

Alice PEZARD

Richterin an der Cour de Cassation

Die Rolle des Sachverständigen in französischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren

Handlungen, die eine Patentverletzung darstellen könnten, sind vom erkennenden Gericht frei zu würdigen. Als Hilfe bei der Entscheidungsfindung sind alle Formen von Beweisen zulässig, und auf diesem hochkomplexen Gebiet kommt Gutachten eine fundamentale Bedeutung zu.

Wie in allen anderen Verfahren auch kann das Gericht einen Gerichtssachverständigen bestellen, was im Vorfeld zu Entscheidungen über die Verletzung von gewerblichen Schutzrechten sehr häufig geschieht. Die Aufgabe des Sachverständigen besteht darin, den Richtern alle technischen Informationen zu vermitteln, die sie benötigen, um den Schutzbereich des Patents zu bestimmen und zu beurteilen, ob es mit der eingereichten Fassung der Patentanmeldung übereinstimmt.

In der vorliegenden Studie wird nur auf die Besonderheiten der in der Praxis am häufigsten anzutreffenden Maßnahmen eingegangen.

Mit dem Gesetz Nr. 2007-1544, 29. Oktober 2007 zur Bekämpfung von Nachahmungen, *Journal Officiel* vom 30. Oktober 2007 und seiner Berichtigung im *Journal officiel* vom 10. November 2007, mit dem die Richtlinie Nr. 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABI. EU Nr. L 157 vom 30. April 2004 S. 45) umgesetzt wurde, wurden mehrere Bestimmungen zur besseren Bekämpfung von Nachahmungen eingeführt, die insbesondere auch das Sachverständigengutachten betreffen.

Alice PEZARD

Adviser, *Cour de cassation* [Higher Court of Appeal]

The expert's role in infringement and revocation proceedings in France

Only the court hearing the case has the power to assess the facts in infringement proceedings. Evidence of various kinds supports the decision-making process, and expert knowledge is essential in this complex field.

As in all other proceedings, the court hearing the case can appoint a legal expert to brief the judges on all the technical aspects, so they can determine the scope of the patent and whether it is in accordance with the application as filed. This is very common in cases involving infringement in an industrial context at the interlocutory stage.

This paper will focus on the most common practices.

Law No. 2007-1544, 29 October 2007, on combating infringement (*Journal officiel*, 30 October 2007 and corr. in *Journal officiel*, 10 November 2007, which implements Directive No. 2004/48/CE of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (EU OJ No. L 157, 30 April 2004, p. 45)) introduced several provisions on expert knowledge.

Alice PEZARD

Conseiller, Cour de Cassation

Le rôle de l'expert dans les actions en contrefaçon et en nullité en France

L'appréciation des faits de contrefaçon relève du pouvoir souverain des juges du fond. La preuve par tous moyens est une aide à la décision et en ce domaine si complexe, l'expertise est essentielle.

Un expert judiciaire peut comme dans toutes les autres procédures être désigné par les juges du fond, ce qui est très fréquent avant dire droit pour la contrefaçon industrielle avec pour mission donnée à l'expert de fournir aux juges tous les éléments techniques leur permettant de déterminer la portée du brevet et sa conformité par rapport à la demande telle que déposée.

L'étude se limite aux spécificités qui représentent les pratiques les plus fréquentes.

La loi n° 2007-1544, 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : *Journal officiel* 30 octobre 2007 et rect. *Journal officiel* 10 novembre 2007 qui transpose la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO UE n° L 157, 30 avril 2004, p. 45) a introduit plusieurs dispositions pour renforcer la lutte contre la contrefaçon, notamment en ce qui concerne l'expertise.

I. Die ständige Mitwirkung des Sachverständigen im "saisie-contrefaçon"-Verfahren

I. 1. Die Rolle des Sachverständigen

Die für gewerbliche Schutzrechte geltenden Vorschriften über die "saisie-contrefaçon" (Beschlagnahme oder Beschreibung von Nachahmungen zum Zweck der Beweissicherung) im *Code de la propriété intellectuelle* (Gesetzbuch des geistigen Eigentums, nachfolgen kurz: *CPI*) wurden harmonisiert (Patente: Art. L 615-5; Pflanzenzüchtungen: Art. L 623-27-1; Halbleitererzeugnisse: Art. L 622-7; Gebrauchs- und Geschmacksmuster: Art. L 521-4; Marken: Art. L 716-7; geographische Angaben: Art. L 722-4).

Nach Artikel L 615-5 *CPI* über Patente kann die "saisie-contrefaçon" von einem Gerichtsvollzieher, dem hierbei ein vom Kläger benannter Sachverständiger zur Seite steht, an jedem beliebigen Ort durchgeführt werden. Die Wahl des Sachverständigen bleibt dem Antragsteller überlassen.

Durch das Gesetz vom 29. Oktober 2007 wird die Hinzuziehung eines Sachverständigen, der von demjenigen benannt wird, der diese Beweissicherungsmaßnahme betreibt, auf sämtliche Fälle der "saisie-contrefaçon" – unter Einschluss von Computerprogrammen und Datenbanken – ausgeweitet; eine Ausnahme gilt nur für das Urheberrecht, wo für die "saisie-contrefaçon" besondere Vorschriften gelten (*CPI*, Art. L 332-1 bis 4).

Das neue Gesetz dürfte nichts daran ändern, dass der Gerichtsvollzieher sich bei Bedarf auch der Mitwirkung von Fotografen, eines Schlüsseldiensts oder anderer Personen bedienen darf, sofern eine entsprechende richterliche Genehmigung vorliegt.

Einige Autoren wie insbesondere Professor Caron halten die Hinzuziehung des Sachverständigen nunmehr sogar für zwingend (ihrer Ansicht nach belegt die Verwendung des Indikativs im Gesetzestext diese Auslegung), was vom Urheber

I. The expert – key player in *saisie-contrefaçon*¹ proceedings

I. 1 The expert's role

The regulations on *saisie-contrefaçon* are now harmonised for industrial property (patents: *CPI*,² Article L 615-5; new varieties of plants: Article L 623-27-1; semiconductor products: Article L 622-7; designs and models: Article L 521-4; trade marks: Article L 716-7; geographical indications: Article L 722-4).

Under Article L 615-5 *CPI* with regard to patents, sequestration operations are conducted by a bailiff, assisted by experts appointed by the plaintiff. The choice of expert remains that of the appellant.

Under the law of 29 October 2007, recourse to an expert appointed by the sequestrator extends to all sequestrations except *saisie-contrefaçon* in copyright cases, but including software and, by extension, databases to which specific copyright rules apply (Article L 332-1 to 4 *CPI*).

This new wording should not alter the fact that bailiffs may be accompanied by photographers, locksmiths and other persons whose presence is necessary and has been authorised.

Some commentators, such as Professor Caron, now seem to regard an expert's presence as obligatory (this is suggested by the indicative mood of the text), and this is confirmed by the drafter of the amendment, which was adopted on the

I. L'expert, partie intégrante de la procédure de saisie-contrefaçon

I. 1. Le rôle de l'expert

Les dispositions relatives à la saisie-contrefaçon sont désormais harmonisées en matière de propriété industrielle (brevet : *CPI*, art. L 615-5 ; obtentions végétales : art. L 623-27-1 ; produits semi-conducteurs : art. L 622-7 ; dessins et modèles : art. L 521-4 ; marques : art. L 716-7 ; indications géographiques : art. L 722-4).

L'article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle en matière de brevets dispose que les opérations de saisies sont faites en tout lieu par un huissier assisté d'experts désignés par le demandeur. Le choix de l'expert reste celui du requérant.

Aux termes de la loi du 29 octobre 2007, le recours à un expert désigné par le saisissant est étendu à toutes les saisies à l'exception de la saisie-contrefaçon en droit d'auteur, mais y inclus le cas des logiciels et, par extension, celui des bases de données, des règles spécifiques existant en droit d'auteur (*CPI*, art. L 332-1 à 4).

Ce nouveau texte ne devrait pas revenir sur la possibilité pour l'huissier d'être également assisté par des photographes, serruriers et autres personnes dont la présence pourrait être requise, pourvu qu'elle ait été autorisée.

Pour certains auteurs, notamment le professeur Caron, il semble que la présence de l'expert soit désormais obligatoire (l'indicatif employé par le texte inciterait à cette interprétation), ce que confirme l'auteur de l'amendement

¹ Power to conduct an unannounced inspection of the home or business premises of a competitor by a court bailiff, alone or accompanied.

² *Code de la propriété intellectuelle* [French Intellectual Property Code].

der Gesetzesänderung, der diesen Text im Senat in erster Lesung eingebracht hat, bestätigt wird (Recueil Dalloz 2008 S. 7). Béteille führt aus: "Seine Anwesenheit ist unerlässlich, um die Qualität und Wirksamkeit der Beschlagnahme unter Wahrung der Unparteilichkeit zu gewährleisten" (Senatsbericht S. 47).

Nach dem neuen Gesetz zieht die unterbliebene Klageerhebung im Hauptsachverfahren innerhalb der vorgeschriebenen Frist die Nichtigkeit der gesamten "saisie-contrefaçon" nach sich, d.h. sowohl einer tatsächlichen Beschlagnahme als auch der Beschreibung von Nachahmungen. Damit wird den Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten über den Umfang der Nichtigkeit ein Ende gesetzt, zu denen die früheren Gesetzestexte Anlass gegeben hatten. Aufgrund einer umstrittenen Gesetzesauslegung wurde bei Patenten und Marken nur die tatsächliche Beschlagnahme für nichtig erklärt, während der Gesetzestext zu den Gebrauchs- und Geschmacksmustern sowie den Pflanzensorten eine ausdrückliche Regelung enthielt. Die Nichtigkeit erstreckt sich auch auf den Bericht des Sachverständigen, der den Gerichtsvollzieher bei der "saisie-contrefaçon" unterstützt hat (Com 6. Nov. 2000 PIBD 20000 Nr. 701 III 338; 1. Juli 2003, Propr Int 2004, Nr. 11 mit Anmerkungen von Wasrufel); die "saisie-contrefaçon" darf zu keinerlei Zweck mehr verwendet werden (Paris 24. März 1993 D 1993 IR 141). Bei einer Nichtigenerklärung der "saisie-contrefaçon" kann derjenige, der ihre Durchführung beantragt hat, wegen Verfahrensmissbrauchs verurteilt werden, wie die Gerichte bereits unter der Geltung des früheren Gesetzes klargestellt haben. Aus dem Passus "wird auf Antrag desjenigen, gegen den sich die "saisie-contrefaçon" richtet, für nichtig erklärt", geht hervor, dass die "saisie-contrefaçon" und alle hierbei durchgeführten Maßnahmen nicht bereits von Rechts wegen unwirksam werden, wenn die Frist zur Anrufung des Gerichts in der Hauptsache verstrichen ist. Wenn der Betreffende nicht ihre Nichtigenerklärung beantragt, bleibt die "saisie-contrefaçon" wirksam. Wie schon nach der alten Rechtslage ist die Nichtigenerklärung an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Der Betreffende muss keinen Schaden geltend machen.

first reading before the French Senate (*recueil* Dalloz 2008, p. 7). Mr Béteille stated: "This presence is essential to guarantee the quality and efficiency of the seizure without prejudicing its impartiality" (*Rapport Sénat*, p. 47).

Under the new law, revocation of the entire *saisie-contrefaçon* – both sequestration and the *saisie descriptive*³ – is now the penalty for failure to refer the case to the relevant court within the time limit. This provision puts an end to the potential discussions and divergences concerning the scope of that revocation under the previous wording. Only for patents and trade marks has sequestration been abolished; the legislation for designs, models and plant varieties expressly provides for it. The revocation applies to the report of the expert who assisted the bailiff in the *saisie-contrefaçon* operations (Com 6 November 2000 PIBD 2000 No. 701 III 338; 1 2003, Propr Int 2004, No. 11 obs Wasrufel); it can no longer be put to any use (Paris, 24 March 1993, D 1993 IR 141). Under the law as it stood, cancelling the *saisie-contrefaçon* left the requester open to accusations of abuse of procedure. The wording "is cancelled at the distrainee's request" shows that the *saisie-contrefaçon* and all related operations do not automatically become null and void in case of non-compliance with the time limit for referral to the relevant court. As before, revocation occurs by virtue of law, which the distrainee cannot challenge.

qui a introduit cette disposition en première lecture au Sénat (*recueil* Dalloz 2008 p. 7). M Béteille d'affirmer : "Cette présence est indispensable pour garantir la qualité et l'efficacité de la saisie sans porter atteinte à son impartialité" (*Rapport Sénat* p. 47).

Aux termes de la loi nouvelle, la nullité de l'ensemble de la saisie-contrefaçon, la saisie réelle mais aussi la partie descriptive, est désormais la sanction du défaut de saisine de la juridiction au fond dans le délai prescrit. Cette disposition met fin aux discussions et divergences qui avaient pu s'élever quant à la portée de cette nullité sous l'empire des textes antérieurs. En effet, seule la saisie réelle était annulée en matière de brevets et de marques sur le fondement d'une interprétation contestée des textes, tandis que les textes en matière de dessins et modèles et d'obtention végétale la visaient expressément. La nullité affecte le rapport de l'expert qui a assisté l'huissier au cours des opérations de saisie-contrefaçon (Com 6 nov. 2000 PIBD 20000 n° 701 III 338 ; 1^{er} juillet 2003, Propr Int 2004, n° 11 obs. Wasrufel) ; cette saisie ne peut plus être utilisée à quelque titre que ce soit (Paris, 24 mars 1993, D 1993 IR 141). L'annulation de la saisie-contrefaçon expose son demandeur, comme il a été jugé sous l'empire de la loi ancienne, à une condamnation pour procédure abusive. Les termes "est annulée à la demande du saisi" indiquent que la saisie-contrefaçon et l'ensemble des opérations qui ont été effectuées dans son cadre ne deviennent pas automatiquement caduques par le seul fait du dépassement du délai de saisine de la juridiction au fond : ils subsistent en l'absence d'une demande d'annulation de la part du saisi. Comme auparavant, il s'agit d'une nullité de plein droit ; le saisi n'a pas à invoquer un grief.

³ Order for inspection of property.

I. 2. Die Auswahl des Sachverständigen

Durch das neue Gesetz ändert sich nichts an den von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen zur Rolle und Auswahl des Sachverständigen.

Ein Angestellter desjenigen, der die "saisie-contrefaçon" betreibt, kann nicht Sachverständiger sein, und erst recht nicht der Betreibende selbst oder dessen Anwalt: Cass. Com, 28. April 2004 Nr. 02-20.330: Juris-data Nr. 2004-023448; bull.civ.2004 IV Nr. 75; JCP G 2004, II, 10171, Fußnote Ch. Caron; Propr. Intell. 2004, S. 792; Anm. J-Ch. Galloux). Die Kammer für Zivilsachen des Kassationshofs hat die von der ersten Zivilkammer in ihrer Entscheidung vom 6. Juli 2000 herausgearbeiteten Grundsätze auf die "saisie-contrefaçon" von Computerprogrammen angewandt: Der den Gerichtsvollzieher begleitende Sachverständige muss von der betreibenden Partei unabhängig sein. Dieses Erfordernis liegt in Artikel 6-1 der europäischen Menschenrechtskonvention begründet, der das Recht auf ein faires Verfahren garantiert.

Am 8. Juli 2008 hob die Kammer für Zivilsachen des Kassationshofs ein Urteil des Appellationsgerichts von Lyon auf, da dieses Gericht nicht auf den Vorwurf eingegangen war, der gegen den Ingenieur einer Gesellschaft, die an der "saisie-contrefaçon" teilgenommen hatte, erhoben wurde, sich missbräuchlich Zugang zur Forschungsabteilung, zum EDV-System sowie zu sämtlichen Werkstätten verschafft zu haben und so Einblick in die Geschäftsgeheimnisse der der Nachahmung bezichtigten Gesellschaft gewonnen zu haben, obwohl keinerlei Beleg für die angebliche Nachahmung gefunden worden war und die Betreibenden die Verletzungsklage zurückgenommen hatten, vor deren Hintergrund die "saisie-contrefaçon" genehmigt worden war (Cass. com 8. Juli 2008 Nr. 07 15075; Veröffentlichung in der amtlichen Entscheidungssammlung vorgesehen).

I. 2 The choice of expert

The new law does not change the expert's role or the choice of expert compared with the case law.

A sequestrator's employee cannot be an expert and *a fortiori* the sequestrator or his lawyer (Cass. Com, 28 April 2004, No. 02-20.330: Juris-data No. 2004-023448; bull.civ.2004 IV No. 75; JCP G 2004, II, 10171, note Ch Caron; Propr. Intell 2004, p. 792; obs J-CH Galloux). The Commercial Chamber applied principles laid down by the First Civil Chamber in its decision of 6 July 2000 on the *saisie-contrefaçon* of software: the expert who assists the bailiff must be independent of the sequestrating party. This requirement is based on Article 6-1 of the European Convention on Human Rights giving everyone the right to a fair trial.

On 8 July 2008, the Commercial chamber of the *Cour de cassation* quashed the judgment of the *Cour d'appel de Lyon*⁴ for declining to act on findings that an engineer employed by a company which had taken part in the *saisie-contrefaçon* had gained unauthorised access to the allegedly infringing company's research department, computer system and workshops, and thereby to its trade secrets, even though there was no evidence to prove the infringement and the sequestrators had dropped the infringement case leading to authorisation of the seizures (Cass. com, 8 July 2008, No. 07 15075 published in the current issue of the *Bulletin*).

I. 2. Le choix de l'expert

La loi nouvelle ne modifie ni le rôle de l'expert ni son choix, par rapport aux solutions jurisprudentielles.

Le salarié du saisissant ne peut être expert et à fortiori le saisissant ou son avocat : Cass. Com, 28 avril 2004, n° 02-20.330 : Juris-data n° 2004-023448 ; bull.civ.2004 IV n° 75 ; JCP G 2004, II, 10171, note Ch Caron ; Propr. Intell 2004, p. 792 ; obs. J-CH Galloux) ; La chambre commerciale a fait application des principes dégagés par la première chambre civile dans sa décision du 6 juillet 2000 en matière de saisie-contrefaçon de logiciel : l'expert qui assiste l'huissier doit être indépendant de la partie saisissante. Cette exigence se fonde sur les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacrent le droit à un procès équitable.

Le 8 juillet 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Lyon pour s'être abstenue de répondre aux conclusions reprochant à l'ingénieur d'une société qui avait participé à la saisie-contrefaçon, d'avoir abusivement accédé au bureau d'études, au système informatique et à l'ensemble des ateliers et d'avoir pu de la sorte prendre connaissance des secrets industriels de la société prétendument contrefaisante, lors même qu'aucun élément de nature à établir la contrefaçon recherchée n'avait été recueilli et que les saisissants s'étaient désistés de l'action en contrefaçon dans la perspective de laquelle les saisies avaient été autorisées (Cass. com, 8 juillet 2008, n° 07 15075 publié au Bulletin en cours).

⁴ Appeal Court of Lyon.

Der Patent- und Markenanwalt des Antragstellers kann Sachverständiger sein: Es ist nunmehr anerkannt, dass er diese Funktion wahrnehmen kann, ohne die Grundsätze eines fairen Verfahrens zu verletzen (Cass.com, 8. März 2005 Nr. 03-2005 Nr. 03-15.871, juris-Data Nr. 2005-027485; bull.civ. 2005, IV, Nr. 53; comm.com.électr.2005, comm102, Fußnote Ch. Caron; D 2005, somm S. 966, Anmerkungen J. Raynard).

Ein Anwalt kann aufgrund seiner Unabhängigkeit als Sachverständiger benannt werden, vorausgesetzt, er gibt sich als solcher zu erkennen (Cass. com 18. April 2000, D 2001, Jur S. 370).

Der Sachverständige ist dem Gerichtsvollzieher bei der Abfassung seines Protokolls behilflich, darf aber während der Beschlagnahme keine Ermittlungen durchführen und insbesondere den Betreffenden nicht befragen.

II. Die zentrale Rolle des Sachverständigen bei der Evaluierung des Schadens

Zur Klärung von technischen Fragen im eigentlichen Sinne, insbesondere zur Relevanz von Entgegenhaltungen oder dazu, ob der Tatbestand der Patentverletzung erfüllt ist, benennen die Richter vor der Entscheidung in der Hauptsache einen Sachverständigen aus der bei Gericht geführten Sachverständigenliste.

In Patentsachen kann der Richter sich für die Wahl eines Sachverständigen von einer der hierfür durch gesetzestretende Verordnung bestimmten Stellen beraten lassen (Art. R 615-5 CPI).

Außerdem können im Interesse des Betreffenden alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um die Vertraulichkeit bestimmter Informationen zu wahren; der Gerichtsvollzieher kann angewiesen werden, die beschlagnahmten Unterlagen in einem versiegelten Umschlag zu verwahren und diesen anschließend dem Sachverständigen zu übergeben, damit dieser sie auf Dokumente sichtet, die vertrauliche Informationen enthalten und zum Nachweis des Vorliegens einer Patentverletzung nicht benötigt werden (Art. R 615-4 CPI).

The appellant's IP counsel can be an expert: it is now recognised that this counsel can fulfil that role without prejudice to the rules governing a fair trial (Cass.com, 8 March 2005, No. 03-2005 No. 03-15.871, juris-Data No. 2005-027485; bull.civ. 2005, IV, No. 53; comm.com.électr. 2005, comm 102, note Ch Caron; D 2005, somm p. 966, obs J Raynard).

Barristers, being independent, can of course be appointed as experts, provided they specify in what capacity they are acting (Cass. com, 18 April 2000, D 2001, Jur p. 370).

The expert helps the bailiff draft his notes, but he cannot perform any inspections during seizure operations, and in particular may not interrogate the distrainee.

II. The expert's central role in assessing damages

On the purely technical questions, particularly the relevance of prior art or the material effect of the patent infringement, the judges refer to lists of legal experts when appointing an expert at the interlocutory stage.

For patents, the judge may, in making his choice, consult one of the bodies referred to in an interdepartmental order (Article R 615-5 CPI).

Also, in the distrainee's interest, steps may be taken to protect the confidentiality of certain items. The sequestrator may be asked to put the seized documents in a sealed envelope; they are then given to the expert to sort through and remove those containing confidential information but which are not required to prove infringement (Article R 615-4 CPI).

Le conseil en propriété intellectuelle du requérant peut être expert : il est désormais admis que ce conseil puisse remplir ce rôle sans porter atteinte aux règles qui gouvernent le procès équitable. (Cass.com, 8 mars 2005, n° 03-2005 n° 03-15.871, juris-Data n° 2005-027485 ; bull.civ. 2005, IV, n° 53 ; comm.com.électr. 2005, comm102, note Ch Caron ; D 2005, somm p. 966, obs. J Raynard).

Certes, un avocat a pu être désigné comme expert en raison de son indépendance, s'il précise sa qualité (Cass. com, 18 avril 2000, D 2001, Jur p. 370).

L'expert aide l'huissier à la rédaction de son procès-verbal mais il ne peut se livrer à une enquête pendant les opérations de saisie, notamment en interrogeant le saisi.

II. L'expert au cœur de l'évaluation du préjudice

Sur les questions proprement techniques, notamment sur la pertinence d'antériorités ou la matérialité de la contrefaçon des brevets, les juges se réfèrent aux listes judiciaires d'experts pour nommer avant dire droit un expert.

En matière de brevets d'invention, le juge peut consulter pour déterminer son choix, l'un des organismes désignés par arrêté interministériel (art. R 615-5 du CPI).

Le président peut également dans l'intérêt du saisi prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ; il demande à l'huissier de placer les documents saisis sous pli cacheté, à charge pour lui de les remettre à l'expert qui opérera le tri pour extraire les pièces qui, contenant des renseignements confidentiels, ne seraient pas nécessaires pour établir l'existence de la contrefaçon (art. R 615-4 du CPI).

Was das Gutachten zur Bestimmung der Höhe des Schadens betrifft, so hat es durch die Aufnahme neuer eine Ersatzpflicht begründender Tatbestände aufgrund der Umsetzung der Richtlinie und die Ausweitung der Ersatzpflicht auf all diese Schadensposten unter Aufhebung der bisher geltenden Deckelung an Bedeutung gewonnen.

Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass das Gericht zur Bestimmung der Schadenshöhe "die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich der Gewinneinbußen für die geschädigte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers, sowie den immateriellen Schaden für den Rechtsinhaber" berücksichtigen muss, eine Aufzählung, die nicht erschöpfend ist.

Auf den Sachverständigen könnten neue Schwierigkeiten zukommen: Der Verletzer wird wahrscheinlich kaum bereit sein, genau Auskunft über die von ihm erzielten Gewinne zu geben, und der Sachverständige wird dann Ermittlungen durchführen müssen, die mit für beide Teile unangenehmen Maßnahmen verbunden sind.

Obwohl dies von einigen gefordert wurde, hat der Gesetzgeber Strafzinsen nicht zugelassen. Im Übrigen wird im 26. Erwägungsgrund der Richtlinie hierzu klargestellt: "Bezweckt wird dabei nicht die Einführung einer Verpflichtung zu einem als Strafe angelegten Schadensersatz, sondern eine Ausgleichsentschädigung für den Rechtsinhaber auf objektiver Grundlage ...".

Ein schlüssiges Konzept zur genauen Bestimmung des zu zahlenden Schadensersatzes beinhaltet auch die Erstellung eines entsprechenden Gutachtens unter Einsatz sowohl juristischer wie auch ökonomischer Techniken.

Bislang galt für die Schadensersatzpflicht in Ermangelung spezieller Vorschriften die allgemeine Regel, die sich aus Artikel 1382 des bürgerlichen Gesetzbuchs ergab, wonach der Geschädigte wieder so zu stellen ist, wie er es ohne das schädigende Ereignis – d. h. ohne die Nachahmung – gewesen wäre.

As claims for damages multiply following implementation of the directive and abolition of the ceiling on them, the expert report on damage assessment is becoming increasingly important.

The law clearly states that in assessing damages the judge must consider, amongst other things, the "negative economic consequences, including lost profits, which the injured party has suffered, the profits made by the infringer and the moral prejudice caused to the rightholder by the infringer".

The expert runs the risk of encountering new difficulties: infringers are unlikely to want to give details of their profits, so he will be obliged to conduct difficult investigations.

Pace some commentators, the lawmaker has not authorised punitive damages. Consideration 26 of the directive even states: "The aim is not to introduce an obligation to provide for punitive damages but to allow for compensation based on objective criteria ...".

A true damage-assessment policy, which would calculate precisely the compensation due, would require the use of legal and econometric tools.

In the absence of specific legal provisions to date, damages for infringement have been governed by Article 1382 of the French Civil Code, whereby the victim is to be restored to the position he would have been in had the damage (i.e. the infringement) not occurred.

S'agissant de l'expertise en vue de l'évaluation du préjudice, la multiplication des chefs de préjudice découlant de la transposition de la directive et la suppression du plafonnement de la réparation à l'intégralité de ce préjudice accroît son importance.

La loi dispose clairement que pour déterminer le préjudice le juge doit prendre en compte "les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du fait de l'atteinte", énumération non exhaustive.

L'expert risque de rencontrer de nouvelles difficultés : le contrefacteur sera probablement peu enclin à révéler une information précise sur les bénéfices qu'il a réalisés et il appartiendra à l'expert de procéder à des investigations requérant de sa part des démarches difficiles.

Même si certains ont émis une idée contraire, le législateur n'a toutefois pas autorisé les dommages-intérêts punitifs. Le considérant 26 de la directive précise d'ailleurs à cet égard : "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 ...".

La mise en œuvre d'une véritable politique d'évaluation précise de l'indemnisation du préjudice nécessite le recours à des outils en matière d'expertise à la fois juridiques et économétriques.

Jusqu'à présent, en l'absence de règles spécifiques, l'indemnisation du préjudice de contrefaçon était soumise à la règle du droit commun découlant de l'article 1382 du code civil, selon laquelle il convient de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de fait dommageable, c'est-à-dire en l'absence de contrefaçon.

Hierbei ist nur ein unmittelbarer und konkreter Schaden zu ersetzen, und letztendlich wird nur ein hinreichend nachgewiesener Schaden ersetzt.

Die Beschränkung der Ersatzpflicht auf den tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Schaden und die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten bei seiner Festsetzung sind als Hauptursachen für die geringe Höhe der Schadensersatzzahlungen ausgemacht worden, die den Geschädigten von französischen Gerichten zugesprochen werden (siehe *G. Triet* und *L. Santarelli*, *Propriété industrielle: Le coût des litiges, étude comparée entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis et les Pays-Bas: Editions de l'Industrie, Mai 2000*).

II.1 Außergerichtliche und/oder gerichtliche Gutachten

Meist wird ein Verletzungsprozess in zwei Schritten durchgeführt. Ist der Verletzungstatbestand nachgewiesen, so ergeht eine erste Zwischenentscheidung, in der das Vorliegen einer Verletzung festgestellt wird. In dieser Entscheidung benennt das Gericht auf Antrag einer der Parteien oder von Amts wegen einen Sachverständigen, dem aufgetragen wird, den Umfang der Verletzungshandlungen zu schätzen, um die Bestimmung des Schadens zu ermöglichen. Das Gericht kann auch eine Vorauszahlung durch den Beklagten anordnen, die auf die später festgesetzte Entschädigungssumme angerechnet wird.

In einigen Fällen dauert der Verfahrensabschnitt, in dem die Sachverständigen tätig werden, länger als das vorausgegangene Verfahren zur Feststellung der Rechtsverletzung und macht den längsten Teil des Prozesses aus.

Nimmt der Kläger gleich zu Beginn des Gerichtsverfahrens die Dienste eines außergerichtlichen Sachverständigen in Anspruch und fügt er seinen Anträgen in der Hauptsache als Anlage eine genaue Evaluierung der Entschädigungssumme bei, kann sich das Gericht unter Umständen anhand dieser Informationen in der Lage sehen, eine Vorauszahlung festzusetzen, die sich nach dem entstandenen Schaden bemisst, oder sogar die Höhe der Entschädigung ohne gerichtliches

The system means that only direct, certain and duly substantiated damage can be made good.

Limiting reparations to proven damage, combined with the difficulty in assessing it, is seen as the main reason for the modest damages awarded by French courts (see *G. Triet* in association with *L. Santarelli*, *Propriété industrielle: le coût des litiges, étude comparée entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis et les Pays-Bas: Editions de l'Industrie, May 2000*).

II.1 (Extra)judicial expert reports

Usually, there are two stages in infringement proceedings. If the facts of the infringement case are proved, an interlocutory decision is taken that infringement has occurred. In this decision, the judge appoints, at the request of one of the parties or of his own motion, an expert whose job it is to evaluate the scope of the infringement to determine the damage. He can also order the defendant to make an advance payment on the total compensation due.

Getting the expert's contribution can be the longest part of the process, and can take longer than the litigation establishing that infringement occurred.

If the judge calls on an extrajudicial expert from the start of the legal proceedings and has available a precise assessment of the compensation at issue, he may take the view that he is sufficiently well informed to order a payment that is economically in keeping with the damage suffered or even to award compensation without a legal expert's opinion. That saves the plaintiff the time and money associated with protracted legal proceedings.

Ce système impose que seul le préjudice direct et certain peut être indemnisé, et que seul le préjudice dûment justifié et indemnisé au final.

La limitation de la réparation au préjudice subi et prouvé et les difficultés d'évaluation qui en découlent ont été désignées comme les principales causes de la faiblesse du montant des dommages-intérêts alloués par les tribunaux français (voir *G. Triet* en collaboration avec *L. Santarelli*, *Propriété industrielle: le coût des litiges, étude comparée entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis et les Pays-Bas: Editions de l'Industrie, mai 2000*).

II.1 Expertise extra-judiciaire ou/et expertise judiciaire

Le plus souvent, le procès en contrefaçon se fait en deux temps. Si les faits de contrefaçon sont avérés, une première décision est rendue avant dire droit sur l'existence de la contrefaçon. Dans cette décision, le juge désigne, à la requête de l'une des parties ou d'office, un expert avec pour mission d'évaluer l'étendue de la contrefaçon afin de déterminer le préjudice. Il peut également décider de condamner le défendeur à payer une provision à valoir sur le montant total de l'indemnité qui sera évaluée.

Il arrive que la procédure d'expertise soit la partie la plus longue du procès, plus longue que le contentieux relatif à l'existence de la contrefaçon.

En recourant aux services d'une expertise extrajudiciaire dès le début de la procédure judiciaire et en fournissant une évaluation précise de l'indemnisation annexée aux conclusions sur le fond, le juge peut s'estimer suffisamment éclairé pour accorder une provision économiquement en rapport avec le préjudice subi ou même pour déterminer le montant de l'indemnisation sans avoir recours à une expertise judiciaire. Ainsi le demandeur à l'action s'économise la

Gutachten festzusetzen. So kann der Kläger den Zeitaufwand und die Kosten eines oft langwierigen Verfahrens reduzieren.

Es kann aber auch sein, dass es der gegnerischen Partei gelingt, ernsthafte Zweifel an der vom Kläger in seinen Anträgen vorgenommenen Schätzung zu wecken. In diesem Fall kann der Richter, wenn er die ihm vorliegenden Informationen noch nicht für ausreichend hält, ein gerichtliches Gutachten anfordern und zwischenzeitlich eine beträchtliche Vorauszahlung anordnen. Die Erstellung des außergerichtlichen Gutachtens wird dennoch nicht umsonst gewesen sein. Da die meisten Argumente vor Gericht bereits ausgetauscht worden sind, dürfte die Anfertigung des zweiten Gutachtens erheblich weniger Zeit in Anspruch nehmen.

II.2 Die verbesserte Evaluierung des Schadens

Wie komplex die erforderlichen ökonomischen Untersuchungen sind, hängt davon ab, ob der Betreffende sich für die detaillierte oder für die pauschalierte Evaluierung entscheidet.

Vorgehen bei einer detaillierten Evaluierung

Das ist die aufwendigste Alternative, die meist die Erstellung eines wirtschaftlichen Gutachtens erfordert. Hierbei muss bestimmt werden, wie viele Erzeugnisse der Rechtsinhaber ohne die Nachahmungen hätte selbst absetzen können, und anschließend muss seine Gewinnspanne ermittelt und auf diese Zahl angewandt werden.

Im Einzelnen umfasst dieses Gutachten die folgenden Schritte:

- Bestimmung der Produktions- und Kommerzialisierungskapazitäten des Rechtsinhabers; Klärung der Frage, ob er zum Zeitpunkt der Nachahmung über ausreichende Kapazitäten verfügte, um die Erzeugnisse, die nachgeahmt wurden, selbst herzustellen, ohne zusätzliche Investitionen tätigen zu müssen.

- Analyse der am Markt erhältlichen Produkte unter Wettbewerbsgesichtspunkten, um zu bestimmen, ob die Wahl der Kunden des Verletzters nicht auf andere Produkte als diejenigen des Rechtsinhabers gefallen wäre.

The opposing party may challenge the plaintiff's assessment. In this case, if the judge does not consider himself sufficiently well informed, he can call on a legal expert, ordering a part-payment in the meantime. But the first report will not have been wasted: as most of the arguments have already been put to the judge, producing the expert opinion should take much less time.

II.2 Better damage assessment

The complexity of the econometric tools used depends on whether the rightholder opts for a detailed or a simple assessment.

Detailed method

This more complex option usually means commissioning an economic expert report, quantifying how much of the infringement committed the rightholder could have exploited commercially himself, and then determining the rightholder's margin applicable.

In summary, this report:

- determines the rightholder's capacity to produce and exploit commercially, and whether he was able, at the time of the infringement, to produce the infringing products without making additional investments

- studies competing products available to see if the infringer's customers might not have chosen products other than the rightholder's

longueur et le coût d'une procédure souvent longue.

Il se peut également que la partie adverse parvienne à contester sérieusement l'évaluation faite par le demandeur dans ses conclusions. Dans ce cas, si le juge estime qu'il n'est pas suffisamment éclairé, il pourra recourir à une expertise judiciaire tout en accordant, entre temps, une provision substantielle. Toutefois, le recours à l'expertise judiciaire n'aura pas été vain. En effet, comme la plupart des arguments auront déjà été échangés devant le juge, la durée de l'expertise devrait être sensiblement écourtée.

II.2 L'amélioration du chiffrage du préjudice

La complexité des outils économétriques à mettre en œuvre varie selon que le titulaire des droits opte pour l'évaluation circonstanciée ou forfaitaire.

La méthode d'évaluation circonstanciée

c'est le choix le plus complexe qui nécessite le plus souvent le recours à l'expertise économique. Il faut déterminer la part de la masse contrefaisante que le titulaire du droit aurait pu commercialiser lui-même puis déterminer la marge du titulaire qu'il faudra appliquer à cette masse.

Cette expertise se résume comme suit :

- déterminer la capacité de production et de commercialisation du titulaire ; déterminer si ce dernier disposait ou non, au moment de la contrefaçon, de la capacité d'absorber la masse contrefaisante sans engager d'investissements supplémentaires.

- effectuer une analyse concurrentielle des produits sur le marché afin de déterminer si le choix des clients du contrefacteur ne se serait pas porté sur d'autres produits que celui du titulaire du droit.

– Bewertung der Attraktivität des betreffenden Schutzrechts: Ruf der Marke, Vorteil, den ein Verbesserungspatent gegenüber dem Stand der Technik bringt usw.

– Anwendung der Nettogewinnspanne auf die oben ermittelte Zahl; ausnahmsweise wird auch die Bruttogewinnspanne angesetzt, wenn die Menge der nachgeahmten Produkte im Vergleich zu den Produktionskapazitäten des Patentinhabers marginal bleibt, so dass er sie ohne Erhöhung seiner festen Betriebskosten hätte herstellen können.

Pauschale Evaluierung

In diesem Fall ist das wirtschaftliche Gutachten weniger umfassend. Es genügt, die Höhe der vertraglichen Lizenz zu ermitteln, die der Rechtsinhaber dem Verletzer auf Antrag hätte erteilen können. Hierbei ist der Betrag anzusetzen, den der Rechtsinhaber bislang verlangt hat; in Ermangelung einer früheren Lizenz werden die auf dem betreffenden Gebiet allgemein üblichen Lizenzen als Referenz herangezogen (CA Paris, 27. Juni 1990: PIBD 1990, Nr. 488, III, S. 634).

– assesses the attractiveness of the IP right in suit (e.g. well-established trade mark, or patent making a big improvement to the art)

– applies net profit margins – or, exceptionally, gross margins if the quantity of infringing objects is so marginal compared to the patent proprietor's production capacity that he could have made them without any increase in his general fixed costs.

Simple method

The simpler report merely establishes what the infringer would have paid if he had licensed the product from the right-holder. This based on the rightholder's existing licence fees (if any), or standard market rates (CA Paris, 27 June 1990: PIBD 1990, No. 488, III, p. 634).

– apprécier le pouvoir attractif du droit de propriété intellectuelle en cause : marque de renommée, brevet de perfectionnement apportant ou non un avantage par rapport à l'art antérieur.

– applique la marge bénéficiaire nette ; de manière exceptionnelle, c'est la marge brute lorsque la quantité d'objets contrefaisants reste marginale par rapport à la capacité de production du breveté, de telle sorte qu'il aurait pu les produire sans augmenter ses frais généraux fixes.

L'évaluation forfaitaire

Dans cette hypothèse, l'expertise économique sera plus limitée : il suffit de déterminer le taux de la licence contractuelle qui aurait pu être accordé si le contrefacteur l'avait demandé au titulaire du droit. Il convient de prendre en compte le taux précédemment accordé par le titulaire du droit, à défaut les taux de référence sont ceux généralement pratiqués dans le secteur (CA Paris, 27 juin 1990 : PIBD 1990, n° 488, III, p. 634).