par la Fédération de Russie, Saint-Kitts-et-Nevis et le Royaume-Uni

1. À sa treizième session tenue du 3 au 5 septembre 2018, le Comité consultatif sur l'application des droits (ACE) est convenu d'examiner à sa quatorzième session une série de thèmes et notamment "l'échange de données d'expérience nationales relatives aux mécanismes institutionnels associés aux politiques et systèmes d'application des droits de propriété intellectuelle, notamment les mécanismes permettant de régler les litiges de propriété intellectuelle d'une manière équilibrée, globale et efficace". Dans ce cadre, le présent document contient les contributions de trois États membres (la Fédération de Russie, Saint-Kitts-et-Nevis et le Royaume-Uni) concernant le pouvoir d'appréciation des juges et du ministère public dans les procédures pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
2. Les contributions de la Fédération de Russie et du Royaume-Uni se concentrent sur l'exercice du pouvoir d'appréciation des juges en matière d'atteinte à la propriété intellectuelle. La première s'intéresse aux principes généraux d'administration de la justice, qui jouent un rôle central dans la gestion des affaires d'atteintes à la propriété intellectuelle, à l'instar de l'équité, du caractère raisonnable et du bien-fondé du jugement, et se penche ensuite sur trois exemples spécifiques à la propriété intellectuelle susceptibles d'exiger l'exercice du pouvoir d'appréciation des juges : la confiscation de produits contrefaisants, la publication d'informations relatives aux atteintes à la propriété intellectuelle et la détermination du montant de la compensation. La contribution du Royaume-Uni envisage tout particulièrement l'exercice du pouvoir d'appréciation des juges eu égard à l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires au titre de l'article 97.2) de la loi du Royaume-Uni sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets de 1988. Dans ce contexte, le document évoque les critères à prendre en considération lorsqu'il s'agit de déterminer la nature flagrante d'une atteinte donnée à la propriété intellectuelle – condition préalable à l'application de la disposition susmentionnée.

3. La contribution de Saint-Kitts-et-Nevis examine l'exercice du pouvoir d'appréciation du ministère public. Elle évoque la prévalence d'éléments transfrontières dans le cadre des atteintes à la propriété intellectuelle et les difficultés que cela pose en termes de compétence; de disponibilité, d'accessibilité et d'admissibilité des preuves; et de disponibilité des témoins. Cette contribution fait valoir que, lorsqu'il détermine s'il convient ou non d'engager des poursuites en cas de délits de propriété intellectuelle, le ministère public doit apprécier ces difficultés compte tenu de toute considération d'intérêt public susceptible de rendre ces poursuites indispensables (notamment l'éventuelle gravité du délit en question ou le risque qu'il pourrait poser à l'environnement ou la santé et la sécurité publiques).

4. Les contributions sont présentées dans l'ordre suivant :

Pouvoir d'appréciation des juges dans les procédures pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle : l'expérience des tribunaux russes	3
Pouvoir d'appréciation du ministère public dans les procédures pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle à Saint-Kitts-et-Nevis	9
Liberté d'appréciation s'agissant d'accorder des dommages-intérêts supplémentaires au titre de l'article 97.2) de la loi du Royaume-Uni sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets de 1988.....	14

[Les contributions suivent]

POUVOIR D'APPRÉCIATION DES JUGES DANS LES PROCÉDURES POUR ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : L'EXPÉRIENCE DES TRIBUNAUX RUSSES

*Contribution établie par M. Vladimir Popov, juge à la Cour suprême de la Fédération de Russie, Moscou (Fédération de Russie)**

RÉSUMÉ

La présente contribution donne un aperçu de la structure des tribunaux russes compétents en matière d'atteintes à la propriété intellectuelle et décrit l'adoption récente d'une décision plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie généralisant la pratique judiciaire dans ce domaine. Cette contribution examine en détail la notion de pouvoir d'appréciation des juges et les principes essentiels qui la sous-tendent. Elle analyse également des situations dans lesquelles les juges sont tenus de faire usage de leur pouvoir d'appréciation dans le cadre de procédures pour atteinte à la propriété intellectuelle. L'établissement de la responsabilité représente l'un des aspects essentiels du pouvoir d'appréciation des tribunaux à cet égard. Cette contribution s'intéresse à trois exemples : la confiscation de produits contrefaisants, la publication d'informations relatives aux atteintes à la propriété intellectuelle et la détermination du montant de la compensation.

I. INTRODUCTION

1. Le système judiciaire de la Fédération de Russie comprend deux tribunaux spécialisés en matière de propriété intellectuelle : le tribunal des droits de propriété intellectuelle et le tribunal de la ville de Moscou. Au cours de la onzième session du Comité consultatif sur l'application des droits (ACE) en 2016, M. Vyacheslav Gorshkov, juge à la Cour suprême de la Fédération de Russie a évoqué en détail la structure moderne des tribunaux compétents en la matière en Russie¹.
2. En 2019, la Cour suprême de la Fédération de Russie a mené à bien son projet à long terme d'harmonisation de l'application des lois régissant la protection de la propriété intellectuelle.
3. Afin de garantir la résolution adéquate des litiges de propriété intellectuelle, la Cour a rendu la décision de séance plénière n° 10 du 23 avril 2019 concernant l'application des dispositions du Code civil de la Fédération de Russie en la matière². Cette décision plénière complète contient 182 points. En particulier, pour la première fois dans son histoire, la Cour donne la liste exhaustive des traités internationaux applicables auxquels la Fédération de Russie est partie.
4. En 2018, les tribunaux de commerce russes ont à eux seuls statué sur 13 000 cas d'atteintes à la propriété intellectuelle, dans le cadre desquels le montant total des prétentions excédait 18 milliards de roubles (plus de 250 millions d'euros).

* Les points de vue exprimés dans le présent document sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

¹ Voir p. 7 à 14 du document WIPO/ACE/11/17, disponible à l'adresse : https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=342836.

² La Décision plénière n° 10 de la Cour suprême de la Fédération de Russie est disponible en russe à l'adresse : <http://www.vsrfr.ru/documents/own/27773/>.

5. La présente contribution se concentre sur le pouvoir d'appréciation des juges quant au choix des solutions juridiques envisageables, choix uniquement limité par la loi et les pouvoirs du tribunal. Cet aspect de l'administration de la justice représente un élément déterminant dans les procédures pour atteinte à la propriété intellectuelle.

II. POUVOIR D'APPRÉCIATION DES JUGES

6. Il convient de signaler que tout tribunal doit exercer son pouvoir d'appréciation de manière avisée, raisonnable et juste, en énonçant les motifs de ses décisions.

7. L'un des principes et des mécanismes éthiques fiables qui restreignent les actions du juge, à savoir l'exercice avisé du pouvoir d'appréciation, interdit la simplification inappropriée des procédures judiciaires, notamment l'utilisation d'un langage simplifié dans le texte d'un document officiel. En cas de non-respect de ce principe, les décisions sont susceptibles d'être infirmées.

8. L'exercice raisonnable du pouvoir d'appréciation implique que le juge dispose d'une grande conscience juridique et d'une certaine expertise dans le domaine spécifique dans lequel il rend la justice.

9. De nombreuses questions de procédure qui se posent lors du jugement d'une affaire relèvent des codes de procédure correspondants (Codes de procédure pénale, civile et commerciale). L'application raisonnable des normes procédurales codifiées constitue un important principe d'administration de la justice.

10. L'équité représente le principe fondamental; la vérité élémentaire dont tout le monde peut et doit pouvoir se prévaloir devant un tribunal. Le respect formel des normes juridiques ne doit pas être à l'origine de résultats foncièrement injustes.

11. La motivation argumentée constitue un principe essentiel du pouvoir d'appréciation des juges. Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) reconnaît à juste titre le droit de recevoir une décision motivée comme l'une des garanties du droit à un procès équitable. En particulier, la Cour EDH a exprimé cette position dans les arrêts *Van de Hurk c. Pays-Bas* (1994), *Ruiz Torija c. Espagne* (1994), *Hiro Balani c. Espagne* (1994) et *Hadjianastassiou c. Grèce* (1992)³.

12. Les Codes de procédure russes contiennent des dispositions qui obligent les tribunaux à rendre des décisions judiciaires motivées.

13. Dans les procédures pour atteinte à la propriété intellectuelle, plusieurs situations peuvent exiger que le juge fasse usage de son pouvoir d'appréciation.

14. Premièrement, lorsqu'un juge connaît d'une affaire, il détermine si celle-ci a été portée devant lui de manière appropriée, si la requête est rédigée correctement, si tous les documents requis sont joints et la manière de procéder à son examen (notamment, au moyen d'une procédure générale ou simplifiée).

15. Deuxièmement, le juge détermine s'il est nécessaire et possible d'adopter des mesures conservatoires. Dans les procédures pour atteinte à la propriété intellectuelle, le tribunal peut

³ *Van de Hurk c. Pays-Bas* (1994), Requête n° 16034/90, 18 EHRR 481; *Ruiz Torija c. Espagne* (1994), Requête n° 18390/91, 19 EHRR 553; *Hiro Balani c. Espagne* (1994), Requête n° 18064/91, 19 EHRR 565; *Hadjianastassiou c. Grèce* (1992), Requête n° 12945/87, 16 EHRR 219.

prendre des mesures visant à garantir l'application de la future décision à tout stade de la procédure, sous réserve que le Code de procédure pertinent l'y autorise.

16. Le juge ne peut prendre de telles mesures qu'à condition que le requérant les sollicite.

17. Si le requérant demande au tribunal d'ordonner des mesures conservatoires sous forme d'injonctions interdisant certains actes au défendeur et à toute autre personne (notamment, interdisant à l'organe exécutif fédéral chargé de l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle de considérer les objections à la protection juridique d'objets susceptibles d'en bénéficier, etc.), le tribunal peut alors prendre de telles mesures, sous réserve qu'elles aient un lien direct avec l'objet de la requête et que l'absence de telles mesures rende l'exécution de la décision de justice subséquente difficile, voire impossible, dans l'éventualité où le juge statuerait en faveur du requérant.

18. L'adoption de telles mesures repose exclusivement sur le pouvoir d'appréciation du juge. Par conséquent, toute décision en ce sens doit être motivée et justifiée.

19. L'examen des preuves constitue un autre exemple dans lequel les juges recourent à leur pouvoir d'appréciation. La législation en matière de procédure oblige le tribunal à examiner chaque élément de preuve contenu dans le dossier d'une affaire, sur la base d'une inspection complète, objective et directe de l'intégralité des éléments de preuve et de l'interaction entre ces derniers. Le fait que l'appréciation des éléments de preuve soit fondée sur l'intime conviction du juge ne signifie pas que le tribunal peut rendre des décisions judiciaires sans les motiver.

20. La loi ne prévoit pas de liste exhaustive des éléments de preuve admissibles en matière d'atteintes à la propriété intellectuelle. Dès lors, lorsqu'il détermine s'il y a eu atteinte, le tribunal est susceptible d'accepter tout type de preuve prescrit dans la loi de procédure, en particulier les preuves recueillies par l'intermédiaire des réseaux de télécommunication et d'informations, y compris l'Internet.

21. À titre d'exemple, les versions imprimées de documents publiés sur les réseaux d'informations (captures d'écran) sont réputées être des preuves admissibles lorsqu'elles sont produites et certifiées par les parties, sous réserve que l'adresse de la page Internet et la date et l'heure exactes de la capture d'écran y figurent. Ces captures d'écran sont soumises à l'examen du tribunal au même titre que les autres éléments de preuve.

22. De même, on peut prouver l'achat et la vente de produits contrefaisants au détail, non seulement en produisant un document attestant d'un paiement effectué en échange de produits, mais aussi au moyen d'un témoignage, ainsi que d'autres types de preuves, à l'instar des enregistrements audio et vidéo. Le consentement de la personne enregistrée n'est pas nécessaire aux fins de l'admission comme élément de preuve.

23. S'il existe des raisons de croire qu'il sera par la suite plus difficile, voire impossible de produire des éléments de preuve, ces derniers peuvent être certifiés par un notaire. Il peut, en particulier, certifier le contenu d'un site Internet à une date et à un moment donnés.

24. Dans l'urgence, le tribunal peut examiner et apprécier les éléments de preuve sur le terrain à la fois au cours des phases préalables au procès et du jugement. Il peut notamment apprécier les informations publiées sur un certain réseau d'informations en temps réel.

III. DÉTERMINATION DE LA RESPONSABILITÉ

25. La détermination de la responsabilité est un des exemples les plus importants de l'exercice du pouvoir d'appréciation des juges en matière de propriété intellectuelle.

26. Un juge de propriété intellectuelle a trois possibilités lorsqu'il détermine les mesures de réparation appropriées : la confiscation de produits contrefaisants, la publication d'informations relatives à l'atteinte commise et la détermination du montant de la compensation accordée en cas d'atteinte aux droits exclusifs.

A. CONFISCATION DE PRODUITS CONTREFAISANTS

27. Selon l'article 1252(4) du Code civil, lorsque la production, la distribution ou toute autre utilisation ainsi que l'importation, le transport ou le stockage de produits protégés par des droits de propriété intellectuelle portent atteinte aux droits exclusifs, ces produits sont réputés contrefaisants et peuvent, en application d'une décision de justice, être retirés de la circulation et détruits sans compensation d'aucune sorte.

28. Seul un tribunal est compétent pour déclarer un produit contrefaisant. Si nécessaire, le tribunal peut ordonner qu'une analyse soit réalisée par un expert afin de clarifier des points qui requièrent des connaissances particulières. À titre d'exemple, on peut établir qu'un support contenant un logiciel téléchargé illicitement constitue un produit contrefaisant sur la base des conclusions d'un expert, qui met en avant les signes d'un tel piratage.

29. D'un autre côté, on ne peut demander à un expert d'apprécier si une marque déposée et un label apposé sur un produit spécifique sont similaires au point de prêter à confusion. Le tribunal statue sur ces questions du point de vue d'un consommateur lambda, qui ne possède aucune connaissance spécifique concernant les produits que la marque déposée est censée distinguer.

30. S'il est établi que le défendeur est en possession de produits contrefaisants, le tribunal ordonne leur retrait de la circulation et leur destruction. Si le titulaire du droit concerné ne sollicite pas de telles mesures, la question est portée à l'attention des parties.

31. Lorsqu'une marque est apposée sur des produits par le titulaire du droit ou avec son consentement et qu'ils sont ensuite transportés sur le territoire de la Fédération de Russie sans son consentement, ils peuvent être retirés de la circulation et détruits à titre de réparation de l'atteinte portée à la marque, à la seule condition que leur qualité soit inappropriée ou afin de protéger la sécurité et la santé publiques, l'environnement et les valeurs culturelles.

B. PUBLICATION D'INFORMATIONS RELATIVES À L'ATTEINTE

32. Lorsqu'un requérant demande la publication de la décision de justice constatant l'atteinte et indiquant le véritable titulaire du droit (article 1252.1)5) du Code civil), sa demande doit mentionner exactement où la publication doit apparaître et justifier ce choix. Le défendeur peut s'y opposer. Lorsqu'il examine les arguments des parties eu égard à la publication proposée, le tribunal peut en déterminer le support en partant du postulat que ce choix vise à réparer l'atteinte portée au droit (par exemple, la décision peut être publiée dans la publication papier à l'origine de la diffusion d'informations trompeuses concernant le titulaire du droit; au journal officiel de l'organe exécutif fédéral chargé de la propriété intellectuelle; sur un support diffusé sur les lieux de production et de distribution des produits contrefaisants; ou sur un support à distribuer en fonction de la nature et du lieu des activités du requérant).

C. DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA COMPENSATION EN CAS D'ATTEINTE AUX DROITS EXCLUSIFS

33. Le Code civil prévoit deux types de compensation :

- une compensation de 10 000 à 5 000 000 millions de roubles fixée à la discrétion du tribunal, et
- une compensation équivalant au double de la valeur de la licence d'utilisation du produit protégé ou des produits contrefaisants⁴.

34. En général, le tribunal détermine la compensation dans les limites fixées par le Code civil (article 1252.3)2).

35. Lorsqu'il cherche à obtenir une compensation déterminée à la discrétion du tribunal, le requérant doit établir le bien-fondé du montant qu'il sollicite à titre de réparation de l'atteinte et qu'il juge approprié par rapport à celle-ci. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il sollicite le montant minimal de compensation.

36. Lorsqu'il demande une compensation équivalant au double de la valeur de la licence correspondante ou des copies contrefaisantes, le requérant doit présenter les calculs et les arguments justifiant la somme demandée. Il doit également présenter les documents confirmant la valeur de la licence correspondante ou le nombre de produits et leur prix. Ainsi, si les produits étaient vendus ou offerts à la vente par l'auteur de l'atteinte sur la base d'un contrat de vente en gros, les calculs doivent se fonder sur le prix de gros.

37. À titre d'exemple, cherchant à obtenir compensation dans un cas d'atteinte au droit d'auteur, le requérant a tenté de justifier le montant de la compensation demandée en utilisant deux éditions d'un livre publiées par le défendeur : l'une imprimée sur papier standard avec un design spécifique et l'autre correspondant à une édition unique grand format imprimée sur du papier teinté épais avec des bordures dorées et une couverture en cuir avec des dorures en relief⁵.

38. Afin de confirmer les calculs et la valeur du droit auquel une atteinte a été portée, le requérant peut fournir diverses données, y compris de source étrangère. Ces éléments sont examinés par le tribunal conformément aux règles générales d'examen des preuves et ne l'emportent sur aucun autre élément de preuve.

39. Le tribunal détermine le montant de la compensation sur la base des preuves fournies par les parties. La compensation accordée ne peut excéder le montant présenté par le requérant dans sa demande.

40. Le tribunal est tenu de justifier le montant des dommages-intérêts dus. En particulier, il tient compte d'éléments liés à l'objet des droits auxquels une atteinte a été portée (par exemple, dans quelle mesure une certaine marque est bien connue du public); la nature de l'atteinte (la marque a-t-elle été placée sur les produits par le titulaire du droit lui-même ou par des tiers sans son consentement? etc.); la durée de l'utilisation illicite de la marque; la nature et l'étendue de la culpabilité de l'auteur de l'atteinte (y compris la gravité de l'atteinte et si celle-ci était récurrente); d'éventuelles pertes financières subies par le titulaire du droit; et si l'utilisation de la propriété intellectuelle d'un tiers constitue un élément important des activités commerciales de l'auteur de l'atteinte. Sur la base de tous ces éléments et du principe d'équité, le tribunal

⁴ Articles 1301, 1311, 1406.1, 1515 et 1537 du Code civil de la Fédération de Russie.

⁵ Décision de la Neuvième chambre commerciale d'appel, 25 octobre 2010, Arrêt n° A40-99593/09.

prend une décision en partant du postulant que le montant de la compensation doit être proportionnel au dommage causé par l'atteinte.

41. Lorsqu'un objet particulier protégé par la propriété intellectuelle est utilisé de manière inappropriée, notamment au moyen de la distribution de plusieurs copies, on considère qu'il s'agit d'une atteinte unique dans la mesure où la distribution relève d'une intention unique de l'auteur de l'atteinte (distribuer un lot de copies contrefaisantes d'une œuvre ou d'un produit). Dans le même temps, chaque transaction relative à l'achat ou à la vente (échange, don) de produits (qu'ils soient identiques ou non) se caractérise par une atteinte distincte à un droit exclusif, à moins de prouver que l'intention unique de l'auteur de l'atteinte ne couvrirait l'exécution de plusieurs transactions.

42. Le montant total de la compensation dépend du nombre d'atteintes portées aux droits exclusifs relatifs à divers objets. C'est la raison pour laquelle le tribunal doit établir clairement quel objet de droit a subi une atteinte. Par exemple, lorsqu'une atteinte est portée à un enregistrement sonore, on tient compte du droit exclusif du producteur de l'enregistrement sur celui-ci et des droits exclusifs de l'artiste interprète ou exécutant sur la performance enregistrée. Par conséquent, l'existence de copies pirates d'un enregistrement sonore porte non seulement atteinte aux droits sur l'œuvre musicale (les paroles, le cas échéant, et la composition), mais aussi aux droits des producteurs de l'enregistrement et des artistes interprètes ou exécutants concernés.

43. La Cour constitutionnelle russe a exprimé à plusieurs reprises son point de vue quant aux limites du pouvoir d'appréciation des juges en termes de détermination de la compensation à recouvrer⁶. Elle estime que dans le cadre de la détermination du montant de la compensation due au titulaire de droit en cas d'atteinte à la propriété intellectuelle, le tribunal, cherchant à garantir l'équilibre entre les droits et les intérêts légaux des parties impliquées et compte tenu des faits de l'espèce, peut fixer un montant total en deçà du minimum légal.

44. La Cour suprême a précisé sa position en indiquant qu'un tribunal ne peut, de sa propre initiative, réduire le montant de la compensation en dessous du minimum légal⁷. Toute partie qui fait valoir que cette réduction est nécessaire doit présenter des motifs justifiant que le tribunal prenne une telle mesure. Lorsqu'il fixe le montant sous le minimum légal, le tribunal est tenu de motiver sa décision et de renvoyer aux preuves correspondantes.

45. Cette contribution n'aborde que quelques aspects du pouvoir d'appréciation des juges dans les procédures pour atteinte à la propriété intellectuelle. Néanmoins, elle tend à décrire les principales démarches élaborées par les tribunaux russes en la matière.

[Fin de la contribution]

⁶ Par exemple, Décision n° 28-II/2016 du 13 décembre 2016, dont un résumé est disponible en anglais à l'adresse : <http://www.ksrf.ru/en/Decision/Judgments/Documents/Resume13122016.pdf>, et Décision n° 8-P du 13 février 2018, disponible à l'adresse : <http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision315752.pdf>.

⁷ Voir les précisions données au point 62 de la récente décision plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie n° 10 du 23 avril 2019 (disponible en russe, à l'adresse : <http://www.vsrif.ru/documents/own/27773>), et au point 21 de l'aperçu de jurisprudence n° 3 (2017), adopté par le Présidium de la Cour suprême, le 12 juillet 2017 (disponible en russe à l'adresse : <http://www.supcourt.ru/documents/practice/16241>).

POUVOIR D'APPRÉCIATION DU MINISTÈRE PUBLIC DANS LES PROCÉDURES POUR ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À SAINT-KITTS-ET-NEVIS

*Contribution établie par M. Valston Michael Graham, directeur en charge du ministère public,
Bureau du procureur général, Basseterre (Saint-Kitts-et-Nevis)**

RÉSUMÉ

Afin d'établir s'il convient de poursuivre quelqu'un qui semble avoir commis un délit de propriété intellectuelle, un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération et des intérêts concurrents doivent être mis en balance. Le pouvoir d'appréciation du ministère public donne au procureur la liberté et la latitude de prendre des décisions fondées en droit et sur la base des circonstances de l'espèce. La discrétion de poursuivre ou non des délits de propriété intellectuelle est soumise à un certain nombre de contraintes et de difficultés. Cela est dû, pour une large part, à la nature transfrontière de nombreuses atteintes à la propriété intellectuelle, qui suscite des difficultés juridictionnelles et juridiques. Toutefois, il convient d'apprécier ces difficultés compte tenu de considérations d'intérêt public susceptibles de plaider en faveur de poursuites pénales.

I. INTRODUCTION

1. Conformément à l'article 61 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, les membres de l'Organisation mondiale du commerce prévoient des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. Les poursuites de délits de propriété intellectuelle qui ne sont pas fondées en droit ou en fait ou qui ne servent pas l'intérêt public sont susceptibles d'exposer les citoyens au stress, aux dépenses et à l'embarras d'un procès. À l'inverse, le fait de ne pas poursuivre efficacement les coupables peut affecter négativement la valeur des droits de propriété intellectuelle et, par conséquent, entamer la confiance du public tant dans l'industrie que dans le système de justice pénale.

2. La décision d'engager ou non des poursuites constitue l'une des plus importantes décisions d'un procureur dans le processus de justice pénale. Cette contribution cherche à mettre en lumière le fonctionnement du pouvoir d'appréciation dans les procédures pour atteinte à la propriété intellectuelle. Premièrement, elle examine l'exercice général du pouvoir d'appréciation du ministère public, puis la démarche suivie en ce qu'elle a spécifiquement trait aux atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle. Dans ce contexte, elle évoque les difficultés rencontrées en matière de poursuites de délits de propriété intellectuelle et les considérations d'intérêt public susceptibles de plaider en faveur de l'application de sanctions pénales, tout en attirant l'attention sur l'éventuelle solution de rechange que constituent les procédures civiles et l'effet dissuasif des poursuites pénales en la matière.

* Les points de vue exprimés dans le présent document sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

II. CONSIDÉRATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL CONCERNANT LE POUVOIR D'APPRÉCIATION DU MINISTÈRE PUBLIC

3. On attend du directeur en charge du ministère public et des personnes sous sa responsabilité qu'ils agissent en toute impartialité, de manière consciencieuse et compte dûment tenu de l'intérêt public. Le procureur doit se concentrer sur sa décision d'engager ou non des poursuites.

4. Dans la plupart des ressorts juridiques internationaux et du Commonwealth, les procureurs disposent d'une large marge d'appréciation. La majorité des constitutions du Commonwealth prévoient également que le pouvoir d'appréciation du ministère public s'exerce en toute indépendance. Cet ancrage constitutionnel implique que les motifs de contestation quant à savoir s'il convient ou non d'engager des poursuites, pour quels motifs et, si elles ont déjà été engagées, s'il convient d'y mettre un terme, sont relativement restreints. À Saint-Kitts-et-Nevis, par exemple, l'exercice du pouvoir d'appréciation du ministère public quant à l'engagement des poursuites n'est soumis qu'à un contrôle judiciaire limité exercé par la Cour suprême.

5. Au vu de cette position ancrée, on attend des procureurs qu'ils fassent preuve d'objectivité, d'indépendance et de sérénité dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils les exercent à l'abri de toute influence inopportune, notamment politique. Cependant, on ne peut ignorer que l'ordre public peut influencer inconsciemment l'exercice du pouvoir d'appréciation quant à savoir s'il convient ou non d'engager des poursuites.

6. Afin de déterminer s'il convient ou non d'engager des poursuites, les procureurs appliquent un double critère. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, ils sont contraints de tenir compte d'un critère relatif aux preuves et d'un autre ayant trait à l'intérêt public. Ces deux critères doivent être évalués à l'aune d'une liste non exhaustive d'éléments. Lorsqu'un procureur estime que des considérations d'ordre public plaident contre l'engagement des poursuites, ils ne les engagent pas ou, si elles ont déjà été engagées, il y met fin immédiatement.

III. POUVOIR D'APPRÉCIATION DU MINISTÈRE PUBLIC DANS LES PROCÉDURES POUR ATTEINTE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

A. DIFFICULTÉS

7. À l'ère de l'Internet, avec l'accès transfrontière croissant à des contenus protégés par la propriété intellectuelle au moyen, notamment, des réseaux sociaux, les questions interjuridictionnelles pèsent généralement largement sur l'exercice du pouvoir d'appréciation du ministère public.

8. Les difficultés rencontrées dans l'exercice du pouvoir d'appréciation du ministère public de manière générale, s'appliquent également dans les procédures pour atteinte à la propriété intellectuelle. À cet égard, trois éléments fondamentaux doivent être pris en considération. Premièrement, la disponibilité des éléments de preuve et l'accès à ces derniers dans le contexte actuel de la mondialisation, dans lequel les délits de propriété intellectuelle transcendent les frontières nationales. Deuxièmement, l'admissibilité des éléments de preuve afin d'asseoir les poursuites pénales, compte tenu de cadres juridiques parfois différents, voire incompatibles. Troisièmement, la disponibilité de témoins fiables, là encore, compte tenu de l'aspect transnational des délits de propriété intellectuelle. Il ne s'agit là que de quelques exemples d'éléments qui posent problème dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation du ministère public en matière de délits de propriété intellectuelle.

9. Il ressort clairement de ce qui précède que la nature complexe des enquêtes requises pour poursuivre de façon satisfaisante les infractions pénales en matière de propriété intellectuelle, associée aux questions juridictionnelles et d'admissibilité, continue à poser des difficultés significatives en termes de poursuites des atteintes à la propriété intellectuelle et, par extension, d'exercice du pouvoir d'appréciation du ministère public.

10. Les difficultés posées par l'extraterritorialité des délits de propriété intellectuelle, le rythme effréné de l'Internet, la nécessaire courtoisie internationale et l'indispensable harmonisation des cadres juridiques ne sont en aucun cas nouvelles. Ces problèmes ont été reconnus de longue date par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Pro Swing, Inc. c. Elta Golf, Inc.*¹. La Cour a affirmé qu'"[a]ujourd'hui, les opérations commerciales requièrent une attention immédiate et des solutions efficaces. L'Internet rend plus aigu encore le besoin de disposer d'outils adéquats"². "L'extraterritorialité est depuis longtemps un sujet de préoccupation. Non seulement une loi ne s'applique-t-elle habituellement que dans le ressort de son adoption, mais les tribunaux ne sont pas familiarisés avec les systèmes de justice étrangers"³.

11. Dans son rapport intitulé *2017/2018 IP Crime and Enforcement Report*, le groupe de travail sur la criminalité liée à la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UK IP Crime Group) a mis en exergue quelques problèmes, en affirmant :

"Premièrement, il est clair que les avancées rapides de l'environnement numérique sont porteuses d'opportunités et de risques pour les consommateurs. Deuxièmement, si une meilleure coopération entre les forces de l'ordre, les entreprises et la communauté juridique renforce l'efficacité, d'importantes contraintes fiscales limitent la quantité de mesures d'application directes susceptibles d'être adoptées. Troisièmement, dans un monde post-Brexit, le maintien de partenariats solides en matière d'application des lois, aux niveaux européen et international, suscite d'inévitables difficultés. Quatrièmement, mobiliser l'opinion publique en faveur de la lutte contre la criminalité en matière de propriété intellectuelle devient un aspect de plus en plus important de notre mandat"⁴.

B. CONSIDÉRATIONS D'INTÉRÊT PUBLIC

12. Pourquoi est-il important de poursuivre les atteintes? Il peut être dans l'intérêt public de poursuivre les délits de propriété intellectuelle. Dans leur manuel intitulé *Prosecuting Intellectual Property Crimes*, M. Jarrett et M. Chandler⁵ observent que les poursuites pénales sauvegardent les intérêts économiques et de sécurité nationale et protègent la santé et la sécurité des consommateurs à travers le monde.

13. Dans l'affaire *Rockwell Graphic Systems, Inc. c. DEV Industries, Inc.*⁶, la Cour d'appel du Septième circuit des États-Unis d'Amérique a affirmé que "l'avenir de la nation dépend en

¹ *Pro Swing, Inc. c. Elta Golf, Inc.*, [2006] 2 S.C.R. 612.

² *Ibid.*, parag. 1.

³ *Ibid.*, parag. 53.

⁴ IP Crime Group (2018), *IP Crime and Enforcement Report 2017/18*, p. 3, disponible à l'adresse : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/740124/DPS-007593_IP_Crime_Report_2018_-_Web_v2.pdf.

⁵ H. Marshall Jarrett et Cameron G. Chandler (2013), *Prosecuting Intellectual Property Crimes* (Quatrième édition), Office of Legal Education, Executive Office for United States Attorneys, disponible à l'adresse : https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-ccips/legacy/2015/03/26/prosecuting_ip_crimes_manual_2013.pdf, p. 1.

⁶ *Rockwell Graphic Systems, Inc. c. DEV Industries, Inc.*, [1991] 925 F.2d 174 (Septième circuit).

grande partie de l'efficacité de l'industrie, qui dépend quant à elle en grande partie de la protection de la propriété intellectuelle⁷.

14. Comme l'a fait remarquer David Goldstone dans son article⁸, la décision d'engager ou non des poursuites à l'égard d'un délit de propriété intellectuelle peut dépendre de plusieurs éléments. Ces éléments peuvent aller de la gravité de l'atteinte à des considérations de santé et de sécurité publiques d'un côté, en passant par des interrogations quant à savoir si l'atteinte est le fait d'un individu ou d'un groupe criminel organisé, les priorités en termes d'application des lois, les options en matière de sanction et le caractère approprié de solutions de substitution non pénales de l'autre.

15. Compte tenu de tous ces éléments, le fait qu'une atteinte génère d'éventuels risques pour la santé, la sécurité publique et l'environnement devrait généralement peser en faveur de l'engagement de poursuites pénales. De même, lorsqu'une atteinte est le fait de groupes criminels organisés ou si elle est de telle nature qu'elle requière une dissuasion publique, cela plaide en faveur de poursuites pénales. D'un autre côté, une atteinte commise par quelques individus portant sur de faibles quantités et ne soulevant aucune préoccupation d'intérêt public peut ne pas être jugée suffisamment sérieuse pour motiver des poursuites pénales. C'est particulièrement le cas dans des pays qui disposent de ressources limitées.

16. Le risque d'adopter une démarche consistant à cocher des cases pour décider s'il convient d'engager ou non des poursuites est que cela banalise les droits de propriété intellectuelle et minimise, voire mette en échec, le développement et la promotion d'un programme de formation complet. L'objet d'un tel programme serait de permettre aux procureurs de mieux comprendre les éléments susceptibles de les guider dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, mais aussi de sensibiliser la société dans son ensemble aux dommages potentiels causés aux titulaires de droits de propriété intellectuelle. Le second impact négatif envisagé d'une telle démarche serait d'entraver le caractère prioritaire de la répression effective des délits de propriété intellectuelle.

17. Dans certains pays, la législation en la matière s'est développée d'une manière *ad hoc* qui suggère un faible niveau de priorité. Dans ce contexte, l'élaboration d'un cadre juridique plus complet, en particulier pour les pays qui disposent de ressources limitées, permettrait à ces pays de bénéficier de bonnes pratiques et d'être à l'origine de fondations législatives plus cohérentes en matière de poursuites des délits de propriété intellectuelle.

C. SANCTIONS CIVILES VERSUS POURSUITES PÉNALES

18. La disponibilité de sanctions civiles ne devrait pas remplacer les poursuites pénales. Après tout, il existe également des sanctions civiles pour des délits tels que le vol ou les coups et blessures. Pourtant, ces transgressions entraînent quotidiennement l'engagement de poursuites pénales.

19. Selon M. Jarrett et M. Chandler⁹, les poursuites pénales peuvent avoir un meilleur effet dissuasif sur les récidivistes que les sanctions civiles. Si la contrefaçon et le piratage ne sont sanctionnés qu'au moyen de sanctions civiles, les auteurs des atteintes pourraient envisager les conséquences qui en découlent comme de simples frais de fonctionnement.

20. L'exercice du pouvoir d'appréciation quant à savoir s'il convient ou non d'engager des poursuites en cas de délits de propriété intellectuelle doit s'effectuer avec le même niveau

⁷ *Ibid.*, parag. 180.

⁸ David Goldstone (March 2001), *Deciding Whether to Prosecute an Intellectual Property Case*, 49 United States Attorneys' Bulletin, p. 1 à 8.

⁹ *Prosecuting Intellectual Property Crimes* (2013), *op. cit.*, p. 393.

d'engagement et de dévouement que pour tout autre délit. Sur ce point, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris de ceux qui sont généralement pris en considération dans le cadre d'autres délits.

D. EFFET DISSUASIF DES POURSUITES PÉNALES

21. La dissuasion doit constituer le point focal de la protection des droits de propriété intellectuelle au moyen de mesures pénales. La tendance à poursuivre les délits de propriété intellectuelle envoie un signal clair selon lequel on ne devrait pas fermer les yeux sur les atteintes commises aux droits de propriété intellectuelle, on devrait plutôt les sanctionner.

22. Comme pour la plupart des délits, la dissuasion, qu'elle soit spécifique ou générale, donne le ton en matière de respect des lois. Les poursuites pénales en cas d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle jouent un rôle significatif en ce qu'elles garantissent que le public respecte ces droits. M. Jarrett et M. Chandler rappellent à juste titre qu'un plus grand nombre d'individus seraient dissuadés de commettre des délits de propriété intellectuelle s'ils étaient persuadés qu'ils risquaient de faire l'objet d'une enquête et d'être poursuivis¹⁰.

IV. CONCLUSION

23. Nonobstant les difficultés susmentionnées, le pouvoir d'appréciation du ministère public doit s'exercer d'une manière qui protège les droits des titulaires et du public, tout en dissuadant les individus et les entités de chercher à générer des bénéfices illégaux en portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

24. Quatre éléments doivent être mis en balance avec les difficultés liées à la poursuite de délits de propriété intellectuelle. Premièrement, ces difficultés doivent être évaluées en fonction du danger potentiel pour la santé et la sécurité du consommateur. Deuxièmement, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le ministère public doit tenir compte des éventuels dommages causés à l'environnement. Troisièmement, il faut également considérer l'impact négatif des délits de propriété intellectuelle sur les sources légitimes de revenus. Quatrièmement, la poursuite des délits de propriété intellectuelle doit servir à contrecarrer les occasions que ceux-ci suscitent pour le blanchiment d'argent et le crime organisé.

25. Dans de petits ressorts juridiques, à l'instar des Caraïbes, le manque d'éducation et de sensibilisation concernant les droits de propriété intellectuelle, associé à des contraintes en termes de ressources et à un accent mis sur la lutte contre les infractions impliquant des armes à feu, a éclipsé l'importance de poursuivre les délits de propriété intellectuelle. Néanmoins, il est important de souligner l'enthousiasme et les efforts de l'Office des droits de propriété intellectuelle de Saint-Kitts-et-Nevis. De récents amendements de la législation, des activités éducatives à l'intention des entrepreneurs concernant l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle et la formation de représentants du secteur public comme privé nous font espérer qu'une attention particulière et une plus grande importance seront données à l'avenir à l'exercice du pouvoir d'appréciation en faveur de la poursuite des délits de propriété intellectuelle.

[Fin de la contribution]

¹⁰ *Ibid.*, parag. 393.

LIBERTÉ D'APPRÉCIATION S'AGISSANT D'ACCORDER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS SUPPLÉMENTAIRES AU TITRE DE L'ARTICLE 97.2) DE LA LOI DU ROYAUME-UNI SUR LE DROIT D'AUTEUR, LES DESSINS ET MODÈLES ET LES BREVETS DE 1988

*Contribution établie par Mme Charlotte Hart, juge de district auprès du Tribunal de la propriété intellectuelle pour les entreprises d'Angleterre et du Pays de Galles, Haute Cour de justice, Londres (Royaume-Uni)**

RÉSUMÉ

Dans les affaires d'atteinte au droit d'auteur, le titulaire du droit qui demande des dommages-intérêts peut demander l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires au titre de l'article 97.2) de la loi du Royaume-Uni sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets de 1988. Les tribunaux avaient du mal à se prononcer sur la nature de ces dommages-intérêts. La Cour d'appel a maintenant statué que l'article 97.2) de la loi susmentionnée donnait au tribunal une large liberté d'appréciation, plus souple que la classification en *common law* entre *aggravated damages* (dommages-intérêts majorés, qui sont compensatoires) et *exemplary damages* (dommages-intérêts punitifs). Les dommages-intérêts supplémentaires peuvent inclure un élément de restitution. La sentence peut également être uniquement punitive, à condition qu'elle ne viole pas les droits de l'auteur de l'atteinte. Il existe peu d'indications sur la façon de calculer les dommages-intérêts supplémentaires à accorder au titre de l'article 97.2), ce qui peut engendrer des incohérences et de l'incertitude pour les justiciables. Rien ne semble empêcher de fixer la majoration en pourcentage des dommages-intérêts ordinaires.

I. INTRODUCTION

1. Dans le cadre d'une action civile intentée pour atteinte au droit d'auteur en vertu de la loi du Royaume-Uni sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets de 1988 (la loi), le titulaire du droit peut demander soit la reddition des comptes de l'auteur de l'atteinte en vue du recouvrement des bénéfices, soit des dommages-intérêts. Les dommages-intérêts compensatoires ordinaires (dommages-intérêts ordinaires) visent, dans la mesure du possible, à rétablir le titulaire du droit dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait pas subi le préjudice¹. Le titulaire du droit doit déterminer sa perte selon toute vraisemblance et a le droit de recouvrer la perte qui était prévisible, causée par l'acte illicite et qui n'est pas exclue du recouvrement pour des raisons de fond.

2. Dans de nombreuses affaires en matière de droit d'auteur, les dommages-intérêts ordinaires sont calculés en fonction de la redevance ou du droit de licence qui aurait dû être payé ou (lorsqu'il n'y a pas de redevance ou de droit normal) en fonction du principe de l'utilisateur. Il s'agit du droit de licence théorique dont le titulaire du droit et l'auteur de l'atteinte seraient convenus volontairement s'ils étaient arrivés au terme d'une négociation immédiatement avant l'atteinte².

* Les points de vue exprimés dans le présent document sont ceux de l'auteure et ne reflètent pas nécessairement ceux du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

¹ *Livingstone c. Rawyards Coal Co.* (1880) 5 App's Cas., 25.

² *General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd* [1975] 1 W.L.R. 819.

II. ARTICLE 97.2) DE LA LOI DE 1988 SUR LE DROIT D'AUTEUR, LES DESSINS ET MODÈLES ET LES BREVETS

3. Dans les circonstances voulues, le titulaire du droit peut se voir accorder des dommages-intérêts supplémentaires en vertu de l'article 97.2) de la loi, qui dispose ce qui suit :

“Dans le cadre d'une action pour atteinte au droit d'auteur, le tribunal peut, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, et en particulier :

“a) du caractère flagrant de l'atteinte; et

“b) de tout profit que le défendeur a retiré de cette atteinte,

“accorder les dommages-intérêts supplémentaires nécessaires dans l'intérêt de la justice.”

4. Est flagrante l'irrégularité qui constitue manifestement ou visiblement une atteinte. S'agissant des atteintes au droit d'auteur, cette notion implique une conduite scandaleuse ou de la tromperie, y compris une violation délibérée et calculée³. L'analyse de la question de savoir si l'atteinte est flagrante concentre les considérations du tribunal sur le comportement de l'auteur de l'atteinte et sur la question de savoir si ce comportement traduit une atteinte délibérée. On s'intéresse ainsi :

- à la façon dont l'œuvre protégée par le droit d'auteur a été obtenue ou copiée;
- à la façon dont l'atteinte a été commise; et
- à la volonté de l'auteur de l'atteinte, lorsqu'il est mis en cause, de mettre un terme à son comportement et de coopérer afin de limiter le préjudice subi par le titulaire du droit.

5. Les dommages-intérêts relevant de l'alinéa b) de l'article 97.2) sont souvent demandés lorsqu'il n'est pas intéressant pour le titulaire du droit d'opter pour le recouvrement des bénéfices, compte tenu de la faiblesse du bénéfice direct tiré de l'atteinte, mais que l'auteur de l'atteinte en a tiré un avantage plus large, qui peut inclure l'acquisition d'une réputation ou l'établissement d'une présence sur un marché donné. Dans l'affaire *Absolute Lofts c. Artisan Home Improvements*⁴, l'auteur de l'atteinte avait affiché sur son site Web des images d'aménagements de greniers effectués par le titulaire du droit, et avait ainsi fait passer le savoir-faire du titulaire du droit comme le sien. Étant donné que les deux entreprises n'étaient pas dans la même région et n'étaient donc pas en concurrence, le titulaire du droit n'avait subi aucune perte financière du fait de l'atteinte. Néanmoins, le tribunal a accordé des dommages-intérêts supplémentaires pour tenir compte du préjudice subi par le titulaire du droit du fait qu'il n'avait pas partagé le bénéfice que l'auteur de l'atteinte avait tiré de l'exploitation des images.

6. L'obtention d'une sentence n'est pas subordonnée au respect, par le titulaire du droit, des alinéas a) ou b) de l'article 97.2), qui ne sont rien de plus que des facteurs à prendre en compte pour décider de ce qu'il y a lieu de faire pour rendre justice dans le cas d'espèce. Ainsi, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts supplémentaires lorsque le comportement de l'auteur de l'atteinte, bien que ne relevant pas de l'irrégularité flagrante, est de nature

³ Brightman J. dans *Ravenscroft c. Herbert* [1980] RPC 193.

⁴ [2015] EWHC 2608 (IPEC).

désinvolte⁵. À l'inverse, le tribunal a déjà jugé que l'exploitation délibérée du droit d'auteur d'un titulaire à des fins commerciales ne suffisait pas à justifier des dommages-intérêts supplémentaires lorsque l'auteur de l'atteinte avait tenté, sans succès, de rester dans le cadre de la loi⁶.

7. Le titulaire du droit peut choisir d'invoquer l'article 97.2) de la loi ou le paragraphe 1 de l'article 13 de la directive européenne relative au respect des droits de propriété intellectuelle, selon celui qui est le plus avantageux⁷. Cette directive⁸ introduit une certaine harmonisation dans le calcul des dommages-intérêts en définissant la norme minimale de protection que les États membres de l'Union européenne sont tenus de fournir contre un contrevenant qui se livre à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir. Tel qu'elle est transposée dans le droit interne⁹, elle instaure un minimum et non un maximum s'agissant de cette réparation. Lorsque la conduite est manifestement scandaleuse, l'obligation expresse faite au juge par l'article 97.2) de la loi de tenir compte du caractère flagrant de l'atteinte, dont il n'est pas fait mention au paragraphe 1 de l'article 13 de la directive, peut se révéler avantageuse pour le titulaire du droit.

III. NATURE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS SUPPLÉMENTAIRES PRÉVUS À L'ARTICLE 97.2) DE LA LOI

8. Tant les commentateurs¹⁰ que les juges ont peiné à déterminer la nature et l'objet des dommages-intérêts supplémentaires. La question de savoir si les dommages-intérêts accordés en vertu de l'article 97.2) de la loi (ou de l'article correspondant de la loi précédente¹¹) doivent être considérés comme des dommages-intérêts majorés ou comme des dommages-intérêts punitifs a fait l'objet de nombreuses discussions. Des dommages-intérêts majorés sont accordés pour préjudice moral lorsqu'un fait dommageable a été commis d'une manière ou pour un motif qui a aggravé le préjudice. Ils sont donc compensatoires. Les dommages-intérêts punitifs, eux, visent à punir. Comme l'a clarifié Lord Devlin dans l'affaire *Rookes c. Barnard*¹², ils peuvent être accordés :

- chaque fois qu'il faut apprendre à un contrevenant que les actes illicites ne paient pas; et
- lorsque la loi l'autorise.

9. Lord Devlin a expressément refusé de déterminer si les dommages-intérêts supplémentaires accordés en vertu de l'article qui précédait l'article 97.2) de la loi étaient des dommages-intérêts punitifs autorisés par la loi.

10. Cette question n'est pas que théorique, car elle est pertinente pour le montant des dommages-intérêts qui peuvent être accordés. Malgré cela, l'incertitude quant à savoir si les dommages-intérêts supplémentaires étaient compensatoires ou s'ils pouvaient également être

⁵ Pumfrey J. dans *Nottinghamshire Healthcare NHS Trust c. News Group Newspapers Ltd* [2002] RPC 49.

⁶ *English and Welsh Cricket Board c. Tixdaq Ltd* [2016] EWHC 575 (ch).

⁷ *P.P.L. c. Ellis* [2018] EWCA Civ 1308.

⁸ Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, disponible à l'adresse : <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/48/oj>.

⁹ Règle 3 du règlement de 2006 sur la propriété intellectuelle (respect des droits, etc.), SI 2006/1028.

¹⁰ Joshua Marshall (2017), *Aggravated or exemplary damages for copyright infringement?*, European Intellectual Property Review, p. 565.

¹¹ L'article 17.3) de la loi de 1956 sur le droit d'auteur, qui exigeait en outre que le tribunal soit convaincu que le titulaire du droit n'aurait pas autrement accès à une réparation effective.

¹² House of Lords : [1964] AC 1129.

uniquement punitifs a persisté pendant des décennies. L'approche compensatoire ne présentait aucune difficulté dans les cas où le comportement et l'attitude de l'auteur de l'atteinte aggravaient manifestement le préjudice subi par le titulaire du droit. En outre, en cas de préjudice moral pour des membres de la famille proche, les tribunaux ont fait montre de souplesse et ont accordé des dommages-intérêts majorés au titulaire du droit pour un montant qui tenait compte du préjudice causé aux membres de la famille élargie¹³.

11. Dans d'autres circonstances de fait, il était toutefois difficile de justifier que les dommages-intérêts supplémentaires étaient simplement compensatoires. La violation flagrante commise par l'auteur de l'atteinte ne cause pas toujours un préjudice moral au titulaire du droit. On citera l'exemple du titulaire du droit qui n'est pas une personne physique et qui ne peut donc pas souffrir moralement. Dans de telles circonstances, il ne peut y avoir de dommages-intérêts majorés¹⁴. Des commentateurs ont fait remarquer que dans les cas où des dommages-intérêts supplémentaires avaient été accordés à un titulaire du droit qui n'était pas une personne physique, en raison d'une conduite constitutive d'une violation flagrante¹⁵, la logique voulait que cette décision soit de nature punitive.

12. En outre, l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires en raison de l'avantage que l'auteur de l'atteinte a tiré de celle-ci (paragraphe b) de l'article 97.2) de la loi) peut être facilement classé comme relevant de la restitution.

13. Cette question a enfin été tranchée par la Cour d'appel dans l'affaire *P.P.L.L. c. Ellis (trading as Bla Bla Bar)*¹⁶, dans laquelle la Cour a déterminé que les dommages-intérêts supplémentaires accordés en vertu de l'article 97.2) de la loi pouvaient être partiellement ou entièrement punitifs. Ils pouvaient également relever de la restitution ou être accordés à titre de dommages-intérêts aux fins de reversement. La Cour d'appel a reconnu l'utilité des dommages-intérêts supplémentaires s'agissant de dissuader à la fois le contrevenant en question et les contrevenants potentiels. Elle a conclu qu'il n'était pas nécessaire de qualifier la liberté d'appréciation donnée au tribunal par cet article en faisant référence précisément aux principes familiaux de la *common law*. Les dommages-intérêts supplémentaires, légaux, étaient *sui generis*.

IV. MONTANT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

14. L'article 97.2) de la loi ne donne au tribunal aucune indication quant au montant des dommages-intérêts à accorder. L'étendue de la liberté d'appréciation confirmée par *Ellis* entraîne un risque d'incohérence dans la prise de décision et d'incertitude pour les justiciables en ce qui concerne le montant. La Cour d'appel s'est contentée de dire que l'octroi de dommages-intérêts punitifs "particulièrement frappants" pourrait constituer une violation des droits de l'auteur de l'atteinte. La décision confirme également que le tribunal peut imposer des dommages-intérêts supplémentaires punitifs même lorsque l'auteur de l'atteinte fait l'objet d'une procédure pénale distincte qui l'expose à des sanctions de nature financière. La seule obligation du tribunal est de veiller à ce que l'auteur de l'atteinte ne paie pas deux fois pour le même dommage.

15. Toutefois, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge devra toujours se demander si les dommages-intérêts supplémentaires qu'il accorde sont compensatoires ou punitifs. Lorsqu'il accorde des dommages-intérêts punitifs, il convient de tenir compte d'aspects

¹³ *Williams c. Settle* [1960] 2 All ER. 806.

¹⁴ *Eaton Mansions (Westminster) Ltd c. Stringer Compania de Inversion SA* [2013] EWCA Civ 1308.

¹⁵ *MCA c. Charly Records* [2000] E.M.L.R. 743 Ch D. et [2001] EWCA Civ 1441.

¹⁶ [2018] EWCA Civ 1308.

qui ne sont pas pertinents pour les dommages-intérêts compensatoires, tels qu'une réduction adaptée à l'auteur de l'acte fautif et la capacité de payer de ce dernier¹⁷.

16. Le mieux à faire pour obtenir des indications quant au montant des dommages-intérêts à accorder est d'étudier les montants accordés dans les affaires signalées. Toutefois, ces affaires sont peu nombreuses et chacune repose sur des faits qui lui sont propres. Il n'est peut-être pas surprenant que les juges trouvent parfois commode d'exprimer les dommages-intérêts qu'ils accordent en vertu de l'article 97.2) de la loi sous la forme d'une majoration en pourcentage de la redevance ou du droit de licence théorique accordé en guise de dommages-intérêts ordinaires¹⁸. Cette approche n'est certes pas la plus appropriée dans tous les cas, mais elle ne semble pas exclue par le droit européen¹⁹ et ne semble pas aller au-delà de la large liberté d'appréciation reconnue par la Cour d'appel dans l'affaire *Ellis*.

[Fin du document]

¹⁷ *Michael O'Mara Brooks c. Express Newspapers* [1999] F.S.R. 49.

¹⁸ *Peninsular Business Services Ltd c. Citation Plc* [2004] F.S.R. 17 (H.H.J. Maddocks).

¹⁹ *Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa* (Case C-367/15).