



LES France, Comité *Dispute Resolution*

**Calcul des dommages et intérêts en matière de contrefaçon de brevet,
en France et dans les principaux pays européens**

7 novembre 2022
17h00 à 19h00

1



LES France, Comité *Dispute Resolution*

Isabelle Romet
Élisabeth Berthet
Florence Bric
André-Pascal Chauvin
Jean-Marc Coquel
Valérie Coustet
Claire Héritier
Gwennaël Le Roy
Stefan Mross
Laetitia Nicolazzi
Nathalie Wajs



2



Le calcul des dommages et intérêts, un sujet au cœur de la résolution des litiges

- Essentiel bien sûr dans un contentieux, y compris pour apprécier l'intérêt d'une action
- Mais aussi dans une médiation
- Et de façon encore plus générale dans toute négociation

3



Intentions du comité *Dispute Resolution*

- Repartir de la Directive n° 2004/48/CE
- Voir où en est la jurisprudence française récente
- Voir dans quelle mesure l'objectif d'harmonisation de la Directive est atteint
- Revoir les règles qui vont être appliquées devant la JUB
- Voir comment les experts économiques peuvent enrichir les raisonnements juridiques

4



D'où le panel international et pluridisciplinaire rassemblé par Élisabeth Berthet :

- ❑ Pour la France et la JUB :
 - Élisabeth Berthet, Promark, Avocat
 - Laetitia Nicolazzi, Linklaters, Avocat
- ❑ Pour la Grande-Bretagne :
 - Alex Wilson, Powell Gilbert, Solicitor advocate, CEDR Mediator
- ❑ Pour l'Allemagne :
 - Frank Hagemann, FPS, Avocat
 - Christian Hertz-Eichenrode, FPS, Avocat
- ❑ Pour les Pays-Bas :
 - Moïra Truijens, Hoogenhaak, Avocat
- ❑ Experts économistes :
 - Guy Jacquot, Incent-Valuation, expert économique
 - Véronique Foutel, Value Vision Consulting, experte en accès au marché et prix du médicament

5



Plan

- ❑ Rappel des textes : quels sont les différents éléments pris en compte pour indemniser le préjudice ?
- ❑ Bilan de la jurisprudence récente, avec focus spécial sur l'affaire Pemetrexed : vers davantage de sévérité ?
- ❑ Règles prévues devant la JUB
- ❑ Situation en Grande-Bretagne
- ❑ Situation en Allemagne
- ❑ Situation aux Pays-Bas
- ❑ Regard de deux économistes : comment calculer au plus juste son préjudice ?

6



Élisabeth Berthet, Promark, Avocat

Élisabeth est associée au sein du cabinet Promark.

Elle intervient en conseil et en contentieux, à la fois en brevet et en marque.

Du fait de sa double formation de docteur en pharmacie et d'avocat, elle exerce en particulier dans des domaines techniques tels les médicaments, dispositifs médicaux, produits cosmétiques, alimentaires ou agroalimentaires.

Élisabeth intervient également en matière de réglementation des médicaments et des produits connexes où elle assiste ses clients auprès des autorités de santé européennes et nationales et les représente devant les juridictions compétentes.

Élisabeth gère aussi tout type de contrats relatifs aux activités pharmaceutiques ou à la propriété intellectuelle.

7



Laetitia Nicolazzi, Linklaters, Avocat

Laetitia Nicolazzi est collaboratrice au sein du département Propriété Intellectuelle du cabinet Linklaters à Paris.

Laetitia possède une expertise englobant tous les domaines de la propriété intellectuelle et se concentre plus particulièrement sur les contentieux, tant nationaux que paneuropéens, du droit des brevets, du droit d'auteur et du droit des marques.

Laetitia conseille également ses clients dans la rédaction et la négociation de contrats liés à la propriété intellectuelle, notamment des accords de commandes d'œuvres, de cessions de droits ou de licence.

Laetitia dispose également d'une solide expérience en matière de contrats liés à l'industrie du gaming.

Laetitia détient un LL.M de l'Université de Columbia (New York, 2015-2016) et elle est avocate aux barreaux de Paris et de New York.

8



Alex Wilson, Solicitor Advocate, Powell Gilbert LLP

Alex Wilson est un associé fondateur du cabinet Powell Gilbert, spécialisé en contentieux dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Alex mène des contentieux devant les tribunaux britanniques et coordonne des stratégies multinationales pour ses clients venant de diverses industries.

Il a lancé sa carrière en tant qu'examineur à l'OEB après une première formation en biochimie au University College London. Au cours des deux décennies suivantes, il a eu l'occasion d'exercer ses compétences juridiques en Australie, en Allemagne, en France et au Royaume Uni.

Alex est un Solicitor Anglais, Irlandais et Australien. Il est également médiateur CEDR.

9



Frank Hagemann, FPS, Avocat

Frank Hagemann est avocat au barreau de Hambourg et associé du cabinet FPS.

Après ses études à Kiel, Paris et Berlin, il travaille depuis plus de 25 ans dans le domaine de la protection de la propriété industrielle. Il conseille des entreprises de toutes secteurs dans la protection de leurs biens immatériels et met en œuvre avec elles les stratégies développées au niveau national et international.

En outre, il dispose d'une riche expérience dans le domaine des contentieux, dans lesquels il représente ses clients devant les tribunaux ainsi devant les offices.

10



Christian Hertz-Eichenrode, FPS, Avocat

Christian Hertz Eichenrode est avocat au barreau de Hambourg et associé au cabinet FPS depuis une trentaine d'années.

Il a fait ses études de droit à Strasbourg, Genève et Bonn, ensuite des études complémentaires à Paris (cycle étranger de l'ENA).

Christian intervient dans tous les domaines du droit de la propriété industrielle, notamment des contentieux de brevet, de marque, de dessins et modèles et dans le domaine de la concurrence déloyale. Il intervient aussi dans le domaine des procédures administratives en matière de marques et de dessins et modèles et a plaidé plusieurs affaires devant le Tribunal de l'UE à Luxembourg.

Christian conseille ses clients aussi dans la rédaction et négociation des contrats de licence concernant les droits de la PI et aussi des contrats de concurrence.

Christian dirige, depuis quelques années, la commission des droits étrangers de l'APRAM.

11



Guy Jacquot, INCENT-Valuation, expert économique

Guy est Président d'INCENT Valuation, société spécialisée dans l'évaluation des actifs et l'assistance litige.

Agrégé d'Economie et Gestion et ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan, il est inscrit sur la liste des Experts près la Cour d'Appel de Paris.

Guy possède une riche expérience de l'évaluation des actifs incorporels (marques, brevets, savoir-faire...) et de la valorisation des préjudices dont ils peuvent faire l'objet à l'occasion d'actes de contrefaçon, mais aussi de concurrence déloyale ou encore de parasitisme.

Guy intervient à la demande des Tribunaux et en tant qu'expert de partie.

Il est Président d'Honneur de la Compagnie Nationale des Experts de Justice en Finance (CNEJEF) et Président de l'UCECAP (Union des Compagnies d'Experts près la Cour d'Appel de Paris).

12



Moïra Truijens, Hoogenraad & Haak, Avocat, Juge Suppléante

Moïra est avocat et associé au cabinet Hoogenraad & Haak, un cabinet 'boutique' à Amsterdam spécialisé en propriété intellectuelle, droit de la publicité et le droit alimentaire.

Moïra est spécialisée dans tous les domaines de la propriété intellectuelle, et se concentre plus particulièrement sur les contentieux, tant nationaux que paneuropéens, du droit des brevets, du droit d'auteur, du droit des marques et du droit des dessins et modèles.

Elle intervient également à titre de Juge Suppléante à la Cour d'Appel de Den Bosch et aussi à titre de paneliste auprès de l'OMPI.

13



Véronique Foutel, Value Vision Consulting, experte en accès au marché et prix du médicament

Véronique Foutel, fondatrice du cabinet Value Vision Consulting, est une spécialiste en valorisation de l'innovation médicamenteuse, son accès au marché et son prix à tous les stades du cycle de vie, au niveau mondial comme français.

Ses trente ans d'expérience dans le domaine ont été gagnés par diverses fonctions exercées au sein de l'APHP, des Pouvoirs Publics français, dans l'Industrie - essentiellement dans la division pharmaceutique du Groupe F. Hoffmann-La Roche AG au niveau mondial à la maison-mère notamment comme Responsable du prix des nouveaux produits, dans son organisation régionale dédiée aux marchés émergents, dans ses filiales en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest - et depuis 10 ans comme conseil auprès de clients français comme étrangers.

14



PROMARK
IP LAW FIRM

**CALCUL DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS EN MATIÈRE DE
CONTREFAÇON DE BREVET,
EN FRANCE ET DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS**

Société d'Avocats
62 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
Tél. : 01 56 59 60 80 / fax : 01 56 59 60 88
contact@promark.fr / www.promark.fr

15

15



I- RAPPEL DES TEXTES ET DES GRANDS PRINCIPES

16

16



Article 13 Directive n° 2004/48/CE

« 1. (...) Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires :

a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les **conséquences économiques négatives**, notamment le **manque à gagner**, subies par la partie lésée, **les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant** et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le **préjudice moral** causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte;

ou

b) à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un **montant forfaitaire** de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, **au moins, le montant des redevances** ou droits **qui auraient été dus** si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante **sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir**, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices **ou** le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.

17

17



Considérant 26

« Le but est non **pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs**, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d'identification ».

18

18



Article L615-7 CPI

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

Alinéa 1

1° Les **conséquences économiques négatives** de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

Manque à gagner : masse contrefaisante + marge brute (CA – charges directes et variables) dont a été privé le breveté

Perte = atteinte au monopole = baisse de prix, avilissement de l'image du produit, augmentation du prix de revient.

2° Le **préjudice moral** causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ».

Bénéfice ≈ marge brute

19

19



Article L615-7 CPI

Alinéa 2

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et **sur demande de la partie lésée**, allouer à titre de dommages et intérêts une **somme forfaitaire**. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

20

20



QUESTIONS

- Le breveté a-t-il le choix, qu'il exploite ou non son invention, du mode de calcul de son préjudice ?
- Quid de la pondération des dommages :
 - lorsque l'élément breveté ne constitue qu'une partie d'un ensemble comportant d'autres éléments (radiateur avec brevet = spéciquement sur un procédé de fabrication de l'élément chauffant de celui-ci) ?
 - lorsque le breveté n'aurait pas été capable de vendre le produit dans les mêmes proportions que le contrefacteur (taux de report) ?
- Quel est le degré d'exigence des tribunaux dans la preuve du quantum du préjudice ?
- Y-a-t-il, concrètement, un cumul possible des différents postes de préjudices (/ positions étrangères) ?
- La JUB va-t-elle changer la donne ?

21

21



II- JURISPRUDENCE RÉCENTE

22

22



**1- LE BREVETÉ A-T-IL LE CHOIX, QU'IL EXPLOITE OU NON SON INVENTION,
DU MODE DE CALCUL DE SON PRÉJUDICE ?**

OUI

[CARRERA & TEXAS DE FRANCE V. MULLER ET CIE](#)

CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 9 déc. 2016, n° 16/02891

Breveté Muller, non exploitant (Brevet = procédé sur la fabrication de l'élément chauffant d'un radiateur)

Muller réclamait les **bénéfices** réalisés par les contrefacteurs → Refus des dommages et intérêts

Cass. Com., 23 janvier 2019, pourvois no 17-14.673, 16-28.322

*« Qu'en refusant de prendre en considération la demande d'indemnisation fondée sur l'un des critères d'évaluation prévu par l'article L. 615-7, al 1, ... dont le choix relève de la partie lésée, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
« L'existence, pour le titulaire d'un brevet, d'un préjudice économique résultant de sa contrefaçon n'est pas subordonnée à la condition qu'il se livre personnellement à son exploitation ».*

Alinéa 1 ou 2 au choix du breveté, indépendamment du fait qu'il exploite ou pas son invention

Renvoie les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.

23

23



TIME SPORT / DÉCATHLON ET KNAUER

Time sport n'exploitait pas son brevet

Réclamait les **bénéfices** réalisés par les contrefacteurs (**alinéa 1**)

CA Paris, pôle 5, ch. 2, 22 sept 2017, n° 16/14377

Prend l'initiative d'appliquer **alinéa 2** (redevance majorée de 6 % car marché casques de vélos très concurrentiel)

Cassation Com., 17 mars 2021, B-17-28.221 et Y 18-19.206

Casse l'arrêt d'appel.

Renvoie les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.

Le juge ne peut pas choisir le mode de calcul du préjudice en lieu et place du breveté.

24

24



2- DÉDOMMAGEMENT PAR LES BÉNÉFICES DU CONTREFACTEUR

MAIS PONDÉRATION

CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 11 mai 2021, n° 19/07127 (Muller = breveté / Texas et Carrera)

Texas :

- Radiateurs Maestro : Chiffre d'affaires (CA) = 1 463 933 euros / taux de marge moyen = 26,4% → bénéfices = 386 478 euros
- Radiateurs Kuga : CA = 466 136 euros, taux de marge moyen = 17,2% → bénéfices = 80 175 euros

Total bénéfices = 466 653 euros

Carrera :

- Radiateurs Maestro : CA 1 393 093 euros, taux de marge moyen = 25,6% → bénéfices = 356 631 euros
- Radiateurs Kuga CA = 578 490 euros, taux de marge moyen = 16,9% → bénéfices = 97 764 euros

Total bénéfices = 454 395 euros

25

25



Pondération des bénéfices = L. 615-7 CPI « exige la prise en considération des bénéfices du contrefacteur **sans ordonner leur confiscation et leur allocation au profit de la partie lésée, une part de ces bénéfices pouvant résulter non de la contrefaçon, mais des efforts propres du contrefacteur** ».

Brevet de procédé sur la fabrication de l'élément chauffant d'un radiateur

Procédé contrefait = sur un élément important

MAIS : utilisation du procédé pas annoncé aux consommateurs ≠ **élément déterminant** du choix des consommateurs dont l'achat sera conditionné par les autres éléments mis en avant sur l'emballage (programmeurs, modes de chauffage complémentaires, design et facilité d'installation), qui ne présentent aucun lien avec le brevet en cause

→ pondération des bénéfices réalisés à hauteur de **25% = 130 000 / Texas et 120 000 euros / Carrera**

26

26



3- DÉDOMMAGEMENT SUR LA BASE DU MANQUE À GAGNER DU BREVETÉ

PRISE EN COMPTE DU TAUX DE REPORT

TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 5 avr. 2018, n° 13/12432

Brevet = procédé de fabrication de gants avec élément de protection

Contrefacteur : gants pour motards

Le breveté possède la capacité de produire / vendre les gants contrefaisants

MAIS :

- magasins du réseau du contrefacteur ≠ magasins articles pour motards (mais installés en station de sports d'hiver : vendent plutôt des gants pour skieurs)

- fort attachement à la marque dans le monde des motards

- qualité inférieure des gants contrefaisants vendus moins chers

- breveté ne justifie pas d'une baisse de ses ventes

→ **taux de report des ventes de 60 %** sur la masse contrefaisante = marge brute perdue de 240 000 euros

27

27



+ Préjudice moral :

Reprise de la technologie brevetée dans le catalogue du contrefacteur pour la promotion de ses gants = banalisation du produit innovant du breveté + économie des frais de R&D.

→ impact sur l'image et la réputation des gants brevetés = dépréciation

→ 10 000 euros

28

28



**4- QUEL EST LE DEGRÉ D'EXIGENCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS DANS LA PREUVE DU
QUANTUM DU PRÉJUDICE ?**

Affaire Pemetrexed

Médicament Alimta® (anticancéreux)

29

29



**Eli Lilly (brevetée non exploitante) et Lilly France (distributrice)
/ Fresenius**

**TJ de Paris, 11 septembre 2020, 3e ch. 3e sect.
n° RG 17/10421**

Action au fond

30

30



Eli Lilly :

- Sollicite redevance majorée (al. 2) de 40 %

- **Obtient 25 % = 8 millions d'euros** (provisionnel) pour **contrefaçon**

« Au regard du nombre de fioles vendues, ainsi qu'il résulte des données publiques disponibles du Groupement pour l'Elaboration et la Réalisation des Statistiques sur (GERS) et du chiffre d'affaires ainsi généré, et en application d'un taux de redevance majoré de 25 %, il apparaît justifié d'allouer à titre provisionnel, une indemnité de 8 millions d'euros à valoir l'indemnisation de ses préjudices ».

31

31



A titre de comparaison (source AIPPI, rapport 2017 : <https://www.aippi.fr/upload/2017Sydney/Rapports%20Groupe%20Francais/transversale-rapport.pdf>) :

- 3 % dans l'alimentation, majoré à 6 %
- 5 % dans la métallurgie, majoré à 7,5 %
- 7 % pour des produits de santé, majoré à 8 %
- 8 % dans les emballages
- 7,8 % dans les semi-conducteurs, majoré à 10 %
- 8% pour des modèles de montres, majoré à 16%
- 10 % dans les systèmes d'injection, majoré à 20 %

- 20 % pour Amlodipine / Valsartan, majoré à 40 % : **5,8 millions à titre de provision**, TGI Paris, 7 juin 2018, Ordonnance du JME, n° 2018/06742, Novartis / Teva.

« **La société défenderesse ne donne aucun élément sur les taux de redevance utilisés en pharmacie** de sorte que le taux de 40% (soit deux fois celui de 20% proposé par NOVARTIS AG) sera retenu ».

32

32



LILLY FRANCE :

Gain manqué 20 millions d'euros (provisionnel) pour **concurrence déloyale** (1240 CC)

« L'indemnisation du préjudice économique de la société Lilly France, résultant des actes de concurrence déloyale, limité aux gains manqués,

- en tenant compte des **différences entre le prix facial publié au journal officiel et celui effectivement consenti après remises conventionnelles et commerciales,**

- et **l'érosion du prix d'Alimta[®], inexorable indépendamment de toute commercialisation de générique et imputable seulement partiellement aux défenderesses,**

sera fixée provisoirement à la somme de 20 millions ».

Novartis / Teva, ordonnance JME : **7,3 millions** à titre de provision pour la licenciée

33

33



Renvoi à un accord amiable sur le restant du préjudice (communication d'informations dans le cadre d'un cercle de confidentialité) et saisine du Tribunal à défaut

34

34



Eli Lilly / Zentiva
Demande d'interdiction provisoire

35

35



Tribunal judiciaire de Paris, 7 janvier 2021, n° 19/06927

*« Au regard du nombre de flacons vendus, ainsi qu'il résulte des données publiques disponibles émanant du GERS et du chiffre d'affaires ainsi généré, et en application d'un taux de **redevance majoré de 25 %**, il apparaît justifié d'allouer à titre provisionnel à la société Eli Lilly and Company une indemnité de 4 millions d'euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ».*

4 millions d'euros à titre provisionnel

36

36



CA Paris, 9 novembre 2021, 21/01880

Eli Lilly ne produit pas le taux de redevance de sa filiale Lilly France (exploitante)

→ Rejet des demandes de condamnation provisionnelle

→ Restitution des 4 millions d'euros

Instance au fond pendante

37

37

Calcul des dommages et intérêts en France (suite) et devant la JUB



Laetitia Nicolazzi
7 novembre 2022

Linklaters

On screen template | Month Year | 38

38

4. Cumul possible du manque à gagner et des bénéfices du contrefacteur ?

Article 13(1) Directive – CF de mauvaise foi

Prise en considération de tous les aspects appropriés

- conséquences économiques négatives,
- les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant
- Et préjudice moral

Considérant 26 Directive – CF de mauvaise foi

Prise en considération de tous les aspects appropriés

- le manque à gagner subi par le titulaire du droit
- **ou** les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant
- et préjudice moral

L. 615-7 CPI

Prise en considération distinctement :

- 1° Des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, ...
- 3° **Et** les bénéfices réalisés par le contrefacteur



Positions doctrinales et jurisprudentielles divergentes

TJ Paris, 10 mai 2022, n° 19/7256

Faits :

- Acte de contrefaçon : offre de vente sur un salon (4 jours), pas de commercialisation
- Demande : indemnisation forfaitaire (150.000 euros)
- Décision : 30.000 euros de DI pour la contrefaçon

Motivation :

*Les faits litigieux sont quoi qu'il en soit indiscutablement à l'origine **d'une banalisation des produits brevetés et de la technologie qu'ils protègent**, subie pendant un important salon professionnel. En outre, en faisant la promotion des produits contrefaisants, la société défenderesse a réalisé **des économies d'investissement et attiré indûment la clientèle sur d'autres de ses produits**. Aussi, ces faits justifient la condamnation de la société Meril Life Sciences à payer à la société Edwards Lifesciences Corp. la somme de **30.000 euros** à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la contrefaçon.*

5. La JUB va-t-elle changer la donne ?

- Dispositions applicables : article **68** AJUB et Règles de procédure **125 à 149**
- Points clés applicables à la détermination du préjudice :

	AJUB	Directive 2004/48
Réparation intégrale du préjudice	=	=
Prise en compte des conséquences économiques négatives, les éventuels bénéfices du contrefacteur + préjudice moral	=	=
DI obligatoires uniquement pour le contrefacteur de mauvaise foi	=	=
DI punitifs	Non	OK
Le contrefacteur ne saurait bénéficier de la contrefaçon	Oui	Non précisé

Linklaters

41

41



Calcul des dommages et intérêts pour contrefaçon de brevet - la perspective britannique

Calcul des dommages et intérêts en matière de contrefaçon de brevet

La perspective britannique

Alex Wilson
Powell Gilbert LLP

42



43

Procédure pour la détermination des dommages et intérêts au Royaume Uni

- Après le jugement sur le fond :
 - Un breveté ayant obtenu gain de cause peut obtenir des dommages-intérêts provisoires; et
 - Entamer la procédure pour déterminer les dommages (procédure distincte aboutissant à un procès) pour récupérer le montant total des dommages.
- Première étape de la procédure : le contrefacteur doit fournir des documents pertinents sur les infractions
- *Island Records v Tring* Permet au breveté de décider s'il veut réclamer des dommages et intérêts ou les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
- La complexité de l'évaluation des dommages, et le fait que la partie perdante paye les frais, conduisent souvent les parties à préférer une transaction

43



44

Dommages et intérêts au Royaume-Uni - Principes généraux

- Principe général : Les dommages et intérêts sont généralement compensatoires
 - **Art 13 Directive n° 2004/48/CE** - transposée donc :
peut également prendre en compte **les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et le préjudice moral causé au titulaire**

Le "préjudice moral" a été pris en compte dans des décisions limitées :

- ***Xena Systems Ltd v Cantideck* [2013]** : interprétation étroite du concept de "préjudice moral".
- ***Henderson v All Around the World Recordings Ltd* [2014]** Le "préjudice moral" lié au concept d'indemnisation des **pertes non économiques**. En principe, peut récupérer sur le motif de préjudice moral dans des **circonstances limitées et inhabituelles**, mais pas de paiement forfaitaire supplémentaire- cad **non-cumulatif**. En particulier lorsque :
 - Le demandeur n'a subi que peu ou pas de pertes financières et se retrouverait autrement sans indemnisation ;
ou
 - L'indemnisation du préjudice économique ne serait pas proportionnée au préjudice global subi lorsque celui-ci inclut un préjudice moral important.
- ***Liffers c. Producciones Mandarin SL* [2016] C-99/15-** ceci suggère que la décision *Henderson* est peut-être trop restrictive.

44



45

"La cloche sur le cuirassé" - *Bell on the battleship*

- La valeur de l'élément contrefait est faible (**cloche**) mais est incorporé dans un produit de grande valeur (**cuirassé**): Les dommages et intérêts sont-ils calculés sur le produit de grande valeur ?

- Si l'élément contrefait est **un accessoire d'un produit**, les dommages et intérêts sont calculés sur la base de l'accessoire.

Clement Talbot Ltd v Wilson [1909].

- Si l'élément breveté **fait partie d'un ensemble** - par exemple s'il est une partie intégrale d'une machine - dommages et intérêts sur l'ensemble de la machine si elle est vendue en tant que telle.

Meters Ltd v Metropolitan Gas Meters Ltd [1911].

45



46

Dommages et intérêts - cas particuliers

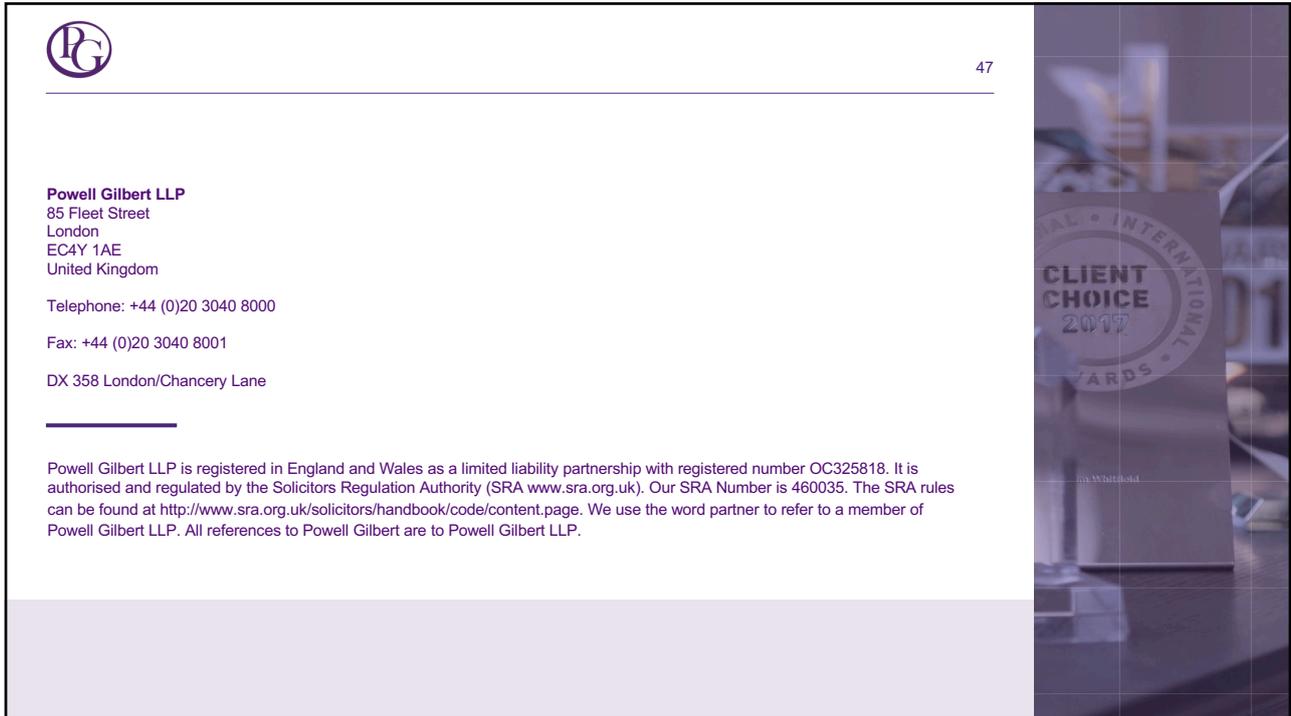
Convoyed goods/ Produits convoyés (ventes induites)

- Des dommages-intérêts peuvent être récupérés pour les **bénéfices tirés de produits non brevetés** qui sont couramment vendus avec les produits brevetés *AP Racing Ltd v Alcon Components Ltd [2016]*

Springboard Damages- "Tremplin"

- Lorsque le contrefacteur a obtenu un **avantage injuste après l'expiration du brevet** du fait d'une contrefaçon antérieure *Gerber v Lectra [1997]*
 - Possibilité de lancer un produit immédiatement après l'expiration du brevet en raison de la contrefaçon pendant la durée de vie du brevet-et a donc privé le breveté de bénéfices. (voir art. 13- "approprié au préjudice réel subi").

46



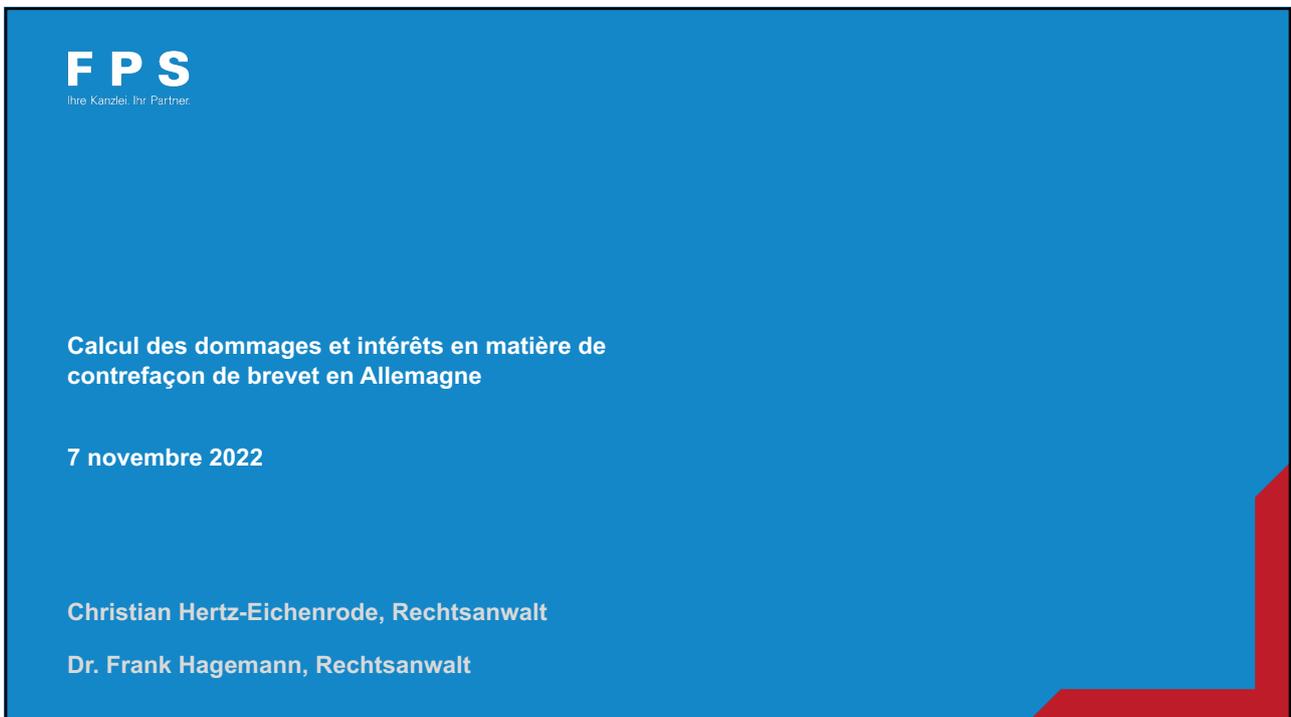
The slide features the Powell Gilbert LLP logo in the top left corner. The number '47' is positioned in the top right corner. The main text block provides contact information for Powell Gilbert LLP, including their address at 85 Fleet Street, London EC4Y 1AE, United Kingdom, and their telephone and fax numbers. Below this, a paragraph states that Powell Gilbert LLP is registered in England and Wales as a limited liability partnership with registered number OC325818, authorized and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA). The SRA rules can be found at <http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/code/content.page>. The slide also includes a vertical image on the right side showing a 'CLIENT CHOICE 2017' award trophy.

Powell Gilbert LLP
85 Fleet Street
London
EC4Y 1AE
United Kingdom

Telephone: +44 (0)20 3040 8000
Fax: +44 (0)20 3040 8001
DX 358 London/Chancery Lane

Powell Gilbert LLP is registered in England and Wales as a limited liability partnership with registered number OC325818. It is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA www.sra.org.uk). Our SRA Number is 460035. The SRA rules can be found at <http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/code/content.page>. We use the word partner to refer to a member of Powell Gilbert LLP. All references to Powell Gilbert are to Powell Gilbert LLP.

47



The slide has a blue background with a red corner graphic in the bottom right. The FPS logo is in the top left, with the tagline 'Ihre Kanzlei. Ihr Partner.' below it. The main text is centered and reads: 'Calcul des dommages et intérêts en matière de contrefaçon de brevet en Allemagne', '7 novembre 2022', and the names of the lawyers: 'Christian Hertz-Eichenrode, Rechtsanwalt' and 'Dr. Frank Hagemann, Rechtsanwalt'.

FPS
Ihre Kanzlei. Ihr Partner.

Calcul des dommages et intérêts en matière de contrefaçon de brevet en Allemagne

7 novembre 2022

Christian Hertz-Eichenrode, Rechtsanwalt
Dr. Frank Hagemann, Rechtsanwalt

48

Calcul des dommages et intérêts en Allemagne

49

A. Bases légales

Art 13 al. 1 de la directive 2004/48

(1) Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages et intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte.

Lorsqu'elles fixent les dommages et intérêts, les autorités judiciaires:

a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le **manque à gagner**, subies par la partie lésée, les **bénéfices injustement réalisés** par le contrevenant et, **dans des cas appropriés**, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le **préjudice moral** causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte;

ou

a) à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un **montant forfaitaire** de dommages et intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

49

Calcul des dommages et intérêts en Allemagne

50

Art. 139 Loi sur les brevets

(1) **Quiconque utilise une invention brevetée en violation des articles 9 à 13 peut être poursuivi en cessation par la partie lésée en cas de risque de récidive. Ce droit existe même si une infraction est à craindre pour la première fois. [...]**

(2) **Quiconque commet l'acte intentionnellement ou par négligence est tenu de réparer le préjudice qui en résulte pour la personne lésée. Lors de l'évaluation des dommages et intérêts, il peut également être tenu compte du profit que le contrevenant a réalisé grâce à l'atteinte au droit. Les dommages et intérêts peuvent également être calculés sur la base du montant que le contrefacteur aurait dû payer à titre de rémunération équitable s'il avait demandé l'autorisation d'utiliser l'invention.**

(3) [...]

Remarque: Alinéa (2) entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2008 pour transposer l'article 13 de la directive 2004/48/CE en droit allemand

50

Calcul des dommages et intérêts en Allemagne

51

Principes généraux du droit de l'indemnisation:

- **Restitution en nature ou réparation financière**
(exclusion des dommages et intérêts punitifs)
- **Dommages matériels exclusivement**
(<=> Directive ?)
- **Préjudice matériel : calcul selon « l'hypothèse de la différence »**
- **Procès : seule une demande chiffrée est recevable**

51

Calcul des dommages et intérêts en Allemagne

52

B. Jurisprudence de la CJ :

- Arrêt du 17 mars 2016 (C-99/15 – aff. Liffers / Mandarina) : Article 13 permet de revendiquer une indemnisation du préjudice moral à côté de l'indemnisation du dommage matériel (p.ex. atteinte à la personnalité d'une personne) .
- Arrêt du 24 novembre 2016 (C-367/15) – aff. OTK/SFP : Article 13 prévoit un standard minimum du dédommagement, mais n'interdit pas de fixer les montants supérieurs, même des montants forfaitaires supérieurs (le double d'une licence réelle). Stricte causalité entre l'acte de contrefaçon et un montant forfaitaire pas nécessaire.
- Arrêt du 9. Juni 2016 (C-481/14) – aff. Hansson / Jungpflanzen Grünwald : Majoration des royalties habituelles possibles selon les circonstances individuelles ; intérêts légaux font partie du préjudice causé par le non-paiement.
- Arrêt du 17 juin 2021 (C-597/19 – aff. Mircom / Telenet) : La notion de « préjudice » n'exige pas une utilisation du droit de la PI, sa réparation peut être demandée par le titulaire aussi bien que par un cessionnaire qui se limite à recouvrer en son propre nom les dommages et intérêts (« copyright troll » en l'espèce).

52

Calcul des dommages et intérêts en Allemagne

C. Procédure (spécificités du droit allemand):

○ Procès en deux étapes („Stufenklage“)

Première étape:

- Interdiction de l'usage de l'invention brevetée
- Constatation de l'obligation d'une indemnisation
- Condamnation à fournir des informations détaillées (CA, prix d'achat, prix de vente etc.)

Deuxième étape:

- Demande d'une somme chiffrée
 - Raison: Irrecevabilité d'une demande non chiffrée
- Risque financier: remboursement des frais du procès par la partie déboutée
- En pratique, 80% des conflits sont réglés par accord transactionnel après la première étape

Calcul des dommages et intérêts en Allemagne

○ Trois méthodes de calcul :

1. Manque à gagner et pertes subies par le breveté :

2. Restitution du bénéfice du contrefacteur

3. Licence fictive (royalties)

- Exclusion d'une combinaison des trois méthodes (pas de cumul)
- Droit d'option de la partie lésée
- Changement de méthode possible en cours de procès

Calcul des dommages et intérêts en Allemagne

Méthode 1: Manque à gagner ou pertes subies

- **Raisonnement:** La partie lésée peut exiger que la situation qui aurait été la sienne si l'infraction n'avait pas eu lieu soit restaurée
- **Avantage:** Le calcul selon le manque à gagner peut être plus élevé que selon les autres méthodes
- **Problème pratique:**
 - La partie lésée doit dévoiler ses bases de calcul
- **Méthode rarement choisie dans la pratique**

Calcul des dommages et intérêts en Allemagne

Méthode 2: Remise du bénéfice du contrefacteur

- **Raisonnement:** Le contrefacteur ne doit tirer aucun profit de son comportement illégal
- **Calcul** sur base des informations soumises par le contrefacteur:
 - Bénéfice brut (chiffre d'affaires)
 - Déduction des frais spécifiques au produit (Prix d'achat, coûts des matériaux, transport, etc.)
 - Non déductibles : frais généraux (salaires, loyer, publicité générale, etc.)
- **Évaluation** de la part du bénéfice attribuable au droit violé (juge, grande marge d'appréciation), exemples:
 - 10%: Antivol vélo (brevet; BGH GRUR 2013, 1212 – Kabelschloss)
 - 20%: Dispositif pour la découpe de tissus (brevet, CA Düsseldorf GRUR-Prax 2019, 309 – Schneidevorrichtung für Gewebbahnen)
 - 50%: Dispositif de transport pour bouteilles (brevet; BGH GRUR 2012, 1226 – Flaschenträger)
 - 60%: Dessous en dentelle français (dessin et modèle; CA d'Hambourg GRUR-RR 2006, 94)

Calcul des dommages et intérêts en Allemagne

Méthode 3: Préjudice calculé sur base des royalties (licence fictive)

- **Raisonnement:** Le breveté doit être mis dans la même situation que s'il avait accordé une licence préalable.
Il doit démontrer le taux habituel d'une licence dans son secteur industriel
- **Facteurs d'orientation :**
 - contrats de licence déjà conclus
 - alternatives techniques disponibles sur le marché
 - utilisation d'autres inventions brevetées
 - degré de négligence (intention ou grosse négligence susceptible d'augmenter le taux)
 - les lignes conductrices du Patentamt allemand pour la rémunération des inventeurs salariés
 - sans importance : calcul des prix du contrefacteur, sa situation économique
- **Majoration?**
 - discutée dans la doctrine
 - refus de la jurisprudence allemande jusqu'à maintenant : pas de dommages et intérêts punitifs selon la considération 26 de la directive

Calcul des dommages et intérêts en Allemagne

Méthode 3: Préjudice calculé sur base des royalties (licence fictive)

Exemples:

- **3%: profilé en plastique pour fenêtres**
(BGH GRUR 1982, 301 – Kunststoffprofil II)
- **5% à 10%: machines**
(BGH GRUR 1995, 578 : 10 % pour un vérin télescopique avec un dispositif de commande - pondération de l'importance du dispositif de commande pour le bon fonctionnement du vérin télescopique)
- **8%: médicament antidiabétique**
(BGH GRUR 1980, 841 – Tolbutamid) – négligence moyenne

Calcul des dommages et intérêts en Allemagne

Résumé:

- Les trois méthodes de calcul permettent en règle générale une compensation adéquate du préjudice.
- Elles facilitent un règlement par accord, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.
- Dans la pratique, la méthode de la licence fictive est la plus utilisée, car elle offre une solution relativement simple.

Nous vous remercions de votre attention!

Questions?

FPS
Ihre Kanzlei. Ihr Partner.

59

et HOOGENRAAD
HAAK

Calcul des dommages et intérêts aux Pays-Bas

60

I - Bases légales

- Article 13 Directive n° 2004/48/CE & Article 45 (1) TRIPS
- Article 70 de la loi sur les brevets
 - Par. 4 “Les dommages et intérêts ne peuvent être réclamés qu'à celui **qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir** que ses actions constituaient une infraction.”
 - contrefacteur innocent
 - Avant : huissier - maintenant : une lettre (avec un *claim chart*) suffira
 - Cour d'appel La Haye, 24 décembre 2019, Philips / Wiko (pas que à partir du date de la citation)
 - d'autres manières sont acceptées pour présumer que le contrefacteur était au courant
 - Tribunal de La Haye, 16 novembre 2005, Trespa International / HDM (même patent attorney pour le GmbH que pour le B.V.)

61

I - Bases légales

- Article 70 de la loi sur les brevets
 - Par. 5 “Outre les dommages et intérêts, le tribunal peut condamner le défendeur à payer les **bénéfices obtenus par l'infraction** et à en rendre compte ; toutefois, si le tribunal estime que les circonstances du cas ne justifient pas une telle condamnation, il peut condamner le défendeur à payer des dommages et intérêts. Dans les cas appropriés, **le tribunal peut fixer** les dommages et intérêts sous la forme d'une **somme forfaitaire**.”
- Article 71 de la loi sur les brevets
 - Par. 4 le titulaire du brevet peut réclamer une **indemnité raisonnable** pendant la **période** de la demande et de l'inscription du brevet.
- Article 6:97 du Code Civil
 - “Le tribunal **estime** le dommage de la manière la plus conforme à sa nature. Si l'étendue des dommages ne peut être déterminée avec précision, elle est estimée.”

62

II – Procédures

Procédure en deux étapes (comme en Allemagne)

➤ *Première procédure (au fond):*

- constatation de la contrefaçon, soit:
 - interdiction
 - déclaration de droit
- avec une injonction de donner des informations sur la contrefaçon
- et une référence vers la deuxième procédure: pour calculer les dommages et intérêts / pertes subies

➤ *Deuxième procédure (au fond):*

- demande des dommages ou manque à gagner et pertes subies
 - pas besoin de choisir au début de la procédure (*CdC 9 novembre 1990, Dupont/Globe*)
 - Pas de cumul

63

II – Procédures

Les frais de justice: Art. 14 Directive n° 2004/48/CE & Art. 1019h Code de Procédure Civile

- Les frais de justice **raisonnables et proportionnés** et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause sont, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas.
- 4 tarifs fixés par la cour:

a. simple :	max. € 30.000
b. normal	max. € 75.000
c. complexe :	max. € 150.000
d. très complexe :	max. € 250.000

Parfois les parties trouvent un accord

- *CEJ 28 juillet 2016, C-57/15, (United Video Properties)*
- *Cour de cassation 4 décembre 2015, (LMR)*

64

III – Dans la pratique

- Presque pas de jurisprudence: en général, les conflits sont réglés par un accord à l'amiable après la première étape
- Presque jamais de provision (surtout pas dans les procédures en référé, uniquement (très rare) en cas d'urgence)
- Pas de dommages et intérêts punitifs
- Le breveté peut demander des dommages et intérêts pour un licencié, mais le licencié peut aussi intervenir dans la procédure lui-même (en fonction du contrat de licence)

65

III – Dans la pratique

- Une grande liberté de choisir parmi différentes méthodes de calcul :
 - manque à gagner et pertes subies par le breveté
 - restitution du bénéfice du contrefacteur
 - licence fictive (royalties)
 - perte de valeur du brevet (par exemple par rapport aux futures licences)

 - les frais d'établissement de la contrefaçon et d'établissement des dommages et intérêts
- Pas besoin de choisir au début de la procédure, à la fin des calculs le breveté peut choisir ce qui lui semble le plus intéressant

* * *

66

Calcul des dommages et intérêts en matière de contrefaçon de brevets

Le point de vue de l'évaluateur

Guy Jacquot
Président d'INCENT Valuation
Expert près la Cour d'Appel de Paris

67

Les déterminants du préjudice de contrefaçon (Article L615-7)

-I-
Conséquences économiques négatives de la contrefaçon (manque à gagner, pertes subies, ...)

-II-
Préjudice moral causé à la partie lésée

-III-
Bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon

-IV-
Somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Base de la présentation : les études que j'ai réalisées et les fiches sur l'évaluation des préjudices économiques qui figurent sur le site de la Cour d'Appel de Paris

68

Conséquences économiques négatives de la contrefaçon

Principe juridique : Réparation intégrale
Méthode économique = Situation réelle (SR) – Situation Contrefactuelle (SC)

La comparaison entre la SR et la SC permet d'identifier et de valoriser les chefs de préjudices

- Gains manqués durant la période de contrefaçon, sur les produits contrefaits vendus par le contrefacteur (détermination de la masse contrefaisante, estimation des ventes contrefaites perdues, estimation de la marge perdue)
- Gains manqués après la période de contrefaçon par effet de traîne ou effet tremplin
- Surcoûts attachés à la contrefaçon
- Perte de la valeur patrimoniale des brevets
- **Préjudice de trésorerie ou préjudice financier** = gains manqués du fait de l'indisponibilité des fonds (intérêts compensatoires vs intérêts moratoires)

Préjudice de trésorerie
Capitalisation des gains manqués et des pertes subies à un taux fonction de l'utilisation qu'aurait fait la victime de la trésorerie : selon les éléments de preuve ce sera un taux d'un placement sans risque, un taux d'emprunt, ou exceptionnellement un coût moyen pondéré du capital

Actualisation des gains manqués futurs à un taux risqué

Préjudice de trésorerie

INCENT VALUATION

69

Préjudice moral causé à la partie lésée

Principe juridique : Réparation intégrale
Méthode économique = Situation réelle – situation contrefactuelle

Composantes du préjudice moral	Mesures du préjudice moral	Preuve
<p>Aspect externe :</p> <p>Préjudice affectant la réputation de l'entreprise, son honneur, ses valeurs qui font son identité</p> <p>Aspect interne :</p> <p>Dégradation diffuse du moral au sein de l'entreprise, départs accrus, désintérêts des candidats à l'embauche, ...</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dépréciation de la valeur de la marque • Surcoûts de communication • Coûts d'opportunité associés aux temps perdus à gérer le dommage et le litige <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 2em;">↓</p> <p style="text-align: center;">Attention aux doubles emplois avec les manques à gagner et les pertes subies</p> <p style="text-align: center;">Attention à l'ambiguïté consistant à valoriser un dommage extrapatrimonial (préjudice moral) à partir de ses conséquences économiques</p>	<p>« Le demandeur communiquera tous les documents permettant d'établir le préjudice moral subi et notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etudes de marché, de notoriété, coupures de presse datées pour établir la notoriété de la marque ou du modèle et démontrer les investissements réalisés • Sondages d'opinion auprès de la clientèle du demandeur. • Budgets de promotion et de publicité certifiés conformes, frais de marketing et de promotion pour remédier au dommage. • Analyses de marché et de l'évolution des parts de marché. • Surcoûts internes pour remédier à la perte de confiance des salariés. • Licences consenties,... <p>Cour d'Appel de Paris, Fiche n°5. Comment réparer le préjudice moral ?</p>

INCENT VALUATION

70

Préjudice moral causé à la partie lésée

Concerne manifestement plus la contrefaçon de marque que de brevet

Mais attention à ne pas sous estimer l'importance de l'image ...



Mercedes : confort, haut de gamme, ...?

Alfa Roméo : sport, élégance, ?

Audi : équilibre entre sport et confort ?

Bénéfices réalisés par le contrefacteur

Equation juridico-économique



Augmenter les dommages et intérêts dus aux victimes, lutter contre les fautes lucratives, sans sortir du principe de réparation intégrale et sans introduire de dommages et intérêts punitifs

Solution de l'Article L615-7 du CPI



Pour fixer les dommages et intérêts la juridiction prend en considération ...les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon

Avis de l'évaluateur ?

- Il existe une incertitude sur le rôle de cette composante du préjudice : simple indicateur pour le juge ou composante du préjudice ?
- Le respect du principe de réparation intégrale exclut la simple addition des conséquences négatives pour la victime et des bénéfices indument réalisés par le contrefacteur
- La frontière entre le dommage subi par la victime et les avantages indus perçus par le contrefacteur n'est toutefois pas toujours très nette.
 - Exemple 1 : la victime réclame un gain manqué sur la part de la masse contrefaisante qu'elle a perdu et une redevance sur le solde des produits contrefaisants
 - Exemple 2 : Les investissements économisés par le contrefacteur lui bénéficient mais affectent aussi la victime en lui permettant de réduire ses prix de vente

L'indemnité « forfaitaire »

« La juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».

Quelle base retenir pour calculer les redevances ?

Approche traditionnelle : Application d'un taux de redevance à la masse contrefaisante.

Attention à identifier le bon niveau de CA ou apprécier la contrefaçon (cf. produit ou partie du produit). Taux de redevance et base d'application sont interdépendants

Approche alternative à affiner :

Redevance = Valeur du brevet x taux de rendement

Exemple :
Valeur du brevet = 1 000
Taux de rendement attendu = 10 %
Redevance = 1 000 x 10 % = 100

● ● ●
I N C E N T
VALUATION

Comment déterminer le taux de redevance de marché

Méthode comparative :

- Utilisation des contrats de licence réels
- Exploitation des bases de données : Royalty Source, Markables

Méthode analytique :

Définir le taux de redevance en fonction du rôle de la technologie et des taux de marges (cf. approche utilisée pour les prix de transfert)

Exemple :
CA = 100 %
Résultat d'exploitation après IS = 15 % du CA
Rôle du brevet dans la création du résultat = 20 %
Taux de redevance économique = 15 % x 20 % = 3 % du CA

Faut-il majorer/minorer le taux de redevance est comment ?

Justifications économiques de la majoration :

- Compenser les impacts négatifs d'une licence forcée, sur la stratégie de la victime
- Compenser l'écart entre les prix de la victime et ceux du contrefacteur

Justification économique de la minoration (discutable) :

Prendre en considération dans la réalisation du CA du contrefacteur, le rôle des ses actifs incorporels propres (réseau, savoir-faire, ...)

73

Conclusion

Apport de l'expertise de partie au calcul des dommages et intérêt en matière de contrefaçon de brevet

Rationalisation des analyses, des calculs et de la documentation (expertise de partie, expertise de justice)

Apport de l'expertise judiciaire au calcul des dommages et intérêt en matière de contrefaçon de brevet

Accès aux informations et gestion de la confidentialité (expertise judiciaire, arbitrage, ...)

Référence à des méthodes de place



Cf., par exemples les 23 fiches sur l'évaluation des préjudices économiques qui figurent sur le site de la Cour d'Appel de Paris

● ● ●
I N C E N T
VALUATION

74

Dommages & intérêts dans la contrefaçon des brevets en France et en Europe Perspectives d'expert



Dr Véronique Foutel
Founder & Managing Director

Conférence LES France
7 Novembre 2022

Value Vision Consulting SAS,
R.C.S.Paris – SIRET 809 726 615 00010

58 rue du Faubourg Poissonnière F-75010 PARIS, FRANCE
+33.(0)1.44.56.94.50, +33 (0)6.13.42.51.65
v.foutel@valuevisionconsulting.com
www.valuevisionconsulting.com

75

Perspective d'expert du médicament



- Industrie du Médicament:
 - ✓ mondialisée avec filiales et/ou distributeurs et/ou licenciés,
 - ✓ Une supply chain complexe,
 - ✓ Un reporting financier strict et normé rendant parfois difficile la production d'éléments chiffrés pour évaluer une activité spécifique,
 - ✓ Des contraintes réglementaires relatives au prix et au remboursement variables autour de la planète.
- Médicament innovant:
 - ✓ Bien manufacturé malgré tout à part (efforts de R&D, cycle de vie, financement)
 - ✓ **Valeur thérapeutique** (intrinsèque & comparative) & **prix** (reflet de la valeur) devant être en ligne,
 - ✓ Couple valeur-prix évolutif au cours du temps du fait de l'érosion de l'innovation & de la disponibilité de nouvelles alternatives thérapeutiques dans un contexte des ressources limitées, plus souvent à l'initiative des payeurs que des industriels,
 - ✓ Au delà des prix de transfert des maisons-mères vers leurs filiales, prix remboursables dans les marchés peuvent être faciaux d'où importance d'accéder aux **prix nets** in fine pour estimer le CAHT,
 - ✓ Taux de redevance requérant des comparables



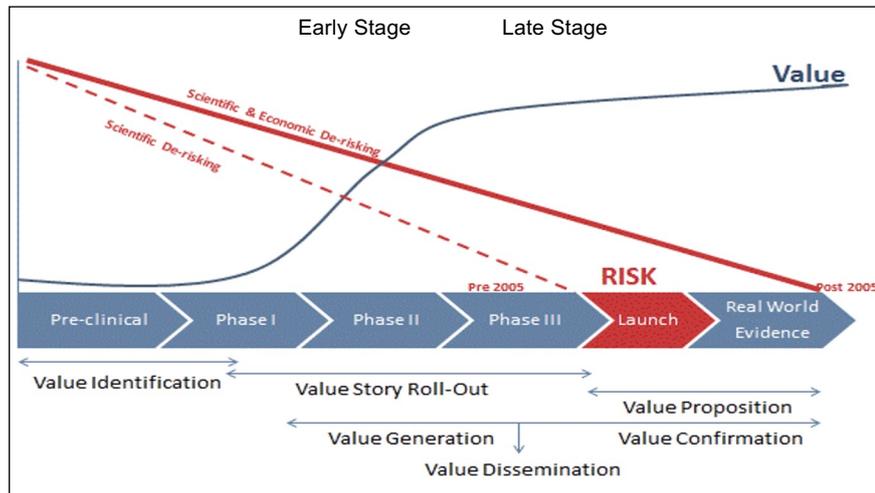
Dr. Véronique Foutel – LES France Nov. 7th, 2022

76

76

Valeur thérapeutique d'un actif médicamenteux

Concept évolutif sur 35 ans dépendant de la robustesse de la preuve fournie



Designed by Dr. Véronique Foutel – copyright protected

Dr. Véronique Foutel – LES France Nov. 7th, 2022

77

77



Eli Lilly :

- Sollicite redevance majorée (al. 2) de 40 %

- **Obtient 25 % = 8 millions d'euros** (provisionnel) pour **contrefaçon**

« Au regard du nombre de fioles vendues, ainsi qu'il résulte des données publiques disponibles du Groupement pour l'Elaboration et la Réalisation des Statistiques sur (GERS) et du chiffre d'affaires ainsi généré, et en application d'un taux de redevance majoré de 25 %, il apparaît justifié d'allouer à titre provisionnel, une indemnité de 8 millions d'euros à valoir l'indemnisation de ses préjudices ».

Diapositive de Promark

Dr. Véronique Foutel – LES France Nov. 7th, 2022

78

78

Perspective d'expert du médicament



LILLY FRANCE :

Adaptée d'une diapositive de Promark

Gain manqué 20 millions d'euros (provisionnel) pour concurrence déloyale (1240 CC)

« L'indemnisation du préjudice économique de la société Lilly France, résultant des actes de concurrence déloyale, limité aux gains manqués,

- en tenant compte des différences entre le prix facial publié au journal officiel et celui effectivement consenti après remises conventionnelles et commerciales,

- et l'érosion du prix d'Alimta®, inexorable indépendamment de toute commercialisation de générique et imputable seulement partiellement aux défenderesses,

sera fixée provisoirement à la somme de 20 millions ».

Inhérent aux modalités de financement (produit hospitalier financé par budget Séc. Soc.) et à la reconnaissance d'un certain « degré d'innovation » lors de son introduction en 2005 (PV CT HAS Mars 2005, ASMR III dans le mésothéliome pleural (confirmée en 2016 (2)) et ASMR V dans le CBNPC (1) (maintenue et partiellement rehaussée à IV en 2016),
-> Prix facial et prix net en place grâce à l'ASMR III dans le mésothéliome
-> Accès liste en sus et liste rétrocession (radiation rétrocession en 2021) – entretiens nombreuses réformes de ces listes (inscription par indication, modalités de radiation)

Raisons pour l'érosion d'un prix:

- Réévaluation de la valeur thérapeutique de l'actif,
- Mise à disposition d'autres traitements,
- Extension(s) d'indication (EIT) modifiant in fine l'impact budgétaire pour Séc. Soc.,
- Engagements de l'exploitant de l'actif dans le cadre de sa convention avec CEPS sur baisse de prix de produits matures pour obtenir meilleures conditions sur nouveaux produits ou produits plus récents,
- Entrée de génériques, biosimilaires

S'agissant d'ALIMTA (pemetrexed):

- Évalué à minima 6 fois par la Commission de Transparence (PI, EIT, rééval. sur saisine conjointe DGS, DSS et DGOS (2,3)) entre 2005 et 2016,
- Valeur médicale questionnée dans la presse scientifique internationale (4), notamment pour démonstration dans le traitement de CPNPC (< 3 mois de gain SG).
- Prix critiqué en F par l'association des victimes de l'amiante (mésothéliome) (5),
- 7 baisses du PFHT entre 2006 et 2022 (6),(7) faisant passer le coût d'un cycle de = 3200 € (2006) à 530 € (2022) – recherche convergence entre prix facial et net puis entrée GEN.

- (1) <https://www.lilly.fr/assets/nos-medicaments/liste-medicaments/pdf/alimta/alimta-avis-transparence-inscription-mars-2005.pdf>
- (2) https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-05/alimta_mesotheliome_pric_reev_avis2_ct15033.pdf
- (3) https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-06/alimta_cbnpc_pric_reev_avis2modifie_ct14873.pdf
- (4) Davis C. et al. - Availability of evidence of benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved by European Medicines Agency: retrospective cohort study of drug approvals 2009-13 - BMJ 2017;359:j4530
- (5) <https://archives.andevara.fr/?Fn-finir-avec-le-cout-exporbitant>
- (6) http://www.codage.ext.cnams.fr/codif/bdm_fih/fiche/index_fic_ucl.php?p_code_cin=9311670&p_site=AMELU
- (7) http://www.codage.ext.cnams.fr/codif/bdm_fih/fiche/index_fic_ucl.php?p_code_cin=9261771&p_site=AMELU

Dr. Véronique Foutel – LES France Nov. 7th, 2022

Availability of evidence of benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved by EMA : retrospective cohort study of drug approvals 2009-13

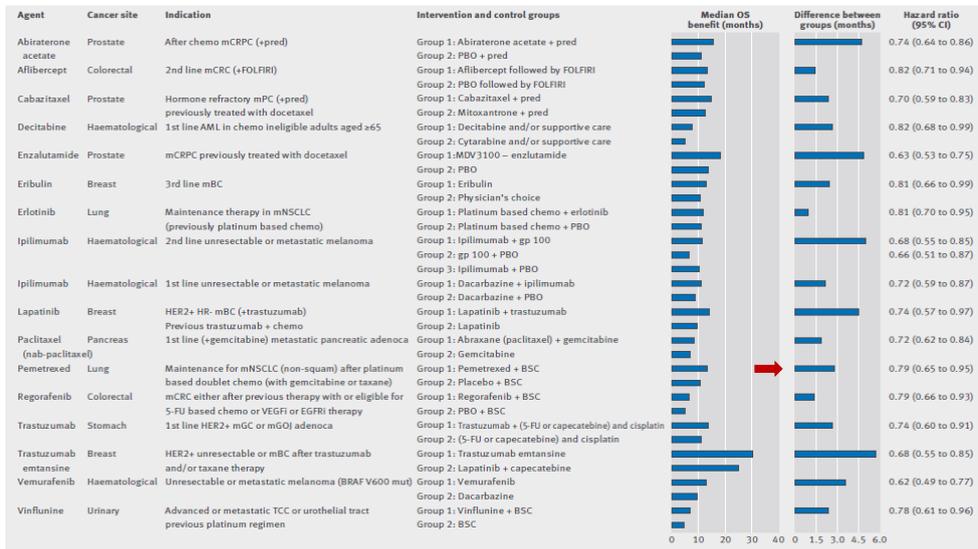


Fig 2 | Availability of benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved 2009-13. Box 1 shows abbreviations used

From Davis C. et al. - BMJ 2017;359:j4530

Dr. Véronique Foutel – LES France Nov. 7th, 2022

Availability of evidence of benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved by EMA: retrospective cohort study of drug approvals 2009-13



From Davis C. et al. - BMJ 2017;359:j4530

Dr. Véronique Foutel – LES France Nov. 7th, 2022

81

81



82



Tentative de comparaison synthétique

Voir tableau de la page suivante



83

	gagner	contrefacteur	moral	forfaitaire		d'une transaction	sur le cuirassé	induites	tremplin
France	Choix du ddeur Pondération basée sur taux de report	Choix du ddeur. Seulement part attribuable à la contrefaçon	Rarement élevé	Majoration pouvant être assez importante (taux parfois doublé)	Raisonnement parfois hybride.	Pas très fréquent	Oui	Oui	Oui
GB	Choix du ddeur	Choix du ddeur	Assez rare	Pas de majoration directe, taux réel calculé	Exclu	Très fréquent	Oui	Oui	Oui
Allemagne	Rarement choisi par le breveté car impose la révélation des données	Déduction coûts directs. Seulement part attribuable au droit violé	Non	Pas de majoration mais intérêts légaux de 9% au dessus du taux BCE	Exclu	Très fréquent (80%)	Non	Non	Non sur base du brevet, mais concurrence déloyale possible dans des cas exceptionnels
Pays-Bas	Au choix du ddeur	Au choix du ddeur	Non	Pas de majoration	Non	Très fréquent	Non clarifié	Non clarifié	Non clarifié
JUB	Au choix du ddeur	Au choix du ddeur	Possible	Pas de majoration	Non clarifié	N/A	N/A	N/A	N/A

84

 **LES France, Comité *Dispute Resolution***

Merci pour votre attention

**À bientôt
pour une nouvelle conférence
du Comité *Dispute Resolution***

