

Année universitaire 2016-2017

UNIVERSITE DE NANTES
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES

En vue de l'obtention du MASTER 2

DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

LA REPARATION FORFAITAIRE ET LA CONTREFAÇON

Présenté par :

Cassandre URVOY

N° étudiant : **112233S**

Mémoire réalisé sous la direction de **Monsieur Philippe Briand**

Professeur des universités et directeur du Master 2 Droit privé à la Faculté de droit et sciences
politiques de Nantes

L'auteur certifie que le mémoire présenté en vue de l'obtention du Master 2 Droit de la propriété intellectuelle a été écrit de sa main, que ce travail est personnel et que toutes les sources utilisées ont été indiquées dans leur totalité. Il atteste sur l'honneur qu'il n'a ni recopiée, ni utilisé des idées ou des formulations tirées d'un ouvrage ou des idées originales d'un auteur, sans lui en reconnaître la paternité, par des guillemets appropriés et par une indication bibliographique convenable.

REMERCIEMENTS

A Monsieur le Professeur Philippe Briand pour sa bienveillance et ses remarques qui ont guidé ma réflexion,

A Monsieur le Professeur Jean-Pierre Clavier pour la confiance qu'il m'a accordée,

A Madame le Professeur Carine Bernault pour ses encouragements,

A Monsieur Charles de Haas, avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, pour avoir eu l'amabilité de répondre à certaines de mes interrogations.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	6
Partie 1 – La méconnaissance d’une méthode prometteuse d’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon.....	14
Chapitre 1 – Les caractéristiques de la réparation forfaitaire.....	14
Chapitre 2 – L’intérêt de la réparation forfaitaire.....	28
Partie 2 – Les perspectives d’avenir de la méthode forfaitaire	38
Chapitre 1 – La nécessité de lutter efficacement contre la contrefaçon	38
Chapitre 2 – Remaniement des méthodes d’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon.....	48
CONCLUSION.....	56

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

Aff.	Affaire
Art.	Article
Bull. civ.	Bulletin des chambres civiles de la Cour de cassation
CA	Cour d'appel
Cass. com.	Chambre commerciale de la Cour de cassation
Cass. 1 ^{ère} civ.	Première chambre civile de la Cour de cassation
Cass. 2 ^{ème} civ.	Deuxième chambre civile de la Cour de cassation
Cass. 3 ^{ième} civ.	Troisième chambre civile de la Cour de cassation
Cass. Crim.	Chambre criminelle de la Cour de cassation
CCE Revue	Communication commerce électronique
Comm. comm. électr.	Communication Commerce Electronique
CJCE	Cour de Justice des Communautés européennes
CJUE	Cour de Justice de l'Union Européenne
CPC	Code de Procédure Civile
CPI	Code de la Propriété Intellectuelle
D.	Recueil Dalloz
Gaz. Pal.	Gazette du Palais
Ibid.	Ibidem
Infra	Ci-dessous
LGDJ	Librairie générale de droit et de jurisprudence
Loc. cit.	Loco citato
Obs.	Observations
Op. cit.	Opere citato
Propr. ind.	Propriété industrielle
Propr. intell.	Propriété intellectuelle
RIDA	Revue internationale du droit d'auteur
RTD Civ.	Revue trimestrielle de Droit civil
RTD Com.	Revue trimestrielle de Droit commercial
Supra	Ci-dessus
TGI	Tribunal de Grande Instance UE Union Européenne
T. com.	Tribunal de commerce
USC	United States Code
V.	Voir

INTRODUCTION

1. La complexité de l'évaluation du préjudice. « Si une question provoque inmanquablement une désagréable impression de confusion, c'est bien celle de l'évaluation de la sanction pécuniaire du responsable d'une contrefaçon au plan civil »¹. Non seulement ce sont des règles spéciales qui s'appliquent lors d'une atteinte à un droit exclusif de propriété intellectuelle mais il existe deux méthodes d'évaluation du préjudice, l'une analytique et l'autre forfaitaire.

2. Interdiction originelle de l'indemnité dissuasive. Jusqu'en 2007 l'indemnité de contrefaçon ne faisait l'objet d'aucun texte spécial et obéissait aux règles relatives au droit commun de la responsabilité civile. Le principe dominant est celui de la réparation intégrale qui a été précisé par la jurisprudence et qui est, d'ailleurs, consacré par l'article 1258 de l'avant-projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 mars 2017 : « La réparation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. Il ne doit en résulter pour elle ni perte ni profit. » Ce principe commande de réparer tout le préjudice et rien que le préjudice, c'est-à-dire, de revenir au *statu quo ante*². Il en résulte qu'il n'est pas possible, sur le fondement de l'article 1241 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil), d'obtenir une indemnité punitive et d'assurer à l'indemnité de contrefaçon une portée dissuasive.³ Les dommages-intérêts punitifs font, néanmoins, débat et l'objet de propositions. En effet, l'article 1371 de l'avant-projet *Catala*⁴ propose d'octroyer des dommages-intérêts punitifs en cas de faute lucrative. En outre, l'avant-

¹ Charles de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *LEGICOM* 2014/2 (N° 53), p. 69-82. DOI 10.3917/legi.053.0069.

² Cass. civ. 2^{ème}, 28 octobre 1954, *J.C.P.* 1955, II, 8765 : « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ».

³ M. Cousté et F. Guilbot, « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain » ? *Propriété Industrielle*, décembre 2007, étude n° 26 : « La principale critique porte sur l'indemnisation du préjudice de contrefaçon : les observateurs sont unanimes pour constater que celui-ci, fondé sur le concept de réparation intégrale, n'est pas assez dissuasif à l'égard des contrefacteurs. »

⁴ Article 1371 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription ; Rapport à Monsieur Pascal Clément Garde des Sceaux, Ministre de la justice, 22 septembre 2005 : « L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables. »

projet de réforme de la responsabilité civile propose de mettre en place une amende civile en cas de faute lucrative⁵. L'intérêt d'une telle mesure est qu'elle assure le respect du principe de réparation intégrale tout en ayant un aspect dissuasif.

3. Limites du principe de la réparation intégrale. Au-delà de l'absence de caractère dissuasif de la réparation intégrale, celle-ci n'est pas pleinement satisfaisante puisqu'elle se heurte à la difficulté d'évaluer le préjudice en matière de contrefaçon. En effet, le principe de la réparation intégrale commande que seul le préjudice direct et certain peut être indemnisé. Il en résulte que la preuve du préjudice n'est pas évidente et, bien souvent, les victimes de contrefaçons n'apportent pas la preuve de ce préjudice.⁶ En outre, lorsque le titulaire n'exploitait pas lui-même son droit exclusif, les tribunaux accordaient une redevance indemnitaire dont le montant correspondait à celui que le titulaire aurait pu obtenir s'il avait concédé une licence. La redevance indemnitaire n'était pas la panacée pour réparer le préjudice en matière de contrefaçon car, « par une application stricte du principe de réparation intégrale, ce mécanisme crée en effet une sorte de licence obligatoire encourageant à la contrefaçon : le contrefacteur peut espérer passer au travers des mailles du filet, et à défaut, être seulement condamné à la redevance qu'il aurait payée s'il avait demandé son autorisation au titulaire⁷ ».

4. La redevance indemnitaire. Le principe de la réparation intégrale, insatisfaisant en matière de contrefaçon, a conduit le juge civil à accorder des dommages et intérêts allant au-delà du préjudice subi. En effet, « les juges, sous couvert du pouvoir souverain d'appréciation des dommages et intérêts compensatoires, peuvent gonfler la condamnation et y inclure, sans le dire, des dommages et intérêts destinés à punir le coupable et à le priver du profit illégitime qu'il a fait »⁸. Plusieurs cas de figures peuvent être retenus pour illustrer cette dérive. D'une part, certaines affaires démontrent que des dommages et intérêts peuvent être alloués en

⁵ Article 1266-1 du Projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 mars 2017.

⁶ M. Francis Grignon, « La protection juridictionnelle du brevet, talon d'Achille du système français ? », Rapport d'information n° 377 (2000-2001) fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 13 juin 2001 : « Pourtant les entreprises sont déçues des indemnités allouées. Certains magistrats et avocats spécialisés ont indiqué éprouver une réelle difficulté à évaluer le préjudice subi, de sorte qu'il manque les éléments constituant les dommages et intérêts. Même en cas d'expertise, les parties peuvent d'ailleurs être réticentes à dévoiler à la partie adverse les éléments de stratégie commerciale qui permettraient de mieux argumenter leur demande de dommages et intérêts. »

⁷ Benjamin May, « Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon : la Loi ne suffira pas », *Propriété industrielle*, 2008, n°3, étude 4

⁸ M. Béhar-Touchais, « Comment indemniser la victime de la contrefaçon de manière satisfaisante ? », in *L'entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle*, *Colloque de l'IRPI*, 2003, p. 105

l'absence d'éléments justificatifs⁹. D'autre part, certaines affaires laissent à penser que les dommages et intérêts alloués relèvent davantage d'une volonté de punir le contrefacteur que de réparer l'intégralité du préjudice¹⁰. En outre, nombreux sont les arrêts illustrant une technique permettant au juge civil de prononcer des peines privées déguisées. Cette méthode consistait à majorer le taux de la redevance indemnitaire afin de garantir un effet dissuasif à l'égard des contrefacteurs¹¹.

5. Transposition de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Afin de faire face aux insuffisances constatées, le législateur est intervenu par une loi n°2007-1544 en date du 25 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon transposant la directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. A propos de la directive, Jérôme Passa écrivait que si elle « semble consacrer le principe de la réparation intégrale du préjudice (...), elle apporte aussitôt un tempérament d'une grande importance »¹². En effet, la directive précise en son article 13 que « les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte. » Cependant, il est également précisé que « le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant (...) 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 »¹³. La directive de 2004 introduit également des nouvelles règles d'évaluation transposées par la loi de 2007 : une méthode analytique et une méthode forfaitaire.¹⁴ Selon la directive, la méthode analytique se caractérise par la prise « en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives,

⁹ TGI Paris, 9 mai 2003, « Jenken S.A c./ D2J S.A et Jacques Jaunet S.A », *PIBD* 2003, 771-III-450

¹⁰ C. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, 2006, n° 534

¹¹ TGI Paris, 30 janv. 1985, « Voegtlin c./ G.I.E APPA », *D.* 1986, I.R, p. 136, obs. J.-M. Mousseron et J. Schmidt.

¹² J. Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Tome 1, L.G.D.J, 2ième édition, p. 735.

¹³ Considérant 26, directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

¹⁴ Article 13, *Ibid.*

notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte ». La méthode forfaitaire consiste, quant à elle, en une alternative s'appliquant dans des cas particuliers permettant de « fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question ».

6. Un affranchissement au principe de la réparation intégrale discutable. Le recul permet d'affirmer que la loi de 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon n'était pas si claire concernant le régime de responsabilité. Si les deux méthodes introduites ne traduisent pas une volonté punitive, il n'en demeure pas moins que la loi est ambiguë concernant son affranchissement vis-à-vis du principe de la réparation intégrale¹⁵. En effet, la méthode analytique prévoit la réparation des bénéfices réalisés par le contrefacteur. C'est une nouveauté au regard de l'état du droit antérieur car ceux-ci ne relèvent ni de la perte subie ni du gain manqué par le titulaire. Pour autant, la restitution des bénéfices ne fait que replacer le contrefacteur au *statu quo ante*. En outre, la loi prévoit également d'allouer une somme forfaitaire afin de réparer le préjudice et cette somme ne peut être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Selon Camille Maréchal, Maître de conférences à l'Université d'Angers, « dans le cadre de la seconde méthode, il paraît normal de faire des redevances non perçues un minimum dans la mesure où le droit exclusif auquel il a été porté atteinte ne se réduit pas à un droit de percevoir des redevances de licence. Le droit exclusif comporte aussi le droit de ne pas exploiter et le droit de choisir le cocontractant »¹⁶. Ainsi, la loi de 2007 ne fait pas apparaître avec évidence une logique punitive. Néanmoins, la loi semble aller un peu au-delà de la stricte réparation intégrale du préjudice.

7. Les différences rédactionnelles entre la loi et la directive. La loi de 2007 comporte également des différences rédactionnelles par rapport à la directive de 2004. En effet, la directive prévoit une méthode analytique d'évaluation du préjudice et une méthode forfaitaire¹⁷.

¹⁵ C. Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *RTD Com* 2012, p.245 : « Tout en manifestant la volonté incontestable d'alourdir les condamnations et de dissuader les contrefacteurs, ni le législateur européen ni le législateur français n'ont explicité le modèle auquel ils se réfèrent pour façonner le régime de l'indemnisation de la contrefaçon ».

¹⁶ C. Maréchal, *Ibid.*

¹⁷ Article 13 de la directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004.

Selon l'article 13 de cette même directive, c'est aux autorités judiciaires d'opter pour l'une ou l'autre des deux méthodes lorsque, par exemple, il est difficile d'évaluer le montant du préjudice. La loi de 2007, quant à elle, prévoit que le choix de la méthode d'évaluation du préjudice est à la discrétion de la partie lésée et elle ne précise pas les cas où elle pourrait être utilisée. La pratique jurisprudentielle antérieure à la loi de 2007 se caractérisait par l'utilisation de la méthode forfaitaire dans les cas où le titulaire n'exploitait pas directement son droit exclusif ou, éventuellement, lorsque l'exploitation contrefaisante ne générerait pas directement des recettes¹⁸. Avec le recul, nous pouvons constater que la méthode forfaitaire issue de la loi de 2007 a majoritairement été utilisée dans le cas où le titulaire n'exploitait pas lui-même son droit exclusif alors que rien ne la cantonnait à cette hypothèse.

8. La faiblesse des montants accordés. Si la loi de 2007 s'est affranchie du principe de la réparation intégrale, l'une des principales déceptions est l'absence d'augmentation significative des dommages et intérêts alloués au titre de la réparation du préjudice. En effet, il semblerait que les tribunaux ne se soient pas pleinement emparés de ces nouvelles dispositions et, comme le prédisait le professeur Jacques Raynard, « la jurisprudence française risque [...] dans un premier temps de faire la sourde oreille au texte nouveau en restant solidement campée sur les bases des principes du droit français de la réparation »¹⁹. Dans le même sens, le professeur Michel Vivant appelait à prendre la contrefaçon au sérieux tout en expliquant que la « sous-évaluation des indemnités de contrefaçon est à rechercher dans une vulgate juridique pour qui, sous le drapeau de l'article 1382 du code civil, la réparation doit être mesurée dans les termes suivants qui claquent comme un slogan : le préjudice, tout le préjudice, rien que le préjudice. Et voilà comment le contrefacteur efficace, qui a su occuper le marché bien mieux que n'aurait pu le faire la victime de la contrefaçon, conservera une large part de ses bénéfices. »²⁰

9. Les améliorations visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon. Afin de renforcer et améliorer le dispositif existant, la loi 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon oblige les juges à prendre en compte chaque chef de préjudice et modifie la rédaction de la méthode forfaitaire. En effet, concernant l'évaluation du préjudice, « pour tenter

¹⁸ T. com. Paris, 9 févr. 1998, *RIDA* juill. 1998, p. 292

¹⁹ J. Raynard, « La réparation de la contrefaçon : nouveaux principes pour nouveau juge ? – Focus », *Propriété industrielle* n° 6, Juin 2010, alerte 65

²⁰ M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *Recueil Dalloz* 2009 p.1839

de contraindre les juges à une évaluation plus précise [...], la nouvelle loi les oblige, pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, à [prendre en considération distinctement] (i) les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis, (ii) le préjudice moral et (iii) les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels ». ²¹ Concernant la méthode forfaitaire, qui est l'objet de ce mémoire, la modification de la rédaction vise à entériner la pratique des tribunaux qui consiste à allouer une somme forfaitaire obligatoirement supérieure à la redevance qui aurait été due si le contrefacteur avait sollicité une autorisation du titulaire. Le changement ne semble pas considérable mais il convient de souligner que, sous l'empire de la loi de 2007, la somme ne pouvait pas être inférieure à la redevance qui aurait été due²². L'affirmation remplace donc la négation et la somme forfaitaire ne peut plus être égale à la redevance qui aurait été due. La nouvelle rédaction précise également que cette méthode alternative n'est pas exclusive de la réparation du préjudice moral.²³

10. La méconnaissance de la méthode forfaitaire. La méthode forfaitaire d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon présente de nombreux avantages mais « les titulaires de droits n'ont pas encore compris l'intérêt de cette solution qui leur permettrait de voir leur préjudice réparé de façon dissuasive puisque le montant de la somme allouée dans ce cas doit clairement être supérieur au montant des redevances qui auraient été versées dans le cadre d'un contrat, ce qui évite de longs développements sur les autres postes de préjudices et qui permet de voir également pris en compte de façon supplémentaire le préjudice moral ». ²⁴ Pourtant, la méthode forfaitaire semblait promise à un bel avenir comme en témoigne une proposition du

²¹ X. Buffet Delmas d'Autane et J. Fabre, « Nouveautés, clarifications, carences et incertitudes du dispositif de lutte contre la contrefaçon tel que renforcé par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 », *Propriété industrielle* n° 5, Mai 2014, étude 12

²² Art. L. 521-7 du CPI pour les dessins et modèles, article L. 615-7 pour les brevets d'invention, art. L.716-14 du CPI pour les marques et art. L. 331-1-3 du CPI pour le droit d'auteur sous l'empire de la loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 : Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

²³ Art. L. 521-7 du CPI pour les dessins et modèles, article L. 615-7 pour les brevets d'invention, art. L.716-14 du CPI pour les marques et art. L. 331-1-3 du CPI pour le droit d'auteur : « Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

²⁴ Application des lois de 2007 et de 2014 relatives à la lutte contre la contrefaçon - « 3 questions à Marie Courboulay, vice-présidente de la première section et juge référent de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris », *Communication Commerce électronique* n° 9, Septembre 2016, entretien 8

rapport 2002-36 relatif à la lutte contre la contrefaçon des droits de propriété littéraire et artistique dans un environnement numérique en date du premier octobre 2002. En effet, le rapport fait état des divergences d'appréciations des réparations indemnitaires entre les autorités judiciaires et les titulaires de droits. Les premiers considèrent que les sanctions civiles sont satisfaisantes tandis que les seconds constatent que les dommages et intérêts octroyés sont trop faibles par rapport à leurs attentes. Le rapport préconise alors d'établir « un dialogue, notamment technique quant aux méthodes d'évaluation des préjudices et la forfaitisation des dommages, pour répondre aux interrogations sur les dommages et intérêts en matière de contrefaçon entre ayants droit magistrats, experts et avocats, avec l'appui et à l'initiative des Ministères concernés ». ²⁵

11. Problématique. La méthode forfaitaire est une alternative à la méthode analytique et ne peut être utilisée qu'à la demande de la partie lésée. Elle présente de nombreux avantages pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle mais son régime, méconnu, peut apparaître obscure pour les victimes de contrefaçons qui peuvent, de ce fait, hésiter à l'utiliser. Cette absence d'intérêt pour cette méthode peut également résulter du nombre restreint d'articles doctrinaux sur le sujet. Il en résulte que « la redevance hypothétique n'a certainement pas encore livré tous ses secrets. Bien des hypothèses devront être levées avant d'en connaître pleinement le régime ! »²⁶. En outre, le terme « forfaitaire » peut laisser penser que la somme allouée est totalement déconnectée du préjudice, qu'elle peut être aléatoire ou même arbitraire. Pourtant, la méthode forfaitaire n'est-elle pas, en raison de sa spécificité et de son régime, la plus à même d'indemniser le préjudice résultant de la contrefaçon ?

12. Plan. Cette interrogation autour de la réparation forfaitaire en matière de contrefaçon est permise dans le sens où l'utilisation de la méthode analytique est parfois très compliquée à mettre en œuvre pour les titulaires car elle suppose de prouver le préjudice. La preuve du préjudice en matière de contrefaçon n'est pas toujours aisée et n'est parfois pas souhaitable. Au-delà de ces remarques, la méthode analytique peut apparaître insatisfaisante dans des cas qu'il conviendra de préciser. La méthode forfaitaire apparaît alors comme une porte de sortie « élégante » pour reprendre le terme employé par le professeur André Lucas. De ce fait et afin de prendre la mesure de l'utilité de la réparation forfaitaire, il conviendra d'explicitier son

²⁵ Philippe Chantepie chargé de mission à l'Inspection Générale de l'Administration des Affaires Culturelles. Proposition 3.6, *Rapport 2002-36 relatif à la lutte contre la contrefaçon des droits de propriété littéraire et artistique dans un environnement numérique*, 1^{er} octobre 2002.

²⁶ Ch. Caron, Droit d'auteur – « A propos de deux caractéristiques de la “redevance hypothétique” », *Communication commerce électronique*, n°4, Avril 2017, comm. 30

fonctionnement et ses avantages par rapport à la méthode analytique (**Partie I**). Son régime doit également être précisé afin d'établir les perspectives d'avenir qu'elle peut offrir dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon dans un environnement de plus en plus complexe (**Partie II**).

Partie 1 – La méconnaissance d’une méthode prometteuse d’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon

13. Méconnaissance et intérêt de la méthode forfaitaire. Selon le professeur Christophe Caron « évaluer la contrefaçon revient à peser, soupeser et déterminer la valeur de l’acte de contrefaçon ou plus exactement du préjudice qui en résulte pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle. La question fait partie de ces thèmes si présents et pourtant si mal connus.²⁷ » Cette affirmation est particulièrement appropriée concernant la réparation forfaitaire qui peine à s’imposer comme une méthode permettant de lutter efficacement contre la contrefaçon.

14. Plan. Méconnue, l’étude de ses caractéristiques est essentielle (**Chapitre 1**) afin de déterminer les avantages et inconvénients qu’elle présente par rapport à la méthode analytique d’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon (**Chapitre 2**).

Chapitre 1 – Les caractéristiques de la réparation forfaitaire

15. Annonce de plan. L’étude des caractéristiques de la réparation forfaitaire suppose d’établir les enjeux qui ont sous-tendu son évolution mais également les risques qu’elle suppose (**Section 1**). En outre, il conviendra de préciser la méthode de quantification du forfait (**Section 2**).

Section 1 – Les enjeux et risques de la méthode forfaitaire

16. Annonce. La méthode alternative de réparation du préjudice en matière de contrefaçon est assez récente et sa consécration législative traduit une certaine ambiguïté (§1). Cette transposition particulière ainsi que la pratique jurisprudentielle manifestent par bien des aspects certaines craintes et réticences à l’égard de la méthode forfaitaire (§2).

²⁷ Ch. Caron, « En guise de conclusion », *Cahiers de droit de l’entreprise* n° 4, Juillet 2007, dossier 28.

§1 – La réparation forfaitaire, entre passé et futur

17. Présentation. La pratique jurisprudentielle de la redevance indemnitaire est consacrée et manifeste la nécessité de prendre en considération l'aspect dissuasif en matière de contrefaçon (A). Néanmoins, malgré l'élargissement du champ d'application de la réparation forfaitaire, la jurisprudence peine à se détacher de la pratique antérieure (B).

A – La volonté d'accorder une portée dissuasive à la réparation du préjudice en matière de contrefaçon

18. La consécration de la redevance indemnitaire issue de la pratique jurisprudentielle. La réparation forfaitaire en matière de contrefaçon telle que définie dans la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, transposant la directive relative au respect des droit de propriété intellectuelle en date du 1^{er} octobre 2004, consacre les solutions jurisprudentielles antérieures. La redevance indemnitaire se caractérisait par l'octroi d'un forfait égal aux redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait sollicité l'autorisation du titulaire mais elle était limitée au cas où le titulaire n'exploitait pas directement ses droits. Cette méthode s'est rapidement écartée de la stricte réparation du préjudice en admettant « que le taux de cette redevance indemnitaire [devait] être majoré par rapport au taux usuellement pratiqué pour une licence conventionnelle »²⁸ afin de dissuader les contrefacteurs. Ainsi, en prévoyant que la somme forfaitaire ne peut plus être inférieure à la redevance qui aurait été due, le législateur consacre la pratique jurisprudentielle antérieure et élargit son champ d'application en ne la limitant plus à certains cas particuliers.

19. La nécessité d'attribuer une portée dissuasive à la réparation forfaitaire. La directive de 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle fixe un seuil minimum concernant le montant forfaitaire de dommages-intérêts : l'article 13 de la directive précise que ce montant ne peut être inférieur à la redevance qui aurait été due. A priori, la qualité de la transposition de la directive par la loi de 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon semble satisfaisante. En effet, de la même manière que la directive, la loi relative à la lutte contre la contrefaçon prévoit que le montant des dommages-intérêts ne peut être inférieur à la redevance qui aurait été due. Pourtant, l'interprétation de l'article 13 de la directive permet de douter de

²⁸ J. Azéma, J. – Ch. Galloux, « La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », *RTD Com.* 2008 p.278

la qualité de la transposition. En effet, « le paragraphe 1²⁹ précise que les dommages et intérêts sont “adaptés au préjudice que [le titulaire des droits] a réellement subi” du fait de l’atteinte. Il est permis de discuter du terme “adapté” qui ne signifie pas “égal à” ce qui laisse une certaine marge d’appréciation par rapport au préjudice dont la preuve peut être rapportée par la victime de la contrefaçon³⁰ ». Ce choix du législateur traduisait une certaine ambiguïté par rapport à l’objectif poursuivi³¹ : la loi de 2007, dans sa rédaction, n’affirme pas avec suffisamment de clarté la volonté d’attribuer une portée dissuasive à la réparation forfaitaire. Cette difficulté n’a plus de raison d’être depuis la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon. Actuellement applicable, elle prévoit que le montant de la réparation forfaitaire se doit d’être supérieur à la redevance qui aurait été due. Toutefois, si la portée dissuasive est manifeste, la pratique jurisprudentielle est beaucoup plus réticente.

B – Le cantonnement de la réparation forfaitaire à des cas particuliers

20. L’élargissement du champ d’application de la méthode forfaitaire. La redevance indemnitaire pratiquée jusqu’alors par les tribunaux n’était pas conçue comme une alternative mais comme un complément sur une partie de la masse contrefaisante. Elle était utilisée dans des cas très précis et notamment lorsque le titulaire n’exploitait pas lui-même son droit exclusif³². En outre, celle-ci était très peu utilisée dans le domaine de la propriété littéraire et artistique³³. La loi de 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon ne précise pas dans quels cas la méthode forfaitaire est applicable. Pourtant, la directive de 2004 précise en son article 13 que les autorités judiciaires, « à titre d’alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts ». En outre, le considérant 26 de la directive donne un exemple

²⁹ Article 13 de la directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004

³⁰ J. – Ch. Galloux, « La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle », *RTD Com.* 2004 p.698 : « (TGI Paris, 6 juill. 1984, PIBD 1985, III, p. 18 ; TGI Paris, 30 janv. 1985, PIBD 1985, III, p. 183 ; TGI Paris, 1er juill. 1986, PIBD 1987, III, p. 287 ; Paris, 12 nov. 1991, Ann. propr. ind. 1992. 206, note P. Mathély ; Com. 1er mars 1994, Bull. civ. IV, n° 84) ».

³¹ En ce sens, Mme Christine Lagarde précisait lors de débats relatifs au projet de loi de lutte contre la contrefaçon que l’objectif de la réparation forfaitaire est de « dissuader le contrefacteur de poursuivre ses agissements et le sanctionner de manière exemplaire ». *Compte rendu intégral des débats relatifs à la loi de lutte contre la contrefaçon*, sous la présidence de M. Roland de Luard, séance du 19 octobre 2007.

³² Cass. com., 27 janvier 1998, n° 95-21176 : « l’indemnité de contrefaçon calculée à partir des bénéfices perdus sur les ventes manquées suppose, contrairement à la réparation fixée par une redevance indemnitaire, que le brevet soit exploité par son titulaire ».

³³ C. Maréchal, *Op.cit.*

de cas appropriés : les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi. Ainsi, en ne prévoyant pas expressément les cas appropriés, la loi relative à la lutte contre la contrefaçon élargit le champ d'application de la méthode forfaitaire par rapport à celui de la redevance indemnitaire³⁴. Cet élargissement traduit très clairement la volonté d'accorder à la méthode forfaitaire une portée dissuasive.

21. La réticence des tribunaux à étendre le champ d'application de la méthode forfaitaire. Selon Camille Maréchal, « les décisions qui ont mis en œuvre la méthode forfaitaire [jusqu'en 2012] l'ont fait quand le titulaire n'exploitait pas lui-même ou bien quand il était difficile de connaître le chiffre d'affaires du contrefacteur, d'imputer précisément des pertes d'exploitation aux actes de contrefaçon de bas ou bien de connaître la marge du titulaire. »³⁵ Face à ce constat, il apparaît clairement que les tribunaux sont réticents à étendre la méthode forfaitaire à d'autres cas. La question qui se pose alors est de savoir si la jurisprudence, depuis la loi renforçant la lutte contre la contrefaçon, a étendu l'application de la méthode forfaitaires à d'autres cas appropriés. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle que la méthode forfaitaire doit être interprétée « à la lumière de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui n'admet cette méthode de calcul, à titre d'alternative, que “ dans les cas appropriés ”³⁶ ». Plus précisément, la jurisprudence récente permet d'affirmer que la méthode forfaitaire peut être utilisée lorsque les pièces versées au dossier permettent difficilement d'évaluer le préjudice³⁷. Finalement, la jurisprudence ne semble plus se cantonner à l'utilisation de la méthode forfaitaire lorsque le titulaire n'exploite pas lui-même. Si les exemples récents sont encore peu nombreux, nous pouvons nous réjouir de cette évolution. Pour autant, les craintes et réticences à l'égard de la méthode forfaitaire sont encore nombreuses.

³⁴ J. Azéma, J. – Ch. Galloux, *Op. cit.* : « Par ailleurs, en généralisant la formule, la loi nouvelle en étend la portée bien au-delà des cas dans lesquels on ne peut techniquement calculer autrement le gain manqué. »

³⁵ C. Maréchal, *Op. cit.*

³⁶ Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-16304, non publié au bulletin.

³⁷ TGI Paris, 14 janvier 2016, n° 14/07872

§2 – Les craintes relatives à l’utilisation de la méthode forfaitaire

22. Présentation. L’utilisation de la méthode forfaitaire soulève un certain nombre de difficultés et craintes, comme le risque d’arbitraire, qui s’avèrent légitimes (**A**). De plus, la méthode forfaitaire telle qu’elle est prévue par le législateur ne prévoit pas de plafonnement des montants forfaitaires. Cette absence de précision laisse à penser que l’introduction de dommages et intérêts punitifs est possible (**B**).

A – Le risque d’une évaluation arbitraire

23. Indications géographiques et détermination potentiellement arbitraire de l’indemnité forfaitaire. Selon l’article L. 721-1 du Code de la propriété intellectuelle, « les règles relatives à la détermination des appellations d’origine sont fixées par l’article L. 115-1 du code de la consommation ». Pour autant, la protection des appellations d’origine est comprise dans les droits de propriété industrielle³⁸. Il en résulte que l’on retrouve, comme pour les autres droits de propriété intellectuelle, une méthode analytique d’évaluation du préjudice ainsi qu’une méthode alternative à l’article L. 722-6 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, la loi du 11 mars 2014 qualifie l’atteinte à une indication géographique de contrefaçon³⁹. Toutefois, le législateur a adopté une rédaction différente concernant la méthode alternative d’évaluation du préjudice : « Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». Nous pouvons constater qu’il n’est fait aucunement référence à un montant forfaitaire minimal ou maximal. Cette disposition est étonnante car, à la lecture du texte, il est impossible de savoir comment le juge se détermine pour fixer des dommages et intérêts sous la forme d’une somme forfaitaire. De ce fait, l’article susvisé laisse à penser que la détermination de la somme forfaitaire est purement arbitraire. Non

³⁸ Paris, 1^{ère} ch., 15 décembre 1993 : *Grands arrêts de la propriété intellectuelle*, Dalloz, 1^{ère} éd., 2003, n° 27, comm, C. Vivant

³⁹ J. – Ch. Galloux, « Les lois n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon et n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation », *RTD Com.* 2014 p.579 : « L’article 19 de la loi du 11 mars 2014 tend à qualifier de contrefaçon une atteinte à une indication géographique. En conséquence, les mots : « atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » dans les articles L. 722-1 à L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle. Les indications géographiques deviennent des droits de propriété industrielle en dépit des réticences que l’on peut avoir envers cette qualification (C. Le Goffic, La protection des indications géographiques, LEXIS NEXIS/IRPI, 2009 ; N. Olszak, Le génie des AOC, RLDA, févr. 2004, n° 68 études p. 83). »

seulement l'article L. 722-6 du Code de la propriété intellectuelle ne précise pas comment fixer la somme forfaitaire, mais encore le juge n'explique pas ce qui lui permet de fixer tel ou tel forfait. Si cet exemple est représentatif des risques inhérents à la méthode forfaitaire, il convient de souligner que les indications géographiques ne sont pas des droits de propriété intellectuelle comme les autres. En effet, elles ne confèrent pas de droits exclusifs permettant d'interdire leurs utilisations⁴⁰. Il en résulte que la méthode alternative ne peut se fonder sur la redevance qui aurait été due si le contrefacteur avait demandé l'autorisation du titulaire. Ainsi, le risque d'arbitraire concernant les autres droits de propriété intellectuelle semble moindre. Cependant, l'article L. 722-6 du Code de la propriété intellectuelle demeure une porte ouverte sur l'arbitraire.

24. Le risque de « mise à l'écart du préjudice comme étalon de mesure de la réparation »⁴¹. Le risque d'une évaluation arbitraire résulte d'une déconnection entre le préjudice et la somme forfaitaire allouée. La méthode forfaitaire peut inquiéter car l'on peut craindre que le juge fixe la somme forfaitaire par avance et sans lien réel avec le préjudice. Dans un article en date du 21 décembre 2016, le doctorant Sylvestre Yamthieu rappelle avec justesse que la notion d'indemnité forfaitaire peut recouvrir des réalités différentes en droit de la responsabilité civile : le forfait correspond soit à une somme fixée à l'avance ou à une somme soumise à un plafond ou un plancher. La réparation forfaitaire du préjudice résultant de la contrefaçon (hormis le cas particulier réservé aux indications géographiques) n'est, quant à elle, pas totalement déconnectée du préjudice dans le sens où le juge prend en considération la redevance qui aurait été due comme référence.⁴² En effet, dans un arrêt rendu par la chambre criminelle en date du 13 octobre 2015, la Cour de cassation précisait qu'en « se déterminant ainsi, et dès lors que la réparation forfaitaire, prévue à l'article L. 331-1-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, sollicitée par la partie civile n'était pas inférieure aux droits qui

⁴⁰ Rapport n° 754 (2010-2011) de M. Richard Yung, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juillet 2011, *Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon* : « Cette évolution terminologique est cohérente avec le fait que si l'indication géographique ne peut pas faire l'objet d'un droit privatif, puisqu'il s'agit d'un droit collectif pouvant être utilisé par plusieurs personnes physiques ou morales répondant à certains critères, l'atteinte portée à une marque collective, autre droit ne pouvant être privatif, est qualifiée de « contrefaçon ». Il est donc logique de qualifier également de contrefaçon l'atteinte à une indication géographique ».

⁴¹ S. Yamthieu, « Les dommages et intérêts forfaitaires à l'épreuve de l'exigence de la réparation intégrale », *Petites affiches*, 21 décembre 2016, n° 254, page 12

⁴² S. Yamthieu, *Ibid* : « le juge doit tenir compte des sommes qui auraient été dues si un contrat avait été conclu. Cela suppose, dans ces hypothèses, que pour évaluer le préjudice, le juge prend en compte, d'une part, les gains manqués et le préjudice moral subis par le titulaire de droit de propriété intellectuelle et, d'autre part, les bénéfices réalisés par le contrefacteur. L'évaluation des dommages et intérêts forfaitaires est donc, dans ces cas, encadrée ».

auraient été dus, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties et sur la base des documents soumis au débat contradictoire, l'indemnité propre à réparer les dommages nés de l'infraction »⁴³. Cela signifie que le juge apprécie l'indemnité forfaitaire à la lumière des conclusions des parties et des débats contradictoires. Pourtant, il est regrettable que le juge ne précise pas comment il fixe précisément la somme forfaitaire. En effet, dans une affaire récente la société Adidas réclamait la somme forfaitaire de 200 000 euros en raison de l'atteinte à ses marques françaises figuratives et de son préjudice moral. La Cour d'appel de Douai a fixé la somme forfaitaire à 150 000 euros mais sans préciser comment cette somme a été fixée⁴⁴. Cette absence de précisions n'est pas, en tant que telle, symptomatique de décisions arbitraires. Toutefois, le plafond de l'indemnité n'étant pas clairement établie par la loi, cette absence de précisions peut justifier les craintes de décisions arbitraires en la matière.

B – La crainte concernant l'introduction de dommages et intérêts punitifs

25. La dissuasion n'est pas synonyme de punition. La loi de 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon a suscité de nombreuses interrogations notamment par rapport à l'étendu des sommes forfaitaires pouvant être allouées. En effet, « le forfait peut-il dépasser la référence aux redevances qui auraient été versées ? »⁴⁵. Cette question est légitime dans le sens où l'absence de plafond autoriserait le juge à allouer des dommages et intérêts punitifs. L'allocation de dommages et intérêts punitifs marquerait une distanciation par rapport au droit commun de la responsabilité civile : l'objectif ne serait plus de déterminer les dommages et intérêts en fonction du préjudice mais de leur assurer une finalité punitive⁴⁶. La distanciation par rapport au principe de la réparation intégrale a conduit le défendeur d'une contrefaçon de marque à soulever une question prioritaire de constitutionnalité « en invoquant les principes à valeur constitutionnelle de responsabilité et d'égalité issus de la Déclaration des droits de l'Homme et

⁴³ Cass, crim., 13 octobre 2015, 14-88.485

⁴⁴ Cour d'appel de Douai, 1ère chambre, 10 décembre 2014, n° 2012/03629, PIBD 2015, 1021, IIIM-119

⁴⁵ H. Lecuyer, « L'indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon », *Gazette du Palais*, 27 mars 2008, n°87

⁴⁶ H. Lecuyer, « Indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon : comment la loi nouvelle est-elle reçue ? », *Gazette du Palais*, 11 juin 2011, n°162

du citoyen de 1789⁴⁷ ». La Cour de cassation a estimé que la question prioritaire de constitutionnalité ne présentait pas de caractère sérieux et précise que les dispositions relatives à la réparation forfaitaire « se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive n° 2004/48 CE (...) et ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France⁴⁸ ». En effet, la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle est très claire à ce sujet : « Le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d'identification⁴⁹ ». De plus, l'article 13 prévoit que les dommages et intérêts doivent être « adaptés » au préjudice que le titulaire a réellement subi. En outre, la loi relative à la lutte contre la contrefaçon n'avait pas vocation à introduire des dommages et intérêts punitifs dans le sens où « le sujet n'est ni mûr ni consensuel » de telle sorte que les rapporteurs « ont décidé de ne pas recommander l'introduction de dommages-intérêts punitifs en matière de contrefaçon.⁵⁰ »

26. L'encadrement de la liberté du juge. Le risque d'introduction de dommages et intérêts punitifs doit être relativisé malgré la liberté accordée au juge. En effet, la jurisprudence est encore attachée au principe de la réparation intégrale et nous pouvons nous en réjouir car ce principe est exclusif des dommages et intérêts punitifs. La Cour de cassation l'a, d'ailleurs, rappelé récemment en confirmant que la réparation forfaitaire n'est pas une peine privée⁵¹. Cet attachement au principe de la réparation intégrale, malgré une certaine distanciation, garantit un juste équilibre entre la fonction réparatrice et la fonction dissuasive de la méthode forfaitaire. En outre, la méthode forfaitaire est, par définition, une alternative à la méthode analytique et se doit de poursuivre le même objectif. Le contraire serait extrêmement risqué car, en disposant

⁴⁷ S. Chatry, « Fixation forfaitaire des dommages et intérêts : non-renvoi d'une QPC », *L'Essentiel Droit de la propriété intellectuelle*, 1^{er} octobre 2015, n°9.

⁴⁸ Cass. com., 9 juill. 2015, n° 14-29518 : « L'article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, en ce que ce texte permet d'allouer à titre de dommages-intérêts, [...], sans fixer aucune limite à cette somme, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant la justice, garanti par les articles 1er et 6 de la même Déclaration ? ».

⁴⁹ Considérant 26, directive communautaire, *Op.cit.*

⁵⁰ Rapport d'information n° 296 (2010-2011) de MM. Laurent Béteille et Richard Yung, fait au nom de la commission des lois, déposé le 9 février 2011.

⁵¹ L. David, « La réparation forfaitaire, peine privée ? », *L'Essentiel Droit de la propriété intellectuelle*, 1^{er} janvier 2016, n°1.

que la méthode alternative d'évaluation du préjudice est laissée au choix du demandeur et non à la discrétion du juge, « l'entière liberté qui pourrait être laissée au juge peut encourager la partie lésée à se placer volontairement sous l'empire⁵² » de la méthode forfaitaire. La méthode forfaitaire, en tant qu'alternative laissée au choix du demandeur, ne peut prétendre accueillir des dommages et intérêts punitifs sans se détourner de son essence et de l'esprit de la loi. En effet, accueillir des dommages et intérêts punitifs reviendrait à favoriser la méthode forfaitaire par rapport à la méthode analytique ou même à supplanter cette dernière⁵³. L'attrait qu'elle exercerait sur les demandeurs serait de nature à déséquilibrer le système actuel. Finalement, l'attachement jurisprudentiel au principe de la réparation intégrale et la cohérence des dispositions relatives à l'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon semblent exclure les dommages et intérêts punitifs. Afin de caractériser davantage la méthode forfaitaire d'évaluation du préjudice il convient de préciser les modalités de calculs.

Section 2 – L'évaluation du préjudice selon la méthode forfaitaire

27. Annonce. La réparation forfaitaire se caractérise par l'allocation d'une somme forfaitaire dont il convient de préciser les modalités de calcul (§1). En outre, ce forfait n'est pas exclusif de la réparation du préjudice moral (§2).

§1 – La détermination du quantum

28. Présentation. La détermination du montant du forfait est assez simple en théorie car il convient de déterminer l'assiette et le taux applicable (A). Le taux est, quant à lui, le plus souvent majoré afin d'assurer une portée dissuasive à la réparation (B).

⁵² H. Lecuyer, « L'indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon », *Op.cit.*

⁵³ C'est pour cette même raison que l'initiative de recourir à la méthode forfaitaire ne peut revenir au juge car, si c'était le cas, il serait « à craindre que celui-ci s'y reporte le plus souvent, notamment pour éviter d'avoir à prononcer de coûteuses mesures d'instruction dans le cadre de la première méthode, qui serait ainsi marginalisée alors même que la référence aux bénéfices du contrefacteur peut se révéler plus avantageuse », C. Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *Op.cit.*

29. La détermination de la masse contrefaisante. La quantification du forfait suppose de déterminer la masse contrefaisante, c’est-à-dire, le volume de la contrefaçon. Plus précisément, la masse contrefaisante correspond au nombre de produits contrefaisants « fabriqués, importés, vendus ou mis sur le marché par le contrefacteur pendant la période prise en compte pour le calcul des dommages et intérêts.⁵⁴» Une fois la masse contrefaisante établie, il convient de lui appliquer un taux de redevance qui est, généralement, le taux pratiqué par le titulaire avec des tiers. Il est également possible de se référer aux taux pratiqués habituellement dans le secteur concerné. De plus, il convient de souligner que c’est au demandeur de déterminer les redevances habituelles dans le secteur concerné. De ce fait, si la preuve du préjudice n’est pas nécessaire dans le cadre de la réparation forfaitaire, il convient de déterminer les redevances habituellement pratiquées.

30. La détermination du taux. La détermination du taux ne semble pas compliquée mais certains estiment qu’il « n’en demeure pas moins souvent bien difficile de déterminer un taux de redevance, en particulier lorsque le titulaire du droit ne concède pas de licence ou qu’il n’existe pas de licence comparable sur le marché ⁵⁵ ». Il est possible de se référer à la doctrine établie par l’administration fiscale lors de ses contrôles de la normalité des redevances. Celle-ci est, néanmoins, critiquable dans le sens où elle ne se fonde sur aucune méthodologie précise ⁵⁶. Pour autant, la difficulté n’apparaît comme étant insurmontable selon Charles de Haas, avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, « compte tenu des données aujourd’hui accessibles. ⁵⁷ » En effet, il est possible de trouver bon nombre d’informations en ligne ⁵⁸.

⁵⁴ C. Casalonga, La réparation de la contrefaçon des brevets d’invention dans le procès civil depuis la loi du 29 octobre 2007, *Cahiers de droit de l’entreprise*, n°6, novembre-décembre 2010.

⁵⁵ F. Pollaud-Dulian, « Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (JO 30 oct. 2007 ; J.-C. Galloux, A propos de l’application dans le temps de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, D. 2008. Chron. 302 », *RTD Com.* 2008 p.70

⁵⁶ Charles de Haas, *Op.cit.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Voir www.royaltyrange.com

B – L'alourdissement du taux de la redevance

31. Justification. La méthode forfaitaire d'évaluation du préjudice est semblable à la pratique jurisprudentielle antérieure qui consistait à majorer la redevance indemnitaire. Cette majoration du taux de la redevance se justifie par la particularité du préjudice résultant de la contrefaçon. En effet, la dissuasion s'avère nécessaire dans le cadre de la contrefaçon car « sans cette majoration, le forfait [est], en fait, une incitation à contrefaire ⁵⁹ ». Il s'agit donc de sanctionner le contrefacteur de n'avoir pas négocié une licence auprès du titulaire. En outre, cette majoration permettait d'inclure d'autres types de préjudices comme l'atteinte au droit privatif ⁶⁰. En effet, cette technique était déjà utilisée avant la loi de 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon. Bien entendu, il n'est pas question d'introduire, à l'heure actuelle, des dommages et intérêts punitifs mais le plafond n'est pas si clair ⁶¹. En effet, cette majoration peut être presque multipliée par deux ⁶².

32. Positionnement de la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu récemment une décision précisant que le droit national d'un Etat membre qui prévoit la réparation du préjudice causé par le versement d'un forfait égal au double de la redevance qui aurait été due est conforme au droit européen ⁶³. Cette décision est, à priori, étonnante car la Cour de justice semble cautionner les dommages et intérêts punitifs. Pourtant, la proposition de directive prévoyait en son article 17 que lorsque le contrefacteur « s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir » et bien les autorités judiciaires pouvaient allouer « des dommages-intérêts fixés au double du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question ». Cette proposition a été abandonnée car elle impliquait l'obligation d'introduire des dommages et intérêts punitifs. L'abandon de cette proposition ne signifie pourtant pas que les dommages et intérêts punitifs sont proscrits. En effet, le texte adopté a considérablement modifié l'article 17

⁵⁹ F. Pollaud-Dulian, « Sanctions civiles. Calcul du forfait. (Crim. 13 octobre 2015, n° 14-88.485, non publié au Bulletin, Propr. intell. janv. 2016, p. 74, obs.) », *RTD Com.* 2016 p.121

⁶⁰ C. Maréchal, « l'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *Op.cit.*

⁶¹ Voir *infra*, Partie 2, Chapitre 1, Section 1.

⁶² TGI Paris, 25 juin 2010, PIBD 929. III. 759

⁶³ CJUE 25 janv. 2017, aff. C-367/15

(qui est devenu l'article 13) et « la notion de dommages punitifs est abandonnée ou pour être plus exact, la directive n'oblige plus les Etats-membres à prévoir des dommages et intérêts punitifs (cons. n° 26).⁶⁴ » Toutefois, « dans le cas exceptionnel où le double excéderait considérablement le préjudice, la demande revêtirait un caractère abusif.⁶⁵ » Ainsi, l'alourdissement du taux est quasi systématique afin d'assurer à la réparation forfaitaire une portée dissuasive. Par ailleurs, nous pouvons nous demander si le forfait inclut la réparation au titre du préjudice moral.

§2 - Un forfait non exclusif du préjudice moral

33. Présentation. Répondant à une demande de question préjudicielle, la Cour de justice précise que lorsque le demandeur opte pour la méthode forfaitaire il peut obtenir la réparation de son préjudice moral en application de la méthode analytique (A). D'ailleurs, cette possibilité était déjà prévue par la loi française (B).

A – La possibilité de cumuler les deux méthodes

34. Question préjudicielle. L'article 13 de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit en son alinéa b que « à titre d'alternative, [les autorités judiciaires] peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question ». Aucune référence n'est faite à la réparation du préjudice moral. En effet, à la lecture de l'article susvisé nous pouvons constater que la réparation du préjudice moral est expressément et uniquement visée au premier alinéa relatif à la méthode analytique d'évaluation du préjudice (ou méthode *in concreto*). La question qui se pose alors est de savoir si la réparation forfaitaire est exclusive de la réparation du préjudice. Le 17 mars

⁶⁴ J. – Ch. Galloux, « La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle », *Op.cit.*

⁶⁵ R. Fievet, « Contrefaçon - Caractère punitif - Coup double pour les titulaires de droits », *Juris art etc.* 2017, n°44, p.11

2016 la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande de question préjudicielle en ce sens ⁶⁶.

35. Le cumul des deux méthodes n'est pas contraire à la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, et en application du considérant 26 de la directive, les dommages et intérêts doivent prendre en considération tous les aspects appropriés quelle que soit la méthode adoptée. Or, la méthode forfaitaire, en se fondant sur la redevance qui aurait été due, ne peut réparer qu'un préjudice économique. Il en résulte que « l'indemnisation du préjudice moral éventuellement subi doit pouvoir être demandée en plus des redevances hypothétiques qui ne couvrent que le préjudice matériel, cette interprétation étant la seule à même de garantir la réparation intégrale du préjudice “ réellement subi ”. ⁶⁷ » Ainsi, comme le souligne Camille Maréchal, Maître de conférences à l'Université d'Angers, la décision de la Cour de justice converge vers la jurisprudence française dans le sens où celle-ci admettait déjà ⁶⁸ la prise en compte d'autres chefs de préjudice comme l'atteinte au droit privatif. Par ailleurs, il convient de préciser que si la décision rendue par la Cour de justice concernait le droit d'auteur, celle-ci, de portée générale, s'applique de la même manière pour les autres atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

B – Une possibilité déjà offerte par la loi relative à la lutte contre la contrefaçon

36. Une option offerte par la loi relative à la lutte contre la contrefaçon. La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon avait déjà admis cette possibilité en précisant en son article 2 que « cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le confirme (Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-29518) ⁶⁹. Par conséquent, la réparation

⁶⁶ CJUE 17 mars 2016, aff. C-99/15, Liffers : « L'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48 peut-il être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à la personne lésée par une infraction au droit de la propriété intellectuelle, qui réclame une indemnisation du dommage patrimonial calculée sur la base du montant des redevances ou droits qui lui seraient dus si le contrevenant avait demandé une autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en cause, de réclamer de surcroît l'indemnisation du préjudice moral causé? »

⁶⁷ C. Maréchal, « Dommages-intérêts dus en cas de contrefaçon : la réparation du préjudice moral est compatible avec la méthode forfaitaire », *Daloz IP/IT* 2016 p.352

⁶⁸ Par exemple, CA Paris, pôle 5, ch. 1, 10 avr. 2013, n° 2011/12675 : *JurisData* n° 2013-009098 ; PIBD 2013, n° 988, III, p. 1353.

⁶⁹ A. Lebois, « Indemnisation forfaitaire et préjudice moral », *L'Essentiel Droit de la propriété intellectuelle*, Du 1^{er} novembre 2016 au 30 novembre 2016, n°10

forfaitaire n'est pas exclusive de la réparation du préjudice moral, les deux méthodes étant cumulatives. Ainsi, si la méthode de quantification du forfait n'est pas complexe, certaines difficultés méritaient d'être éclaircies. C'est le cas de la fixation du taux de la redevance mais également la possibilité d'obtenir la réparation du préjudice moral lorsque la partie lésée opte pour la méthode alternative.

37. La contestation d'un véritable préjudice moral résultant de la contrefaçon. La possibilité offerte à la victime de la contrefaçon d'obtenir la réparation de son préjudice moral est légitime lorsqu'il s'agit d'une atteinte au droit moral de l'auteur. Toutefois, hormis le cas d'une atteinte droit moral de l'auteur, « l'existence d'un véritable préjudice moral dû à la contrefaçon reste contestable pour les droits de propriété intellectuelle [...] tant on a du mal à concevoir quelles conséquences autres qu'économiques pourraient découler de la contrefaçon »⁷⁰. Pourtant, concernant des faits de concurrence déloyale, la Cour de cassation a précisé qu'en « affirmant que les exposantes ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral, sans rechercher si les faits de concurrence déloyale [...] ayant entraîné une désorganisation importante de la société exposante ne caractérisaient pas un trouble commercial et une atteinte à l'image de marque de la société exposante, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil. »⁷¹. Cependant, Camille Maréchal et Jérôme Passa estiment que ces préjudices ne leur paraissent pas revêtir de caractères extrapatrimoniaux⁷². Cette critique nous semble légitime et nous ne manquerons pas d'y revenir.

38. Transition. La méthode alternative de réparation du préjudice résultant de la contrefaçon se caractérise, avant tout, par la nécessité de s'adapter à la contrefaçon. Si les craintes existent, la réparation forfaitaire apparaît comme une méthode prometteuse par rapport à la méthode analytique.

⁷⁰ C. Maréchal, « Dommages-intérêts dus en cas de contrefaçon : la réparation du préjudice moral est compatible avec la méthode forfaitaire », *Op.cit.*

⁷¹ Cass. Com., 15 mai 2012, n° 11-10278

⁷² J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, t. 2, LGDJ, 2013, n°440-1, p. 622 : « que la victime soit une personne physique ou une personne morale, on voit mal en quoi la contrefaçon peut avoir, à l'égard de l'opérateur économique que constitue le demandeur, des conséquences extrapatrimoniales ».

Chapitre 2 – L'intérêt de la réparation forfaitaire

39. Limites de la méthode analytique. La méthode forfaitaire d'évaluation du préjudice présente un intérêt particulier par rapport à la méthode analytique car celle-ci comporte certaines limites qu'il conviendra de préciser (**Section 1**). En outre, la preuve du préjudice s'avère bien plus complexe dans le cadre de la méthode analytique d'évaluation du préjudice (**Section 2**).

Section 1 – Les limites de la méthode analytique d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon

40. Annonce. La méthode analytique présente certaines limites qui tiennent, en premier lieu, à l'impossibilité d'appliquer avec une parfaite rigueur le principe de la réparation intégrale (§1). En second lieu, il conviendra de mettre en évidence les insuffisances relatives au rôle du magistrat dans le cadre de l'évaluation du préjudice (§2).

§1 – Les insuffisances relatives au principe de la réparation intégrale du préjudice

41. Présentation. Le principe de la réparation intégrale commande de réparer tout le préjudice et rien que le préjudice. Or, dans le cadre de la contrefaçon l'évaluation du préjudice s'avère très compliqué et conduisant, dans le pire des cas, à une certaine spéculation (**A**). De plus, l'application qui est faite du principe de la réparation intégrale néglige largement l'atteinte au droit de propriété (**B**).

A – Une construction abstraite et invérifiable des gains manqués et des pertes subies

42. L'insuffisance des améliorations relatives à la méthode analytique d'évaluation du préjudice. La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon a remanié les deux méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon. La méthode analytique d'évaluation du préjudice ou méthode *in concreto* a été significativement améliorée. En effet, la loi comprend « des modifications rédactionnelles destinées à la fois à augmenter les dommages-intérêts prononcés et à obliger les juges à motiver plus précisément ce chef de leurs

décisions ⁷³ ». Ces améliorations consistent à obliger les juges à prendre en considération « distinctement » chacun des préjudices et à cumuler les dommages et intérêts alloués. Ces améliorations ont été bienvenues car elles permettent de condamner les évaluations globales qui étaient encore pratiquées. De plus, la méthode analytique se doit de respecter le principe de la réparation intégrale, c'est-à-dire, de réparer tout le préjudice et rien que le préjudice. Ainsi, malgré ces avancées, la méthode analytique d'évaluation du préjudice présente certaines insuffisances. En effet, les contours de certains préjudices n'étant pas évidents à cerner, l'évaluation se heurte au principe de la réparation intégrale.

43. L'inévitable spéculation. Les insuffisances relatives à la méthode analytique d'évaluation du préjudice tiennent, avant tout, à « une logique trop rigide de la réparation intégrale⁷⁴ ». Selon Charles de Haas, avocat spécialiste en propriété intellectuelle et Professeur à l'Université Panthéon-Assas, le principe de la réparation intégrale présente certaines insuffisances. Il commande, notamment de procéder à une véritable spéculation. En effet, il convient, de manière abstraite, de comparer la situation de la victime avec celle qui aurait été la sienne si la contrefaçon n'avait jamais eu lieu. Il existe plusieurs méthodes d'expertise et elles distinguent les gains manqués des pertes subies. Les gains manqués sont calculés en extrapolant de la masse contrefaisante les ventes que la victime aurait pu faire elle-même à défaut de contrefaçon. Un « taux de report » est donc appliqué afin de tenir compte de cette caractéristique mais, « derrière des considérations techniques, se dissimule une démarche très empirique et parfois contestable »⁷⁵. De plus, concernant les pertes subies, la perte de la réputation est extrêmement complexe à évaluer dans le sens où il faudrait « réussir à construire une fiction consistant à faire abstraction de la contrefaçon, et cela sur une longue période⁷⁶ ». Ainsi, la tâche du juge s'avère extrêmement complexe sachant qu'il a l'obligation d'évaluer le dommage même si certaines informations fournies s'avèrent lacunaire ⁷⁷. En outre, l'atteinte au droit de propriété est très souvent négligée.

⁷³ C. Maréchal, « La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », *Communication Commerce électronique* n° 6, Juin 2014, étude 11

⁷⁴ C. De Haas, *Op. cit.*

⁷⁵ C. Maréchal, « L'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon », *Op.cit.*

⁷⁶ C. De Haas, *Op. cit.*

⁷⁷ Cass. 3^{ème} civ., 6 février 2002, n° 00-10543

44. Une réparation axée sur l'avenir. « L'une des erreurs les plus regrettables du système consiste à persister à largement négliger le tout premier dommage causé par une contrefaçon, soit l'atteinte au monopole ou au droit de propriété⁷⁸ ». En effet, l'essence même de l'action en contrefaçon est d'obtenir la sanction de l'atteinte au droit privatif⁷⁹. Afin de réparer les atteintes au droit privatif il existe des mesures correctives qui autorisent le juge à « ordonner le rappel ou la mise à l'écart des circuits commerciaux pour les marchandises de contrefaçon. En outre, ils prévoient expressément la faculté pour le juge, d'ordonner la publication de ses décisions, y compris par voie électronique⁸⁰ ». Or, ces mesures correctives réparent l'atteinte au droit privatif pour l'avenir et non pour le passé. L'atteinte au droit privatif est donc, d'une certaine manière niée, et la formulation la plus compréhensible est sans doute celle de Michel Vivant : « l'exclusivité bafouée, pour le passé, reste bafouée.⁸¹ »

45. Les difficultés relatives à l'application du principe de la réparation intégrale. Cette négligence par rapport au droit de propriété était flagrante sous l'empire de la loi de 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon. En effet, bien souvent l'atteinte au droit de propriété était réparée aussi bien au titre des pertes économiques qu'au titre du préjudice moral. Il en résulte qu'une confusion est faite entre les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux. En effet, on voit mal comment le droit privatif pourrait être considéré comme un droit extrapatrimonial car « il en résulte bien une perte économique matérielle⁸² ». De plus, si l'atteinte au droit privatif « justifie à elle seule l'allocation de dommages-intérêts, peu important le préjudice commercial éventuellement subi⁸³ », « il s'agit [principalement] d'un dommage de principe attaché à toute contrefaçon, mais ne donnant lieu qu'à une indemnité symbolique (TGI Bayonne, 8 mars 1993 : RDPI 1994, n° 51, p.56).⁸⁴ » En outre, selon Charles de Haas, l'atteinte au droit de propriété est véritablement négligée lorsqu'il existe un préjudice commercial. Il

⁷⁸ C. De Haas, *Op. cit.*

⁷⁹ J. Schmidt-Szalewski, « La distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale dans la jurisprudence », *RTD Com.* 1994 p.455

⁸⁰ Exposé des motifs - LOI n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon

⁸¹ M. Vivant, *Op.cit.*

⁸² C. De Haas, *Op.cit.*

⁸³ Cass.com., 8 mars 2005, n°02-20.675, *JurisData* : 2005-027524

⁸⁴ B. May, *Op. cit.*

conviendrait alors, selon lui, de cumuler la réparation intégrale du préjudice commerciale avec la méthode forfaitaire. En effet, la réparation forfaitaire, en ce qu'elle ne se focalise pas uniquement sur le préjudice, n'est-elle pas la plus à même de réparer l'atteinte au droit de propriété ? Il conviendra de déterminer l'intérêt, la cohérence et la réalisabilité d'une telle proposition. Par conséquent, le principe de la réparation intégrale est bien trop rigide et semble peu adapté au préjudice résultant de l'atteinte à un droit de propriété intellectuel. Par ailleurs, malgré certaines améliorations, les lacunes concernant la spécialisation des magistrats sont encore nombreuses.

§2 – Les carences relatives au rôle du magistrat concernant l'évaluation du préjudice

46. Présentation. Non seulement les améliorations apportées par les lois relatives à la lutte contre la contrefaçon concernant la spécialisation à la propriété intellectuelle sont insuffisantes (A) mais ces lacunes s'avèrent être décuplées du fait de l'impossibilité pour le juge de se substituer aux parties (B).

A – Une spécialisation à la propriété intellectuelle pouvant être améliorée

47. La relative spécialisation à la propriété intellectuelle. La loi de 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon a conduit à une spécialisation du droit de la propriété intellectuelle. En effet, loi relative à la lutte contre la contrefaçon donne une compétence exclusive en matière de propriété intellectuelle aux tribunaux de grande instance. En outre, le décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 a permis de fixer les sièges et ressorts des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques. Ainsi, les tribunaux de grande instance compétents sont Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-De-France. Cette modification, qui n'était pas prévue par la directive, peut s'expliquer par le fait qu'en soumettant les litiges « à des magistrats spécialement qualifiés, on peut penser que les décisions rendues en ce domaine seront de meilleure qualité et que, partant, la place de la justice française sur la scène internationale s'en

trouvera renforcée.⁸⁵ » Pourtant, cette réforme s'avère être insatisfaisante en comparaison des propositions effectuées : le rapport d'information susvisé de MM. Laurent Béteille et Richard Yung recommandait de limiter le nombre de tribunaux de grande instance à quatre ou cinq, l'objectif étant de créer de véritables pôles de propriété intellectuelle.

48. L'opposition du Conseil supérieur de la magistrature à la spécialisation des magistrats. Cette insuffisance se retrouve également au niveau de la formation des magistrats. En effet, la faiblesse des réparations peut, en partie, s'expliquer par le fait que les magistrats ne sont que trop rarement sensibilisés aux réalités économiques. Afin de faire face à cette difficulté le rapport d'information susvisé préconisait la spécialisation et la formation des magistrats à la propriété intellectuelle. Cette recommandation était bienvenue dans le sens où aucune règle statutaire s'y oppose. Néanmoins, le rapport révèle que le Conseil supérieur de la magistrature émet certaines réserves aux noms de l'indépendance et de la polyvalence des magistrats. Dans la poursuite du même objectif, un amendement avait été déposé concernant le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. L'amendement préconisait d'introduire l'article 41 bis D : « Le Gouvernement a remis au parlement, avant le 1^{er} octobre 2015, un rapport relatif à l'opportunité et les conditions de spécialisation en droit de la propriété industrielle d'un petit nombre de magistrats. » Malgré l'intérêt de cet amendement, R. Yung et le Gouvernement se sont à nouveau heurtés à l'opposition du Conseil supérieur de la magistrature et celui-ci a été supprimé⁸⁶. La réparation intégrale du préjudice résultant de la contrefaçon suppose d'avoir des compétences poussées en matière de droit de la propriété intellectuelle. De ce fait, nous pouvons craindre que cette absence de spécialisation apparaisse comme une limite à l'utilisation de la méthode analytique d'évaluation du préjudice. En outre, cette insuffisance s'avère être décuplée car le juge ne peut se substituer aux parties.

B – L'impossibilité de se substituer aux parties

⁸⁶ Séance du 17 avril 2015 (compte rendu intégral des débats), Sénat, 1^{ère} lecture, *Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques* : « M. François Pillet, corapporteur. Les auteurs de cet amendement demandent un rapport sur “ l'opportunité ” et les “ conditions de la spécialisation ” de certains magistrats. Dans ce cas, pourquoi se cantonner au droit de la propriété industrielle ? Et d'ailleurs, pourquoi se limiter aux seuls magistrats ? (Sourires sur les travées de l'UMP.) [...] Au demeurant, il n'est même pas certain que le sujet mériterait un rapport de la commission des lois. Une simple question d'actualité du jeudi, voire une question orale du mardi matin, avec une réponse pointue du Gouvernement, ferait sans doute très bien l'affaire. »

49. Le principe dispositif. En vertu du principe dispositif, attribué à Motulsky, les parties se doivent de déterminer l'objet du litige. En effet, l'article 6 du Code de procédure civile précise qu'à « l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». Cela signifie que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et que ce qui est demandé (article 5 du Code de procédure civile). Il ne peut donc statuer sur quelque chose qui n'a pas été demandé (*extra petita*), oublier de se prononcer sur une demande (*infra petita*) ou même aller au-delà de ce qui a été demandé par les parties (*ultra petita*). Or, la loi de 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon oblige le juge à prendre en compte « distinctement » chaque chef de préjudice. De ce fait, si le demandeur omet un préjudice, le juge ne pourra pas se substituer à cette carence.

50. Une entrave supplémentaire au principe de la réparation intégrale. Face à la complexité du contentieux de la contrefaçon et, plus particulièrement, l'évaluation du préjudice dans le cadre de la méthode analytique, l'absence de spécialisation des magistrats apparaît comme une difficulté supplémentaire. En outre, l'application du principe dispositif, peut créer des situations regrettables. En effet, non seulement le juge ne se prononcera que sur les chefs de préjudices précisés par les parties mais l'on peut craindre que les difficultés techniques d'évaluation du préjudice ne permettent pas à la victime d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Finalement, nous pouvons constater que la méthode analytique d'évaluation du préjudice n'est pas nécessairement la panacée lorsqu'il s'agit de réparer le préjudice résultant de la contrefaçon. En outre, la méthode forfaitaire présente un certain avantage par rapport à la méthode analytique concernant la preuve des faits nécessaires à l'obtention de dommages et intérêts.

Section 2 – L'avantage de la méthode forfaitaire concernant la preuve des faits nécessaires à l'obtention de dommages et intérêts

51. Annonce. La méthode forfaitaire se distingue radicalement de la méthode analytique l'objet de la preuve (§1). En outre, l'absence de démonstration du préjudice dans le cadre de la méthode forfaitaire apparaît, dans certains cas, comme une nécessité (§2).

§1 – Des méthodes divergentes concernant l’objet de la preuve

52. Présentation. Afin d’identifier les différences entre les deux méthodes, nous envisagerons la méthode analytique d’une part (**A**), et la méthode forfaitaire d’autre part (**B**).

A – La preuve du préjudice dans le cadre de la méthode analytique

53. L’objet de la preuve. Dans le cadre de la méthode analytique il est nécessaire de rapporter la preuve du préjudice résultant de la contrefaçon et non pas les actes de contrefaçon. Il convient alors de prouver les conséquences économiques négatives et le préjudice moral. Les conséquences économiques négatives se décomposent en gains manqués et pertes subies. Néanmoins, il convient de préciser qu’à « défaut de preuve du gain manqué, il est possible de fonder la preuve des conséquences économiques négatives sur la preuve des bénéfices réalisés par le contrefacteur ⁸⁷ ». Comme le souligne à juste titre Nicolas Binctin, la preuve des bénéfices réalisés par le contrefacteur ne permet pas d’obtenir une égalité entre les conséquences économiques négatives et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. En effet, la preuve des bénéfices permet de présumer des conséquences économiques négatives. Ainsi, dans le cadre de la méthode analytique il convient de prouver chaque chef de préjudice et cela n’est pas toujours simple.

54. La charge de la preuve. La preuve des éléments permettant d’évaluer le préjudice incombe au demandeur. La spécificité de la contrefaçon ne justifie pas un renversement de la charge de la preuve et c’est donc le droit commun qui s’applique. En effet, selon l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le demandeur doit donc prouver, en application de la loi de 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, chaque chef de préjudice. Il conviendra donc de prouver les conséquences économiques négatives et le préjudice moral. Concernant les bénéfices réalisés par le contrefacteur, la charge de la preuve incombe partiellement au demandeur car « elle se concrétise dans l’obligation de collaboration des parties à l’instance pour l’établissement de la preuve.⁸⁸ » En outre, le risque de la preuve est supporté par le demandeur et s’il échoue dans sa démonstration alors il ne pourra pas prétendre

⁸⁷ N. Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle*, 4^{ième} éd. L.G.D.J Lextenso, p. 898

⁸⁸ N. Binctin, *Ibid.*

obtenir une quelconque réparation. La réparation forfaitaire, quant à elle, se distingue radicalement de cette méthode.

B – La détermination de la redevance dans le cadre de la méthode forfaitaire

55. L'objet de la preuve. La méthode forfaitaire se distingue radicalement de la méthode analytique en ce qu'il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve du préjudice. En effet, il convient de prouver les redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l'autorisation du titulaire. De ce fait, la preuve est bien plus facile à rapporter que dans le cadre de la méthode analytique d'évaluation du préjudice. En effet, il convient de se référer aux usages dans la vie des affaires pour estimer le montant de la redevance et « la preuve est rapportée sans difficulté, ne serait-ce que grâce aux recueils de pratiques publiées. ⁸⁹ » En outre, pour contester l'usage, le contrefacteur doit rapporter la preuve d'un autre usage et d'en préciser le contenu.

56. La charge de la preuve. La charge de la preuve dans le cadre de la méthode forfaitaire appartient au demandeur. Le risque de la preuve réside, quant à lui, dans le fait que le juge peut refuser d'appliquer la méthode forfaitaire. En effet, « la formulation du texte français paraît à première vue, faire désormais obstacle à ce qu'un juge décide d'office de recourir à la méthode forfaitaire. Cependant, dans la mesure où la directive faisait obligation aux États de conférer aux autorités judiciaires le pouvoir de prononcer une indemnité forfaitaire “ dans des cas appropriés ”, un juge ne pourrait-il pas le faire en se référant aux principes d'interprétation conforme et de primauté du droit de l'Union européenne ? ⁹⁰ » La loi n'est pas très claire à ce sujet. Il en résulte que si le choix relève du pouvoir du juge alors le demandeur devra argumenter sa demande pour le convaincre. Pour autant, le risque de refus nous semble assez faible car la méthode forfaitaire présente également des avantages pour le juges : par exemple, la méthode forfaitaire permet d'éviter des mesures d'instruction longues et coûteuses.

⁸⁹ N. Binctin cite G. Henri, *l'Évaluation en droit d'auteur*, Litec, 2007, coll. IRPI, n°30, n°276. *Op.cit.* Cet ouvrage est également cité par B. May. *Op. cit.*

⁹⁰ C. Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *Op. cit.*

§2 – L’absence de démonstration du préjudice, une alternative nécessaire

57. Présentation. La méthode alternative permet au demandeur d’obtenir des dommages et intérêts sans avoir besoin de rapporter la preuve du préjudice. Cette possibilité s’avère nécessaire lorsque la preuve du préjudice est impossible (A) et présente un intérêt lorsqu’il s’agit de préserver la stratégie commerciale du demandeur (B).

A – Une alternative nécessaire face à la difficile détermination du préjudice en matière de contrefaçon

58. Les difficultés pratiques résultant de l’application de la méthode analytique. En pratique, la démonstration du préjudice selon la méthode analytique s’avère parfois compliquée⁹¹. En effet, la preuve de chaque chef de préjudice peut parfois apparaître comme étant quasi insurmontable⁹². En outre, les frais d’expertise peuvent, dans certains cas, constituer un frein concernant la preuve du préjudice car ils sont à la charge du demandeur. A ce sujet Michel Vivant écrit que l’on « notera encore le caractère lapidaire des argumentations au soutien de ce chef de demande. Le sentiment est que les demandeurs sont toujours très prolixes quand il s’agit de prouver la faute, et expéditifs lorsqu’il faut établir leur préjudice⁹³ ». Face à ce constat la méthode alternative de réparation du préjudice apparaît comme une porte de sortie élégante. En effet, la méthode forfaitaire « procède de la volonté d’introduire une certaine égalité de la réparation, à favoriser certaines activités ou à assurer la sécurité juridique. Cet argument est d’ailleurs régulièrement mis en avant par le législateur lorsqu’il envisage de déroger à la réparation intégrale du préjudice⁹⁴ ».

59. Les difficultés résultant de la spécificité de la propriété intellectuelle. Il convient, par ailleurs, de préciser que la preuve du préjudice est difficile à apporter du fait de la spécificité de la propriété intellectuelle. Comme le précise le Professeur Christophe Caron, il n’est pas

⁹¹ Dossier « L’évaluation du préjudice de la contrefaçon », *Cahiers de droit de l’entreprise*, 2007, n° 4, p. 25 s. avec les contributions de J.-L. Goutal, A. Girardet, N. Binctin, P. Kamina, Y. Bismuth, G. Cordier, M.-E. Ancel, L. Gerstner et Ch. Caron.

⁹² M. Vivant, *Op. cit.*

⁹³ M. Vivant, *Op. cit.*

⁹⁴ S. Yamthieu, *Op.cit.*

possible de se référer, dans le cadre de la méthode analytique, à des barèmes ou de raisonner à partir d'une valeur de remplacement ou de réparation. Il convient, par conséquent, d'utiliser d'autres méthodes comme la comparaison, la fiction ou encore les méthodes d'évaluation des actifs immatériels⁹⁵. Le nombre de méthodes différentes en la matière démontre les limites du principe de la réparation intégrale lorsqu'il est appliqué à la propriété intellectuelle. De ce fait, la méthode forfaitaire apparaît comme une méthode intéressante surtout quand il s'agit de préserver une stratégie commerciale.

B – La préservation de la stratégie commerciale du titulaire

60. Protection stratégies commerciales. La carence dans la justification du préjudice ne résulte parfois pas d'une impossibilité mais d'un choix stratégique du titulaire. A ce propos, Nicolas Binctin précisait en 2008 que « la victime de la contrefaçon ne souhaite pas, dans de nombreux cas, s'étendre sur le contenu exact de son préjudice afin de conserver aussi secrètes que possible les marges générées par son activité commerciale. La victime de la contrefaçon se trouve alors confrontée au rapport fondamental du droit entre preuve et existence : *idem est non esse aut non probari*. » En effet, le juge ne peut prendre en considération que les éléments débattus devant elle⁹⁶. Il en résulte que la titulaire ne peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Dans cette hypothèse la méthode forfaitaire semble parfaitement adaptée.

61. Protection des partenaires futurs. Le titulaire peut également faire le choix de se tourner délibérément vers la méthode forfaitaire afin de ne pas trop pénaliser le contrefacteur. Le Professeur Christophe Caron expliquait en 2007 que l'alternative « permet, par exemple, au titulaire des droits de condamner avec clémence un contrefacteur avec lequel il peut être amené, dans un petit milieu, à travailler de nouveau et à conclure des contrats.⁹⁷ » Nous pouvons douter à l'heure actuelle de cette interprétation car depuis la loi de 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon l'objectif est très clairement de dissuader le contrefacteur et cela quelle que soit la méthode envisagée par le titulaire. Néanmoins, le titulaire ayant la charge de la preuve, il peut

⁹⁵ Ch. Caron, *Droit d'auteur et droit voisin*, Lexisnexis, 4^{ième} éd., 2015, page 526 ; N. Binctin, « L'évaluation des actifs immatériels peut-elle servir pour évaluer le préjudice ? » *Cahiers de droit de l'entreprise*, 2007, n°4, page 31.

⁹⁶ Cass. com., 10 février 2009, n°07-21.912

⁹⁷ Ch. Caron, « La loi du 29 octobre 2007 dite “ de lutte contre la contrefaçon ” », *Communication Commerce électronique* n° 12, Décembre 2007, étude 30

volontairement invoquer un usage favorable au contrefacteur et ce n'est certainement pas ce dernier qui le contredira.

62. Transition. Finalement, la méthode alternative présente des avantages qui ne sont pas négligeables. Si, de manière générale, la méthode analytique ne semble pas être la panacée concernant la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, elle ne doit pas être mise de côté. En effet, son attachement au principe de la réparation intégrale assure un équilibre subtil entre réparation et dissuasion. De ce fait, l'avenir de la réparation forfaitaire est à rechercher dans le maintien de cet équilibre car c'est la condition *sine qua non* de sa légitimité.

Partie 2 – Les perspectives d'avenir de la méthode forfaitaire

63. Réflexion autour de l'avenir de la réparation forfaitaire. La méthode alternative d'évaluation du préjudice s'avère être particulièrement adaptée à la contrefaçon et son avenir doit être envisagé au regard d'un des principaux objectifs en la matière, c'est-à-dire, la lutte contre la contrefaçon (**Chapitre 1**). Ses qualités conduisent, par ailleurs, à s'interroger sur les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour qu'elle soit prise au sérieux (**Chapitre 2**).

Chapitre 1 – La nécessité de lutter efficacement contre la contrefaçon

64. Analyse comparative. Dans le but de lutter efficacement contre la contrefaçon il convient de se demander si la réparation forfaitaire pourrait être le siège des dommages et intérêts punitifs (**Section 1**). Par ailleurs, l'étude des dispositifs existant à l'international peut apporter un éclairage intéressant (**Section 2**).

Section 1 – La possibilité d'allouer des dommages et intérêts forfaitaires allant au-delà de la simple dissuasion

65. Annonce. Les dommages et intérêts punitifs s'avèrent être bien trop risqués (§1) et les méthodes alternatives, comme l'amende civile, peu adaptées à la propriété intellectuelle (§2).

§1 – Les dommages et intérêts punitifs, un prix trop cher à payer

66. Présentation. Les dommages et intérêts doivent être évincés en raison du risque d'arbitraire (A) mais également en raison de leurs incohérences (B).

A – L'exclusion générale des dommages et intérêts punitifs en raison du risque d'arbitraire

67. Le risque d'arbitraire. La méthode forfaitaire apparaît comme une porte d'entrée à l'introduction de dommages et intérêts punitifs dans le sens où la loi ne fixe pas le plafond des forfaits pouvant être alloués. Certains envisagent cette possibilité car, d'une part, ce serait un moyen efficace pour lutter et enrayer la contrefaçon et, d'autre part, « cela fait bien longtemps que, officieusement et clandestinement, ils existent dans la pratique judiciaire sous le voile pudique d'une appréciation souveraine de l'évaluation du préjudice ⁹⁸ ». Nous avons également relevé que les craintes sont nombreuses et justifiées car cela reviendrait à introduire des évaluations arbitraires et déconnectées du préjudice. De plus, si certains estiment que la pratique actuelle permet déjà de punir le contrefacteur, nous préférons défendre l'idée selon laquelle les dommages et intérêts alloués sont dissuasifs et non punitifs ⁹⁹.

68. La frontière entre dommages et intérêts dissuasifs et dommages et intérêts punitifs. La frontière entre ces deux qualifications est mince mais l'on peut considérer que les dommages et intérêts punitifs seraient davantage excessifs et arbitraires même s'il « ne s'agirait certes pas de ces dommages marqués par la déraison, prononcés par les jurys populaires américains ¹⁰⁰ ». En effet, l'évaluation serait davantage tournée vers le comportement du contrefacteur que sur la réparation du préjudice ¹⁰¹. Ainsi, s'il apparaît clairement que le principe de la réparation intégrale est insuffisant en matière de contrefaçon, l'introduction de vrais dommages et intérêts punitifs est à proscrire. Finalement, « on peut souhaiter voir la contrefaçon justement réparée

⁹⁸ Ch. Caron, « La loi du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon » » *Op.cit.*

⁹⁹ Dans le même sens, J. Huillier, « Propriété intellectuelle : des dommages-intérêts punitifs pas si punitifs », *Gazette du Palais*, 07 juillet 2009, n°188

¹⁰⁰ M. Vivant, *Op. cit.*

¹⁰¹ Ch. Caron, « En guise de conclusion », *Op. cit.*

comme c'est notre cas et ne pas tomber pour autant dans un délire de surprotection ¹⁰² » ou d'absence de protection.

B – Les incohérences relatives aux dommages et intérêts punitifs

69. La confusion entre responsabilité civile et responsabilité pénale. La contrefaçon s'apparente à une faute lucrative, c'est-à-dire, une faute dont le contrefacteur tire un profit supérieur aux condamnations encourues. Face à cette particularité, les dommages et intérêts punitifs apparaissent comme une solution intéressante. Toutefois, les dommages et intérêts punitifs sont de nature à entraîner une confusion entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale. En effet, il est inopportun « de recourir aux dommages et intérêts punitifs pour appréhender les fautes lucratives, car la responsabilité civile a pour rôle de réparer et non de punir ¹⁰³ » - les dommages et intérêts n'ont pas pour fonction de sanctionner la faute. Ainsi, « outre son caractère malvenu, [l'introduction de dommages et intérêts punitifs] serait à l'origine de difficultés inhérentes à la question du cumul des peines.¹⁰⁴ »

70. Principe de non bis in idem. En outre, « condamner un individu à des dommages-intérêts punitifs alors que le droit pénal interdit de condamner une personne deux fois pour les mêmes faits, apparaît pour certains comme un moyen d'«accroître et augmenter les perspectives d'application déjà fort riches du principe non bis in idem» ¹⁰⁵ ». Il résulte de ce constat que les dommages et intérêts punitifs ne sont pas la panacée pour lutter efficacement contre la contrefaçon « d'une part, parce [que cette instauration] est à l'origine d'un mélange des genres entre ce qui relève du civil et ce qui relève du pénal, ce qui est proprement inopportun. D'autre part, parce que ces dommages-intérêts punitifs ne sont pas adaptés [...] pour assurer une sanction efficace de ces fautes.¹⁰⁶ » En effet, les dommages et intérêts punitifs n'assurent pas efficacement la sanction de la contrefaçon et la logique de restitution semble bien plus apte à

¹⁰² M. Vivant, *Op.cit.*

¹⁰³ P. – D. Vignolles, La consécration des fautes lucratives : une solution au problème d'une responsabilité civile punitive ? (Acte II), *Gazette du Palais*, 14 janvier 2010, n°14

¹⁰⁴ R. Mesa, « La consécration d'une responsabilité civile punitive : une solution au problème des fautes lucratives ? », *Gazette du Palais*, 21 novembre 2009, n°325

¹⁰⁵ A. Garraud, « La faute lucrative et sa sanction, ou l'ombre pénaliste sur les effets de la responsabilité civile », *Petites affiches*, 16 janvier 2017 au 16 janvier 2017, n°11

¹⁰⁶ R. Mesa, *Op.cit.*

replacer la victime en l'état qui était le sien avant la contrefaçon. Par ailleurs, afin de lutter efficacement contre les fautes lucratives, le projet de réforme de la responsabilité civile envisage d'introduire l'amende civile.

§2 – L'amende civile, un intérêt relatif dans le cadre de la contrefaçon

71. Présentation. L'amende civile semble, à priori, une alternative intéressante qu'il conviendra de présenter (A). Or, elle semble peu adaptée à sanctionner la contrefaçon (B).

A – Présentation de l'amende civile

72. Définition. L'amende civile est consacrée par le projet de réforme de la responsabilité civile qui a été présenté par le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, le 13 mars 2017 dernier, à l'Académie des sciences morales et politiques. L'article 1266-1 du projet de réforme dispose que : « En matière extracontractuelle, lorsque l'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie, le juge peut le condamner, à la demande de la victime ou du ministère public et par une décision spécialement motivée, au paiement d'une amende civile ». Il convient de souligner que l'article ne précise pas quel type de faute est en cause (faute lourde, délibérée ou intentionnelle).

73. Une apparente parenté avec le droit pénal. La première lecture de l'article peut laisser penser que ce sont les mécanismes du droit pénal qui s'appliquent : la commission d'une faute en vue d'obtenir quelque chose s'apparente à un dol spécial caractérisant l'élément moral. Cependant, « on peut douter que la qualification de la faute doive s'opérer en fonction du profit que l'agent espère en tirer. Le rattachement de l'article 1266-1 à la responsabilité civile laisse plutôt entendre que la faute s'apprécie d'abord et principalement par rapport au dommage qu'elle a occasionné.¹⁰⁷ » Cette dernière analyse nous semble être la plus cohérente et, dans ce cas, il n'est plus possible d'effectuer un rapprochement avec le droit pénal. Certains articles ont pu préciser que la confusion était bien réelle mais ils ont été rendus sous l'empire de l'avant-projet de réforme et l'article 1266-1 n'était pas rédigé de la même manière.

¹⁰⁷ E. Dreyer, « La sanction de la faute lucrative par l'amende civile », *Recueil Dalloz*, 2017 p.1136

B – Les obstacles inhérents à la contrefaçon

74. Le principe de *non bis in idem*. L'amende civile se heurte, néanmoins, au principe de *non bis in idem* selon lequel nul ne peut être puni à nouveau à raison des mêmes faits. En effet, la contrefaçon est pénalement incriminée et une amende est encourue. De ce fait, « afin de s'affranchir de ces différents obstacles juridiques à la consécration de l'amende civile, certains proposent d'avoir plutôt recours aux dommages-intérêts restitutoires, lesquels ne relèveraient pas de la matière pénale et donc des principes gouvernant l'exercice d'un pouvoir de répression.¹⁰⁸ » Tout comme en matière de dommages et intérêts punitifs, la logique de restitution des profits du contrefacteur apparaît comme une solution plus avantageuse.

75. L'intérêt relatif de l'amende civile en matière de contrefaçon. Le projet de réforme prévoit que l'amende est affectée au financement d'un fonds d'indemnisation en lien avec la nature du dommage subi ou, à défaut, au Trésor public. Dans ce cas, les profits réalisés par le contrefacteur ne sont pas restitués à la victime. Or, « par exception, en matière de contrefaçon, cette attribution à la victime est entièrement justifiée car ces profits sont les fruits d'un droit qui appartient à la victime.¹⁰⁹ » La logique de restitution déjà introduite par la loi de 2014, dans le cadre de la méthode analytique, semble suffisante et comble cette attente. Il en est de même concernant la réparation forfaitaire qui peut être majorée afin de sanctionner les comportements les plus graves et assurer un effet dissuasif. L'intérêt de l'amende civile est, par conséquent, moindre dans le cadre de la contrefaçon. De plus, si le but est de sanctionner, « pourquoi donc ne pas réprimer pénalement ces fautes graves en les sanctionnant par des amendes ?¹¹⁰ » Ainsi, l'introduction de dommages et intérêts punitifs ou des méthodes alternatives comme l'amende civile ne semble pas être la panacée. Il convient d'étudier les dispositifs existants outre atlantique afin d'y voir un peu plus clair.

Section 2 – Comparaison des dispositifs existants à l'international

76. Annonce. Les dispositifs existant au Etats-Unis (§1) et au Canada (§2) peuvent apporter un éclairage intéressant.

¹⁰⁸ N. Rias, « L'amende civile : une fausse bonne idée ? », *Recueil Dalloz*, 2016 p.2072

¹⁰⁹ C. De Haas, *Op.cit.*

¹¹⁰ *Ibid.*

§1 – La réparation de la contrefaçon aux Etats-Unis

77. Présentation. Les dommages et intérêts punitifs existent aux Etats-Unis et revêtent une forme particulière lorsqu'il s'agit de réparer et sanctionner le préjudice résultant de la contrefaçon (A). Afin de déterminer les avantages et inconvénients de ce dispositif, il conviendra de le comparer au dispositif français (B).

A – Présentation des *treble damages*

78. Punitive damages. Aux Etats-Unis, les dommages et intérêts punitifs ou *punitive damages* sont autorisés tant par le droit fédéral que par les législations des différents Etats fédérés. Concernant l'application des dommages et intérêts punitifs en matière de propriété intellectuelle, les *treble damages* sont prévus concernant la contrefaçon de brevets ou de marques. En effet, selon la section 284 du titre 35 du United States Code (USC), les dommages et intérêts peuvent correspondre à trois fois le montant du préjudice afin de sanctionner l'atteinte au brevet¹¹¹. La même logique s'applique concernant la réparation de l'atteinte au droit des marques¹¹². Concernant l'atteinte au droit d'auteur, les dommages et intérêts punitifs semblent exclus. En effet, selon la section 504 du titre 17 du USC, le calcul des dommages et intérêts s'apparente aux méthodes prévues en France. En outre, « the U.S. Copyright Act does not provide for punitive damages per se to be awarded in cases of copyright infringement ; however, in recent years a debate has arisen as to whether punitive damages may be awarded in addition to actual damages and profits under the Copyright Act »¹¹³.

¹¹¹ 35 U.S.C. 284 : « Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d). »

¹¹² 15 U.S.C. 1117 (Section 35 of the Lanham Act) : Recovery for violation of rights : « ... (b) Treble damages for use of counterfeit mark

In assessing damages under subsection (a) for any violation of section 1114(1)(a) of this title or section 220506 of title 36, in a case involving use of a counterfeit mark or designation (as defined in section 1116(d) of this title), the court shall, unless the court finds extenuating circumstances, enter judgment for three times such profits or damages, whichever amount is greater, together with a reasonable attorney's fee, if the violation consists of... »

¹¹³ M. Trimble, « Punitive Damages in Copyright Infringement Actions under the U.S. Copyright Act », *Scholarly Works*, 2009, page 565.

79. L'Eldorado américain. Le système américain est attractif en ce qu'il autorise des dommages et intérêts punitifs très élevés. La sanction de la contrefaçon est assurée et certains n'hésitent pas à y voir un véritable Eldorado. En effet, « À ce titre, le système américain fait figure de véritable « Eldorado ». En effet, la District Court of San Diego a établi un record en février dernier en condamnant Microsoft à payer à Alcatel-Lucent 1,52 milliard de dollars de dommages et intérêts pour la contrefaçon d'un brevet couvrant le format MP3, un brevet à la source de l'explosion de la musique digitale. Si cette décision n'avait pas été infirmée en appel, elle aurait constitué la plus importante condamnation jamais répertoriée.¹¹⁴ » Ainsi, si les montants des dommages et intérêts aux Etats-Unis font rêver, ils sont aussi source d'arbitraire. Par ailleurs, au-delà des dommages et intérêts punitifs, la méthode d'évaluation du préjudice peut s'avérer intéressante afin de lutter efficacement contre la contrefaçon.

B – La comparaison entre la France et les Etats-Unis

80. Gains manqués et pertes subies. Les Etats-Unis prévoient des modalités différentes d'évaluation du préjudice selon que l'on se place sur le terrain du droit d'auteur, du droit des marques ou celui des brevets. La méthode d'évaluation du préjudice résultant d'une atteinte à un brevet n'est pas si différente de celle qui existe en France. De ce fait, nous allons comparer cette méthode à celles prévues par le Code de la propriété intellectuelle (analytique et forfaitaire) en nous appuyant sur une Chronique de Stanislas Roux-Vaillard en date de janvier 2004. Concernant les gains manqués, les méthodes employées sont similaires. En effet, si en France on pondère le gain manqué en fonction de certaines circonstances (capacité de production du titulaire, organisation des réseaux de distribution et niveau de concurrence), aux Etats-Unis le juge applique le test du « *but for* » qui consiste à déterminer les ventes que le titulaire aurait effectué en l'absence de contrefaçon. Concernant les pertes subies, la méthode analytique prévoit de déterminer à la fois les gains manqués et les pertes subies. Dans le cadre de la méthode américaine, les pertes subies sont directement intégrées dans la redevance raisonnable ou le gain manqué. Cette particularité s'explique par le fait que l'atteinte au droit privatif est la raison de l'action en contrefaçon.

81. La réparation forfaitaire ou redevance raisonnable. Si la réparation forfaitaire est une alternative à la méthode analytique d'évaluation du préjudice, la « redevance raisonnable »

¹¹⁴ M. Cousté, F. Guilbot, *Op.cit.*

américaine n'est en aucun cas une option. En effet, selon l'article 35 U.S.C §284, le tribunal accorde des dommages-intérêts adéquats au demandeur pour réparer le préjudice résultant de l'infraction. Toutefois, ils ne peuvent être inférieurs à une redevance dite raisonnable. La redevance raisonnable n'est pas sans rappeler la redevance qui aurait été due si le contrefacteur avait demandé l'autorisation du titulaire. En outre, cette redevance inclut l'atteinte au monopole. En effet, « si en France l'atteinte au monopole doit être prouvée de façon distincte, aux États-Unis en revanche, cette atteinte est la cause même de toute action en contrefaçon. Ainsi, quel que soit le mode de calcul et le montant des dommages attribués, ceux-ci se justifient d'abord et avant tout en ce qu'ils sanctionnent l'atteinte au droit de propriété du titulaire du brevet.¹¹⁵ » Cette prise en compte systématique de l'atteinte au droit privatif du titulaire est intéressante puisque, comme nous l'avons souligné, celle-ci est largement négligée par la pratique en France. Par ailleurs, l'étude de la réparation du préjudice au Canada peut également apporter un éclairage intéressant concernant les perspectives d'avenir de la méthode forfaitaire.

§2 – L'éclairage intéressant de la méthode forfaitaire canadienne

82. Présentation. Le droit Canadien offre un éclairage intéressant car il se trouve à mi-chemin entre le droit étasunien et le droit français. Ainsi, le droit canadien utilise des dommages et intérêts préétablis ou forfaitaires (**A**) pour réparer les atteintes au droit d'auteur. Par ailleurs, les dommages et intérêts punitifs sont très rares et non pas la même définition qu'en France (**B**).

A – Les dommages et intérêts préétablis en droit d'auteur

83. Présentation. La loi sur le droit d'auteur de 1999 a introduit des dommages et intérêts préétablis mais « compte tenu de la discrétion judiciaire afférente à la détermination de ces dommages, il eût été préférable d'utiliser l'expression “ dommages forfaitaires ”. » Cette introduction dans le droit canadien résulte d'un constat très simple : l'impossibilité pour le titulaire de rapporter la preuve du préjudice (souvent par manque de moyens). Par ailleurs, cette méthode d'évaluation du préjudice n'est pas cumulative mais elle offre la possibilité de se combiner avec des dommages et intérêts punitifs. Or, la loi sur le droit d'auteur ne prévoit pas

¹¹⁵ S. Roux-Vaillard, « Réparation et punition sanction de la contrefaçon de brevet aux Etats-Unis et en France », *Propriété industrielle* n° 1, Janvier 2004, chron. 9

de dommages et intérêts punitifs. Cette possibilité est offerte pour l'atteinte au droit des marques en vertu du paragraphe 53.2 de la loi sur les marques de commerce ¹¹⁶. La loi sur les brevets, prévoit, quant à elle, une indemnité raisonnable.

84. Montant maximal. En vertu du paragraphe 38.2 de la loi sur le droit d'auteur les dommages et intérêts préétablis sont encadrés par un montant minimal de 500\$ et par un montant maximal de 20 000\$. Cette alternative est offerte, comme en droit français, dans des cas appropriés puisqu'une « telle demande évite au demandeur d'avoir à établir les dommages qu'il a subis en raison de cette violation ou de faire la preuve des profits générés par le défendeur en raison de cette violation. ¹¹⁷ » En pratique les dommages et intérêts alloués n'atteignaient jamais le maximum légal jusqu'à la décision *Microsoft c. 9038-3746 Québec Inc* (2006), 42 C.P.R. (4th) 417 (C.F.). Dans cette affaire la Cour « a accordé 500 000 \$ en dommages-intérêts préétablis, soit le montant maximal permis par la Loi (20 000 \$ multiplié par les 25 œuvres en cause) et 200 000 \$ en dommages exemplaires contre trois des quatre défendeurs ¹¹⁸ ». Finalement, l'encadrement des dommages et intérêts est particulièrement intéressant. En effet, la loi canadienne distingue très clairement les dommages et intérêts punitifs des dommages et intérêts préétablis (qui s'apparente à ceux pratiqués dans le cadre de la méthode forfaitaire). De ce fait, il serait bienvenu de s'inspirer de cette méthode afin de combler les lacunes relatives à la méthode forfaitaire. Par ailleurs, si la loi sur les marques de commerce autorise les dommages et intérêts punitifs, ceux-ci sont très peu utilisés en pratique.

B – Des dommages et intérêts punitifs rares

85. Rareté et particularité des dommages et intérêts punitifs. Si en matière de brevets la loi canadienne ne prévoit pas expressément de dommages et intérêts punitifs (comme c'est le cas dans la loi sur les marques de commerce), la jurisprudence précise qu'on « peut accorder des dommages intérêts punitifs lorsque la mauvaise conduite du défendeur est si malveillante, opprimante et abusive qu'elle choque le sens de dignité de la cour. Les dommages intérêts punitifs n'ont aucun lien avec ce que le demandeur est fondé à recevoir au titre d'une

¹¹⁶ La loi sur les marques de commerce est disponible sur le site internet suivant : <http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/TexteCompleet.html>

¹¹⁷ L. Gratton, *Le montant maximal de dommages-intérêts préétablis en droit d'auteur canadien accordé dans une affaire d'anti-contrefaçon*, 2007, page. 1147.

¹¹⁸ *Ibid.*

compensation. Ils visent non pas à dédommager le demandeur, mais à punir le défendeur. C'est le moyen par lequel le jury ou le juge exprime son outrage à l'égard du comportement inacceptable du défendeur.¹¹⁹ » Ils sont donc utilisés à de très rares occasions et se distinguent radicalement des dommages et intérêts compensatoires.

86. La sanction d'un comportement outrageant pour la Cour. La Cour a admis la possibilité que des dommages et intérêts punitifs soient alloués concernant une affaire opposant la société Eurocopter contre Bell Helicopter¹²⁰. Cette décision est sans précédent car c'est la première fois que des dommages et intérêts punitifs sont alloués dans le cadre d'affaires de brevets ordinaires. La décision de la Cour fédérale est « d'autant plus remarquable compte tenu du fait que la Cour a estimé qu'aucune des revendications du brevet n'avait été contrefaite par le concept de production du défendeur.¹²¹ » Par conséquent, les dommages et intérêts punitifs se distinguent radicalement des dommages et intérêts compensatoires ou les dommages et intérêts préétablis qui peuvent avoir une vocation dissuasive. Ici ce n'est pas la dissuasion qui est mise en œuvre puisque aucune contrefaçon n'est retenue. L'objectif est de punir un comportement ou une situation outrageante. D'ailleurs, cette possibilité avait déjà été évoquée dans le rapport de synthèse de l'AIPi concernant l'introduction de dommages et intérêts punitifs en droit de la propriété intellectuelle.

87. Transition. L'étude des dispositifs existant à l'étranger nous permet d'affirmer que l'introduction de dommages et intérêts punitifs serait bien trop risquée et éloignée des règles relatives à la responsabilité civile délictuelle.

¹¹⁹ Hill c. Église de scientologie de Toronto, (1995), 2 RCS 1130, par. 196

¹²⁰ Eurocopter c. Bell Helicopter 2012 CF 113

¹²¹ K. Bousfield, « Nouveau seuil maximal concernant l'attribution de dommages », Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l., 11 juillet 2012.

Chapitre 2 – Remaniement des méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon

88. Perspective d'avenir de la réparation forfaitaire. La méthode forfaitaire d'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon présente un certain nombre d'avantages et d'inconvénients qu'il conviendra de synthétiser afin d'avoir une vision claire et précise des améliorations nécessaires (**Section 1**). Dans le but de dépasser ces limites, nous proposons un remaniement des méthodes d'évaluation du préjudice (**Section 2**).

Section 1 – Synthèse des avantages et limites inhérentes à la réparation forfaitaire

89. Annonce. Après avoir envisagé les caractéristiques propres à la méthode forfaitaire et son intérêt dans le cadre de l'action en contrefaçon, il convient d'effectuer une synthèse des avantages qu'elle présente (§1) mais également de ses limites car c'est à cette condition que nous pourrions envisager ses perspectives d'avenir (§2).

§1 – Les avantages de la réparation forfaitaire du préjudice

90. Présentation. Le forfait apparaît comme une solution opportune en l'absence de preuves du préjudice mais également face à la difficulté d'appliquer le principe de la réparation intégrale (A). Par ailleurs, la méthode forfaitaire s'avère extrêmement intéressante en raison de la liberté accordée au juge concernant la fixation du forfait (B).

A – L'avantage du forfait

91. L'absence de preuve du préjudice, un avantage pour le titulaire. Comme nous avons pu le constater, la méthode forfaitaire d'évaluation du préjudice comporte de nombreux avantages dans le cadre de la contrefaçon. En effet, l'un des avantages les plus intéressants pour le titulaire victime d'une contrefaçon c'est de ne pas avoir à rapporter la preuve du préjudice. Cette preuve est dans certains cas difficile à rapporter mais également coûteuse pour le titulaire (les frais d'expertise judiciaire sont généralement à la charge de demandeur car c'est lui qui a intérêt à l'expertise). De plus, certains acteurs économiques peuvent privilégier la méthode

forfaitaire afin de ne pas dévoiler aux concurrents certains éléments relevant d'une stratégie commerciale.

92. Un remède contre la difficile application du principe de la réparation intégrale. La réparation forfaitaire offre, également, une porte de sortie à la méthode analytique d'évaluation du préjudice qui doit respecter le principe de la réparation intégrale. Parfois l'application de ce principe peut s'avérer difficile à mettre en œuvre dans le cadre de la contrefaçon. Il en résulte que l'évaluation du préjudice peut s'apparenter à une spéculation plutôt qu'une méthode concrète et cela est d'autant plus vrai que les juges sont trop rarement sensibilisés aux réalités économiques. Ainsi, en se basant sur les redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l'autorisation, le titulaire peut estimer le montant qu'il peut obtenir en réparation de son préjudice. En outre, la liberté que le juge détient concernant la fixation du préjudice est assez avantageuse pour le titulaire.

B – La liberté du juge dans la fixation du forfait

93. L'aspect dissuasif. En ne prévoyant pas de montant maximal, l'alternative à la méthode analytique offre la possibilité pour le juge de majorer la redevance qui aurait été due si le contrefacteur avait obtenu l'autorisation du titulaire. De ce fait, la méthode forfaitaire permet, outre la réparation du préjudice, d'assurer un effet dissuasif. En effet, sans cet aspect dissuasif, la méthode forfaitaire serait une porte ouverte à contrefaire et n'aurait donc aucun intérêt. Ainsi, la méthode forfaitaire prend en considération cet aspect particulier de la contrefaçon.

94. La prise en compte de l'atteinte au droit privatif. L'atteinte au monopole du titulaire est réparée dans le cadre de la méthode analytique mais il s'agit d'une réparation symbolique. Or, en se fondant sur la redevance qui aurait été due et en majorant cette redevance, l'atteinte au droit privatif (qui selon nous devrait être la priorité concernant la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon) est réparée. Ainsi, la méthode forfaitaire présente des avantages qui ne sont pas négligeables et qui témoignent de son adaptation au préjudice résultant de la contrefaçon. Pour autant, certaines limites doivent être prises en considération afin d'avoir une vision complète et réaliste de la réparation forfaitaire.

§2 – Les limites de la réparation forfaitaire du préjudice

95. Présentation. La méthode forfaitaire n'est pas exempte de certains risques en raison de la relative déconnection entre la réparation et le préjudice réellement subi (**A**). A cette difficulté s'ajoute le risque d'introduction de dommages et intérêts punitifs (**B**).

A – La déconnection entre la réparation et le préjudice réellement subi

96. Le risque d'arbitraire. Le risque d'arbitraire apparaît très clairement concernant la réparation forfaitaire des atteintes aux indications géographiques. En effet, aucun seuil ni plafond n'est fixé de telle sorte que c'est une porte ouverte à l'arbitraire. Concernant les autres atteintes aux droits de propriété intellectuelle le risque est à relativiser car un seuil minimal est fixé par la loi et le juge, pour déterminer le montant du forfait, doit déterminer la redevance qui aurait été due si le contrefacteur avait demandé l'autorisation au titulaire. Il en résulte que la réparation n'est pas totalement déconnectée du préjudice réellement subi par la victime.

97. L'absence de précisions concernant la fixation du forfait. Une des principales limites concernant la réparation forfaitaire résulte de l'absence de précisions concernant la fixation du forfait. En effet, les montants sont fixés sans que l'on puisse comprendre comment le taux de la redevance a été établi et éventuellement majoré. Il en résulte qu'il est impossible d'établir une typologie des montants alloués dans le cadre de la réparation forfaitaire. Pourtant, il serait intéressant de pouvoir connaître dans quels cas et dans quelle mesure les taux peuvent être majorés. Par ailleurs, cette liberté accordée au juge peut être une porte d'entrée à l'introduction de dommages et intérêts punitifs.

B – Le risque d'introduction de dommages et intérêts punitifs

98. La frontière incertaine entre dommages et intérêts dissuasifs et punitifs. L'absence de plafond et de précisions concernant la détermination du montant du forfait est à l'origine d'une crainte légitime qui est le risque d'introduction de dommages et intérêts punitifs. Le rôle dissuasif serait certainement assuré par les dommages et intérêts punitifs mais au détriment du principe de la réparation intégrale du préjudice. Les décisions pourraient alors être totalement arbitraires et déconnectée du préjudice réel. Ainsi, l'introduction de dommages et intérêts

punitifs est une source d'insécurité juridique et de dérives comme celle des *Patent troll* qui sévissent aux Etats-Unis.

99. Une possibilité offerte par la directive. Ce risque est bien réel dans la mesure où la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle n'interdit pas expressément les dommages et intérêts punitifs. La Cour de justice a néanmoins présenté un hiatus concernant cette interprétation de la directive en précisant que si le versement d'un forfait égal au double de la redevance qui aurait été due est conforme au droit européen, celui-ci peut être abusif s'il dépasse le préjudice réel subi. Par conséquent, la méthode forfaitaire présente de nombreux avantages mais également des limites qui ne doivent pas être négligées. Face à ce constat, il convient d'envisager les perspectives d'avenir qu'elle présente et de proposer des améliorations cohérentes.

Section 2 – Proposition : remodeler la méthode d'évaluation du préjudice

100. Annonce. La réparation forfaitaire est une méthode prometteuse en ce qu'elle est adaptée au préjudice résultant de la contrefaçon. Néanmoins, certaines difficultés pourraient être résolues grâce à la prise en compte de l'atteinte au droit privatif (§1) et en encadrant les dommages et intérêts (§2).

§1 – La prise en compte de l'atteinte au droit privatif

101. Présentation. Afin d'assurer une meilleure prise en compte de l'atteinte au droit privatif, il serait intéressant de s'inspirer de la méthode américaine en « fusionnant » les deux méthodes (A). Par ailleurs, dans le cas où le préjudice serait trop difficile à évaluer le juge pourrait toujours déterminer une somme forfaitaire (B).

A – La fusion ou cumul des deux méthodes

102. Proposition. La problématique qui se pose lorsqu'on envisage la méthode forfaitaire dans le cadre de l'action en contrefaçon c'est qu'elle ne respecte pas le principe de la réparation intégrale. Cet affranchissement est souvent justifié par la nécessité de dissuader les contrefacteurs mais également par la difficulté de rapporter la preuve du préjudice dans certains

cas. Par ailleurs, la méthode analytique est parfois décriée car elle ne prend pas assez en considération l'atteinte au droit privatif. Afin de faire face à cette difficulté, Charles de Haas estime qu'il serait opportun de cumuler les deux méthodes ¹²². Cependant, si la Cour de justice a admis le cumul entre la méthode forfaitaire et la méthode analytique pour réparer l'atteinte du préjudice moral, elle ne l'a pas admis pour les autres chefs de préjudice ¹²³.

103. Une proposition conforme à la directive. Afin de proposer une solution conforme à la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle, il conviendrait de prévoir une légère modification de la méthode analytique en droit interne. En effet, il pourrait être intéressant de prévoir, en s'inspirant de la méthode américaine concernant l'évaluation du préjudice résultant de l'atteinte à un brevet, que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, [ceux-ci ne peuvent être inférieure à la redevance qui aurait été due si le contrefacteur avait sollicité l'autorisation du titulaire] ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon. » On introduit ainsi une base permettant la prise en compte de l'atteinte au droit privatif. Par ailleurs, la directive semble rendre obligatoire la mise en place d'une alternative.

B – De l'alternative à l'exception

104. Proposition d'alternative limité à certains cas. Actuellement, la loi française ne prévoit pas expressément les cas pour lesquels celle-ci peut être utilisée et est laissée à la discrétion du demandeur. Nous considérons que l'utilisation de cette alternative devrait être la plus rare possible car elle contrevient au principe de la réparation intégrale. Elle devrait donc être limitée à certains cas, c'est-à-dire, lorsque la méthode analytique ne permet pas de déterminer le préjudice. Ainsi, la méthode alternative pourrait être rédigée de cette manière : Toutefois, si l'évaluation du préjudice s'avère impossible en application des règles définies à

¹²² C. De Haas, *Op. cit.* « La redevance indemnitaire ne devrait donc pas être conçue comme une alternative ; elle devrait s'appliquer dans tous les cas et évidemment se cumuler avec les autres chefs de préjudices qui peuvent avoir été causés en plus, le cas échéant. Les textes actuels consacrant cette mauvaise alternative ne permettront même plus de procéder comme par le passé à un partage de la masse contrefaisante pour appliquer une redevance indemnitaire à une partie seulement de cette masse. »

¹²³ Voir *supra*, Partie 1, chapitre 1, section 2, §2.

l'alinéa 1 du présent article, la juridiction doit allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

105. Les autres alternatives. La directive prévoit également une autre alternative lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de savoir ¹²⁴. Dans ce cas, l'alinéa 2 de l'article 13 prévoit que « les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis. » Or, les règles de responsabilité civile délictuelle n'exigent pas d'élément intentionnel ¹²⁵. De ce fait, il ne nous apparaît pas intéressant d'introduire une telle distinction en droit interne. Par ailleurs, certains faisaient le choix de la méthode alternative afin de sauvegarder des stratégies commerciales. Nous estimons que la méthode alternative ne devrait pas tenir compte de ces situations même si l'utilisation de cette méthode peut s'avérer très intéressante. Le recours à l'arbitrage pourrait être une solution adaptée même si de nombreuses difficultés entravent cette possibilité – c'est un sujet qu'il conviendrait de développer. En effet, « même si l'action en contrefaçon [...] relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, il est là encore permis de s'interroger sur la portée de ce principe. En effet, la distribution de compétences entre juridictions étatiques pourrait être considérée comme n'excluant pas nécessairement l'arbitrage ¹²⁶ ». Par ailleurs, un autre aspect qu'il convient d'encadrer a trait aux dommages et intérêts dissuasifs.

§2 – L'encadrement de l'aspect dissuasif

106. Présentation. Face au risque d'introduction de dommages et intérêts punitifs, et dans un souci de clarté, il convient d'encadrer par une même méthode l'aspect dissuasif. La prise en compte des bénéfices du contrefacteur (**A**) ainsi que le forfait (**B**) se doivent d'être limités.

¹²⁴ Alinéa 2, article 13, directive communautaire relative au respect des droits de propriété intellectuelle, Op.cit. « 2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis. »

¹²⁵ Cass. 2^{ème} civ., 23 novembre 1972 : *Gaz.Pal.* 1973. 1. 417, note *Doll*.

¹²⁶ C. De Raignac, J. – Ch. Tristan, « L'arbitrabilité des brevets : une évolution inachevée », *La lettre de l'IFA*, septembre 2015, n°17

A – La prise en compte des bénéfices illicites du contrefacteur

107. La prise en compte des bénéfices du contrefacteur. Afin d'assurer une portée dissuasive à l'action en contrefaçon il convient de conserver les dommages et intérêts dissuasifs. Nous excluons la prise en compte de dommages et intérêts punitifs qui sont bien trop risqués mais également l'amende civile qui ne nous apparaît pas comme une sanction peu adaptée à la contrefaçon. De ce fait, il convient de conserver les dommages et intérêts dissuasifs mais ceux-ci devront être encadrés. Ils se traduiront par les bénéfices réalisés par le contrefacteur dans le cadre de la méthode analytique et un plafonnement dans le cadre de la méthode forfaitaire.

108. L'introduction discrète de dommages et intérêts punitifs ? La prise en compte des bénéfices du contrefacteur peut, néanmoins, être interprétée comme une consécration discrète des dommages et intérêts punitifs. En effet, « la prise en compte des bénéfices du contrefacteur est une innovation de la loi du 29 octobre 2007. Cette innovation a créé un certain trouble car elle a pu être interprétée pour certain comme la volonté de consacrer discrètement des dommages-intérêts punitifs. L'esprit de la loi n'était certainement pas celui-là et en pratique l'on observe que les parties se servent souvent de cet outil pour combler leur lacune dans la démonstration de la preuve du manque à gagner ¹²⁷». De ce fait, il conviendrait, sans doute, de prévoir une formule permettant d'encadrer ces dommages et intérêts. Cette formulation pourrait être commune aux deux méthodes d'évaluation du préjudice car l'absence de plafond est une véritable source d'insécurité.

B – Encadrement du forfait avec un montant maximal

109. L'encadrement du forfait. L'absence de plafond dans le cadre de la méthode forfaitaire est la source de toutes les tensions. Si l'action en contrefaçon revêt un double visage, action réelle et action en responsabilité civile délictuelle, il n'en demeure pas moins que l'introduction de dommages et intérêts punitifs serait critiquable. En effet, la « neutralisation [du caractère lucratif de la contrefaçon] ne doit pas passer par le forçage du principe de la réparation intégrale, mais par la consécration d'un tiers objet autonome : la restitution des gains illicites. Ainsi,

¹²⁷ J. M. Bruguier, « La loi du 14 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon et les préjudices réparables. Encore un peu d'audace... », *L'actualité DDG*, 20 mars 2014, source web : <http://www.ddg.fr/?q=fr/actualit%C3%A9/la-loi-du-14-mars-2014-renfor%C3%A7ant-la-lutte-contre-la-contrefa%C3%A7on-et-les-pr%C3%A9judices>

l'action en contrefaçon serait efficace, sans pour autant violer sa nature, ni la tradition juridique française.¹²⁸ » Il résulte de ce constat qu'il faudra introduire une formulation limitant les abus.

110. Difficulté. La délimitation de la frontière entre dommages et intérêts dissuasifs et dommages et intérêts punitifs s'avère extrêmement complexe. La loi sur le droit d'auteur canadienne offre, à ce propos, une solution intéressante. Le texte fixe un seuil et un plafond. Ainsi, il ne s'agit pas de véritables dommages et intérêts préétablis puisque le juge doit déterminer un montant en fonction du préjudice dans la limite de ces montants. L'introduction d'un plafond serait un choix purement politique mais elle éviterait de nombreuses dérives. La formulation se devrait d'être assez subtile pour évincer la critique. A notre humble niveau nous proposons une formulation de ce type : les dommages et intérêts accordés ne peuvent excéder le double du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; Dans le cas exceptionnel où le double excéderait considérablement le préjudice, la demande revêtirait un caractère abusif ; Dans le cas où le montant excéderait le double du montant des redevances, la juridiction devra dûment justifier ce montant non seulement au regard des objectifs poursuivis mais également au regard du principe de la réparation intégrale. Finalement, l'encadrement des dommages et intérêts s'avère très complexe à mettre en place. Toutefois, l'attachement au principe de la réparation intégrale agit comme un garde-fou.

¹²⁸ C. Masson, *La dualité de l'action en contrefaçon de droit d'auteur*, thèse soutenue le 15 mars 2016, sous la direction de Christophe Caron.

CONCLUSION

111. Une méthode méconnue et pourtant prometteuse. La réparation forfaitaire du préjudice résultant de la contrefaçon est une méthode méconnue et pourtant prometteuse. Bien que peu utilisée, elle offre des avantages non négligeables pour le demandeur comme la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts conséquents sans avoir besoin de rapporter la preuve du préjudice.

112. Une exception à la méthode analytique. Si l'alternative est laissée au choix du demandeur, il nous semble plus opportun d'utiliser la méthode forfaitaire lorsque la méthode analytique se heurte à la difficulté de rapporter la preuve du préjudice. De ce fait, au lieu d'être conçue comme une alternative, elle serait conçue comme une porte de sortie face à l'impossibilité de mettre en œuvre les règles relatives à la méthode analytique. Cela assurerait, dans la mesure du possible, le respect du principe de la réparation intégrale si cher à la tradition juridique française.

113. L'exclusion des dommages et intérêts punitifs. La méthode forfaitaire devrait également être strictement encadrée concernant le montant maximal qui peut être accordé au titre des dommages et intérêts. En effet, si la lutte contre la contrefaçon justifie l'introduction de dommages et intérêts dissuasifs, elle n'a pas vocation à légitimer l'introduction de dommages et intérêts punitifs. En effet, les dommages et intérêts dissuasifs ont pour objectif de prendre en considération les bénéfices réalisés par le contrefacteur afin de replacer la victime dans son monopole et non pas de sanctionner le contrefacteur.

114. Conclusion. Finalement, la méthode forfaitaire ne pourra jouer pleinement son rôle qu'à partir du moment où elle ne sera pas conçue comme une alternative laissée au choix du demandeur et lorsque les craintes concernant les dommages et intérêts punitifs seront évincées. Loin d'être une méthode forfaitaire comme les autres, elle demeure attachée au principe de la réparation intégrale et s'adapte parfaitement aux difficultés inhérentes à la contrefaçon. Affinée et intégrée dans un système cohérent, cette méthode aura un avenir prometteur.

INDEX

<p>A</p> <p>Méthode analytique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limites : 41 à 45 - Gains manqués et pertes subies : 42 et 43 <p>Amende civile : 74 et 75</p> <p>Atteinte au droit privatif : 35, 43, 44 et 45</p>	<p>C</p> <p>Chefs de préjudice : 9, 49, 53, 58</p> <p>Conseil supérieur de la magistrature : 48</p> <p>Canada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dommages et intérêts préétablis : 83 et 84 - Indemnité raisonnable : 83 - Dommages et intérêts punitifs : 85 et 86 	<p>D</p> <p>Directive : 5, 18, 20, 32 à 34, 47, 99</p> <p>Dommages et intérêts dissuasifs : 17, 67, 75, 93, 106 et suivants.</p> <p>Dommages et intérêts punitifs : 25 et 26, 65 à 75</p> <p>Frontière entre dissuasion et punition : 98 et 110</p>	<p>E</p> <p>Evaluation du préjudice :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masse contrefaisante : 29 - Taux : 30 - Majoration de la redevance : 31 <p>Etats-Unis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punitive damages : 78 - Treble damages : 78 - Test « but for » : 80 - Redevance raisonnable : 81
<p>F</p> <p>Forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caractéristiques : 15 à 27 - Limites : 22 à 25 - Détermination du quantum : 27 à 37 	<p>M</p> <p>Méthode forfaitaire : voir Forfait.</p> <p>Méthode analytique : voir Analytique.</p>	<p>P</p> <p>Patent troll : 98</p> <p>Préjudice moral : 33 à 36</p> <p>Principe de la réparation intégrale : 2 à 4, 25, 41 à 45</p> <p>Pôles en propriété intellectuelle : 47</p> <p>Preuve du préjudice : 53 à 59</p> <ul style="list-style-type: none"> - Difficultés : 102 	<p>Q</p> <p>Question prioritaire de constitutionnalité : 25</p> <p>Question préjudicielle : 33 à 35</p>
<p>R</p> <p>Redevance indemnitaire : 4, 17 à 20, 31</p> <p>Répression pénale : 75</p> <p>Responsabilité civile délictuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Élément intentionnel : 105 	<p>S</p> <p>Spécialisation des magistrats : 46 à 48</p> <p>Stratégie commerciale : 60</p>		

BIBLIOGRAPHIE

Manuels et traités

- C. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, 2006.
- C. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, Lexisnexis, 4^{ième} édition, 2015.
- N. Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle*, L.G.D.J, 4^{ième} édition, 2016.
- T. Garé, *Droit pénal spécial, personnes et biens*, Larcier, Collection Paradigme, 4^{ième} édition, 2015.
- Lucas, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Litec, 3^{ième} édition, 2006.
- J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, t. 2, LGDJ, 2013, n°440-1, p. 622
- J. Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Tome 1, L.G.D.J, 2^{ième} édition, 2006.
- P. Tafforeau et C. Monnerie, *Droit de la propriété intellectuelle*, Gualino, Lextenso éditions, 4^{ième} édition, 2015.
- J. Raynard, E. Py et P. Tréfigny, *Droit de la propriété intellectuelle*, Lexisnexis, 1^{ère} édition, 2016.

Mémoires et thèses

- C. Masson, *La dualité de l'action en contrefaçon de droit d'auteur*, Thèse soutenue le 15 mars 2016, Sous la direction de Christophe Caron.
- A. Blondieau, *L'indemnisation des préjudices causés par la contrefaçon*, Mémoire sous la direction de M. F. Pollaud-Dulian, 2008.
- B. Cordier, *La sanction de la contrefaçon*, Mémoire sous la direction de Mme C. Bernault, 2010/2011.
- C. Haupt, *L'évaluation des dommages et intérêts dans l'action en contrefaçon de marque – approches théoriques et pratique*, Mémoire sous la direction de M. T. Hassler, 2014/2015
- S. De Luca, *Quelle place en droit français pour les dommages et intérêts punitifs ? Analyse des perspectives et problèmes à travers une étude des droits anglais et américain*, Mémoire sous la direction de Mme P. Kinder-Gest et M. D. Mazeaud, 2011/2012
- C. Soileux, *La réparation du préjudice né de la contrefaçon*, Mémoire sous la direction de Mme C. Bernault, 2005/2006.

Articles

- J. Azéma, J. – Ch. Galloux, « La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », *RTD Com.* 2008 p.278
- M. Béhar-Touchais, « Comment indemniser la victime de la contrefaçon de manière satisfaisante? », in *L'entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle, Colloque de l'IRPI*, 2003, p. 105
- N. Binctin, « L'évaluation des actifs immatériels peut-elle servir pour évaluer le préjudice ? », *Cahiers de droit de l'entreprise*, 2007, n°4, page 31.
- K. Bousfield, « Nouveau seuil maximal concernant l'attribution de dommages », Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l., 11 juillet 2012.
- J. M. Bruguiere, « La loi du 14 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon et les préjudices réparables. Encore un peu d'audace... », *L'actualité DDG*, 20 mars 2014, source web
- X. Buffet Delmas d'Autane et J. Fabre, « Nouveautés, clarifications, carences et incertitudes du dispositif de lutte contre la contrefaçon tel que renforcé par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 », *Propriété industrielle* n° 5, Mai 2014, étude 12
- Ch. Caron, Droit d'auteur – « A propos de deux caractéristiques de la “redevance hypothétique” », *Communication commerce électronique*, n°4, Avril 2017, comm. 30
- Ch. Caron, « En guise de conclusion », *Cahiers de droit de l'entreprise* n° 4, Juillet 2007, dossier 28
- Ch. Caron, « La loi du 29 octobre 2007 dite “ de lutte contre la contrefaçon ” », *Communication Commerce électronique* n° 12, Décembre 2007, étude 30
- C. Casalonga, La réparation de la contrefaçon des brevets d'invention dans le procès civil depuis la loi du 29 octobre 2007, *Cahiers de droit de l'entreprise*, n°6, novembre-décembre 2010
- S. Chatry, « Fixation forfaitaire des dommages et intérêts : non-renvoi d'une QPC », *L'Essentiel Droit de la propriété intellectuelle*, 1^{er} octobre 2015, n°9.

- Application des lois de 2007 et de 2014 relatives à la lutte contre la contrefaçon - « 3 questions à Marie Courboulay, vice-présidente de la première section et juge référent de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris », *Communication Commerce électronique* n° 9, Septembre 2016, entretien 8
- M. Cousté et F. Guilbot, « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain » ? *Propriété Industrielle*, décembre 2007, étude n° 26
- R. Fievet, « Contrefaçon - Caractère punitif - Coup double pour les titulaires de droits », *Juris art etc.* 2017, n°44, p.11
- E. Dreyer, « La sanction de la faute lucrative par l'amende civile », *Recueil Dalloz*, 2017 p.1136
- J. – Ch. Galloux, « Les lois n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon et n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation », *RTD Com.* 2014 p.579
- J. – Ch. Galloux, « La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle », *RTD Com.* 2004 p.698
- Garraud, « La faute lucrative et sa sanction, ou l'ombre pénaliste sur les effets de la responsabilité civile », *Petites affiches*, 16 janvier 2017 au 16 janvier 2017, n°11
- Dossier « L'évaluation du préjudice de la contrefaçon », *Cahiers de droit de l'entreprise*, 2007, n° 4, p. 25 s. avec les contributions de J.-L. Goutal, A. Girardet, N. Binctin, P. Kamina, Y. Bismuth, G. Cordier, M.-E. Ancel, L. Gerstner et Ch. Caron.
- L. Gratton, *Le montant maximal de dommages-intérêts préétablis en droit d'auteur canadien accordé dans une affaire d'anti-contrefaçon*, 2007, page. 1147.
- Charles de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *LEGICOM* 2014/2 (N° 53), p. 69-82. DOI 10.3917/legi.053.0069.
- J. Huillier, « Propriété intellectuelle : des dommages-intérêts punitifs pas si punitifs », *Gazette du Palais*, 07 juillet 2009, n°188
- A. Lebois, « Indemnisation forfaitaire et préjudice moral », *L'Essentiel Droit de la propriété intellectuelle*, Du 1^{er} novembre 2016 au 30 novembre 2016, n°10

- H. Lecuyer, « Indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon : comment la loi nouvelle est-elle reçue ? », *Gazette du Palais*, 11 juin 2011, n°162
- H. Lecuyer, « L'indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon », *Gazette du Palais*, 27 mars 2008, n°87
- L. David, « La réparation forfaitaire, peine privée ? », *L'Essentiel Droit de la propriété intellectuelle*, 1^{er} janvier 2016, n°1.
- C. Maréchal, « Dommages-intérêts dus en cas de contrefaçon : la réparation du préjudice moral est compatible avec la méthode forfaitaire », *Dalloz IP/IT* 2016 p.352
- C. Maréchal, « La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », *Communication Commerce électronique* n° 6, Juin 2014, étude 11
- C. Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *RTD Com* 2012, p.245
- B. May, « Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon: la Loi ne suffira pas », *Propriété industrielle* 2008, n°3, étude 4
- R. Mesa, « La consécration d'une responsabilité civile punitive : une solution au problème des fautes lucratives ? », *Gazette du Palais*, 21 novembre 2009, n°325
- F. Pollaud-Dulian, « Sanctions civiles. Calcul du forfait. (Crim. 13 octobre 2015, n° 14-88.485, non publié au Bulletin, Propriété intell. janv. 2016, p. 74, obs.) », *RTD Com.* 2016 p.121
- F. Pollaud-Dulian, « Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (JO 30 oct. 2007 ; J.-C. Galloux, A propos de l'application dans le temps de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, D. 2008. Chron. 302 », *RTD Com.* 2008 p.70
- De Raignac, J. – Ch. Tristan, « L'arbitrabilité des brevets : une évolution inachevée », *La lettre de l'AFA*, septembre 2015, n°17
- J. Raynard, « La réparation de la contrefaçon : nouveaux principes pour nouveau juge ? – Focus », *Propriété industrielle* n° 6, Juin 2010, alerte 65
- N. Rias, « L'amende civile : une fausse bonne idée ? », *Recueil Dalloz*, 2016 p.2072

- S. Roux-Vaillard, « Réparation et punition sanction de la contrefaçon de brevet aux Etats-Unis et en France », *Propriété industrielle* n° 1, Janvier 2004, chron. 9
- J. Schmidt-Szalewski, « La distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale dans la jurisprudence », *RTD Com.* 1994 p.455
- M. Trimble, « Punitive Damages in Copyright Infringement Actions under the U.S. Copyright Act », *Scholarly Works*, 2009, page 565.
- P. – D. Vignolles, La consécration des fautes lucratives : une solution au problème d'une responsabilité civile punitive ? (Acte II), *Gazette du Palais*, 14 janvier 2010, n°14
- M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *Recueil Dalloz* 2009 p.1839
- S. Yamthieu, « Les dommages et intérêts forfaitaires à l'épreuve de l'exigence de la réparation intégrale », *Petites affiches*, 21 décembre 2016, n° 254, page 12

Lois, décrets, articles

- Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon
- Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre
- Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009
- Article 1371 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription
- Article 1266-1 du Projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 mars 2017
- Article 13 de la directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004
- Art. L. 521-7 du CPI pour les dessins et modèles, article L. 615-7 pour les brevets d'invention, art. L.716-14 du CPI pour les marques et art. L. 331-1-3 du CPI pour le droit d'auteur
- Article 6 du Code de procédure civile
- Article 9 du Code de procédure civile
- Exposé des motifs - LOI n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon
- 35 U.S.C. 284

- 15 U.S.C. 1117

Rapports

- M. Francis Grignon, « La protection juridictionnelle du brevet, talon d'Achille du système français ? », Rapport d'information n° 377 (2000-2001) fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 13 juin 2001
- Philippe Chantepie chargé de mission à l'Inspection Générale de l'Administration des Affaires Culturelles. Proposition 3.6, *Rapport 2002-36 relatif à la lutte contre la contrefaçon des droits de propriété littéraire et artistique dans un environnement numérique*, 1^{er} octobre 2002
- Rapport à Monsieur Pascal Clément Garde des Sceaux, Ministre de la justice, 22 septembre 2005
- *Compte rendu intégral des débats relatifs à la loi de lutte contre la contrefaçon*, sous la présidence de M. Roland de Luard, séance du 19 octobre 2007
- Rapport d'information n° 296 (2010-2011) de MM. Laurent Béteille et Richard Yung, fait au nom de la commission des lois, déposé le 9 février 2011
- Rapport n° 754 (2010-2011) de M. Richard Yung, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juillet 2011, *Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon*
- Séance du 17 avril 2015 (compte rendu intégral des débats), Sénat, 1^{ère} lecture, *Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques*

Jurisprudence française

- CJUE 25 janv. 2017, aff. C-367/15
- CJUE 17 mars 2016, aff. C-99/15, Liffers
- Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-16304, non publié au bulletin
- Cass, crim., 13 octobre 2015, 14-88.485
- Cass. com., 9 juill. 2015, n° 14-29518
- Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10278
- Cass. com., 10 février 2009, n°07-21.912
- Cass. com., 8 mars 2005, n°02-20.675, *JurisData*: 2005-027524
- Cass. 3^{ième} civ., 6 février 2002, n° 00-10543
- Cass. com., 27 janvier 1998, n° 95-21176

- Cass. 2^{ième} civ., 23 novembre 1972 : *Gaz.Pal.* 1973. 1. 417, note *Doll*
- Cass. civ. 2^{ième}, 28 octobre 1954, *J.C.P.* 1955, II, 8765
- TGI Paris, 14 janvier 2016, n° 14/07872
- TGI Paris, 25 juin 2010, PIBD 929. III. 759
- TGI Paris, 9 mai 2003, « Jenken S.A c./ D2J S.A et Jacques Jaunet S.A », *PIBD* 2003, 771-III-450
- TGI Paris, 30 janv. 1985, « Voegtlin c./ G.I.E APPA », *D.* 1986, I.R, p. 136, obs. J.-M. Mousseron et J. Schmidt.
- T. com. Paris, 9 févr. 1998, *RIDA* juill. 1998, p. 292
- Paris, 1^{ère} ch., 15 décembre 1993 : *Grands arrêts de la propriété intellectuelle*, Dalloz, 1^{ère} éd., 2003, n° 27, comm, C. Vivant
- CA Douai, 1^{ère} chambre, 10 décembre 2014, n° 2012/03629, PIBD 2015, 1021, IIIM-119
- CA Paris, pôle 5, 1^{ère} chambre, 10 avril 2013, n° 2011/12675 : *JurisData* n° 2013-009098 ; PIBD 2013, n° 988, III, p. 1353.

Jurisprudence nord-américaine

- Eurocopter c. Bell Helicopter 2012 CF 113
- Hill c. Église de scientologie de Toronto, (1995), 2 RCS 1130, par. 196
- Microsoft c. 9038-3746 Québec Inc (2006), 42 C.P.R. (4th) 417 (C.F.)

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS.....	3
SOMMAIRE	4
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS.....	5
INTRODUCTION	6
Partie 1 – La méconnaissance d’une méthode prometteuse d’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon.....	14
Chapitre 1 – Les caractéristiques de la réparation forfaitaire.....	14
Section 1 – Les enjeux et risques de la méthode forfaitaire	14
§1 – La réparation forfaitaire, entre passé et futur	15
A – La volonté d’accorder une portée dissuasive à la réparation du préjudice en matière de contrefaçon	15
B – Le cantonnement de la réparation forfaitaire à des cas particuliers	16
§2 – Les craintes relatives à l’utilisation de la méthode forfaitaire	18
A – Le risque d’une évaluation arbitraire	18
B – La crainte concernant l’introduction de dommages et intérêts punitifs	20
Section 2 – L’évaluation du préjudice selon la méthode forfaitaire	22
§1 – La détermination du quantum	22
A – La détermination de l’assiette et du taux applicable	23
B – L’alourdissement du taux de la redevance.....	24
§2 - Un forfait non exclusif du préjudice moral	25
A – La possibilité de cumuler les deux méthodes	25
B – Une possibilité déjà offerte par la loi relative à la lutte contre la contrefaçon	26
Chapitre 2 – L’intérêt de la réparation forfaitaire.....	28
Section 1 – Les limites de la méthode analytique d’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon	28
§1 – Les insuffisances relatives au principe de la réparation intégrale du préjudice	28
A – Une construction abstraite et invérifiable des gains manqués et des pertes subies.....	28
B – Un droit privatif négligé.....	30
§2 – Les carences relatives au rôle du magistrat concernant l’évaluation du préjudice	31
A – Une spécialisation à la propriété intellectuelle pouvant être améliorée.....	31
B – L’impossibilité de se substituer aux parties	32
Section 2 – L’avantage de la méthode forfaitaire concernant la preuve des faits nécessaires à l’obtention de dommages et intérêts	33
§1 – Des méthodes divergentes concernant l’objet de la preuve.....	34
A – La preuve du préjudice dans le cadre de la méthode analytique	34

B – La détermination de la redevance dans le cadre de la méthode forfaitaire	35
§2 – L’absence de démonstration du préjudice, une alternative nécessaire.....	36
A – Une alternative nécessaire face à la difficile détermination du préjudice en matière de contrefaçon	36
B – La préservation de la stratégie commerciale du titulaire.....	37
Partie 2 – Les perspectives d’avenir de la méthode forfaitaire	38
Chapitre 1 – La nécessité de lutter efficacement contre la contrefaçon	38
Section 1 – La possibilité d’allouer des dommages et intérêts forfaitaires allant au-delà de la simple dissuasion	38
§1 – Les dommages et intérêts punitifs, un prix trop cher à payer	39
A – L’exclusion générale des dommages et intérêts punitifs en raison du risque d’arbitraire	39
B – Les incohérences relatives aux dommages et intérêts punitifs	40
§2 – L’amende civile, un intérêt relatif dans le cadre de la contrefaçon	41
A – Présentation de l’amende civile	41
B – Les obstacles inhérents à la contrefaçon	42
Section 2 – Comparaison des dispositifs existants à l’international	42
§1 – La réparation de la contrefaçon aux Etats-Unis	43
A – Présentation des treble damages	43
B – La comparaison entre la France et les Etats-Unis	44
§2 – L’éclairage intéressant de la méthode forfaitaire canadienne.....	45
A – Les dommages et intérêts préétablis en droit d’auteur.....	45
B – Des dommages et intérêts punitifs rares	46
Chapitre 2 – Remaniement des méthodes d’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon.....	48
Section 1 – Synthèse des avantages et limites inhérentes à la réparation forfaitaire	48
§1 – Les avantages de la réparation forfaitaire du préjudice.....	48
A – L’ avantage du forfait.....	48
B – La liberté du juge dans la fixation du forfait.....	49
§2 – Les limites de la réparation forfaitaire du préjudice	50
A – La déconnection entre la réparation et le préjudice réellement subi.....	50
B – Le risque d’introduction de dommages et intérêts punitifs.....	50
Section 2 – Proposition : remodeler la méthode d’évaluation du préjudice	51
§1 – La prise en compte de l’atteinte au droit privatif.....	51
A – La fusion ou cumul des deux méthodes.....	51
B – De l’alternative à l’exception.....	52
§2 – L’encadrement de l’aspect dissuasif.....	53
A – La prise en compte des bénéfices illicites du contrefacteur	54
B – Encadrement du forfait avec un montant maximal	54

CONCLUSION	56
INDEX	57
BIBLIOGRAPHIE	58
Manuels et traités	58
Mémoires et thèses.....	58
Articles.....	59
Lois, décrets, articles	62
Rapports	63
Jurisprudence française.....	63
Jurisprudence nord-américaine	64
TABLE DES MATIERES	65
