

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, PRÉJUDICE ET DROIT ÉCONOMIQUE

Par Fabrice SIRIAINEN*

L'analyse de droit économique détourne des voies formelles empruntées par l'analyse juridique classique dans le but de présenter des perspectives nouvelles, et partant de proposer des solutions juridiques plus conformes aux «faits» économiques et sociaux, relativement à un problème donné. Cela tient à la fois à sa méthodes, l'analyse substantielle¹, et à la pluridisciplinarité à laquelle cette branche du droit² fait appel : l'analyse économique y tient une place non négligeable à côté ou au sein de l'analyse juridique³. Tous les domaines du droit des affaires sont ainsi concernés ; or, à quelques exceptions près⁴, la doctrine en matière de propriété intellectuelle n'a pas semblé sensible à cette approche du droit, dans un domaine qui, pourtant, s'y prête a priori particulièrement⁵. controverses théoriques qui animent encore la

*Maître de conférences à la faculté de droit de Nice-Sophia Antipolis CREDECO, UMR 6043, CNRS/NRA

¹ Cf. G. Farjat, L'importance d'une analyse substantielle en droit économique, RIDE 1986, p. 9 et s.

² Sur l'autonomie du droit économique comme branche du droit, cf. G. Farjat, La notion de droit économique, in APD, Droit économie, t. 37, Sirey, 1992, p. 27 et s.

³ Il faut bien se garder, cependant, de confondre analyse économique du droit et droit économique. Le second serait une branche du droit à part entière, alors que la première n'est qu'une méthode. Les liens et différences entre l'analyse économique du droit et le droit économique mériteraient sûrement d'être dégagés de manière plus approfondie, quant à leur objet et quant à leur méthode. Toutefois, l'irréductibilité de l'un à l'autre peut-être posée comme une certitude.

⁴ Au premier rang desquelles il faut citer B. Edelman dont l'œuvre est marquée par l'analyse substantielle dans le domaine de la propriété littéraire et artistique et qui su rendre compte de la logique des solutions juridiques à travers des considérations propres au domaine des arts et les enjeux économiques des industries culturelles. En réalité, la matière de la propriété littéraire et artistique se prête naturellement depuis son origine à l'analyse substantielle, compte tenu de ses enjeux culturels, artistiques : on ne citera pour mémoire que les réflexions en forme d'analyse substantielle de R. Badinter in «Le droit de l'artiste interprète sur son interprétation », JCP 1964, I, 1844.

⁵ C'est ainsi notamment qu'il n'y est presque pas fait allusion par G. Farjat dans sont traité de droit économique, Droit économique, PUF, Thémis Droit, 2e édition, 1982.

matière¹, un bref retour sur certaines théories élaborées en matière de propriété intellectuelle permettra de saisir.

La nature économique de l'objet du droit de la propriété intellectuelle a été soulignée par de nombreux auteurs. De cette nature économique de l'objet du droit, la doctrine a tiré la nature «économique» du droit lui-même. On parle volontiers de «droits de monopole», voire tout simplement de «monopoles»².

La doctrine italienne a ainsi très tôt mis en évidence la nature économique des droits sur les biens immatériels. Un auteur italien, Carlo Cristofaro, écrivait dès 1931 que *«le droit de l'auteur («ideatore») peut se définir comme le droit de monopole («privativa») ou de réservation de la plus-value de la production originale»*³. Cet auteur distinguait l'objet du droit, de son contenu : «la chose incorporelle exprimée, ayant les caractères de nouveauté et d'utilité, en ce qu'elle constitue une plus-value sur la production ordinaire, est objet de monopole ou de réservation industrielle, alors que sa production en est le contenu»⁴. Il établissait donc le lien entre l'objet économique d'un droit sur une chose incorporelle et son contenu : le premier n'est autre qu'une «plus-value», laquelle justifie l'octroi du second, c'est-à-dire d'un monopole juridique portant sur sa reproduction.

¹ Sur lesquels cf. Parmi une très abondante littérature : en matière de droit d'auteur, A Lucas et H. J. Lucas, *Traité de propriété littéraire et artistique*, 2e éd. 2001, Litec, n° 15 et s. ; en matière de propriété industrielle, F. Pollaud-Dulian, *Traité de la propriété industrielle*, Monchréien, 1re éd. 1999, n° 13 et s.

² Mais la théorie des droits de monopole est également l'œuvre de la jurisprudence, qui, pour des raisons pragmatiques, s'était rapidement départies du terme de propriété, pour lui préférer celui de monopole. V. Cass. Req., 25 juillet 1887, S. 1888, 1. 17, rapp. Lepelletier et note Lyon-Caen : *«les droits d'auteur et le monopole qu'ils confèrent sont désignés à tort, soit dans le langage usuel, soit dans la langue juridique, sous le nom de propriété : loin de constituer une propriété comme celle que le code civil a définie et organisée pour les biens meubles et immeubles, ils donnent seulement à ceux qui en sont investis le privilège exclusif d'une exploitation temporaire»*. Ou encore, Paris 8 déc. 1853, S. 1854. 2. 109 ; D.P. 1854. 2. 25.

³ Sur lesquels cf. Parmi une très abondante littérature : en matière de droit d'auteur, A Lucas et H. J. Lucas, *Traité de propriété littéraire et artistique*, 2e éd. 2001, Litec, n° 15 et s. ; en matière de propriété industrielle, F. Pollaud-Dulian, *Traité de la propriété industrielle*, Monchréien, 1re éd. 1999, n° 13 et s.

⁴ Idem, p. 115.

Il est possible de rapprocher Cristofaro d'un autre auteur italien, Piola Caselli lequel écrivait à propos du droit d'auteur que «*les prérogatives patrimoniales exclusives de publication, reproduction, exécution etc...portent plutôt que sur l'œuvre – dont la jouissance directe est passée au public – sur une forme d'exploitation économique*»¹. Selon cet auteur, ce sont ces facultés patrimoniales qui donnent au droit d'auteur son profil particulier, en ce sens que le droit a pour objet plus un «*facere*» qu'un «*habere*»². Autrement dit, la nature économique de l'objet du droit conditionne son contenu, et inscrit celui-ci dans un rapport personnel («*facere*») et non plus dans un rapport sujet-chose («*habere*»).

Ces idées seront reprises plus tard par Franceschelli pour qui, la structure des rapports nés du droit d'auteur «*ne peut se concevoir et construire que comme un faisceau d'obligation de non focere par rapport à la réalisation concrète d'une idée déterminée*»³. Elles trouvèrent leur aboutissement dans la théorie des «*droits de monopole*». Cette dernière est présentée comme «*une invasion ultérieure de la sphère économique et de la liberté d'autrui*» par un droit qui va «*au-delà du droit de propriété*»⁴. Mais ce monopole, loin d'être absolu, est délimité par son objet même. Ainsi, le droit exclusif apparaît comme une sphère limitant l'activité économique et la liberté d'entreprendre d'autrui, en imposant une obligation de ne pas faire délimitée par les utilités économiques d'une chose⁵. Le monopole peut alors être défini

¹ E. Piola Caselli, Trattato di diritto di autore e del contratto di edizione E. Marghieri, Napoli e Unione TIP, Editrice Torino, 2e éd., 1927, p. 53.

² Idem, p. 54. Cet auteur, se prononce finalement pour un droit de nature personnelle-patrimoniale.

³ R. Franceschelli, Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur, Mélanges P. Roubier, P. 452 et s, et part. P. 461.

⁴ R. Franceschelli, précité, p. 460. Egalement Roubier, Le droit de la propriété industrielle, Paris, Sirey, 1952, T.I, p. 104.

⁵ Cf. Egalement M. Vivant, Touche pas à mon filtre ! Droit de marque et liberté de création : de l'absolu et du relatif dans les droits de propriété intellectuelle, JCP, éd. E., I, 251.

comme une exclusivité «sur une activité déterminée par égard à une chose (*un livre, un produit*) »¹.

Quant à leur structure, ces droits de monopole se caractérisent par deux éléments : «*le droit de réaliser et d'exploiter économiquement ce qui constitue l'objet spécifique de l'invention ou de l'œuvre littéraire* » et « *le droit d'empêcher que les tiers qui ont acheté l'objet ou le livre puissent eux-mêmes les reproduire ou les produire à nouveau* »². Ce second élément rappelle la propriété, le « jus prohibendi » ou encore « jus excluendi alios » bien que l'on ne soit plus, selon ces auteurs, dans le cadre de la propriété stricto sensu.

C'est ce que Roubier qualifia de «droit de clientèle»³ qui renvoya leur contenu dans la sphère économique : ces droits confèrent une emprise (monopole) sur une valeur (la clientèle) ⁴. On préférera aujourd'hui considérer qu'au delà de la clientèle, c'est sur des « marchés » que ces droits confèrent une emprise⁵.

Ces diverses théories illustrent à quel point l'objet économique de la propriété intellectuelle influe sur sa nature et sur son régime juridique. Cet objet économique n'explique pas tout concernant la nature et le

¹ R. Franceschelli, art. préc. p. 466, n° 16. La similitude avec les thèses, contemporaines de l'analyse économique du droit est frappante. Sur cet aspect de ces thèses, cf. F. Siirianinen, la propriété de l'information. Grandeur ou décadence de la propriété ?, in Immatériel. Nouveaux concepts, *Economica*, 2001, p. 127 et s.

² R. Franceschelli, *Idem*, p. 454-455.

³ Roubier, *op. Cit.*, T.I, p. 104 et s.

⁴ Avec eux (les droits de clientèle), nous entrons dans un régime patrimonial très différend, le régime des «valeurs». « La clientèle constitue une (valeur), c'est à dire un bien au sens juridique du mot », Roubier, *op. Cit.*, p. 105.V. également P. Catala pour qui « cette valeur (celle du droit sans corpus) atteint son maximum dans les purs monopoles d'exploitation », in *La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne*, RTD. Civ., p. et part. P. 201, n. 21.

⁵ En ce sens, M.A. Hermitte, le rôle des concepts mous dans les techniques de déjuridicisation. L'exemple des droits intellectuels, *APD*, 1985, p. 331 et s. ; sur les rapports entre clientèle et concurrence, Y. Chaput (sous la direction de), *Clientèle et concurrence, Approche juridique du marché*, le droit des affaires, Litec, 2000.

régime juridique de la propriété intellectuelle¹. Mais il explique beaucoup.

Toutefois, la rigidité d'une analyse trop formelle menée sur le fondement de catégories juridiques elles-mêmes relativement figées peut conduire à occulter l'essence profonde de ces droits, avec des conséquences sur les rapports économiques et sociaux qu'ils régissent. La question du préjudice en matière de propriété intellectuelle² en fournit une illustration. En effet, l'inscription classique de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon dans le droit de la responsabilité civile (I) semble en décalage complet par rapport aux réalités économiques et judiciaires de ce type de contentieux. Il convient alors de procéder à une analyse de droit économique du contentieux de la contrefaçon aux fins de proposer d'autres voies de sanctions qui dépassent le cadre de la responsabilité civile, voir celui du droit de la propriété intellectuelle (II).

I – L'inscription de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon dans le droit de la responsabilité civile

La démonstration d'une faute du contrefacteur autre que l'acte de contrefaçon n'est pas nécessaire pour la mise en oeuvre d'une action civile en responsabilité pour contrefaçon. Il ne saurait d'ailleurs en aller autrement : comme le soutient une partie de doctrine et comme le rappelle la Cour de cassation à propos du droit d'auteur, mais l'argument peut être transposé au droit des marques ou au droit des brevets, dès lors que la contrefaçon est établie, il n'y a pas lieu de rechercher une faute du contrefacteur pour engager sa responsabilité civile³ : la seule violation du droit suffit. L'opposabilité erga omnes du

¹ L'on pourrait par exemple en dire autant de la nature artistique des œuvres dans le droit de la propriété littéraire et artistique. Cf. B. Edelman, de la nature des œuvres d'art d'après la jurisprudence, D. 1969, chr., p. 61 et s ; Le droit moral dans les œuvres artistiques, D. 1982, chron., p. 264 et s.

² La présente étude sera limitée pour l'essentiel aux domaines principaux du droit des marques, des brevets, et du droit d'auteur.

³ Civ. I^o, 10 mai 1995, RIDA 1995, 4, p. 291.

droit de propriété¹, ou comme d'autres l'ont qualifié, l'exclusivisme du droit réel, commandent cette solution.

L'action civile en contrefaçon est ainsi une action hybride : elle repose en effet sur un droit de propriété, mais dès lors qu'elle vise à indemniser le préjudice subi, elle emprunte le régime d'une action en responsabilité civile² : *«L'action civile en contrefaçon est de nature hybride, en ce sens qu'elle n'est pas uniquement une action en responsabilité civile, puisqu'elle se fonde sur un droit subjectif, et qu'elle n'est pas une action protégeant le droit subjectif, puisqu'elle vise également à obtenir la réparation du préjudice subi»*³. Ces liens entre propriété et responsabilité, entre droit réel et droit personnel ne sont que la conséquence de l'essence du droit exclusif qui est, rappelons-le, pour son titulaire *une sphère limitant l'activité économique et la liberté d'entreprendre d'autrui, en imposant une obligation de ne pas faire délimitée par les utilités économiques d'une chose*.

De fait, la sanction d'un acte de contrefaçon n'a pas forcément une vocation indemnitaire. La réintégration du propriétaire dans son droit par la cessation des actes contrefaisants, voire par la seule publication de la décision⁴, peut être ordonnée en dehors même de tout autre préjudice subi par le titulaire du droit de propriété intellectuelle⁵. Toutefois, en

¹ J. Duclos, l'opposabilité. Essai d'une théorie générale, LGDJ, Bib. De Dr. pr., T. CLIXXIX, Paris, 1984.

² Cette dérive est renforcée par les termes même du CPI dont l'article L. 615-1 dispose en matière de brevet que «la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur», ce qui, pour une partie de la doctrine renvoie à l'article 1382 du code civil.

³ N. Quoy, La responsabilité en matière de contrefaçon par reproduction RIDA, 1999, p. 3 et s. et part. P. 11. Cf. ; également F. Pollaud-Dulian, op. Cit., n° 1464 : *«l'action en contrefaçon... n'est pas une simple forme d'action en responsabilité civile, c'est une spécifique, qui est tout autant une action reivindicatoire que réparatrice : elle défend un droit privatif»*.

⁴ CA Douai, 28 septembre 1998, Annales, 1999, n° 2 p. 102 (*«La publication de l'arrêt de condamnation est suffisante pour assurer l'entière réparation du préjudice subi, cette mesure étant à elle seule à même de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit»*).

⁵ Ce qui laisse supposer que la violation d'un droit de propriété intellectuelle n'engendre pas «perse» un préjudice pour le titulaire du droit ; la jurisprudence se prononce en ses contraire, cf. Infra.

règle générale, le titulaire du droit souffre un préjudice matériel ou moral, un préjudice économique du fait de la contrefaçon, dont il demande réparation. C'est ainsi que Roubier distinguait entre sanctions «restitutives» et sanctions «réparatrices»¹ de la contrefaçon. Les premières permettent au propriétaire de se réapproprier son droit, de le revendiquer, alors que les secondes visent à l'indemniser pour cette atteinte. Cette distinction est aujourd'hui bien établie. Elle est pourtant trop abrupte: la réparation ne pourra être intégrale que si la réintégration du propriétaire dans son droit, c'est-à-dire dans son monopole et dans les réalités et perspectives économiques, les situations de concurrence et de marché que ce dernier recouvre, est totale. Cela fait difficulté dans le cadre d'une logique réparatrice classique de responsabilité civile qui gouverne actuellement la question de la détermination (A) et de l'évaluation du préjudice (B) par les juridictions², soutenues en cela par une partie de la doctrine³.

A – La détermination du préjudice indemnisable en matière de propriété intellectuelle

Il convient de déterminer quel type de préjudice peut être rattaché à la violation d'un droit de propriété intellectuelle et, à ce titre, est susceptible d'être indemnisé.

Traditionnellement, le préjudice indemnisable en cas de contrefaçon emprunte la forme du préjudice réparable au titre de la responsabilité civile de droit commun : le seul préjudice, mais bien que le préjudice⁴. La doctrine distingue de manière générale, plusieurs préjudices distincts qui seraient susceptibles d'être indemnisés par les tribunaux au titre de la contrefaçon. L'atteinte au droit de propriété en lui-même (a) et le trouble commercial (b) sont les deux composantes traditionnelles du

¹ P. Roubier, *op. Cit.*, T. 1, n° 100 ; p. 456.

² En ce sens, propriété industrielle : le coût des litiges, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Etudes, 2000, part. P. 84.

³ Cf. Par exemple, J.M. Mousseron, note sous CA Paris, 4^e ch. A, 2 oct. 1978, D. 1980, p. 139 Et s

⁴ En ce sens, M. Naussenbaum, Evaluation du préjudice de marque. Le cas particulier de l'atteinte à l'image de marque. JCP, éd. E., 1993, chr., n° 303 ; J.C. Combaldieu, La réparation du préjudice en matière de contrefaçon de brevet et ses méthodes d'évaluation, JCP, éd. E., 1975, n° 12382.

préjudice indemnisable¹. De ces chefs de préjudice, il convient de faire un cas particulier de l'atteinte au droit moral de l'auteur d'une œuvre de l'esprit, préjudice propre au droit d'auteur (c).

a) L'atteinte au droit privatif per se²

Ce préjudice peut être invoqué que le titulaire du droit de propriété intellectuelle exploite ce dernier ou qu'il ne l'exploite pas. Il s'agit d'un chef de préjudice autonome, distinct du trouble commercial, du grain manqué ou de la perte éprouvée. Autrement dit, la violation d'un droit de propriété intellectuelle serait «per se», indépendamment de tout autre ordre de trouble, constitutive d'un préjudice³ susceptible d'être indemnisé⁴.

En matière de brevets, la jurisprudence est incertaine : selon certaines décisions la seule violation du droit de brevet n'est pas, en soi réparable⁵, alors que l'autres juridictions se prononcent en sens contraire⁶. De fait, la lettre de l'article L. 615-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que «*la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur*», en renvoyant expressément au mécanisme de la responsabilité civile, peut être interprétée diversement : la réparation d'un préjudice supposerait la preuve d'un dommage résultant d'une

¹ Cf. F. Pollaud-Dulan, op. Cit., n° 1464 : « A tout le moins, il y a toujours une atteinte au droit de propriété et un trouble commercial... ».

² Cf. F. Pollaud-Dulan, op. Cit., n° 1464 : « A tout le moins, il y a toujours une atteinte au droit de propriété et un trouble commercial... ».

³ En ce sens, CA Paris, 1er juillet 1986, PIBD, 1986, n° 401, III, p. 403.

⁴ La même tendance se retrouve en matière de jurisprudence relative à la concurrence déloyale, dans laquelle la faute déloyale est sanctionnée en elle-même, cf. C. Alexandre-Caselli, la concurrence déloyale et l'effacement de la clientèle. Compte rendu d'une analyse jurisprudentielle, I, Clientèle et concurrence, Approche juridique du marché, sous la direction de Y. Chaput, CREDA, Litec, 2000, p. 109 et s.

⁵ TGI Bordeaux, 15 avril 1996, PIBD 1996, 61, p. 401 ; CA Lyon, 1er février 1999, Dossiers brevets, 1999, II.

⁶ CA Paris 17 janvier 1996 BIPD, 1996, n° 608, III, p. 178 : «*mais considérant que la contrefaçon cause un préjudice au breveté en portant atteinte à son droit exclusif d'exploitation*». CA Toulouse, 2° ch, 1° sect., 5 avril 2000, n° 200, p. 49 : «*Attendu que la seule atteinte au droit de propriété résultant du brevet, indépendamment de toute exploitation commerciale génératrice d'une perte économique, caractérise un préjudice dont l'AETS est fondée à demander réparation*».

faute – la contrefaçon –, et un lien de causalité entre l'acte de contrefaçon et le dommage¹. Une autre lecture de cette disposition est cependant possible : elle impliquerait que la preuve de l'acte de contrefaçon suffit à constituer un préjudice dans le chef du titulaire du droit, renvoyant alors à un seul problème de quantification préjudice.

La même hésitation est permise concernant la propriété littéraire et artistique : si certaines décisions subordonnent l'action civile en contrefaçon à la preuve d'un préjudice², un arrêt de la Cour d'appel de Paris se prononce en sens contraire qui établit un lien consubstantiel entre contrefaçon et préjudice en raison du fait que la loi pénale réprime la contrefaçon³. La motivation de cette décision est critiquable : la répression pénale vise à sanctionner un trouble porté à l'ordre social, indépendamment de l'existence d'un préjudice réparable dans le chef de la victime. Mais le sens de l'arrêt est clair : toute violation d'un droit de propriété littéraire et artistique est en elle-même préjudiciable⁴.

En matière de marques, la jurisprudence paraît plus fixée⁵, l'atteinte au droit constituant un préjudice, encore que toute hésitation ne soit pas

¹ Très nettement en ce sens, cf CA Lyon, 11 février 1999, Annales 2000, n° 1, p. 5 (« Pour prétendre à une indemnisation, le breveté doit prouver la réalité d'un préjudice en relation directe de cause à effet avec les actes de contrefaçon commis. Le breveté ne justifiant pas d'un profit manqué du fait des actes de contrefaçon, doit être débouté de sa demande en paiement des dommages et intérêts, car il n'exploite pas le brevet »).

² CA Paris, 1^o ch., 27 octobre 1992, RIDA 1993, 2, p. 229. TGI Paris, 1^o ch., 17 février 1999, RIDA 1999, 3, p. 3310.

³ CA Paris, 4^o ch., 1^{er} octobre 1990, RIDA 1991, 3, p. 206, note Kerever : « si la loi, par un texte de nature pénal, sanctionne et punit la contrefaçon, c'est que celle-ci provoque toujours un préjudice au titulaire du droit d'auteur qui s'en plaint ».

⁴ Cf. Également en ce sens, dans le domaine des droits voisins (artistes-interprètes). CA Paris, 1^o ch. 11 janvier 2000, RIDA 187, janvier 2001, p. 286, estimant que le préjudice est constitué « aussi par la violation de la prérogative que constitue la faculté de donner cette autorisation » dans le domaine des dessins et modèles, T. Co Paris, 15^o dh, 23 octobre 1998, RIPIA, 1999, T. 1, n° 195, p. 74 : « Attendu que si la société MAILFERT AMOS a incontestablement subi un préjudice du fait de l'atteinte à ses droits et de la perte d'un marché qu'elle aurait dû se voir attribuer ».

⁵ CA Paris, 6 mai 1975, Annales, 1975, p. 233, CA Paris, 15 juin 1976, Annales 1977, p. 145. Cf en dernier lieu, CA Paris, 1^o ch., 9 septembre 1998, RIPIA, 1999, n° 195, p. 50 : « mais considérant que la seule atteinte portée aux marques de la société Procter Gamble justifie la condamnation prononcée par les 1^o juges ... ». Ca Paris, 9 décembre 1998, PIBBD, 1999, 677, III, p. 245.

définitivement écartée compte tenu des liens existant au sein de l'action en contrefaçon entre action réelle et responsabilité civile, seuls les principes gouvernant cette dernière ayant, en théorie, vocation à s'appliquer dès lors qu'il est question de réparer le «préjudice».

En toute hypothèse, dans la réparation du préjudice d'atteinte du droit il s'agit d'indemniser l'usurpation d'un droit et rien d'autre : l'atteinte au droit de propriété pourra ainsi être sanctionnée même s'il n'y a pas en d'acte d'exploitation de la part du titulaire du droit. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'au sein du préjudice de violation du droit plusieurs types de dommages se profilent : le dommage à l'ordre public, fût-il économique, résultant de l'atteinte à la propriété, et le dommage au marché, voir à l'économie, dont le coût social peut être transcrit économiquement¹. Toutefois, le lien entre ces dommages et l'existence d'un préjudice pour la victime de la contrefaçon dont elle peut demander réparation au sens de la responsabilité civile n'est pas évident. Il convient alors de lui trouver une autre justification.

Le droit de propriété intellectuelle est souvent aujourd'hui au cœur de la stratégie de développement des firmes². Du fait de la violation du droit de propriété intellectuelle, c'est la stratégie de l'entreprise qui est forcément atteinte. Cette stratégie étant une «valeur»³ essentielle dans le patrimoine du titulaire du droit, parce que concurrentielle, celui-ci souffrirait *ipso facto* un préjudice⁴.

¹ Cf. *Infra*.

² I. Liotard, Les droits de propriété intellectuelle. Une nouvelle arme stratégique des firmes, *Revue d'Economie Industrielle*, n° 89, trim. 1999, p. 69 et s.

³ Sur le paradigme de la «valeur» dans l'appropriation de l'immatériel, cf. F. Siirainen, art. Précité.

⁴ Certaines décisions ont pu condérer que l'atteinte au monopole (en matière de brevet) justifie une réparation globale au titre de la dépréciation du droit, sans qu'il soit besoin de rentrer dans le détail des différentes atteintes, en ce sens, J.P. Stenger, *Jurisc. Brevets*, fasc. 4680, n° 159. D'aucun y rangent des éléments aussi épars que la perte de concessions de licences ou la perte de parts de marché ; il s'agit de l'atteinte au «monopole»: en ce sens, P. Mathély, le nouveau droit Français des brevets d'invention, *Librairie des JNA*, 1991, p. 537 et s. Quelle différence avec le préjudice commercial, le gain manqué ou les pertes subies ? Enfin pour d'autres, s'agissant d'un acte de contrefaçon qui n'engagerait pas la responsabilité civile de son auteur, «il resterait possible de condamner ce dernier au paiement d'une certaine somme, pourvu que cela ne fût pas à titre réparatoire, mais dans une finalité de restauration de la

L'idée est tout aussi séduisante que fondée, socialement et économiquement parlant. Toutefois, on comprend alors mal ce qui distingue – autrement que par un certain formalisme juridique – ce préjudice de celui commercial souffert par le titulaire du droit.

b) Le préjudice commercial résultant de l'acte e contrefaçon

Le préjudice commercial n'est qu'une répercussion de l'acte de contrefaçon sur les ventes, sur la notoriété, sur les marchés prospectés, les investissements et les contrats du titulaire du droit. Il peut se résumer en dernière instance à l'idée de perte de clientèle¹, entendue au sens très large², de perte de marchés.

Il s'agit là d'un préjudice classique, distinct de la violation du droit en elle-même – même s'il se rattache à lui et que pour cette raison la doctrine et la jurisprudence ont parfois tendance à les confondre – et qui doit être évalué selon la méthode classique inspirée de l'article 1149 du code civil «gain manqué, perte subie», déclinée notamment en terme de «marchés». Ce type de préjudice n'est ainsi pas propre à la propriété intellectuelle. Le préjudice souffert par le titulaire du droit de propriété intellectuelle doit être réparé intégralement, qu'il s'agisse du gain manqué (*lucrum cessans*) ou bien de la perte subie par le titulaire du droit de propriété intellectuelle (*damnum emergens*)³. Seules ses méthodes d'évaluation peuvent revêtir un certain particularisme du fait

propriété à laquelle a attenté la contrefaçon», J. Foyer, M. Vivant, le droit des brevets, Thémis, Droit, PUF, 1991, p. 354. En droit canadien, il n'est pas rare que les tribunaux octroient des «dommages nominaux», c'est-à-dire minimaux, lorsque la victime n'établit pas clairement l'existence d'un préjudice du fait de la contrefaçon L. Carrière, Recours civil en matière de violation de droit d'auteur au Canada, <http://www.robic.CA/publication>.

¹ Pour des décisions faisant référence expressément à la perte de clientèle du fait de la contrefaçon, cf, notamment, Cass. Crim. 23 novembre 1999, Annales, 2000, n° 2, p. 91 qui distingue l'atteinte à la valeur de la marque de la perte de clientèle consécutive au discrédit jeté sur la marque par la contrefaçon ; CA Lyon, 11 février 1999, Annales 2000, n° 1, p. 5, où la référence à la clientèle est utilisée, avec d'autres motifs il est vrai, pour repousser l'existence d'une contrefaçon.

² Cf. En dernier lieu, Y. Chaput (sous la direction de), Clientèle et concurrence, Approche juridique du marché, le droit des affaires, Litec, 2000.

³ En ce sens, C. Carreau, jurisc. Marques, fasc. 7500, n° 93 ; E. Dreyer, jurisc. PLA, fasc. 1612, n° 129 et s. ; F. Pollaud-Dulian, op. Cit., n° 1465 et 1023.

de la nature des droits en cause: droits de marché, droits en devenir dont la valeur croît ou décroît avec l'exploitation qui en est faite, avec la stratégie mise en œuvre par le titulaire, avec l'environnement concurrentiel...

Ainsi, dans la détermination de ce type de préjudice, relèvera-t-on la prise en compte des droits éludés, la perte de marchés, le bénéfice manqué, ou bien encore la perte de chances de bénéfices. Le gain manqué correspondra généralement aux gains que le titulaire du droit aurait réalisés en l'absence de contrefaçon¹ en exploitant son droit, ce que traduit bien l'idée de «droits éludés»². Quant aux pertes subies, il s'agira du trouble commercial, des peines et soins du procès, ou de manière plus générale des troubles divers et variés dans l'exploitation³, comme la perte de marge, la perte de marchés, la perte de clientèle.

Le préjudice est souvent très difficile à déterminer. Par exemple, en matière de marque, contrairement au droit de brevet⁴, *«rien ne prouve que la contrefaçon ait été l'élément qui a déterminé l'achat du produit marqué»*⁵. De plus, au préjudice principal consistant dans les gains manqués ou les pertes subies du fait de la contrefaçon, s'ajoutent des préjudices accessoires comme l'atteinte à la notoriété des œuvres⁶, des signes distinctifs⁷, voire de l'entreprise qui les commercialise. Ainsi, en matière de marque ou de modèle, *«il s'agit d'indemniser le préjudice subi par le propriétaire de la marque ou du modèle du fait de dévalorisation ou de l'avilissement qu'il subit à la suite des actes de*

¹ F. Pollaud-Dulian, op. Cit., n° 1467.

² E. Dreyer, op. Cit., n° 131.

³ En matière de droit d'auteur, cf. E. Dreyer, op. Cit., n° 138 et s.

⁴ Lequel pose d'autres difficultés, sur lesquelles, cf. Infra.

⁵ A. Chavanne, J-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, op. Cit., n° 1269.

⁶ En matière de droit d'auteur, la jurisprudence retient des préjudices de dépréciation de l'œuvre, de banalisation ou d'avilissement, en ce sens, E. Dreyer, op. Cit. N° 139, et les exemples rapportés.

⁷ Une partie de la doctrine nie même que ce type de préjudice puisse être rattaché à la contrefaçon. Il relèverait de la concurrence déloyale ou des agissements parasitaires. Toutefois, dans la lignée de la jurisprudence, de la CJCE, une vision globale de la marque s'impose, dans toutes ses fonctions, surtout immatérielles.

contrefaçon»¹. La perte du caractère attractif au yeux de la clientèle permet de rattacher ce préjudice d'image au préjudice commercial entendu largement. L'indemnisation de ce préjudice au titre 'un préjudice commercial spécial est retenue, notamment en raison de l'atteinte à la notoriété de la marque (qui a une valeur propre et quantifiable).

L'atteinte à l'image de marque² soulève des problèmes particuliers quant à son établissement : elle suppose une démonstration rigoureuse de ce préjudice si particulier. La contrefaçon est susceptible de provoquer «un affaiblissement de la capacité d'attraction de la clientèle associée à la marque. Il est nécessaire de mesurer cet affaiblissement pour en déduire un quantum de préjudice. Il faut pour cela revenir au fondement de la marque en tant que signe de reconnaissance de la clientèle»³. Une telle atteinte à l'image de marque pourra être établie par des études des marketing, des études de ressemblance, destinée à mesurer la perception du public et le degré de confusion ou de ressemblance, ou encore des sondages d'opinion. Le préjudice porté à l'image de la marque pourra encore être déduit de l'importance du modèle contrefait pour la marque, ou encore de la moindre qualité des produits contrefaits⁴.

De ces préjudices, il convient enfin de distinguer un autre préjudice, d'essence extra-patrimoniale : la violation du droit moral de l'auteur.

¹ S. Mandel, L'indemnisation du préjudice en cas de contrefaçon de marque ou de modèle G.P 1996, I, p. 600., et part. P. 601.

² Selon un auteur «L'image de marque est un bien incorporel constitué par l'ensemble des représentations tendant à singulariser aux yeux du public, la notoriété d'une marque – ou de tout autre élément pouvant avoir une valeur économique – et qui résulte de nombreux investissements (notamment publicitaires et marketing)», H. Maccioni, L'image de marque. Emergence d'un concept juridique, JCP éd. G., 1996, doct., 3934.

³ M. Nussenbaum, Evaluation du préjudice de marque. Le cas particulier de l'atteinte à l'image de marque, JCP E, 1993, 303.

⁴ En ce sens, S. Mandel, préc., p. 601.

c) Atteinte au droit moral de l'auteur d'une œuvre de l'esprit

L'auteur d'une œuvre de l'esprit peut souffrir une atteinte à son droit moral, droit traditionnellement qualifié d'extra-patrimonial, et rangé parfois dans la catégorie des droits de la personnalité. Il s'agira d'un préjudice résultant de la violation du droit au nom de l'auteur, du droit au respect de son œuvre, ou encore de son droit de divulgation.

Il ne faut pas confondre l'atteinte au droit moral de l'auteur – que seul l'auteur peut revendiquer – avec le préjudice moral : ce dernier n'est pas propre à la matière du droit d'auteur et doit d'entendre au sens de la *summa divisio* du droit de la responsabilité civile qui distingue préjudice matériel et préjudice moral. Ainsi le préjudice moral, contrairement à l'atteinte au droit moral, n'est pas propre à l'auteur. Il peut être souffert par l'exploitant, l'ayant droit, ou encore un organisme professionnel, voire même par l'auteur lui-même. Il est alors parfois difficile de distinguer l'atteinte au droit moral du préjudice moral proprement dit, condition d'une double indemnisation. Certaines décisions semblent d'ailleurs, les confondre fâcheusement¹. En toute hypothèse, là comme ailleurs, c'est davantage la question de l'évaluation de ce préjudice que celle de sa détermination qui pose problème.

B – La difficile évaluation du préjudice en matière de propriété intellectuelle

Le code de propriété intellectuelle (CPI) ne donne aucune indication spécifique quant à la méthode d'évaluation du préjudice indemnisable en cas de contrefaçon. Il s'agit d'une simple application du droit

¹ Pour illustration, cf. CA Paris, 1^o ch. 17 mars 1999, RIDA octobre 1999, n^o 182, p. 202 (atteinte à la réputation de l'auteur indemnisée indépendamment de l'atteinte à son droit au nom, en contradiction avec une jurisprudence pourtant bien établie, sur laquelle cf. E. Dreyer, op. Cit., n^o 141). V. également, TGI Nice, 3^o ch., 24 janvier 2000, RIDA 186, octobre 2000, p. 305, réparant une atteinte au droit moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et confondant de ce chef atteinte au droit moral et préjudice moral.

commun de la responsabilité civile, sans autre originalité que celle de l'objet auquel elle s'applique : un droit de propriété intellectuelle¹.

Ainsi, l'évaluation des pertes subies, comme des gain marqués est rendue complexe par le fait que la victime n'aurait peut-être pas exploité du tout son droit, ou dans les mêmes conditions que le contrefacteur². Ces dernières conditions doivent d'ailleurs s'entendre aussi bien des capacités propres à l'entreprise victime – capacité et coût de production, de distribution, marge... - que de conditions plus conjoncturelles – état du marché, existence de concurrents, substituabilité des produits... C'est ainsi que *«l'environnement industriel et commercial est déterminant dans l'appréciation de la masse contrefaisante»*³, laquelle est un élément essentiel et préalable d'évaluation du préjudice. La jurisprudence et la doctrine ont dégagé un certain nombre de méthodes d'évaluation de ce type de préjudice, au demeurant assez variées, en fonction du type de droit de propriété intellectuelle en cause et des éléments factuels⁴.

Par exemple, dans l'hypothèse où la victime exploite elle-même son droit, le gain manqué se calcule à partir de la masse contrefaisante : il correspond à la part de bénéfice du contrefacteur en appliquant le taux de marge pratiqué par le titulaire. En toute hypothèse, dans une logique indemnitaire ce n'est pas le bénéfice ou le chiffre d'affaires du

¹ Cf. J-C. Combaldieu, la réparation du préjudice en matière de contrefaçon de brevet et ses méthodes d'évaluation, JCP c.i., 1975, II, 12382 ; p. Ma theley, De l'évaluation de l'indemnité de contrefaçon, Annales 1963, p. 249 et s. En matière de marques de fabrique, RIPIA 1964. 284.

² Il faut distinguer à cet égard selon que le titulaire exploite lui-même, ou par l'intermédiaire d'un licencié, son droit. Dans le premier cas, le gain manqué sera le bénéfice du contrefacteur, voir même plus, si la marge du titulaire est supérieure à celle du breveté, auquel s'ajoute pour le surplus une redevance indemnitaire pour les exploitations que le breveté n'aurait pas été en mesure de réaliser lui-même. Dans le second cas, il est appliqué une redevance indemnitaire correspondant à la licence non octroyée. En ce sens, F. Pollaud-Dulizn, op. Cit., n° 738 et 739 et J-C. Combaldieu, art. Préc., n° 11, 64. Les Echos, 13 juin 2000.

³ Les Echos, 13 juin 2000.

⁴ Par exemple, en matière de marques, l'importance des produits et services offerts sous la marque contrefaite, ou encore la similitude des produits contrefaits avec ceux du titulaires sont des éléments tout aussi déterminants que la situation de marché des parties : S. Mandel, L'indemnisation du préjudice en cas de contrefaçon de marque ou de modèle, G.P. 1996, I, p. 600, part. P. 601.

contrefacteur qui devait alloué au propriétaire du droit.¹ Il faut tenir compte dans le calcul notamment du taux de marge du titulaire. Comme l'écrit un auteur à propos des marques *«il ne s'agit pas du chiffre d'affaire du contrefacteur, qui ne provient pas entièrement de la contrefaçon et dont il faut déduire les frais de fabrication et de commercialisation, mais des gains que le propriétaire de la marque aurait réalisés lui même en l'absence de contrefaçon»*². Il sera donc évalué la part de bénéfice que le titulaire aurait réalisé en l'absence de contrefaçon.

L'évaluation de l'assiette du préjudice en matière de contrefaçon partielle pose problème³. Ce cas de figure se rencontre fréquemment en matière de brevet⁴. La contrefaçon ne porte alors que sur un élément du produit ou du dispositif exploité. Il est question de «tout invisible», de «tout fonctionnel» ou de «tout commercial»⁵, lorsqu'il n'est pas possible matériellement ou fonctionnellement de dissocier les éléments contrefaisants et non contrefaisants d'un même objet ou dispositif⁶, ou bien encore lorsque le lien est d'ordre commercial et que *«c'est un ensemble indissociable, qui détermine la décision d'achat et non le seul objet contrefait»*⁷. Ainsi, *il n'y a de tout commercial que s'il y a indivisibilité*⁸. L'assiette de la contrefaçon sera lors déterminée en fonction de ce tout commercial ou fonctionnel.

En l'absence totale d'exploitation de son droit par le propriétaire, ou bien s'il ne l'exploite pas lui-même, ou seulement partiellement, la jurisprudence applique ce que la doctrine qualifie de «redevance

¹ Cf. Cependant, en matière de droit d'auteur, CA Paris, 4^o ch., 19 novembre 1985, RIDA, juillet 1986, n^o 129, p. 155 ; CA Paris, 4^o ch., 3 décembre 1987, RIDA janvier 1988, n^o 136, p. 113.

² F. Pollaud-Dulian, op. Cit, n^o 1467.

³ Pour des illustrations jurisprudentielles, cf. F. Paullaud-Dulian, op. Cit n^o 736, note 131.

⁴ Mais l'hypothèse est parfaitement transposable notamment au droit d'auteur.

⁵ Pour une illustration, cf. CA Paris, 4^o ch. A, 2 octobre 1978, D. 1980, p. 139, note J-M. Mousseron.

⁶ F. Pollaud-Dulian, op. Cit., n^o 736.

⁷ Idem.

⁸ Pour une illustration, cf. CA de Lyon, 8 avril 1999, Annales 2000, n^o 1 p. 35 (*«le contrefacteur n'aurait pas pu répondre à l'appel d'offres s'il n'avait pas fourni un dispositif contrefaisant le brevet»*).

indemnitaire»¹. Il s'agit en quelque sorte du prix de la licence non octroyée, de l'autorisation usurpée, autrement dit de la redevance que le propriétaire, aurait été en droit d'exiger. Suivant une logique purement indemnitaire, le prix de cette licence devrait être rigoureusement égal à celui que le titulaire du droit aurait lui-même pratiqué². Ainsi, il a été fait remarquer qu'une telle «licence indemnitaire» constitue une sorte de licence non volontaire judiciaire³, ou encore une expropriation dans l'intérêt privé⁴, ce qui revient à anéantir le caractère exclusif⁵ du droit. En effet, il n'est pas possible de substituer à un consentement refusé ou éludé une licence, serait-ce par la voie judiciaire, sauf à revenir sur l'essence même du droit exclusif, et cela même dans le cas où le droit n'est pas du tout exploité⁶. Comme l'écrivent certains auteurs, «*en assimilant le contrefacteur à un licencié, la jurisprudence encourage la contrefaçon*»⁷, puisque «*ne risquant jamais que de se retrouver, pour le passé, dans la situation d'un licencié, et pouvant toujours espérer passer à travers les mailles du filet*»⁸, le contrefacteur ne court finalement pas un grand risque. Moralement et juridiquement, la solution de la «redevance indemnitaire» est condamnable ; elle l'est également économiquement, dès lors que la contrefaçon, par exemple

¹ Cf. Par exemple, P. Mathély, *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, Librairie du JNA, 1991, p. 530 et s., S. Mandel, art. Préc. Estime que la redevance indemnitaire qui s'applique en dehors de toute exploitation commerciale ne répare pas un préjudice commercial, mais l'atteinte au droit privatif.

² A cet égard, il a été préconisé de prendre en considération notamment les usages en vigueur, ou encore le taux pratiqué contractuellement par le breveté, J.-C. Combaldieu, art. Préc., n° 9 ; J.-P. Stenger, *Jurisc. Brevets*, fasc. 4680, n° 143.

³ A. Bertrand, *Le droit d'auteur et les droits voisins*, Salloz, 2° ed., 1999, p. 455, n° 941. S. Carval, la responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, *LGDI*, 1995, n° 196, p. 207.

⁴ J. Azema, *Obs. Sous Paris*, 2 mars 1971, *D.* 1972, p. 45.

⁵ En ce sens, F. Pollaud-Dulian, *op. Cit.*, n° 739.

⁶ Cf. Cependant, A. Chavanne et J.-J. Burst, *op. Cit.*, n° 1269, qui réservant, il est vrai avec prudence, le cas où le droit n'est pas encore exploité. Cette exception ne nous paraît pas fondée : en effet, la non exploitation d'un droit de propriété intellectuelle peut s'inscrire dans une stratégie à long terme. De plus, le droit de propriété intellectuelle prévoit parfois de sanctions en cas de non exploitation, comme par exemple, la déchéance pour défaut d'exploitation en matière de marque ou la licence obligatoire pour défaut d'exploitation en matière de brevet.

⁷ A. Chavanne, J.-J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 5e édition, 1998, n° 482.

⁸ J. Foyer, M. Vivant, *le droit des brevets*, Thémis, droit, PUF, 1991, p. 353.

par le fait d'un concurrent, est source d'autres préjudices induits, lesquels ne sont pas réparés par la «redevance indemnitaire», sauf à majorer celle-ci ou bien à l'assortir d'une indemnisation complémentaire au titre de la réparation des autres préjudices

C'est ainsi que la jurisprudence hésite de moins en moins à majorer, parfois de manière considérable¹, le prix d'une telle «redevance indemnitaire»². Encouragée par certains auteurs³, cette majoration du taux de la redevance indemnitaire est critiquée par d'autres en raison de son caractère arbitraire⁴. Tous s'accordent cependant à reconnaître avec ce surplus, ce bonus au profit du titulaire du droit, traduit une idée de sanctions du contrefacteur, de «peine privée»⁵, et fait sortir du cadre classique de la responsabilité civile envisagée dans sa vocation strictement réparatrice.

Quant aux pertes subies, elles recouvrent «*le dommage qui excède la privatisation de bénéfiques*»⁶. Outre les peines et soins du procès, rappelons qu'elles sont évaluées sur la base des pertes de marge dues à la concurrence des produits contrefaits, de la baisse des prix, de l'avalissement des produits, des pertes de parts de marché ou d'investissements notamment en recherche développement ou publicitaires, ou encore des pertes d'acquéreurs ou de licenciés⁷, autant d'actes qualifiés par certains auteurs d'«atteintes au monopole»⁸.

L'évaluation du préjudice d'atteinte à l'image de marque⁹ est

¹ En ce sens, J-P. Stenger, Jurisc. Brevets, fasc. 4680, n° 145, et nombreuses références citées.

² Pour des illustrations jurisprudentielles, cf. F. Pollaud-Dulian, op. Cit., n° 739, note 139.

³ F. Pollaud-Dulian, op. Cit., n° 739 ; A. Chavanne, J-J Burst, op. Cit., n° 482, p. 287, note 6. J. Azema, Obs. RTD Com. 1984, p. 277.

⁴ E. Dreyer, op. Cit., n° 136.

⁵ Cf. Infra.

⁶ J. Foyer, M. Vivant, op. Cit., p. 353.

⁷ Cf. J-P. Stenger, Jurisc. Brevets, fasc. 4680, n° 149 ets.

⁸ A. Chavanne, J-J. Burst, op. Cit., n° 485, p. 290.

⁹ H. Maccioni, l'image de marque. Emergence d'un concept juridique ?, JCP, éd. Gle., 1996, I, 3934.

particulièrement complexe¹. Ce préjudice, dans lequel on a parfois refusé de voir un préjudice principal pour le considérer comme un préjudice spécial², doit être évalué à partir de ses effets. Sont ainsi notamment pris en compte : les ventes perdues passées ou futures ou pertes de parts de marché, une baisse de prix, le coût de publicité supplémentaire pour corriger les effets du fait dommageable ou encore la dépréciation des investissements³. Il conviendra de mesurer la dépréciation de la marque⁴ ou de procéder à une évaluation des investissements en développement et en communication qui ont été anéantis par la contrefaçon⁵. Si la contrefaçon porte sur des produits de luxe, la banalisation de la marque et l'atteinte aux valeurs de distinction attachées à cette dernière et au produit seront évalués, tout comme la dégradation de la qualité perçue⁶. Il sera alors utile de se fonder sur des études de notoriété ou de reconnaissance⁷.

Quant à l'évaluation du préjudice de violation du droit moral de l'auteur, on se contentera de souligner que «*l'arbitraire le plus complet*» règne en ce domaine⁸.

Afin d'éviter que l'évaluation de ces préjudices revête un caractère assez hypothétique, voire parfaitement arbitraire, ce qui suit à son indemnisation⁹, le Secrétariat d'Etat à l'Industrie a procédé à l'élaboration d'un guide d'évaluation du préjudice en matière de

¹ M. Nussenbaum, Evaluation du préjudice de marque. Le cas particulier de l'atteinte à l'image de marque, JCP E, 1993, 303 ; H. Maccione, art. Préc., n° 22 et s. qui présente plusieurs méthodes d'évaluation.

² A. Chavanne et J.-J. Burst, op. Cit., n° 1270.

³ Idem. N° 13.

⁴ Pour une illustration, cf. Cass. Com. 9 février 1999, PIBD, 679, 1999, III, 276.

⁵ En ce sens, H. Maccioni, art. Préc., n° 22 et s. selon lequel il existe en réalité deux catégories de préjudice d'image : les conséquences du détournement d'investissement et celles de la dépréciation de l'image du produit, de la marque, de l'entreprise concernée.

⁶ Ibid, n° 14.

⁷ D. Debert, Guide de l'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon, in «*L'indemnisation des préjudices en matière de contrefaçon : évolution de la pratique*», RIPIA, 3° T. 2000, n° 201, p. 89 et s. et part. P. 91.

⁸ E. Dreyer, op. Cit., 146.

⁹ Cf. Infra.

contrefaçon¹. Ce guide a classé les préjudices en quatre catégories : le préjudice commercial direct², le «perte de chance»³, le préjudice pour contrefaçon d'un brevet non exploité et enfin, l'atteinte à l'image et à la valeur de l'entreprise. Il est à noter que le rapport insiste sur l'évaluation du profit réalisé par le contrefacteur sur les marchés en expansion lorsque la victime ne connaît pas de régression de ses ventes, afin d'évaluer la réalité et l'étendue du préjudice du titulaire du droit. quant à la redevance indemnitaire, lorsque le droit n'est pas exploité par la victime, le guide préconise qu'elle ne saurait réparer à elle seule, sauf à être considérablement majorée, l'entier préjudice en raison notamment des effets de la contrefaçon sur les stratégies de l'entreprise victime.

Il reste que le rôle de l'expert apparaît déterminant⁴ : l'utilisation de modèles économiques permet de calculer au plus près le préjudice dépend ici plus qu'ailleurs de la fiabilité des méthodes économiques qui visent à l'évaluer, voire à la constituer, à la faire apparaître. De fait, c'est souvent un préjudice possible ou présumé qui sera réparé, en raison du caractère particulier des droit en cause, ce qui traduit une certaine distance prise avec les règles classiques gouvernant la responsabilité civile. Il convient alors de rechercher de nouvelles justifications ou fondements aux sanctions prononcées, dans la perspective d'une évolution souhaitée dans le sens d'une meilleure réparation ou sanction de ce type de préjudice et d'une plus grande cohérence du système juridique. L'analyse de droit économique du préjudice de contrefaçon dans la globalité de ses aspects peut y contribuer.

¹ Qui doit paraître prochainement. On peut dès à présent se reporter à l'article de D. Debert précité.

² Qui correspond aux pertes subies et au manque à gagner, Idem, p. 90.

³ Qualifié de préjudice indirect, il s'agit essentiellement de la perte de concessions licences, Ibid, p. 90.

⁴ Le recours à des experts, qui allonge la durée de la procédure, et donc alourdit celle-ci, semble quasi-systématique en matière de brevet, et extrêmement rare en matière de marques, en ce sens, Madame Le Président Belfort, in *Le contentieux de la propriété industrielle en Europe*, préc., p. 86. «*Le recours à l'expertise (en matière de marques) est rare et montre qu'il n'est justifié que dans les affaires particulièrement importantes*», S. Mandel, Les réparations et les sanctions, in *Le contentieux de la propriété industrielle en Europe*, préc., p. 92.

II – La nécessité d'une approche de droit économique du préjudice de contrefaçon

Ces derniers temps ont vu paraître pas moins de trois études juridico-économiques portant notamment sur la question de l'évaluation du préjudice en matière de propriété intellectuelle¹. Les conclusions de ces études sont convergentes sur l'insuffisance de la réparation du préjudice de contrefaçon en France par les juridictions saisies du contentieux², particulièrement en matière de propriété industrielle³. A titre d'exemples, la synthèse de l'étude de l'IRPI mentionne qu'en première instance, le montant des dommages-intérêts alloués est en moyenne de six fois inférieur à celui demandé. Ce montant reste assez faible en appel, bien qu'il soit modifié à la hausse ou à la baisse dans une bonne partie des cas. L'étude commandée par le ministère de l'économie, finances et de l'industrie est tout aussi révélatrice : l'insatisfaction des entreprises en France concernant la réparation du préjudice de contrefaçon atteint 100% en matière de brevet et 87,5% en matière de marque⁴. Cela n'est pas étonnant si l'on considère que dans les 2/3 des litiges considérés, les entreprises ont obtenu à titre de réparation moins de 25% du montant de leur demande. Le malaise grandit encore lorsque sont avancés les chiffres en provenance de l'étranger⁵ : les taux de

¹ Ministère de l'économie et des finances, *Propriété industrielle : le coût des litiges*, Editions de l'Industrie, Paris, 2000 ; KPMG, *Fiduciaire de France, Union des Fabricants, Sofres : Les entreprises et la contrefaçon*, Ed. KPMG Audit, 1998 ; IRPI, *La jurisprudence relative à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle*, IRPI 1999, à notre connaissance non encore publiée, mais dont une synthèse est disponible sur le site internet de l'IRPI.

² Cf. Egalement sur cette question, E. Belfort, *L'indemnisation des préjudices en matière de contrefaçon : la pratique des tribunaux en France*, in RIPLA, 3^e T. 2000, n° 201, p. 72 et s. ; *Rapport LOMBARD, le brevet pour l'innovation*, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 1997.

³ C'est pourquoi il sera fait surtout référence à cette dernière dans cette seconde partie de l'étude, sans pour autant que le droit d'auteur soit délaissé.

⁴ Le mécontentement porte également sur le remboursement des frais de procédure, qualifié de « dérisoire », *Etude préc.*, p. 85.

⁵ L'étude a porté sur la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et les Pays-Bas.

satisfaction des victimes quant au montant de leur indemnisation sont nettement supérieurs¹.

Quelles sont alors les causes de ce qui est présenté comme un système d'indemnisation partiellement défaillant ? C'est l'inscription en France de l'indemnisation de ce type de préjudice dans le droit de la responsabilité civile qui est couramment dénoncée² : la règle « tout le préjudice, rien que le préjudice » enfermerait l'indemnisation dans de délicats problèmes de preuve d'un préjudice difficile à déterminer et à évaluer, avec comme conséquence une indemnisation insuffisante des victimes³, une absence de caractère dissuasif de la réparation du préjudice pour le contrefacteur, et enfin, comme cela a été également souligné, un risque à terme de « forum shopping », notamment dans l'Union européenne où subsistent d'importantes disparités, la victime de la contrefaçon choisissant le for le plus généreux – c'est à dire le plus proche en règle générale des demandes des victimes⁴.

L'étude commandée par le ministère de l'économie révèle certes que les faibles indemnités accordées, qui rendent d'autant plus important le coût d'un litige de propriété industrielle déjà fort cher, ne dissuadent pas les entreprises d'agir en justice en cas de contrefaçon⁵. Cependant, d'aucun avancement que le faible engouement des entreprises françaises à déposer des brevets n'est pas seulement lié à la hauteur des coûts du brevet, mais plutôt au peu de protection que ce type de droit confère réellement au titulaire⁶.

¹ Ils atteignent même 100% de satisfaction en matière de brevet aux Etats-Unis et aux Pays-Bas.

² Cf. Propriété intellectuelle : le coût des litiges, préc., p. 84 ; J-P. Martin, Problèmes posés par l'application de la loi française sur la contrefaçon de brevets PA 12 avril 2001 n°73, p. 12 et s ; Le GATT et les sanctions financières de la contrefaçon, G.P. 15-16 décembre 1995, p. 1368 et s.

³ Selon une autre étude, Le contentieux des brevets d'invention en France, étude statistique, 1990-1996, FNDE-ASPI, nombre 1997, la réparation en matière de brevets, ne permet pas, en moyenne, de couvrir les seuls frais de procédure.

⁴ E. Belfort, art. Préc., p. 77 ; G. Canivet, les solutions nationales, il le contentieux de la propriété industrielle en Europe, Litec, Collection du CEIPI, 1999, p. 10.

⁵ Rapport préc., p. 83.

⁶ J-P. Martin, Le GATT..., art. Préc., p. 1367.

L'insuffisance des condamnations prononcées n'est pas à porter uniquement au crédit du mécanisme d'indemnisation présenté comme défaillant. D'autres éléments concourent à cet état de fait : l'absence de motivation des préjudices par les victimes¹, tout comme la difficulté pour les magistrats de vérifier l'exactitude de ceux-ci, qui appellent légitimement un réflexe de méfiance et de prudence à l'égard des sommes souvent très importantes qui sont demandées à titre de réparation². C'est ainsi que les magistrats regrettent l'absence d'éléments comptables dans les dossiers, qui pourraient, s'ils sont de bonne qualité, être librement débattus et amener la jurisprudence à rendre sa décision sans l'avis d'un expert. Une motivation plus explicite des décisions³ et des demandes des avocats serait un premier pas sur la voie d'une meilleure indemnisation du préjudice de contrefaçon⁴. Une spécialisation des juridictions en serait un second⁵. Une harmonisation, au moins dans l'Union européenne, des critères d'indemnisation est enfin souhaitable, pour éviter le «forum shopping»⁶.

Mais fondamentalement un certain nombre de questions sont posées.

Dans la logique strictement indemnitaires, la victime ne doit pas d'enrichir de la contrefaçon. Mais doit-elle pour autant s'appauvrir ? Le contrefacteur ne doit-il pas être sanctionné dans une mesure adéquate à dissuader toute tentative ou récidive, mais également à rétablir au mieux une situation de concurrence faussée ? Et, faut-il continuer à faire du

¹ E. Belfort, art. Préc., p. 76.

² Et le peu de motivation des décisions sur cette question tient autant à l'absence de motivation des parties quant à l'évaluation de leur préjudice qu'à la difficulté qu'éprouvent les magistrats à évaluer la pertinence des éléments qui leur sont soumis... quant on leur en soumet ! Ainsi, Mme Belfort fait-elle remarquer que «dans les dossiers des victimes de contrefaçon, il n'y a le plus souvent aucune pièce justifiant le préjudice subi.», art. Préc., p. 75.

³ G. Canivet, art. Préc., p. 11.

⁴ Le rapport LOMBARD préconise une formation des avocats spécialisés et conseils en propriété industrielle à ce calcul de l'évaluation du préjudice.

⁵ B. Boval & G. Gautier, la spécialisation des tribunaux, in «le contentieux de la propriété industrielle en Europe», préc., p. 51 et s.

⁶ En ce sens, S. Mandel, les réparations et les sanctions, in «le contentieux de la propriété industrielle en Europe», préc., p. 93.

préjudice du titulaire du droit de propriété intellectuelle le paradigme de la contrefaçon, sans se préoccuper aucunement des dommages à l'économie ou à la concurrence que celle-ci génère ?

Le constat général de l'insuffisance de la technique de la responsabilité civile à réparer efficacement le préjudice de contrefaçon en matière de propriété industrielle et à endiguer le phénomène, invite à adopter une autre approche de la question, à la fois recentrée sur la spécificité de la propriété intellectuelle – et des droits de propriété industrielle – et intégrée dans une vision plus globale de droit économique de la question. Car ces droits entretiennent également une subtile dialectique avec les «marchés»¹. Cet aspect jusqu'à présent délaissé dans le cadre du contentieux de la contrefaçon, et pourtant tout aussi essentiel que la question de la violation du droit subjectif du titulaire, mérite que l'on s'y arrête.

Dès lors, il convient de distinguer les propositions faites en vue de «durcir» les sanctions de la contrefaçon sous l'angle des droits subjectifs des titulaires de droits de propriété intellectuelle, (A), de la dimension plus collective d'une possible sanction de l'acte de contrefaçon. Car ce dernier, par ses enjeux et ses conséquences économiques et concurrentiels, appelle probablement d'autres types de sanctions, cette fois inspirées par, et fondées sur, des considérations d'intérêt général (B).

A – Dépassement du cadre strict du droit de la responsabilité civile dans le cadre de l'indemnisation de la contrefaçon

L'inefficience du système actuel de réparation civile du préjudice de contrefaçon procède d'une acception quelque peu réductrice de la responsabilité civile, dont les vertus et les potentialités sanctionnatrices et normatives n'ont pas été suffisamment exploitées. C'est pourquoi une partie de la doctrine puise dans l'idée de «peine privée» les ressources nécessaires pour revitaliser la sanctions civile en matière de préjudice de

¹ Cf. Notamment M.A Hermitte, le rôle des concepts mous dans les techniques de déjuridicisation. L'exemple des droits intellectuels, APD, 1985, p. 331 et s

contre façon (1). D'autres solutions peuvent toutefois être recherchées et proposées en dehors de la responsabilité civile, notamment dans le droit de la propriété intellectuelle, comme l'octroi des bénéfices du contrefacteur à la victime de la contrefaçon (2).

1°) Peine privée

ainsi que l'écrit un éminent auteur, «dans l'optique actuelle, c'est l'indemnisation des dommages qui est considérée comme l'objectif essentiel de la responsabilité civile»¹. La responsabilité civile doit dans cette perspective rétablir un équilibre rompu et donc replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant le dommage². C'est pourquoi la mesure du dommage a pu être qualifiée de «carcan» pour les effets de la responsabilité civile³. Cette vision quelque peu réductrice de la fonction de la responsabilité civile n'a pourtant pas toujours été retenue⁴ : de la fonction de sanction et de dissuasion, et donc de prévention, de la responsabilité civile semble incontestable. Dans bien des domaines, l'idée d'une fonction de «peine privée» de la responsabilité civile apparaît plutôt comme le prolongement presque naturel et nécessaire de cette dernière. La peine privée consiste à sanctionner, par le biais de la responsabilité civile, un comportement fautif grave et nuisible à la société, aux fins de moralisation, de dissuasion/prévention et d'incitation à agir en justice⁵. Elle s'inscrit alors pleinement dans la fonction normative de la responsabilité civile, ce «puissant outil de direction des conduites humaines et le garant de la cohésion sociale»⁶.

Pour autant, malgré les travaux de qualité qui lui sont consacrés⁷, l'idée de peine privée ne connaît pas encore la consécration qui devrait

¹ G. Viney, Introduction à la responsabilité, 2^e éd., LGDJ, 1995, n° 36.

² Cass. Civ., 2^e, 1^{er} avril 1963, JCP 1963, II, 13408, note Esmein.

³ S. Carval ; op. Cit., n° 14.

⁴ Cf. F. Terré, Propos sur la responsabilité civile, APD, 1977, p. 40.

⁵ S. Carval, op. Cit., n° 15.

⁶ S. Carval, op. Cit., n° 15.

⁷ Df. Notamment, G. Viney, Introduction à la responsabilité, précité, n° 40 et s. ; S. Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, LGDJ, 1995 ; D. Crémieux, Réflexions sur la peine

être la sienne dans un certain nombre de domaines¹, et particulièrement dans celui de la propriété intellectuelle². Seuls quelques rares auteurs y sont favorables³.

On en trouve cependant un certain nombre d'illustrations dans la jurisprudence⁴. C'est ainsi qu'en jugeant que l'indemnité de contrefaçon a une fonction réparatrice et dissuasive, certaines juridictions ont pu décider que le montant de l'indemnité peut être supérieur au préjudice subi⁵. C'est encore ainsi que les dommages-intérêts ont parfois été majorés ou minorés en fonction de la bonne ou de la mauvaise foi du contrefacteur, ce qui est contraire à l'idée de réparation intégrale du préjudice⁶. Certains auteurs⁷ ont avancé des considérations d'équité pour justifier de telles pratiques. L'équité ne nous paraît toutefois pas, sauf dans de très rares hypothèses⁸, être le meilleur fondement d'indemnisation et de sanction du préjudice de contrefaçon. Cela ne signifie pas pour autant que toute considération morale doive être écartée de la sanction de la contrefaçon. Mais l'idée forte de peine privée semble plus appropriée à rendre compte de la solution retenue dans ces espèces que la référence vague à l'équité. La responsabilité civile dans sa dimension de peine privée est aussi un instrument de la

privée, Etudes Kayser, 1979, p. 261 et s. ; B. Stark, Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile envisagée en sa double fonction de garantie et de peine privée, thèse, Paris, 1947.

¹ Qui sont ceux explorés par S. Carval : protection de la personne humaine, dommages corporels et matériels, moralisation de l'ordre économique. Cf. Dernièrement M-D Douaoui, la réparation du trouble médiatique, D. 2001, n° 17, doct., p. 1333.

² En ce sens, S. Carval, op. Cit., p. 122 et s. ; Cf. Egalement Roubier, op. Cit., T. 1, p. 461.

³ Cf. ; par ex. P-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, Collection Droit fondamental, 2e éd., n° 439 ; F. Pollaud-Dulian, op. Cit., n° 733, 1023, 1464 ; S. Carval, op. Cit., n° 254.

⁴ Cf. Notamment les illustrations recensées par S. Carval, op. Cit., n° 124 et s.

⁵ TGI, Paris, 14 mars 1987, D. 1988, Somm. Comm., 350, obs. J-M. Mousseron et J. Schmidt. Cf. également Cass. Com. 19 février 1991, Annales, 1991, 4, note p. Mathely, ayant admis une redevance indemnitaire dont le taux était bien supérieur à celui d'une redevance contractuelle

⁶ En ce sens, A. Chavanne et J-J Burst, op. Cit., n° 1272 et les références citées notes 1 et 3, p. 767.

⁷ J. Foyer, M. Vivant, op. cit., p. 352, qui opposent l'équité à la détermination mathématique de la sanction.

⁸ Droit non exploité, préjudice difficile à rapporter...

moralisation de l'ordre économique¹, qui, notamment en matière de brevets, pourrait d'ailleurs être beaucoup plus efficace que la sanction pénale qui est rarissime².

L'article 45 paragraphe 1 de l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété intellectuelle qui touchent au commerce, pose le principe du versement à la victime de «dommages-intérêts adéquats»³. Sur la base de ce texte, il a été proposé de généraliser la peine privée en matière de contrefaçon, et par exemple, de majorer très sensiblement le montant des redevances indemnitaires ou encore de doubler le montant de l'indemnité lorsque le contrefacteur savait ou avait des motifs raisonnables de croire qu'il portait atteinte au droit de propriété intellectuelle du titulaire⁴, ou en cas de récidive⁵, l'idée étant qu'en matière de peine privée, le montant de la peine est proportionnel à la gravité du comportement. C'est ainsi que notamment la bonne ou la mauvaise foi du contrefacteur pourraient être prises en compte par le juge pour fixer le quantum de la peine privée⁶, en dehors de toute considération relative à la victime.

La solution de la peine privée présente le mérite de maintenir la sanction de la contrefaçon dans les cadres de la responsabilité civile, certes quelque peu «rénovée» dans ses fonctions⁷, tout en apportant une plus grande cohérence à la question de l'indemnisation du préjudice de

¹ S. Carval, op. Cit., n° 194.

² Cf. J-P. Martin, problèmes posés par l'application de la loi française sur la contrefaçon de brevets, PA 12 avril 2001, n° 73, p. 12 et s., relevant qu'aucune décision pénale n'est connue en matière de brevets depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 1990 au a marqué la repénalisation de la contrefaçon en ce domaine ; cf. Egalement l'étude de l'IRPI précitée sur cette question.

³ *«Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir».*

⁴ En ce sens, J-P. Martin, le GATT..., art. Préc., p. 1372.

⁵ G. Triet, Indemnisation des préjudice en matière de contrefaçon : les entreprises françaises sont insatisfaites, RIPIA, 3° T. 2000, n° 206, p. 92 et s.

⁶ En ce sens, J-P. Martin, problèmes posés par l'application..., art. Préc., p. 15.

⁷ La rénovation n'est-elle pas plutôt ici un retour aux fonctions originelles ?

contrefaçon : en effet, si une majoration de la redevance est souvent pratiquée en matière de «redevance indemnitaire» lorsque le propriétaire n'exploite pas son droit, la victime exploitante aura en revanche le plus grand mal à obtenir une réparation qui dépasse le strict montant de son préjudice...¹.

De surcroît, la spécificité des droits en cause, droits de monopole, empêche une parfaite indemnisation, par la responsabilité au sens classique, du préjudice de contrefaçon dont les effets dans le temps peuvent perdurer longtemps après la cessation des actes contrefaisants et l'indemnisation du préjudice. Les parts de marché perdues par les victimes du fait de la contrefaçon représentent un préjudice difficilement réparable dans son intégralité puisque l'indemnisation n'a pas toujours pour effet de replacer *ipso facto* la victime dans la situation de concurrence qui était la sienne avant la contrefaçon. L'avantage concurrentiel perdu ne sera pas forcément retrouvé. Sous cet angle, la peine privée, outre son aspect dissuasif, préventif et moralisateur, semble une sanction adéquate qui permet également grâce au «bonus» financier qu'elle procure à la victime, de contribuer au financement d'une remise en état globale de la situation qui aurait été la sienne sans l'acte de contrefaçon. Il ne faut pas y voir un «enrichissement» de la victime, mais plutôt une mesure souvent nécessaire pour prendre en compte les effets dans l'avenir de la contrefaçon. Il ne faut pas y voir un «enrichissement» de la victime, mais plutôt une mesure souvent nécessaire pour prendre en compte les effets dans l'avenir de la contrefaçon pour la victime, ce que ne permet pas une vision étroite de la responsabilité civile.

En raison du contrôle restreint de la Cour de cassation sur le montant de la condamnation, les juges du fond n'auraient pas à montrer une

¹ Un auteur a même proposé que la victime exploitante puisse opter entre la redevance indemnitaire et le bénéfice perdu, J-P. Stenger, Jurisc. Brevets, fasc. 4680, n° 146.

grande audace à octroyer des sommes globales à titre confondu à la foi de peine privée et de réparation¹.

Enfin, l'application de la peine privée ne rend nécessaire aucune modification des textes figurant dans le code de la propriété intellectuelle, ce qui n'est pas le cas de l'autre proposition couramment avancée : l'octroi de l'intégralité des bénéfices du contrefacteur à la victime.

2°) L'octroi de l'intégralité des bénéfices du contrefacteur à la victime

Il ne faut pas confondre une telle mesure avec la sanction de confiscation. Celle-ci est prévue en matière de droit d'auteur², de brevet³ et de marque⁴. Dans les deux premiers domaines, la confiscation est notamment une mesure à caractère indemnitaires⁵ puisque le produit de la confiscation est pris en compte dans l'évaluation des dommages-intérêts alloués à la victime⁶. Les objets ou sommes confisqués viennent en déduction de la réparation⁷. Tel n'est pas le cas en matière de marques, puisque l'article L. 716-4 du CPI institue une forme de peine privée⁸, sans caractère indemnitaires, dès lors que la remise à la victime des produits et instruments confisqués est sans incidence sur le calcul des dommages intérêts.

Il s'agirait de généraliser l'octroi à titre de sanction de l'intégralité du bénéfice du contrefacteur à la victime. A la différence de la peine privée évoquée précédemment, la mesure puiserait sa normativité non pas dans

¹ Cf. Cass. Com. 19 fév. 1991, Annales, 1991, 4, note P. Mathély ; comp. Cass. Crim. 4 janv. 1991, jurisdata n° 003606 selon laquelle les juges ne peuvent « se borner à allouer en formulant notamment des considérations inopérantes sur l'absence de profits procuré au contrefacteur par l'infraction commise, une somme forfaitaire purement symbolique sans rapport avec l'étendue du dommage constaté ».

² Article L. 335-7 du CPI.

³ Article L. 615-7 du CPI.

⁴ Article L. 716-4 du CPI.

⁵ J. Foyer, M. Vivant, Le droit des brevets, Thémis, Droit, PUF, 1991, P. 350.

⁶ Pour un illustration, cf. : Cass. Com. 24 janvier 1977, PIBD, 1977, 195, III, 259.

⁷ En ce sens, A. Lucas et H-J. Lucas, op., n° 796 ; A. Chavanne et J-J. Burst, op. Cit., n° 478.

⁸ En ce sens, F. Pollaud-Dulian, op. Cit., n° 1463.

le droit de la responsabilité civile, mais dans celui de la propriété intellectuelle, rendant ainsi nécessaire une modification de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle¹.

De droit comparé offre des exemples de ce type de sanctions par exemple en matière de brevets notamment en Allemagne² et au Canada³. Toutefois, dans ces deux pays, l'octroi des profits du contrefacteur à la victime ou la réparation sous forme de dommage-intérêts représente une alternative, et n'est pas cumulative : les deux recours sont exclusifs⁴. En revanche, en matière de droit cumulative : les deux recours sont exclusifs⁵.

Il s'agirait là d'une sanction extrêmement dissuasive, beaucoup plus efficace que l'actuel mécanisme d'indemnisation en matière de droit d'auteur et de brevets, car non seulement le contrefacteur ne pourrait

¹ C'est ainsi que M^o Grégoire Triet propose d'ajouter au Livre du CPI un article disposant que : *«Le propriétaire d'un brevet victime d'un acte de contrefaçon est en droit d'obtenir à titre de réparation complémentaire de son préjudice, le bénéfice intégral réalisé par le contrefacteur»*, in Indemnisation des préjudices en matière de contrefaçon : les entreprises françaises sont insatisfaites, RIPIA, 3^o T. 2000, n^o 206, p. 92 et s.

² M. Rau, Damages for patent infringement in Germany, in RIPIA, 3^o T. 2000, n^o 206, p. 78 et s., qui fait remarquer que ce type de recours est peu pratiqué en raison de sa complexité : il est difficile d'établir la preuve du profit du contrefacteur.

³ B.H Sortiriadis, Le calcul des profits pour violation de brevet, <http://www.Robic.ca/publication> qui rappelle que le recours en recouvrement de profit existe également en matière de droit des marques.

⁴ Malgré le succès qu'il connaît au Canada, le «recours en recouvrement de profit» s'avère difficile à mettre en œuvre en pratique, car le calcul des profits du contrefacteur est délicat. Ainsi, cette voie est-elle longue, coûteuse et complexe. Cependant les gains espérés sont supérieurs à ceux obtenus généralement dans le cadre d'une action en responsabilité civile. Le demandeur ne prouve pas les bénéfices du défendeur ; il rapporte simplement les revenus bruts de ce derniers, lequel doit à son tour prouver les revenus qu'il veut déduire. Mais la bonne ou la mauvaise foi du défendeur est ici indifférente ; seule compte la preuve de la réalisation de profit par le contrefacteur. Enfin, si le choix d'un tel recours ou d'une action en dommages-intérêts est laissé au demandeur, c'est le juge qui décide seul in fine de la voie qui lui paraît la plus appropriée.

⁵ CF. L. Carrière, Recours civils en matière de violation de droit d'auteur au Canada, <http://www.robic.ca/publication> qui rappelle la disposition en droit canadien : *«quiconque viole le droit d'auteur sur une œuvre protégé en vertu de la présente loi est passible de payer, au titulaire du droit d'auteur qui a été violé, les dommages-intérêts que ce titulaire a subis du fait de cette violation, et, en sus, telle proposition que le tribunal peut juger équitable, des profits que le contrefacteur a réalisés en commettant cette violation du droit d'auteur»*.

ainsi retirer un bénéfice de son action, mais de surcroît il subirait des pertes. La sanction aurait, de plus, l'avantage de s'appuyer sur la lettre de l'article 45 paragraphe 2 de l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété intellectuelle qui touchent au commerce, selon lequel : *«Les autorités judiciaires seront également habilitées à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés. Dans les cas appropriés, les Membres pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir».*

Deux solutions peuvent être envisagées qui traduisent une gradation de ce type de sanction: soit la restitution intégrale des bénéfices du contrefacteur à la victime¹, qui fût pratiquée un temps par les juridictions en matière de brevet², pourrait être laissée à l'appréciation des magistrats en alternative à un dédommagement sur le fondement de la responsabilité civile, sur option de la victime³; soit cette restitution viendrait s'ajouter aux dommages-intérêts traduisant en cela l'idée de peine privée, toujours à l'appréciation des magistrats.

L'octroi des profits illicites du contrefacteur à la victime présenterait là encore l'avantage que le contrefacteur ne retire aucun bénéfice de son

¹ En ce sens, M-P. Lenoir, préc., p. 97.

² Application de la *restitutio in integrum* dans le cadre d'une action reivindicatoire. La jurisprudence y a mis un coup d'arrêt dès les années 60, et la chambre commerciale de la Cour de cassation a définitivement condamné cette voie d'indemnisation par un arrêt du 13 janvier 1971, D. 1971, p. 147, note X. Larère. Toutefois, ce transfert intégral des bénéfices du contrefacteur à la victime ne semble limité que par la combinaison des règles posées par les articles L. 615-1 al. 2 (*«La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur»*) et L. 615-7 al. 2 du CPI (*«Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation»*). Ainsi, la restitution intégrale du bénéfice du contrefacteur à la victime est possible, à titre d'indemnisation, dès lors qu'elle ne répare pas plus que l'entier préjudice direct, personnel et certain de la victime.

³ L'option se justifie par le fait que le bénéfice du contrefacteur peut être inférieur aux pertes de la victime. De même, si les bénéfices du contrefacteur sont nettement supérieurs au bénéfice aurait pu retirer de l'exploitation de son droit, il convient de laisser le juge choisir le mode de sanction le plus adéquat.

action¹, ce que ne permet pas d'éviter parfois, l'application stricte de la responsabilité civile. Mieux même, la restitution des fruits de la contrefaçon en sus de l'indemnisation de la victime pourrait contribuer à faire perdre au contrefacteur une éventuelle avance concurrentielle illégitimement acquis : non seulement il ne s'enrichirait pas, mais il s'appauvrirait de la contre façon.

Une telle mesure fait sortir la sanction civile de la contrefaçon de la logique strictement réparatrice qui est la sienne. Pour cette raison elle connaît des opposants². D'aucun ont pu estimer qu'elle opérerait un retour en arrière sur la jurisprudence³. Elle n'est cependant pas complètement étrangère à l'idée de responsabilité civile appréhendée dans sa fonction de peine privée⁴. En toute hypothèse, le lien entre contrefaçon et responsabilité civile, présenté souvent comme une évidence, ne fait pas partie de la nature des choses... ou des droits en question. Compte tenu de la spécificité de ces derniers, et des enjeux économiques de la contrefaçon⁵, celle-ci peut justifier un traitement spécifique, «sui generis».

Mais la protection des droits subjectifs n'est pas l'unique enjeu de la contrefaçon : l'intérêt général est également concerné.

B – Contrefaçon et ordre public économique

L'une des objections qu'il est possible de formuler à l'encontre de la peine privée ou, dans certains cas, de l'octroi du bénéfice du contrefacteur à la victime est qu'il est anormal qu'une somme d'argent versée au titre de la sanction d'un acte considéré comme contraire à l'ordre public, somme au demeurant supérieure au strict montant du

¹ E. Dreyer, op. Cit., n° 136 ; S. Carval, op. Cit., n° 123, p. 130.

² *«Il ne s'agit pas de savoir ce qui a été gagné par le contrefacteur, mais ce qui a été perdu par le breveté»*, P. Mathély, Le nouveau droit français des brevets d'invention, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1991., p. 523.

³ J-P. Martin, Problèmes posés par l'application de la loi française sur la contrefaçon de brevets, PA 12 avril 2001, n° 73, p. 12 et s. et part. P. 15.

⁴ Ainsi, S. Carval écrit-elle que *«il suffirait d'admettre que l'action en responsabilité civile puisse déboucher sur un ordre de restitution des profits illicites»*, op. Cit., n° 148.

⁵ Soulignés notamment par le rapport LOMBARD, précité.

préjudice souffert, finisse dans le patrimoine de la victime. Tout se passe alors en effet comme si la contrefaçon pouvait constituer un moyen de s'enrichir pour les titulaire de droits. Il serait alors plus logique de destiner ces fonds, ou au moins une partie d'entre eux, celle qui dépasse l'intégrale réparation du préjudice¹, par exemple à un fonds de lutte contre la contrefaçon ou à la collectivité². Une amende civile³ pourrait

Sanctionner la violation du droit de propriété et par contre-coup l'atteinte à l'ordre public⁴, le trouble social. Elle se rapproche en cela du droit pénal sans toutefois en relever. Encaissée par le Trésor public, ce qui est conforme au caractère d'intérêt général de cette sanction, elle n'est toutefois pas une manifestation de la responsabilité civile, pas même dans sa dimension de peine privée⁵.

Si l'on quitte le strict terrain de la protection des droit subjectifs, force est de constater que la contrefaçon à un véritable impact économique et concurrentielle. La perte de confiance des entreprises dans la catégories juridique de la propriété intellectuelle en France, en raison de la faiblesse des sanctions prononcées, apparaît comme un frein au dépôt de brevets. La politique d'innovation des entreprises et les

¹ Nous pensons cependant avoir montré que l'idée de peine privée, tout comme la spécificité du préjudice de contrefaçon, justifient des mesures dépassant le strict cadre indemnitaire de la responsabilité civile, cf. Supra.

² Faut-il rappeler, à l'instar de messieurs Foyer et Vivant, que l'article 12 du décret des 31 décembre 1790 et 7 janvier 1791 prévoyait que «*Le propriétaire d'une patente jouira privativement de l'exercice et des fruits des découvertes, invention ou perfection pour lesquelles ladite patente aura été obtenue ; en conséquence, il pourra en donnant bonne et suffisante caution, requérir la saisie des objets contrefaits et traduire les contrefacteurs devant les tribunaux. Lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ils seront condamnés, en sus de la confiscation, à payer à l'inventeur des dommages-intérêts proportionnés à l'importance de la contrefaçon, et, en outre, à verser dans la caisse des pauvres du district, une amende fixée au quart du montant desdits dommages-intérêts, sans toutefois que ladite amende puisse excéder la somme de 3000 livres, et au double en cas de récidive*»,

³ L'idée n'est pas neuve : cf. A. Casalonga, Accord TRIPS, la propriété intellectuelle dans le GATT, in les Echos, 20 décembre 1994.

⁴ Sur cette idée ancienne des liens entre atteinte aux intérêts individuels et atteinte à l'ordre public, cf. L. Huguéney, L'idée de peine privée en droit contemporain, thèse, Paris, 1904.

⁵ En ce sens, S. Carval, op. Cit., n° 17.

relations de concurrence s'en ressentent¹. En réalité, il est établi que les dommages économiques et concurrentiels générés par la contrefaçon sont importants².

A ce titre, une sanction pécuniaire pourrait utilement s'ajouter à une réparation au titre de la responsabilité civile. Il s'agirait ici, en effet, de sanctionner le contrefacteur sur le fondement d'un dommage causé à l'économie³. Ainsi, à l'indemnisation de la victime se rajouterait une sanction administrative ayant pour but à la fois de dissuader ce type de comportement, d'anéantir l'avantage concurrentiel indûment acquis, et en dernière instance de sanctionner un dommage collectif, une atteinte à l'ordre public économique et à la concurrence du fait de la contrefaçon.

Ce type de sanction pécuniaire existe en droit de la concurrence, sous forme d'amende. Il conviendrait donc de réfléchir à une possible sanction pécuniaire administrative en cas de contrefaçon et à ses modalités. Qui la prononcera ? Faut-il fixer un maximum ou prévoir des barèmes ? Comment évaluer son montant ?⁴ Il serait par exemple possible de prévoir, à l'instar de la loi du 2 août 1989 relative aux pouvoirs d'injonction et de sanction de la COB, un montant de sanction proportionnel à la gravité des manquements – ici au respect de la propriété intellectuelle – et en relation avec les avantages ou profits retirés de ces manquements. Ou bien encore un mécanisme inspiré de

¹ Sur les relations entre innovation et concurrence, cf. Notamment, Innovation et concurrence, Atelier du 6 octobre 1994, sous la direction de J-L. Gaffard, Revue Concurrence-consommation, n° 83, janv.-fév. 1995, p. 17 et s. ; Sur les rapports entre propriété intellectuelle, innovation et concurrence : Rapport LOMBARD, préc. ; OCDE, Competition policy and intellectual property rights, Table ronde, 1998, doc. DAF/CLP (98) 18, disponible sur le site internet de l'OCDE ; Gouvernement du Canada, Bureau de la concurrence. Propriété intellectuelle. Lignes directrices pour l'application de la loi, disponible sur le site internet du Gouvernement du Canada

² Cf. Le livre vert de la commission européenne relatif à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur, COM (98) 569. ; P. Ravillard, Le livre vert de la commission européenne relatif à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur, RIPIA 1999 ; Union des fabricants : réponse au livre vert, *Idem*.

³ Cf. Lucas de Leyssac, La réparation du dommage à l'économie, in Revue de la concurrence et de la consommation, jan.-fév. 1995, p. 67 et s.

⁴ Cf. G. Canivet et L. Vogel, le dommage économie, critère d'évaluation de l'amende en droit français de la concurrence, RJDA 8-9/93, p. 599 et s.

l'article L. 464-2 du code de commerce dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 15 mai 2001¹.

Au terme de cette étude, il convient d'opérer certaines distinctions. Au droit pénal revient la répression des actes de contrefaçon comme atteinte à l'ordre social². A la responsabilité civile³, comme au droit spécial de la propriété intellectuelle⁴, revient la sanction des fautes de contrefaçon, la protection des droits subjectifs des victimes. Au droit de la concurrence reviendrait la sanction du dommage à l'économie causé par l'acte de contrefaçon.

A côté de la protection des droits subjectifs, la dimension d'intérêt général (économique) de la propriété intellectuelle mérite d'être prise en compte.

.Quant à l'hypothèse d'un cumul entre ces différents ordre de sanction, elle doit se concevoir dans les limites qui ont été posées par la

¹ Loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques, JO n° 113 du 16 mai 2001 : «*Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Si le contrevenant n'est pas une entreprise le montant maximum de sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10% du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvres. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.*»

² Sauf à préciser qu'en certaines branches de la propriété industrielle, l'action pénale est fort rare : ainsi, en matière de brevets, les décisions sont quasiment inexistantes, ce qui conduit certains à avancer l'inefficacité totale du dispositif et à prôner le renforcement des sanctions civiles, y compris à titre de «*peine*», en ce sens, J-P. Martin, Problèmes posés..., art. Préc., p. 16.

³ Réparation, dissuasion.

⁴ Notamment, cessation, révindication, confiscation, éventuellement octroi des bénéfices du contrefacteur à la victime.

jurisprudence constitutionnelle ou judiciaire¹. Certains plaident en faveur d'une substitution des sanctions plutôt qu'à leur juxtaposition². De fait, la juxtaposition d'une peine privée avec une amende administrative peut paraître excessive.

Les mesures permettant une sanction plus appropriée des préjudices ou dommages résultant d'actes de contrefaçon sont donc variés, et il conviendra d'opérer des choix.

Enfin, on ne pourra passer sous silence l'interrogation majeure que soulève un renforcement des sanctions de la contrefaçon. Sous couvert par ce biais de protection et de promotion de l'intérêt général, décliné dans sa forme économique, c'est-à-dire de promotion de l'innovation, de la création, voire de la concurrence, ne protège-t-on pas essentiellement les intérêts d'une industrie³, dont à terme, le poids pourrait être ressenti sur le terrain concurrentiel, avec un risque d'effet retour négatif sur les droits de propriété intellectuelle⁴ ? C'est là une véritable question de fonds, mais également une autre problématique – celle de l'exercice préjudiciable d'un droit de propriété intellectuelle –, qui fera l'objet d'une prochaine étude. Affaire à suivre!

¹ Cf. Cons. const. Décision n° 97-395 du 30 décembre 1997, loi de finances pour 1998, Rec, p. 333: «*Considérant que, toutefois, lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénales, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues*» (relevant sur la position adoptée en 1996, in décision n° 96-378 du 23 juillet 1996, Rec., p. 99). Cass. Crim. 1er mars 2000, D.A 2000, n° 18, p. 229 : la règle *non bis in idem* n'interdit pas l'exercice de poursuites devant le juge répressif parallèlement à une procédure conduite devant la COB aux fins de sanctions administratives. En effet, la règle ne s'applique que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale. Sur la règle *non bis in idem* dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, cf. Affaire Gradinger, CEDH 23 oct. 1995, Série A, 328 C, rapportée par F. Sudre, in JCP ED. Gle., 1996, I, 3910, n° 43. La sanction pénale et la sanction civile, coexiste déjà dans le droit de la propriété intellectuelle ; quant à la sanction administrative et la sanction civile, elles ne s'excluent pas: cf. Par exemple, J. de Hautecloque et N. Charbit, L'action en indemnité des victimes des pratiques anticoncurrentielles, D. Aff., 8 juillet 2000, p. 1063 et s. ; D. Fasquelle, La réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles, RTD. Co. 1998, p. 763 et s.

² En ce sens, S. Carval, op. Cit., n° 333.

³ Cf. Notamment, B. Remiche, Propriété intellectuelle: intérêts d'entreprise et intérêt général, in Mélanges C. Champaud, Dalloz, Paris, 1997, p. 525 et s.

⁴ Qui pourraient être perçus comme d'illégitimes instruments de domination économique, voire politique, notamment dans un cadre international, cf. B. Remiche, art. Préc.