

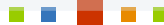
Dommmages et Intérêts



Conférence ASPI – Blog ChinePI

Paris - 1er décembre 2021

Toulouse – 3 décembre 2021



LLR – IP Attorneys

France

Paris – Lyon – Rennes – Bordeaux – Aix en
Provence – Annecy – Thonon - Montpellier

Chine

Pékin – Shanghai – Shenzhen – Hongkong

Belgique

Suisse

Allemagne

Jing ZHAO

(zhao@llrchina.com)

Ingénieur associée de LLR China

Mandataire chinois auprès du CNIPA

Inscrite sur la liste des mandataires litiges recommandés par l'ACPAA

Université de Tsinghua – Ecole Centrale Lyon

Clémence VALLEE-THIOLLIER

(clemence.vallee@llrip.fr)

Ingénieur associée de LLR

Mandataire auprès de l'OEB - CPI

Responsable du blog ChinePI



Introduction & plan

1. Panorama des dommages et intérêts en Chine

- Cas notables
- Statistiques

2. Nouveauté : les dommages punitifs

- Historique
- Explications judiciaires et cas exemplaires



Plan






1. Panorama des dommages et intérêts en Chine

- Cas notables
- Statistiques

2. Nouveauté : les dommages punitifs





- Historique
- Explications judiciaires et cas exemplaires

Cas notables retenus sur le blog Marques & concurrence déloyale

Marque & concurrence déloyale					
Titulaire	Adversaire	Marque / produit	Juridiction	Commentaires	Montant
Schneider Electric China	Suzhou Schneider Elevator		Tribunal de Suzhou (novembre 2020)	Punitif -> doublé Appel en cours	5,5 M€
New Balance	New Barlun		Tribunal de Pudong à Shanghai (avril 2020)	- Concurrence déloyale seule - Frais de procédure remboursés = 110 k€	1,3 M€
BBC	iYuba Technology		Tribunal de Haidian à Pékin (2020)	Montant alloué = 2 fois ce qu'a demandé BBC	130 k€
LEGO	LEPIN (3 contrefacteurs)		Haute Cour de Canton (avril 2021)	10 fois le montant accordé en 1ère instance	4 M€
Laboratoires L&M	- Zhejiang Junda Biotech. Dev. - Guangzhou Ailian Cosmetic	L'Occitane 	Haute Cour de Zhejiang (mai 2021)	-	1,3 M€



Cas notables retenus sur le blog Droits d'auteur & concurrence déloyale

Droits d'auteur					
Titulaire	Adversaire	Marque / produit	Juridiction	Commentaires	Montant
LEGO	9 contrefacteurs	 	Haute Cour de Shanghai (décembre 2020)	6 ans emprisonnement	11 M€
LEGO (série CHIMA)	LEPIN (4 contrefacteurs)		Tribunal de Yuexiu à Canton (novembre 2018)	Droits d'auteur + concurrence déloyale	600 k€
Dassault Systèmes	Zhidou		Cour Supérieure de Shanghai (décembre 2018)		1,2 M€
Dassault Systèmes	Tongjie		Tribunal de Shanghai (juin 2018)		2M€



Cas notables retenus sur le blog Brevets

Brevets & variétés végétales

Titulaire	Adversaire	Marque / produit	Juridiction	Commentaires	Montant
Johnson & Johnson / Synthes	Double Medical	Dispositif médical	Court Suprême (novembre 2021)	dommages *20 en appel	3 M€
Limagrain	Yangguang Seed	Maïs « Lihe 228 »	Cour Suprême de Gansu (novembre 2018)	droit de variété végétale	500 k€
Watchdata	Hengbao + 15 banques	Clé USB pour transactions bancaires	Cour de PI de Pékin (2017)	Frais de procédure remboursés = 135 k€	6,8 M€

6



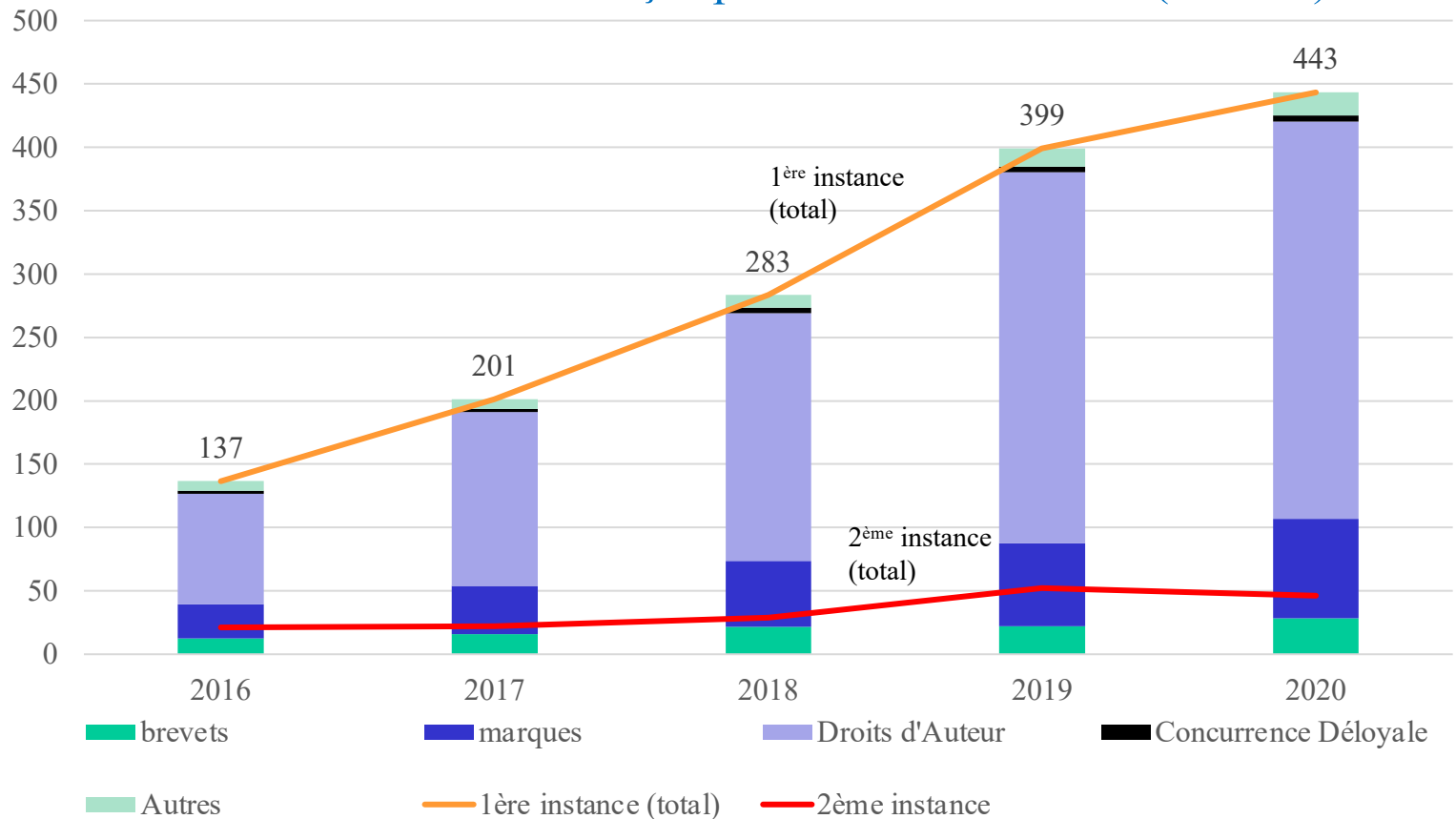
Cas notables retenus sur le blog Secret d'affaires

Secret d'affaires					
Titulaire	Adversaire	Marque / produit	Juridiction	Montant	
Jiaxing Zhonghua Chemical	Groupe Wanglong	Vanilline	Cour Suprême (février 2021)	violation par un un employé	21 M€



Statistiques - Contexte

Cas civils reçus par les cours chinoises (milliers)



Source : [Rapports annuels sur la protection de PI, CNIPA, 2016-2020](#)

Restricted use



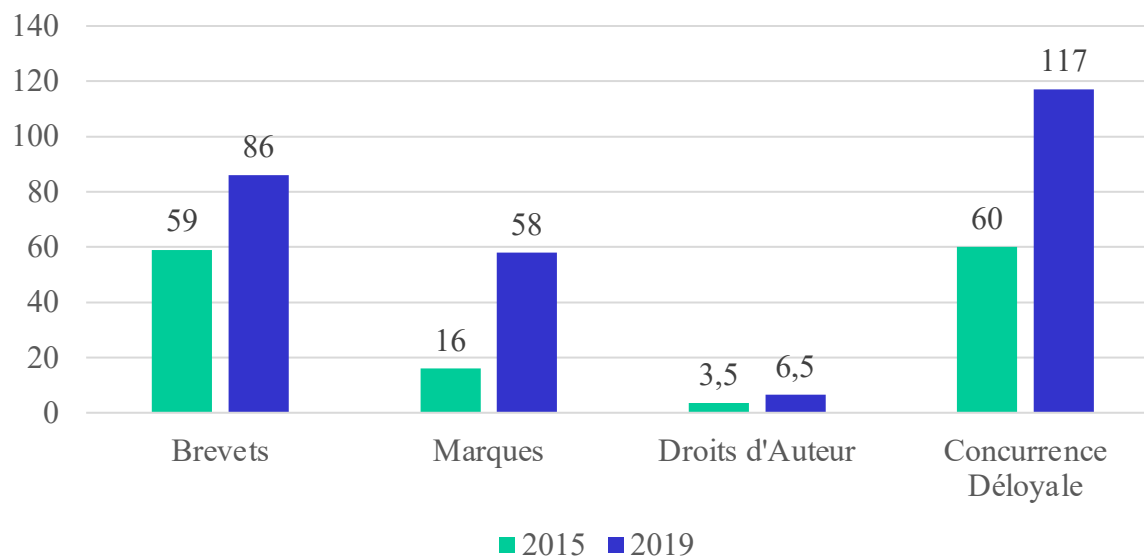
Statistiques – des éclats

- 90% des cas, montant demandé < 70k€ (66% < 14 k€)

Source : [Etude des cas de PI 2017-2021](#) (dont 1,59 million de cas civil)



Montants Moyens décidés par les Cours de Pékin (k€)



Source : [Rapport de la Cour Supérieur de Pékin, 2020](#)



Statistiques – des éclats

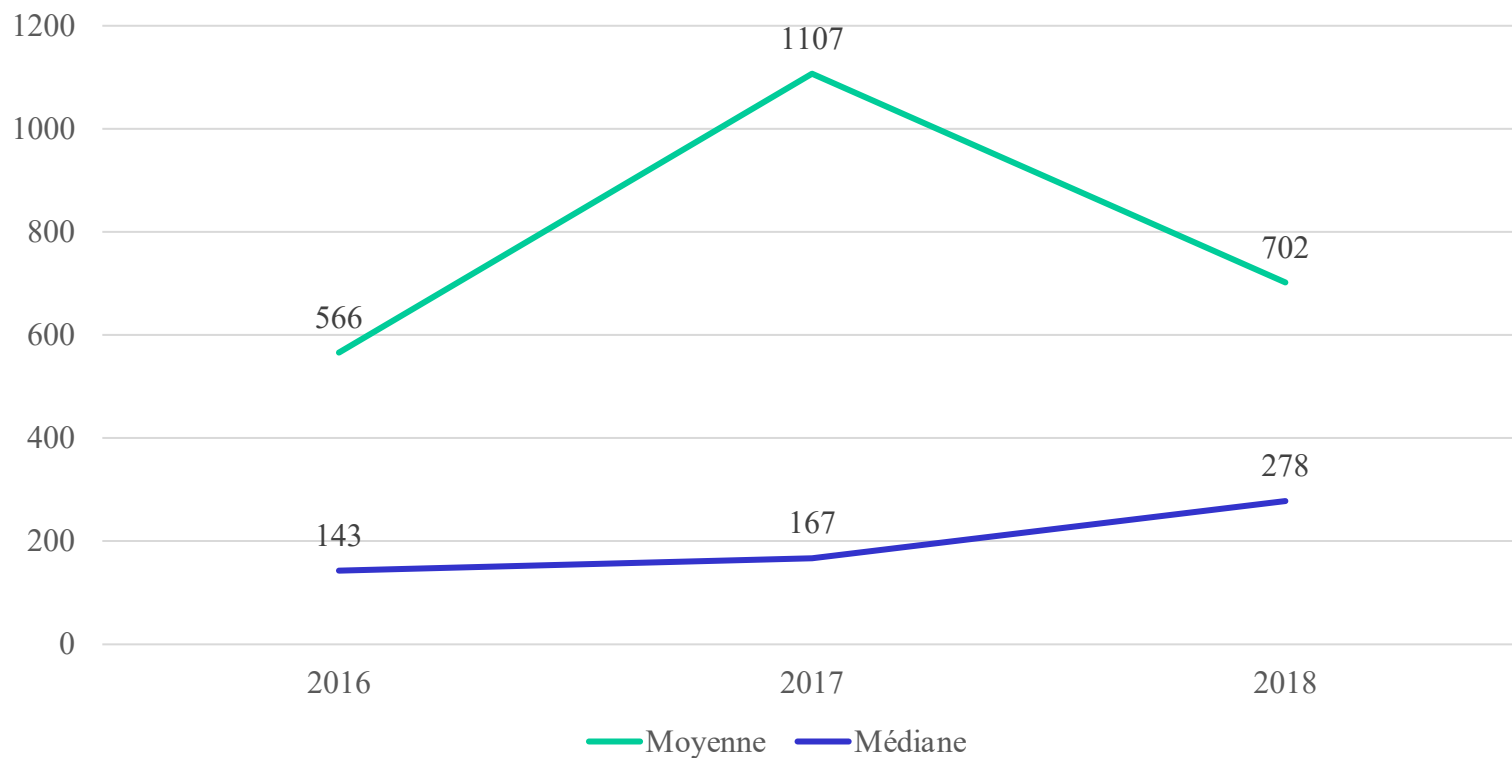
- **Cour de PI de Pékin** : 1923 cas en contrefaçon de brevets clos entre 2014.11 et 2020.3, dont **480** cas tranchés sur le fond
 - dans 74% des cas, les titulaires ont gagné
 - en moyenne, les titulaires obtiennent 40% du montant demandé ; dans 11% des cas, les titulaires obtiennent 100% du montant demandé
 - 64k€ en moyenne, 122k€ pour les « invention patents »
 - montant statutaire ou discrétionnaire dans 91,8% des cas

Source : [Rapport de sur les dommages et intérêts, 2020](#)



Statistiques – des éclats

Panel de 88 cas de contrefaçon de brevets avec dommages \geq 140k€ (1M CNY)



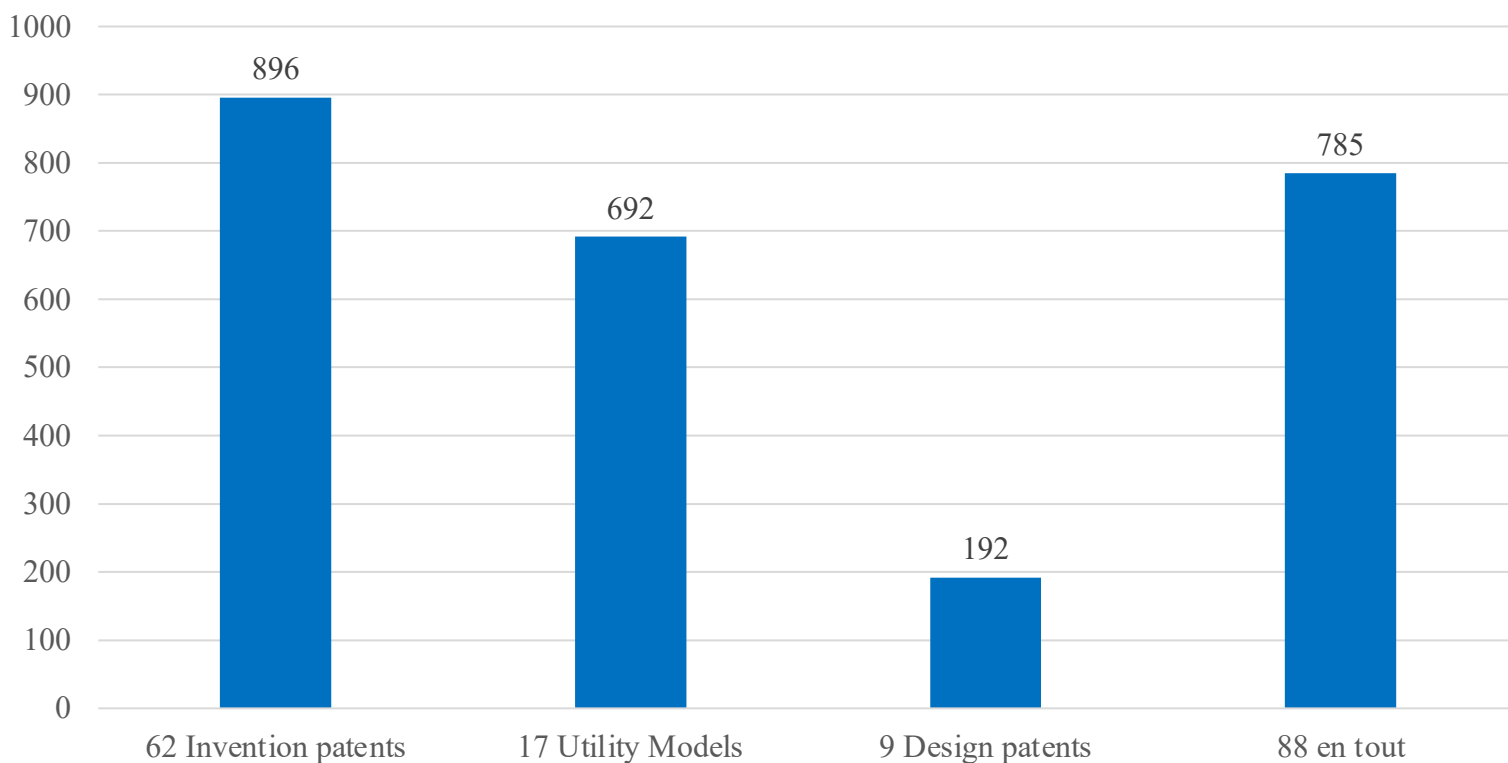
Source : [Rapport du cabinet Anjie](#), selon la base de données IPHouse, 2019

Restricted use



Statistiques – des éclats

Panel des 88 Cas, dommages moyens selon le type de titre (k€)



12

Source : [Rapport du cabinet Anjie](#), selon la base de données IPHouse, 2019

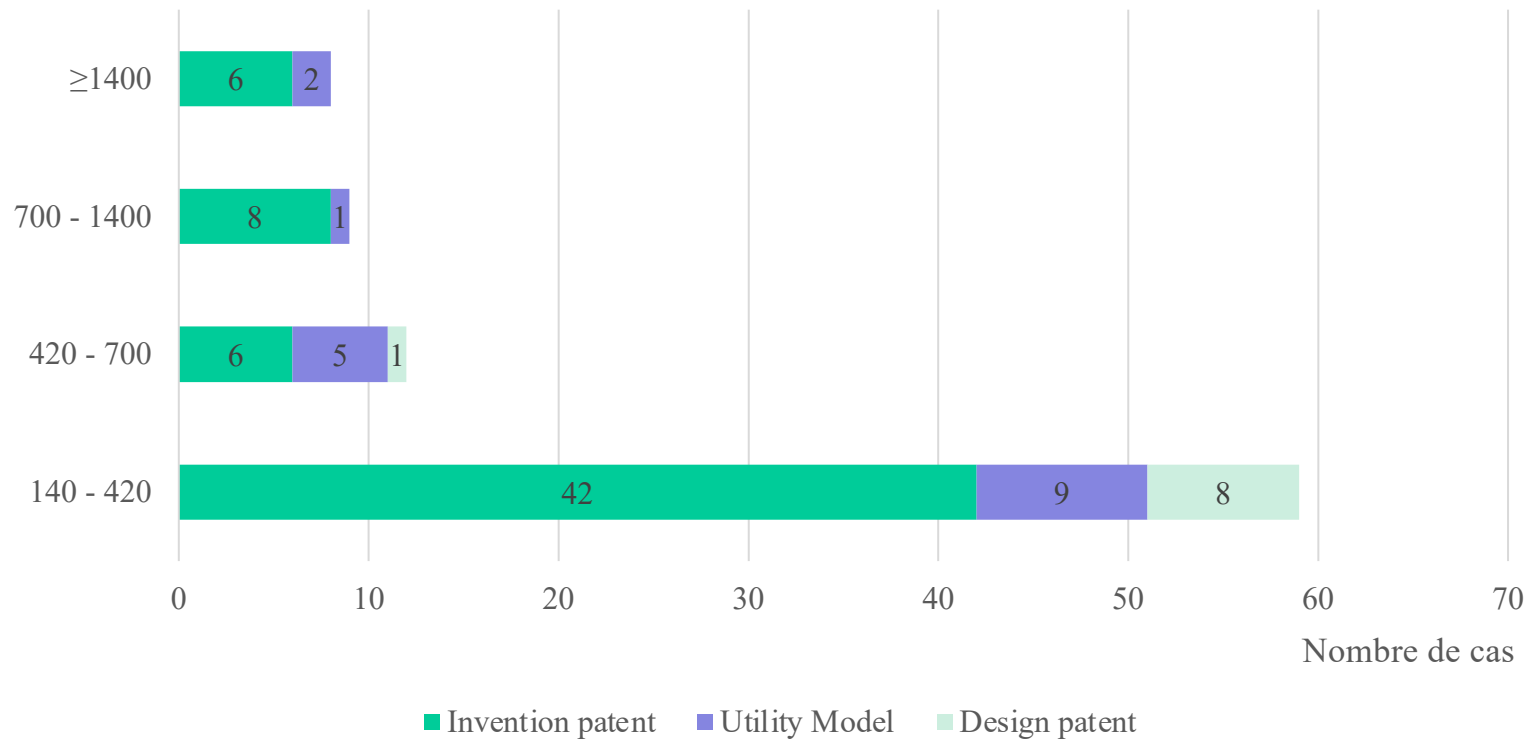
Restricted use



Statistiques – des éclats



Panel des 88 Cas, dommages selon le type de titre (k€)



Source : [Rapport du cabinet Anjie](#), selon la base de données IPHouse, 2019

Restricted use



Comment sont calculés les dommages ?

L'ordre de priorité dans le calcul

1

- Pertes subies par le titulaire

2

- Gains obtenus grâce à la contrefaçon

3

- Multiple de la redevance

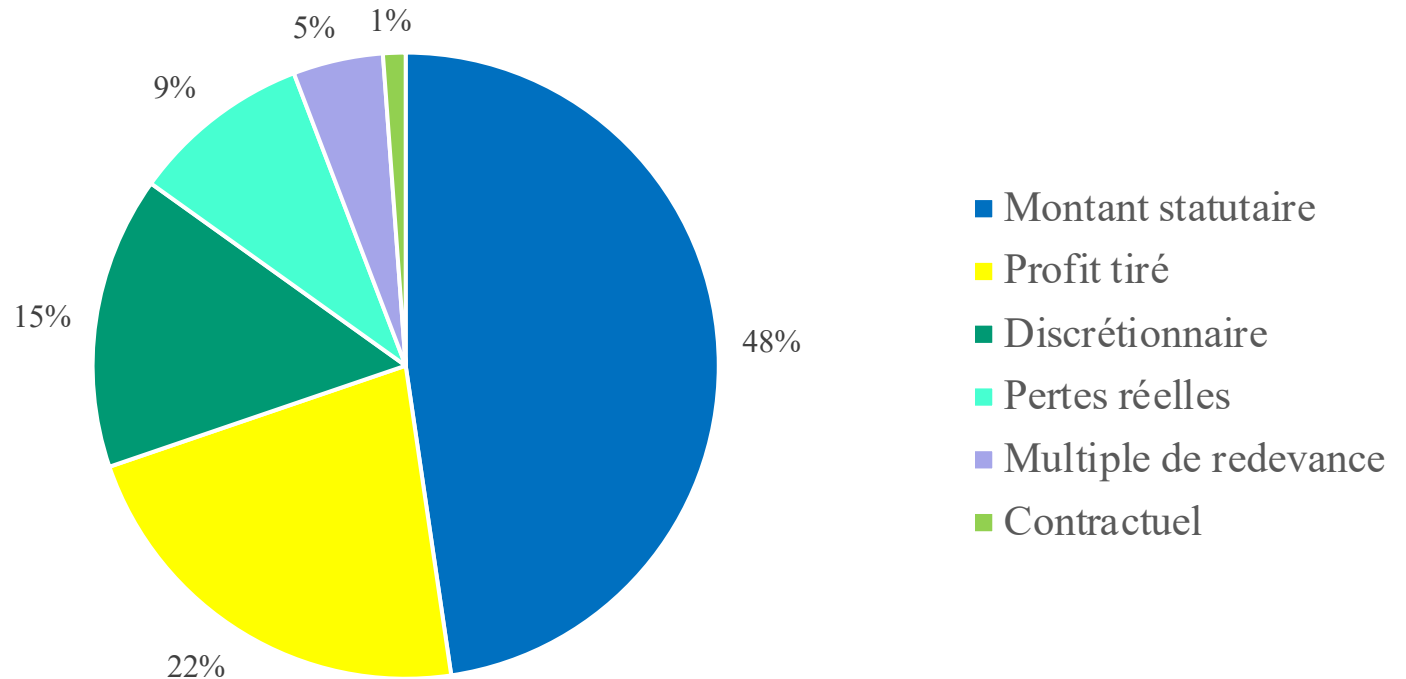
4

- Montant statutaire ordonné par la Cour



Statistiques – des éclats

Panel des 88 Cas - Nombre de cas, selon la méthode de calcul



15

Source : [Rapport du cabinet Anjie](#), selon la base de données IPHouse, 2019

Restricted use



Calcul des dommages avant nouvelle loi - Rappel

Cour Suprême

Pertes :

- $N_{\text{diminué}}$ (ou N'_{vendu}) * profit/produit

Autre indications dans les jurisprudences

- Pertes causées par la diminution d'utilisateurs
- Coûts R&D liés au titre
- Coûts pour réparer la réputation

Complémentaires !



Calcul des dommages avant nouvelle loi - Rappel

Cour Suprême

Profits :

- $N'_{\text{vendu}} * \text{profit}'/\text{produit}$ (ou profit/produit)

Autre indications dans les jurisprudences

- N'_{vendu} et Prix' admits par le contrefacteur
- N'_{vendu} et Prix' identifiés dans l'action administrative
- Flux de capitaux dans le compte du contrefacteur
- Information publiée sur le siteweb, les brochures, les rapports annuels du contrefacteur



Plan

1. Panorama des dommages et intérêts en Chine

- Cas notables
- Statistiques

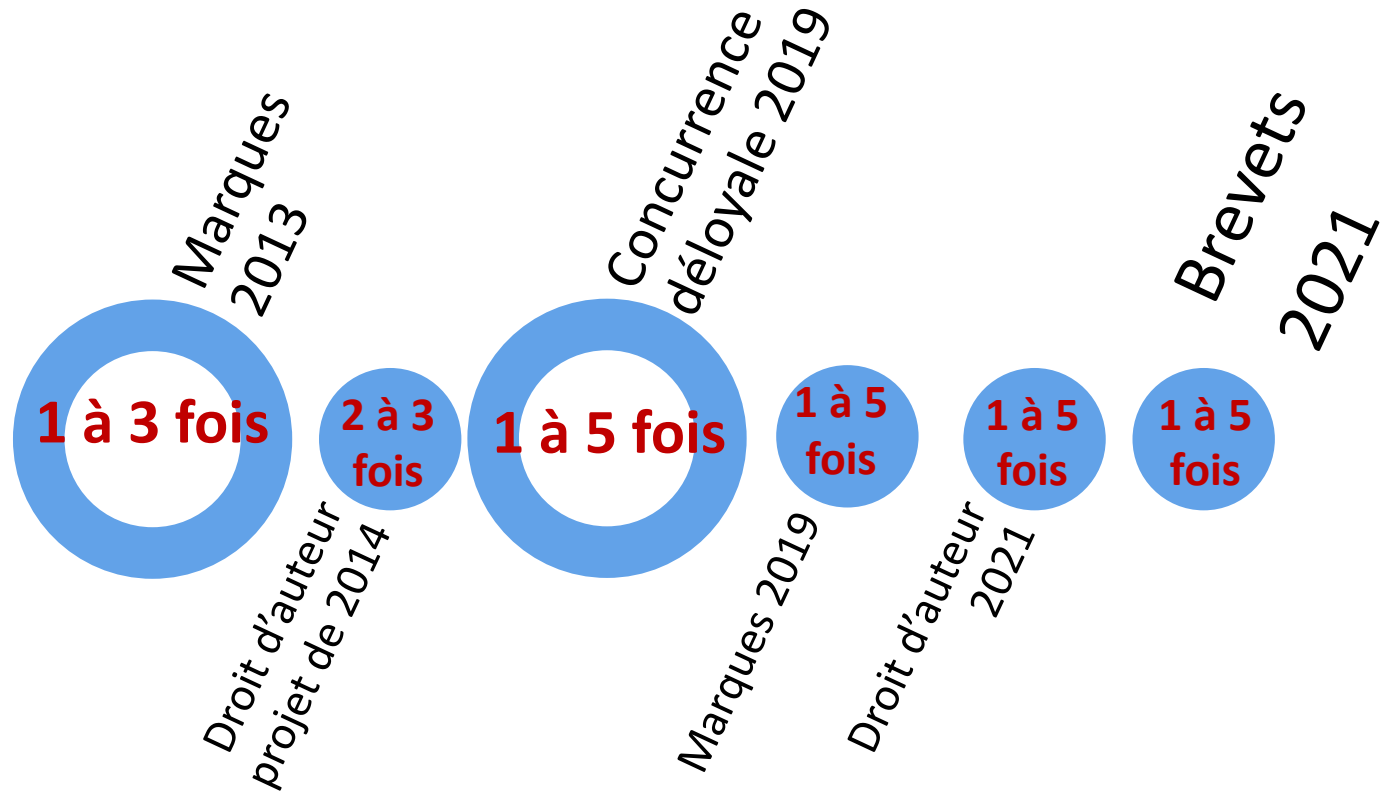
2. Nouveauté : les dommages punitifs

- Historique
- Explications judiciaires et cas exemplaires



Nouveauté – dommages punitifs

19





Nouveauté – dommages punitifs

Cour Suprême :

- Explications judiciaires – 3 Mars 2021
- 6 Cas exemplaires – 15 Mars 2021

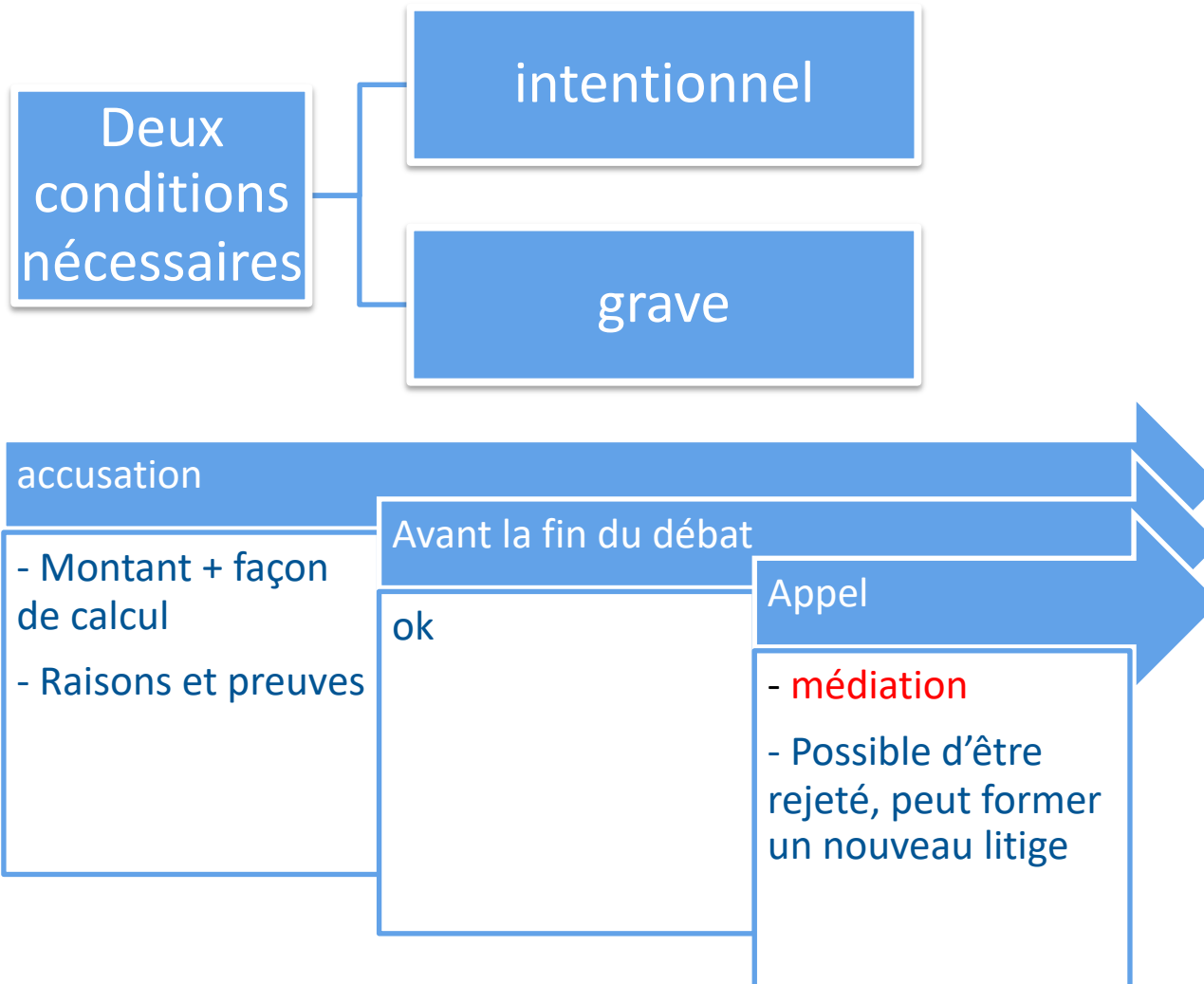
1 en Secret d'affaires :

- « Kabo » *Guangzhou Tianci vs. Anhui Niuman, 2019 Cour Suprême - 5 fois, 4,2M€*

5 en Marques :

- *ERDOS Group v. MIQI Industry – 2015 Cour de PI Pékin; 2 fois, 27k €*
- *Xiaomi vs. Povos – 2019 Cour Supérieure de Jiangsu ; 3 fois, 7M€*
- *WULIANGYE Group v. XU Zhonghua, etc – 2020 Cour de Hangzhou ; 2 fois, 277k*
- *Adidas vs. Ruan et al. – 2020 Cour de Wenzhou ; 3 fois, 143k€*
- *OPPLE v. Huasheng – 2019 Cour Supérieure de Canton ; 3 fois, 531 k€*

Explications judiciaires – la Cour Suprême





Explications judiciaires – la Cour Suprême

1. Intentionnel (ou Mauvaise foi)

*Pour déterminer la violation intentionnelle des droits de propriété intellectuelle, le tribunal populaire doit examiner de manière globale des facteurs tels que **le type de droits** de propriété intellectuelle violés, **le statut** des droits, **la popularité** des produits concernés et **la relation entre le défendeur et le demandeur** ou les parties intéressées.*

*(1) Le défendeur continue à commettre l'infraction **après avoir été notifié ou averti** par le plaignant ou l'intéressé ;*

*(2) Le **défendeur** ou son **représentant légal ou gérant** est le représentant légal, gérant ou contrôleur effectif du plaignant ou de l'intéressé ;*



Explications judiciaires – la Cour Suprême

Intentionnel (ou Mauvaise foi)

(3) Le défendeur a des *relations* de travail, de coopération, de licence, de distribution, d'agence, de représentant, etc. avec le plaignant ou les parties intéressées, *et a été en contact* avec la propriété intellectuelle violée ;

(4) Le défendeur a des *relations d'affaires* ou a *négocié* pour la conclusion de contrats avec le plaignant ou des parties intéressées, *et a été en contact* avec la propriété intellectuelle violée ;

(5) Le défendeur a commis des actes de *piratage* ou de *contrefaçon à l'identique* de marques enregistrées ;

(6) Autres circonstances pouvant être considérées comme intentionnelles.



« Autres Circonstances » dans les jurisprudences

FILA “MOTR”

- Le défendeur est un opérateur dans le même secteur que le demandeur et la marque concernée est très connue dans le secteur ;

- Le défendeur continue à utiliser des signes pertinents après sa demande d'enregistrement de marque est rejetée ou sa marque est déclarée invalide ;

- Le défendeur a imité ou plagié entièrement les marques et les produits du demandeur ;

- Réitération de la contrefaçon après la conclusion d'un accord de règlement, d'un accord de médiation ou d'un jugement effectif avec le demandeur ;

- Violation du principe de bonne foi

FILA



“MOTR”



2. Cas graves

Pour la détermination d'une violation grave des droits de propriété intellectuelle, le tribunal populaire examinera de manière globale la méthode et la réitération de la violation, la durée, l'étendue géographique, l'ampleur et les conséquences de la violation, ainsi que le comportement du contrefacteur dans le procès.

- (1) Commettre à nouveau la même infraction ou une infraction similaire, après avoir été puni d'une sanction administrative ou d'une décision de justice pour contrefaçon ;*
- (2) Avoir comme activité principale la violation des droits de propriété intellectuelle ;*
- (3) Falsifier, détruire ou dissimuler des preuves de contrefaçon ;*



Explications judiciaires – la Cour Suprême

Cas Graves

(4) Refus d'exécuter l'injonction ou conservation de preuves/biens ordonnée par la Cour ;

(5) Le profit gagné à travers la contrefaçon est **énorme** ou le titulaire du droit subit d'énormes pertes ;

(6) L'infraction peut mettre en danger la sécurité nationale, l'intérêt public ou la santé personnelle ;

(7) Autres circonstances pouvant être considérées comme graves.



- L'infraction a causé un préjudice grave à la bonne réputation, à la part de marché, etc. du titulaire du droit ; **“MOTR”**
- Le défendeur empêche l'obtention de preuve. **“Kabo”**



Explications judiciaires – la Cour Suprême

“MOTR”

Calcul du montant = Valeur de base × Multiplicateur

- Valeur de base

- *pertes réelles du plaignant ou gains illégaux/profit tiré*
- *si difficile à calculer, on peut appliquer un multiple de redevance (mais pas un montant statutaire)*
- *ne contient pas les dépenses pour faire cesser l’infraction (frais d’avocat, etc.)*
- *si le défendeur refuse de fournir ou fournit de fausses informations comptables, la Cour peut se référer aux réclamations et preuves du plaignant pour déterminer la base*



Explications judiciaires – la Cour Suprême

Calcul du montant = Valeur de base × Multiplicateur

- **Multiplicateur : 1 à 5 fois**
- *décidé en considérant les facteurs de manière globale **le degré de faute subjective** et **la gravité de l'infraction***
- *lorsqu'une amende administrative ou pénale a été infligée pour la même infraction et que l'exécution a eu lieu, cela peut être considéré de manière synthétique lors de la détermination du multiplicateur*



Conclusion & questions

29



LLR China

ip@llrchina.com