

Dommmages-intérêts sous l'angle de la méthode des redevances suite à la violation de droit de propriété intellectuelle en droit suisse et comparé

BENHAMOU, Yaniv

Abstract

Parmi les actions réparatrices suite à la violation de droit de propriété intellectuelle, la méthode des redevances vise à indemniser le titulaire sur la base des redevances de licence qui auraient été dues dans le cadre d'un contrat de licence. Elle est régulièrement appliquée à l'étranger mais plus difficilement en Suisse car elle fait l'objet d'une approche stricte du droit commun. La première partie du travail analyse cette méthode à la lumière de l'ensemble des actions réparatrices en droit international et comparé. La deuxième partie du travail étudie la méthode en droit suisse, en procédant à une analyse des actions réparatrices, du fondement légal de la méthode, puis de la question controversée des redevances augmentées et enfin de celle du calcul.

Reference

BENHAMOU, Yaniv. *Dommmages-intérêts sous l'angle de la méthode des redevances suite à la violation de droit de propriété intellectuelle en droit suisse et comparé*. Thèse de doctorat : Univ. Genève, 2012, no. D. 853

URN : [urn:nbn:ch:unige-238296](http://nbn-resolving.org/urn:nbn:ch:unige-238296)

DOI : [10.13097/archive-ouverte/unige:23829](http://dx.doi.org/10.13097/archive-ouverte/unige:23829)

Available at:

<http://archive-ouverte.unige.ch/unige:23829>

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

**DOMMAGES-INTERETS SOUS L'ANGLE DE LA METHODE DES
REDEVANCES SUITE A LA VIOLATION DE DROIT DE PRO-
PRIETE INTELLECTUELLE EN DROIT SUISSE ET COMPARE**

Yaniv Benhamou

Thèse de Doctorat

Sous la direction du Professeur Jacques de Werra

Références à jour au 1^{er} août 2012

Faculté de droit de l'Université de Genève

Imprimatur No 853

SOMMAIRE

Sommaire	3
Table des matières	5
INTRODUCTION	11
Chapitre 1: QUELQUES DONNEES FACTUELLES AU SUJET DES DPI	11
Chapitre 2: MISE EN ŒUVRE DES DPI	12
Chapitre 3: PROBLEMATIQUE	14
A. Spécificités de la PI	14
B. Répercussions des spécificités de la PI sur les violations	15
C. Répercussions des spécificités de la PI sur les conséquences financières	16
Chapitre 4: METHODE DES REDEVANCES	18
A. Principe	18
B. Solution consacrée à l'étranger (méthode des redevances)	20
C. Solution consacrée en Suisse (méthode de l'analogie avec la licence)	21
Chapitre 5: OBJECTIFS ET PLAN	22
PARTIE I : LES ACTIONS REPARATRICES EN DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE	24
Chapitre 1: DROIT INTERNATIONAL	25
A. Accord ADPIC	25
B. ACTA	40
C. Conclusion	45
Chapitre 2: DROIT EUROPEEN ET TRANSPOSITION NATIONALE	47
A. Directive 2004/48/CE	47
B. Droit allemand	64
C. Droit français	85
D. Conclusion	103
Chapitre 3: DROIT AMERICAIN	105
A. Réparation du préjudice	106
B. Remise du gain	116
C. Dommages-intérêts augmentés	124
D. Conclusion	132
Chapitre 4: ENSEIGNEMENTS DU DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE	134
A. Actions réparatrices du droit commun	134
B. Régime dérogatoire de la propriété intellectuelle	135
C. Tendances à la surcompensation	140
D. Conclusion	143
PARTIE II : LA METHODE DES REDEVANCES EN DROIT SUISSE	145
Chapitre 1: LES ACTIONS REPARATRICES	145
A. Rappel des bases	146
B. Action en dommages-intérêts (41 CO)	162
C. Action en enrichissement illégitime (art. 62 CO)	187
D. Action en remise du gain (art. 423 CO)	206
E. Rapport entre les actions	222
F. Limites des actions réparatrices	225
Chapitre 2: FONDEMENT LEGAL DE LA METHODE DES REDEVANCES	227
A. Présentation	227
B. Fondement sur l'action en dommages-intérêts (41 CO)	243
C. Fondement sur l'action en enrichissement illégitime (art. 62 CO)	265
D. Fondement sur l'action en remise du gain (art. 423 CO)	275
E. Régime du droit commun de lege lata ou régime d'exception de lege ferenda	279
Chapitre 3: FONDEMENT LEGAL DE LA REDEVANCE AUGMENTEE	283
A. Présentation	284
B. Compensation	294
C. Prévention	296
D. Régime du droit commun de lege lata ou régime d'exception de lege ferenda	309
Chapitre 4: CALCUL DE LA REDEVANCE	311
A. Présentation	311
B. Redevance simple	311
C. Redevance augmentée	335
CONCLUSION	343
ANNEXE : liste des arrêts fédéraux et cantonaux concernant la méthode de l'analogie avec la licence	348
Bibliographie	352
Table des abréviations	381
Index alphabétique	386

TABLE DES MATIERES

Sommaire	3
Table des matières.....	5
INTRODUCTION.....	11
Chapitre 1: QUELQUES DONNEES FACTUELLES AU SUJET DES DPI.....	11
Chapitre 2: MISE EN ŒUVRE DES DPI	12
Chapitre 3: PROBLEMATIQUE	14
A. Spécificités de la PI.....	14
B. Répercussions des spécificités de la PI sur les violations	15
C. Répercussions des spécificités de la PI sur les conséquences financières.....	16
Chapitre 4: METHODE DES REDEVANCES.....	18
A. Principe	18
B. Solution consacrée à l'étranger (méthode des redevances).....	20
C. Solution consacrée en Suisse (méthode de l'analogie avec la licence)	21
Chapitre 5: OBJECTIFS ET PLAN.....	22
PARTIE I : LES ACTIONS REPARATRICES EN DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE	24
Chapitre 1: DROIT INTERNATIONAL.....	25
A. Accord ADPIC.....	25
I. Introduction.....	25
II. Art. 45.1 et 45.2 (1 ^{ère} phrase) : réparation du préjudice.....	26
1. Faute	26
2. Préjudice	27
3. Principes applicables à la détermination des dommages-intérêts.....	29
a) Caractère compensatoire des dommages-intérêts.....	29
b) Caractère "adéquat" des dommages-intérêts.....	29
c) Efficacité commandant l'assouplissement des exigences de preuve.....	30
d) Dissuasion invitant à la surcompensation	32
e) Proportionnalité limitant la surcompensation (montant plafond).....	33
f) Obligation d'une réparation minimale (montant plancher) ?.....	34
III. Art. 45.2 (2 ^{ème} phrase) : remise du gain et dommages-intérêts préétablis.....	37
1. Absence de condition de faute et de dommage.....	37
2. Remise du gain	38
3. Dommages-intérêts préétablis.....	38
4. "Cas appropriés"	39
B. ACTA.....	40
I. Introduction.....	40
II. Art. 9 al. 1 : réparation du préjudice.....	41
1. Faute	41
2. Réparation du préjudice	42
III. Art. 9 al. 2 et 3 : alternatives à la réparation du préjudice.....	42
1. Absence de condition de faute.....	42
2. Remise du gain	43
3. Dommages-intérêts préétablis, supplémentaires et méthode des redevances	43
4. Mesures applicables aux cas de contrefaçon et aux violations de droit d'auteur	43
IV. Principes applicables à la détermination des dommages-intérêts.....	44
1. Efficacité commandant l'assouplissement des exigences de preuve.....	44
2. Dissuasion invitant à la surcompensation	44
3. Proportionnalité limitant la surcompensation	45
C. Conclusion	45
Chapitre 2: DROIT EUROPEEN ET TRANSPOSITION NATIONALE.....	47
A. Directive 2004/48/CE.....	47
I. Introduction.....	47
II. Art. 13.1 : réparation du préjudice.....	48
1. Faute	49
2. Préjudice	50
3. Principes régissant la détermination des dommages-intérêts	50
a) Caractère compensatoire des dommages-intérêts.....	50
b) Caractère "adapté" des dommages-intérêts.....	51
c) Dissuasion invitant à la surcompensation	51
d) Proportionnalité limitant la surcompensation (montant plafond).....	53
4. Modalités de calcul des <i>dommages-intérêts</i>	54
a) Méthode de calcul 1 (art. 13.1 let. a : tous les aspects appropriés).....	54
b) Méthode de calcul 2 (art. 13.1 let. b : montant forfaitaire).....	57
III. Art. 13.2 : remise du gain et dommages-intérêts préétablis.....	62
1. Absence de condition de faute et de dommage.....	62
2. Remise du gain	62
3. Dommages-intérêts préétablis.....	63
B. Droit allemand	64
I. Introduction	64

II.	Réparation du préjudice (§§ 249 ss BGB)	65
1.	Faute	65
2.	Préjudice	66
a)	Avant la transposition	66
b)	Après la loi de transposition	69
III.	Modalités de calcul des <i>dommages-intérêts</i> (loi de transposition)	70
1.	Méthode de calcul fondée sur le dommage concret	70
a)	Perturbation du marché, atteinte à la réputation	70
b)	Gain manqué	71
c)	Conclusion	72
2.	Méthode de calcul fondée sur les bénéfices illicites (méthode 2)	73
a)	Fondements et détachement du droit commun	73
b)	Calcul	74
c)	Existence d'un dommage	75
d)	Conclusion	75
3.	Méthode des redevances (<i>Lizenzanalogie</i>) (méthode 3)	76
a)	Fondements et détachement du droit commun	76
b)	Calcul	78
c)	Augmentation des redevances	79
d)	Cumul des méthodes	84
e)	Conclusion	84
C.	Droit français	85
I.	Introduction	85
II.	Réparation du préjudice (art. 1382 ss Cciv)	86
1.	Faute	86
2.	Préjudice	87
a)	Principes de la responsabilité civile	87
b)	Détachement des principes de la responsabilité civile	88
III.	Modalités de calcul du <i>préjudice</i> (loi de transposition)	89
1.	Méthode de calcul 1 : conséquences économiques négatives, bénéfices du contrefacteur, préjudice moral	90
a)	Conséquences économiques négatives	90
b)	Bénéfices réalisés par le contrefacteur	93
c)	Préjudice moral	96
2.	Méthode de calcul 2 : méthode des redevances (<i>redevance indemnitaire</i>)	97
a)	Fondements et détachement des principes de la responsabilité civile	97
b)	Calcul	98
c)	Augmentation des redevances	99
d)	Cumul	101
e)	Conclusion	101
D.	Conclusion	103
Chapitre 3: DROIT AMERICAIN		105
A.	Réparation du préjudice	106
I.	Droit des brevets	107
1.	Gain manqué (<i>lost profits</i>)	107
2.	Méthode des redevances (<i>royalty method</i>)	108
a)	Redevance usuelle	109
b)	Redevance raisonnable	109
II.	Droit des marques	111
1.	Gain manqué (<i>lost profit</i>)	111
2.	Atteinte à la valeur de la marque et frais de redressement de marché	111
3.	Méthode des redevances (<i>royalty method</i>)	112
III.	Droit d'auteur	113
1.	Gain manqué	113
2.	Méthode des redevances (<i>royalty method</i>)	113
a)	Redevance usuelle	114
b)	Redevance raisonnable	115
B.	Remise du gain	116
I.	Droit des brevets	116
II.	Droit des marques	117
1.	Rapport entre la réparation du dommage et la remise du gain	117
2.	Fondement de l'action en remise du gain	118
a)	Jurisprudence ancienne	118
b)	Jurisprudence récente	118
3.	Calcul	119
a)	Bénéfice brut	120
b)	Lien de causalité	120
c)	Frais déductibles	120
III.	Droit d'auteur	121
1.	Rapport entre la réparation du dommage et la remise du gain	121
2.	Calcul	122
a)	Lien de causalité	122
b)	Frais déductibles	123
C.	Dommages-intérêts augmentés	124
I.	Droit des brevets (<i>treble damages</i>)	124

II.	Droit des marques (<i>enhanced damages</i>).....	125
1.	En cas de violation ordinaire	125
2.	En cas de contrefaçon.....	126
III.	Droit d'auteur (<i>statutory damages</i>)	127
1.	Rôle des dommages-intérêts préétablis.....	127
2.	Montant des dommages-intérêts préétablis	128
3.	Violations multiples	128
IV.	Différence de traitement entre les DPI	129
V.	Distinction entre les dommages-intérêts augmentés et punitifs	130
1.	Dommages-intérêts punitifs (<i>punitive damages</i>)	130
2.	Dommages-intérêts augmentés.....	131
D.	Conclusion	132
Chapitre 4:	ENSEIGNEMENTS DU DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE	134
A.	Actions réparatrices du droit commun	134
I.	Faute et préjudice.....	134
II.	Compensation et prévention	134
B.	Régime dérogatoire de la propriété intellectuelle.....	135
I.	Absence de dommage concret.....	135
II.	Alternatives à la réparation du dommage.....	136
1.	Remise du gain	136
2.	Méthode des redevances.....	137
3.	Dommages-intérêts préétablis.....	137
III.	Justification de la dérogation au droit commun.....	138
1.	Redéfinition du dommage adaptée aux spécificités de la PI	138
2.	Modalités de calcul des <i>dommages-intérêts</i> prévues dans les lois spéciales.....	139
C.	Tendance à la surcompensation	140
I.	Renforcer la prévention et la punition par une surcompensation	140
II.	Sanctions plus sévères à l'égard des violations qualifiées qu'à l'égard des violations ordinaires.....	141
III.	Distinction entre la surcompensation préventive et punitive	143
D.	Conclusion	143
PARTIE II :	LA METHODE DES REDEVANCES EN DROIT SUISSE	145
Chapitre 1:	LES ACTIONS REPARATRICES	145
A.	Rappel des bases.....	146
I.	Droits de propriété intellectuelle.....	146
II.	Violation de droit de propriété intellectuelle	147
1.	Aperçu des violations du droit au brevet, à la marque et au droit d'auteur	147
a)	Violation du droit au brevet	147
b)	Violation du droit à la marque	148
c)	Violation du droit d'auteur.....	149
2.	Violations ordinaires et qualifiées	150
a)	Violations qualifiées.....	150
b)	Violations ordinaires.....	155
III.	Application du droit commun	155
1.	Renvoi des lois spéciales au droit commun.....	155
2.	Compensation.....	158
3.	Prévention.....	158
4.	Absence de punition	159
IV.	Conclusion.....	160
B.	Action en dommages-intérêts (41 CO).....	162
I.	Acte illicite	162
II.	Faute.....	163
1.	Définition de la faute: considérations générales	163
2.	La faute en droit d'auteur.....	165
3.	La faute en droit des marques.....	167
4.	La faute en droit des brevets.....	168
5.	Conclusion.....	169
III.	Dommage.....	170
1.	Définition du dommage.....	171
a)	Dommage concret.....	171
b)	Triple méthode de calcul.....	173
2.	Perte subie	176
a)	Dommage lié à la perturbation de marché (Marktverwirrungsschaden).....	176
b)	Frais de poursuite (Rechtsverfolgungskosten).....	178
c)	Frais de surveillance	179
3.	Gain manqué	180
a)	Indices de calcul du gain manqué	180
b)	Le lésé aurait été en mesure de réaliser le gain manqué.....	182
4.	Conclusion	183
IV.	Lien de causalité.....	183
1.	Définition de la causalité.....	183
2.	Vraisemblance.....	184
3.	Conclusion.....	186
C.	Action en enrichissement illégitime (art. 62 CO)	187

I.	Enrichissement	188
1.	Définition de l'enrichissement	188
a)	Enrichissement effectif	188
b)	Enrichissement objectif	189
2.	Etendue de l'enrichissement	190
a)	Général	190
b)	Doctrine	191
c)	Jurisprudence	192
3.	Conclusion	193
II.	Absence de cause légitime	194
III.	Appauvrissement et connexité	194
1.	Définition de l'appauvrissement	195
2.	Cas particuliers de l'Eingriffskondiktion	195
a)	Problématique de l'Eingriffskondiktion sur la base de plusieurs exemples	195
b)	Doctrine	196
c)	Jurisprudence	199
d)	Objet de l'appauvrissement	200
3.	Connexité	203
4.	Conclusion	204
D.	Action en remise du gain (art. 423 CO)	206
I.	Gestion d'affaires intéressée en l'absence de mandat	207
II.	Mauvaise foi	207
1.	La mauvaise foi comme condition nécessaire à la remise du gain	207
a)	Jurisprudence	207
b)	Doctrine	209
c)	Interprétation de la base légale	210
d)	Conclusion	211
2.	Définition de la mauvaise foi	212
a)	Définition par rapport à la bonne foi (art. 3 CC)	212
b)	Définition par rapport à la faute (art. 41 CO)	213
c)	Définition par rapport à l'intention	214
d)	Conclusion	215
III.	Gain illicite	215
1.	Définition du gain	215
2.	Déduction des frais	216
3.	Causalité	217
4.	Conclusion	221
E.	Rapport entre les actions	222
I.	Rapport entre les actions en dommages-intérêts et en remise du gain	222
II.	Rapport entre les actions en dommages-intérêts et en enrichissement illégitime	223
III.	Rapport entre les actions en remise du gain et en enrichissement illégitime	223
IV.	Présentation graphique du rapport entre les actions	224
F.	Limites des actions réparatrices	225
Chapitre 2: FONDEMENT LEGAL DE LA METHODE DES REDEVANCES		227
A.	Présentation	227
I.	Jurisprudence (analogie avec la licence)	227
1.	Principe : chances de conclure un contrat de licence	228
a)	Général	228
b)	Arrêt Milchschaumer	228
c)	Conditions d'application de la méthode	233
2.	Exception en droit d'auteur : fiction de la conclusion d'un contrat de licence	236
II.	Doctrine	238
III.	Question ouverte : traitement de faveur du droit d'auteur	240
B.	Fondement sur l'action en dommages-intérêts (41 CO)	243
I.	Dommage concret	243
II.	Redéfinition du dommage : valeur économique de l'autorisation	244
1.	Théorie du dommage normatif	244
a)	Les types de dommages normatifs discutés par la doctrine et reconnus par le TF	244
b)	Critiques à l'encontre du dommage normatif et réaffirmation de la théorie de la différence	248
c)	Le patrimoine comme condition à la réparation	249
2.	Application de la théorie du dommage normatif à la PI	251
a)	Tentative de réception du dommage normatif en PI	251
b)	Critiques à l'encontre de la réception du dommage normatif en PI	252
3.	Redéfinition du dommage sous l'angle de la valeur économique de l'autorisation	253
a)	Principe : perte de la valeur économique de l'autorisation	253
b)	Motifs visant à faire entrer cette valeur dans le patrimoine	256
c)	Remise en état	262
III.	Conclusion	263
C.	Fondement sur l'action en enrichissement illégitime (art. 62 CO)	265
I.	Enrichissement	265
1.	Enrichissement effectif	265
2.	Redéfinition de l'enrichissement	266
3.	Etendue de l'enrichissement	266
a)	Valeur objective (redevances de licence)	266

b)	Part excédant la valeur objective (gain illicite)	267
II.	Appauvrissement et connexité	267
1.	Appauvrissement effectif	267
2.	Redéfinition de l'appauvrissement	268
a)	Doctrine récente: l'Eingriff à la place de l'appauvrissement	268
b)	Doctrine classique: maintien de la condition d'appauvrissement	269
c)	Théorie de l'indemnité d'usage	270
3.	Connexité	272
III.	Conclusion	273
D.	Fondement sur l'action en remise du gain (art. 423 CO)	275
I.	Gain effectif	275
1.	Redevances non payées comme gain illicite	275
2.	Economie de perte (<i>Verlustersparnis</i>)	277
II.	Redéfinition du gain illicite (gain objectif)	277
III.	Conclusion	278
E.	Régime du droit commun de lege lata ou régime d'exception de lege ferenda	279
I.	De lege lata	279
II.	De lege ferenda	280
Chapitre 3: FONDEMENT LEGAL DE LA REDEVANCE AUGMENTEE		283
A.	Présentation	284
I.	Jurisprudence	284
II.	Doctrine	285
III.	Question ouverte: traitement de faveur de la gestion collective	285
1.	Le seul élément caractérisant la gestion collective: existence de tarifs	286
2.	Les éléments caractérisant tous les DPI	288
a)	Frais de surveillance élevés	288
b)	Exposition particulière aux violations	289
c)	Difficulté à détecter les violations	291
d)	Difficultés à invoquer les actions répatriées	292
3.	Conclusion	292
B.	Compensation	294
I.	Principe	294
II.	Atteinte de marché (art. 41 CO)	295
III.	Avantages du contrevenant (art. 423 CO)	295
C.	Prévention	296
I.	Principe	296
1.	Renforcer la prévention par une surcompensation	296
2.	Analyse économique	297
3.	Ordres juridiques étrangers	299
4.	Droit suisse	299
a)	Problème de la surcompensation	299
b)	Manifestations de la surcompensation	303
5.	Appréciation	304
II.	Déficit de mise en œuvre (art. 41 CO)	306
III.	Gain illicite (art. 423 CO)	306
IV.	Tort moral (art. 49 CO)	307
D.	Régime du droit commun de lege lata ou régime d'exception de lege ferenda	309
I.	De lege lata	309
II.	De lege ferenda	309
Chapitre 4: CALCUL DE LA REDEVANCE		311
A.	Présentation	311
B.	Redevance simple	311
I.	Principes directeurs	312
1.	Redevance usuelle ou hypothétique	313
a)	Redevance usuelle (taux usuel ou comparable)	313
b)	Redevance hypothétique (ce que des parties raisonnables auraient convenu)	315
2.	Redevance fixée sur la base du chiffre d'affaires du contrevenant	318
a)	Redevance fixée sur la base des ventes du contrevenant	318
b)	Redevance fixée sur les prix de vente du contrevenant	320
c)	Importance du bien protégé dans le produit contrefait (causalité)	320
II.	Facteurs influençant la redevance	321
1.	Critères juridiques	321
a)	Politique de concession de licence du titulaire (exclusive ou non, restrictive ou non)	321
b)	Etendue de la reprise des éléments caractéristiques (copie ou imitation)	322
c)	Nature et étendue de la licence (portée géographique) (large ou faible)	322
d)	Clauses contractuelles usuelles (généreuses ou strictes)	322
2.	Critères commerciaux	323
a)	Force commerciale du bien (forte ou faible)	323
b)	Circonstances économiques existantes (analyse de marché)	324
c)	Absence ou présence de contrevenants	324
d)	Absence ou présence de produits de substitution	324
e)	Relations commerciales entre le titulaire et le contrevenant (p.ex. rapport vertical, horizontal)	324
f)	Profitabilité démontrée, réalisée par le titulaire et par les licenciés (dans le passé)	325
g)	Profitabilité attendue : analyse prospective des revenus et charges (future)	325

h)	Type de vente (en détail ou en gros).....	325
i)	Taille du marché potentiel (important ou étroit)	325
3.	Critères financiers.....	325
a)	Investissements assumés par le titulaire (efforts de R&D, de marketing, de mise sur le marché).....	325
b)	Risques économiques assumés par le titulaire.....	326
c)	Estimation du temps nécessaire à la commercialisation du bien (court, long)	326
III.	Méthodes économiques	327
1.	Combinaison des méthodes courantes d'évaluation	327
a)	Méthode fondée sur le marché (market based approach)	327
b)	Méthode fondée sur les coûts (cost approach).....	328
c)	Méthode fondée sur les revenus (income approach).....	329
2.	Méthode du taux de la redevance (<i>Royalty Rate Method</i>)	331
3.	Méthode du <i>Financial Indicative Running Royalty Model</i> (FIRRM)	332
4.	Appréciation.....	333
C.	Redevance augmentée	335
I.	Principe	335
II.	Facteurs d'augmentation compensatoires.....	335
1.	Perturbation du marché (art. 41 CO)	335
2.	Baisse des prix (art. 41 CO)	336
3.	Perte de valeur marchande du droit (art. 41 CO)	336
4.	Frais de poursuite et de récolte de preuve (art. 41 CO)	336
5.	Liberté de production et obligations accessoires (art. 423 CO)	337
6.	Versement forfaitaire au lieu d'un versement périodique (art. 423 CO).....	337
7.	Absence de frais de transaction (art. 423 CO)	338
III.	Facteurs d'augmentation préventifs-punitifs.....	338
1.	Déficit de mise en œuvre (art. 41 CO)	338
2.	Gain illicite (art. 423 CO)	339
3.	Tort moral (art. 49 CO)	339
4.	Tableaux récapitulatifs	340
	CONCLUSION	343
	ANNEXE : liste des arrêts fédéraux et cantonaux concernant la méthode de l'analogie avec la licence.....	348
	Bibliographie	352
	Table des abréviations.....	381
	Index alphabétique.....	386

INTRODUCTION

Chapitre 1: QUELQUES DONNEES FACTUELLES AU SUJET DES DPI

- 1 A l'ère de globalisation des marchés, de développement des moyens de communications, du numérique et des nouvelles technologies, la **valeur** des actifs immatériels a pris une importance sans cesse croissante. A titre d'exemple, selon une récente étude publiée par l'OMPI, elle représente aujourd'hui environ 90% de la valeur totale des entreprises¹. Dans ce contexte, les **violations** des droits de propriété intellectuelle (DPI) ont également **augmenté** ces dernières années pour atteindre aujourd'hui une ampleur mondiale, représentant 5 à 10 % du commerce mondial et un montant de profits illicites de 250 à 400 milliards d'euros par an². Elles sont par ailleurs devenues un phénomène **multi-sectoriel**, touchant tous les domaines de la propriété intellectuelle (PI), en passant des industries pharmaceutiques, du luxe, du textile et des logiciels, aux industries culturelles, aux produits industriels et aux biens de consommation. Ce phénomène est par ailleurs facilité par les moyens techniques de reproduction et par Internet qui permet la mise sur le marché des produits contrefaits³.
- 2 Il existe plusieurs types de violation. Les "**violations qualifiées**" (appelées également contrefaçon ou piraterie) correspondent à toutes les utilisations indues d'un DPI caractérisées par la reprise intégrale des éléments protégés et l'intention du contrevenant. Elles supposent la reprise à l'identique des éléments protégés (critère objectif) ainsi que la conscience du contrevenant de l'existence du droit et du fait que son activité viole ce dernier (critère subjectif)⁴. Par opposition aux violations qualifiées, il y a les "**violations ordinaires**", soit celles qui ne font pas partie des violations qualifiées⁵. Il s'agit de celles portant sur la reprise à l'identique des éléments protégés et réalisées par négligence ou en l'absence de faute et de celles portant sur la reprise partielle des éléments protégés (réalisées de manière intentionnelle, par négligence ou en l'absence de faute). Chaque type de violation peut concerner une **utilisation individuelle** du bien concerné, une **utilisation conjointe** avec d'autres biens (p.ex. œuvre multimédia) ou une **incorporation dans un produit complexe** (p.ex. brevet dans un téléphone portable), ce qui a des conséquences financières différentes sur le marché⁶.

¹ Ce travail a été achevé en juillet 2012 et tient compte de la jurisprudence et de la doctrine jusqu'à cette date. LOOP/SCHAEFFER/LIPFERT. Cf. DEGNAN/NAPPER, 125: la valeur immatérielle de l'entreprise Amazon.com à 98%, celle de Starbucks à 84% et celle de McDonald à 73%. Cf. le rapport MILLWARD BROWN OPTIMOR: la valeur de la marque Apple à 153 milliards de dollars, en tête des marques les plus prospères, devant Google estimée à 111 milliards de dollars, IBM à 100 milliards de dollars et Microsoft à 78 milliards de dollars.

² La différence de 250 à 400 milliards tient au fait que le deuxième chiffre prend également en compte les ventes réalisées sur Internet. Union des fabricants, Rapport; IACC, 5; HETZER, 306; Rapport de l'OCDE 2009.

³ BRUN, 1; HUILLIER, 1 ss.

⁴ N 408 ss, spécif. N 417.

⁵ N 418.

⁶ N 18 et N 573.

Chapitre 2: MISE EN ŒUVRE DES DPI

- 3 En PI, l'ordre juridique cherche à encourager la création et les investissements à la création par la mise en place de DPI. Il doit donc également garantir la mise en œuvre des droits (*enforcement*). La PI fait l'objet d'une importante harmonisation internationale et européenne, avant tout le domaine du droit matériel (conditions et durée de protection des droits) à travers des traités internationaux⁷ et des directives et règlements communautaires⁸, moins dans le domaine de la mise en œuvre des droits. Même s'il existe certains efforts d'harmonisation avec l'Accord ADPIC, l'ACTA et la directive 2004/48/CE, ceux-ci se limitent à une harmonisation *a minima*, basée sur les meilleures pratiques ("best practice") des Etats membres, et laissent ainsi une importante marge de manœuvre aux Etats membres et à leurs autorités⁹. La **mise en oeuvre** est donc essentiellement du **ressort des Etats**.
- 4 **En droit suisse**, la mise en œuvre est garantie par des **mesures pénales, administratives et civiles**. Par le biais des mesures pénales (art. 61 ss LPM ; art. 81 ss LBI ; art. 67 ss LDA), on tente de combattre l'augmentation des violations, en particulier la contrefaçon et la piraterie définies comme la copie non autorisée d'un DPI¹⁰. Le droit pénal de propriété intellectuelle prévoit plusieurs sanctions, telles que des peines privatives de liberté et des peines pécuniaires, dont la confiscation de biens ou de valeurs patrimoniales réalisés grâce à la violation (art. 69 et 73 CP)¹¹. Le droit pénal de propriété intellectuelle est toutefois souvent considéré comme inefficace en raison de la nature économique des violations, des difficultés résultant du droit pénal de procédure, de la surcharge des autorités pénales, de la crainte des titulaires de s'afficher au grand jour dans des litiges pénaux et de la compétence limitée des juridictions pénales en la matière¹².
- 5 Par le biais des mesures administratives (art. 70 ss LPM ; art. 86a ss LBI ; art. 75 ss LDA), le titulaire d'un DPI violé peut requérir des autorités douanières qu'elles retirent du marché des objets illicites. Ces mesures sont toutefois limitées car l'Administration des douanes ne peut intervenir que si les marchandises se trouvent en sa possession, c'est-à-dire pendant les formalités douanières au passage de frontière ou dans un entrepôt de douane (art. 54 OPM) et sur demande du requérant décrivant exactement, objet par objet, la marchandise suspecte et fournissant toutes les indications pertinentes dont l'Administration des douanes a besoin pour statuer sur requête. Elle peut par ailleurs exiger du requérant la fourniture de sûretés adéquates, si la rétention de produits risque d'occasionner un dommage.¹³

⁷ En propriété industrielle: Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. En droit d'auteur: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et les Traités de l'OMPI WCT/WPPT sur le droit d'auteur.

⁸ En droit des marques: Directive 89/104/CE; Règlement 207/2009. En droit d'auteur: Directive 2009/24/CE; directive 92/100/CE; directive 2001/29/CE; proposition de modification de la directive 2006/116/CE et le livre vert COM (2008) 466/3.

⁹ MANNER, 2 s.

¹⁰ Les notions de contrefaçon et de piraterie sont traitées en détail plus loin, N 408 ss.

¹¹ Cf. K. TROLLER, Précis, 382 ss.

¹² K. TROLLER, Précis, 389; DREIER, GRUR Int. 2004, 706, 708; SCHACK, N 737.

¹³ K. TROLLER, Précis, 393.

6 Par le biais des mesures civiles, le lésé peut faire valoir des actions défensives, soit les actions en interdiction ou en cessation de trouble, en suppression de l'état de fait illicite, en publication du jugement et en délivrance d'informations. L'action en interdiction ou en cessation de trouble permet au lésé de demander au juge d'interdire les violations actuelles ou imminentes (art. 72 I LBI ; 55 ch. 1 let. a LPM ; 62 ch. 1 let. a et b LDA). L'action en suppression de l'état de fait illicite permet de requérir plusieurs mesures, telles que la radiation d'un droit enregistré à tort, la confiscation, la destruction ou la mise hors d'usage d'objets contrefaisants ou d'installations et outillages destinés à leur fabrication (art. 69 et 72 ch. 1 LBI ; 57 ch. 1 LPM ; 63 ch. 1 LDA). L'action en publication du jugement permet d'atténuer les effets dommageables de l'acte illicite, en dissipant le trouble que le contrevenant a provoqué dans les cercles intéressés (art. 70 LBI ; 60 LPM ; 66 LDA). L'action en délivrance d'informations permet au lésé d'exiger que l'autre partie indique la provenance des biens contrefaisants et qui se trouvent en sa possession (art. 66 al. 1 let. b LBI ; 55 al. 1 let. c LPM ; 62 al. 1 let. c LDA).¹⁴

7 Parmi les mesures civiles, le lésé peut enfin faire valoir les **actions réparatrices du CO** (*Wiedergutmachungsansprüche*)¹⁵, soit l'action en dommages-intérêts (*Schadenersatzklage*), l'action en remise du gain (*Gewinnherausgabe*) et l'action en réparation pour tort moral (*Genugtuungsklage*)¹⁶. L'action en dommages-intérêts permet au lésé d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement d'une somme d'argent en vue de la réparation du dommage qui lui a été causé. Elle peut être difficile à invoquer car elle suppose notamment une faute du contrevenant et un lien de causalité entre la violation et le dommage¹⁷. L'action en remise du gain permet de faire condamner le défendeur à la restitution du gain ou de tout avantage que ce dernier a réalisé grâce à la violation d'un droit¹⁸. Elle peut être également difficile à invoquer car elle suppose la mauvaise foi du contrevenant et un gain illicite en lien de causalité avec la violation¹⁹. L'action en enrichissement illégitime permet de corriger un déplacement de patrimoine intervenu sans cause et d'obliger l'enrichi à restituer l'enrichissement en nature ou en valeur²⁰. Contrairement aux actions en dommages-intérêts et en remise du gain, elle est applicable indépendamment de toute condition subjective²¹.

¹⁴ K. TROLLER, Précis, 377 ss; DAVID, SIWR I/3, 282 ss; DESSEMONTET, L'enrichissement illégitime, 192: explique que l'action en cessation joue un rôle essentiel en PI, puisque les violations de DPI sont généralement continues et le lésé en prend connaissance alors qu'elles se poursuivent encore.

¹⁵ La doctrine suisse allemande emploie généralement le terme de "Wiedergutmachung" (DAVID, SIWR I/2, 105 ; JENNY, N 52, 62, 67, 670), tandis que la doctrine romande emploie différents termes: "actions en réparation" (K. TROLLER, t.II, 1030), "actions réparatrices" (KILLIAS, 77), "conséquences pécuniaires" (GILLIERON, 1), "actions pécuniaires" (MARADAN, Dommages-intérêts vs. remise du gain, 1).

¹⁶ Le droit commun est applicable par renvoi des lois de PI: art. 62 al. 1 LDA, 73 al. 1 LBI, 55 al. 1 LPM.

¹⁷ TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, N 1814; WERRO, La RC, N 18 s.

¹⁸ CR CO I-HERITIER-LACHAT, CO 423, N 17.

¹⁹ SCHMID, GoA, N 798; BSK-WEBER, OR 423 N 5; KOHLER, 78; ROBERTO, 27.

²⁰ BSK-SCHULIN, CO 62, N 1; CR CO I-PETITPIERRE, Intro. ad CO 62-67, N 2; BUCHER, OR AT, 653, 656, 686; ENGEL, 581; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1465.

²¹ TF, sic ! 2006, 774, c. 3.1 "Rohrschelle"; ATF 129 III 653; ATF 129 III 425 ; LOCHER, 282; SCHWENZER, N 57.10; SPITZ, sic! 2007, 809; KOHLER, sic! 2006, 816.

Chapitre 3: PROBLEMATIQUE

- 8 Chaque action réparatrice soulève d'importantes **difficultés probatoires** qu'il faut souligner à la lumière des spécificités de la PI. En effet, les DPI, en tant que biens immatériels, présentent une série de spécificités par rapport aux choses (A) qui se répercutent sur les violations (B) et sur les conséquences financières de celles-ci (C)²².

A. Spécificités de la PI

- 9 Les biens immatériels se distinguent fondamentalement des choses du fait de leur nature intellectuelle ; *incorporelle, ubiquitaire et inconsommable*²³. Les biens immatériels sont dits **incorporels** car ils existent indépendamment de leur fixation corporelle et de la chose dans laquelle ils sont matérialisés (p.ex. le morceau de musique existe indépendamment du support sur lequel il est enregistré)²⁴. Les choses au contraire sont matérialisées dans un corps tangible (art. 713 CC)²⁵. Cette matérialisation permet ainsi de différencier la propriété civile de la propriété intellectuelle : la chose est attribuée à une personne grâce à la propriété civile, le bien immatériel grâce au DPI²⁶.
- 10 Les biens immatériels sont dits **ubiquitaires** car ils sont indépendants du temps et de l'espace²⁷ ; ils peuvent être utilisés simultanément par un nombre indéterminé de personnes dans une pluralité de lieux (p.ex. un morceau de musique peut être passé simultanément par plusieurs radios). La notion d'ubiquité permet ainsi également de différencier les choses des biens immatériels : l'usage d'une chose par un tiers prive son propriétaire d'en jouir (une voiture ne peut être utilisée que par une seule personne à la fois)²⁸, tandis que l'utilisation d'un bien immatériel par un tiers ne prive pas son titulaire de continuer de l'utiliser²⁹.
- 11 Les biens immatériels sont dits **inconsommables** car ils peuvent être utilisés indéfiniment sans perdre de leur qualité et de leur substance (l'invention ne perd pas son utilité, la pièce de théâtre sa qualité)³⁰, contrairement aux choses qui se consomment au fur et à mesure de leur utilisation (une voiture s'utilise au fur et à mesure de son utilisation)³¹.

²² MANNER, 6; DREIER, Prävention, 3.

²³ JÄNICH, 226; JENNY, 9 ; HEINRICH, Immaterialgüter, 9 ss ; VOGT, 234 ; DRUEY, 100 ss.

²⁴ JENNY, 9 ; VOGT, 234 ; HEINRICH, Immaterialgüter, 10 ; K. TROLLER, Grundzüge, 19.

²⁵ REY, Grundlagen, N 66 et 81 ; KÄLIN, 42 ss.

²⁶ JÄNICH, 226.

²⁷ K. TROLLER, Grundzüge, 55 ; TROLLER, Catalyseur, 485 ; DAVID, Numerus Clausus, 1403 ; SCHNEIDER, 31 ; PFISTER, 26.

²⁸ VOGT, 234; K. TROLLER, Précis, 17.

²⁹ JENNY, N 22; REHBINDER, Urheberrecht, N 1-3; VOGT, 234; KOBELT, 23. En économie, on parle souvent de "biens non-rivaux" dont la consommation par quelqu'un n'empêche pas la consommation par un autre.

³⁰ K. TROLLER, Grundzüge, 59 ; K. TROLLER, Catalyseur, 485.

³¹ K. TROLLER, Grundzüge, 57 et 59 ; KOBELT, 22 ; VOGT, 234.

B. Répercussions des spécificités de la PI sur les violations

- 12 Ces spécificités ont pour conséquence que les biens immatériels sont particulièrement **exposés** aux violations car ils peuvent être utilisés par toute personne à qui ils ont été révélés, n'importe où, n'importe quand et aussi souvent que cette personne le souhaite (ubiquitaire), sans perdre de leur substance ou de leur qualité (inconsommable)³². Une invention peut servir comme règle pour fabriquer une marchandise à plusieurs entreprises dans plusieurs pays et de façon illimitée, une œuvre peut être représentée simultanément en divers lieux, un signe distinctif peut être apposé sur plusieurs marchandises par plusieurs entreprises³³. Leur utilisation et leur fabrication est par ailleurs facilitée par les progrès de la technologie (appareils de reproduction, tels que ordinateurs, photocopieuses, scanners, et possibilités d'analyse de substances, de combinaisons de produits et de procédés de fabrication) et la conclusion de transactions est facilitée par les moyens de télécommunication (internet, téléphones portables, téléphonie internet)³⁴.
- 13 Les violations sont particulièrement **indétectables** car elles peuvent être intégrées dans un produit sans être visibles pour la clientèle ou surgir simultanément en des lieux très divers. En droit des brevets, le produit contrefait est souvent intégré dans un ensemble, sans que le titulaire ne puisse détecter la violation à moins d'en être averti. En droit des marques, le titulaire ne pourra souvent pas se contenter d'une simple observation du marché pour détecter les violations car celles-ci ne font souvent pas l'objet de publicité³⁵. Il devra surveiller les sites de ventes internet ou parcourir les lieux dans lesquels il soupçonne la présence de produits contrefaisant (marchés, magasins, réseaux). En droit d'auteur, les violations peuvent prendre des formes très variées et surgir en des lieux très divers. Une œuvre peut être reprise intégralement ou partiellement (p.ex. copie servile d'une œuvre ou œuvre dérivée), elle peut être intégrée dans un tout (œuvre multimédia, sampling) ou encore changer de médium (adaptation cinématographique d'un livre)³⁶.
- 14 Les violations sont même souvent **incontrôlables** car les biens immatériels peuvent faire l'objet d'une utilisation massive et peuvent être difficilement combattues à l'aide de mesure préventive, contrairement aux choses qui peuvent par exemple être enfermées dans un coffre-fort pour empêcher les tiers de les utiliser³⁷. En droit d'auteur, tout au plus existe-t-il les mesures techniques de protection ("Digital Rights Management" ou DRM), telles que les dispositifs anticopies et les contrôles d'accès numériques qui permettent de contrôler la diffusion des œuvres et de prévenir l'utilisation non autorisée

³² VOGT, 234; KOBELT, 22; A. TROLLER, t.I, 57 et 59.

³³ K. TROLLER, t.I, 19 ss.

³⁴ BRUN, 16: explique que les plateformes internet (p.ex. ventes aux enchères comme ebay) offrent une véritable vitrine aux contrevenants (informations, catalogues et images au sujet des produits contrefaits).

³⁵ A titre d'illustration, le HGer ZH a récemment tranché un cas en droit des marques concernant la vente par une entreprise zurichoise de contrefaçons de chaussures de la marque puma. Les violations ont été détectées après que les employés de l'entreprise puma ont acheté eux-mêmes les produits contrefaits et constaté la non-conformité du label de sécurité apposé sur les chaussures, HGer ZH, 8 janvier 2009, HG020324; HGer ZH, 13 décembre 2007, HG020324. Cf. NZZ du 16 mars 2009, 27.

³⁶ VOGT, 235.

³⁷ VOGT, n.31; JENNY, sic! 2004, 652.

d'œuvres³⁸. Ces mécanismes sont toutefois peu utilisés par les titulaires de droit car ils sont systématiquement contournés (craqués), empêchent l'utilisateur final de jouir pleinement de l'oeuvre qu'il a légitimement acquise et encouragent l'utilisateur à se procurer l'oeuvre par d'autres canaux. En droit de marque et de brevet, il est possible d'apposer sur les produits originaux des empreintes visibles ou invisibles, telles que codes à barres, Trace Less System, hologrammes, afin de les distinguer des produits contrefaits. Il est toutefois difficile de prendre d'autres mesures préventives, telles que celles à l'égard des choses permettant d'en limiter l'accès (p.ex. coffre-fort, caméras de surveillance)³⁹.

C. Répercussions des spécificités de la PI sur les conséquences financières

- 15 En raison de ces spécificités, les conséquences financières (perte subie, gain manqué, gain illicite)⁴⁰ sont difficiles à quantifier. La violation n'entraîne **aucune diminution** du bien, quantifiable sur la base des frais de réparation ou de remplacement. Contrairement aux choses, le bien immatériel *reste intact* malgré l'atteinte qu'on lui porte (inconsommable) : le bien n'est ni consommé, ni endommagé du fait de la violation (l'invention ne perd pas son utilité, la pièce de théâtre sa qualité)⁴¹. La violation n'entraîne aucune diminution de fait, car l'information peut être répétée indéfiniment sans altérer la substance du bien. De même, contrairement aux choses, la violation d'un DPI n'entraîne *aucune privation d'usage* pour le titulaire car celui-ci peut continuer d'utiliser son bien immatériel (ubiquité)⁴². Il en résulte que la violation n'entraîne généralement **aucune conséquence patrimoniale visible et directe** sur le patrimoine du titulaire ou du contrevenant.
- 16 Il n'existe souvent aucune donnée claire permettant de quantifier le dommage, l'enrichissement ou le gain illicite⁴³. En effet, les conséquences financières sont par définition **virtuelles** car les biens immatériels constituent un patrimoine difficile à anticiper : le succès commercial d'une invention, d'une oeuvre, d'une marque dépend de tendances de mode, de nouveaux besoins populaires, de nouvelles techniques, de nouvelles réglementations relatives à des produits et à des secteurs déterminés (p.ex. ISO, pharmacopée internationale)⁴⁴. Elles sont par ailleurs souvent **futures** car les DPI portent sur un patrimoine en pleine expansion et les conséquences des atteintes se manifestent souvent dans le fu-

³⁸ MANNER, 7.

³⁹ JENNY, sic! 2004, 652.

⁴⁰ La doctrine distingue généralement trois groupes de conséquences financières. Le premier groupe concerne le préjudice économique du *titulaire* de DPI. Le deuxième groupe concerne la sécurité et la santé des *consommateurs*, menacés en raison de la mauvaise qualité de certains produits contrefaits. Le troisième groupe concerne les coûts économiques supportés par les *Etats* du fait de la violation (perte d'emplois, perte de recettes fiscales, distorsion de la concurrence). Cf. WALL/LARGE, 3; Union des fabricants, Rapport, 4 s.. Ce travail se concentrera sur le premier groupe.

⁴¹ MANNER, 7; KRASSER, GRUR Int. 1980 262.

⁴² K. TROLLER, Précis, 386; K. TROLLER, t.II, 1043; KILLIAS, 89.

⁴³ K. TROLLER, t.II, 1042 s.; NERTZ, 8; JENNY, N 93; LOCHER, 278; VOGT, 235.

⁴⁴ K. TROLLER, t.II, 1042.

tur⁴⁵. Les gains illicites sont souvent postérieurs à la violation car c'est l'usage de l'invention, la force de la marque, la beauté de l'œuvre qui les suscite⁴⁶. Dès lors, il est vain de rechercher dans le patrimoine du demandeur ou du défendeur la trace de répercussions économiques⁴⁷. De plus, **l'évaluation ou la valorisation** des biens immatériels est une question complexe, coûteuse et approximative⁴⁸. En effet, les biens immatériels sont rarement activés aux bilans des sociétés⁴⁹ et leur évaluation est souvent plus difficile que d'autres postes du bilan en raison de l'absence de biens comparables⁵⁰.

- 17 Par ailleurs, les conséquences financières peuvent être non seulement négatives mais également **positives** pour le titulaire. Par exemple en droit des marques, les violations représentent parfois une bonne opération marketing puisqu'elles raccourcissent le cycle de vie du produit protégé et augmentent ainsi la demande sur le court terme et la sensibilité de la clientèle par rapport à l'original⁵¹. En droit d'auteur, elles stimulent la création, voire l'offre et la demande⁵².
- 18 Enfin, les conséquences financières **varient** fortement d'une violation à l'autre. Elles sont aisément perceptibles à l'égard des copies (p.ex. contrefaçons de marque ou piratage de droit d'auteur), puisque celles-ci entraînent généralement un gain illicite, un gain manqué et/ou une perturbation de marché. Elles le sont en revanche beaucoup moins à l'égard d'imitations ou d'utilisations conjointes ou intégrées dans un produit complexe (p.ex. brevet ou œuvre intégré dans un ensemble), puisque seule une part du gain illicite est attribuable à la violation et que la perturbation de marché ou le gain manqué sont difficiles à établir. Il en résulte que les actions réparatrices présentent d'importantes difficultés probatoires et qu'elles sont souvent rejetées, faute de données quantifiables.⁵³

⁴⁵ ATF 114 II 253, JdT 1989, 333, 336: "(...) un dommage futur dont l'ampleur peut croître ou décroître en raison d'événements ultérieurs et ne saurait encore être estimé à coup sûr. (...) dommage que la victime éprouvera probablement à l'avenir, par l'effet de l'acte illicite."

⁴⁶ KILLIAS, 103; ROBERTO, 29; GILLIERON, 31.

⁴⁷ DESSEMONTET, L'enrichissement, 199: raisonnement concernant l'appauvrissement dans le cadre de l'action en enrichissement illégitime mais transposable au dommage dans le cadre de l'action en dommages-intérêts.

⁴⁸ LOCHER, 278.

⁴⁹ SMITH/PARR, 47 : p.ex. la marque Coca-Cola ne figure pas au bilan de cette société. Concernant l'activation des biens incorporels au bilan, cf. MARAIA, 135 ss : les DPI peuvent figurer au bilan des sociétés comme biens incorporels mais leur activation suppose la réalisation de plusieurs conditions particulières (le bien incorporel doit être identifiable et générer des avantages économiques quantifiables sur plusieurs années) (*Aktivierungsfähigkeit*). Cf. MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, 210 ss ; BSK-NEUHAUS/BINZ, CO 960, N 37.

⁵⁰ LOCHER, 278.

⁵¹ WALL/LARGE, 1 ss.

⁵² Au sujet de l'effet positif des violations, cf. MARSHALL, 26: 163-81; DAVID, et les nombreuses références.

⁵³ N 573 s.

Chapitre 4: METHODE DES REDEVANCES

A. Principe

19 Compte tenu des spécificités de la PI et des difficultés probatoires qui en résultent, on s'interroge sur l'efficacité des actions réparatrices et sur la nécessité de prévoir une **indemnité spéciale** adaptée à la PI⁵⁴. C'est le but de la **méthode des redevances**. Celle-ci consiste à indemniser le titulaire sur la base des redevances de licence que des parties raisonnables auraient convenues dans le cadre d'un contrat de licence⁵⁵. Pour cette raison, elle est communément appelée méthode de "l'analogie avec la licence" (*Lizenzanalogie*)⁵⁶. Nous lui préférons la terminologie de "méthode des redevances", afin de souligner qu'elle s'applique dans un **contexte délictuel** caractérisé par l'absence de contrat de licence, et de la **différencier** d'une approche stricte **du droit commun**⁵⁷. Précisons que nous entendons "droit commun" par opposition au "droit spécial de la propriété intellectuelle", le premier s'appliquant à tous rapports de droit civil qu'il s'agisse de droits de propriété intellectuelle, de droit de la personnalité ou de droits réels, le deuxième s'appliquant uniquement aux DPI.

20 La méthode des redevances suppose le recours à une **fiction**, car elle part de l'idée qu'un bien immatériel ne peut être utilisé qu'avec l'autorisation du titulaire, soit par le biais d'un contrat de licence, et détermine le dommage sur la base d'un contrat de licence, alors qu'il n'y a précisément aucun contrat⁵⁸. Conformément à la fiction, parmi les hypothèses envisageables suivantes, la méthode des redevances part systématiquement de la première hypothèse :

- De la perspective du **lésé** ; (1) soit il aurait conclu un contrat de licence avec le contrevenant, (2) soit il n'en aurait pas conclu (parce qu'il n'exploite pas son droit, parce qu'il ne concède aucune licence ou tout simplement parce qu'il ne le veut pas) ; et
- De la perspective du **contrevenant** ; (1) soit il aurait accepté la conclusion d'un contrat de licence, (2) soit il l'aurait refusée (et choisi de ne pas utiliser ou de violer le droit).⁵⁹

⁵⁴ MANNER, 3.

⁵⁵ ATF 132 III 379, c. 3.2.2, JdT 2006 I 338, "Milchschaumer": "la méthode de *l'analogie avec la licence* signifie que le contrevenant doit verser au titulaire des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la redevance qui aurait été due dans le cadre d'un contrat de licence portant sur le bien concerné conclu entre des parties raisonnables" (traduction libre).

⁵⁶ ATF 132 III 379, c. 3.2.2, JdT 2006 I 338, "Milchschaumer"; WALTER, 237; MARBACH, 849 ss; DAVID, SIWR I/2, 115; HEINRICH, PatG/EPÜ, LBI 73, N 73.14; KILLIAS, N 295; WILLI, LPM 55, 408; JENNY, N 144; BLUM/PEDRAZZINI, 553; PREU, 758.

⁵⁷ N 578 ss.

⁵⁸ BÜRGI-WYSS, 126; FISCHER, 10 ss; WIDMER, 7; NERTZ, 21 ss; VOGT, 243; MELULLIS, GRUR Int. 2008, 679. Cf. la décision américaine, *American Medical Systems Inc. v. Medical Engineering Corp.*, 28 USPQ2d 1321 (1993), dans laquelle la Cour a utilisé des termes très parlants pour décrire cette fiction: "le procédé est véritablement artificiel (...) la Cour doit prendre comme hypothèse que les parties sont enfermées dans une pièce et obligées d'y rester jusqu'à ce qu'elles atteignent un chiffre" (traduction libre).

⁵⁹ SEAMAN, 53.

Puisqu'il s'agit d'une fiction, le titulaire est libéré de l'obligation de prouver le dommage et la causalité⁶⁰. La fiction suppose de renoncer à la conception traditionnelle de **dommage** car la méthode est admise indépendamment de l'existence d'un dommage concret, soit même lorsque le titulaire n'exploite pas son droit, et indépendamment du montant du dommage, soit même lorsque le dommage est inférieur aux redevances⁶¹. La fiction suppose également de renoncer à la conception traditionnelle de **causalité**, car la méthode est admise du seul fait de la violation, soit indépendamment des chances de conclure un contrat de licence (*Lizenzbereitschaft*) ou encore de la possibilité de réaliser un gain équivalent au montant des redevances (*Nutzungsbereitschaft*)⁶². Il est donc indifférent de savoir i) si le titulaire aurait conclu un contrat de licence avec le contrevenant ou un tiers en l'absence de la violation, ii) si le contrat aurait été conclu avec d'autres conditions ou iii) si le titulaire a subi un gain manqué, notamment s'il était lui-même en mesure de faire la même utilisation que le contrevenant⁶³. La fiction se distingue enfin de la **vraisemblance** car le titulaire est libéré de prouver le dommage et la causalité et de la **présomption** de fait car la fiction est admise du seul fait de la violation et le contrevenant ne peut apporter la preuve du contraire⁶⁴.

21 Le problème est que la **fiction** applique la méthode des redevances, **indépendamment du dommage concret** et des chances de conclure un contrat de licence, alors que le **droit commun** (art. 41, 62 et 423 CO) exige la preuve d'un **dommage, d'un enrichissement ou d'un gain effectif** et donc la preuve qu'un contrat de licence aurait été conclu en l'absence de la violation⁶⁵. Les principes du droit commun peuvent alors conduire à des situations où la violation d'un droit est constatée mais aucune réparation n'est allouée⁶⁶. Conformément au droit commun, la méthode des redevances doit être en effet rejetée, parmi les hypothèses envisageables mentionnées, à chaque fois que la deuxième hypothèse est remplie, soit :

- chaque fois que le **lésé** n'aurait pas conclu de contrat de licence en l'absence de la violation (parce qu'il n'exploite pas son droit, parce qu'il ne concède aucune licence ou parce qu'il ne le veut pas) ;
- chaque fois que le **contrevenant** aurait refusé la conclusion d'un contrat de licence (et choisi de ne pas utiliser ou de violer le droit)⁶⁷.

22 Or, la méthode des redevances a été développée pour contourner les difficultés de preuve, notamment lorsqu'il n'existe aucune chance de conclure un contrat de licence⁶⁸. La question centrale est alors de

⁶⁰ Pour des auteurs suisses: FISCHER, 11; NERTZ, 23 et 81. Pour des auteurs allemands: PREU, 758; KRASSER, GRUR Int. 1980, 263; BERNHARDT/KRASSER, 632.

⁶¹ NERTZ, et les nombreuses réf. citées n. 68-72 et 73-74.

⁶² WALTER, 240 ; NERTZ, n. 53, 54, 55, 56 et 102.

⁶³ JENNY, N 145; NERTZ, 23; KRASSER, GRUR Int. 1980, 263; WIDMER, RSPI 1985, 9 ; PREU, 758.

⁶⁴ NERTZ, 73-74 ; JENNY, N 154. Au sujet des notions de vraisemblance et de présomption, cf. N 456.

⁶⁵ LOCHER, 275 ss.

⁶⁶ BÜRGI-WYSS, 126: donne l'exemple d'une personne qui occupe un appartement sans droit et sans créer de dommage; le propriétaire ne peut invoquer ni l'art. 41 ni l'art. 62 CO même s'il avait l'intention de louer; SCHLUEP, Eingriffskondiktionen, 181.

⁶⁷ DREIER, 67.

savoir si la méthode est applicable lorsque l'ayant droit n'avait ni l'intention (*Lizenzierungsbe-reitschaft*) ni n'était en mesure de conclure un tel contrat de licence (*Lizenzierungsmöglichkeit*).

- 23 Prenons **trois hypothèses pour illustrer** la fiction et la nécessité d'assouplir le droit commun⁶⁹. (1) Première hypothèse, un producteur de musique reprend sans autorisation un morceau qu'il intègre dans une compilation. (2) Deuxième hypothèse, un tiers fabrique un produit à l'aide d'un brevet, appose un signe distinctif sur son produit sans autorisation. (3) Troisième hypothèse, un tiers fabrique des produits de luxe sans autorisation du titulaire. Dans les trois hypothèses, la méthode des redevances permet de condamner l'auteur de la violation au versement des redevances qui auraient été convenues dans une licence. Elle suppose cependant le recours à la fiction et à un assouplissement du droit commun puisqu'aucune des hypothèses ne permet de présumer la conclusion d'un contrat de licence en l'absence de la violation. Dans la première hypothèse, on ne pourra pas automatiquement présumer d'accord, puisque le titulaire du droit aurait pu refuser de concéder une licence, encore moins dans la deuxième, puisque la concession d'une licence n'est pas nécessairement dans l'intérêt du titulaire, et encore moins dans la troisième, puisqu'il n'y aurait jamais eu d'accord pour une telle utilisation.

B. Solution consacrée à l'étranger (méthode des redevances)

- 24 La méthode des redevances – appelée *Lizenzanalogie* en droit allemand, *redevance indemnitaire* en droit français, *Royalty Method* en droit américain⁷⁰ – est **régulièrement appliquée dans les législations étrangères**. Elle a été expressément consacrée dans l'ACTA⁷¹ et dans la directive 2004/48/CE⁷². Elle est reconnue dans les trois législations nationales étudiées, en Allemagne, en France et aux Etats-Unis. Elle peut être réclamée par le lésé alternativement au dommage concret afin de **contourner les difficultés de preuve** de ce dernier et est généralement augmentée **afin de dissuader** des atteintes futures et de tenir compte du fait qu'elle s'applique dans un contexte délictuel. Elle est très appréciée des titulaires des droits de la propriété intellectuelle puisqu'elle permet de contourner les difficultés soulevées par les actions réparatrices, en exigeant uniquement la preuve de l'étendue de la violation et du montant des redevances pour l'utilisation concernée. Elle apparaît même souvent comme la seule possibilité de calculer les dommages-intérêts compte tenu des difficultés à établir le gain manqué ou le gain illicite⁷³. Aux Etats-Unis, elle est appliquée dans 54% des cas de violation de brevet⁷⁴ et, en Allemagne, dans 95% des cas de violation de DPI⁷⁵.

⁶⁸ MELULLIS, GRUR Int. 2008, 680.

⁶⁹ Dans le même sens, cf. GAUTIER, Recueil Dalloz 2008, 727.

⁷⁰ N 196 (droit allemand); N 255 (droit français); N 284, 296, 299 (droit américain); N 578 (droit suisse).

⁷¹ N 95.

⁷² N 140 ss.

⁷³ KUR, Cui Bono?, 366.

⁷⁴ Cf. LEVKO.

⁷⁵ SACK, 373; KUR, Cui Bono ?, 366 ; ROJAHN, 625.

C. Solution consacrée en Suisse (méthode de l'analogie avec la licence)

- 25 Malgré sa popularité auprès des titulaires des droits et son ancrage dans les législations étrangères, la méthode des redevances tarde à s'imposer en droit suisse. Elle s'inscrit dans le système d'indemnisation et constitue l'une des trois méthodes de calcul du dommage, développée à l'origine par la jurisprudence allemande⁷⁶ puis reprise ou évoquée par la jurisprudence suisse⁷⁷ afin de contourner les difficultés de preuve du préjudice en matière de PI. Elle fait toutefois l'objet d'une **approche tellement stricte du droit commun qu'elle en devient inutile** : les tribunaux l'appliquent en fonction des chances de conclure un contrat de licence, soit uniquement lorsqu'un contrat de licence aurait été conclu en l'absence de la violation⁷⁸. Dans l'arrêt "Milchschaumer", le Tribunal fédéral (TF) l'a rejetée au motif que le contrevenant avait refusé la conclusion d'un contrat proposé par le titulaire avant le litige et qu'aucun contrat de licence n'aurait été ainsi conclu en l'absence de la violation⁷⁹. Il ne s'agit dès lors **pas de la méthode des redevances mais d'une simple forme de gain manqué** et l'on ne peut pas parler d'une véritable méthode mais simplement de "l'analogie avec la licence". Le droit d'auteur fait exception puisque la méthode est appliquée du seul fait de la violation⁸⁰.
- 26 La réticence des tribunaux suisses à appliquer la méthode des redevances peut s'expliquer pour deux raisons. La première raison tient à son **fondement légal**. Elle ne fait l'objet d'aucune base légale expresse et s'inscrit dans le système d'indemnisation du droit commun qui fait l'objet d'une interprétation stricte par le TF, rendant l'application de la méthode inutile. La deuxième raison tient au **calcul de la redevance**. Celui-ci est un exercice délicat puisqu'il se base sur un contrat de licence dans des situations (délictuelles) où il n'y a précisément aucun contrat et qu'il suppose de trouver des critères de calcul pour des biens souvent uniques⁸¹. Il en résulte qu'en droit suisse il peut être très difficile de demander des dommages-intérêts, tant la méthode est inapplicable et tant les conditions des autres actions sont délicates à prouver⁸².

⁷⁶ RGZ 35, 63ss, 71ss; RGZ 43, 56 ss, 58 ss; RGZ 50, 111 ss, 115.

⁷⁷ Jurisprudence fédérale: sic ! 2008 147, "SOS Serruriers"; sic ! 2006 774, "Rohrshelle"; ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, "Milchschaumer"; TF 4C.163/2000, "Kantenanleimmaschine"; TF, 15 mai 2001, 4C.46/2001 "Movida"; ATF 122 III 463, JdT 1997 I 250, "Wahlinserate"; TF, RSPI 1991, 124 ss; ATF 98 II 325; ATF 97 II 169, "Merck contre Leisinger"; ATF 59 II 85; ATF 49 II 507 ss, 518; ATF 38 II 289 ss, 304; ATF 37 II 486 ss; ATF 36 II 610ss, 615; ATF 35 II 643ss, 658 ss; ATF 33 II 447, c. 9; ATF 25 II 542, c. 8. Jurisprudence cantonale: KGer SG, sic! 1999 631 c. 2c, "Logo II"; OGer LU, RSPI 1967, 124 ss; HGer ZH, ZR 31 (1932) 231 ss, 233; AppGer Bern, ZBJV 69 (1933) 287ss, 291, "Dancing Chikito".

⁷⁸ N 580.

⁷⁹ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, "Milchschaumer", cf. N 581.

⁸⁰ N 600. Cf. également AANNEXE : LISTE DES ARRÊTS FÉDÉRAUX ET CANTONAUX CONCERNANT LA MÉTHODE DE L'ANALOGIE AVEC LA LICENCE. Sur les 20 arrêts recensés, seuls 11 ont admis la méthode et tous concernaient le droit d'auteur.

⁸¹ N 590.

⁸² N 573 (actions réparatrices); N 592 (méthodes des redevances).

Chapitre 5: OBJECTIFS ET PLAN

- 27 En 1995, Christoph Nertz a écrit une thèse sur la méthode des redevances et est arrivé à la conclusion “désenchantée” (*ernüchternd*) qu’elle doit être rejetée en droit suisse en raison de l’absence de fondement légal et des difficultés à la mettre en œuvre⁸³. Notre travail s’inscrit dans le prolongement de sa thèse mais 15 ans plus tard, soit dans un contexte qui a désormais ancré la méthode des redevances en droit européen avec la **directive 2004/48/CE** et qui accorde une importance accrue à la **prévention**⁸⁴. Notre travail s’inscrit également dans le contexte de la **jurisprudence du TF**, particulièrement de l’arrêt “Milchschaumer” (2005) qui fonde la méthode sur l’action en dommages-intérêts (art. 41 CO) et la rend pratiquement inapplicable compte tenu des conditions strictes dont l’action fait l’objet⁸⁵. Enfin, il s’inscrit dans le prolongement de **plusieurs travaux récents** concernant les dommages-intérêts en PI, soit les thèses de *Jenny* (2005) et de *Manner* (2009), qui plaident pour un rattachement de la méthode à l’enrichissement illégitime (art. 62 CO)⁸⁶. La question du fondement légal reste donc ouverte puisque le TF insiste sur le fondement de l’art. 41 CO et limite l’application de la méthode au dommage concret, tandis que la doctrine récente plaide pour le fondement de l’art. 62 CO.
- 28 Notre travail aura **trois objectifs principaux**. Premièrement, il faudra déterminer si la méthode peut être fondée sur le droit commun compte tenu des spécificités de la matière et des difficultés probatoires ou s’il faut plutôt l’assouplir, voire s’en écarter. Deuxièmement, il faudra déterminer si la redevance simple suffit à indemniser le titulaire ou s’il faut plutôt l’augmenter et, cas échéant, sur quelle base. Troisièmement, il faudra déterminer comment calculer la redevance puisque ni la jurisprudence ni la doctrine n’ont développé à ce jour suffisamment de critères pour un calcul précis.
- 29 Notre travail consacre par ailleurs une importante partie de **droit international et comparé**. De manière générale, il sied de rappeler que l’analyse d’autres ordres juridiques est une source d’inspiration importante pour le droit suisse⁸⁷. Même si elle ne revêt pas le même poids que les méthodes classiques d’interprétation (littérale, systématique, historique et téléologique), elle représente une aide à l’interprétation permettant de découvrir le sens d’une norme (ou pour donner un sens permettant d’appréhender de manière plus adéquate un état de fait nouveau) et pas seulement de confirmer le sens découvert⁸⁸. Plus spécifiquement, la méthode des redevances fait l’objet d’une longue pratique à l’étranger. Celle-ci a été confrontée à des difficultés dogmatiques et de quantification de la méthode des redevances et offre d’intéressantes pistes de réflexion pour le droit suisse. Il sera utile de s’en inspirer tant pour le fondement légal que pour le calcul de la méthode des redevances. Précisons que cette partie de droit comparé vise simplement à fournir des éléments de réflexion sans prétendre les transposer tels quels en droit suisse car chaque ordre juridique présente des spécificités par rapport aux autres.

⁸³ NERTZ, 166.

⁸⁴ N 140 ss, 380 ss.

⁸⁵ N 592.

⁸⁶ JENNY, N 327 ss; MANNER, 58.

⁸⁷ RIEMER, § 4 N 42; HAUSHEER/JAUN, Art. 1 N 278.

⁸⁸ DESCHENAUX, 111; TSCHENTSCHER, 116. Cf. toutefois KUNZ, 42 ss, pour qui le droit comparé n’est admissible que lorsque la loi contient un renvoi au droit international ou une lacune proprement dite.

30 Le travail est structuré en **deux parties principales**. La première partie, de droit comparé, étudie la méthode des redevances à la lumière de l'ensemble des actions réparatrices en droit international et comparé, soit dans l'Accords ADPIC et l'ACTA (chap. 1), en droit européen (chap. 2) et en droit américain (chap. 3). Cela nous permettra de tirer certains enseignements (chap. 4). La deuxième partie analyse la méthode des redevances en droit suisse. Après une analyse des actions réparatrices (chap. 1), elle étudie le fondement légal de la méthode (chap. 2), puis la question controversée des redevances augmentées (chap. 3) et enfin celle de son calcul (chap. 4).

PARTIE I : LES ACTIONS REPARATRICES EN DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE

- 31 Avant d'analyser la méthode des redevances en droit suisse, nous l'examinerons dans un contexte plus large soit dans une perspective de droit international et comparé en lien avec l'ensemble des actions réparatrices. En effet, la question des dommages-intérêts est traitée dans l'Accord ADPIC qui oblige les Membres, dont la Suisse, à prévoir des normes minimales de protection et dans l'ACTA qui imposerait, s'il venait à être adopté, de nouvelles obligations pour la Suisse. Elle fait également l'objet d'une harmonisation européenne puisque la directive 2004/48/CE institue à l'échelle européenne les conditions générales d'une action en dommages-intérêts et oblige les Etats membres à appliquer certaines modalités de calcul de l'indemnité. Elle fait également l'objet d'une importante pratique dans les législations nationales qui ont été confrontées aux mêmes types de problèmes. Cette analyse comparative (Partie I) permettra une meilleure interprétation du droit suisse *de lege lata*, voire d'envisager de nouvelles solutions *de lege ferenda* (Partie II). Précisons que nous nous limiterons à trois catégories principales des droits de propriété intellectuelle soit le droit d'auteur, le droit des brevets et le droit des marques mais que les solutions consacrées sont généralement applicables à d'autres droits, tels que les designs et les produits semi-conducteurs.
- 32 Après une analyse du droit international (chap. 1), particulièrement de l'Accord ADPIC (chap. 1.A) et de l'ACTA (chap. 1.B), nous étudierons le droit européen (chap. 2) soit la directive 2004/48/CE (chap. 2.A) et sa transposition en Allemagne (chap. 2.B) et en France (chap. 2.C), ces deux législations étant susceptibles d'exercer une influence sur le droit suisse. Nous analyserons ensuite le droit américain (chap. 3) qui prévoit des solutions propres aux systèmes de *Common Law*. Enfin, nous pourrions tirer les enseignements du droit comparé (chap. 4).

Chapitre 1: DROIT INTERNATIONAL

A. Accord ADPIC

I. Introduction

- 33 L'importance des droits de propriété intellectuelle dans le commerce, les problèmes posés par la dématérialisation des biens et la globalisation des marchés ont conduit à l'adoption de l'Accord de l'OMC sur les Aspects des Droits de la Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (Accord ADPIC)⁸⁹, signé le 15 avril 1994 par 123 pays dont la Suisse, après 7 ans de négociations commerciales multilatérales appelées Uruguay round.
- 34 L'objectif de l'Accord ADPIC est de "promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle" (Préambule) et d'atténuer les différences entre les législations des Etats signataires en obligeant ces derniers à prévoir des normes de protection des droits de propriété intellectuelle⁹⁰. A cette fin il prévoit des normes minimales d'harmonisation (harmonisation *a minima*), les Membres ayant la possibilité de prévoir "une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord" (art. 1.1)⁹¹. Aux côtés des "Dispositions générales et principes fondamentaux" (Partie I) et des "Normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle" (Partie II), l'Accord ADPIC consacre vingt articles aux "Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle" (Partie III, art. 41-61)⁹². Dans ce contexte, l'art. 45 consacre un droit à des dommages-intérêts, dont la teneur est la suivante :

Art. 45 Dommages-intérêts

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

2. Les autorités judiciaires seront également habilitées à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés. Dans les cas appropriés, les Membres pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir.

⁸⁹ RS 0.632.20. Pour une présentation générale de l'Accord, cf. GERVAIS; BUSCHE/STOLL; COTTIER/VERON; WATAL; CORREA.

⁹⁰ COTTIER/TRANG-THI, 633.

⁹¹ BRONCKERS/VERKADE/MC NELIS, 11; DREIER, GRUR Int. 1996, 205 ss. Cette harmonisation *a minima* a d'ailleurs conduit certains Etats à rechercher une protection plus large par le biais d'accords bilatéraux (appelés "TRIPS-Plus").

⁹² En anglais "enforcement". En français, une traduction appropriée aurait été : "moyens de faire respecter les droits". La plupart des pays industrialisés ont considéré que leur législation était déjà conforme aux exigences de la Partie III de l'ADPIC. Pour l'Allemagne BGBI. 1994 II, 1730. Pour la Suisse FF 1994 IV 956.

35 Cet article distingue deux situations auxquelles il réserve un régime juridique distinct, suivant que le contrevenant a agi avec faute (art. 45.1) ou en l'absence de faute (art. 45.2). Nous discuterons tout d'abord l'art. 45.1 et analyserons en particulier les conditions d'application de la faute et du préjudice (II.1) ainsi que les principes régissant la détermination des dommages-intérêts (II.2). Nous nous pencherons ensuite sur les indemnités prévues à l'art. 45.2 (III).

II. Art. 45.1 et 45.2 (1^{ère} phrase) : réparation du préjudice

36 L'art. 45.1 doit être obligatoirement transposé par les Etats membres⁹³. Il prévoit que le contrefacteur doit avoir agi "en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir" et institue ainsi une sorte de responsabilité pour faute. Il prévoit par ailleurs que les dommages-intérêts doivent être "adéquats en réparation du dommage subi" et suppose ainsi l'existence d'un dommage. Au-delà de l'exigence de faute et de dommage, l'Accord ADPIC prévoit plusieurs principes régissant la détermination des dommages-intérêts. En effet, l'art. 45 doit être interprété à la lumière de l'art. 41 qui prévoit des obligations générales dont celles d'efficacité, de dissuasion et de proportionnalité.

1. Faute

37 L'art. 45.1 n'est applicable que si le contrevenant a porté atteinte⁹⁴ au droit de propriété intellectuelle du titulaire "en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir". Agit "en le sachant" celui qui avait connaissance du caractère contrefaisant de son activité, à savoir qui était conscient (i) de l'existence du droit et (ii) du caractère illicite de l'utilisation de ce dernier (connaissance réelle).

38 Agit "en ayant des motifs raisonnables de le savoir" celui qui aurait dû savoir qu'il se livrait à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle mais l'ignorait faute d'avoir pris les précautions nécessaires afin d'éviter de commettre l'atteinte. La notion de "motifs raisonnables" n'est pas définie dans l'Accord ADPIC, ce qui laisse aux Etats membres une importante marge d'appréciation à cet égard⁹⁵. Les "motifs raisonnables" sont généralement analysés en fonction de l'attention requise, soit celle que l'on peut raisonnablement attendre d'une personne active dans le domaine en cause (connaissance raisonnable)⁹⁶. L'attention et, par conséquent, les motifs raisonnables varient d'un domaine à l'autre.

39 En propriété industrielle où il existe une procédure d'enregistrement, la connaissance raisonnable peut être fondée sur les devoirs de recherche préalable⁹⁷. Celui qui fabrique un produit doit vérifier si ledit produit est protégé par un droit de propriété industrielle et, cas échéant, faire une recherche approfon-

⁹³ GERVAIS, N 2.377 ; BUSCHE/STOLL, 634.

⁹⁴ L'atteinte peut être définie comme "toute violation à un droit de propriété intellectuelle couvert par l'Accord ADPIC" : BUSCHE/STOLL, 634.

⁹⁵ BUSCHE/STOLL, 634.

⁹⁶ GERVAIS, 454, parle de "constructive knowledge".

⁹⁷ BUSCHE/STOLL, 634.

die sur l'étendue de ce droit⁹⁸. De même, celui qui met en circulation, importe ou exporte un produit contrefait a des "motifs raisonnables de le savoir" lorsque des indices auraient dû attirer son attention sur le caractère contrefaisant du produit (acquisition du produit à des prix étonnamment bas, de qualité médiocre ou dans des circuits inhabituels)⁹⁹. Enfin, le contrevenant a des "motifs raisonnables de le savoir" lorsqu'il poursuit son activité après avoir été mis en garde par le titulaire du caractère contrefaisant de l'activité, même lorsque l'atteinte n'était pas évidente¹⁰⁰. En matière de droit d'auteur où il n'existe généralement pas de procédure d'enregistrement des droits¹⁰¹, l'attention requise est plus difficile à définir et dépend des circonstances du cas (contexte, qualification du contrevenant et type de violation).

- 40 L'art. 45.1 réserve un traitement semblable au contrevenant qui a agi "en le sachant" (connaissance réelle) ou "en ayant des motifs raisonnables de le savoir" (connaissance raisonnable). Dans un cas comme dans l'autre, la notion de connaissance fait écho à celles (i) de faute (intention et négligence) des législations de droit civil, et (ii) de mauvaise foi (*bad faith*) des législations de *common law*. Pour cette raison, nous nous permettrons d'employer la notion de "faute" à l'art. 45 al. 1.
- 41 L'art. 45.1 ne distingue pas selon le degré de négligence, contrairement par exemple à l'art. 39.2 relatif à la protection des renseignements non divulgués qui ne s'applique qu'à la négligence grave ("des tiers [...] qui ont fait preuve d'une grave négligence")¹⁰². Il faut en conclure que l'art. 45.1 ADPIC couvre à la fois la négligence grave et la négligence légère. En outre, l'art. 45.1 ne prévoit aucune obligation de réparation à charge d'un contrevenant "innocent". Cette approche se distingue notamment de l'art. 37.1 qui prévoit expressément un cas particulier dans lequel un contrevenant "innocent" doit une forme de réparation, soit en cas d'atteinte à un circuit intégré par lequel le contrevenant doit une somme équivalant à une redevance raisonnable (art. 37.1)¹⁰³. Cela dit, il convient de garder à l'esprit que, dès lors que l'art. 45.1 est une norme minimale (art. 1.1)¹⁰⁴, les Etats membres sont libres de prévoir des mesures plus sévères et pourraient par exemple choisir d'appliquer l'art. 45.1 aux contrevenants "innocents" (visés par l'art. 45.2 2^{ème} phrase).

2. Préjudice

- 42 Les dommages-intérêts supposent l'existence d'un préjudice, puisqu'ils sont octroyés "en réparation du dommage" et d'un lien de causalité entre le dommage et la violation, puisque le dommage doit avoir été "subi du fait de l'atteinte"¹⁰⁵. Les conditions de lien de causalité et de dommage varient for-

⁹⁸ BLAKENEY, N 13.16; BUSCHE/STOLL, 635.

⁹⁹ BUSCHE/STOLL, 634-635; BLAKENEY, N 13.16.

¹⁰⁰ BLAKENEY, N 13.16.

¹⁰¹ Dans certains Etats, p.ex. aux USA, il existe des procédures d'enregistrement des oeuvres, NIMMER, 7.16 (C).

¹⁰² Cf. n. 218 de l'art. 39.2 Accord ADPIC ; STAEHELIN, 128; GERVAIS, N 2.377.

¹⁰³ BUSCHE/STOLL, 635; CORRÉA, 426.

¹⁰⁴ BRONCKERS/VERKADE/MC NELIS, 11.

¹⁰⁵ BUSCHE/STOLL, 634.

tement d'un pays à l'autre et sont à définir par chaque Etat membre¹⁰⁶. Elles peuvent faire l'objet de diverses conceptions, strictes ou larges.

- 43 Selon une conception stricte (dommage concret), le dommage correspond au *gain manqué* (*lucrum cessans*) soit les gains que le lésé aurait réalisés en l'absence de la violation et aux *pertes subies* (*damnum emergens*) telles que les dépenses engagées pour mettre fin à la contrefaçon, les pertes de parts de marché ou perte d'investissements pour générer et promouvoir le droit de propriété intellectuelle¹⁰⁷. Le dommage peut également correspondre à l'*atteinte à l'image* notamment en cas de mise en circulation de contrefaçons de mauvaise qualité¹⁰⁸.
- 44 Selon une conception plus large (méthode des redevances ou remise du gain), les juridictions considèrent que le dommage correspond aux redevances de licence, soit le montant qui aurait été convenu dans un contrat de licence pour l'utilisation du droit en question ou aux *bénéfices du contrevenant*¹⁰⁹. Cette conception permet de contourner les difficultés de preuve du préjudice mais commande une application souple du principe de compensation dans la mesure où elle est admise indépendamment de la preuve du dommage concret¹¹⁰.
- 45 Selon une conception plus large encore (dommages-intérêts punitifs ou préétablis), certaines juridictions admettent une *surcompensation* sous forme de *dommages-intérêts punitifs ou préétablis*. Cette forme de réparation permet également de contourner les difficultés de preuve du dommage concret¹¹¹ mais suppose un réel détachement du principe de compensation, dans la mesure où elle est non seulement octroyée indépendamment de la preuve du dommage concret mais vise également à sanctionner le contrevenant¹¹².
- 46 Le dommage peut également inclure les frais, tels que les frais de poursuite et les honoraires d'avocat¹¹³. L'art. 45.2 1^{ère} phrase dispose que "Les autorités judiciaires seront également habilitées à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés". Cette partie de la disposition est subordonnée à l'art. 45.1 car le terme "également" renvoie à l'alinéa précédent (art. 45.1) et la mention expresse de l'absence de faute à l'art. 45.2, 2^{ème} phrase, indique que l'art. 45.2, 1^{ère} phrase, suppose une faute¹¹⁴. Les "frais" prévus par la disposition correspondent aux dépenses liées à l'action en justice, tels que les frais de poursuite,

¹⁰⁶ CORREA, 426.

¹⁰⁷ BLAKENEY, N 13.15.

¹⁰⁸ Dans plusieurs Etats, l'atteinte à l'image est assimilée à une perte subie, dans d'autres législations à un préjudice immatériel, lequel n'est pas prévu par l'Accord ADPIC et dépend des droits nationaux, voir BUSCHE/STOLL, 635.

¹⁰⁹ BLAKENEY, N 13.15; KLEMET-N'GUESSAN, N 421, 339; WATAL, 348-349; BUSCHE/STOLL, 635.

¹¹⁰ Cf. BUSCHE/STOLL, 636; WATAL, 348-349.

¹¹¹ BUSCHE/STOLL, 636.

¹¹² Cf. GERVAIS, N 2.377.

¹¹³ La réparation des frais est expressément prévue à l'art. 45.2 (1^{ème} phrase), traitée ci-dessous.

¹¹⁴ GERVAIS, N 377; BUSCHE/STOLL, 634 et 636.

frais administratifs liés à l'identification de l'atteinte et de son origine¹¹⁵. Les frais couvrent également les honoraires d'avocat, tel qu'indiqué expressément dans la disposition. Dans la mesure où ces honoraires "pourront" être compris comme des frais visés à l'art. 45.2, il n'existe aucune obligation de prévoir leur remboursement¹¹⁶. Lorsqu'ils sont prévus, leur montant est limité car ils doivent être "appropriés". Le terme "appropriés" suppose que les honoraires doivent être fixés au cas par cas, adaptés à la situation ou à la personne¹¹⁷.

3. Principes applicables à la détermination des dommages-intérêts

47 Une analyse complète de l'Accord ADPIC, à la lumière de son contexte, de son but et des travaux préparatoires, permet de dégager certains principes directeurs.

a) Caractère compensatoire des dommages-intérêts

48 Le fait que les dommages-intérêts doivent être "adéquats en réparation du dommage" (art. 45.1) consacre le principe dit de compensation¹¹⁸. Ce principe ressort clairement des travaux préparatoires¹¹⁹ et prévaut dans les législations étrangères¹²⁰. Il signifie que les dommages-intérêts doivent réparer le dommage du titulaire et replacer le titulaire dans la situation dans laquelle il serait si la violation n'avait pas eu lieu. Les dommages-intérêts se limitent exclusivement à la réparation du dommage du titulaire et ne saurait l'excéder¹²¹. Ils se concentrent sur le patrimoine du lésé, non sur celui du contrevenant. L'art. 45.1 Accord ADPIC exclut donc toute obligation de prévoir des dommages-intérêts excédant le préjudice subi, ceux-ci étant laissés à la discrétion des Etats à l'art. 45.2 Accord ADPIC ("restitution des bénéfices" ou "dommages-intérêts préétablis"). En ce sens les dommages-intérêts sont de nature civile, non punitive¹²².

b) Caractère "adéquat" des dommages-intérêts

49 Les dommages-intérêts doivent être uniquement "adéquats" en réparation du dommage. Le terme "adéquats" ne signifie pas "égal à" mais indique que le calcul des dommages-intérêts doit prendre

¹¹⁵ WATAL, 350; BUSCHE/STOLL, 636.

¹¹⁶ Voir CORRÉA, 426, n. 79; HERRINGTON/THOMPSON, 7-20; BUSCHE/STOLL, 636.

¹¹⁷ GERVAIS, 297, N 2.396.

¹¹⁸ GERVAIS, 2.199; MARKFORT, 239; WATAL, 347.

¹¹⁹ Communautés européennes: MTN.GNG/NG11/W/31, 5, B.4; MTN.GNG/NG11/13, 14, B.4: "placer le titulaire dans la même position dans laquelle il serait si la violation n'avait pas eu lieu". Etats-Unis: MTN.GNG/NG11/W/14, 5: "les dommages-intérêts se limitent au dommage subi par le titulaire". MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1, 13. Inde: MTN.GNG/NG11/W/40, 3.

¹²⁰ N 171 (droit allemand), 232 (droit allemand), N 281 (droit américain).

¹²¹ MTN.GNG/NG11/W/14, 5: "les dommages-intérêts se limitent au dommage subi par le titulaire".

¹²² BLAIR/COTTIER, 69; HEATH, 11-12; BUSCHE/STOLL, 635; CORRÉA, 411, 412.

comme mesure le dommage sans nécessairement s’y limiter¹²³. Les Etats membres ont donc une importante marge d’appréciation pour définir les notions de “dommage” et de “dommages-intérêts adéquats”¹²⁴. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, se démarquer plus nettement des mécanismes de réparation stricte du dommage et opter pour une conception stricte ou large de la notion de dommage.

50 Cette marge d’appréciation est confirmée par les travaux préparatoires à l’occasion desquels les Etats membres avaient évoqué la notion de “réparation intégrale” mais ont finalement opté pour la formulation plus ouverte de “dommages-intérêts adéquats”¹²⁵. Cette marge d’appréciation est renforcée par le fait que les tribunaux ont un important pouvoir d’appréciation. Ils peuvent ordonner au contrevenant le versement de dommages-intérêts (“seront habilités à ordonner”) mais n’en ont pas l’obligation. Cette marge d’appréciation est encore renforcée par le fait que les dispositions de l’Accord ADPIC sont des normes minimales et que les Etats membres ont dès lors la possibilité de prévoir “une protection plus large que ne le prescrit [l’ADPIC] à condition que cette protection ne contreviene pas aux dispositions dudit accord” (art. 1.1)¹²⁶.

c) *Efficacité commandant l’assouplissement des exigences de preuve*

51 L’art. 41.1 oblige les Membres à prévoir des mesures permettant une action “efficace”. Il convient d’abord de déterminer l’étendue de cette obligation d’efficacité, autrement dit de définir si elle suppose une simple transposition (formelle) de la Partie III ou une mise en œuvre effective de cette dernière. Selon une *première approche*, cette obligation ne suppose pas une mise en œuvre effective, les Membres pouvant la respecter du seul fait d’une transposition (formelle) des articles 41ss¹²⁷. Par ailleurs il est impossible de mesurer avec exactitude le degré d’efficacité et de trouver un standard unique pour des mesures effectives car il convient de prendre en compte “les différences dans les ordres juridiques” (Préambule)¹²⁸. En outre, le langage vague et flexible de l’art. 41.1 permet de tenir compte des différentes traditions légales¹²⁹. Enfin les Etats ont une importante marge de manœuvre car ils décident librement quelle est la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions de l’Accord ADPIC (art. 1.1 ; art. 41.5).

52 Selon une *deuxième approche*, cette obligation doit être effectivement mise en œuvre en pratique dans la mesure où une “protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle” (Préambule),

¹²³ Les versions anglaises et allemandes n’apportent guère de précision, la première disposant que les dommages-intérêts doivent être “appropriate to the actual prejudice”, la deuxième se référant à un “angemessenen Schadensersatz”.

¹²⁴ CORRÉA, 426.

¹²⁵ MTN.GNG/NG11/15, 24 : la réparation doit permettre “une compensation intégrale” (full compensation) ; Canada: MTN.GNG/NG11/W/42, 9: la réparation doit réparer intégralement le préjudice subi.

¹²⁶ BRONCKERS/VERKADE/MC NELIS, 11. A noter que cette harmonisation a minima a d’ailleurs conduit certains Etats à rechercher une protection plus large par le biais d’accords bilatéraux (appelés “TRIPS-Plus”).

¹²⁷ MARKFORT, 94; WATAL, 349; HENRY, 606.

¹²⁸ WATAL, 337.

¹²⁹ STAEHELIN, 119.

l'un des objectifs principaux de l'Accord ADPIC¹³⁰, suppose une mise en œuvre effective des droits¹³¹. Les travaux préparatoires confirment cette approche en rappelant que les droits doivent être mis en œuvre "effectivement"¹³².

- 53 Selon nous, la deuxième approche est préférable. En effet, la Partie III de l'ADPIC contient des règles détaillées sur les moyens de faire respecter les DPI¹³³ qui visent à garantir que les droits prévus aux Partie II soient effectivement mis en œuvre et que leurs titulaires puissent les faire valoir¹³⁴. La protection des droits de propriété intellectuelle passe donc par la mise en œuvre de ces règles détaillées. Par ailleurs, le fait qu'un manquement à cette obligation¹³⁵ puisse faire l'objet d'une saisie de l'ORD¹³⁶ et le fait que le rapport du Groupe spécial mandaté par l'ORD ait récemment contraint la Chine à modifier sa législation, notamment pour violation de l'art. 41.1¹³⁷, prouvent que les obligations générales peuvent être remises en question et qu'une simple transposition formelle des articles 41 ss est insuffisante.
- 54 L'efficacité prévue à l'art. 41.1 ("action efficace") représente un principe directeur qui oblige les Etats membres et leurs autorités à déployer des mesures ayant la plus grande efficacité possible¹³⁸. Elle concerne la conséquence juridique de la disposition. Sous l'angle de l'art. 45.1, la conséquence juridique est l'octroi "de dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice"¹³⁹. L'efficacité oblige donc les Membres à permettre aux titulaires d'obtenir la réparation de leur préjudice et oblige les autorités judiciaires à appliquer la mesure conformément à son but, ce qui leur interdit de refuser systématiquement d'allouer une réparation, de poser des exigences trop strictes de preuve ou d'octroyer des dommages-intérêts trop faibles¹⁴⁰. Les tribunaux ne pourront donc pas refuser des dommages-intérêts en raison des difficultés à chiffrer exactement le préjudice et devront statuer, en cas de doute, quant au calcul du dommage, au détriment du contrevenant¹⁴¹.

¹³⁰ HAEDICKE, 497, 501.

¹³¹ DREIER, GRUR Int. 1996, 205, 210; HAEDICKE, 501; SELZER, 82; IBBEKEN, 302; BUSCHE/STOLL, 609.

¹³² MTN.GNG/NG11/W/7/Add.2, 2; MTN.GNG/NG11/W/7, 2.

¹³³ En anglais "enforcement". En français, une traduction envisageable aurait été "mise en oeuvre des droits".

¹³⁴ TREBILCOCK/HOWSE, 320.

¹³⁵ A ce sujet, voir ABBOTT/COTTIER/GURRY, 1572; BUSCHE/STOLL, 609. Contra CORREA, 410: qui estime que cette obligation ne peut pas faire l'objet d'un recours devant l'ORD.

¹³⁶ Lorsqu'un Membre estime qu'un autre Membre viole un accord de l'OMC ou un engagement contracté dans le cadre de l'OMC, il peut entamer une procédure de règlement des différends, conformément au Mémoire d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Annexe 2 de l'OMC).

¹³⁷ Rapport du Groupe spécial du 26 janvier 2009, WT/DS362/R, dans l'Affaire DS 362 Chine — Mesures affectant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle.

¹³⁸ BUSCHE/STOLL, 608. Voir également NOLFF, 28: qui parle de "result-oriented".

¹³⁹ DREIER, GRUR Int. 1996, 207.

¹⁴⁰ GERVAIS, N 2.352; WATAL, 349; CORRÉA, 410.

¹⁴¹ DREIER, GRUR Int. 1996, 208.

d) Dissuasion invitant à la surcompensation

- 55 L'art. 41.1 oblige les Membres à prévoir des mesures qui constituent un "moyen de dissuasion". L'obligation de dissuasion représente un principe directeur qui oblige les Etats membres et leurs autorités à déployer des sanctions ayant le plus grand effet dissuasif possible¹⁴². Elle concerne l'effet de la conséquence juridique de la disposition. Sous l'angle de l'art. 45.1, l'effet des dommages-intérêts doit être la dissuasion des atteintes futures¹⁴³ et doit permettre de décourager des contrevenants potentiels de violer les droits de propriété intellectuelle¹⁴⁴.
- 56 L'effet dissuasif des dommages-intérêts peut être obtenu au moyen de la *compensation*, lorsque la condamnation est certaine¹⁴⁵, autrement dit lorsque la réparation est octroyée même en cas de difficultés de preuve du dommage (p.ex. méthode des redevances)¹⁴⁶ ou que les dommages-intérêts privent le contrevenant de ses bénéfices (remise du gain). Il peut être également obtenu au moyen de la *surcompensation* lorsqu'il sanctionne le comportement du contrevenant (dommages-intérêts punitifs).
- 57 Certains auteurs considèrent que l'effet dissuasif requis par l'art. 41.1 plaide en faveur de la remise du gain, voire de véritables dommages-intérêts punitifs¹⁴⁷. En effet la simple compensation n'a pas d'effet dissuasif, en tous les cas lorsque la violation permet une importante marge bénéficiaire comportant un faible risque¹⁴⁸. L'effet dissuasif requis par l'art. 41.1 conjugué avec la référence aux bénéfices de l'art. 45.2 encourage à la remise du gain¹⁴⁹ et conjugué avec la faute de l'art. 45.1 encourage à des dommages-intérêts punitifs¹⁵⁰. Un autre auteur considère même que les autorités devraient avoir le choix entre plusieurs méthodes de calcul (p.ex. dommage concret, redevance indemnitaire, remise du gain)¹⁵¹.
- 58 Selon nous, cette opinion ne peut être suivie car la dissuasion ne concerne pas (uniquement) les dommages-intérêts mais l'ensemble du système, en particulier les mesures pénales et les injonctions¹⁵². Il en résulte que, lorsque le système est réellement dissuasif, autrement dit lorsque les mesures pénales et les injonctions sont effectivement appliquées, les dommages-intérêts ne doivent pas être

¹⁴² BUSCHE/STOLL, 608. Voir également NOLFF, 28: qui parle de "result-oriented".

¹⁴³ DREIER, 207.

¹⁴⁴ MTN.GNG/NG11/W/42, 9; MTN.GNG/NG11/W/31, 3; MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1, 13; MTN.GNG/NG11/W/14; MTN.GNG/NG11/W/7/Add.2, 3; MTN.GNG/NG11/15, 24.

¹⁴⁵ DESURMONT, 182.

¹⁴⁶ DREIER, 208.

¹⁴⁷ HENRY, N 234 et 237; MASSOT, 71 s; DREIER, GRUR Int. 1996, 207-208; GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, N 438.

¹⁴⁸ DREIER, GRUR Int. 1996, 207-208; DREIER, GRUR Int. 2004, 707 qui parle de conflit de but (*Zielkonflikt*) entre l'effet dissuasif (art. 41.1) et le principe de compensation (art. 45.1).

¹⁴⁹ HENRY, 161.

¹⁵⁰ MARTIN, Le GATT et les sanctions financières, 17 ss; MASSOT, 71.

¹⁵¹ WATAL, 349.

¹⁵² Dans le même sens, cf. GERVAIS, 2.352.

obligatoirement dissuasifs¹⁵³. Par ailleurs, à supposer que l'obligation de dissuasion concerne les dommages-intérêts, elle justifierait tout au plus la méthode des redevances mais pas la remise du gain car celle-ci est facultativement prévue à l'art. 45.2. Enfin la dissuasion semble surtout concerner la contrefaçon et la piraterie¹⁵⁴. En effet celles-ci font non seulement l'objet de dommages-intérêts (art. 45.1) mais également de mesures supplémentaires, telles que des mesures à la frontière (art. 51 ss), des mesures pénales (art. 61) et la condition de faute de l'art. 45.1 indique que la réparation est conditionnée par un élément moral caractéristique de la contrefaçon et piraterie.

- 59 En somme, l'obligation de dissuasion invite, sans l'imposer, les tribunaux à allouer des dommages-intérêts dissuasifs soit au moyen de la compensation (p.ex. méthode des redevances, remise du gain) soit au moyen de la surcompensation (p.ex. dommages-intérêts préétablis)¹⁵⁵.

e) Proportionnalité limitant la surcompensation (montant plafond)

- 60 En raison des obligations d'efficacité et de dissuasion et de la marge de manœuvre accordée aux Membres et à leurs autorités, l'Accord ADPIC permet le versement d'indemnités supérieures au préjudice subi (surcompensation). Cette marge de manœuvre est toutefois limitée par certains principes directeurs.

- 61 L'Accord ADPIC consacre en effet le principe de proportionnalité, invitant ainsi à mettre en œuvre des sanctions proportionnées en fonction du contexte et du type d'atteinte. Selon l'art. 41.1, les mesures doivent être appliquées de manière à "éviter la création d'obstacles au commerce légitime"¹⁵⁶. Cela consacre un principe de *check and balances*¹⁵⁷ soit un équilibre entre les intérêts privés (titulaire) et publics (libre concurrence)¹⁵⁸. Le principe de proportionnalité est d'ailleurs expressément prévu à l'art. 46 ("il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte") et à l'art. 47 ("à moins qu'une telle mesure ne soit disproportionnée à la gravité de l'atteinte"). Selon nous, ce principe commande d'adapter les sanctions en fonction de la gravité de la violation. Il commande notamment de tenir compte de la situation des prétendus contrevenants qui peuvent également être des entreprises croyant agir en dehors de la sphère de protection du droit et de ne pas prévoir de sanctions trop sévères à leur égard afin de ne pas les dissuader d'agir et de protéger la concurrence.

- 62 En outre, le système de l'Accord ADPIC fait une distinction entre les différents types d'atteintes que l'on peut répartir selon une classification bipartite (violation "ordinaire" et "qualifiée")¹⁵⁹ : (1) les actes de contrefaçon et de piraterie que l'on peut appeler "violations qualifiées" qui font non seulement l'objet de dommages-intérêts (art. 45.1) mais également de mesures supplémentaires telles que

¹⁵³ DREIER, GRUR Int. 1996, 209; DREIER, GRUR Int. 2004, 707.

¹⁵⁴ HENRY, 160, N 235; STAEHELIN, 120.

¹⁵⁵ Cf. LEHMANN, GRUR Int. 2004, 762 ; DREIER, GRUR Int. 1996, 210 ss; DREIER, GRUR Int. 2004, 707.

¹⁵⁶ BUSCHE/STOLL, N 11 et 610; STAEHELIN, 129. Cf. également GERVAIS, N 2.353.

¹⁵⁷ DREIER, GRUR Int. 1996, 210.

¹⁵⁸ STAEHELIN, 120.

¹⁵⁹ Les notions de violations qualifiées et ordinaires seront traitées en détail plus loin, N 408 ss.

des mesures à la frontière (art. 51 ss) et des mesures pénales (art. 61). La contrefaçon est définie comme une marchandise “portant sans autorisation une marque [...] identique à la marque [protégée] ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque“ et la piraterie comme une “copies faites sans le consentement du détenteur”¹⁶⁰. (2) Les autres atteintes que l’on peut qualifier de violations “ordinaires“, soit celles qui ne constituent pas des actes de contrefaçon et de piraterie et faisant l’objet de dommages-intérêts (art. 45.1) et celles réalisées en l’absence de faute pouvant conduire au recouvrement des bénéfices et/ou au paiement de dommages-intérêts préétablis (art. 45.2). L’Accord ADPIC vise ainsi à sanctionner certaines atteintes plus sévèrement que d’autres¹⁶¹ notamment en raison de son but de lutter contre la contrefaçon et le piraterie¹⁶².

63 L’obligation de proportionnalité limite la marge de manœuvre des tribunaux car ceux-ci doivent allouer des mesures proportionnelles soit des dommages-intérêts en fonction du type de violations. Ils devront adapter les exigences de preuve et le montant des dommages-intérêts en fonction de la gravité de l’atteinte. A l’égard des actes de contrefaçon et de piraterie, les juges sont invités à assouplir les exigences de preuve et à admettre la surcompensation, tandis qu’à l’égard des autres violations ils sont invités à être plus stricts quant aux exigences de preuve et à refuser la surcompensation¹⁶³. Le principe de proportionnalité limite ainsi la surcompensation avec une sorte de montant plafond. Il devrait même remettre en question la pratique de certains tribunaux, notamment américains, lorsqu’ils allouent des indemnités excessives sans lien avec le contexte et le type de violation¹⁶⁴, et suisses, lorsqu’ils refusent d’allouer des indemnités en raison des difficultés de preuve du dommage¹⁶⁵.

f) Obligation d’une réparation minimale (montant plancher) ?

64 En raison des obligations d’efficacité, dissuasion et proportionnalité, l’Accord ADPIC invite à allouer des dommages-intérêts malgré les difficultés de preuve (efficacité), à prévoir des alternatives à la réparation du dommage avec la méthode des redevances, à la remise du gain ou à la surcompensation (dissuasion) et à assouplir les exigences de preuve, en tous les cas, à l’égard de violations “qualifiées” (proportionnalité). On peut dès lors se demander s’il n’existe pas l’obligation d’une réparation minimale à l’art. 45.1 (montant plancher).

i) Des alternatives à la réparation du dommage prévues ailleurs qu’à l’art. 45.1

65 Les alternatives à la réparation du dommage, respectivement les solutions permettant de contourner les difficultés de preuve du dommage peuvent prendre plusieurs formes, telles que la remise du gain, des

¹⁶⁰ Art. 51, n. 222 selon la version du recueil officiel fédéral de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce, RO 1995 2117.

¹⁶¹ MTN.GNG/NG11/7, 15, N 46.

¹⁶² GERVAIS, 441, N 2.353 et STAEHELIN, 120: qui considèrent que l’efficacité et la dissuasion concernent principalement les actes de contrefaçon et de piraterie.

¹⁶³ Les notions de violations qualifiées et ordinaires seront traitées en détail plus loin, N 408 ss.

¹⁶⁴ N 345 ss.

¹⁶⁵ N 655.

dommages-intérêts préétablis ou la méthode des redevances. Dans l'Accord ADPIC, il existe ce type d'indemnités. Toutefois, celles-ci ne se trouvent pas à l'art. 45.1 mais ailleurs.

- 66 La première et la deuxième alternatives (remise du gain et dommages-intérêts préétablis) ne sont pas obligatoirement prévues à l'art. 45.1 mais facultativement à l'art. 45.2¹⁶⁶. Il est donc exclu de concevoir une obligation de remise du gain ou de dommages-intérêts préétablis à l'art. 45.1.
- 67 La troisième alternative (méthode des redevances) n'est pas prévue à l'art. 45 mais il existe dans l'Accord ADPIC des méthodes qui lui sont proches. L'art. 37.1 oblige l'utilisateur d'un circuit intégré à verser au détenteur du droit une "redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d'une licence librement négociée". Cette "redevance raisonnable" est comparable à la méthode des redevances dans la mesure où elle se calcule sur le montant qui aurait été convenu dans un contrat de licence pour l'utilisation du droit en question et est applicable indépendamment d'un quelconque dommage¹⁶⁷. L'art. 31(h) permet, pour des motifs d'intérêt public, aux pouvoirs publics ou à des tiers autorisés d'utiliser un brevet (*licence obligatoire*) moyennant une rémunération correspondant à "la valeur économique de l'autorisation". Cette "rémunération" est également comparable à la méthode des redevances car elle est calculée en fonction de la valeur économique de l'autorisation¹⁶⁸.
- 68 Cependant, si ces deux dispositions sont comparables à la méthode des redevances quant à la fixation de l'indemnité, elles s'en distinguent quant aux conditions d'application. En effet les deux dispositions rendent licite l'utilisation d'un droit sans l'autorisation du titulaire (art. 37.1, 31(h) tandis que la redevance indemnitaire concerne des cas d'agissements illicites (art. 45). De plus, elles concernent des cas de figure bien précis : l'art. 37.1 concerne les circuits intégrés et l'art. 31(h) les brevets, tandis que la redevance indemnitaire vise à réparer les conséquences d'une violation et s'étend à tous les types de droits de propriété intellectuelle. Enfin, par un raisonnement *a contrario*, on pourrait considérer que, si ce type de méthode est prévu aux art. 37.1 et 31(h), c'est qu'il ne l'est justement pas à l'art. 45.
- 69 Il est donc exclu de recourir à une application analogique des articles 37.1 et 31(h) pour admettre une réparation minimale sous forme de méthode des redevances à l'art. 45.1.

ii) Marge de manœuvre accordée aux Membres et à leurs autorités

- 70 Les tribunaux ont un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi des dommages-intérêts. En effet, les termes "seront habilités à ordonner" posent le degré d'obligation pour les Membres et leurs autorités (art. 45.1). Les tribunaux doivent avoir le pouvoir d'ordonner au contrevenant de payer des dommages-intérêts¹⁶⁹ mais statuent ensuite selon leur pouvoir d'appréciation, contrairement à d'autres

¹⁶⁶ BUSCHE/STOLL, 634; CORRÉA, 412; HEATH, 11-12.

¹⁶⁷ Pour le calcul de la redevance raisonnable, cf. CORREA/ABDULQAWI, 229-231; GERVAIS, 266, N 2.342.

¹⁶⁸ Pour le calcul de la rémunération, cf. CORREA/ABDULQAWI, 215; GERVAIS, 252, N 2.306.

¹⁶⁹ GERVAIS, art. 45.1 ; BUSCHE/STOLL, 634.

dispositions, telles que l'art. 70.9 ADPIC qui oblige les autorités à octroyer des droits lorsque ses conditions d'application sont remplies¹⁷⁰.

- 71 Les Membres ont une importante marge d'appréciation pour la mise en œuvre de la question des dommages-intérêts. Les travaux préparatoires permettent de mieux comprendre si et comment la question des modalités de calcul a été abordée. Relevons d'emblée que, si le recours aux *travaux préparatoires* est une méthode d'interprétation reconnue en droit international en vue de "confirmer le sens ou à le déterminer lorsque l'interprétation donnée laisse un sens ambigu" (art. 32 CV Vienne), la plupart des dispositions sont le fruit de compromis entre des positions radicalement opposées et il convient de déterminer quelle position a prévalu dans la rédaction finale de l'article visé¹⁷¹.
- 72 La question de la mise en œuvre de la protection des droits de propriété intellectuelle était un point crucial lors des négociations et l'une des principales critiques issues des pays industrialisés concernait le montant des dommages-intérêts jugés faibles et peu dissuasifs¹⁷². La question des modalités de calcul a donc fait l'objet de nombreux débats¹⁷³. Par ailleurs, la solution de la redevance indemnitaire a été évoquée lors des travaux préparatoires : elle était considérée par le Japon comme un moyen de contourner les difficultés de preuve du dommage et par les Communautés européennes comme une réparation minimale selon laquelle le dommage correspond aux redevances normalement obtenues pour l'utilisation du droit de propriété intellectuelle en question¹⁷⁴.
- 73 Cependant, si la Partie III représente le texte le plus détaillé au niveau international sur l'application des lois et le respect des droits de propriété intellectuelle¹⁷⁵, force est de constater que les négociateurs ont finalement choisi des termes vagues permettant différentes interprétations. Ce choix avait vraisemblablement pour but d'éviter aux Membres d'encourir une responsabilité pour non conformité avec l'Accord et résulte du compromis entre des intérêts divergents, notamment ceux des pays industrialisés pour lesquels il s'agissait surtout de réduire les pertes dues aux activités de piratage et de contrefaçon et ceux des pays émergents pour lesquels il s'agissait surtout de profiter du transfert des technologies¹⁷⁶. On peut donc considérer que le fait que ni la méthode des redevances ni aucune autre méthode de calcul n'ait été prévue à l'art. 45 résulte de ce compromis et a pour but de laisser ces ques-

¹⁷⁰ India – Patents Protection for pharmaceutical and agricultural chemical products, Appellate Body, du 19 décembre 1997, in Panel Report on India - Patents (EC), WT/DS50/AB/R, N 66.

¹⁷¹ WATAL, Strong, Weak or Balanced Protection ?, 307.

¹⁷² WATAL, Strong, Weak or Balanced Protection ?, 349.

¹⁷³ Certains représentants, comme le Japon et le Canada, voulaient la régler au niveau international, tandis que d'autres, comme l'Inde, voulaient la laisser à la discrétion des Etats, cf. MTN.GNG/NG11/15, 21, N 26, 26 et 39 et MTN.GNG/NG11/W/43, N 5 et 7.

¹⁷⁴ MTN.GNG/NG11/W/43, N 7 : le titulaire pourra réclamer à titre dommages-intérêts "le montant en argent qu'il peut normalement tirer de l'exercice de ce droit".

¹⁷⁵ Dans les autres instruments internationaux, la question de mise en œuvre des droits était en principe laissée au droit national. Voir p.ex. Art. 9, 10, 10bis, 10ter de CÜP ; art. 16 CBE ; art. 8 Arrangement de Lisbonne. GERVAIS, 197 ; COTTIER/TRANG-THI, 636.

¹⁷⁶ WATAL, Strong, Weak or Balanced Protection ?, 334.

tions à la discrétion des Membres. L'Accord ADPIC ne règle donc pas les modalités de calcul qui peuvent varier d'un pays à l'autre¹⁷⁷.

- 74 Cette interprétation est renforcée par l'art. 41.5 qui dispose : "Il est entendu que la présente partie ne crée aucune obligation de mettre en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en général, ni n'affecte la capacité des Membres de faire respecter leur législation en général". Dès lors, le juge devra se laisser guider par les principes applicables aux dommages-intérêts mais les art. 41 ss de l'Accord ADPIC ne créent aucune obligation de prévoir un régime d'exception pour la PI.

iii) Appréciation

- 75 Selon nous, malgré les obligations d'efficacité, de dissuasion et de proportionnalité, force est de constater qu'il n'existe dans l'Accord aucune obligation de réparation minimale, notamment sous forme de la méthode des redevances. Tout au plus peut-on relever que, malgré une importante marge d'appréciation, les autorités ne pourront pas refuser systématiquement l'octroi de dommages-intérêts en raison des difficultés à chiffrer le préjudice (efficacité), seront invitées à prévoir des alternatives à la réparation du dommage (dissuasion) et devront, cas échéant à l'égard des violations qualifiées, assouplir les exigences de preuve du dommage (proportionnalité).

III. Art. 45.2 (2^{ème} phrase) : remise du gain et dommages-intérêts préétablis

- 76 L'art. 45.2 (2^{ème} phrase) permet de prévoir des alternatives à la réparation du dommage avec le recouvrement des bénéfices et/ou les dommages-intérêts préétablis. Il est facultatif, contrairement à l'art. 45.1, et laisse ainsi aux Membres le choix de le transposer dans leur droit interne¹⁷⁸. En effet, les termes "Les Etats membres pourront autoriser" permettent aux Membres de décider ou non d'octroyer une telle possibilité à leurs tribunaux. Cette flexibilité permet de tenir compte des spécificités de calcul selon la réglementation des Membres, certains d'entre eux permettant la restitution des bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis, d'autres les interdisant¹⁷⁹. Les deux montants peuvent être cumulatifs ou alternatifs¹⁸⁰.

1. Absence de condition de faute et de dommage

- 77 L'art. 45.2 est applicable indépendamment de tout élément subjectif soit même lorsque le contrevenant ne savait pas ou n'avait pas de raisons de penser qu'il se livrait à une activité portant atteinte à un droit

¹⁷⁷ CORRÉA, 426; WATAL, 347.

¹⁷⁸ CORRÉA, 427.

¹⁷⁹ N 189 (droit allemand); N 248 (droit français).

¹⁸⁰ BUSCHE/STOLL, 637. GERVAIS, N 2.377.

de propriété intellectuelle et institue ainsi une sorte de responsabilité objective¹⁸¹. Les Etats ont la possibilité de mettre en œuvre cette disposition avec d'autres conditions d'application, par exemple à l'égard de contrevenants visés à l'art. 45.1 (intentionnels et négligents)¹⁸². De plus, il ne suppose pas la survenance d'un dommage tel que discuté en lien avec l'art. 45.1 ADPIC. Le montant alloué peut alors excéder celui du dommage subi de l'art. 45.1¹⁸³.

2. Remise du gain

78 Les Etats membres peuvent, indépendamment du dommage subi¹⁸⁴, prévoir la remise du gain illicite. Cette mesure est une pratique reconnue dans de nombreux ordres juridiques. Elle permet d'obliger un contrevenant à restituer le montant qu'il a injustement réalisé en violation d'un droit, indépendamment du dommage du titulaire et vise à empêcher le défendeur de s'enrichir aux dépens du requérant.

79 La restitution des bénéfices est souvent considérée en doctrine comme des dommages-intérêts punitifs¹⁸⁵ dans la mesure où son montant peut excéder celui du dommage subi. Elle aurait ainsi une fonction punitive alors que la réparation du dommage a une fonction compensatoire. Relevons que dans certains pays les juges admettent la restitution des bénéfices sous couvert de dommages-intérêts compensatoires notamment en admettant une corrélation automatique entre les bénéfices du contrevenant et le dommage du titulaire ou en augmentant le montant des indemnités (méthode d'équivalence)¹⁸⁶.

3. Dommages-intérêts préétablis

80 Les Etats ont la possibilité de prévoir des dommages-intérêts préétablis alternativement ou cumulativement à la restitution des bénéfices. Les dommages-intérêts préétablis sont courants dans certaines législations et permettent de contourner les difficultés de preuve du dommage ou des bénéfices illégitimes. Il s'agit de montants fixes (p.ex. \$750 – \$30'000 par produit contrefait, § 504 lit. c) U.S. Copyright Act) qui peuvent être prévus dans les lois nationales et qui sont considérés comme le montant des dommages-intérêts en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Au lieu de quantifier les conséquences réelles de l'atteinte, le tribunal a la possibilité de se baser sur les montants fixes prévus dans la loi.

¹⁸¹ Ceci était expressément prévu dans la version antérieure de l'Accord ADPIC : Projet du 23 juillet 1990, 8A, "Parties may provide for recovery of profits and/or pre-established damages to be granted even where the infringer has not acted intentionally or negligently" (W/76).

¹⁸² CORRÉA, 427.

¹⁸³ BUSCHE/STOLL, 637; GERVAIS, N 2.400.

¹⁸⁴ GERVAIS, N 2.400.

¹⁸⁵ BUSCHE/STOLL, 634 (au sujet du droit allemand); BÉHAR-TOUCHAIS, 113 (au sujet du droit français).

¹⁸⁶ N 189 (droit allemand); N 263 (droit français).

81 Dans certaines législations les dommages-intérêts préétablis sont controversés car considérés comme théoriquement trop proches des dommages-intérêts punitifs¹⁸⁷ tandis que dans d'autres ils sont courants et considérés comme une solution visant à réparer le préjudice du titulaire tout en dissuadant les contrevenants futurs¹⁸⁸.

4. “Cas appropriés”

82 Lorsque les Etats membres optent pour la faculté ouverte de l'art. 45.2 2^{ème} phrase, les tribunaux devront octroyer ces montants “dans les cas appropriés”. L'art. 45.2 ne définit pas ce que sont les “cas appropriés”. Cette notion vise à offrir une marge d'appréciation aux autorités judiciaires, lesquelles doivent statuer suivant les circonstances de chaque cas d'espèce¹⁸⁹. Elle est également employée dans d'autres dispositions de l'Accord et poursuit le même but. L'art. 43 al. 1 permet aux autorités judiciaires d'ordonner la production d'éléments de preuve “sous réserve, dans les cas appropriés, qu'il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels” (p.ex. lorsque le fait de dévoiler certaines informations secrètes causerait un dommage irréparable pour leur détenteur)¹⁹⁰. L'art. 55 permet aux autorités judiciaires de proroger de dix jours ouvrables la durée de suspension de mise en circulation de marchandises prétendues contrefaisantes “dans des cas appropriés” (p.ex. parce que le demandeur ne pouvait pas produire les éléments de preuve nécessaires dans le délai imparti)¹⁹¹. L'art. 61 précise que “[d]ans les cas appropriés, les sanctions [pénales] possibles incluront également la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause” et rappelle ainsi que les autorités judiciaires ont le choix entre plusieurs mesures et statueront selon leur pouvoir d'appréciation¹⁹².

83 Dans la mesure où l'art. 45.2 ne suppose aucun élément subjectif de la part du contrevenant, cette notion s'oriente uniquement sur les circonstances objectives du cas¹⁹³. Elle renvoie à deux hypothèses. La première est celle de l'impossibilité de quantifier le préjudice, la remise du gain représentant ainsi une alternative à la réparation du préjudice. La deuxième est celle d'importants bénéfices réalisés par le contrevenant ou d'une importante perturbation de marché subie par le lésé du fait de contrefaçons de mauvaise qualité ou de plagiat¹⁹⁴.

¹⁸⁷ BUSCHE/STOLL, 637.

¹⁸⁸ Pratique courante en droit américain (voir p.ex. Digital Theft Deterrence and Copyright Damages Act, Anti-counterfeiting Consumer Protection Act, Digital Millennium Copyright Act). Cette pratique a tendance à se répandre également dans les pays émergents. Pour Singapour, cf. GÖTZE, GRUR Int. 2005, 28, 30 ss; pour la Chine, cf. BOTTENSCHNEIN, 122.

¹⁸⁹ Cf. GERVAIS, N 2.400, pour qui cette interprétation s'impose surtout en raison des termes “seront habilités”.

¹⁹⁰ BUSCHE/STOLL, 625; GERVAIS, N 2.390.

¹⁹¹ BUSCHE/STOLL, 677; GERVAIS, N 2.449.

¹⁹² GERVAIS, N 2.474.

¹⁹³ HENRY, 161; BUSCHE/STOLL, 637.

¹⁹⁴ BUSCHE/STOLL, 638.

B. ACTA

I. Introduction

- 84 Il est important de mentionner encore l'Accord commercial anti-contrefaçon (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*, ACTA), un accord multilatéral visant à renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle et à lutter contre la contrefaçon et le piratage. Après onze cycles de négociations, la dernière version de l'ACTA a été adoptée le 3 décembre 2010 par les Etats parties aux négociations et, si elle venait à être signée, imposerait de nouvelles obligations aux Etats parties, dont la Suisse¹⁹⁵.
- 85 L'ACTA prévoit différentes mesures qui s'annoncent plus complètes et restrictives que celles de l'Accord ADPIC. Afin de lutter contre le piratage, il permettrait par exemple aux douaniers de fouiller des portables, des lecteurs MP3 et des téléphones cellulaires à la recherche de fichiers illégaux et imposerait aux fournisseurs d'accès Internet (FAI) des obligations de divulguer des informations au sujet de leurs clients. Afin de lutter contre la contrefaçon de médicaments, il imposerait par exemple des mesures de blocage de médicaments génériques, considérés comme légaux dans certains pays mais illégaux dans d'autres pays. Parmi les différentes mesures, l'ACTA consacre une disposition relative aux dommages-intérêts à l'art. 9, dont la teneur est la suivante :

Art. 9 : Dommages-intérêts

1. Chaque Partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété par le contrevenant qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir. Pour déterminer le montant des dommages-intérêts au titre des atteintes à des droits de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires d'une Partie sont habilitées à tenir compte, entre autres choses, de toute mesure légitime de valeur sollicitée par le détenteur du droit, ce qui peut comprendre les bénéfices perdus, la valeur de la marchandise ou du service contrefait, mesurée au prix du marché, ou le prix de détail suggéré.

2. Au moins dans les cas d'atteinte au droit d'auteur ou à des droits connexes et dans les cas d'actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, chaque Partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de remettre au détenteur du droit les bénéfices du contrevenant qui sont attribuables à l'atteinte portée aux droits. Une Partie peut présumer que ces bénéfices correspondent au montant des dommages-intérêts visés au paragraphe 1.

3. Au moins en ce qui a trait aux atteintes portées au droit d'auteur ou à des droits connexes protégeant les oeuvres, phonogrammes et interprétations ou exécutions et dans les cas d'actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, chaque Partie établit ou maintient aussi un système prévoyant un ou plusieurs des éléments suivants :

¹⁹⁵ Cette version, disponible sur : https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/acta_texte.pdf (1.08.12), a été adoptée par les Négociateurs (Australie, Canada, Corée du Sud, Émirats arabes unis, États-Unis, Japon, Jordanie, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Singapour, Suisse, Union européenne) et signée par plusieurs pays (Australie, Canada, République de Corée, États-Unis, Japon, Maroc, Nouvelle Zélande et Singapour). A l'échelon européen, l'ACTA a été rejeté par le Parlement européen le 4 juillet 2012, de sorte qu'il n'aura pas force de loi dans l'UE, et, en Suisse, fait actuellement l'objet d'une procédure d'approbation.

a) des dommages-intérêts préétablis; ou
b) des présomptions¹⁹⁶ pour la détermination d'un montant de dommages-intérêts adéquat en réparation du dommage subi par le détenteur du droit du fait de l'atteinte portée à son droit; ou
c) au moins pour ce qui concerne le droit d'auteur, des dommages-intérêts additionnels.

5. Chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires, dans les cas où cela est approprié, seront habilitées à ordonner, à l'issue de procédures judiciaires civiles concernant l'atteinte tout au moins à un droit d'auteur ou à des droits connexes, ou à une marque de fabrique ou de commerce, que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie adverse des frais judiciaires et des honoraires d'avocats appropriés ou de tout autre frais prévu dans la législation de cette Partie.

86 L'art. 9 s'apparente au système de l'Accord ADPIC. Comme l'art. 45 Accord ADPIC, l'art. 9 distingue deux situations suivant que le contrevenant a agi avec faute (al. 1) ou en l'absence de faute (al. 2 et 3). Par ailleurs, l'art. 6 prévoit des obligations générales qui régissent l'ensemble du Chapitre II (mise en œuvre des droits) et qui permettent de tirer certains principes régissant la réparation. En revanche, l'ACTA va plus loin que l'Accord ADPIC. L'art. 9 ACTA prévoit dans le détail les différentes formes d'indemnités et distingue, d'une part, entre les violations qualifiées et les violations ordinaires et, d'autre part, entre les violations de droit d'auteur et de marque et les violations d'autres DPI : l'art. 9.1 s'applique à toutes les violations de DPI, tandis que l'art. 9.2 est limitée aux contrefaçons de marques et aux violations de droits d'auteur. Par ailleurs, le champs d'application de l'art. 9 est encore incertain puisque les Etats partie pourront, s'ils le souhaitent, exclure le droit des brevets des sanctions civiles (art. 7 ss) et limiter ainsi la question des dommages-intérêts aux seules violations de droit d'auteur et des marques (ou autres DPI)¹⁹⁷.

II. Art. 9 al. 1 : réparation du préjudice

1. Faute

87 L'art. 9 al. 1 ACTA suppose l'existence d'une faute. Il dispose en effet que le contrevenant doit avoir agi "en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir". Les termes étant identiques qu'à l'art. 45.1 Accord ADPIC il est possible de se référer à ce qui a été dit précédemment à l'égard de l'Accord ADPIC¹⁹⁸.

¹⁹⁶ La n. 3 dispose: "Les présomptions visées à l'alinéa 3b) peuvent inclure une présomption selon laquelle le montant des dommages-intérêts est i) la quantité des marchandises portant atteinte au droit de propriété intellectuelle en question du détenteur du droit réellement cédées à des tierces parties, multipliée par le montant du bénéfice par unité des marchandises qui auraient été vendues par le détenteur du droit si l'atteinte au droit n'avait pas eu lieu ou ii) une redevance raisonnable ou iii) une somme globale établie sur le fondement d'éléments comme au moins le montant des redevances ou des frais qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question".

¹⁹⁷ Cf. "Section 2: Civil Enforcement", note de bas de page 2: "A party may exclude patents and protection of undisclosed information from the scope of this Section".

¹⁹⁸ N 37 ss.

2. Réparation du préjudice

- 88 De même que l'art. 45.1 Accord ADPIC, les dommages-intérêts supposent l'existence d'un préjudice, puisqu'ils sont "adéquats en réparation du dommage" et d'un lien de causalité entre le dommage et la violation, puisque le dommage doit avoir été "subi du fait de l'atteinte". La réparation du préjudice est donc gouvernée par le principe de compensation. Elle vise à réparer intégralement le dommage du titulaire et à replacer ce dernier dans la situation dans laquelle il serait si la violation n'avait pas eu lieu.
- 89 L'art. 9 al. 1 prévoit ensuite une liste de critères à prendre en compte dans le calcul des dommages-intérêts ("bénéfices perdus, la valeur de la marchandise ou du service contrefait, mesurée au prix du marché, ou le prix de détail suggéré"). Cette liste s'apparente à celle de l'art. 13 Directive 2004/48/CE qui, après avoir posé le principe de la réparation, expose les critères à prendre en compte pour le calcul, mais s'en distingue car elle ne fait pas référence aux gains du contrevenant et semble se concentrer uniquement sur le patrimoine du titulaire¹⁹⁹.

III. Art. 9 al. 2 et 3 : alternatives à la réparation du préjudice

- 90 L'art. 9 al. 2 et 3 prévoit des alternatives à la réparation préjudice, soit la remise du gain (art. 9 al. 2) et des dommages-intérêts préétablis, la méthode des redevances et des dommages-intérêts supplémentaires (art. 9 al. 3). Puisque l'ACTA précise que chaque Partie "prévoit" ce type d'indemnités, les Etats auront l'obligation de transposer au moins l'une des trois indemnités²⁰⁰. Ce type d'indemnité est conforme aux législations étudiées qui prévoient des alternatives à la réparation du dommage et à la remise du gain afin de contourner les difficultés de preuve. Le droit américain prévoit par exemple des dommages-intérêts préétablis (*statutory damages*) et les législations européennes la méthode des redevances²⁰¹. Ces alternatives peuvent être admises même en l'absence de faute et sont applicables (en tout cas) aux cas contrefaçons de marques et aux violations de droit d'auteur.

1. Absence de condition de faute

- 91 L'art. 9 al. 2 et 3 ne précise pas si une condition de faute est nécessaire à son application mais, selon une interprétation systématique, il est applicable même en l'absence de faute puisque l'alinéa 1 prévoit expressément la condition de faute. Cette interprétation est par ailleurs conforme à l'Accord ADPIC qui prévoit la réparation du préjudice en cas de faute du contrevenant à l'art. 45.1 et la possibilité de remise du gain et/ou des dommages-intérêts préétablis même en l'absence de faute à l'art. 45.2. Les Etats auront toutefois la possibilité de mettre en œuvre la disposition différemment, en la limitant par exemple aux contrevenants fautifs de l'alinéa 1.

¹⁹⁹ N 130.

²⁰⁰ METZGER, 8.

²⁰¹ N 196 (droit allemand); N 255 (droit français); N 335 (droit américain).

2. Remise du gain

92 L'art. 9 al. 2 prévoit la remise du gain. Celle-ci représente une alternative appropriée à la réparation du préjudice subi puisqu'elle est admise en l'absence de dommage. Elle est également usuelle puisqu'elle existe dans les législations étudiées, à l'exception du droit français²⁰². La disposition précise également que le gain illicite peut être considéré comme équivalent au dommage. Selon nous, cette précision est inutile ou devrait se trouver à l'alinéa 1 car elle permet de quantifier le préjudice (al. 1), alors que la remise du gain représente précisément une alternative au préjudice (al. 2).

3. Dommages-intérêts préétablis, supplémentaires et méthode des redevances

93 L'art. 9 al. 3 prévoit encore d'autres alternatives au dommage, avec les dommages-intérêts (a), la méthode des redevances (b) et des dommages-intérêts supplémentaires (c). Le texte actuel ne dit pas si ce type d'indemnité est conforme ou non au principe de compensation.

94 Les dommages-intérêts préétablis et dommages-intérêts supplémentaires dérogent au principe de compensation pour trois raisons essentielles : d'abord parce que les dommages-intérêts supplémentaires semblent inclure des dommages-intérêts punitifs qui n'ont plus rien à voir avec la compensation²⁰³, ensuite parce que ce type d'indemnité représente une véritable alternative à la réparation du dommage et à la remise du gain, ce afin de contourner les difficultés de preuve, enfin, parce que l'analyse du droit comparé montre que ce type d'indemnité se détache du principe de compensation²⁰⁴.

95 En revanche, la méthode des redevances s'inscrit dans le principe de compensation car le texte précise qu'il s'agit d'une "présomption" visant à "déterminer les dommages-intérêts" et à compenser l'atteinte subie par le titulaire ("présomptions pour la détermination d'un montant de dommages-intérêts adéquat en réparation du dommage"). L'analyse du droit comparé montre par ailleurs que ce type d'indemnité est généralement conforme au principe de compensation²⁰⁵.

4. Mesures applicables aux cas de contrefaçon et aux violations de droit d'auteur

96 L'art. 9 al. 2 s'applique (en tout cas) aux contrefaçons de marques et aux violations de droits d'auteur ("au moins dans les cas d'atteinte au droit d'auteur ou à des droits connexes et dans les cas d'actes de contrefaçon de marque") et l'al. 3 aux contrefaçons de marques et aux violations de certains droits d'auteur ("atteintes portées au droit d'auteur ou à des droits connexes protégeant les oeuvres, phonogrammes et interprétations ou exécutions et dans les cas d'actes de contrefaçon de marque").

97 Cela s'explique du fait que le système de l'ACTA a pour objectif principal de lutter contre la contrefaçon de marques et de droit d'auteur. Il définit d'ailleurs la contrefaçon de marque et de droit d'auteur à l'art. 5, en reprenant la définition de l'Accord ADPIC : les "marchandises de marque con-

²⁰² N 187 (droit allemand); N 306 (droit américain).

²⁰³ METZGER, 9.

²⁰⁴ N 379.

²⁰⁵ N 199, 299.

refaites” sont définies comme les marchandises sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque identique à la marque originale pour lesdites marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de la marque originale et les “marchandises pirates” comme les copies fabriquées sans le consentement du titulaire dans les cas où la réalisation de ces copies porte atteinte au droit en question²⁰⁶. L’art. 9 al. 2 et 3 peut cependant surprendre car, s’il se limite à la “contrefaçon de marques”, il s’étend à toutes les violations de droit d’auteur sans se limiter aux “marchandises pirates” (“atteinte au droit d’auteur”). Par ailleurs, les contrefaçons de brevets ne sont pas mentionnées dans la disposition car les Etats partie pourraient décider de les exclure du champ d’application des sanctions civiles²⁰⁷. Cela reviendrait à distinguer les indemnités en fonction du type de DPI atteint.

IV. Principes applicables à la détermination des dommages-intérêts

98 On peut tirer des obligations générales prévues à l’art. 6 (“Obligations générales relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle”) plusieurs principes régissant les dommages-intérêts. Puisque ces obligations sont comparables à celles de l’art. 41 Accord ADPIC, nous nous contenterons de les survoler et de renvoyer à l’analyse de l’Accord ADPIC pour plus de détails.

1. Efficacité commandant l’assouplissement des exigences de preuve

99 De même que l’art. 41.1 Accord ADPIC, l’art. 6.1 prévoit que les sanctions doivent être efficaces (“permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte”). Il oblige ainsi les autorités judiciaires à appliquer la mesure conformément à son but, ce qui leur interdit de refuser systématiquement d’allouer une réparation, de poser des exigences trop strictes à la preuve du dommage ou d’octroyer des dommages-intérêts trop faibles²⁰⁸.

2. Dissuasion invitant à la surcompensation

100 De même que l’art. 41.1 Accord ADPIC, l’art. 6.1 prévoit que les sanctions doivent être dissuasives (“prévenir toute atteinte, et (...) un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure”) et oblige

²⁰⁶ L’art. 5 let. d dispose: “*marchandises de marque* contrefaites s’entend de toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays dans lequel les procédures énoncées au chapitre II (Cadre juridique pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle) sont invoquées.” L’art. 5 let. k dispose: “*marchandises pirates* portant atteinte au droit d’auteur s’entend de toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d’une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d’un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d’auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation du pays dans lequel les procédures énoncées au chapitre II (Cadre juridique pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle) sont invoquées.”

²⁰⁷ Cf. “Section 2: Civil Enforcement”, note de bas de page 2: “A Party may exclude patents and protection of undisclosed information from the scope of this Section”.

²⁰⁸ N 54.

ainsi les Etats membres et leurs autorités à déployer des sanctions ayant la plus grande dissuasion possible et notamment à admettre la surcompensation.

3. Proportionnalité limitant la surcompensation

- 101 De même que l'art. 41.1 Accord ADPIC, l'art. 6.1 prévoit enfin que les sanctions doivent être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime ("de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime") et consacre ainsi le principe de proportionnalité. Cela suppose d'adapter les sanctions en fonction de la gravité de la violation.
- 102 L'ACTA va ensuite plus loin que l'Accord ADPIC et concrétise le principe de proportionnalité, en prévoyant des formes d'indemnités différentes en fonction du DPI atteint : la remise du gain, les dommages-intérêts préétablis, la méthode des redevances et des dommages-intérêts supplémentaires s'appliquent (au moins) aux contrefaçons de marque et aux violations de droit d'auteur mais pas nécessairement aux violations de droit des brevets. Cette approche illustre selon nous une volonté de sanctionner la contrefaçon (droit de marque) et la piraterie (droit d'auteur) plus sévèrement que les autres types de violations de DPI, les premières pouvant faire l'objet de sanctions supplémentaires, telles que des indemnités surcompensatoires, les deuxièmes étant limitées à la réparation du préjudice. Une telle approche est par ailleurs prévue en droit américain mais pas dans les autres législations étudiées²⁰⁹.
- 103 Toutefois, le texte actuel est critiquable pour deux raisons essentielles. D'abord, il faudrait encore préciser que ce type d'indemnités concerne la contrefaçon et la piraterie, alors que le texte parle de contrefaçon de marque mais s'étend à toutes les violations de droits d'auteur, couvrant ainsi tant les violations ordinaires que les violations qualifiées. Par ailleurs, il faudrait également y inclure le droit des brevets car celui-ci fait également l'objet de contrefaçon (p.ex. contrefaçons de médicament).

C. Conclusion

- 104 De l'Accord ADPIC, on retiendra trois éléments essentiels. Premièrement, l'art. 45.1 limite la réparation du dommage au principe de compensation ("adéquats en réparation du dommage"). Il exclut ainsi toute obligation de prévoir des dommages-intérêts excédant le préjudice subi, ceux-ci étant laissés à la discrétion des Etats à l'art. 45.2 ("restitution des bénéfices" ou "dommages-intérêts préétablis"). Cependant, les Membres et leurs autorités ont une importante marge d'appréciation et peuvent, s'ils le souhaitent, se démarquer des mécanismes de réparation stricte du dommage, en optant par exemple pour la remise du gain, la méthode des redevances ou la surcompensation.
- 105 Deuxièmement, l'art. 45 ne règle pas la question des modalités de calcul mais l'art. 41.1 contient des principes directeurs à la détermination des dommages-intérêts. L'obligation d'efficacité interdit aux autorités judiciaires de refuser systématiquement des dommages-intérêts en raison des difficultés à quantifier le préjudice. L'obligation de dissuasion invite, sans l'imposer, les autorités judiciaires à

²⁰⁹ N 325 ss.

prévoir des alternatives à la réparation du dommage et à allouer des dommages-intérêts dissuasifs au moyen de la compensation (p.ex. redevance indemnitaire, restitution des bénéfices illicites) ou au moyen de la surcompensation (p.ex. dommages-intérêts punitifs). L'obligation de proportionnalité commande d'adapter les exigences de preuve et le montant des dommages-intérêts en fonction de la gravité de l'atteinte, notamment suivant qu'il s'agit d'une violation ordinaire ou qualifiée.

- 106 Troisièmement, on peut conclure de ces principes directeurs qu'il existe une sorte de montant plafond limitant la surcompensation mais aucun montant plancher. En effet, même si les obligations d'efficacité, dissuasion et proportionnalité invitent à prévoir une réparation minimale à l'art. 45.1, la marge de manoeuvre accordée aux tribunaux et le fait que les alternatives à la réparation du dommage soient facultativement prévues à l'art. 45.2 ou ailleurs (art. 37.1 et 31h) ne permet pas de conclure à l'obligation d'un montant plancher.
- 107 De l'Accord ACTA, on retiendra également trois éléments essentiels. Premièrement, les Etats partie ont jugé nécessaire de tenir compte des spécificités de la PI et de prévoir des alternatives à la réparation du préjudice avec la possibilité de remise du gain, de dommages-intérêts préétablis, de la méthode des redevances et des dommages-intérêts supplémentaires. Deuxièmement, la méthode des redevances est une réelle alternative à la réparation du préjudice et est conforme au principe de compensation, tandis que les dommages-intérêts préétablis et les dommages-intérêts supplémentaires s'en détachent. Troisièmement, les sanctions varient suivant qu'il s'agit d'une violation ordinaire ou qualifiée et selon le DPI violé.
- 108 Il sera important de garder à l'esprit cette analyse, particulièrement celle des principes directeurs, pour l'examen du droit suisse et de vérifier si ce dernier respecte ses obligations internationales, ce qui n'est pas nécessairement le cas depuis l'arrêt "Milchschaumer". Le TF fait en effet une application stricte de la méthode de l'analogie avec la licence, ce qui est difficilement conciliable avec l'obligation d'efficacité de l'Accord ADPIC interdisant le rejet systématique de dommages-intérêts en raison des difficultés à quantifier le préjudice²¹⁰.

²¹⁰ Nous reviendrons sur cette question dans le cadre de l'analyse de l'arrêt "Milchschaumer", N 581 ss, et du fondement légal de la méthode, N 654 s.

Chapitre 2: DROIT EUROPEEN ET TRANSPOSITION NATIONALE

A. Directive 2004/48/CE

I. Introduction

- 109 Le 29 avril 2004, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2004/48/CE relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle²¹¹. La directive définit à l'échelle de l'Union européenne les conditions générales d'une action en dommages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle²¹². En effet, les disparités, notamment en ce qui concerne le calcul des dommages-intérêts, étaient considérées comme nuisibles à l'économie (consid. 7)²¹³ et il apparaissait urgent de rapprocher les législations nationales afin d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur (consid. 10) et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur (consid. 3, 8-10). L'harmonisation des conditions de l'action en dommages-intérêts avait également pour but de transposer les obligations issues de l'Accord ADPIC (consid. 4-5) et de lutter contre la contrefaçon et la piraterie²¹⁴.
- 110 Le droit à des dommages-intérêts est prévu à l'art. 13 de la directive qui dispose :

Art. 13 Dommages-intérêts

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

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

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

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

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

²¹¹ JOCE L 157 du 30.4.2004, 45. Tant qu'il n'en est pas disposé autrement, l'utilisation du terme "directive" dans ce travail renvoie à la directive 2004/48/CE.

²¹² BODEWIG/WANDTKE, 220.

²¹³ Cf. cependant les critiques de CORNISH/DREXL/HILTY/KUR, 447; KUR, Enforcement Directive, 821.

²¹⁴ MASSA/STROWEL, 9; KUR, Enforcement Directive, 826.

- 111 Dans un libellé proche de celui de l'art. 45 ADPIC, l'art. 13 distingue deux situations. La première est obligatoire, autrement dit les Etats membres ont l'obligation de la transposer, et suppose que le contre-facteur ait agi "en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir" (art. 13.1). Les dommages-intérêts doivent alors être adaptés au préjudice subi et peuvent être fixés selon deux modalités de calcul, soit sur la base de tous les aspects appropriés, dont le manque à gagner et les bénéfices du contrevenant (art. 13.1 let. a), soit sur la base des redevances de licence (art. 13.1 let. b). La deuxième hypothèse est facultative, autrement dit les Etats membres n'ont aucune obligation de la transposer, et permet de condamner un contrevenant ayant agi "sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir" au recouvrement des bénéfices ou à des dommages-intérêts préétablis (art. 13.2).
- 112 Il convient de relever que l'art. 2.1 de la directive établit un degré minimum d'harmonisation (harmonisation *a minima*) car elle permet aux Etats membres d'adopter des dispositions nationales supplémentaires, pour autant qu'elles soient plus favorables aux titulaires de droits, sans préjudice des dispositions de la directive, et qu'elles soient conformes à l'objectif poursuivi par celle-ci²¹⁵. Par ailleurs, l'art. 3.2 prévoit que les mesures doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
- 113 L'analyse portera tout d'abord sur les conditions d'application de l'art. 13.1, spécifiquement celles de faute et de préjudice (I.1), puis sur les deux méthodes de calcul des indemnités de l'art. 13.1 (I.2). Elle portera ensuite sur les conditions d'application (II.1) et les méthodes de calcul de l'art. 13.2 (II.2). La relation entre l'art. 13.1 et l'art. 13.2 influencera notre analyse de manière générale, car l'art. 13.1 est applicable aux contrevenants fautifs et l'art. 13.2 aux contrevenants innocents et l'effet utile²¹⁶ de la disposition suppose de sanctionner les premiers plus sévèrement que les deuxièmes. Nous y ferons donc régulièrement référence.

II. Art. 13.1 : réparation du préjudice

- 114 De même que l'art. 45.1 Accord ADPIC, l'art. 13.1 doit être obligatoirement transposé par les Etats membres. Il suppose l'existence d'une faute et d'un préjudice. Une fois ces conditions admises, les tribunaux fixent les dommages-intérêts, en respectant plusieurs principes directeurs (caractère compensatoire, adapté, dissuasif et proportionnel). En revanche, l'art. 13.1 va au-delà de l'art. 45.1 car il prévoit les modalités de calcul des dommages-intérêts, soit sur la base des aspects appropriés (art. 13.1 let a), soit alternativement sur la base de la méthode des redevances (art. 13.1 let. b).

²¹⁵ Cf. MASSA/STROWEL, EIPR 2004, 247 ; PRECHAL, 44 ; HARTE-BAVENDAMM, MarkenR, 383, 385; HARTE-BAVENDAMM, in: FS TILMANN, 801 ss.

²¹⁶ CJUE 22 septembre 1988, Land de Sarre, aff. C-187/87, Rec. 5013, pt. 19; EKW et Wein, aff. C-437/97, Rec. I-1157, pt. 41; 24 février 2000, Commission c/ France, aff. C-434/97, Rec. I-1129, pt. 21; LECOURT, 240; ZORYNSKI, N 98; TIZZANO, concl. dans l'aff. C-245/00, Rec. I-1253, pt. 46.

1. Faute

- 115 Dans un libellé identique à celui de l'art. 45 ADPIC, l'art. 13.1 est applicable lorsque le contrevenant a agi "en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir". Il suppose donc que le contrevenant ait eu un certain degré de *connaissance* du caractère litigieux de son activité. Cette notion de connaissance n'est pas définie dans la directive mais peut l'être comme une intention et une négligence, par un raisonnement *a contrario* de l'art. 12 (qui emploie les termes de "non intentionnelle et sans négligence"). L'intention et la négligence ressortent également des travaux préparatoires qui définissaient les termes "en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir" comme une "atteinte intentionnelle ou fautive"²¹⁷. Toutefois, le fait d'employer des notions différentes à l'art. 12 et à l'art. 13 laisse présumer que le législateur européen voulait les distinguer et instituer une notion autonome à l'art. 13.1²¹⁸. Il convient donc d'analyser cette notion de manière plus approfondie.
- 116 Le contrevenant a agi "en le sachant" lorsqu'il était conscient de l'existence du droit de PI violé et du caractère illicite d'une utilisation de ce dernier (connaissance réelle). Pour définir la notion d'intention, les travaux préparatoires parlent d'atteintes "intentionnelles et frauduleuses"²¹⁹ ou "délibérées et planifiées"²²⁰. On peut retenir que le contrevenant a agi avec connaissance réelle lorsqu'il a agi intentionnellement, soit de manière consciente, délibérée, planifiée ou frauduleuse.
- 117 Le contrevenant a agi "en ayant des motifs raisonnables de le savoir" lorsqu'il aurait dû le savoir mais l'ignorait car il n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter de commettre l'atteinte (connaissance raisonnable)²²¹. Les motifs raisonnables dépendent en principe des devoirs de recherches préalables qui sont à définir par les Etats membres²²².
- 118 On peut donc conclure que la notion de connaissance (réelle ou raisonnable) de la directive s'apparente à celle de faute (intention, négligence) des législations civiles²²³. Par ailleurs, compte tenu de la notion large de faute au sens de l'art. 13.1 et du fait que de nombreux Etats membres l'admettent facilement, le contrevenant sera en principe condamné selon l'art. 13.1.

²¹⁷ Proposition de directive, exposé des motifs, 25.

²¹⁸ ZAHN, 97.

²¹⁹ Rapport du 29 mars 2000 sur le Livre vert de la Commission concernant la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur, A5-0096/2000 final, 6; Projet de Rapport du 10 mars 2000 sur la proposition de directive relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, PE 233.027/1-60, Amendements 47, 48 et 51 ainsi que leur justification, 14-15; Débats du 4 mai 2000 concernant le Rapport du 29 mars 2000, A5-0096/2000, intervention par écrit de Varaut.

²²⁰ Projet de Rapport du 13 octobre sur la proposition de directive relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, PE 332.534/28-199, Justification de l'amendement 60, 27.

²²¹ BRÜNING-PETIT, 341, 350 ; MASSA/STROWEL, 14 : qui emploient le terme de "connaissance construite".

²²² Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 684.

²²³ HERRESTHAL, 124.

2. Préjudice

- 119 Le versement de dommages-intérêts suppose l'existence d'un préjudice ("adaptés au préjudice") et d'un lien de causalité entre le préjudice et la violation ("du fait de l'atteinte"). La notion de causalité étant généralement traitée sous l'angle de la notion de préjudice, seule cette dernière sera analysée ici.
- 120 La notion de préjudice n'est pas définie dans la directive, ce qui laisse aux Etats membres une importante marge de manœuvre pour la déterminer. Lors des travaux préparatoires, le Parlement a précisé que les diverses options en matière de dommages-intérêts ne sont que des méthodes de calcul et non une harmonisation du concept de préjudice²²⁴. Une telle interprétation est également justifiée en référence à deux décisions de la Cour de justice qui sont antérieures à la directive mais dont les conclusions générales lui sont également applicables²²⁵. Dans l'une, il a été admis que, lorsque la disposition ne précise pas la définition de la notion en question, elle ne fixe pas implicitement de critères uniformes pour celle-ci. En conséquence, la détermination de ces critères relève de la compétence des Etats membres²²⁶. Dans l'autre, elle a considéré que, lorsque la directive s'abstient de toute précision, il convient d'admettre une interprétation flexible de la notion²²⁷. Cette notion sera alors définie par chaque Etat membre et pourra ainsi faire l'objet d'une conception stricte (gain manqué, perte subie) ou d'une conception large (redevances de licence, bénéfices du contrevenant, dommages-intérêts punitifs ou préétablis)²²⁸.

3. Principes régissant la détermination des dommages-intérêts

a) *Caractère compensatoire des dommages-intérêts*

- 121 Le fait que les dommages-intérêts doivent être "adaptés au préjudice" consacre le principe de compensation. Les dommages-intérêts doivent couvrir l'entier du préjudice subi et visent à replacer le titulaire du droit dans la situation telle qu'elle aurait été si la violation n'avait pas eu lieu²²⁹. Cela est confirmé au considérant 26 qui indique que le but de l'indemnisation n'est pas d'introduire des dommages-intérêts punitifs mais "de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire des droits tels que les frais d'identification et de recherche". Relevons également que la Proposition de la directive prévoyait une indemnité fixée au

²²⁴ Projet de rapport du 13 octobre 2003, PE 332.534/28-199, 105.

²²⁵ ZORYNSKI, N 61, 65, 67.

²²⁶ CJUE du 6 février 2003, aff. C-245/00, Rec. I-1251, cf. concl. A TIZZANO, Rec. I-1253, pt. 37: l'absence de définition de préjudice a pour but de "laisser une plus grande marge de liberté aux Etats membres, en considérant qu'une harmonisation plus poussée en la matière n'était pas nécessaire ou opportune".

²²⁷ CJUE du 20 septembre 2001, aff. C-168/00, cf. concl. A. TIZZANO: "la directive 90/314 s'abstient, elle, de toute précision et utilise la notion de dommage de façon générique et indifférenciée".

²²⁸ N 170 ss (droit allemand) ; N 231 ss (droit français).

²²⁹ BODEWIG/WANDTKE, 221; JANSEN, 162.

double des redevances mais qu'elle n'a finalement pas été retenue car elle paraissait trop proche des dommages-intérêts punitifs, étrangers aux systèmes de droit civil à finalité réparatrice²³⁰.

b) Caractère “adapté” des dommages-intérêts

122 En dépit du principe de compensation, le terme “adapté” ne signifie pas “égal à” et indique seulement que le calcul des dommages-intérêts doit prendre comme mesure le préjudice réellement subi sans nécessairement s’y limiter²³¹. Par ailleurs, si le membre de phrase “les autorités judiciaires compétentes ordonnent” oblige les tribunaux à ordonner une réparation lorsque les conditions de l’art. 13.1 sont remplies, la disposition leur offre la possibilité de choisir les facteurs déterminants²³². Les Etats membres et leurs autorités ont donc une importante *marge d’appréciation* et peuvent, s’ils le souhaitent, se détacher du principe de compensation²³³.

c) Dissuasion invitant à la surcompensation

123 La directive semble encourager ce détachement avec l’obligation de dissuasion de l’art. 3.2²³⁴. En effet, l’effet dissuasif encourage à la surcompensation, en tous les cas lorsque la violation permet une importante marge bénéficiaire et comporte un faible risque d’être découvert²³⁵. Toutefois, les considérants ne précisent pas comment interpréter l’art. 3.2 et il est impossible d’atteindre un effet dissuasif complet ou de fixer un degré particulier de dissuasion. L’art. 3.2 n’est donc qu’une norme programme, non une obligation concrète²³⁶. A l’instar de l’Accord ADPIC (art. 41.1), la dissuasion s’applique à l’ensemble du système et pas uniquement aux dommages-intérêts. Contrairement à l’Accord ADPIC, la directive prévoit uniquement des sanctions civiles et aucune mesure pénale. L’art. 3.2 consacre donc expressément le principe de *dissuasion* en matière de sanctions civiles, en obligeant les Etats membres et leurs autorités à tenir compte de manière générale de l’aspect dissuasif de leurs mesures civiles²³⁷.

124 Dans ce contexte, il existe une contradiction entre l’art. 13.1 et l’art. 3.2. En effet, le premier limite la réparation au préjudice subi (compensation), tandis que le deuxième invite à la surcompensation (dissuasion)²³⁸. Plusieurs éléments permettent de résoudre cette contradiction et d’admettre la *surcompensation*

²³⁰ MARTIN, La directive européenne, 7; HAAS, 4; HERRESTAHL, 124 s.

²³¹ AZZI, N 35, 709 ; AZEMA/GALLOUX, N 721. Cela ressort également des versions anglaise (“appropriate to the actual préjudice”) et allemande (“angemessenen Schadensersatz”), étant relevé que chaque version linguistique doit être prise en compte dans l’interprétation d’une norme : CJUE du 6 octobre 1982, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA c/ Ministère de la santé, aff. 283/81, pt. 18.

²³² MASSA/STROWEL, 15; ZOLYNSKI N 40; DE CANDE, 164 ; Voir également Synthèse du rapport n° 420 (2006-2007) de M. Laurent BETEILLE, 17 septembre 2007, 3.

²³³ GALLOUX, RTD com. 2004, 705 s.

²³⁴ KNAAK, 745, 747; SCHMIDT-SZALEWSKI, N 632.

²³⁵ KUR, Cui Bono?, 370; DREIER, 207-208; DREIER, GRUR Int. 2004, 707.

²³⁶ BODEWIG/WANDTKE, 222.

²³⁷ BODEWIG/WANDTKE, 222 ; SCHMIDT-SZALEWSKI, N 632.

²³⁸ TETZNER, 10; DREIER, GRUR Int. 2004, 706, 707: qui parle de conflit de buts (*Zielkonflikt*) entre l’art. 3.2 et l’art. 13 et qui explique que la simple compensation n’est généralement pas dissuasive et ne l’est en tout cas

sation. L'art. 13 consacre lui-même un certain détachement de la compensation avec la référence aux bénéficiaires du contrevenant et au versement de redevances de licence, ces deux postes se démarquant du dommage concret²³⁹. En outre, l'harmonisation *a minima* de la directive (art. 2.1) permet aux Etats d'aller au-delà de la protection prévue, notamment en fixant des indemnités supérieures au préjudice subi pour des motifs préventifs²⁴⁰. Par ailleurs, si le considérant 26 indique que la directive ne vise pas à introduire des dommages-intérêts punitifs au niveau européen ("le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs"), il ne semble pas l'interdire au niveau national²⁴¹. On pourrait même considérer que la partie de ce considérant relative aux dommages-intérêts punitifs ne s'applique qu'à la phrase précédente ("Le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé [sur] les redevances") et donc qu'au montant forfaitaire de l'art. 13 let. b²⁴². De plus, les options de calcul prévues par la directive concernent l'indemnité ("pour fixer les dommages-intérêts") et non le concept de préjudice, ce qui permettrait de se détacher de ce dernier²⁴³. Enfin, l'hostilité affichée par les institutions communautaires au sujet des dommages-intérêts punitifs semble avoir disparu²⁴⁴. En effet, l'art. 24 de la Proposition de règlement "Rome II"²⁴⁵ qui les considérait comme contraire à l'ordre public communautaire a été supprimé au profit d'une règle moins stricte selon laquelle "peut" être incompatible avec l'ordre public avec l'octroi de "dommages-intérêts non compensatoires" dont le montant est "excessif"²⁴⁶. Cette modification visait à "clarifier que les dommages-intérêts punitifs ne sont pas *ipso facto* excessifs"²⁴⁷.

- 125 Ainsi, de manière comparable à l'Accord ADPIC, la directive consacre les principes de compensation et de dissuasion. Elle suppose de mettre en œuvre la dissuasion au moyen de la compensation, selon la directive mais laisse une marge de manœuvre suffisante aux Etats membres pour admettre la surcompensation.

pas, lorsque le contrevenant réalise une importante marge bénéficiaire comportant peu de risque d'être découvert.

²³⁹ HERRESTAHL, 131. Contra, cf. MELLULIS, 682 et BODEWIG/WANDTKE, 225 : qui considèrent que les simples redevances de licence sont conformes au principe de compensation.

²⁴⁰ HERRESTAHL, 150.

²⁴¹ BODEWIG/WANDTKE, 222.

²⁴² HENRY, 165.

²⁴³ Projet de rapport du 13 octobre 2003, PE 332.534/28-199, 105.

²⁴⁴ Cf. AZZI, 709.

²⁴⁵ Proposition de règlement du Parlement et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) du 22 juillet 2003, COM(2003) 427 final: "l'allocation de dommages et intérêts non compensatoires, tels que les dommages et intérêts exemplaires ou punitifs, est contraire à l'ordre public communautaire". Cf. DREIER, GRUR Int. 2004, 708 et KUR, Enforcement Directive, 821: qui nuançaient déjà avec cette règle l'interdiction de dommages-intérêts punitifs.

²⁴⁶ Règlement n° 864/2007, adopté le 11 juillet 2007.

²⁴⁷ COM (2006) 83 final, amendement 50.

d) Proportionnalité limitant la surcompensation (montant plafond)

- 126 En raison de la marge d'appréciation laissée aux Etats membres et à leurs tribunaux ainsi que de l'obligation de dissuasion, la directive permet de prévoir des indemnités excédant le préjudice subi (surcompensation). Cette marge de manœuvre est toutefois limitée par certains principes directeurs.
- 127 Les dommages-intérêts doivent être octroyés dans le respect du principe de proportionnalité, autrement dit rester dans les limites de ce qui est "approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché par la réglementation violée"²⁴⁸. En effet, l'art. 3.2 dispose que les mesures doivent être "proportionnées" et "être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif", consacrant ainsi le principe de *check and balance*, également prévu à l'art. 41 al. 1 de l'Accord ADPIC et expliqué précédemment²⁴⁹. Par ailleurs, les considérants précisent que la directive a pour but d'encourager le fonctionnement du marché intérieur (consid. 7-10), ce qui suppose un équilibre entre la protection du titulaire et la libre concurrence. Les Etats membres peuvent donc prévoir une protection renforcée (art. 2.1) mais dans les limites de cet équilibre (protection du titulaire et libre concurrence)²⁵⁰. Observons que l'art. 2.1 admet une protection nationale renforcée en faveur du titulaire mais ne dit rien concernant les prétendus contrevenants. Selon nous, cette disposition est critiquable. En effet, elle ne permet pas de garantir l'équilibre entre la protection du titulaire et la libre concurrence car elle favorise la position des titulaires, en omettant celle des prétendus contrevenants qui peuvent également être des entreprises croyant agir en dehors de la sphère de protection du droit de PI concerné, ce qui peut dissuader certains acteurs du marché d'agir et être nuisible à la concurrence.
- 128 Les dommages-intérêts doivent être également déterminés "dans chaque cas de manière à *tenir dûment compte des caractéristiques* spécifiques de ce cas, notamment des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle et, lorsqu'il y a lieu, du caractère intentionnel ou non intentionnel de l'atteinte commise" (consid. 17). Relevons que le considérant 17 a été ajouté par le législateur lorsque le champ de la directive a été élargi à toutes les atteintes aux droits de propriété intellectuelle afin de prévoir des sanctions appropriées en cas de contrefaçon et piraterie²⁵¹ et que la directive a pour but de lutter contre la contrefaçon et la piraterie²⁵². Enfin, plusieurs analyses économiques démontrent que des sanctions aggravées à l'égard de violations "ordinaires" sont nuisibles à la concurrence car elles engendrent un effet dissuasif non seulement à l'égard de potentiels contrevenants mais également à l'égard d'acteurs économiques diligents²⁵³.

²⁴⁸ Arrêt *Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen G*, du 6 juillet 2000, aff. C-356/97. KNAAK, 745, 747.

²⁴⁹ N 61.

²⁵⁰ HERRESTAHL, 139-141 et 150; HEINZE, 386.

²⁵¹ Rapport du 5 décembre 2003 de la Commission juridique et du marché intérieur, PE 332.534, 47.

²⁵² MASSA/STROWEL, 9 ss; KUR, *Enforcement Directive*, 826.

²⁵³ LEMLEY, 1031 ss; PHEASANT, 9; KUR, *Cui Bono?*, 367-368.

129 Ainsi, la directive invite les Etats membres à appliquer les sanctions de manière graduée et proportionnée²⁵⁴, en fonction de la gravité de l’atteinte²⁵⁵. Le juge devra se laisser guider au cas par cas et distinguer les différents types d’atteintes. Il pourrait par exemple prévoir des dommages-intérêts plus élevés ou assouplir les exigences de preuve à l’égard de violations “qualifiées” et limiter les violations “ordinaires” au principe compensatoire²⁵⁶.

4. Modalités de calcul des *dommages-intérêts*

a) Méthode de calcul 1 (art. 13.1 let. a : tous les aspects appropriés)

130 Contrairement à l’Accord ADPIC, la directive prévoit expressément les modalités de calcul des dommages-intérêts. L’art. 13.1 let. a énumère une série de facteurs (“tous les aspects appropriés”) que le juge doit prendre en considération pour fixer le montant de la réparation qui doit être adaptée au préjudice subi en vertu de l’art. 13.1 *ab initio*.

i) Manque à gagner, conséquences négatives, aspects appropriés

131 La directive ne définit pas “le manque à gagner” et laisse aux Etats membres le soin de le faire²⁵⁷. La plupart des ordres juridiques définissent le manque à gagner comme les gains que le lésé aurait réalisés en l’absence de la violation. Par ailleurs, le calcul se fait souvent par référence aux bénéfices réalisés par le contrevenant sur lesquels on détermine la part que le lésé aurait pu réaliser en l’absence de violation²⁵⁸.

132 “Les conséquences négatives” et “tous les aspects appropriés” permettent d’appréhender l’évaluation de la manière la plus large possible, d’autant que les formulations “tels que” et “notamment” illustrent le caractère non exhaustif de la disposition. Les “conséquences négatives” correspondent par exemple à l’atteinte à la réputation du titulaire, à la perte de clientèle résultant de produits contrefaits de mauvaise qualité²⁵⁹, à la perte d’investissements destinés à générer et à promouvoir les produits et services protégés par le droit de propriété intellectuelle (frais de recherche et développement, de dépôts et de protection de titres de propriété intellectuelle, frais de marketing et de publicité)²⁶⁰. “Tous les aspects appropriés” permettent d’inclure tous types de frais liés à la violation (frais d’expertise, de conseils en

²⁵⁴ Rapport du 5 décembre 2003, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, A5-0468/2003 final, 7 ; Justification de l’amendement 1 du Parlement dans l’Avis du 2 octobre 2003, de la commission de l’industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie, PE 322.013, 2003/2004(COD), 5.

²⁵⁵ Projet de Rapport du 11 novembre 2003, Amendements de compromis, PE 332.534/10-19, Amendement 19 ; Rapport du 5 décembre 2003, PE 332.534, Amendement 38, 32.

²⁵⁶ Voir en ce sens, AZZI, 706, N 28 ; PEUKERT/KUR, 2 ; Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 684.

²⁵⁷ ZORYNSKI N 61, 65, 67.

²⁵⁸ HAAS, 3.

²⁵⁹ HAAS, 3.

²⁶⁰ DE CANDE, 164.

propriété intellectuelle, coûts salariaux induits dans l'entreprise pour gérer le procès)²⁶¹. Les honoraires d'avocats peuvent également en faire partie, à moins que le juge ne les considère comme des "autres frais exposés" de l'art. 14.

ii) Bénéfices injustement réalisés par le contrevenant

- 133 La directive ne précise pas si les "bénéfices injustement réalisés" (bénéfices du contrevenant) servent de simple indice de calcul pour le préjudice, plus précisément pour le gain manqué, ou s'ils peuvent représenter une prétention indépendante et être restitués en tant que tels²⁶².
- 134 En faveur de la première interprétation, selon le texte même de l'art. 13 al. 1 let. a, les bénéfices du contrevenant permettent uniquement de "fixer les dommages-intérêts", alors que le "recouvrement des bénéfices" est expressément prévu à l'art. 13.2. En effet, la directive n'envisage pas le recouvrement mais seulement la prise en considération des bénéfices du contrevenant. Cette approche est confirmée par la proposition de la directive qui n'incluait pas les bénéfices du contrevenant dans le calcul du dommage (art. 17.1) mais prévoyait leur recouvrement uniquement de manière facultative (art. 17.2) et en tant que sanction dissuasive à l'égard des violations intentionnelles commises à l'échelle commerciale²⁶³. De plus, la restitution des bénéfices s'accorde mal avec la notion de préjudice réellement subi du titulaire car elle s'oriente sur le patrimoine du contrevenant, non sur celui du titulaire, et son montant peut être nettement supérieur au préjudice subi par le titulaire.
- 135 En faveur de la deuxième interprétation, on pourrait considérer que les bénéfices du contrevenant correspondent aux gains manqués du titulaire, en admettant par une sorte de fiction que le titulaire aurait réalisé le même gain sans la violation²⁶⁴. Le lien entre l'art. 13.1 et l'art. 13.2 renforce cette interprétation : par un raisonnement *a fortiori* fondé sur une lecture systématique de l'art. 13 al. 1 et 2, on peut considérer que, si la restitution des bénéfices est possible lorsque le contrevenant est non fautif (art. 13 al. 2), elle doit être obligatoire lorsque le contrevenant est fautif (art. 13 al. 1). Par ailleurs, le législateur européen, malgré un désir d'harmonisation, semble vouloir respecter les différentes pratiques et laisse une importante marge d'appréciation aux Etats membres et à leurs autorités judiciaires²⁶⁵. Cette marge de manœuvre ressort également des travaux préparatoires. Dans la proposition de directive, l'art. 17.2 (2^{ème} phrase) prévoyant les modalités de calcul des bénéfices du contrevenant²⁶⁶ a précisément été rejeté, ce qui illustre la volonté du législateur de laisser les Etats membres sur

²⁶¹ MARTIN, La directive européenne, 4 ss, 23-24; MARTIN, L'évaluation doit être réformée, 7, 12.

²⁶² PEUKERT/KUR, 2; DREIER, GRUR Int. 2004, 706, 709.

²⁶³ Proposition de directive, COM (2003) 46 final, exposé des motifs, 25: le recouvrement des bénéfices représente "un élément dissuasif contre, par exemple, les infractions intentionnelles commises à l'échelle commerciale".

²⁶⁴ Un tel raisonnement existe notamment en Allemagne, "Objektive Schadensberechnung", GRUR 1995, 349, 352.

²⁶⁵ YOKARIS, 930; PERELMAN 363, 365.

²⁶⁶ L'art. 17.2 (2^{ème} phrase) disposait que: "pour l'établissement du montant des bénéfices réalisés par le contrevenant, le titulaire du droit n'est tenu de présenter de preuves qu'en ce qui concerne le montant de re-

ce point²⁶⁷. Par ailleurs, dans le projet de rapport du 13 octobre 2003, un amendement proposait de déduire de la restitution des gains d'éventuels dommages-intérêts compensatoires mais il n'a pas non plus trouvé d'écho favorable²⁶⁸. Certains auteurs estiment que la disposition n'est pas impérative²⁶⁹, que la rédaction floue de l'article laisse une importante marge d'appréciation aux tribunaux, ou encore que certaines phrases ont été manifestement mal rédigées et qu'elles ne peuvent être comprises comme telles²⁷⁰. Le recouvrement des bénéfices serait également conforme à l'objectif de dissuasion (art. 3.2), en privant le contrevenant de ses bénéfices illégitimes. Enfin, la restitution des bénéfices, représentant un moyen plus favorable au titulaire du droit, pourrait être de toute manière prévue par les Etats membres (art. 2.1)²⁷¹.

- 136 Les deux interprétations semblent possibles. Il est donc difficile de savoir si cette option va changer la pratique de calcul des dommages-intérêts dans les Etats membres. Le législateur ou le juge national pourra choisir l'une ou l'autre des interprétations.
- 137 Reste encore à étudier la question du cumul : ces bénéfices doivent-ils s'ajouter ou se substituer au manque à gagner du titulaire ? La directive permet d'aller au-delà du principe de compensation. En outre, la prise en compte des bénéfices du contrevenant n'est pas présentée comme une alternative au manque à gagner subi par le titulaire mais comme l'un des éléments à prendre en considération aux côtés de celui-ci. Par ailleurs, les bénéfices du contrevenant, en tant qu'ils permettent de "fixer" les dommages-intérêts et non simplement de constater leur existence, illustrent une tendance à se détacher de la notion stricte de diminution du patrimoine et à s'orienter vers une notion plus abstraite du préjudice²⁷². Enfin, le cumul représenterait un moyen plus favorable au titulaire du droit et pourrait donc être de toute manière prévu par les Etats membres (art. 2.1).
- 138 Le caractère ouvert de la disposition devrait donc permettre tant le recouvrement des bénéfices illicites que leur cumul avec le gain manqué. Toutefois, cela conduira inévitablement à des différences importantes entre les législations nationales, certaines législations permettant le recouvrement des bénéfices du contrevenant, d'autres s'en servant uniquement comme base de calcul du dommage²⁷³, et donc à l'échec du but de rapprochement des législations (consid. 8-10).

cettes brutes réalisées par le contrevenant, et ce dernier est tenu d'apporter la preuve de ses frais déductibles et des gains imputables à des facteurs autres que protégés.

²⁶⁷ COUDERC 249, 255. A ce sujet, on peut mentionner les conclusions de l'avocat général Cosmas dans l'arrêt Butterfly, du 23 mars 1999, aff. C-60/98, pt. 27, qui sont antérieures à la directive mais qui reflètent bien cette interprétation : "le pouvoir d'appréciation accordé aux Etats membres [...] est particulièrement large [car] la préférence a été donnée à cette formulation générale plutôt qu'à la proposition faite par le Parlement qui définissait [la notion à interpréter]."

²⁶⁸ Projet de rapport du 13 octobre 2003, PE 332.534, Amendement 167, art. 17.1 let. c et justification, 104-105.

²⁶⁹ BRÜNING-PETIT, 351.

²⁷⁰ MARTIN, La directive européenne, 7-9.

²⁷¹ HERRESTAHL, 150.

²⁷² ZAHN, 97.

²⁷³ N 187 (droit allemand) ; N 246 (droit français).

iii) *Préjudice moral*

139 La disposition prévoit également la réparation du préjudice moral. Cette notion est très courante en droit d'auteur, où les violations concernent souvent autant les droits pécuniaires que le droit moral²⁷⁴. En droit de la propriété industrielle, il est en revanche délicat de concevoir un préjudice moral (distinct du préjudice économique) susceptible d'être subi par une société commerciale. Il s'agit éventuellement de la dévalorisation du droit de PI ou de la dégradation de sa réputation auprès de sa clientèle, la contrefaçon étant souvent de moindre qualité, et des troubles qui peuvent être générés par la confusion entre produits protégés par une marque, un brevet ou un design et produits contrefaisants²⁷⁵. En tout état, cette notion pourra être interprétée par le juge comme un élément de plus relevant du préjudice et permettre d'appréhender le préjudice de manière plus large²⁷⁶.

b) *Méthode de calcul 2 (art. 13.1 let. b : montant forfaitaire)*

140 L'art. 13.1 let. b prévoit une autre méthode de calcul des dommages-intérêts sur la base d'une somme qui ne peut être inférieure au montant des "redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte" (méthode de la redevance). Selon le texte de la disposition, l'art. 13.1 let. b s'applique "à titre d'alternative" et "dans des cas appropriés" et représente ainsi une alternative à l'art. 13.1 let. a, notamment lorsqu'on ne parvient pas à établir les éléments de la première méthode. En vertu de l'art. 13.1 *ab initio*, elle doit cependant être "adapté[e] au préjudice" et suppose au moins l'existence de celui-ci.

i) *Fondement dogmatique*

141 Rattachée à l'art. 13.1, la méthode de la redevance représente une responsabilité pour faute et une modalité de calcul "des dommages-intérêts adaptés au préjudice". Sur cette base, les Etats membres auront tendance à la rattacher à l'action en réparation du préjudice²⁷⁷. Faisant l'objet d'une modalité de calcul distincte de l'art. 13.1 let. a, elle devra cependant se détacher des notions de "manque à gagner", "conséquences négatives" ou aux autres postes de la lettre a et devra, tout au plus, être adaptée au préjudice réellement subi qui sera défini par les Etats membres²⁷⁸.

142 La méthode de la redevance pourrait également avoir d'autres fondements, tels que celui de l'enrichissement sans cause²⁷⁹ qui permet de condamner un contrevenant "innocent" à payer une rémunération pour l'utilisation du bien en question. En effet, en raison de l'harmonisation *a minima*, le législateur national peut s'écarter du système proposé. Par ailleurs, le paiement d'une redevance indé-

²⁷⁴ DE BELLEFONDS, N 1040.

²⁷⁵ MARTIN, La directive européenne, 17.

²⁷⁶ DE CANDE, 164.

²⁷⁷ Voir KUR, Cui Bono?, 367: qui parle de sous-catégorie de calcul du dommage; ZAHN, 97-98.

²⁷⁸ GALLOUX, RTD com. 2004, 705.

²⁷⁹ Dans la plupart des pays européens, un contrevenant "innocent" peut être condamné à payer une rémunération pour l'utilisation du bien en question; KUR, Enforcement Directive, n.34: en Allemagne, ce résultat peut être obtenu sur la base de l'enrichissement illégitime (§ 812.1 BGB).

pendamment de toute faute du contrevenant représenterait une mesure plus favorable pour le titulaire (art. 2.1)²⁸⁰. La méthode de la redevance pourrait être également rattachée à l'art. 13.2 en considérant les redevances comme une économie de dépenses du contrevenant²⁸¹. Cependant, si ces deux autres fondements (enrichissement sans cause, art. 13.2) sont envisageables, ils sont selon nous peu souhaitables car ils conduiraient à l'échec du but de rapprochement des législations (cons. 8-10). Par ailleurs, si le législateur européen avait voulu adopter une méthode analogue à celle du montant forfaitaire mais en dehors de toute faute, il ne l'aurait pas prévue à l'art. 13.1. Il convient donc de privilégier le fondement consistant à rattacher la méthode à l'art. 13.1 et de la considérer comme une méthode permettant d'apprécier le préjudice subi.

ii) Preuve du préjudice

- 143 Une question essentielle est de déterminer si l'octroi d'un montant forfaitaire suppose la preuve d'un préjudice subi. En tant que méthode de calcul de l'art. 13.1, elle doit être "adapté[e] au préjudice" et suppose au moins l'existence de celui-ci.
- 144 La formule "Les autorités judiciaires peuvent décider" de la let. b est permissive et offre au juge le pouvoir de décider du prononcé de cette mesure²⁸². Par ailleurs, la disposition précise que le montant forfaitaire sera alloué "à titre d'alternative" et "dans des cas appropriés". Cela rappelle l'art. 45.2 Accord ADPIC qui prévoit la remise du gain et les dommages-intérêts préétablis "dans des cas appropriés", soit en cas de difficultés de preuve du préjudice et en cas d'atteinte grave²⁸³. Selon le considérant 26, les termes "à titre d'alternative" et "dans des cas appropriés" renvoient aux situations dans lesquelles le préjudice subi est difficile à déterminer. Tel est le cas lorsque le titulaire n'est pas en mesure d'établir les "aspects appropriés" prévus à la lettre a, en raison du faible nombre d'éléments de preuve réunis. Même si le considérant a un caractère non contraignant et si son contenu est exemplatif (avec l'emploi du terme "par exemple" et le conditionnel modal "pourrait également être calculé")²⁸⁴, il formalise un objectif qui s'impose à l'interprète de la disposition²⁸⁵ et limite ainsi la liberté des autorités en charge de la mise en œuvre de la disposition²⁸⁶. Le juge devra donc ordonner cette mesure, en tous les cas, lorsque les éléments de preuves de la lettre a font défaut. Naturellement, l'Etat membre

²⁸⁰ HERRESTAHL, 150; qui considère que la directive manque d'exigences claires concernant le fondement dogmatique des méthodes de calcul.

²⁸¹ DREIER, GRUR Int. 2004, 706, 710.

²⁸² ZOLYNSKI, N 39-40.

²⁸³ N 76.

²⁸⁴ Guide pratique commun du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, OPOCE, 2003, pt 10 développant le point 10 de l'accord institutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (JOCE 17 mars 1999, C 73/1); KEREVER, RIDA 171/1997 79, 89; OST/VAN DE KERCHOVE, 11 et 33.

²⁸⁵ CJUE 3 février 2000, aff. C-293/98, Rec. I-651, pts. 15 ss, spéc. pt. 19: "c'est à la lumière des considérants qu'il y a lieu d'examiner la question posée sur l'interprétation de l'article...de la directive"; ZORYNSKI, N 90.

²⁸⁶ BERGEL, 73.

demeure libre d'aménager la disposition dans un sens plus favorable aux intérêts du titulaire (art. 2.1), notamment en admettant le montant forfaitaire du seul fait de la violation.

145 La preuve d'un préjudice pourrait être admise de manière abstraite, par exemple du seul fait de la violation du droit. Dans ce cas, le montant forfaitaire revient à une sorte de condamnation automatique et s'apparente aux dommages-intérêts préétablis²⁸⁷ ou encore à la méthode dite de l'enrichissement illégitime²⁸⁸. La preuve d'un préjudice pourrait être également admise de manière stricte et supposer par exemple la démonstration d'un dommage concret. Dans ce cas, la preuve du préjudice doit être facilitée, voir présumée dans la mesure où le montant forfaitaire vise à contourner les difficultés de preuves de la lettre a et représente une modalité de calcul distincte de l'art. 13.1 let. a. Par ailleurs, il convient de tenir compte de l'obligation de dissuasion (art. 3.2) et du fait que des dommages-intérêts ont un effet dissuasif lorsque leur condamnation est certaine, c'est-à-dire lorsqu'ils sont octroyés, indépendamment de la preuve du dommage concret²⁸⁹. C'est à la lumière de ces considérations et afin d'atteindre le résultat poursuivi par la directive (effet utile) que les Etats membres déterminent les critères pour assurer "le respect de la notion communautaire"²⁹⁰. Une simple vraisemblance de préjudice devrait être suffisante et le lien de causalité entre la violation et le préjudice présumé. Toute allégation par le contrevenant que le titulaire ne lui aurait pas accordé une licence autrement devrait être tenue pour non pertinente²⁹¹. Plusieurs cas de figure sont envisageables. L'existence d'un préjudice devra être présumée du seul fait de la présence de contrefaçons sur le marché, celles-ci provoquant en principe soit un manque à gagner, soit au moins un trouble commercial (notamment lorsque le contrevenant et le titulaire ne sont pas concurrents). En revanche, l'existence d'un préjudice sera plus délicate à admettre lorsque le titulaire n'a pas encore exploité son droit ou lorsque le contrevenant n'a pas encore mis des contrefaçons fabriquées sur le marché car, dans les deux cas, il est incertain que le titulaire subisse un préjudice.

146 En définitive, sauf à admettre que l'art. 13 al. 1 let. b institue une méthode autonome détachée de l'existence d'un préjudice réellement subi, le montant forfaitaire ne libère pas le titulaire du droit de la preuve d'un préjudice subi. Toutefois, le montant forfaitaire représente un minimum au-dessous duquel le juge ne peut aller, dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice subi. La logique du système exige ainsi de faciliter, voire de présumer l'existence d'un préjudice.

iii) Cumul

147 Un autre point à élucider est celui de savoir si le montant forfaitaire de la lettre b peut être cumulé avec celui de la lettre a. Une interprétation littérale et historique conduit à rejeter le cumul. A la lettre

²⁸⁷ MASSA/STROWEL, 15: qui traitent de la proposition de la directive mais dont le raisonnement est transposable pour le texte final de la directive.

²⁸⁸ La plupart des législations permettent de condamner un contrevenant "innocent" au paiement d'une redevance, cf. KUR, *Enforcement Directive*, n. 34.

²⁸⁹ DESURMONT, 182.

²⁹⁰ CJUE 6 février 2003, SENA, aff. C-245/00, Rec. I-1251, pt. 38 et 14 juillet 2005, LAGARDERE, aff. C-192/04, pt. 48 ss. A. TIZZANO, concl. dans l'aff. C-245/00, Rec. I-1253, pt. 46; ZORYNSKI, N 98 et 100.

²⁹¹ GALLOUX, *Propriétés Intellectuelles*, 153; MASSA/STROWEL, 15.

b, les termes “à titre d’alternative” et “ou” signifient que cette mesure est une alternative à la lettre a. Dans le texte de la directive adoptée le 9 mars 2004, le terme “ou” ne figurait pas et a été ajouté par le Conseil de l’Union européenne entre cette date et sa publication le 26 avril 2004²⁹². Ce supplément a vraisemblablement pour but de clarifier le libellé. Dès lors, les autorités judiciaires ont le choix entre, d’une part, une indemnisation prenant en considération notamment le manque à gagner du lésé et les bénéfices du contrevenant (le préjudice moral dans certains cas et tout aspect approprié) et, d’autre part, un montant forfaitaire, mais elles ne peuvent pas cumuler les deux.

- 148 Cependant, selon nous, une interprétation téléologique conduit à admettre le cumul. La directive permet aux Etats membres de prévoir des mesures plus favorables aux titulaires de droit (art. 2.1), ce qui serait le cas du cumul. On pourrait par ailleurs considérer que le cumul est uniquement interdit lorsque la réparation concerne le même poste du préjudice (p.ex. réparation du gain manqué cumulée avec la méthode des redevances) mais qu’il doit être admis lorsque la réparation porte sur des postes différents (p.ex. réparation des frais de poursuite cumulée avec la méthode des redevances). En définitive, la directive laisse aux Etats membres la liberté d’opter pour le cumul ou pour le rejet du cumul.

iv) Augmentation des redevances

- 149 La proposition de la directive du 30 janvier 2003 prévoyait la possibilité pour le titulaire de réclamer le doublement des redevances (art. 17 al. 1 let. a). Selon le Parlement européen et le Conseil, celui-ci ne constituait pas des dommages-intérêts punitifs mais un “dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais - tels que les frais administratifs en vue d’identifier l’atteinte et la recherche de l’origine de l’atteinte - encourus par le titulaire du droit”²⁹³. En dépit de ces justifications, cette disposition aurait nécessité une réforme du régime d’indemnisation de la plupart des pays de droit civil où une somme fixée au double des redevances, supérieure au préjudice, aurait pu être considérée comme punitive²⁹⁴.

- 150 La version définitive de la directive 2004/48/CE a diminué ce montant, passant du doublement des redevances au minimum des redevances simples (dit montant forfaitaire). Le Parlement européen et le Conseil ont justifié ce montant de la même manière que le doublement des redevances, en expliquant qu’il ne s’agit pas de “dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d’identification” (consid. 26). La disposition permet ainsi expressément aux Etats membres de fixer un montant supérieur aux redevances de licence ; elle commande d’allouer “au moins” celles-ci mais n’empêche pas d’octroyer plus²⁹⁵. Par ailleurs, contrairement à la proposition de la directive qui prévoyait un plafond au double de redevance, le texte final ne limite pas le pouvoir

²⁹² MARTIN, L’évaluation doit être réformée, 17.

²⁹³ Proposition de directive relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, examen des dispositions, article 17.

²⁹⁴ MARTIN, La directive européenne, 7; HAAS, 4.

²⁹⁵ KUR, Cui Bono?, 367; BRÜNING-PETIT, 352.

discrétionnaire du tribunal de prévoir davantage (triple, quadruple). Dès lors, la question de la multiplication des redevances doit être analysée.

- 151 L'augmentation des redevances peut être justifiée de plusieurs manières. Elle est justifiée par l'obligation de dissuasion (art. 3.2). Celle-ci invite à augmenter le montant des redevances, ce qui a été d'ailleurs observé dans les travaux préparatoires²⁹⁶. Le montant des redevances simples n'aurait pas d'effet dissuasif, dans la mesure où le seul risque encouru par le contrevenant est d'être assimilé à un preneur de licence avec l'obligation du paiement de redevances normalement dues en cas d'utilisation licite²⁹⁷. A cela s'ajoute le fait que le lésé renonce souvent à intenter un procès, en raison des frais élevés et du caractère aléatoire de celui-ci (surtout lorsqu'il est une PME, un inventeur ou un artiste indépendant). En outre, si la directive semble limiter l'indemnité au dommage concret, elle permet pourtant l'octroi de montants qui peuvent lui être supérieurs, notamment avec la mention "au moins du montant des redevances" et le recouvrement des bénéficiaires ou les dommages-intérêts préétablis. De plus, le doublement des redevances est déjà reconnu dans plusieurs systèmes juridiques de l'Union européenne (p.ex. Autriche, Allemagne) et pourra rester en vigueur, étant plus favorable au titulaire du droit (art. 2.1).
- 152 L'augmentation des redevances peut être également rejetée pour plusieurs raisons. L'augmentation des redevances conduirait souvent à l'octroi de montants supérieurs au préjudice subi et s'écarterait ainsi de l'art. 13. Par ailleurs, si l'on peut admettre que le doublement des redevances représente une sanction justifiée pour certaines atteintes, particulièrement les cas de contrefaçon et piraterie, tel n'est pas nécessairement le cas pour les violations "ordinaires"²⁹⁸. Or, la directive couvre toutes les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et, selon plusieurs analyses économiques, les violations "ordinaires" de propriété intellectuelle ne devront pas faire l'objet de sanctions excessives²⁹⁹. Ces considérations permettent de conclure que les violations qualifiées devraient pouvoir faire l'objet de redevances augmentées mais que les violations ordinaires devraient être limitées aux redevances simples.
- 153 On peut donc conclure que la directive permet expressément l'octroi de montants supérieurs aux redevances de licence sans l'imposer et qu'elle prévoit un montant plafond limité au principe de compensation à l'égard de violations ordinaires mais pas nécessairement à l'égard des violations qualifiées qui peuvent faire l'objet de redevances augmentées (sous réserve des principes régissant la détermination des dommages-intérêts).

²⁹⁶ Proposition de la directive, Examen des dispositions, art. 17; proposition de la directive, 58: "Au cours de la consultation, tous les participants ont été unanimes pour souligner le manque d'effet dissuasif des moyens actuels" et que les dommages-intérêts "étaient d'un montant beaucoup trop bas et pas assez dissuasifs".

²⁹⁷ PEUKERT/KUR, 1; MARTIN, La directive européenne, 26; MARTIN, Le brevet stratégique anti-contrefaçon, 18-20; KUR, Cui Bono?, 366; PATNAIK, 191 ss.

²⁹⁸ Les notions de violations qualifiées et ordinaires seront traitées en détail plus loin, N 408 ss.

²⁹⁹ N 743 s.

III. Art. 13.2 : remise du gain et dommages-intérêts préétablis

154 De manière comparable à l'art. 45.2 Accord ADPIC, l'art. 13.2 prévoit des alternatives à la réparation du préjudice avec le recouvrement des bénéfices ou des dommages-intérêts préétablis. Contrairement à l'art. 13.1, l'art. 13.2 est facultatif et applicable même en l'absence de faute du contrevenant. Par ailleurs, contrairement à l'art. 45.2 Accord ADPIC, il ne limite pas ce type d'indemnités aux "cas appropriés".

1. Absence de condition de faute et de dommage

155 Le recouvrement des bénéfices ou les dommages-intérêts préétablis peuvent être alloués à l'égard de contrevenants "innocents", soit ceux ayant agi sans savoir ou sans raison valable de savoir qu'ils violent un droit de propriété intellectuelle. L'art. 13.2 institue ainsi une responsabilité indépendante de la faute. Il appartient ensuite à chaque législation de définir celle-ci. Il vise les contrevenants qui n'ont pas été mis en garde préalablement à l'action en contrefaçon et qui ne sont pas considérés comme des professionnels suffisamment avertis dans le domaine des produits et services contrefaisants³⁰⁰. A noter que, compte tenu de la notion large de connaissance, le contrevenant sera en principe déjà condamné selon l'art. 13.1³⁰¹.

156 Le recouvrement des bénéfices ou les dommages-intérêts préétablis peuvent être alloués, indépendamment du préjudice subi. En effet, contrairement à l'art. 13.1, ils ne doivent pas être "adaptés au préjudice".

2. Remise du gain

157 Les Etats membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices réalisés par le contrevenant. La directive ne donne aucune définition légale (ou précision terminologique) de ces bénéfices, ce qui laisse une certaine marge d'appréciation aux Etats membres ou à leurs autorités judiciaires³⁰². Cette liberté peut être également déduite des travaux préparatoires. Dans la proposition de directive, l'art. 17.2 (2^{ème} phrase) précisait le mode de calcul des bénéfices injustement réalisés³⁰³. On peut déduire du rejet de cette proposition que le législateur communautaire entendait laisser aux Etats membres une marge de manœuvre sur ce point. Par ailleurs, dans le projet de rapport du 13 octobre 2003, un amendement proposait de déduire de la restitution des gains d'éventuels dommages-intérêts compensatoires mais il n'a pas non plus trouvé d'écho favorable³⁰⁴.

³⁰⁰ MARTIN, La directive européenne, 7.

³⁰¹ N 115.

³⁰² YOKARIS, 929 s.; PERELMAN, 363, 365.

³⁰³ L'art. 17.2 (2^{ème} phrase) disposait que: "pour l'établissement du montant des bénéfices réalisés par le contrevenant, le titulaire du droit n'est tenu de présenter de preuves qu'en ce qui concerne le montant de recettes brutes réalisées par le contrevenant, et ce dernier est tenu d'apporter la preuve de ses frais déductibles et des gains imputables à des facteurs autres que protégés".

³⁰⁴ Projet de rapport du 13 octobre 2003, PE 332.534, Amendement 167, art. 17.1 let. c et justification, 104-105.

- 158 La mesure du recouvrement des bénéfices semble avoir pour but principal d'empêcher le contrevenant de s'enrichir aux dépens du lésé et de sanctionner son comportement. Cela ressort notamment de la proposition de directive qui prévoyait le recouvrement des bénéfices comme une sanction particulière pour les cas d'infractions intentionnelles commises à l'échelle commerciale. En effet, l'exposé des motifs relatif à l'art. 17.2 précisait que le recouvrement des bénéfices réalisés par le contrevenant qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts compensatoires permettait de prévoir "un élément dissuasif contre, par exemple, les infractions intentionnelles commises à l'échelle commerciale"³⁰⁵.
- 159 La relation entre l'art. 13.1 et l'art. 13.2 permet de tirer les conclusions suivantes. L'effet utile de l'art. 13 suppose de sanctionner un contrevenant fautif (art. 13.1) plus sévèrement qu'un contrevenant innocent (art. 13.2). La logique aurait donc voulu que les indemnités de l'art. 13.2, particulièrement sévères, soient prévues à l'égard de contrevenants fautifs de l'art. 13.1³⁰⁶ mais pas nécessairement à l'égard de contrevenants innocents. Par un raisonnement *a fortiori*, on devrait donc considérer que, si le recouvrement des bénéfices peut être admis à l'égard de contrevenants innocents à l'art. 13.2, il doit l'être d'autant plus à l'égard de contrevenants fautifs à l'art. 13.1.

3. Dommages-intérêts préétablis

- 160 Au lieu d'exiger du titulaire du droit qu'il quantifie les conséquences réelles de l'atteinte, les Etats membres peuvent lui permettre de réclamer des dommages-intérêts préétablis. Ceux-ci consistent à prévoir dans la loi un montant fixe de dommages-intérêts pour chaque atteinte au droit de propriété intellectuelle. Le montant précis est à la discrétion du tribunal (sous réserve des conditions légales) qui tient en principe compte de différents facteurs, tels que le comportement des parties avant l'action en justice et au cours de celle-ci et la nécessité d'empêcher d'autres violations. Les dommages-intérêts préétablis étaient sujets à controverse dans plusieurs systèmes juridiques car leur montant peuvent excéder le préjudice réellement subi et être ainsi considéré comme des dommages-intérêts punitifs. Le fait que la directive les prévoit désormais expressément à l'art. 13 al. 2, donc indépendamment du préjudice réellement subi, met un terme à cette controverse.
- 161 Les dommages-intérêts préétablis ont pour but d'alléger la charge du titulaire du droit s'agissant de quantifier les conséquences réelles de l'atteinte et de permettre aux tribunaux d'accorder une indemnisation lorsque le montant du dommage est difficile à évaluer³⁰⁷. Ils ont également pour but de rembourser les frais de justice, d'identification et de quantité de biens contrefaits³⁰⁸. Sur cette base, il est difficile de distinguer clairement les dommages-intérêts préétablis de l'art. 13.2 du montant forfaitaire de l'art. 13.1 let. b. En effet, les deux indemnités poursuivent le même objectif, c'est-à-dire pallier les difficultés de preuve du dommage et rembourser au titulaire les frais de justice. La relation entre l'art. 13.1 et 13.2 permet de tirer les deux conclusions suivantes. D'abord, selon l'effet utile de la disposi-

³⁰⁵ Proposition de directive, COM(2003) 46 final, exposé des motifs, 25.

³⁰⁶ HERRESTAHL, 141.

³⁰⁷ Projet de Rapport du 17 septembre 2003, PE 332.534, Justification de l'Amendement 19, 22.

³⁰⁸ Rapport de juin 1999 sur les réponses au livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie, 19 et 26.

tion et une interprétation logique de celle-ci, si les dommages-intérêts de l'art. 13.2 sont admis à l'égard de contrevenants innocents et libèrent le lésé de l'obligation de prouver son dommage, le montant forfaitaire de l'art. 13.1 à l'égard de contrevenants fautifs devrait obligatoirement libérer le titulaire de la preuve du dommage. Ensuite, si les dommages-intérêts préétablis sont admis à l'égard de contrevenants innocents à l'art. 13.2, ils devraient être obligatoirement inférieurs au montant forfaitaire admis à l'égard de contrevenants fautifs à l'art. 13.1.

B. Droit allemand

I. Introduction

162 En Allemagne, la réparation du dommage suppose, conformément aux lois de propriété intellectuelle, une faute du contrevenant et, conformément aux conditions de l'action en dommages-intérêts (§§ 249ss *Bürgerliches Gesetzbuch*, BGB), la preuve d'un dommage, de son montant et d'un lien de causalité entre la violation et le dommage. Afin de contourner les difficultés de preuve, la jurisprudence a développé trois méthodes de calcul du dommage (triple méthode de calcul, *dreifache Schadensberechnung*), en permettant au lésé de réclamer, à choix, la réparation du dommage concret (méthode 1), la restitution des bénéfices du contrevenant (méthode 2) et le paiement de redevances de licence (méthode 3). A côté de l'action en dommages-intérêts, le lésé peut également réclamer la restitution des bénéfices en cas de faute intentionnelle du contrevenant sur la base de l'action en gestion d'affaire sans mandat (*Geschäftsführung ohne Auftrag*, §§ 687.2, 681(2), 667 BGB) et les redevances de licence indépendamment de la faute du contrevenant sur la base de l'action en enrichissement illégitime (*Ungerechtfertigte Bereicherung*, §§ 812ss BGB)³⁰⁹.

163 Afin de transposer la directive 2004/48/CE, la *loi de transposition*³¹⁰ a codifié dans les lois spéciales de propriété intellectuelle la triple méthode de calcul, en disposant pour tous les droits de propriété intellectuelle³¹¹ :

“Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.”

164 La première phrase renvoie à l'action en dommages-intérêts. Les deuxième et troisième phrases prévoient expressément les modalités de calcul de l'indemnité. La loi de transposition rattache ainsi la triple méthode de calcul à l'action en dommages-intérêts, mettant fin aux controverses doctrinales³¹².

³⁰⁹ ZAHN, 5.

³¹⁰ Gesetz zur Umsetzung der EU-Durchsetzungs-Richtlinie du 11.04.2008. Pour une présentation générale de la loi, voir KITZ, NJW 2008, 2374 ; KITZ, GRUR Int. 2008, 450.

³¹¹ §§ 139.II 1, 2 PatG ; 24.II 1, 2 GebrMG ; 14 VI 1, 2 MarkenG ; 97.II 1, 2 UrhG ; 42.II 1, 2 GeschmMG ; 37.II 1, 2 SortenG.

³¹² HERRESTAHL, 50.

Par ailleurs, elle prévoit expressément les modalités de calcul dans les lois spéciales alors qu'auparavant il fallait se référer au droit commun.

- 165 Nous analyserons en premier lieu l'action en dommages-intérêts (ou en réparation du préjudice) selon la loi de transposition (II), en nous limitant aux conditions de faute et de préjudice. En deuxième lieu, une analyse détaillée des modalités de calcul des dommages-intérêts permettra de comprendre quel(s) impact(s) celles-ci auront sur la pratique des tribunaux (IV).

II. Réparation du préjudice (§§ 249 ss BGB)

1. Faute

- 166 La loi de transposition n'a pas modifié la condition de faute. Elle n'a repris que la première hypothèse de l'art. 13, dans la mesure où la réparation du préjudice suppose une faute du contrevenant, soit que celui-ci ait agi "intentionnellement ou par négligence" (*vorsätzlich* ou *fahrlässig*). L'intention suppose la connaissance et la volonté de réaliser une activité contrefaisante³¹³. La négligence suppose un manquement aux devoirs de diligence, autrement dit que le contrevenant aurait dû se rendre compte du caractère contrefaisant de son activité en prenant les précautions nécessaires, telles que faire des recherches préalables³¹⁴. La loi de transposition traite ainsi de la même façon le contrevenant intentionnel et le contrevenant négligent. En outre, la notion de faute en droit allemand (intention ou négligence) correspond à celle de connaissance de la directive (sachant ou devant le savoir)³¹⁵.
- 167 Toutefois, la condition de faute a peu d'importance en pratique car, lorsque l'intention ne peut être prouvée, la négligence est en principe admise³¹⁶. De plus, la négligence est généralement présumée dès que la violation est constatée car on considère que des précautions suffisantes auraient dû attirer l'attention du contrevenant sur la violation³¹⁷. Elle est en tous les cas présumée à l'égard du fabricant et du commerçant. Celui qui *fabrique* un produit susceptible de violer un droit de propriété intellectuelle est tenu de faire des recherches préalables, notamment auprès d'un conseil en propriété intellectuelle, pour s'assurer que son produit ne viole pas le droit d'un tiers³¹⁸. Celui qui *commercialise* (im-

³¹³ DREIER, GRUR Int. 2004, 706, 707; HUBMANN/GÖTTING, § 26 N 9.

³¹⁴ BGH GRUR 1977, 250, 252, "Kunststoffhohlprofil"; BGH GRUR 1960, 186, "Arctos"; OLG Hamburg, GRUR RR 2005, 109, "Vorabinformation"; BGH GRUR 2006, 575, "Melanie"; MEIER-BECK, 115.

³¹⁵ HERRESTAHL, 124; KÄMPER, 542. Voir toutefois, DREIER, GRUR Int. 2004, 706, 707, qui se demande si la faute civile allemande ne va pas au-delà de la notion de connaissance de la directive, dans la mesure où elle couvre également la négligence légère. Celle-ci a cependant été supprimée de la loi (RefE, 67).

³¹⁶ BGH GRUR 1982 102, 104, "Masterbänder"; BGH ZUM 1988, 247, "Vorentwurf II"; SCHULZE, 702 ss; KRASSER, GRUR Int. 1980, 259, 260 ; MEIER-BECK, 115.

³¹⁷ MEIER-BECK, 115: analyse la faute en cas d'atteinte au droit sur un brevet mais dont le raisonnement peut être transposé aux autres droits de propriété industrielle.

³¹⁸ BGH 2006, 575, "Melanie"; BGH GRUR 1958, 288, 290, "Dia-Rähmchen I"; GRUR 1977, 598, 601, "Autoskooter-Halle". Voir toutefois deux décisions, BGH GRUR 1960 186, "Arctos" et BGH GRUR 1957, 222, "Sultan", dans lesquelles le fait de se renseigner auprès d'un conseil ou de l'institut d'enregistrement a été jugé insuffisant.

porte ou met en circulation) un produit, doit s'assurer que son fournisseur a respecté les devoirs de précaution (diligence)³¹⁹.

- 168 La loi de transposition n'a pas retenu l'hypothèse de l'art. 13.2 de la directive applicable indépendamment de toute faute³²⁰ mais le lésé pourra toujours réclamer des redevances de licence sur la base de l'action en enrichissement illégitime (812ss BGB)³²¹, lorsqu'aucune faute ne peut être imputée au contrevenant³²².

2. Préjudice

- 169 Contrairement à la condition de faute, celle de préjudice fait l'objet de certaines nouveautés sous l'empire de la nouvelle loi de transposition, raison pour laquelle nous analyserons cette condition avant et après la loi de transposition.

a) *Avant la transposition*

i) *Principes du droit commun*

- 170 Avant la loi de transposition, les lois spéciales disposaient déjà que le contrevenant fautif devait réparer le dommage résultant de la violation³²³. A la place de la réparation du dommage, la restitution des bénéfices du contrevenant était prévue par les §§ 97.1 UrhG et 14a.I GeschMG et était également admise dans les autres matières de propriété intellectuelle³²⁴. En outre, une réduction de l'indemnité était prévue par les §§ 139.2 PatG, 24.2 GebrMG, 14a.1 GeschMG, 37.2 SortenSchG, 9.1 HalbSchG en cas de négligence légère³²⁵.

³¹⁹ BGH GRUR 2006, 575, "Melanie".

³²⁰ HAFT/DONLE/EHLERS/NACK, 403, 406; Conclusions du "Fachausschusses für Patent- und GebrauchsmusterR" du 13.12.2004, Protocole de STAUDER, GRUR 2005, 401, 402.

³²¹ Cf. § 812.1 (1^{ère} phrase): "Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet."

³²² BGH GRUR 1977, 250, 253, "Kunststoffhohlprofil I"; BGH GRUR 1966 375, 377, 379, "Messmer-Tee II"; BGH GRUR 1977, 781, 783, "Sprengwirkungshemmende Bauteile". Cf. DREIER, GRUR Int. 2004, 706, 710.

³²³ Art. 97.1 S.1 UrhG; 139.2 PatG; 14.6, 15.5 MarkenG; 14a.1 S.1 GeschMG; 24.2 GebrMG; 37.2 SortenSchG; 9.1 HalbSchG (en droit de la concurrence, art. 13.6, 19 UWG).

³²⁴ 22 ROHG (Cour commerciale d'appel du Reich) 319; 1980 JW 152, 35 RGZ 63, 43 RGZ 56, 82 BGHZ 299, 1982 GRUR 301, 14 IIC 115 (1983), "Kunststoffhohlprofil II".

³²⁵ BENKARD/ROGGE/GRABINSKI, § 139: expliquent que cette réduction de l'indemnité n'est pas mise en pratique par les tribunaux. Même en cas de négligence légère, le juge peut conclure à la réparation intégrale du dommage: BGH GRUR 1968, 33, 38, "Elektrolackieren"; GRUR 1973, 411, 414, "Dia-Rähmchen VI"; BECKENSTRÄTER, 231

171 Les conditions d'application et le montant de la réparation étaient ensuite régis par le droit commun de l'action en dommages-intérêts (§§ 249ss BGB)³²⁶. Conformément aux §§ 249ss BGB³²⁷, la réparation est régie par le principe de compensation (*Ausgleichsfunktion*) et vise à réparer le dommage subi par le lésé, non à punir le contrevenant, les dommages-intérêts punitifs étant contraire au droit civil allemand³²⁸. La réparation vise par ailleurs à couvrir l'entier du préjudice, indépendamment du degré de faute de l'auteur de la violation (*Totalreparation*)³²⁹, et ne doit être ni inférieure ni supérieure au préjudice subi³³⁰. Le préjudice subi correspond à la différence entre le patrimoine avant et après la violation, selon la théorie de la différence (*Differenztheorie*)³³¹.

ii) Détachement des principes du droit commun (triple méthode de calcul)

172 En dépit des principes de droit commun (*Ausgleichsfunktion*, *Totalreparation*, *Differenztheorie*), le calcul du dommage est facilité en matière de propriété intellectuelle. Selon une jurisprudence constante, rendue tout d'abord par la Cour Suprême du Reich allemand (*Reichsgericht*) en droit d'auteur³³² puis reprise et étendue à d'autres matières par la Cour fédérale allemande (BGH)³³³, le lésé a le choix entre trois méthodes de calcul du dommage (dommage concret, restitution des bénéfices, redevances de licence). En droit d'auteur, la jurisprudence reconnaît également une méthode de calcul particulière en considérant que, en cas de violation du droit d'exécution ou de reproduction, le dommage correspond au double des redevances de licence ("jurisprudence GEMA")³³⁴.

173 Selon la méthode choisie, la réparation du préjudice obéit à différentes conditions. Le dommage concret (méthode 1) est basé sur les principes de droit commun qui supposent un dommage concret calculé selon la théorie de la différence (§§ 249ss BGB)³³⁵. La restitution des bénéfices (méthode 2)

³²⁶ En propriété intellectuelle: DREIER, 79; ZAHN, 9; KRASSER, GRUR Int. 1980, 259. Droit des brevets: BERNHARDT/KRASSER, 624. Droit des marques: FEZER, § 14 N 518. Droit d'auteur: FROMM/NORDMANN/VINCK/HERTIN, § 97, N 37.

³²⁷ Cf. § 249.1: "Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre."

³²⁸ L'octroi de dommages-intérêts punitifs ("punitive damages") est incompatible avec le droit allemand : BGH NJW 92, 3096/03. BGH, NJW 2005, 215, 216; JANSEN, 162; PALANDT/HEINRICHS, Vorb. § 249 N 4.

³²⁹ Le législateur a refusé d'adopter la proposition du 43^{ème} Deutsche Juristentag de réduire le montant de la réparation en cas de négligence légère.

³³⁰ BGH NJW-RR 1990, 826, 827; BGHZ 91, 206, 210; BGHZ 30, 29, 31; BGH GRUR 1993, 899, 901 – Dia-Duplikate.

³³¹ BGH 30.9.1963, BGHZ 40, 345, 347. BERNHARDT/KRASSER, 631; PALANDT/HEINRICHS, § 249, N 7 ss.

³³² Décision de 1895 en droit d'auteur concernant l'utilisation d'un morceau de musique dans un juke-box sans l'autorisation de l'auteur, RGZ 35, 63, 67 ss – Ariston; à ce sujet, voir BEUTHIEN/WASMANN, 255.

³³³ Notamment en droit des brevets, droit d'auteur, droit des dessins, droit des modèles, droit de la personnalité, droit des marques, droit au nom et des sociétés, en matière de secret d'affaire, droit de la concurrence. A la place de nombreuses références, cf. BODEWIG/WANDTKE, 223.

³³⁴ BGHZ 59, 286, GRUR 1973, 379, "Doppelte Tarifgebühr".

³³⁵ BODEWIG/WANDTKE, 224.

est admise, indépendamment du fait que le titulaire aurait pu réaliser le même gain³³⁶ et la méthode des redevances (méthode 3), indépendamment des chances de conclure un contrat de licence ou de l'exploitation du droit³³⁷. Les méthodes 2 et 3 sont ainsi disponibles indépendamment d'un dommage concret et supposent uniquement la preuve de la vraisemblance d'un dommage et de l'étendue de la violation³³⁸. Elles conduisent à un certain détachement du droit commun, raison pour laquelle elles sont souvent qualifiées de calcul abstrait du dommage, de dommage objectif ou normatif-abstrait³³⁹.

174 En raison du détachement d'avec le droit commun, le fondement dogmatique des méthodes 2 et 3 est controversé³⁴⁰. La jurisprudence les rattache à l'action en dommages-intérêts³⁴¹ et les justifie de manière générale sur le fondement du droit coutumier faisant l'objet d'une jurisprudence constante³⁴² et de la nature intangible des droits de propriété intellectuelle qui nécessitent une protection particulière³⁴³. Plus particulièrement, elle justifie la méthode 2 par des motifs préventifs³⁴⁴ et la méthode 3 par des motifs d'équité³⁴⁵. La doctrine majoritaire considère quant à elle ces justifications comme incompatibles avec le droit commun et propose de rattacher la méthode 2 à la gestion d'affaire sans mandat (687.2, 681 BGB) et la méthode 3 à l'action en enrichissement illégitime (812ss BGB)³⁴⁶. En effet, à côté de l'action en dommages-intérêts, la jurisprudence reconnaît la possibilité de réclamer la restitution des bénéfices sur la base de l'action en gestion d'affaire sans mandat (§ 687.2 BGB)³⁴⁷ et les redevances de licence sur la base de l'action en enrichissement illégitime (§ 812.1 BGB)³⁴⁸. La gestion

³³⁶ BGHZ 60, 168 173, NJW 1973, 800, "Modeneuheit".

³³⁷ BGH GRUR 1966, 375, "Meßmer-Tee II".

³³⁸ Pour la restitution des bénéfices, cf. BGH GRUR 1995, 349 ss, "Objektive Schadensberechnung". Pour les redevances de licence, cf. BGH GRUR 1993, 55, 56 ss, "Tchibo-Rolux II". Cf. également KRASSER, GRUR Int. 1980, 259, 263 ; ZAHN, 10.

³³⁹ ZAHN, 10; REUTER/MARTINEK, 251 ss.

³⁴⁰ GROSSKOMM/KÖHLER, § 13 UWG, N 326-328; LEHMANN, BB 1988, 1680; MÜNCHN.KOMM./GRUNSKY, § 252 BGB, N 16; STAUDINGER/MEDICUS, § 249 BGB, N 180.

³⁴¹ BGH GRUR 1972, 189, "Wandsteckdose II"; BGH GRUR 1977, 539, 542, "Prozeßrechner"; BGH GRUR 1959, 379, 383, "Gasparone"; BGHZ 34, 320, 321, "Vitasulfal"; BGHZ 82, 299, 308, "Kunststoffhohlprofil II"; BGH GRUR 2001, 329, 331, "Gemeinkostenanteil".

³⁴² BGH GRUR 1962, 509, 512, "Dia-Rähmchen II"; BGH GRUR 1956, 353, "Paul Dahlke".

³⁴³ BGH NJW 1995, 1420, 1423, "Objektive Schadensberechnung"; BGH GRUR 1972, 189 190, "Wandsteckdose II"; ASSMANN, 15, 17; NEUNER, 277, 291 ss; STEINDORF, 455; TEPLITZKY, WRP 1993, 565; ESSER/SCHMIDT, § 32 III 2a, 218.

³⁴⁴ N 189.

³⁴⁵ N 198.

³⁴⁶ PEIFER, 50; CAEMMERER, 354; DÄUBLER, 52 ss; MÜNCHKOMM./OETKER, BGB, 5ème éd. 2007, § 252 BGB, N 55; STAUDINGER/SCHIEMANN, § 249 BGB, N 201; HERRESTAHL, 126.

³⁴⁷ BGH GRUR 1956, 427, "Paul Dahlke"; BGH GRUR 1982, 286, 289, "Fersenabstützvorrichtung"; BGH GRUR 1987, 520, 523, "Chanel Nr. 5".

³⁴⁸ BGH GRUR 1977, 250, 253, "Kunststoffhohlprofil I"; BGHZ 82, 299, 304 ss, "Kunststoffhohlprofil II"; BGHZ 82, 310 ss, "Fersenabstützvorrichtung"; BGH GRUR 1966 375, 377, 379, "Messmer-Tee II".

d'affaire sans mandat supposant une faute intentionnelle, la méthode 2 s'appliquerait par analogie également à la négligence³⁴⁹.

b) Après la loi de transposition

- 175 La loi de transposition introduit un texte identique dans toutes les lois de propriété intellectuelle, alors que les lois spéciales divergeaient entre elles. La première phrase (“*zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens*”) invite à continuer d'appliquer la réparation du préjudice conformément aux conditions de l'action en dommages-intérêts (§§ 249ss BGB). Les deuxième et troisième phrases prévoient ensuite les modalités de calcul de l'indemnité en disposant que “*bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte*”.
- 176 La loi de transposition précise ainsi les modalités de calcul des dommages-intérêts, alors qu'auparavant il fallait se référer au droit commun. Par ailleurs, elle codifie la jurisprudence de la triple méthode de calcul dans les lois spéciales. En effet, le législateur a rappelé plusieurs fois qu'il entendait maintenir la jurisprudence et codifier la triple méthode³⁵⁰. La doctrine considère par ailleurs que, si l'art. 13.1 prévoit une répartition bipartite (let. a et let. b), il n'oblige pas à abandonner la triple méthode au profit d'une double méthode (let. a et b)³⁵¹.
- 177 En rattachant la triple méthode aux §§ 249ss BGB, la loi de transposition met également un terme à la controverse dogmatique de savoir si les méthodes 2 et 3 ont un autre fondement³⁵². Elle permet de présumer que les redevances de licence et les bénéfices du contrevenant sont des postes du dommage à prendre en compte dans le cadre d'une action en dommages-intérêts. Selon un auteur, elle conduit même à un régime dérogatoire de la PI, en affranchissant les conséquences juridiques des violations de droits de propriété intellectuelle du droit civil et en laissant intacte la dogmatique civile générale³⁵³. Enfin, rappelons que le lésé pourra toujours, à côté de l'action en dommages-intérêts, réclamer des redevances de licence sur la base du § 812 BGB et la restitution des profits sur la base du § 687 BGB.

³⁴⁹ ULLMANN, 618; BRUCHHAUSEN, 521.

³⁵⁰ RefE, 66 et 75; BT Dr 16/5048, 61.

³⁵¹ KÄMPER, 542-543; PEUKERT/KUR, 293; HAFT/DONLE/EHLERS/NACK, 406; SCHRICKER/WILD, § 97, N 74d ; SEICHTER, 400 ; KUNZ-HALLSTEIN/LOSCHELDER, 747; VON WOLFF, § 97 N 56.

³⁵² HERRESTAHL, 150.

³⁵³ PEIFER, 50.

III. Modalités de calcul des *dommages-intérêts* (loi de transposition)

178 La loi codifie dans les lois spéciales de propriété intellectuelle la triple méthode de calcul, en prévoyant trois méthodes de calcul des dommages-intérêts, une première fondée sur le dommage concret (cf. ci-dessous 1), une deuxième fondée sur les bénéfices illicites (cf. ci-dessous 2) et une troisième fondée sur les redevances de licence (cf. ci-dessous 3).

1. Méthode de calcul fondée sur le dommage concret

179 La première phrase de la disposition (“zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens”) renvoie à la méthode fondée sur le dommage concret. Cette méthode n’est pas particulière aux droits de propriété intellectuelle³⁵⁴ et correspond au dommage concret calculé selon la théorie de la différence. La réparation vise à rétablir la situation telle qu’elle aurait été si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu (§ 249 BGB³⁵⁵) et inclut également le gain manqué (§ 252.1 BGB³⁵⁶). En cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les dommages concrets correspondent essentiellement à ceux résultant de la perturbation du marché ou de l’atteinte à la réputation du droit et au gain manqué³⁵⁷.

a) *Perturbation du marché, atteinte à la réputation*

180 De manière générale, la jurisprudence admet une réparation pour le dommage lié à la perturbation du marché (*Verwirrungsschaden*) ou à l’atteinte à la réputation (*Rufschädigung*). La perturbation du marché correspond à la perte de clientèle due à la mauvaise qualité des produits contrefaits, par exemple lorsque des clients, après avoir acheté le produit contrefait, croient que le produit original a perdu de son prestige et de sa qualité. Cette hypothèse est réaliste en cas de contrefaçons vendues à des prix comparables à ceux des produits originaux mais irréaliste en cas de contrefaçons de produits de luxe, auquel cas le public ne peut ignorer qu’il achète des contrefaçons (p.ex. copies de montres Rolex). L’atteinte à la réputation correspond à la moins-value du bien immatériel ou de l’entreprise qui subsiste malgré les contre-mesures, par exemple lorsque la publicité du contrevenant fait apparaître les produits du titulaire comme des produits de mauvaise qualité³⁵⁸. La jurisprudence admet alors une

³⁵⁴ KRASSER, GRUR Int. 1980, 259, 260.

³⁵⁵ § 249 BGB: (1) “Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. (2) Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen (...)”.

³⁵⁶ § 251.2: “Der zu ersetzende Schaden umfasst auch den entgangenen Gewinn [...]”.

³⁵⁷ BODEWIG/WANDTKE, GRUR 2008 224.

³⁵⁸ BGHZ 44, 372, 382, “Messmer-Tee II”; BGH GRUR 1975, 85, 87, “Clarissa”; BGH GRUR 1987, 364, 365, “Vier-Streifen-Schuh”. Pour l’atteinte à la réputation, le droit allemand parle de “Diskreditierungsschaden” qui peut être rapproché de “Ansehensminderung” en droit suisse, TF, sic! 2007, 755, 756, “Comcord”.

réparation pour les efforts visant à rétablir le marché, autrement dit les frais visant à informer les clients (frais de sauvetage)³⁵⁹.

- 181 La jurisprudence accepte d'allouer une réparation pour les frais effectivement affectés aux contre-mesures. En revanche, elle refuse d'allouer une réparation pour les frais fictifs, qui auraient permis le redressement de la perturbation du marché³⁶⁰, et pour les frais généraux destinés à éviter la survenance du dommage³⁶¹. Elle refuse également le remboursement des frais de publicité du contrevenant qui ont conduit à cette perturbation du marché car le dommage ne correspond pas aux frais de publicité mais à l'effet de la publicité sur la clientèle³⁶².
- 182 Enfin, relevons que la loi de transposition ne prévoit pas expressément la prise en compte du préjudice immatériel, contrairement à l'art. 13.1 de la directive, car un tel préjudice peut être couvert par la notion de perturbation ou d'atteinte à la réputation³⁶³.

b) Gain manqué

- 183 Le § 252 BGB³⁶⁴ dispose que le dommage inclut le gain manqué, étant précisé que l'obligation de réparation reste basée sur le dommage concret (§ 249.1 BGB). Le gain manqué correspond au gain que le lésé aurait réalisé en l'absence de la violation et, conformément à la théorie de la différence, à la différence entre le patrimoine hypothétique du lésé, tel qu'il serait en l'absence de la violation, et le patrimoine actuel, tel qu'il est après la violation³⁶⁵. Conformément aux §§ 252.2 BGB et 287 ZPO³⁶⁶, le titulaire bénéficie d'un allègement du fardeau de la preuve, dans la mesure où il doit uniquement prouver la vraisemblance du gain manqué (tant son montant que son lien de causalité avec l'acte illi-

³⁵⁹ RG GRUR 1935, 175, 180, "Marke Sonne"; RG GRUR 1937, 1072, 1074, "Scheidenspiegel"; BGH GRUR 1982, 489, 490, "Korrekturflüssigkeit"; BGH GRUR 1954, 457, 457, "Iris-Urus"; BGH GRUR 1991, 921, 923, "Sahnesiphon". Le droit allemand parle de "Kosten zur Aufklärung irreführender Abnehmer", ce qui peut être rapproché des "Rettungsaufwand" en droit suisse, TF, sic! 2007, 755, 756, "Comcord".

³⁶⁰ BGH GRUR 1982, 489, 491, "Korrekturflüssigkeit". Une partie de la doctrine plaide toutefois le contraire, autrement dit le fait que les frais fictifs sont réparables, cf. LEISSE, 88 ss ; LEISSE/TRAUB, 8.

³⁶¹ BGHZ 75, 230, NJW 1980, 119.

³⁶² BGH, GRUR 1987, 364, 365, "Vier-Streifen-Schuh"; pour un avis contraire, voir LEISSE, 89.

³⁶³ SEICHTER, 400.

³⁶⁴ "Der zu ersetzende Schaden umfasst auch den entgangenen Gewinn. Als entgangen gilt der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte".

³⁶⁵ BGHZ 40, 435, 347; Bernhardt/Krasser, 631; Fezer, § 14, N 519; Krasser, GRUR Int. 1980, 259, 262; PALANDT/HEINRICHS, § 249, N 7 ss.

³⁶⁶ § 287 ZPO: "(1) Ist unter den Parteien streitig, ob ein Schaden entstanden sei und wie hoch sich der Schaden oder ein zu ersetzendes Interesse belaufe, so entscheidet hierüber das Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung (...)". BERNHARDT/KRASSER, 631; FEZER, § 14, N 521.

cite). Cependant, il doit apporter des indices de calcul concrets nécessaires à l'évaluation du gain manqué³⁶⁷.

184 Lorsque le titulaire exploite son bien lui-même ou par la concession de licences pendant la période de la violation, un gain manqué peut être admis et couvre les ventes que le titulaire aurait réalisées en l'absence de la violation ainsi que la perte sur la marge bénéficiaire résultant des prix inférieurs pratiqués par le contrevenant³⁶⁸. Dès lors qu'il peut également résulter d'autres facteurs que la violation³⁶⁹, le gain manqué est fixé en fonction de toutes les circonstances, notamment en fonction de la capacité de production et de commercialisation du titulaire, des concurrents sur le marché et de la nouveauté du produit sur le marché. En revanche, lorsque le titulaire n'exploite pas son bien, il ne peut invoquer la méthode fondée sur le dommage concret mais uniquement celles fondées sur les bénéfices illicites ou sur les redevances de licence³⁷⁰.

185 Pour prouver un gain manqué, le titulaire doit démontrer avec vraisemblance les recettes qu'il aurait réalisées, autrement dit qu'il aurait vendu ses produits ou concédé des contrats de licence, en l'absence de violation. Il devra donc prouver ses capacités de production et de commercialisation ainsi que les commandes qui lui ont échappées. Or, le contrevenant pourra rétorquer que le gain manqué du titulaire résulte d'autres facteurs, par exemple de la conjoncture économique, du fait qu'il aurait conclu un contrat de licence avec un tiers plutôt qu'avec le titulaire ou du fait que le titulaire n'aurait pas pu utiliser le droit violé³⁷¹. Par ailleurs, le titulaire est souvent contraint de dévoiler au contrevenant des informations confidentielles (détails et stratégies des ventes). Confronté à de tels obstacles, le titulaire renonce souvent à cette méthode.

c) Conclusion

186 La loi de transposition invite à continuer d'appliquer la méthode fondée sur le dommage concret, conformément aux principes de droit commun (§§ 249-252). Cette méthode a l'avantage d'appréhender tous les postes de diminution du patrimoine en lien de causalité avec l'acte illicite, tels que le dommage résultant de la perturbation du marché ou le gain manqué. Elle présente toutefois d'importantes difficultés de preuve, soit celles de devoir reconstituer un état de fait (fictif), qui existerait sans la violation, et l'inconvénient de dévoiler au contrevenant des informations confidentielles. En outre, un manque à gagner n'est admissible que si le titulaire exploite son droit de propriété intellectuelle (lui-même ou par la concession de licence).

³⁶⁷ BGH GRUR 1962, 509, 513, "Dia-Rähmchen II"; BGH GRUR 1966, 570, 571, "Eisrevue III"; BGH GRUR 1975, 323, 324 "Geflügelte Melodien".

³⁶⁸ PREU, 756.

³⁶⁹ KRASSER, GRUR 1980 Int., 259, 262.

³⁷⁰ RG 31.12.1898, RGZ 156, 65, 68 s; BERNHARDT/KRASSER, 631; KRASSER, GRUR Int. 1980, 259, 262.

³⁷¹ DREIER, 256.

2. Méthode de calcul fondée sur les bénéfices illicites (méthode 2)

187 La deuxième phrase de la loi de transposition codifie la méthode fondée sur les bénéfices illicites, en disposant que ceux-ci peuvent être pris en compte dans la fixation des dommages-intérêts (“kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden”). La jurisprudence antérieure continuera donc de s’appliquer³⁷².

a) Fondements et détachement du droit commun

188 La méthode fondée sur les bénéfices illicites s’écarte des principes de droit commun, dans la mesure où elle est applicable, indépendamment du dommage concret, notamment indépendamment du fait que le titulaire aurait pu réaliser le même gain que le contrevenant³⁷³. Elle permet ainsi de contourner les difficultés de preuve, en se basant sur un gain réel (contrairement au gain manqué qui se base sur un état patrimonial hypothétique qu’aurait réalisé le titulaire)³⁷⁴.

189 La jurisprudence considère que, selon l’expérience de la vie, le titulaire aurait réalisé le même gain que le contrevenant avec la même utilisation du droit³⁷⁵. Cette constatation fondée sur l’expérience de la vie étant difficile à vérifier, elle se base sur une fiction (non sur une application analogique des §§ 687.2), selon laquelle le titulaire aurait réalisé le même gain que le contrevenant, indépendamment du fait que le titulaire ait effectivement réalisé un tel gain³⁷⁶. La jurisprudence reconnaît néanmoins que la méthode suppose un détachement du droit commun et la justifie par des motifs de *prévention* afin d’empêcher le contrevenant de profiter des bénéfices résultant de la violation³⁷⁷. En effet, il existe un important courant jurisprudentiel et doctrinal qui considère la prévention comme une fonction intrinsèque et accessoire de la responsabilité civile³⁷⁸. Chaque montant compensatoire ayant un effet dissuasif n’est donc pas nécessairement pénal ni contraire au droit civil et peut être appréhendé par la *fonction préventive de la réparation*³⁷⁹. On pourra toutefois considérer que la jurisprudence n’aura plus besoin de recourir à ces justifications pour s’émanciper du droit commun car elle pourra désormais s’appuyer directement sur la loi³⁸⁰.

³⁷² N 172 s.

³⁷³ BGH GRUR 1961, 354 “Vitalsulfal”; BGH GRUR 1973, 480, “Modeneuheit”; BGH WRP 2001, 276, 279.

³⁷⁴ BGH GRUR 1973, 480, “Modeneuheit”.

³⁷⁵ BGH GRUR 1972, 189, “Wandsteckdose II”.

³⁷⁶ BGH, GRUR 2001, 329, 331, “Gemeinkostenanteil”; BGH GRUR 2007, 431, 433, “Steckverbindungsgehäuse”; BGH GRUR 1973, 480, “Modeneuheit”. MEIER-BECK, 120.

³⁷⁷ BGH GRUR 2001, 329, 331, “Gemeinkostenanteil”.

³⁷⁸ Cf. La thèse d’habilitation de DREIER ; LEHMANN, GRUR Int. 2004, 762, 764.

³⁷⁹ Voir notamment, DREIER, GRUR Int. 2004, 706, 707; BODEWIG/WANDTKE, 221.

³⁸⁰ PEIFER, 50.

b) *Calcul*

- 190 Le calcul des bénéfices à restituer est une question délicate car le contrevenant doit restituer uniquement les bénéfices résultant de la violation (lien de causalité)³⁸¹, autrement dit la part des bénéfices attribuable à la violation. Ce calcul peut varier en fonction du type de DPI violé et des circonstances de la violation. En droit des marques, il convient de déterminer l'importance du signe contrefait dans la décision d'achat, notamment en tenant compte de l'identité ou de la similitude des signes ainsi que du prix respectif des produits. Ainsi, dans une affaire opposant Adidas à une entreprise vendant des chaussures portant un signe à quatre bandes, la Cour a considéré que le signe à quatre lignes du contrevenant était *similaire*, non identique, aux trois bandes d'Adidas et que le *prix élevé* des produits contrefaits rendait les acheteurs attentifs aux caractéristiques du produit (qualité et confort du produit). Elle a conclu que ces éléments (similitude des signes, prix du produit contrefait) diminuaient l'impact du signe sur la décision d'achat et que seul 20% des bénéfices étaient donc attribuables à la violation³⁸². En cas de signes *identiques* (copie servile), le signe a un impact plus important sur la décision d'achat car le produit contrefait renvoie à l'image et à la qualité du produit original. Cependant, lorsqu'il existe une importante différence de prix entre le produit original et la copie, par exemple en cas de contrefaçon, l'impact de la violation est réputé faible car la décision d'achat est davantage liée au faible prix de la copie qu'à l'apparence du produit imité³⁸³. En droit des brevets et en droit d'auteur, il convient également de déterminer quelle part des bénéfices est attribuable à la violation car les bénéfices proviennent souvent de plusieurs facteurs, notamment lorsque le bien protégé est intégré dans un dispositif respectivement dans une oeuvre³⁸⁴.
- 191 Dans le calcul des bénéfices illicites, il convient ensuite de déduire du chiffre d'affaire du contrefacteur les frais résultant de la violation. Il convient tout d'abord de distinguer les frais simples (*Einzelkosten*) concernant un produit particulier, des frais généraux (*Gemeinkosten*) concernant tous les produits de l'entreprise ainsi que les frais variables dépendant du taux d'activité de l'entreprise, des frais fixes indépendants du taux d'activité (p.ex. : loyer, amortissement de biens)³⁸⁵.
- 192 Avant 2001, les bénéfices étaient rarement supérieurs au montant des redevances de licence tant la déduction des frais était généreuse³⁸⁶. En effet, la jurisprudence permettait au contrevenant de déduire de nombreux frais, tels que les frais de matériel et de production, les frais d'administration, de distribution et les frais particuliers de commercialisation³⁸⁷. Dans une décision datant de 2001 ("*Gemeinkos-*

³⁸¹ RG 13.10.1937 RGZ 156, 65, 67; BGH GRUR 1961, 354, 355 "Vitasulfal"; BGH GRUR 1962, 509, 513 "Dia-Rähmchen II"; OLG Frankfurt GRUR-RR 2003, 274, "Vier-Streifen-Kennzeichnung"; OLG Köln, GRUR 1991, 60, "Rolex-Imitation"; BGH GRUR 2001, 329, 332, "Gemeinkostenanteil" ("der Verletzer-gewinn sei nur insoweit herauszugeben, als er auf der Rechtsverletzung beruhe").

³⁸² OLG Frankfurt GRUR-RR 2003, 274, "Vier-Streifen-Kennzeichnung".

³⁸³ BGH GRUR 1993, 55 ss, "Tchibo-Rolex II".

³⁸⁴ OLG Düsseldorf, Décision du 2 juin 2005, I-2 U39/03.

³⁸⁵ BGHZ 107, 67, 69, NJW 1989, 1669, LM § 326 BGB Nr. 6.

³⁸⁶ KRASSER, GRUR Int. 1980, 259, 264.

³⁸⁷ BGH GRUR 1962, 509, "Dia-Rähmchen II"; BGH GRUR 1974, 53, "Nebelscheinwerfer".

tenanteil”), le BGH a accepté de déduire les frais simples (fixes ou variables) mais pas les frais généraux (fixes ou variables)³⁸⁸. Cette décision a suscité une vague d’espoir parmi les titulaires de DPI car la méthode de restitution des bénéfices devenait très avantageuse. Or, cette méthode a rapidement perdu de son intérêt car, dans une décision ultérieure (“*Steckverbindungsgehäuse*”)³⁸⁹, le BGH n’a attribué qu’une partie des bénéfices à la violation. Il a par ailleurs permis au contrevenant de déduire tous les frais qui concernent directement le produit contrefait, soit les frais de matériel, de production, d’énergie, de personnel qui a été employé pour la fabrication du produit contrefait, les frais d’amortissement et d’investissement des machines qui ont été nécessaires à la fabrication du produit contrefait, d’emballage, de commercialisation. En revanche, il a refusé de déduire les frais indépendants de l’étendue de production et de commercialisation du produit contrefait, tels que les frais de marketing, le salaire du gérant, les frais d’administration, les frais de recherche et développement.

c) Existence d’un dommage

- 193 A l’instar de la directive, la loi de transposition dispose que les bénéfices “peuvent être pris en considération” (“*berücksichtigt werden*”), sans préciser si ces bénéfices servent de simple indice de calcul pour le préjudice subi ou s’ils peuvent être restitués indépendamment de la preuve de ce dernier³⁹⁰.
- 194 La jurisprudence penche pour la deuxième interprétation. Elle tend en effet à s’affranchir de la condition de dommage concret, en prononçant la restitution des bénéfices même lorsque l’écart entre le préjudice subi par le lésé et les bénéfices réalisés par le contrefacteur est important, notamment lorsque le lésé ne subit aucun gain manqué, n’exploitait pas son droit ou ne disposait pas de puissance commerciale suffisante³⁹¹. Cette interprétation est conforme à la loi de transposition car, si la méthode fondée sur les bénéfices est rattachée à l’action en dommages-intérêts (“*zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens*”), elle permet uniquement de calculer les *dommages-intérêts*, non le *dommage*. Cette interprétation est également conforme à la directive qui confère une importante marge d’appréciation aux tribunaux et permet l’octroi d’indemnités supérieures au préjudice³⁹².

d) Conclusion

- 195 La loi de transposition ne précise pas si les bénéfices servent d’indice de calcul pour le dommage ou s’ils peuvent être restitués en tant que tels, indépendamment du dommage. Les tribunaux auront tendance à préférer cette deuxième interprétation car le législateur a exprimé clairement sa volonté de maintenir la jurisprudence constante qui admet la restitution des bénéfices, indépendamment du dommage. Cette méthode permet ainsi d’invoquer parfois des montants élevés. Cependant, elle est parfois

³⁸⁸ BGH GRUR 2001, 329, “*Gemeinkostenanteil*”.

³⁸⁹ BGH GRUR 2007, 431, 433, “*Steckverbindungsgehäuse*”.

³⁹⁰ PEUKERT/KUR, 293; SEICHTER, 400. Même problématique qu’à l’égard de la directive 2004/48/CE, N 133.

³⁹¹ Voir l’analyse détaillée de LEHMANN, GRUR Int. 2004, 762, 765.

³⁹² N 122.

difficile à prouver, notamment lorsque le contrevenant invoque d'importants frais déductibles ou prouve que les gains résultent d'autres facteurs que de la violation³⁹³.

3. Méthode des redevances (*Lizenzanalogie*) (méthode 3)

196 La troisième phrase de la loi de transposition codifie la méthode 3, en disposant que “la réparation peut également être fixée sur la base du montant que le contrevenant aurait dû payer comme redevances de licence” (“auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung”).

a) *Fondements et détachement du droit commun*

i) *Général*

197 La méthode fondée sur les redevances se détache également des principes de droit commun car elle est admise, indépendamment du dommage concret et des chances du titulaire de conclure un contrat de licence ou de l'exploitation du droit. Reposant sur une fiction, le titulaire est libéré de l'obligation de prouver un préjudice et un lien de causalité ; seule l'étendue de l'utilisation illicite détermine le montant de la réparation³⁹⁴. Il est donc indifférent de savoir si, en l'absence de la violation, le titulaire aurait été en mesure de concéder une licence (avec le contrevenant ou un tiers)³⁹⁵, de faire la même utilisation que le contrevenant³⁹⁶ ou si un contrat pour l'utilisation en question aurait été possible³⁹⁷. La jurisprudence semble appliquer la méthode 3 automatiquement du seul fait de la violation, indépendamment d'un quelconque dommage. Elle l'applique par exemple lorsque le produit contrefait est confisqué, détruit ou restitué au titulaire avant sa mise en circulation³⁹⁸. Dans cette hypothèse, le dommage est certainement inexistant puisque les produits n'ont pas encore pu avoir d'impact sur le marché.

ii) *Jurisprudence*

198 Pour justifier un détachement d'avec le droit commun, la jurisprudence se fonde sur le principe d'équité, en considérant que le contrevenant ne doit pas être mieux traité qu'un preneur de licence

³⁹³ Voir BODEWIG/WANDTKE, 224 ; PREU, 758 : qui explique de manière détaillée pourquoi la méthode fondée sur les bénéfices illicites échoue souvent.

³⁹⁴ PREU, 758 ; KRASSER, GRUR Int. 1980, 259, 263 ; BERNHARDT/KRASSER, 632.

³⁹⁵ D'où l'appellation de “objectif normatif” (normative Zielsetzung) ou de “licence fictive” (fiktive Lizenz), BGH GRUR 1993, 55, 58, “Tchibo-Rolax II” ; GRUR 1966, 375, 377, “Messmer-Tee II” ; BGHZ 60, 206, 211, “Miss Petite” ; BGH GRUR 1990, 1008, 1009, “Lizenzanalogie”. Preu, 758.

³⁹⁶ GRUR 1966, 375, 377, “Messmer-Tee II” ; BERNHARDT/KRASSER, 632 ; PREU, 758 ; KRASSER, GRUR Int. 1980, 263.

³⁹⁷ GRUR 1966, 375, 377, “Messmer-Tee II” ; GRUR 1973, 375, 377, “Miss Petite” ; BGH GRUR 1993, 55, 58, “Tchibo-Rolax”.

³⁹⁸ OLG München NJOZ 2001, 1442 ; BGH GRUR 1990, 353, 354, “Raubkopien” ; OLG Hamburg, ZUM-RD 1997, 53, 57 ; BGH GRUR, 1993, 899, 901, “Dia-Duplikate”.

agissant de bon droit³⁹⁹. Par ailleurs, elle part du principe qu'un droit ne peut être utilisé qu'avec l'accord du titulaire, soit contre paiement de redevances⁴⁰⁰, et que le contrevenant ne doit pas pouvoir se libérer du paiement de dommages-intérêts en invoquant le fait que le titulaire n'était pas en mesure de conclure une licence⁴⁰¹. Selon nous, ces raisonnements relèvent en réalité du principe de *prévention*, non de celui d'équité, qui est désormais ancré dans la directive avec l'obligation de dissuasion. C'est d'ailleurs ce que semble reconnaître la jurisprudence, lorsqu'elle traite de la question du doublement des redevances⁴⁰².

iii) Doctrine

- 199 La doctrine récente considère que la méthode des redevances est conforme au principe de *compensation*. *Wandtke* et *Bodewig* considèrent que les redevances de licence correspondent à la *valeur de l'autorisation* dont le titulaire n'a pas pu disposer⁴⁰³. *Melullis* fait une nette distinction entre le dommage et la réparation et considère que le dommage correspond à l'utilisation illicite du droit et les redevances de licence à la *réparation de cette utilisation illicite*⁴⁰⁴. Il considère que la méthode des redevances permet uniquement de quantifier la réparation, non le dommage. Cette approche est d'ailleurs conforme au texte de la loi de transposition ("Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage [der Lizenzanalogie] berechnet werden") ainsi qu'au texte de l'art. 13.1 de la directive ("*pour fixer les dommages-intérêts*"). Les textes de loi ne se réfèrent en effet plus au *préjudice* mais uniquement à la *réparation*, ce qui pourrait être interprété comme permettant de se distancer davantage du préjudice subi pour se concentrer sur la réparation.
- 200 En somme, la méthode des redevances est applicable du seul fait de la violation, indépendamment du dommage et des chances de conclure une licence. Même si elle se détache de la notion de dommage, elle peut être interprétée conformément aux principes de droit commun, en considérant les redevances comme une forme de réparation pour l'utilisation du droit, pour la *valeur de l'autorisation* dont le titulaire n'a pas pu disposer. On pourrait même considérer que des justifications ne sont plus nécessaires car cette méthode peut se baser directement sur la loi spéciale qui permet de s'émanciper du droit commun et de présumer que les redevances correspondent au dommage⁴⁰⁵.

³⁹⁹ GRUR 1962, 509, 513, "Dia-Rämchen II" : avec renvoi à l'arrêt RG 21.3.1934 RGZ 144, 187, 192 et RG GRUR 1942, 316 ; RG 13.10.1937, RGZ 156, 65, 69 ; GRUR 1966, 375, 377, "Messmer-Tee II" ; FROMM/NORDMANN/VINCK/HERTIN, § 97, N 39-40 à l'art. 97 ; KRASSER, GRUR Int. 1980, 263, n. 52 ; BERNHARDT/KRASSER, 632 ss ; PIETZCKER, GRUR Int. 1975, 55 ss.

⁴⁰⁰ BGH GRUR 1966, 375, 377, "Messmer-Tee II" ; BGH GRUR 20, 345, 353, "Paul DAHLKE" ; BGH GRUR 30, 7, 17, "Caterina Valente" ; BGH GRUR 57, 116, 120 "Wandsteckdose" ; BGH GRUR 60, 168, 173, "Modeneuheit" ; BGH GRUR 60, 206, 211, "Miss Petite" ; BGH GRUR 61, 88, 91 "Wählamt" ; BGH GRUR 77, 16, 25, "Tolbutamid" ; BGH GRUR 1987, 364, 365, "Vier Streifen Schuh".

⁴⁰¹ DREIER, 85.

⁴⁰² N 208.

⁴⁰³ BODEWIG/WANDTKE, 225.

⁴⁰⁴ MELULLIS, GRUR Int. 2008, 679, 682 ; MELULLIS, in: GLOY/LOHSCHOLDER, § 23 N 65.

⁴⁰⁵ PEIFER, 50.

b) Calcul

- 201 Pour déterminer le montant des redevances, on se base sur des taux de licences portant sur le même bien ou sur des biens comparables (redevances usuelles) ou, lorsqu'il n'en existe pas, sur un taux raisonnable, soit celui qui aurait été normalement convenu pour l'utilisation et la branche concernées (redevances raisonnables)⁴⁰⁶. Afin de fixer un montant correspondant au mieux à la situation réelle, il est nécessaire de calculer les redevances au regard de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce (intérêt économique du bien, monopole du titulaire, politique du titulaire à concéder des licences, préexistence d'autres violations sur le marché, caractère central ou non de l'objet protégé dans le produit contrefait).
- 202 La redevance usuelle est difficile à déterminer, compte tenu de la spécificité de chaque bien immatériel. En droit d'auteur, il existe souvent des tarifs courants auxquels on peut se référer⁴⁰⁷. En revanche, en matière de marques, il n'en existe pas et il manque souvent des cas comparables. Le juge fixe le taux entre 5% à 20% (pour les marques de haute renommée)⁴⁰⁸, en estimant la valeur objective de l'autorisation selon son pouvoir d'appréciation (§ 287 ZPO)⁴⁰⁹. Dans les domaines techniques, il est également difficile de déterminer le taux des redevances compte tenu des nombreuses variantes et des éléments accessoires pouvant accompagner le contrat (savoir-faire nécessaire à l'exploitation du bien, obligation de communiquer les améliorations ultérieures). Le taux varie en principe entre 3 et 5% et dépend notamment de l'effet économique du brevet sur l'ensemble du produit⁴¹⁰, de l'utilisation d'autres brevets appartenant au contrevenant ou à des tiers et du potentiel économique futur du brevet⁴¹¹.
- 203 Une autre difficulté est de déterminer l'assiette des redevances, lorsque le bien est intégré dans un produit complexe (p.ex. allume-cigare contrefaisant intégré dans une voiture). Il faut alors déterminer la part du gain attribuable à la violation, suivant l'analyse de la causalité, et ne calculer la redevance que sur cette part du gain⁴¹².

⁴⁰⁶ MEIER-BECK, 113, 119; BGH GRUR 1992, 432, "Steuereinrichtung"; BGH GRUR 1962, 509, 513, "Diamanten II"; BGH, GRUR 1982, 286s, 289, "Fersenabstützvorrichtung"; BGH GRUR 1966, 377, "Messmer-Tee II" ("was bei Abschluss eines Lizenzvertrages von vernünftigen Vertragspartnern in Kenntnis der tatsächlichen Entwicklung während des Verletzungszeitraums vereinbart worden sein würde").

⁴⁰⁷ Pour des exemples de tarifs: "Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing", MFM, Honorarrichtlinien Designer. LG Düsseldorf, GRUR 1993, 664 ss; OLG Düsseldorf, ZUM 1998, 668; OLG München, ZUM 1992, 152, 153; OLG Hamburg, ZUM 2002, 833, 836; LG Berlin, GRUR-RR 2003, 97, "Screenshots".

⁴⁰⁸ BGH GRUR 1993, 55, 58, "Tchibo/Rolux II"; LG Mannheim WRP 2002, 254, "Markenverletzende Belegung einer Internet-Domain": puisqu'il s'agissait d'une marque de haute de renommée, le juge a doublé le taux des redevances de licence.

⁴⁰⁹ GRUR 1962, 401, 404, "Kreuzbodenventilsäcke III"; KRASSER GRUR Int. 1980.

⁴¹⁰ BGH GRUR 1992, 432, "Steuereinrichtung"; BGH GRUR 1995, 578, "Steuereinrichtung II"; LG Düsseldorf, GRUR 2000, 309, "Teigportioniervorrichtung"; BGH GRUR 1992, 599, "Teleskopzylinder"; BGH GRUR 1969, 677, "Rübenverladeeinrichtung".

⁴¹¹ BGH GRUR 1993, 898, "Modul-Anlage".

⁴¹² Curieusement, la doctrine allemande ne traite pas cette question essentielle et le sera dans ce travail, N 796.

- 204 Les redevances étant souvent fixées sur la base du prix de vente des produits, une autre difficulté est de savoir sur quel prix se baser, celui du titulaire ou celui du contrevenant, souvent plus bas que le premier. La jurisprudence se base en principe sur les prix du contrevenant car ceux-ci correspondent à une valeur réelle et les parties contractuelles fixent en principe le taux de licence sur le prix pratiqué par le preneur de licence⁴¹³. Cependant, la doctrine recommande de se baser sur les prix du titulaire lorsqu'ils sont supérieurs à ceux du contrevenant, rappelant que le contrevenant pratique souvent des prix inférieurs à ceux du titulaire grâce à l'économie des redevances et afin d'être compétitif⁴¹⁴.
- 205 Sur une base purement compensatoire, la jurisprudence accepte d'ajuster/augmenter le taux des redevances pour tenir compte des avantages qui caractérisent la position du contrevenant par rapport à celle du preneur de licence notamment⁴¹⁵ : la qualité des produits fabriqués par le contrevenant⁴¹⁶; le fait que le contrevenant économise certains frais (de R&D, de mise sur le marché) ; ne paie aucun intérêt sur le paiement des redevances⁴¹⁷ ; n'assume aucune obligation de paiement des redevances en cas de nullité du droit de PI⁴¹⁸.

c) Augmentation des redevances

- 206 La question la plus discutée est certainement celle de l'augmentation des redevances de licence. Avant la loi de transposition, la jurisprudence refusait d'augmenter les redevances de licence, à l'exception de la jurisprudence GEMA (cf. ci-dessous i). Avec la loi de transposition, le législateur semble plaider pour une nouvelle approche, en invitant les tribunaux à augmenter les redevances de licence de manière ponctuelle dans certains cas particuliers (cf. ci-dessous ii). Ces observations nous permettront d'apprécier si la loi de transposition a réellement modifié la situation en Allemagne (cf. ci-dessous iii).

i) Avant la loi de transposition

- 207 Avant la loi de transposition, la jurisprudence admettait le doublement des redevances à l'égard de certains droits gérés par la GEMA et sur une base purement compensatoire mais le refusait à l'égard des autres droits d'auteur et des autres DPI. La doctrine était quant à elle divisée sur la question.

(1) Jurisprudence

⁴¹³ BGH GRUR 1980, 844, "Tolbutamid".

⁴¹⁴ PREU, 761; PIETZCKER, GRUR 1975, 56 ss.

⁴¹⁵ Pour une analyse détaillée des modalités de calcul et des éléments permettant d'ajuster le taux, cf. TETZNER, 10; VON WOLFF, § 97 UrhG N 79.

⁴¹⁶ LG Düsseldorf, décision du 20.05.1999 – TeigportionierVorrichtung, GRUR 2000, 309.

⁴¹⁷ Le taux d'intérêt est maintenant fixé dans la loi à 8% (§ 288.2 BGB), alors qu'avant il était fixé par le juge entre 4% et 6%: BGH GRUR 1982, 286, "Fersenabstützvorrichtung" (5%); OLG München, décision du 6 mars 1997, Az. 6 U 6950/92 (4%); OLG Düsseldorf, GRUR 2003, 715, GRUR-RR 2003, 209, "Meissner Dekor" (6%).

⁴¹⁸ BGH GRUR 1980, 841, "Tolbutamid"; LG Düsseldorf GRUR 2000, 690 "Reaktanzschleife": où un supplément de 0.25% a été accordé. LG Düsseldorf GRUR 2000, 309, "TeigportionierVorrichtung": où un supplément de 0.5% a été accordé.

- 208 Avant la loi de transposition, la jurisprudence admettait le doublement des redevances de licence à titre de réparation en cas de violations de “petits” droits d’auteur musicaux⁴¹⁹ gérés par la GEMA⁴²⁰. Elle justifiait une telle indemnité par référence au principe de *compensation*, soit pour rembourser les frais de surveillance⁴²¹, au principe d’*équité*, seul un important appareil de surveillance permettant de déceler les violations et de garantir la mise en œuvre des droits d’auteur⁴²², et au principe de *prévention*, soit pour éviter de placer le contrevenant dans la même situation qu’un preneur de licence⁴²³.
- 209 En revanche, la jurisprudence refusait d’étendre la règle du doublement des redevances à d’autres droits d’auteur (p.ex. exécution théâtrale, reproduction mécanique) ou à d’autres droits de propriété intellectuelle. Tout au plus admettait-elle d’ajuster/augmenter le taux de redevance pour tenir compte des avantages caractérisant la position du contrevenant sur une base purement *compensatoire*⁴²⁴. Elle invoquait le caractère exceptionnel de la jurisprudence GEMA et considérait que les violations d’autres droits de propriété intellectuelle peuvent être décelées et poursuivies grâce à une simple observation du marché (motifs relatifs à l’*équité*)⁴²⁵. Par ailleurs, le contrevenant ne doit être ni mieux ni moins bien traité qu’un preneur de licence⁴²⁶ et, en l’absence de règle expresse, il est interdit de fixer un montant supérieur à titre de sanction (motifs relatifs à la *prévention*)⁴²⁷.

(2) Doctrine

- 210 La doctrine est divisée sur la question. Certains auteurs s’opposent au doublement des redevances de licence. Ils rejettent l’argument de prévention, étranger au droit civil, lorsqu’il a un caractère principal et non secondaire⁴²⁸, et celui de compensation, dans la mesure où les frais de surveillance ne sont pas en lien de causalité avec la violation et donc incompatibles avec la notion de dommage concret⁴²⁹.

⁴¹⁹ Il s’agit des droits d’utilisation pour la représentation (*Aufführung*) et l’exécution (*Wiedergabe*) à travers un support visuel, audio ou radiophonique (art. 15.2, 19.2, 21 et 22 UrhG) avant tout dans les restaurants, hô-tels et discothèques.

⁴²⁰ La GEMA est une société de gestion dont la compétence est de gérer certains droits d’auteur et de prélever les redevances de licence.

⁴²¹ BGHZ 17, 376, 383, GRUR 1955, 549, “Betriebsferien”.

⁴²² BGHZ 97, 37, 49 ss, “Filmmusik”; BGHZ 59, 287 ss “Doppelte Tarifgebühr”; BERNHARDT/KRASSER, 633; KRASSER, GRUR Int. 1980, 259, 270; DREIER, 293 ss.

⁴²³ BGHZ 97, 37, 49 ss “Filmmusik”; BGHZ 59, 287 ss “Doppelte Tarifgebühr”; BODEWIG/WANDTKE, 222.

⁴²⁴ N 205.

⁴²⁵ Doublement refusé en cas de violation d’autres droits d’auteur : BGH GRUR 1986, 376, 380, “Filmmusik”; BGH GRUR 1966, 570, 572, “Eisrevue III” et BGH GRUR 1973, 379, 380, “Doppelte Tarifgebühr”. Doublement refusé en cas de violation d’un brevet : BGH GRUR 1962, 509, 513, “Dia-Rähmchen II”.

⁴²⁶ BGH GRUR 1962, 509, 513, “Dia-Rähmchen II”; BGH GRUR 1993, 55, “Tchibo/Rolax II”.

⁴²⁷ BGHZ 77, 16, 18, GRUR 1980, 841, 843, “Tolbutamid”; BGHZ 82, 310, 316 ss, “Fersenabstützvorrichtung”; BGH GRUR 1993, 55, “Tchibo/Rolax II”.

⁴²⁸ MELULLIS, GRUR Int. 2008, 683.

⁴²⁹ STAUDINGER/MEDICUS, § 249 N 123; SCHACK, N 692.

211 D'autres auteurs recommandent l'augmentation des redevances de manière générale et l'admettent pour des motifs de *prévention*⁴³⁰ afin d'éviter de condamner un contrevenant au simple montant de redevances de licence car le seul risque encouru est celui d'être assimilé à un preneur de licence, ce qui peut l'inciter à demeurer dans l'infraction⁴³¹.

212 Enfin, d'autres auteurs justifient l'augmentation des redevances en se fondant sur le principe de *compensation*⁴³². Ils considèrent qu'il est inutile de recourir au principe de prévention et proposent d'appréhender le doublement des redevances comme un dommage concret : les redevances simples correspondraient au gain manqué⁴³³ mais le préjudice subi lui serait supérieur car le droit violé comporte une valeur intrinsèque marchande (*Marktwert*), celle de pouvoir disposer du droit, qui est diminuée en cas de violation. Le contrevenant porte ainsi atteinte au *pouvoir de disposer* de cette valeur, soit à la *possibilité d'accéder au marché* et de conclure un contrat de licence. Les redevances simples mettraient le titulaire dans une position violant le principe de liberté contractuelle, le titulaire n'ayant plus la possibilité de décider de conclure le contrat de licence, raison pour laquelle les redevances doubles permettraient de réparer cette atteinte au patrimoine⁴³⁴.

ii) Après la loi de transposition

213 Avec la loi de transposition, la question de l'augmentation des redevances peut être appréhendée selon trois approches, soit en rejetant le principe d'une augmentation, soit en l'admettant de manière automatique, soit en l'appliquant au cas par cas.

(1) Première approche : rejet de l'augmentation

214 Avec la loi de transposition, la question de l'augmentation des redevances semble prendre une nouvelle orientation. Le législateur allemand rejette l'augmentation des redevances, rappelant que la directive et le droit allemand consacrent une réparation compensatoire, non punitive, et que la jurisprudence antérieure rejetait déjà les dommages-intérêts punitifs⁴³⁵.

(2) Deuxième approche : augmentation automatique

215 Une partie de la doctrine et les représentants des titulaires défendent l'approche opposée. Ils plaident pour une augmentation automatique des redevances. Ils la justifient pour des motifs de *prévention*, rappelant que la directive commande un effet dissuasif (art. 3.2)⁴³⁶ et qu'elle ne prévoit qu'une répara-

⁴³⁰ ASSMANN, 15 ss; KÖRNER, 611 ss; KRASSER, GRUR Int. 1980, 259, 265; LEISE/TRAUB, GRUR 1980, 1 ss; PIETZCKER, GRUR 1975, 55, 57; PIETZCKER, GRUR Int. 1979, 343, 345; SCHRICKER, 3; ALAI, 320 ss; SCHRICKER/WILD, N 69 ss; TETZNER, 8 ss.

⁴³¹ KRASSER, GRUR Int. 1980, 259 ss; PIETZCKER, GRUR Int. 1979, 343, 346; PREU, GRUR 1979, 753, 758 ss; KRASSER, PatentRecht, § 35 IV c 2 ; HEERMANN, 636; MEIER-BECK, 113, 119; BERNHARDT/KRASSER, 632.

⁴³² BODEWIG/WANDTKE, 228.

⁴³³ A l'instar de la directive où la redevance simple est une réparation minimale; VON WOLFF, § 97 N 71.

⁴³⁴ BODEWIG/WANDTKE, 228.

⁴³⁵ RefE, 76; SEICHTER, 391, 400; HOEREN, 300.

⁴³⁶ P.ex. Stellungnahme des Forums der Rechtsinhaber du 11.10.2006, 5 ss.; Stellungnahme des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels du 16.2.2006, 2 ss.

tion minimale d'un montant "au moins" équivalent à celui des redevances de licence (13.1 let. b)⁴³⁷. L'augmentation des redevances ne représenterait pas des dommages-intérêts punitifs mais une réparation appropriée pour le préjudice subi⁴³⁸. Par exemple, sur Internet, les violations de droits d'auteur nécessitent des frais de surveillance particuliers qui justifieraient un supplément de 100%⁴³⁹.

(3) Troisième approche : augmentation des redevances au cas par cas

216 Une troisième approche, intermédiaire, invite à une augmentation des redevances au cas par cas. A l'occasion des travaux préparatoires, le Ministère de la Justice a proposé une application étendue de la jurisprudence GEMA (*Referentenentwurf*)⁴⁴⁰. Le gouvernement a nuancé cette approche (*Regierungsentwurf*), en proposant l'augmentation des redevances uniquement dans des cas particuliers, tels que ceux de piraterie⁴⁴¹. Il a également rejeté la proposition du Parlement (*Bundesrat*) de présumer le montant des bénéfices du contrevenant au double des redevances, considérant cette présomption comme des dommages-intérêts punitifs et dépourvue de toutes justifications empiriques⁴⁴². De manière générale, le législateur s'est exprimé plusieurs fois en faveur d'une augmentation des redevances et sa consécration varie d'un projet de loi à l'autre. Finalement, il ne l'a pas ancré *expressis verbis* dans la loi mais elle devrait être possible au cas par cas⁴⁴³. Il ne s'agit donc pas d'une augmentation automatique des redevances mais d'une augmentation ponctuelle selon les circonstances de l'espèce.

217 La doctrine majoritaire se rallie à cette troisième approche⁴⁴⁴. Elle recommande de déterminer l'augmentation des redevances en fonction du degré de faute du contrevenant⁴⁴⁵ ou en fonction du type de violations (violation "ordinaire" ou "qualifiée")⁴⁴⁶. Cette approche serait conforme à l'art. 13.1 let. b de la directive qui permet d'introduire des montants supérieurs aux redevances sans pour autant introduire des dommages-intérêts punitifs⁴⁴⁷. Elle serait également commandée par l'obligation de dissuasion (art. 3.2 de la directive) et par le considérant 17 qui invite à prévoir des sanctions de manière graduée et proportionnée, en fonction de la gravité de l'atteinte⁴⁴⁸. Par ailleurs, une augmentation automatique conduirait à une extension de la protection des droits de propriété intellectuelle nuisible à la concurrence et au fonctionnement du marché⁴⁴⁹. En outre, avant la loi de transposition, la jurispru-

⁴³⁷ HAFT/DONLE/EHLERS/NACK, 404, 406; SCHRICKER/WILD, § 97 N 74d.

⁴³⁸ KUNZ-HALLSTEIN/LOSCHOLDER, 747 ss.

⁴³⁹ Stellungnahme des Forums der Rechtsinhaber du 11.10.2006, 5.

⁴⁴⁰ Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums.

⁴⁴¹ RegE, 88; WEIDEN, 304; KLUNKER/KUR, 272.

⁴⁴² BT Dr 16/5048, 54 et 61.

⁴⁴³ RegE, 88.

⁴⁴⁴ PEUKERT/KUR, 294; VON WOLFF, § 97 N 78 ss; DREIER, GRUR Int. 2004, 706; FREY/RUDOLPH, 528.

⁴⁴⁵ SCHRICKER/WILD, § 97, N 74d.

⁴⁴⁶ PEUKERT/KUR, 293. Les notions de violations qualifiées et ordinaires sont traitées plus loin, N 408 ss.

⁴⁴⁷ HAFT/DONLE/EHLERS/NACK, 406 en lien avec le considérant 26.

⁴⁴⁸ VON WOLFF, § 97 N 79; KÄMPER, 544.

⁴⁴⁹ PEUKERT/KUR, 293.

dence parlait déjà du besoin particulier des droits de propriété intellectuelle et de la fonction préventive des dommages-intérêts⁴⁵⁰.

iii) *Appréciation*

218 Avant la loi de transposition, la jurisprudence admettait le doublement des redevances en cas de violations de droits d'auteur gérés par la GEMA pour des motifs *compensatoires*, d'*équité* et de *prévention*. A l'égard des autres droits, elle admettait uniquement un ajustement des redevances sur une base *compensatoire*. Selon nous, il est douteux que le (même) motif *compensatoire* conduise au doublement des redevances à l'égard des droits d'auteur gérés par la GEMA (remboursement des frais de surveillance) et uniquement à des ajustements à l'égard des autres droits (avantages du contrevenant). En effet, les titulaires d'autres droits subissent également des frais de surveillance. On songe par exemple, pour les droits d'auteur non gérés par la GEMA ou pour les droits de propriété industrielle, aux frais ou aux investissements personnels ou aux coûts salariaux induits dans l'entreprise pour surveiller le marché. Par ailleurs, il apparaît contradictoire d'admettre des motifs de *prévention* à l'égard des uns et de les refuser à l'égard des autres. Enfin, même le motif d'*équité* ne permettrait pas de justifier un traitement différencié car on pourrait considérer que, si les droits d'auteur sont plus exposés aux violations que les autres droits en raison des moyens techniques de reproduction (téléchargement, graveurs de CDs, DVDs), l'absence de registre a pour conséquence qu'un utilisateur ne peut pas vérifier à l'avance si un contenu est protégé. Il conviendrait donc de sanctionner les violations de droits de propriété industrielle plus sévèrement (par exemple avec des redevances augmentées) que les violations de droit d'auteur et non l'inverse.

219 Avec la loi de transposition, conformément aux avis exprimés par le législateur et par la doctrine majoritaire, on peut s'attendre à ce que le juge accepte d'augmenter les redevances de licence au cas par cas, en distinguant les types de violations, soit entre les violations ordinaires et qualifiées. On peut également s'attendre à ce qu'il étende cette jurisprudence non seulement aux droits musicaux mais également aux autres domaines du droit d'auteur (p.ex. audiovisuel, littérature, photographie) ainsi qu'aux droits de propriété industrielle. On peut tirer de la jurisprudence constante⁴⁵¹ et de l'opinion exprimée par le législateur, le principe suivant : lorsque le droit de propriété intellectuelle est particulièrement exposé aux violations, qu'une simple observation du marché ne permet pas au titulaire de détecter suffisamment les violations et qu'il s'agit d'une violation qualifiée, la jurisprudence devrait reconnaître une augmentation du dommage d'un montant équivalent à 100% du taux de redevances prévu par les tarifs. Le législateur ouvre ainsi une brèche vers une application extensive de la jurisprudence GEMA et offre aux tribunaux une importante marge de manœuvre. Celle-ci sera toutefois limitée par les principes directeurs (montant plafond, montant plancher) de la directive exposés précédemment⁴⁵².

⁴⁵⁰ BGH GRUR 2001, 329, 331, "Gemeinkostenanteil"; BGH GRUR 1977, 250, "Kunststoffhohlprofil".

⁴⁵¹ N 216.

⁴⁵² N 121 ss.

d) Cumul des méthodes

- 220 La loi de transposition n'apporte aucune précision quant à l'éventuel cumul des méthodes mais la jurisprudence le refuse (*Verquickungsverbot*)⁴⁵³ et le législateur a exprimé son intention de maintenir la jurisprudence actuelle.
- 221 Selon la jurisprudence, le cumul est interdit lorsqu'il porte sur les mêmes postes du dommage, notamment lorsqu'il s'agit de cumuler les redevances avec le gain manqué, mais admis lorsqu'il s'agit de réparer certains postes du dommage qui ne sont pas compris dans les redevances de licence (ou dans les bénéfices du contrevenant). Tel est le cas du cumul des redevances de licence (ou des bénéfices du contrevenant) avec le dommage résultant de la perturbation du marché ou avec les frais de poursuite⁴⁵⁴. Tel est également le cas de la jurisprudence GEMA (doublement des redevances destiné à rembourser les frais de surveillance). Cette interprétation est par ailleurs conforme à la directive qui semble laisser la question du cumul ouverte⁴⁵⁵.

e) Conclusion

- 222 La méthode des redevances se détache des principes de droit commun car elle est admise indépendamment des chances de conclure un contrat de licence ou de l'exploitation du droit. La jurisprudence justifie ce détachement en se fondant sur le droit coutumier, sur la nature intangible des droits de propriété intellectuelle et sur des motifs d'équité. Une partie de la doctrine considère ces justifications inutiles car elle considère que les redevances permettent de réparer la valeur de l'autorisation dont le titulaire n'a pas pu disposer et sont donc conformes au principe de compensation. Avec la loi de transposition, la jurisprudence étendra la jurisprudence GEMA (doublement ou augmentation des redevances) à d'autres droits mais uniquement au cas par cas, ce qui supposera d'appréhender la réparation dans sa fonction préventive.

⁴⁵³ BGH GRUR 1962, 509, 512, "Dia-Rähmchen II"; BGH GRUR 1966, 375, 379, "Messmer-Tee II"; BGH GRUR 1972, 189, 191, "Wandsteckdose II"; BGH GRUR 1977, 539, 542, "Prozessrechner"; BGH GRUR 1993, 55, 57, "Tchibo/Rolex II". Pour des critiques, voir LEISSE/TRAUB, 3.

⁴⁵⁴ GRUR 1966, 375, 378, "Messmer-Tee"; GRUR 1973, 375, 378, "Miß Petite"; GRUR 1975, 85, 87, "Clarissa"; BGHZ 119, 20/23 ss, "Tchibo/Rolex II".

⁴⁵⁵ VON WOLFF, § 97 N 56.

C. Droit français

I. Introduction

- 223 En France, la réparation du préjudice subi était traditionnellement régie par le droit de la responsabilité civile, fondé sur les art. 1382 et 1383 du Code civil (Ccivil), et par le principe de réparation intégrale qui suppose la stricte équivalence entre le dommage et la réparation et la référence au patrimoine du lésé pour évaluer la réparation, non à celui de l’auteur de la contrefaçon. Afin d’alléger les difficultés de preuve du dommage et de sanctionner le contrevenant, la jurisprudence s’écarterait souvent des principes traditionnels de la responsabilité civile, en admettant la prise en compte des bénéfices du contrevenant, l’allocation d’une redevance indemnitaire ou encore l’augmentation de celle-ci.
- 224 Afin de transposer la directive, la *loi contrefaçon*⁴⁵⁶ du 29 octobre 2007 a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) des nouvelles dispositions relatives à l’évaluation du préjudice. Elle invite tout d’abord à continuer d’appliquer le droit de la réparation selon le droit de la responsabilité civile, en disposant pour tous les droits de propriété intellectuelle, à l’exception des droits d’auteur, que “toute atteinte au droit du titulaire constitue “une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.”⁴⁵⁷. La loi contrefaçon introduit ensuite deux modalités de calcul des indemnités, en disposant pour tous les droits de propriété intellectuelle⁴⁵⁸ que :

“pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s’il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte. Toutefois, le tribunal peut, à titre d’alternative dans les cas appropriés 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 le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte”.

- 225 Ces méthodes d’évaluation constituent une nouveauté en droit français, en désignant les bénéfices du contrevenant comme un élément à prendre en compte dans le calcul du préjudice et le versement de redevances de licence.
- 226 Afin d’appréhender la réparation du préjudice subi de contrefaçon en droit français, nous analyserons en premier lieu les conditions de l’action selon la loi contrefaçon (II), en nous limitant à celle de faute et de préjudice, étant précisé que celle du lien de causalité est peu discutée en doctrine. En deuxième lieu, nous analyserons de manière détaillée les méthodes de calcul du préjudice (III), ce qui nous permettra de comprendre quel(s) impact(s) celles-ci auront sur la pratique des tribunaux (IV).

⁴⁵⁶ Publiée au J.O n° 252 du 30 octobre 2007 page 17775. Pour une présentation générale de la loi : AZZI, Recueil Dalloz 2008, 700 ss; DERAMBURE, 67 ss; CASTELAIN/REBBOT, 167 ss.

⁴⁵⁷ Cette disposition existait déjà en matière de marques à l’art. 716-1 CPI (“L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.”) et de brevets à l’art. L. 615-1 al. 2 CPI (“La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.”)

⁴⁵⁸ Art. L. 331-1-3 CPI pour le droit d’auteur ; art. L. 615-7 pour les brevets; art. L. 716-14 CPI pour les marques.

II. Réparation du préjudice (art. 1382 ss Cciv)

1. Faute

227 La loi contrefaçon n'a transposé que la première hypothèse de l'art. 13.1 de la directive⁴⁵⁹, en reprenant les méthodes de calcul de cette dernière et en renvoyant aux règles du droit commun pour le reste. En application de ces règles et dans le silence de la loi, l'action en réparation du préjudice suppose une faute de l'auteur⁴⁶⁰, laquelle peut être intentionnelle (responsabilité délictuelle, art. 1382 Cciv) ou par négligence (responsabilité quasi-délictuelle, art. 1383 Cciv). La faute intentionnelle suppose que le contrefacteur ait agi en étant conscient de l'existence du droit et du caractère illicite d'une utilisation de ce dernier. La faute non intentionnelle est caractérisée par une négligence du contrefacteur qui aurait dû prendre les précautions nécessaires, telles que faire des recherches préalables, pour éviter de commettre l'atteinte. Ainsi, la loi contrefaçon illustre la volonté de continuer à traiter de la même façon le contrefacteur conscient de son acte (responsabilité délictuelle, art. 1382 Cciv) et le contrefacteur simplement négligent (responsabilité quasi-délictuelle, art. 1384 Cciv)⁴⁶¹. En outre, la notion de faute civile française correspond à celle de connaissance de l'art. 13.1 : celui qui ignore que son activité viole le droit d'autrui sans faire preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (était donc négligent resp. avait des motifs raisonnables de le savoir), sera traité de la même manière que celui qui connaît effectivement la situation (a agit intentionnellement, resp. en le sachant).

228 Toutefois, la condition de faute a peu d'importance en pratique car la jurisprudence admet généralement la responsabilité civile de l'auteur du seul fait de la contrefaçon. La Cour de cassation considère en effet que le contrefacteur est tenu à réparation "indépendamment de toute faute"⁴⁶². Cette jurisprudence est critiquée par la plupart des spécialistes du droit d'auteur car elle conduit à des condamnations systématiques alors qu'il conviendrait de nuancer les différents types d'atteintes⁴⁶³. Les juges du fond admettent plutôt une sorte de présomption de faute à l'égard de celui qui a commis la violation⁴⁶⁴ ou du professionnel qui a participé au fait dommageable, par exemple en mettant le bien sur le marché (éditeur, importateur, distributeur, agence de publicité, annonceur)⁴⁶⁵, et acceptent

⁴⁵⁹ SCHMIDT-SZALEWSKI, N 13.

⁴⁶⁰ QUOY, 15; AZZI, N 26.

⁴⁶¹ DE CANDE, 164.

⁴⁶² Cass. 1re civ., 16 février 1999, préc. note 5. Cf. également Cass. 1re civ., 10 mai 1995: RIDA 4/1995, 291; Bull. civ. I, n° 203 ("sans avoir à rechercher l'existence d'une faute dès lors que la contrefaçon est établie").

⁴⁶³ LUCAS/LUCAS, N 979; GAUTIER, Propriétés Intellectuelles, 28. *Contra*, favorable à cette évolution, POLLAUD-DULIAN, N 1332.

⁴⁶⁴ QUOY, N 702.

⁴⁶⁵ CA Paris, 13e ch. B, 2 avril 1999: Juris-Data n° 023271; CA Paris, 4ème ch., 19 décembre 1991: D. 1992, inf. Rap. P. 88; TGI Paris, réf., 24 juin 1997: RIDA 4/1997, 271.

d'exonérer le défendeur qui a rapporté la preuve qu'il ne pouvait prévoir le fait dommageable⁴⁶⁶ ou qu'il n'a été qu'un exécutant (p.ex. graphiste exécutant le projet d'un directeur artistique)⁴⁶⁷.

229 L'indifférence de la faute est encore plus nette en propriété industrielle. La doctrine majoritaire considère en effet que la démonstration d'une faute n'est pas nécessaire pour l'action en réparation du préjudice de contrefaçon car la violation est assimilée à une faute civile délictuelle⁴⁶⁸. Un tel raisonnement découle du texte qui prévoit que la violation "engage la responsabilité civile de l'auteur"⁴⁶⁹ et du fait que l'activité du défendeur est considérée contrefaisante *per se*, compte tenu du degré de connaissance du métier et du devoir de vérification que l'on est en droit d'attendre dans ce type d'activité⁴⁷⁰.

230 Selon nous, cette approche consistant à engager la responsabilité civile de l'auteur sans rechercher l'existence d'une faute conduit à un détachement des principes traditionnels de la responsabilité civile, voire à une responsabilité objective. Elle revient par ailleurs à confondre le chef de responsabilité de l'art. 13.1 avec celui de l'art. 13.2 de la directive. Certaines juridictions pourraient néanmoins arguer que cette approche est conforme à la directive car cette possibilité est prévue à l'art. 13.2 et serait plus favorable au titulaire du droit, celui-ci n'ayant pas à fouiller la conscience du contrefacteur (art. 2.1). En propriété industrielle, elles pourraient même invoquer que cette approche découlerait du texte de la loi contrefaçon, celle-ci renvoyant directement à la "responsabilité civile" de l'auteur. Cependant, une telle approche conduirait à des interprétations différentes d'une juridiction à l'autre, et contredirait l'objectif de rapprochement des législations nationales. Ainsi, conformément à la directive et à la loi contrefaçon, on peut s'attendre à ce que les tribunaux réaffirment l'exigence de faute. Celle-ci pourra être présumée, par exemple à l'égard du professionnel ou de celui qui a commis l'acte matériel de la contrefaçon, mais ne pourra pas être admise d'office et devra pouvoir être réfutée par le contrefacteur qui apporte la preuve d'une absence de faute.

2. Préjudice

a) *Principes de la responsabilité civile*

231 Contrairement à l'art. 13.1 de la directive, la loi contrefaçon ne précise pas que les dommages-intérêts doivent être "adaptés au préjudice" mais que "la contrefaçon engage la responsabilité civile de

⁴⁶⁶ Voir p. ex., CA Paris, 4ème ch., 17 mai 1975: Gaz. Pa. 1977, 1, 15; RTD com. 1977, 503, obs. Desbois; TGI Paris, 3ème ch., 21 mars 1986: D. 1987, somm., 157, obs. Colombet; TGI Paris, 3ème ch., 11 février 1988: Cah. dr.auteur, octobre 1988, 17; CA Paris, 4e ch. A, 23 septembre 1998: Juris-Data n° 024306.

⁴⁶⁷ CA Paris, 4e ch., 28 septembre 2001, préc.; CA Pau, 1re ch., 12 mai 2003: Juris-Data n° 216090; Cass. 1re civ., 20 mai 1980: Bull. civ., I, n° 154.

⁴⁶⁸ GALLOUX, 174, N 502: "la contrefaçon étant une faute qui engage la responsabilité civile de l'auteur".

⁴⁶⁹ Voir SIIRAINIEN, 94, "la démonstration d'une faute du contrefacteur n'est pas nécessaire pour la mise en oeuvre d'une action civile en responsabilité pour contrefaçon".

⁴⁷⁰ En droit des brevets, la loi réserve un traitement de faveur au contrefacteur de bonne foi, tout tiers autre que le fabricant et l'importateur n'engageant sa responsabilité que s'il avait connaissance du caractère contrefaisant de son activité (art. L. 615-1 CPI al. 3). Voir SCHMIDT-SZALEWSKI, N 159-162 ; BRÜNING-PETIT, 352.

l'auteur". Ce libellé invite à continuer d'appliquer la réparation du préjudice conformément au droit de la responsabilité civile (art. 1382 et 1149 Cciv), l'expression "responsabilité civile de son auteur" devant impliquer la pleine application des règles de droit commun, ce que le rapporteur a rappelé lors des travaux préparatoires⁴⁷¹.

- 232 Conformément à l'art. 1382 Cciv⁴⁷², la réparation du dommage est dominée par le principe de la *réparation intégrale*, selon lequel "tout le préjudice rien que le préjudice" doit être réparé⁴⁷³. Il convient donc de respecter la stricte équivalence entre le dommage et la réparation et de se référer exclusivement au patrimoine du lésé pour l'évaluer, non à celui de l'auteur de la contrefaçon. Le préjudice s'évalue conformément à l'art. 1149 Cciv⁴⁷⁴, sur la base des éléments "gain manqué, perte subie"⁴⁷⁵ et la gravité de la faute du contrefacteur n'a aucune influence sur ce montant⁴⁷⁶. Toute indemnité excédant le préjudice (surcompensation) est considérée comme des dommages-intérêts punitifs⁴⁷⁷, le surplus prenant le caractère d'une peine privée, qui ne doit en principe pas être prononcée dans une action civile⁴⁷⁸. Toutefois, la doctrine fait parfois une distinction entre les dommages-intérêts excédant le préjudice subi, calculés par exemple en fonction des bénéfices réalisés par le contrefacteur, et les véritables dommages-intérêts punitifs qui, eux, dépendent de la gravité de la faute, ce qui n'est pas strictement équivalent⁴⁷⁹.

b) Détachement des principes de la responsabilité civile

- 233 Selon le rapport Bétaille au Sénat, l'application des règles de droit commun en matière de responsabilité civile est "sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le code de la propriété intellectuelle"⁴⁸⁰. Or, la loi contrefaçon introduit des modalités de calcul qui sont considérées par le législateur et la doctrine comme une grande nouveauté en droit français et comme permettant de faciliter l'octroi de dommages-intérêts⁴⁸¹. En effet, elles invitent à appréhender le préjudice de manière large⁴⁸², ou même à s'écarter des principes traditionnels de la responsabilité civile, en désignant les

⁴⁷¹ Sénat, Rapport n° 420 de M. Laurent Bétaille du 26 juillet 2007, 44; SCHMIDT-SZALEWSKI, 10, N 10.

⁴⁷² "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer".

⁴⁷³ Civ. 2^{ème}, 5 déc. 1979, Bull. civ., n° 286, 1979. Cf. également FLOUR/AUBERT/SAVAUX, N 375.

⁴⁷⁴ "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après".

⁴⁷⁵ Cass. com., 19 octobre 1999: PIBD 2000, 689, III, 3; GREFFE/GREFFE, N 43; SCHMIDT-SZALEWSKI, N 214.

⁴⁷⁶ Voir en ce sens l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 mai 1964.

⁴⁷⁷ AZZI, N 26; BEHAR-TOUCHAIS, 120; MALINVAUD, N 722; TERRE/SIMLER/LEQUETTE, N 900.

⁴⁷⁸ MARTIN, La directive européenne, 15.

⁴⁷⁹ TERRE/SIMLER/LEQUETTE, N 900. Il existe un important courant doctrinal considérant la prévention comme partie intégrante de la responsabilité civile. Voir pour tous, CARVAL.

⁴⁸⁰ Sénat, Rapport n° 420 de M. Laurent Bétaille du 26 juillet 2007, 44.

⁴⁸¹ DERAMBURE, 68.

⁴⁸² DE CANDE, 164 ; Voir également Synthèse du rapport n° 420 (2006-2007) de M. Laurent Bétaille, 17 septembre 2007, 3.

bénéfices du contrevenant comme un élément de référence dans l'évaluation du préjudice et en prévoyant un montant minimum sur la base des redevances de licence. En prévoyant des modes d'évaluation spécifiques, alors qu'auparavant il fallait se référer au Cciv, on pourrait même arguer que la notion de préjudice n'est plus celle du Code civil mais celle du CPI⁴⁸³, autrement dit que la "responsabilité civile" visée n'est plus exactement celle qui résulte du Code civil, mais bien une responsabilité propre aux atteintes aux droits de PI⁴⁸⁴.

- 234 Ces modalités de calcul correspondent à la jurisprudence récente qui se détache souvent des principes de la responsabilité civile, en facilitant la preuve du préjudice ou en augmentant le montant de l'indemnité, afin de contourner les difficultés de preuve du préjudice et de priver le contrevenant de ses bénéfices⁴⁸⁵. La doctrine majoritaire est favorable à cette jurisprudence et propose différents fondements juridiques afin de la justifier. Certains auteurs proposent par exemple d'appréhender la responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, de sanctionner le comportement de l'auteur en tenant compte des bénéfices illicites ou d'étendre la solution de la confiscation des recettes en droit d'auteur aux autres droits de propriété intellectuelle⁴⁸⁶. D'autres auteurs proposent de se baser sur les règles de la propriété (art. 546, 549 Cciv) ou sur les principes de l'enrichissement sans cause⁴⁸⁷.
- 235 En somme, la loi ne modifie pas vraiment les principes applicables à l'indemnisation, celle-ci restant soumise à une évaluation non punitive mais indemnitaire⁴⁸⁸. Avec la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur et la garantie d'un montant forfaitaire, elle conduit pourtant à un certain détachement des principes précités et s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence contemporaine. Une analyse détaillée des méthodes de calcul permettra de comprendre quel(s) impact(s) celles-ci auront sur la pratique des tribunaux.

III. Modalités de calcul du *préjudice* (loi de transposition)

- 236 Conformément à l'art. 13.1 let. a et b et dans un libellé quasiment identique, la loi prévoit deux méthodes possibles de calcul du préjudice, l'une basée sur les conséquences économiques négatives, dont les bénéfices du contrefacteur (cf. ci-dessous 1), l'autre basée sur les redevances de licence (cf. ci-dessous 2). Relevons d'emblée que le texte français prévoit que ces méthodes permettent de calculer le *préjudice*, contrairement à la directive et à la loi de transposition allemande dont les méthodes de calcul concernent les *dommages-intérêts* et permettent ainsi de se détacher de la notion de préjudice.

⁴⁸³ CARON, 14.

⁴⁸⁴ AZZI, 708.

⁴⁸⁵ Cf. p.ex. le préjudice admis du seul fait de la contrefaçon, CA Paris, 17 janvier 1996, PIBD 1996, n° 608 III, p. 178, ou l'augmentation des redevances, TGI, Paris, 14 mars 1987, D. 1988, Somm. Comm., 350, obs. J.-M. Mousseron et J. Schmidt. En ce sens, CARON, 14, N 13 ; CARVAL, 131-132.

⁴⁸⁶ SIIRIAINIEN, 106 ss ; CARVAL, 131-132.

⁴⁸⁷ QUOY, 11 ; POLLAUD-DULIAN, N 1464.

⁴⁸⁸ DE CANDÉ, 165 ; SCHMIDT-SZALEWSKI, 10.

1. Méthode de calcul 1 : conséquences économiques négatives, bénéfiques du contrefacteur, préjudice moral

237 La première méthode d'évaluation consiste à prendre en considération "les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte".

a) Conséquences économiques négatives

i) Gain manqué

238 Le "manque à gagner" (*lucrum cessans*) est réparable selon les règles classiques de la responsabilité civile sur la base de l'art. 1149 Cciv⁴⁸⁹. Il correspond aux gains que le lésé aurait réalisés en l'absence de la contrefaçon et se calcule différemment suivant que le titulaire exploitait ou non son droit pendant la période de la contrefaçon.

239 Lorsque le titulaire exploitait son droit pendant la période de la violation, il pourra réclamer les bénéfices perdus sur les ventes que le titulaire aurait fait à la place du contrefacteur, compte tenu de ses capacités techniques et commerciales de production et des conditions conjoncturelles (état du marché, existence de concurrents, substituabilité des produits)⁴⁹⁰. Les bénéfices perdus se calculent en multipliant la marge bénéficiaire du titulaire par les ventes manquées⁴⁹¹.

240 Lorsque le titulaire n'exploitait pas son droit ou l'exploitait de façon restreinte ou seulement par l'intermédiaire d'un ou plusieurs preneurs de licence, il n'aurait pas pu réaliser les bénéfices obtenus par le contrefacteur. Subissant néanmoins une privation de redevance, il peut réclamer une redevance indemnitaire à titre de gain manqué. De même, lorsque le titulaire est un petit artisan et le contrefacteur un grand groupe industriel, il n'aurait pas pu réaliser les mêmes ventes que le contrefacteur. Se trouvant dans une position comparable à celle du titulaire non exploitant, il pourra réclamer une redevance indemnitaire⁴⁹². De même, lorsque des produits de luxe sont contrefaits avec une différence de prix et de qualité importante, le préjudice subi tient plutôt à l'atteinte à l'image de marque (perte subie) qu'au gain manqué⁴⁹³.

241 Il est également possible de combiner la méthode de la redevance indemnitaire avec le gain manqué. On répare sous forme de gain manqué les ventes du contrefacteur que le titulaire aurait été en mesure de réaliser et, pour le surplus de la masse contrefaisante, c'est-à-dire ce que le titulaire n'aurait pas été

⁴⁸⁹ SCHMIDT-SZALEWSKI, N 18.

⁴⁹⁰ Pour les marques, CARVAL, N 121. GREFFE/GREFFE, N 55. Pour les brevets, POLLAUD-DULIAN, N 735 ; STENGER, N 102 ss. Pour le droit d'auteur, LUCAS/LUCAS, N 987.

⁴⁹¹ CA Paris, 19 janv. 2007: PIBD 848/2007, III, 227. Voir toutefois CA Paris, 12 janv. 1967: Ann. Propr. ind. 1967, 150 et 154 : où le tribunal s'est basé sur la marge bénéficiaire du contrevenant car il était incertain de celle du titulaire. Cf. STENGER, N 134.

⁴⁹² COMBALDIEU, N 11.

⁴⁹³ NUSSENBAUM, N 10.

en mesure de réaliser, on applique une redevance indemnitaire, car on considère que le contrefacteur aurait dû obtenir son autorisation⁴⁹⁴.

ii) *Pertes subies*

242 Cumulativement ou alternativement au gain manqué, la perte subie est également réparable selon les règles de la responsabilité civile (art. 1149 Cciv) et existe notamment lorsque le titulaire n'exploitait pas son droit ou n'établit pas d'autre élément de préjudice⁴⁹⁵. Elle correspond aux dépenses engagées pour constater et mettre fin à la contrefaçon⁴⁹⁶, aux pertes de parts de marché, d'acquéreurs ou de preneurs de licence, ou encore à la perte d'investissements nécessaires pour générer et promouvoir le droit de propriété intellectuelle (frais de recherche et développement, efforts publicitaires)⁴⁹⁷. Elle correspond également à l'avisement du bien, soit la dépréciation de l'image du produit, la perte d'effet attractif aux yeux de la clientèle, notamment en raison de la qualité moindre ou médiocre des produits contrefaits⁴⁹⁸. Dans le cas des produits de luxe, ce préjudice est souvent le seul significatif, le titulaire du droit ne pouvant invoquer un quelconque manque à gagner⁴⁹⁹.

iii) *Atteinte au droit privatif*

243 Un important courant jurisprudentiel admet un préjudice particulier au droit de la propriété intellectuelle résultant de l'atteinte au droit privatif. La violation d'un droit de propriété intellectuelle serait *per se* constitutive d'un préjudice susceptible d'être indemnisé, indépendamment de l'exploitation du droit par son titulaire et de tout autre ordre de trouble⁵⁰⁰. Or, une telle réparation s'éloigne des principes de la responsabilité civile, puisqu'elle ne suppose pas la preuve d'un préjudice réel au sens de l'art. 1382 Cciv, ni ne correspond à l'un des éléments de l'art. 1149 Cciv. Pour cette raison, la jurisprudence est divisée. En matière de marques, elle paraît fixée et admet régulièrement la réparation d'un tel préjudice⁵⁰¹. En matière de brevets, de dessins et modèles et de droit d'auteur, la

⁴⁹⁴ CA Paris, 4 juillet 2003, PIBD 2004, 779, III, 79; CA Paris, 13 juin 2003, PIBD 2003, 775, III, 563; Com., 27 octobre 1992, PIBD 1993, 537, III, 76.

⁴⁹⁵ Paris, 15 juin 1976, Annales 1977, 145; Paris, 7 mars 1975, Annales 1975, 247.

⁴⁹⁶ QUOY, N 1502. En matière de propriété industrielle: CHAVANNE/BRUST, N 470. En matière de brevets: voir notamment Com. 23 mai 1995, PIBD 1995, 592, III, 341.

⁴⁹⁷ STENGER, N 149 ss; DREYER, N 131, 138; FOYER/VIVANT, 353; GALLOUX, N 503.

⁴⁹⁸ En droit d'auteur, DREYER, N 139. En matière de marque ou de modèle, NUSSENBAUM, 303; MANDEL, 601; POLLAUD-DULIAN, N 1466. En matière de brevet, STENGER, N 162.

⁴⁹⁹ Voir la récente décision eBay c. LVMH, Tribunal de commerce de Paris, 30 Juin 2008, RG 2006077799, où le préjudice résultant à l'atteinte est fixé à EUR 38.6 millions.

⁵⁰⁰ CA Paris, 2 avr. 2003, PIBD 2003, III, 454 (droit des dessins et modèles); CA Paris, 13 juin 2003, PIBD 2003, III, 392 (droit des brevets); Com., 28 janv. 2003, inédit, cité par C. Brun et M.E. Oppelt-Reveneau, Améliorer le contentieux de la contrefaçon: du souhaitable au possible, Propriété industrielle juin 2004, 14 (droit des marques); STENGER, N 92; SIRIAINIEN, 96; SCHMIDT-SZALEWSKI/PIERRE, N 556.

⁵⁰¹ CA Paris, 6 mai 1975, Ann. 1975, 233; CA Paris, 15 juin 1976, Ann. 1977, 145; CA Paris, 1^{ère} ch., 9 septembre 1998, RIPIA, 1999, n° 195, 50; CA Paris, 9 décembre 1998, PIBD, 1999, 677, III, 245.

jurisprudence est plus incertaine, certaines décisions admettant un tel préjudice⁵⁰², d'autres subordonnant l'action civile en contrefaçon à la preuve d'un préjudice⁵⁰³. En doctrine, différentes théories ont été développées pour justifier une telle réparation. Certains considèrent que l'action en contrefaçon est une action spécifique tout autant restitutive que réparatrice, tendant à rétablir le droit privatif du titulaire⁵⁰⁴. D'autres estiment, en matière de brevet, que l'atteinte au monopole justifie une réparation globale au titre de la dépréciation du droit⁵⁰⁵.

244 Selon nous, même si ce préjudice s'éloigne du principe de la réparation intégrale, il reste pourtant conforme à la directive qui permet aux Etats membres de s'écarter des mécanismes de la stricte réparation du préjudice. En outre, les formulations de la loi contrefaçon "conséquences économiques négatives" et "dont le manque à gagner" laissent une importante marge d'appréciation aux autorités judiciaires, les invitant à appréhender le préjudice de la manière la plus large possible⁵⁰⁶. En matière de propriété industrielle, ce préjudice paraît également conforme à la nouvelle loi. En effet, en disposant que "la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur", la loi peut être interprétée comme exigeant uniquement la preuve de l'acte de contrefaçon. Celle-ci suffirait à constituer un préjudice souffert par le titulaire, renvoyant alors à un seul problème de quantification de ce préjudice. Pour ces raisons, ce courant jurisprudentiel sera certainement renforcé sous l'empire de la loi contrefaçon.

iv) Conclusion

245 En prévoyant la prise en considération des conséquences économiques négatives, la loi contrefaçon n'aura certainement aucune incidence sur la pratique actuelle : d'une part, elle concrétise dans le CPI une jurisprudence bien établie qui calcule le préjudice résultant de la contrefaçon selon le droit commun, sur la base des éléments "gain manqué, perte subie"⁵⁰⁷. D'autre part, invitant les juridictions à prévoir un maximum de chefs de préjudice indemnisables⁵⁰⁸, elle encourage les juges à admettre un préjudice résultant de l'atteinte au droit privatif, soit un préjudice du seul fait de la contrefaçon spécifique au droit de la propriété intellectuelle.

⁵⁰² En droit des brevets, CA Paris, 17 janvier 1996, PIBD, 1996, n° 608, III, 178; CA Toulouse, 2^{ème} ch., 1^{ère} section, 5 avril 2000, RIPIA T. II, 2000, n° 200, 49; En droit d'auteur, CA Paris, 4^{ème} ch., 1er octobre 1990, RIDA 1991, 3, 206, note Kerever. En droits voisins, CA Paris, 1^{ème} ch., 11 janvier 2000, RIDA 187, janvier 2001, 286. En matière de dessins et modèles, T. Co. Paris, 15^{ème} ch., 23 octobre 1998, RIPIA, 1999, T. 1, n° 195, 74.

⁵⁰³ En droit des brevets, TGI Bordeaux, 15 avril 1996, PIBD, 1996, 61, 401; CA Lyon, 1er février 1999, Dossiers brevets, 1999, II. En droit d'auteur, CA Paris, 1^{ème} ch., 27 octobre 1992, RIDA 1993, 2, 229; TGI Paris, 1^{ème} ch., 17 février 1999, RIDA 1999, 3, 331.

⁵⁰⁴ POLLAUD-DULIAN, N 1329; FOYER/VIVANT, 330 et 354.

⁵⁰⁵ STENGER, N 159.

⁵⁰⁶ DE CANDE, 164 ; Cf. également Synthèse du rapport n° 420 (2006-2007) de M. Laurent Bêteille, 17 septembre 2007, 3.

⁵⁰⁷ CARON, 14, N 13.

⁵⁰⁸ DE CANDE, 164.

b) Bénéfices réalisés par le contrefacteur

246 Comme la directive et la loi de transposition allemande, la loi contrefaçon prévoit la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur mais ne précise pas s'ils servent de simple indice de calcul pour le montant du préjudice subi par le lésé ou s'ils peuvent être restitués en tant que tels.

i) Approche en faveur du maintien des principes de la responsabilité civile

247 Selon les principes de la responsabilité civile, la prise en compte des bénéfices ne viendrait pas bouleverser les principes gouvernant la réparation du préjudice. En effet, l'expression "responsabilité civile de son auteur" implique l'application des principes de droit commun, selon lesquels les bénéfices illicites servent de base de calcul pour le manque à gagner⁵⁰⁹, tandis que leur restitution est considérée comme des dommages-intérêts punitifs car le montant qui en découle peut être supérieur à celui du préjudice subi par la victime de la contrefaçon⁵¹⁰. Par ailleurs, selon une interprétation littérale, les bénéfices du contrevenant visent à "évaluer le préjudice". Ainsi, les bénéfices du contrefacteur seraient assimilés à un simple élément du préjudice⁵¹¹.

ii) Approche en faveur d'un détachement des principes de la responsabilité civile

248 Cependant, la doctrine majoritaire considère que la prise en compte des bénéfices du contrefacteur conduit à se détacher de ces principes de la responsabilité civile et à allouer des indemnités supérieures au préjudice subi. En effet, la disposition énoncerait un principe nouveau car le préjudice s'observe uniquement dans le patrimoine du lésé, tandis que les bénéfices illicites se retrouvent dans celui du contrefacteur, ne font pas partie intégrante du préjudice et n'ont pas de corrélation systématique avec ce dernier⁵¹². En désignant le patrimoine du contrevenant comme un élément de référence dans l'évaluation du dommage, la loi contrefaçon indiquerait clairement qu'elle entend décourager les activités de contrefaçon et, partant, condamner à réparer plus que le seul préjudice subi par le lésé⁵¹³. Les travaux préparatoires confirment cette approche, en soulignant l'intention d'augmenter la réparation du préjudice par la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur et en évoquant l'introduction d'un "régime de responsabilité civile *sui generis* adapté aux spécificités de la propriété intellectuelle"⁵¹⁴. Cette approche serait également conforme à la directive car les dommages-intérêts doivent être "adaptés", non "limités", au préjudice (art. 13.1). Elle représenterait également une mesure plus favorable aux titulaires de droit (art. 2.1)⁵¹⁵ ainsi qu'une mesure dissuasive (art. 3.2), en privant le contrefacteur des bénéfices de son activité⁵¹⁶. Enfin, par un raisonnement *a fortiori*, si la resti-

⁵⁰⁹ STENGER, N 74.

⁵¹⁰ SCHMIDT-SZALEWSKI, 9, 11, N 20; BEHAR-TOUCHAINS, 108 et 112.

⁵¹¹ SCHMIDT-SZALEWSKI, N 20.

⁵¹² AZZI, N 35, 709.

⁵¹³ CARON, 14, N 13.

⁵¹⁴ Sénat, Rapport n° 420 de M. Laurent Bêteille du 26 juillet 2007, 24-25 et 30 ss.

⁵¹⁵ PEUKERT/KUR, 2.

⁵¹⁶ SIIRIAINIEN, 111.

tution des bénéfices est possible lorsque le contrevenant est de bonne foi (art. 13.2), elle doit être obligatoire lorsque le contrevenant a agi avec une certaine connaissance (art. 13.1).

- 249 Cette approche correspond également à une certaine jurisprudence qui, sous le couvert du pouvoir souverain d'appréciation des dommages-intérêts compensatoires, augmente parfois la condamnation afin de priver le contrefacteur du profit illégitime qu'il a fait⁵¹⁷. A titre d'exemple, la Cour d'appel de Paris a admis dans une affaire de contrefaçon de marque que, pour évaluer le montant du dommage, il convenait "de tenir compte, essentiellement, de l'incidence qu'a pu avoir l'utilisation du nom de Rothschild dans l'enrichissement" du défendeur⁵¹⁸. En droit d'auteur, la restitution des bénéfices du contrefacteur était également pratiquée mais sur la base de la mesure de confiscation (art. 335-7 CPI) qui permettait l'attribution des bénéfices réalisés par le contrefacteur⁵¹⁹, alors même que le montant serait supérieur à celui du préjudice⁵²⁰. En matière de brevet, la restitution des bénéfices était également pratiquée un temps par les juridictions⁵²¹, en application de la *restitutio in integrum* qui veut que l'usurpateur de la chose soit tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique, avant de revenir dès les années 1970 au principe selon lequel la réparation est limitée au préjudice subi⁵²².
- 250 Afin de justifier cette approche, la doctrine considère la disposition de la loi contrefaçon comme un principe nouveau par rapport au droit commun de la responsabilité civile, voire comme un bouleversement des principes de la réparation civile⁵²³ qui s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence contemporaine. Reconnaisant que l'indemnité peut être supérieure au préjudice subi et sort du cadre de la responsabilité civile, elle considère la disposition comme une consécration de dommages-intérêts punitifs cantonnée au domaine de la propriété intellectuelle⁵²⁴. Elle propose d'appréhender la respon-

⁵¹⁷ Cf. la récente décision eBay c. LVMH, Tribunal de commerce de Paris, 30 Juin 2008, RG 2006077799, où le tribunal a calculé la redevance indemnitaire et l'atteinte à l'image sur la base des bénéfices réalisés par eBay multipliés par un coefficient de 2 pour la première, de 4 pour le deuxième (cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Paris, Chambre 2, "eBay / Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy, Guerlain", qui a réduit de EUR 38.7 à 5.6 millions le montant des dommages-intérêts). Cf. BELOT, 1572; CARVAL, N 131 ss; BEHAR-TOUCHAIS, 114 : parle de "dommages-intérêts punitifs déguisés".

⁵¹⁸ Paris, 1^{ère} ch., sect. B, 10 juillet 1986, J.C.P. 1986, II, 20712, obs. M. Agostini.

⁵¹⁹ Cass. ch. mixte, 5 nov. 1976: D. 1977, jurispr. p. 221, note X.L.

⁵²⁰ Bien que ce texte figure dans un chapitre intitulé "dispositions pénales", la Cour de cassation considère que la mesure peut être prononcée par le juge civil, en dehors de toute sanction pénale: Cass. com., 8 févr. 1910, Gindre c/ Sauveur: DP 1914, 1^{ère} partie, 245, obs. C. Clara; CA Paris, 26 avr. 1975: Ann. propr. ind. 1977, n° 2, 73, note Mathély; contra CA Paris 1^{ère} ch., 1^{re} juill. 1968: D 1968, jurispr., 719.

⁵²¹ Voir par exemple Amiens, 22 octobre 1930, Ann. propr. ind. 1931, 190; Chambéry. 6 février 1950, D. 1950, 270; Cass. com., 13 janvier 1971: D. 1971, jurispr. p. 147, note X. Larère.- CA Paris, 22 février 1963: Ann. propr. ind. 1963, 284 et 291, note R. Valabrègue.- CA Paris, 8 mars 1977: D. 1978, inf. rap., 149.

⁵²² Par exemple, Com. 14 février 1984, D. 1985, Somm., 86; CA Paris, 5 mai 1971, Ann. PI 1971, 23.

⁵²³ DERAMBURE, 68.

⁵²⁴ CARON, 14 ; BELOT, 1572.

sabilité civile dans sa fonction de peine privée⁵²⁵, de sanctionner le caractère lucratif de la faute en tenant compte du bénéfice réalisé par son auteur⁵²⁶, ce qui revient à la notion de faute lucrative consacrée dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations⁵²⁷. Il faut relever ici que, avant la directive, la doctrine majoritaire plaidait déjà pour une évaluation supérieure au préjudice subi et proposait différents fondements pour la justifier, notamment d'appréhender la responsabilité civile dans sa fonction punitive⁵²⁸, de se baser sur les règles de la propriété (art. 546, 549 Cciv)⁵²⁹, sur les principes de l'enrichissement sans cause⁵³⁰ ou encore d'étendre la solution de la confiscation des recettes en droit d'auteur aux autres droits de propriété intellectuelle⁵³¹.

iii) Appréciation

251 Selon nous, les deux approches sont possibles et les tribunaux ont une importante marge de manœuvre. Tout l'enjeu de cette disposition repose donc sur l'interprétation que retiendront les juges de la prise en compte des bénéfices au regard de la réparation intégrale. On peut s'attendre à ce que les tribunaux privilégient la deuxième approche dans la mesure où la directive et la loi contrefaçon permettraient d'allouer des montants supérieurs au préjudice subi et où de tels montants existent déjà dans la pratique actuelle.

252 Toutefois, cette marge de manœuvre est limitée non seulement par les principes directeurs de la directive⁵³² mais également par ceux de la loi contrefaçon qui énonce des nouvelles méthodes d'évaluation en même temps qu'elle renvoie à la "responsabilité civile". Les tribunaux devront veiller à ne pas s'affranchir totalement des mécanismes de la responsabilité civile, en prenant comme point de départ le préjudice subi, non les bénéfices illicites, et à majorer l'indemnité en fonction de chaque cas d'espèce, du contexte et du type de violation. On peut s'attendre à ce qu'ils augmentent le montant des indemnités, par exemple en multipliant les redevances indemnitaires, ou se montrent plus indulgents envers la preuve du préjudice du titulaire, par exemple en présumant que le préjudice subi correspond aux bénéfices du contrefacteur, afin de priver le contrefacteur des bénéfices réalisés du fait de la con-

⁵²⁵ CARVAL, N 127 ss; POLLAUD-DULIAN, N 733, 1023 et 1464; SIIRIAINIEN, 107; GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, 439.

⁵²⁶ GRYNBAUM, 655 ss.

⁵²⁷ Avant-projet de réforme du droit des obligations (art. 1101 à 1386 c. civ.) et du droit de la prescription (art. 2234 à 2281 c. civ.), du 22 sept. 2005, Rapport de M. P. Catala, dont l'art. 1371 précise que "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". A ce sujet, voir FASQUELLE, 27; CASTELAIN/REBBOT, 171.

⁵²⁸ LUCAS/LUCAS, N 984; BEHAR-TOUCHAIS, 113; CARON, 15.

⁵²⁹ KORMAN, 703.

⁵³⁰ CADIET, obs. sous Paris, 18 mai 1989, Dalloz 1990, 340.

⁵³¹ BEHAR-TOUCHAIS, 114; SIIRIAINIEN, 107.

⁵³² N 121.

trefaçon⁵³³. En revanche, lorsque l'écart entre le préjudice subi par le lésé et les bénéfices réalisés par le contrefacteur paraît trop important, notamment lorsque le lésé n'exploitait pas son droit ou ne disposait pas de puissance commerciale suffisante, ils n'alloueront qu'une redevance indemnitaire ou qu'une faible partie des bénéfices du contrefacteur en plus du préjudice subi.

- 253 Il est intéressant de souligner ici qu'il existe un certain antagonisme entre la volonté du législateur, de la doctrine et de la jurisprudence majoritaire d'allouer des indemnités supérieures au préjudice subi avec la prise en compte des bénéfices et la soumission de l'indemnité aux principes de droit commun. A l'occasion des travaux préparatoires, de nombreuses personnes se sont d'ailleurs interrogées sur la portée de la notion de "bénéfices injustement réalisés", certaines d'entre elles allant jusqu'à considérer que cette notion contrevenait au droit commun de la responsabilité civile, tel qu'il résulte de l'article 1382 du code civil, d'autres y étant favorables⁵³⁴. Une étude de la jurisprudence révèle le même type de préoccupations, puisque les tribunaux s'écartent du principe de la réparation intégrale, tout en réaffirmant la soumission de leur décision à ce principe⁵³⁵. Selon nous, un tel constat illustre qu'un système ne prévoyant qu'une réparation limitée au dommage concret est insuffisant et doit par conséquence offrir des alternatives (restitution des bénéfices illicites, redevance indemnitaire, dommages-intérêts préétablis).

c) Préjudice moral

- 254 La loi contrefaçon dispose que les autorités judiciaires prennent en considération le "préjudice moral". Elle ancre dans le droit français un type de préjudice difficile à cerner car les droits de propriété intellectuelle sont souvent détenus par des entreprises constituées sous forme de personnes morales. Pareil préjudice pourrait consister par exemple dans l'atteinte portée à l'image et à la réputation de l'entreprise victime de la contrefaçon⁵³⁶. On peut déduire de ces textes que le législateur souhaitait donner aux juridictions des bases plus larges pour apprécier le montant des dommages-intérêts⁵³⁷ et qu'il invite à admettre ce type de préjudice sur une base régulière, après avoir supprimé l'expression "s'il y a lieu" qui semblait restreindre le nombre de cas où un préjudice moral pouvait être évalué⁵³⁸. Il est intéressant d'observer que ce préjudice, étant difficile à chiffrer, est parfois ajouté au préjudice

⁵³³ Décision eBay c. LVMH, Tribunal de commerce de Paris, 30 Juin 2008, RG 2006077799: où le préjudice est la base du raisonnement mais où la redevance indemnitaire est multiplié par 2 et l'atteinte à l'image par 4 (confirmée par la Cour d'appel de Paris, Chambre 2, "eBay / Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy, Guerlain").

⁵³⁴ Voir notamment compte rendu intégral des débats en séance publique (19 septembre 2007), Intervention de Mme Christine Lagarde, favorable à la restitution des bénéfices et Mme Michelle Demessine, contre.

⁵³⁵ N 249.

⁵³⁶ RODHAIN, 470.

⁵³⁷ DE CANDE, 164.

⁵³⁸ Sénat, Projet de loi: contrefaçon, 1ère lecture, Amt. n° 16; Assemblée Nationale, Rapport n° 178 de M. Philippe Gosselin, député, fait au nom de la commission des lois, déposé le 26 septembre 2007.

commercial afin de réparer intégralement le préjudice subi par la victime de la contrefaçon et d'obtenir une mesure de dissuasion à l'égard des contrefacteurs⁵³⁹.

2. Méthode de calcul 2: méthode des redevances (*redevance indemnitaire*)

255 Si la première méthode d'évaluation constitue le principe applicable, la loi contrefaçon prévoit une autre méthode, en disposant : “le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés 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 le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte”.

a) *Fondements et détachement des principes de la responsabilité civile*

256 La nouvelle loi ancre dans le CPI la méthode des redevances (ou redevance indemnitaire), déjà bien connue en droit français pour le droit des brevets, et l'étend à tous les droits de propriété intellectuelle⁵⁴⁰. Elle s'apparente à une *redevance contractuelle* puisque son montant est calculé en fonction “des redevances et droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte”.

257 Traditionnellement, le droit français considère la méthode de redevance indemnitaire comme une forme de réparation du préjudice subi, fondée sur le droit de la responsabilité civile. Conformément au principe de réparation intégrale, elle correspondrait au gain manqué qui ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de conclure un contrat⁵⁴¹ : le contrat aurait dû être conclu, il ne l'a pas été par la faute du contrefacteur, l'auteur recevra quand même le prix contractuel convenu.

258 Cependant, la loi contrefaçon prévoit que la somme allouée ne pourra pas être inférieure à une redevance indemnitaire et semble indiquer que le lésé recevra cette somme, indépendamment des chances de conclure un contrat avec le contrefacteur ou un tiers. Or, il est souvent incertain que le contrat aurait effectivement été conclu. En cas de “plagiat” ou de copies serviles de produits de luxe, il n'y aurait même jamais eu d'accord et donc pas de gain manqué. Il s'agit donc d'une exception à la règle de réparation, voire une inflexion réelle par rapport au droit commun de la responsabilité civile, qui exclut que les dommages et intérêts excèdent le montant du préjudice qu'ils sont censés réparer⁵⁴².

⁵³⁹ GRYNBAUM, 655 ss. Cf. la décision eBay c. LVMH, Tribunal de commerce de Paris, 30 Juin 2008, RG 2006077799, 15, où le préjudice moral est évalué à EUR 1 million en raison de l'atteinte aux efforts et à la valeur de la marque LVMH.

⁵⁴⁰ Cette méthode d'évaluation est surtout appliquée en droit des brevets. Dans les autres matières, elle est moins fréquente et la doctrine n'est pas unanime: pour certains, elle s'applique également en droit des marques et des designs, voir POLLAUD-DULIAN, N 1467 et N 1025, 1026; COMBALDIEU, N 11; MANDEL, 601. Pour d'autres, elle reste particulière au droit des brevets et ne trouve pas application dans les autres matières, notamment en droit des marques, MATHELY, 530 ss.

⁵⁴¹ GAUTIER, Dalloz 1994, chron. 13; STENGER, N 148 ss.

⁵⁴² Assemblée Nationale, Rapport n° 178 de M. Philippe Gosselin du 26 septembre 2007, 73; GAUTIER, Recueil Dalloz 2008, N 1, 727.

Il en résulte que la preuve du dommage n'est pas nécessaire car le dommage résulte du seul fait de l'appropriation indue ou du défaut d'autorisation⁵⁴³ et que toute allégation par le contrevenant que le titulaire ne lui aurait pas accordé une licence est tenue pour non pertinente⁵⁴⁴. L'interprétation littérale de la loi contrefaçon invite à considérer la redevance indemnitaire comme une méthode de calcul autonome, distincte du gain manqué, car ce poste a déjà été annoncé à l'alinéa précédent (la juridiction "prend en considération le manque à gagner") et il est peu probable que l'alinéa 2 fasse double emploi⁵⁴⁵.

- 259 Cette interprétation est conforme à une jurisprudence bien établie qui, en cas d'inexploitation du droit, alloue une redevance indemnitaire de manière systématique⁵⁴⁶ indépendamment des chances de conclure un contrat de licence⁵⁴⁷. Il est intéressant de souligner que les frontières entre l'art. 13.1 et l'art. 13.2 de la directive s'en trouvent brouillées car la redevance indemnitaire allouée de manière systématique (les chances de conclure un contrat de licence et la condition de faute étant tenues pour non pertinentes) s'apparente à des dommages-intérêts préétablis⁵⁴⁸.

b) Calcul

- 260 La redevance indemnitaire se calcule à partir du chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur (masse contrefaisante) et sur la base de taux de licence comparables (portant sur le même bien ou dans la même branche industrielle pour des biens comparables). Lorsqu'il n'existe pas de taux comparable, on se base sur un taux hypothétique, soit ce qu'aurait été une négociation entre le titulaire et le contrefacteur, en tenant compte des circonstances qui peuvent avoir une influence sur le taux de la redevance (intérêt économique et commercial du bien, politique de l'entreprise consistant à ne pas concéder de licence, pouvoir de négociation des parties)⁵⁴⁹. Toutefois, en droit français, on parle plutôt de *redevance indemnitaire* car les tribunaux ont tendance à majorer le taux de la méthode par rapport au taux contractuel hypothétique⁵⁵⁰.
- 261 A l'instar de la directive, la loi prévoit que cette méthode devra s'appliquer "à titre d'alternative". Conformément au considérant 26 de la directive, cette méthode devra s'imposer lorsque le demandeur ne sera pas en mesure de rapporter les éléments de preuve pour la première méthode d'évaluation,

⁵⁴³ GAUTIER, Recueil Dalloz 2008, 728.

⁵⁴⁴ GALLOUX, Propriétés Intellectuelles, 153; MASSA/STROWEL, 15 qui traitent de la proposition de la directive mais dont le raisonnement est également valable pour le texte final de la directive.

⁵⁴⁵ Voir GAUTIER, 728, Recueil Dalloz 2008, n. 6 qui laisse entrevoir le contraire. Dans le même sens, au sujet de la directive, non de la loi contrefaçon voir également GALLOUX, RTD com. 2004, 705.

⁵⁴⁶ Cass. 1re civ., 3 juillet 1996, n° 94-14-820, Caisse d'épargne des Pays Lorrains c/ agent judiciaire du Trésor: Juris-Data n° 1996-002907; Bull. civ. 1996, 1, n° 296.

⁵⁴⁷ MASSOT, 46.

⁵⁴⁸ Voir CARON, 14, qui parle de dommages-intérêts préétablis.

⁵⁴⁹ STENGER, N157; Lyon, 1re ch., 29 janvier 2004, PIBD 2004, 786, III, 282.

⁵⁵⁰ N 263.

notamment lorsqu'aucune procédure de saisie-contrefaçon ou de droit à l'information n'aura été mise en œuvre ou que ces mesures n'auront pas donné de résultats satisfaisants⁵⁵¹.

262 En cas d'exploitation du droit, la redevance indemnitaire est en principe allouée uniquement pour la part des ventes du contrefacteur que le titulaire n'aurait pas été en mesure de réaliser. Dorénavant, elle doit pouvoir l'être lorsqu'il n'est pas possible de calculer le préjudice subi selon la première méthode ou encore lorsque ce préjudice s'avère moins élevé que la redevance indemnitaire⁵⁵², notamment en raison de la majoration du taux de la redevance par les tribunaux⁵⁵³. Tel pourrait être le cas lorsque le titulaire d'une marque pour des produits de luxe ne parvient à prouver ni un gain manqué ou une perte subie, ni les bénéfices du contrefacteur réalisés grâce à la contrefaçon. Cela représente une nouveauté en droit français, dans la mesure où les juges ne recouraient généralement à la redevance indemnitaire qu'en cas d'inexploitation du droit ou, en cas d'exploitation du droit, que pour le surplus de la masse contrefaisante. En cas d'inexploitation du droit, le demandeur n'a en revanche pas le choix et ne peut réclamer que la redevance indemnitaire⁵⁵⁴.

c) Augmentation des redevances

i) Jurisprudence

263 Suivant une logique purement indemnitaire, le taux de la redevance indemnitaire devrait être rigoureusement égal à celui d'une redevance de licence⁵⁵⁵. Toutefois, ce raisonnement fait l'objet de critiques doctrinales convergentes car il conduit à placer le contrefacteur dans une situation équivalente à celle d'un preneur de licence, qui ne devra payer qu'une redevance de licence, comparable à un prix contractuel qu'il aura imposé au titulaire au mépris du droit exclusif, qu'il paiera avec retard et à un prix fixé par le juge⁵⁵⁶. Cela conduit à encourager la contrefaçon puisque le contrefacteur ne court pas un grand risque⁵⁵⁷. C'est ainsi que la jurisprudence contemporaine hésite de moins en moins à majorer, parfois de manière considérable (jusqu'à 5 fois)⁵⁵⁸, le prix de la redevance de licence pour tenir compte de ce que le contrefacteur n'est pas un preneur de licence contractuel qui a débattu librement du taux qui sera appliqué et qu'il n'est pas en position de refuser les conditions qui lui sont imposées⁵⁵⁹. A titre d'exemple, un arrêt du 30 janvier 1985 du Tribunal de grande instance de Paris a

⁵⁵¹ DE CANDE, 165. Cf. également Synthèse du rapport n° 420 (2006-2007) de M. Laurent Bêteille, 17 septembre 2003, 3.

⁵⁵² STENGER, N 160.

⁵⁵³ N 263.

⁵⁵⁴ STENGER, N 160.

⁵⁵⁵ COMBALDIEU, N 9; STENGER, 143.

⁵⁵⁶ BERTRAND, N 491; CARVAL, N 196, 207; AZEMA, Obs. sous Paris, 2 mars 1971, Dalloz 1972, 45 qui parle d'expropriation dans l'intérêt privé.

⁵⁵⁷ CHAVANNE/BURST, N 482; FOYER/VIVANT, 353.

⁵⁵⁸ CA Paris, 27 mars 1998, Juris-Data; CA Versailles, 5 nov. 1998, RIDA 1992/2, 367.

⁵⁵⁹ Pour de nombreuses illustrations jurisprudentielles, POLLAUD-DULIAN, N 739, n. 139 et STENGER, n. 145. Par exemple, CA Lyon, 1re ch. civ., 29 janvier 2004, Mamor, M. France SARL et Sistema c/ Astra Plastique

approuvé “la majoration [du taux usuel de la redevance pour l’utilisation concernée], dès lors qu’il s’agit d’une redevance indemnitaire dont le taux doit être nécessairement supérieur au taux librement consenti aux preneurs de licence afin de conserver un caractère dissuasif à l’égard des contrefacteurs”⁵⁶⁰.

ii) *Doctrine*

- 264 Encouragée par certains auteurs⁵⁶¹, cette tendance à majorer le taux de la redevance indemnitaire est critiquée par d’autres en raison de son caractère arbitraire⁵⁶². Tous s’accordent à dire qu’elle fait sortir l’indemnité du cadre classique de la responsabilité civile envisagée dans sa vocation strictement réparatrice⁵⁶³.
- 265 Partant, la doctrine envisage différents fondements pour la justifier. Certains auteurs proposent de la rattacher aux règles de l’*enrichissement sans cause* ; le contrefacteur s’est enrichi d’une économie, l’auteur s’est appauvri de l’argent qui n’est pas entré dans son patrimoine⁵⁶⁴. Selon d’autres auteurs, elle est rattachée aux règles de *droit réel (restitutio in integrum)* et a un fondement mi-réel, mi-personnel. Le paiement de l’indemnité constitue une *restitutio*, par laquelle le lésé se fait rendre les fruits tirés de l’exploitation illicite de la chose, de sorte que la somme allouée constituera moins une indemnité de réparation que le “paiement rétroactif des redevances”⁵⁶⁵. La méthode a ainsi une fonction de remise en état du lésé dans lequel il se serait trouvé si le contrevenant n’avait pas adopté de comportement illicite et cet état aurait été un contrat prévoyant une rémunération pour l’utilisation concernée⁵⁶⁶.
- 266 D’autres auteurs envisagent la responsabilité civile dans sa fonction *préventive*. L’indemnité dépasse sa fonction indemnitaire et alloue plus au lésé que le dommage qu’elle a subi, en prenant en compte d’autres paramètres, tels que le comportement ou les bénéfices illicites du contrevenant⁵⁶⁷. Une telle approche conduit à sanctionner le caractère lucratif de la faute en tenant compte du bénéfice réalisé

SA: PIBD 2004, n° 786, III, 282; RD propr. intell. 2004, n° 157, 20; CA Paris, 4e ch., sect. B, 2 juin 2006, Acome SA c/ Styrpac SA, B2M Industries SA, Isobox Technologies SAS et Playstyrobel: PIBD 2006, n° 835, III, 549, en matière de dessins et modèles majorant le prix de la licence de 30%.

⁵⁶⁰ D. 1986, IR, 136, obs. J.-M. MOUSSERON et J.SCHMIDT. Voire également la décision eBay c. LVMH, Tribunal de commerce de Paris, 30 Juin 2008, RG 2006077799, 15.

⁵⁶¹ POLLAUD-DULIAN, N 739; CHAVANNE/BURST N 482, 287, note 6; AZEMA, Obs. RTD Com. 1984, 277.

⁵⁶² DREYER, N 136; STENGER, N 158.

⁵⁶³ L’Allemagne connaît des préoccupations similaires, conduisant les juges à admettre une notion abstraite de dommage (*abstrakt-normative Schaden*).

⁵⁶⁴ GAUTIER, Recueil Dalloz 2008, N 7, 728 ; FLOUR/AUBERT/SAVAUX, N 2.

⁵⁶⁵ DESBOIS, N 783.

⁵⁶⁶ GAUTIER, Recueil Dalloz 2008, 728 ; MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK, N 240 : “rendre ce qui a été perdu”.

⁵⁶⁷ GAUTIER, Recueil Dalloz 2008, N 4, 727 ; STENGER, N 158; CARVAL, N 15 ; SIIRIAINIEN, 91 ss, 107, 108.

par son auteur⁵⁶⁸, ce qui revient à la notion de *faute lucrative* consacrée dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations⁵⁶⁹.

267 La directive n'interdit pas une majoration des redevances de licence, puisqu'elle prévoit que le montant forfaitaire ne peut "pas être inférieur" aux redevances de licence⁵⁷⁰. Si elle a supprimé la règle du doublement des redevances, elle n'interdit pas aux Etats membres de la pratiquer⁵⁷¹. La loi contrefaçon devrait également encourager cette tendance puisqu'elle invite à prendre en compte les bénéfices illicites. Les tribunaux pourraient ainsi augmenter les redevances de licence, afin de priver le contrefacteur de ses bénéficiaires.

268 Toutefois, le même raisonnement que celui présenté à l'égard des bénéficiaires doit être conduit ici. Si la majoration des redevances est possible sous l'empire de la directive et de la loi contrefaçon, elle sera limitée par les principes directeurs de la directive et de la loi contrefaçon.

d) Cumul

269 On peut s'interroger sur un éventuel cumul entre la première et la deuxième méthode d'évaluation. Cela est déjà pratiqué par les tribunaux, lorsqu'ils cumulent la réparation du gain manqué, calculée sur la masse contrefaisante, avec une redevance indemnitaire pour le surplus de la masse contrefaisante. Selon une première approche, on devrait rejeter le cumul car la deuxième méthode est une "alternative" à la première. Selon une deuxième approche, on pourrait considérer que, la deuxième méthode devant être "au moins" du montant des redevances de licence, elle pourrait leur être supérieure. Ainsi, les tribunaux pourraient prendre en compte différents éléments, incluant notamment ceux de la première méthode, et allouer un montant forfaitaire supérieur aux redevances de licence. Les tribunaux auront tendance à favoriser la deuxième interprétation dans la mesure où elle est conforme aux textes et correspond à la pratique judiciaire⁵⁷².

e) Conclusion

270 Avant la loi contrefaçon, la méthode de la redevance indemnitaire était déjà pratiquée par les tribunaux et traduisait un certain écart avec les principes de la responsabilité civile : les tribunaux l'appliquaient, d'une part, indépendamment du fait que le titulaire n'aurait pas accordé de licence en

⁵⁶⁸ GRYNBAUM, 655 ss.

⁵⁶⁹ Avant-projet de réforme du droit des obligations (art. 1101 à 1386 c. civ.) et du droit de la prescription (art. 2234 à 2281 c. civ.), du 22 sept. 2005, Rapport de M. P. Catala, dont l'art. 1371 précise que "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". A noter que ce projet n'a pas été adopté par le Parlement et est pour l'instant suspendu.

⁵⁷⁰ SCHMIDT-SZALEWSKI, N 27; KUR, Cui Bono?, 367.

⁵⁷¹ BRÜNING-PETIT, 352.

⁵⁷² Voir la décision eBay c. LVMH, Tribunal de commerce de Paris, 30 Juin 2008, RG 2006077799, où la redevance indemnitaire est cumulée avec le préjudice moral et l'atteinte à l'image.

l'absence de la violation et, d'autre part, en majorant le taux de la redevance de licence afin de tenir compte du caractère indemnitaire de la réparation et de priver le contrefacteur des profits illégitimes.

- 271 La loi contrefaçon devrait renforcer cette pratique judiciaire car elle semble tenir pour non pertinent le fait que le titulaire n'aurait pas accordé de licence et permet de majorer le taux de licence. Cela conduira inévitablement à des indemnités supérieures au préjudice subi qui sortent du cadre strict de la responsabilité civile.

D. Conclusion

- 272 La directive 2004/48/CE définit à l'échelle européenne les conditions d'une action en dommages-intérêts à l'art. 13 qui prévoit (obligatoirement) une responsabilité pour faute régie par principe de compensation ainsi que deux modalités de calcul des indemnités, soit sur la base de différents aspects (13.1 let. a), soit alternativement sur la base des redevances de licence (art. 13.1 let. b). Elle semble par ailleurs autoriser, voire encourager le détachement du principe de compensation avec l'octroi d'indemnités excédant le préjudice réellement subi (surcompensation), en prévoyant à l'art. 13 le caractère "adapté" des dommages-intérêts, la prise en compte des bénéfices du contrevenant et la méthode des redevances et à l'art. 3.2 l'obligation de l'effet dissuasif et la possibilité ouverte d'adopter des dispositions nationales plus protectrices. Il existe cependant plusieurs principes régissant les dommages-intérêts qui limitent cette possibilité de surcompensation. Les Etats membres et leurs autorités doivent en effet appliquer les sanctions de manière graduée et proportionnée, en fonction de la gravité de l'atteinte. Le juge est invité à assouplir les exigences de preuves et à accorder des indemnités supérieures au préjudice à l'égard des violations qualifiées mais à limiter les indemnités au principe de compensation à l'égard des violations ordinaires.
- 273 En Allemagne, avant la loi de transposition, les actions réparatrices du droit commun faisaient l'objet d'une application particulière en matière de PI. La jurisprudence reconnaissait en effet la nécessité de contourner les difficultés de preuve du préjudice avec l'application d'une triple méthode de calcul du dommage (dommage concret, restitution des bénéfices, redevances de licence). La loi de transposition codifie cette triple méthode qu'elle rattache à l'action en dommages-intérêts, mettant ainsi fin aux controverses doctrinales qui plaidaient pour d'autres fondements, particulièrement celui de la gestion d'affaire pour la méthode fondée sur les bénéfices illicites (§ 687.2, 667 BGB) et de l'enrichissement illégitime pour la méthode des redevances (§ 812.1 BGB). La méthode fondée sur les bénéfices illicites et celle fondée sur les redevances représentent de véritables alternatives au dommage concret et la première permet de réclamer des indemnités parfois largement supérieure à ce dernier et la deuxième permet d'octroyer une réparation minimale. Cependant, elles s'écartent des principes de droit commun car elles sont admises indépendamment du fait que le titulaire aurait pu réaliser le même gain que le contrevenant, respectivement indépendamment des chances de conclure un contrat de licence. Pour justifier ce détachement du droit commun, la jurisprudence se base essentiellement sur des motifs préventifs, tandis qu'une partie de la doctrine n'y voit aucune entorse au principe de compensation. Par ailleurs, l'augmentation des redevances, autrefois refusée à l'exception de la jurisprudence GE-MA, sera admise au cas par cas avec la loi de transposition, ce également pour des motifs préventifs.
- 274 En France, avant la loi contrefaçon, l'action civile en contrefaçon fondée sur le droit de la responsabilité civile faisait également l'objet d'une application particulière en matière de PI. La jurisprudence facilitait en effet la preuve du préjudice et augmentait même parfois le montant des indemnités. La loi contrefaçon ne modifie pas vraiment les principes applicables à l'indemnisation, puisqu'elle renvoie à la responsabilité civile, mais semble codifier cette jurisprudence. Elle légitime en effet le recouvrement des profits ainsi que la majoration de la redevance indemnitaire. Dans les deux cas, cela conduira à des indemnités supérieures au préjudice subi, traduisant un certain détachement avec les principes traditionnels de la responsabilité civile. Pour justifier cet détachement, deux fondements

dogmatiques semblent prévaloir en doctrine : l'indemnité peut être appréhendée dans sa fonction préventive et être fixée en fonction du degré de faute du contrefacteur⁵⁷³ ou consister en un régime *sui generis*, mieux adapté au domaine de la propriété intellectuelle, compte tenu de la spécificité et des enjeux économiques de la contrefaçon⁵⁷⁴.

275 On peut conclure par deux observations avant et après la transposition de la directive en droit interne. Avant sa transposition, les actions réparatrices étaient exclusivement régies par le droit commun qui limitaient les notions de dommages-intérêts et préjudice au principe de compensation et qui posaient d'importantes difficultés de preuve. On observait alors un certain antagonisme entre la volonté des juges de respecter les principes du droit commun et celle de les assouplir, voire de s'en affranchir, en allégeant les difficultés de preuve et en augmentant les indemnités pour des motifs préventifs, notamment suivant la gravité objective (gain illicite) et subjective (degré de faute du contrevenant) de la violation⁵⁷⁵. Après la transposition de la directive, les actions réparatrices sont prévues dans les lois spéciales qui renvoient au droit commun, en même temps qu'elles définissent les modalités de calcul de l'indemnité (ou de préjudice). La notion d'indemnité (ou de préjudice) a ainsi subi une certaine évolution ; elle s'est émancipée du droit commun pour acquérir une certaine autonomie. Alors qu'auparavant il fallait se référer exclusivement au droit commun, elle est désormais définie dans les lois spéciales. L'action réparatrice en PI reste attachée au droit commun pour ses conditions d'application, en même temps qu'elle s'en détache pour les modalités de l'indemnité (ou de préjudice), laissant intacte la dogmatique civile générale.

276 L'analyse de la directive 2004/48/CE et de sa transposition nationale apportera d'intéressantes pistes de réflexions pour le droit suisse⁵⁷⁶. D'un point de vue dogmatique, on retiendra l'expérience allemande et française concernant la nécessité de prévoir un régime dérogatoire de la PI (difficultés, avantages et inconvénients) ainsi que les différents fondements envisagés pour le consacrer (compensation, prévention, punition), l'augmentation des indemnités et la distinction entre les différents types de violation. D'un point de vue pratique, on s'inspirera de certaines notions consacrées par la pratique étrangère, telles que la faute, le préjudice et le calcul des redevances. Enfin, d'un point de vue eurocompatible, on s'interrogera sur la conformité du droit suisse au droit européen⁵⁷⁷.

⁵⁷³ SIRIAINIEN, 108. Pour une référence générale en droit des obligations, cf. TERRE/SIMLER/LEQUETTE, N 900.

⁵⁷⁴ POLLAUD-DULIAN, De quelques avatars, 349, 375.

⁵⁷⁵ AZZI, N 26.

⁵⁷⁶ Au sujet de l'utilité du droit comparé, Cf. N 28.

⁵⁷⁷ N 657.

Chapitre 3: DROIT AMERICAIN

- 277 Aux Etats-Unis, les atteintes aux droits de propriété intellectuelle donnent souvent lieu à l’octroi de dommages-intérêts extrêmement élevés⁵⁷⁸. Ces montants s’expliquent non seulement du fait que la réparation est fonction de la masse contrefaisante, laquelle dépend d’un vaste marché américain, mais également du fait que le droit américain admet la surcompensation (p.ex. *enhanced* ou *statutory damages*)⁵⁷⁹.
- 278 En droit des brevets, en droit des marques et en droit d’auteur, la question des dommages-intérêts est réglée par la législation fédérale (Patent Act⁵⁸⁰, le Lanham Act⁵⁸¹ et le Copyright Act⁵⁸²), laquelle est applicable de façon uniforme à l’ensemble des États fédérés sans que ceux-ci puissent y déroger, et varie d’un droit à l’autre⁵⁸³. Le Patent Act prévoit la réparation du préjudice avec des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à une redevance raisonnable ainsi que la possibilité d’augmenter jusqu’à trois fois l’indemnité (*enhanced* ou *treble damages*)⁵⁸⁴. Le Lanham Act prévoit la réparation du dommage, la remise du gain ainsi que la possibilité d’augmenter jusqu’à trois fois l’indemnité (*enhanced* ou *treble damages*)⁵⁸⁵. Le Copyright Act prévoit la réparation du dommage, la remise du gain et des dommages-intérêts préétablis (*statutory damages*)⁵⁸⁶.

⁵⁷⁸ En matière de brevet, voir VERON/ROUX-VAILLARD, 67 s.: les exemples donnés et le tableau 1 et 2.

⁵⁷⁹ Cf. VÉRON/ROUX-VAILLARD, 67; N 325 ss.

⁵⁸⁰ 35 U.S.C.A. §§ 1-376.

⁵⁸¹ 15 U.S.C.A. §§ 1051- 1141 n.

⁵⁸² 17 U.S.C.A. §§ 1-805; 1001-1010; 1101; 1201-1205; 1301-1332.

⁵⁸³ Pour les violations d’autres DPI (p.ex. savoir-faire), il n’existe pas de texte fédéral et chaque État fédéré peut légiférer comme il l’entend, et le droit de design fait l’objet d’un système complexe de protection composé d’un régime principal (*design patent*) et de systèmes subsidiaires empruntés à d’autres régimes de protection, de sorte que nous nous concentrerons sur le droit d’auteur, de brevet et de marque. Cf. ROSS, 208.

⁵⁸⁴ 35 U.S.C. § 284 : “the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty. . . . [t]he Court may increase the damages up to three times the amount found or assessed”.

⁵⁸⁵ 15 USC § 1117 “(a) [...] When a violation of any right of the registrant of a mark [...] shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount [...].”

⁵⁸⁶ 17 USC § 504 : “An infringer of copyright is liable for either (1) the copyright owner’s actual damages and any additional profits of the infringer, as provided by subsection (b) ; or (2) statutory damages, as provide by subsection (c).”

- 279 Malgré la spécificité de ces lois, la question des dommages-intérêts est soumise aux règles du droit commun de la réparation (*law of damages*)⁵⁸⁷. En application de ces règles, le préjudice doit être la conséquence naturelle de la violation (*causation* ou *but for test*)⁵⁸⁸ et prouvé avec une certitude raisonnable (*standard of certainty*)⁵⁸⁹. En propriété intellectuelle, ces conditions sont appliquées de manière souple car le dommage est souvent difficile à prouver, notamment lorsque la contrefaçon est de qualité inférieure⁵⁹⁰, et au détriment du contrevenant en cas de doutes ou d'incertitudes quant au montant exact du dommage⁵⁹¹.
- 280 Les lois spéciales prévoient différentes actions et formes d'indemnités que nous traiterons successivement. Il s'agit de la réparation du préjudice (A), de la remise du gain (B) et des dommages-intérêts augmentés (ou *enchenced* ou *statutory damages*) (C).

A. Réparation du préjudice

- 281 La réparation du préjudice peut en principe être allouée indépendamment de toute faute du contrevenant⁵⁹². Elle vise à replacer le lésé dans la position qui serait la sienne en l'absence de la violation⁵⁹³. Elle est généralement définie comme la diminution de la valeur du bien ou comme la différence entre la situation financière du titulaire suite à la violation et celle qui existerait en l'absence de la violation⁵⁹⁴. Cette différence étant difficile à déterminer, les tribunaux se basent souvent sur le gain manqué ou sur la redevance indemnitaire⁵⁹⁵. Ces deux postes sont considérés comme la quantification de la *réparation (damages)* en droit des brevets⁵⁹⁶ et comme la quantification du *dommage* en droit

⁵⁸⁷ En droit commun de la réparation, cf. DOBBS. En droit de la réparation en matière de propriété intellectuelle, BROWN; ROSS ; ROPSKI/COOPERMAN.

⁵⁸⁸ Restatement (Second) of Torts § 431 (1965). En droit d'auteur, *Data General Corp. v. Grumman Systems Support Corp.*, 36 F.3d 1147, 1171 (1st Cir. 1994). En droit des brevets, *Rite-Hite Corp. v. Kelly Co., Inc.*, 56 F.3d 1538, 1546 (Fed. Cir.), cert. denied 316 U.S. 867 (1995).

⁵⁸⁹ *Story Parchment Co. v. Paterson Co.*, 282 U.S. 555, 563, 51 S.Ct. 248, 75 L.Ed. 544 (1931) ("while the damages may not be determined by mere speculation or guess, it will be enough if the evidence shows the extent of the damages as a matter of just and reasonable inference, although the result be only approximate").

⁵⁹⁰ ROSS, 1-3.

⁵⁹¹ ROSS, 3. Droit d'auteur : *MCA, Inc. v. Wilson*, 677 F.2d 180, 186 (2d Cir. 1981); *Sheldon v. Metro Goldwyn Pictures Corp.*, 106 F.2d 45, 51 (2d Cir. 1939), aff'd 309 U.S. 390 (1940). Brevet : Federal Circuit: *Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co.*, 899 F.2d 1171, 1175 (Fed. Cir. 1990); *Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp.*, 718 F.2d 1056, 1065 (Fed. Cir. 1983).

⁵⁹² PAGENBERG, 288; VON GRAFFENRIED, 109.

⁵⁹³ *Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 507, 84 S.Ct. 1526, 12 L.Ed.2d 457 (1964). DOBBS, 281 ; ROSS, 11.

⁵⁹⁴ *Fitzgerald Publishing Co. V. Baylor Publishing Co.*, 807 F.2d 1110, 1118 ; *Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*, 772 F. 2d 505, 512 (9th Cir.1985).

⁵⁹⁵ CHISUM, 381 ; GOLDSTEIN, § 12.1.1.1.

⁵⁹⁶ *Hartness International, Inc. V. Simplimatic Engineering Co.*, 2 UPSQ2d 1826 (1987).

d'auteur et en droit des marques ("*prejudice*")⁵⁹⁷. L'admission d'un gain manqué ou d'une redevance indemnitaire varie suivant qu'il y a ou non concurrence entre les parties et, lorsque les deux peuvent être admis, le titulaire reçoit la plus importante des deux sommes⁵⁹⁸.

I. Droit des brevets

1. Gain manqué (*lost profits*)

282 Selon 35 USC § 284 (1), les dommages-intérêts doivent être "adéquats pour compenser la violation" ("damages adequate to compensate for the infringement") et correspondent tout d'abord au gain manqué du titulaire. Il convient donc de se demander si le breveté aurait réalisé tout ou partie des ventes du contrefacteur en l'absence de la violation (*causation* ou *but-for test*) et quel est le montant du gain manqué ("amount of lost profits"). Dans une décision de principe (affaire "*Panduit*"), la Cour d'appel du 6^{ème} Circuit a développé ces conditions⁵⁹⁹. La preuve de la *causation* suppose un rapport de concurrence entre les parties, plus précisément la preuve des trois conditions suivantes :

1. Une demande pour son produit, soit qu'il existait, pendant la période de violation, une demande pour le produit breveté sur le marché concerné. Ce critère est en principe admis si le lésé prouve qu'il a vendu un nombre important de produits⁶⁰⁰.
2. L'absence de substituts acceptables, soit que, au moment de violation, il n'y avait aucun produit de substitution légal sur le marché concerné. Ce critère est en principe admis si lésé prouve avec vraisemblance raisonnable que les ventes auraient été réalisées en l'absence de la violation⁶⁰¹.
3. La capacité industrielle et commerciale du titulaire pour faire face à la demande, pour produire et écouler la quantité invoquée⁶⁰². L'exploitation effective du brevet n'est pas une condition. Il suffit

⁵⁹⁷ ROSS, 24 ; GOLDSTEIN, § 12.1.1.1b. De nombreux auteurs font en effet la confusion, en considérant ces postes comme des méthodes de calcul du dommage, voir p.ex. KOHLER, 9 qui parle de "Schadensberechnung" et VERON/ROUX-VAILLARS, 70 qui parlent de "évaluation du dommage".

⁵⁹⁸ In re Mahurkar, 37 USPQ2d 1138 (1995) (droit des brevets). GOLDSTEIN, § 12.1.1.1 (droit d'auteur).

⁵⁹⁹ Panduit Corp. v. Stahlin Bros Fibre Works, Inc., 197 USPQ 726 (6e cir., 1978). Sur cette décision, voir PINCUS, 216 ss ; ROPSKI/COOPERMAN, 184 ss ; CHISUM, 382 ss ; JANICKE, 700.

⁶⁰⁰ Bros. Inc. V. W.E. Grace Manufacturing Company 320, F.2d 594, N 6 (5th Cir. 1963) ("The substantial sales made by the infringer prove a demand"). Gyromat Corp. v. Champion Spark Plug Co., 735 F.2d 549, 552, 222 USPQ 4 (Fed. Cir. 1984); PINCUS, 217.

⁶⁰¹ Paper Converting Machine v. Magna Graphics 745 F.2d 11, 21, 223 USPQ 591, 598 (Fed. Cir. 1984), aff'd., 785 F.2d 1013, 228 USPQ 938 (Fed. Cir. 1986); CHISUM, patents, 20-89; PINCUS, 218 ss.

⁶⁰² Livesay Window Co. V. Livesay Industries 251 F.2d 469 (5th Cir. 1958); CHISUM, 20-112; ROPSKI/COOPERMAN, 184 ss; PINCUS, 217 s.

que le breveté exerce une activité industrielle ou commerciale à laquelle le contrefacteur a fait une concurrence illicite par la contrefaçon⁶⁰³.

283 Pour calculer le montant du gain manqué, soit la marge bénéficiaire du titulaire sur les ventes manquées, les tribunaux multiplient généralement la marge bénéficiaire du titulaire avec le nombre de produits invendus ou, lorsque les deux parties sont les seuls fournisseurs du produit sur le marché, assimilent les bénéfices du contrevenant au gain manqué du titulaire (théorie de l'équivalence)⁶⁰⁴. Lorsque le brevet est intégré dans un ensemble comportant d'autres produits non contrefaits mais qu'il constitue la motivation d'achat du consommateur, la réparation est calculée sur la valeur entière du produit ou procédé (règle du tout commercial ou *entire market value*)⁶⁰⁵. Cette règle est même élargie par la théorie du tout fonctionnel (*functional unit*) qui prend en compte des éléments matériellement détachés du produit mais qui n'auraient pas été vendus sans la vente du produit breveté (cas de pièces détachées et services d'entretien)⁶⁰⁶.

2. Méthode des redevances (*royalty method*)

284 35 USC § 284 (1) prévoit que les dommages-intérêts ne seront "en aucun cas inférieurs à une redevance raisonnable" ("in no event less than a reasonable"). La redevance raisonnable représente ainsi la réparation minimale due au breveté et est applicable indépendamment de l'exploitation du brevet et de la preuve d'un quelconque préjudice⁶⁰⁷. La loi ne prévoit pas comment la redevance doit être calculée⁶⁰⁸, les tribunaux ont donc un important pouvoir d'appréciation pour le faire⁶⁰⁹. Le calcul se base en principe sur une redevance usuelle ou, s'il n'en existe pas, sur une redevance raisonnable.

285 Comme mentionné précédemment, la redevance est considérée comme une méthode de calcul de la réparation, non du dommage. En effet, La *Court of Appeal for the Federal Circuit* (CAFC, seule cour d'appel compétente en matière de brevets depuis 1982) considère le gain manqué et la redevance raisonnable comme "des termes utilisés pour décrire deux méthodes analytiques différentes pour la dé-

⁶⁰³ Voir la décision *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 35 USPQ2d 1065 dans laquelle le lésé était titulaire de deux brevets couvrant deux solutions différentes d'un même problème technique et n'exploitait que le premier de ces deux brevets et a pu obtenir réparation pour le gain manqué du deuxième brevet.

⁶⁰⁴ *General Electric Comp. V. Sciaky Brothers, Inc.*, 415 F.2d. 1068 (6th Cir. 1969); *PINCUS*, 225 et 228; *KARNELL*, 342; *DOBBS*, 442 ss; *PAGENBERG*, 289 ; *ROPSKI/COOPERMAN*, 186.

⁶⁰⁵ *Electric Pipe Line v. Fluid Systems*, 116 USPQ F.2d 67, 25, 27 (2d Cir. 1957); *TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp.*, 229 USPQ 525 (1986). *DOBBS*, 437 ss; *CHISUM*, patents, 20-122 ss.

⁶⁰⁶ *Kori Corp. V. Wilco Marsh Buggies and Draglines Inc.*, 761 F.2d 649, 656, 225 USPQ 985, 989, (Fed. Cir. 1985), cert. den., 474 U.S. 902 (1985).

⁶⁰⁷ *Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co.*, 836 F.2d 1320, 1326 (Fed. Cir. 1987) ("the purpose of § 284 is...to set a floor below which the courts are not authorized to go for lost profit awards"). Voir aussi *CHISUM*, patents, 20-86 ss ; *PINCUS*, 229 n. 60 et les nombreuses références à la jurisprudence.

⁶⁰⁸ 789 F.2d 895, 229 USPQ 525 (Fed. Cir. 1986), cert. den., 479 U.S. 852 (1986); *PINCUS*, 243 ss; *VÉRON/ROUX-VAILLARS*, 71.

⁶⁰⁹ *Smithkline Diagnostics, Inc. V. Helena Laboratories Corp.*, 926 F.2d 1161, 17 USPQ2d 1992 (Fed. Cir. 1991): "within the sound of discretion of the district court". *KARNELL*, 342; *CHISUM*, patents, 20-78.

termination des dommages-intérêts dans les cas de contrefaçon de brevet” (“to describe two analytical-ly different approaches to the determination of damages in patent infringement cases”)⁶¹⁰.

a) Redevance usuelle

286 Pour déterminer le montant de la redevance, les juges se basent sur la redevance usuelle, *i.e.* sur le taux fixé par la pratique dans l’industrie concernée et par la pratique du titulaire. La redevance usuelle suppose : (1) que le lésé ait concédé des licences avant la violation, (2) avec suffisamment de preneurs de licence et (3) un taux constant, (4) pour des droits identiques ou comparables à ceux utilisés par le contrevenant et (5) en dehors de la menace d’intenter une action en justice⁶¹¹. La redevance usuelle n’est pas obligatoirement le montant de la réparation⁶¹² mais uniquement une base de calcul pour la redevance et les tribunaux fixent souvent des montants supérieurs à cette redevance usuelle⁶¹³.

b) Redevance raisonnable

287 Lorsqu’il n’existe pas de redevance usuelle, les juges se basent sur la redevance raisonnable, *i.e.* sur le taux estimé en fonction d’une négociation imaginaire entre des parties contractuelles raisonnables (*willing licensor/willing licensee test*)⁶¹⁴. La négociation imaginaire est censée avoir lieu au moment où la violation a commencé⁶¹⁵, aboutir à un montant adéquat pour l’utilisation concernée⁶¹⁶ et partir du principe que le contrevenant aurait réalisé un gain raisonnable en plus du paiement de la redevance⁶¹⁷.

288 La CAFC reconnaît qu’il s’agit d’un procédé artificiel qui se détache d’un réel accord contractuel : “déterminer une redevance raisonnable à partir d’une négociation hypothétique n’est pas chose aisée ; le procédé est véritablement artificiel. (...) Évidemment, la Cour devant arriver à un résultat, elle ne peut pas admettre que les négociations ont été rompues, que le vendeur [sic] a refusé de baisser son prix et que l’acheteur [sic] a refusé d’augmenter le sien. La Cour doit prendre comme hypothèse que les parties sont enfermées dans une pièce et obligées d’y rester jusqu’à ce qu’elles atteignent un chiffre”⁶¹⁸.

⁶¹⁰ Hartness International, Inc. V. Simplimatic Engineering Co., 2 USPQ2d 1826, N 74 (1987).

⁶¹¹ Faulkner v. Gibbs, 199 F.2d 635 (9th Cir. 1952); PINCUS, 230; ROPSKI/COOPERMAN, 187; PAGENBERG, 289.

⁶¹² Pour de nombreuses références jurisprudentielles, cf. ROPSKI/COOPERMAN, 187, n. 30; PINCUS, 230.

⁶¹³ Pour de nombreuses références jurisprudentielles, cf. CHISUM, 20-173, n. 17.

⁶¹⁴ Mahurkar v. C.R. Bard, Inc., 79 F.3d 1572 (1996); PINCUS, 231; ROPSKI/COOPERMAN, 187; PAGENBERG, 289.

⁶¹⁵ Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 35 USPQ2d 1065 : “La négociation hypothétique requiert que la Cour se représente les termes d’un accord de licence conclu lors de supposées réunions entre le titulaire du brevet et le contrefacteur à l’époque où la contrefaçon a commencé”. Unisplay S.A. v. American Electronic Sign Co., 36 USPQ2d 1540 : “La détermination d’une redevance raisonnable, dans le but d’évaluer des dommages et intérêts, doit se faire à la date où la contrefaçon a eu lieu et ne pas être une évaluation après coup”.

⁶¹⁶ Fromson v. Western Litho Plate & Supp. Co., 853 F.2d 1568, 7 USPQ2d 1606 (Fed. Cir. 1988).

⁶¹⁷ Trans-World Mfg. Corp. V. al Nyman & Sons, 750 F.2d 1552, 224 USPQ 259 (Fed. Cir. 1984).

⁶¹⁸ American Medical Systems Inc. v. Medical Engineering Corp., 28 USPQ2d 1321 (1993) (traduction libre).

289 Dans la décision *Georgia Pacific v. United States Plywood Corp.*⁶¹⁹, qui est devenue une décision centrale pour le calcul de la redevance raisonnable et que la jurisprudence et la doctrine⁶²⁰ citent régulièrement, la jurisprudence a développé une liste non exhaustive de 15 critères permettant de déterminer une redevance raisonnable :

1. une redevance déjà versée pour le brevet en cause ou
2. pour un brevet comparable ;
3. la nature et l'étendue de la licence (exclusive ou non, restreinte ou non) dans l'industrie concernée ;
4. la politique de défense et de licence du titulaire ;
5. les éventuelles relations commerciales entre le contrevenant et le breveté, *i.e.* s'ils sont concurrents sur le territoire et l'industrie concernés ou si l'un est inventeur, l'autre producteur ;
6. la capacité du brevet concerné à générer des revenus sur des biens et services non couverts par brevet ;
7. la durée de validité restant à courir du brevet et la durée de validité des licences accordées dans l'industrie ;
8. la rentabilité démontrée du produit couvert par le brevet et son succès commercial ;
9. l'utilité et les avantages du brevet par rapport aux solutions déjà proposées ;
10. la nature de l'invention brevetée et le type de bénéfice qu'en ont tiré ses utilisateurs ;
11. l'étendue de l'exploitation de l'invention par le breveté ;
12. la part du profit ou du prix de vente qui serait habituellement souhaitée dans l'industrie pour l'exploitation d'une invention analogue ;
13. la part du profit attribuable à l'invention, à l'exclusion des éléments non protégés ajoutés par le contrevenant (processus de fabrication, risques commerciaux, améliorations) ;
14. les témoignages des experts exprimant leur opinion et
15. la redevance qu'un preneur de licence et un donneur de licence auraient jugée raisonnable dans la recherche d'un accord, le preneur de licence pouvant dégager un profit de cette licence pour lui-même et le breveté trouvant la redevance satisfaisante.

290 Le taux de la redevance est en principe calculé sur le chiffre d'affaires du contrevenant. Comme pour le gain manqué et selon la règle du tout commercial (*entire market rule*) ou fonctionnel (*functional unit*), le taux est calculé sur l'entier des bénéfices lorsque le brevet est intégré dans un ensemble comportant d'autres produits non contrefaits mais qu'il constitue la motivation d'achat du consommateur ou lorsque des éléments matériellement détachés du produit n'auraient pas été vendus sans la vente de la partie protégée⁶²¹.

291 Il convient de noter que, parfois, les juges fixent une redevance supérieure à la redevance usuelle, soit à titre dissuasif, soit en retenant que le contrevenant pourrait se voir imposer par le breveté un taux plus élevé que celui qui aurait été débattu par des parties raisonnables⁶²².

⁶¹⁹ 446 F.2d 295, 170 USPQ 369 (2d Cir. 1971), cert.den., 404 U.S. 870 (1971).

⁶²⁰ PINCUS, 231 ss; CHISUM, patents, 20-168 ss; ROPSKI/COOPERMAN, 187 ss. Cf. pour des critiques de ces critères au motif qu'ils seraient inadaptés aux produits sophistiqués: SEAMAN, 52 ss; EPSTEIN, Modeling Patent Damages, 5 ss.

⁶²¹ TWM Mfg. Co. V. Dura Corp., 789 F.2d 895, 901, 229 USPQ 525 (Fed. Cir. 1986), cert.den., 479 U.S. 852 (1986); ROPSKI/COOPERMAN, 189; PAGENBERG, 290.

⁶²² Par exemple : Radio Steel & Mfg. Co. v. MTD Prods, Inc., 788 F.2d 1554 (1986).

II. Droit des marques

1. Gain manqué (*lost profit*)

- 292 Selon 15 USC § 1117 (a), le titulaire peut réclamer la réparation du dommage (“any damages sustained by the plaintiff”). Celle-ci correspond tout d’abord au gain manqué et, lorsque le titulaire a dû baisser son prix de vente afin de concurrencer les prix du contrevenant, le juge alloue une réparation supplémentaire à titre d’érosion des prix⁶²³.
- 293 Pour prouver la causalité, le lésé doit établir qu’il aurait réalisé le gain en l’absence de la violation⁶²⁴. Lorsque la causalité est prouvée, le titulaire doit encore prouver le montant du gain manqué, soit la marge bénéficiaire qu’il aurait faite sur ces ventes. Le montant du gain manqué peut être prouvé de plusieurs manières, soit par comparaison du chiffre d’affaire du lésé avant et après la violation⁶²⁵, soit sur la base des bénéfices du contrevenant (théorie de l’équivalence)⁶²⁶. Souvent, on multiplie la marge bénéficiaire du titulaire avec le nombre de produits vendus par le contrevenant.

2. Atteinte à la valeur de la marque et frais de redressement de marché

- 294 A titre de réparation du dommage, le titulaire peut également réclamer une réparation pour la perte de réputation et de *goodwill* de la marque. En effet, le consommateur associe une certaine qualité à une marque et peut être déçu à cause de la violation, notamment en cas de contrefaçon de qualité inférieure⁶²⁷. Cependant, ce poste est souvent déjà inclus dans les frais de redressement de marché.
- 295 Le titulaire peut également réclamer les frais de redressement de marché, soit les frais de publicité et les autres mesures explicatives servant à rétablir la réalité auprès des consommateurs⁶²⁸. La jurisprudence “Bigfoot”, suivie par de nombreuses juridictions, illustre bien la manière dont ce poste est calculé⁶²⁹. Le titulaire (Big O Tire Dealers) avait commercialisé son produit dans 14 Etats américains et le contrevenant (Goodyear) dans 50 Etats américains. Pour mesurer les frais de redressement de marché,

⁶²³ *Burndy Corp. v. Teledyne Industries, Inc.*, 748 F.2d 767, 773 (2d Cir. 1984) ; *ALPO Petfoods, Inc. v. Ralston Purina Co.*, 913 F.2d 958, 969 (D.C. Cir. 1990).

⁶²⁴ Pour de nombreuses références jurisprudentielles, cf. ROSS, 180.

⁶²⁵ MCCARTHY, 30-121.

⁶²⁶ KOHLER, 24.

⁶²⁷ Cf. *Maier Brewing Co. v. Fleischmann Distilling Corp.*, 390 F.2d 117, 122 (9th Cir. 1968) (‘customers who believe that they are buying a product manufactured by the plaintiff whether such product is competitive or non-competitive may be so unhappy with that product that they will never again want to buy that product or any other product produced by the same manufacturer, who they believe to be the plaintiff’).

⁶²⁸ MCCARTHY, 30-123 ss ; ROPSKI/COOPERMAN, 197.

⁶²⁹ *Big O Tire Dealers, Inc. V. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 408 F. Supp 1219, 189 USPQ 17 (D.C. Colo. 1976) ; modified, 561 F.2d 1365, 195 USPQ 417 (10th Cir. 1977), cert. Dismissed, 434 U.S. 1052, 54 L.Ed. 2d 805, 98 S. Ct. 905 (1978) ; ROPSKI/COOPERMAN, 195 n. 76.

le juge a réparé uniquement 14/50 (28%) des frais de publicité, dans la mesure où le plaignant n'avait vendu le produit que dans 14 Etats et le défendeur dans 50 Etats⁶³⁰.

3. Méthode des redevances (*royalty method*)

296 A titre de réparation du dommage, le titulaire peut alternativement réclamer la méthode des redevances. Cette méthode n'est pas expressément prévue par la base légale mais elle est admise par de nombreux tribunaux⁶³¹, elle est considérée comme une réparation adéquate⁶³² et est applicable indépendamment de l'exploitation de la marque par le titulaire⁶³³.

297 Le taux de la redevance se calcule selon une redevance usuelle, soit le taux fixé dans des licences antérieures⁶³⁴, ou, s'il n'y en a pas, sur la redevance raisonnable, soit le taux fixé selon des négociations hypothétiques (*willing buyer/willing seller*)⁶³⁵. Pour reconstruire ces négociations hypothétiques, le juge peut se baser sur les critères de l'affaire "Georgia-Pacific" rendue en droit des brevets⁶³⁶. Il fixe en principe le taux sur le chiffre d'affaires du contrevenant, même lorsque celui-ci ne réalise aucun bénéfice⁶³⁷. De manière générale, les tribunaux ont tendance à fixer un taux vers le haut afin de com-

⁶³⁰ La première instance a en plus admis des dommages-intérêts punitifs s'élevant à 6 fois le dommage (16.8 mio) mais la cour d'appel a réduit les frais de publicité de 28% à 25% ainsi que les dommages-intérêts punitifs de 16.8 à 4.2 mio. Au sujet de cette jurisprudence, voir MCCARTHY, 30-124. Il est intéressant de préciser que, en droit suisse, les frais de publicité encourus dans les autres Etats que ceux dans lesquels le produit était commercialisé seraient également réparables à titre de "dommage futur" si le demandeur prouvait sa volonté d'étendre la commercialisation dans ces Etats, cf. N 455.

⁶³¹ Taco Cabana International, Inc. v. Two Pesos, Inc., 932 F.2d 1113, 1126 (5th Cir. 1991); Boston Professional Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc., 597 F.2d 71, 75 (5th Cir. 1979) ("the economic benefits [it] normally would have received by licensing"); Holiday Inns, Inc. v. Airport Holiday Corp., 493 F. Supp. 1025, 1028 (N.D. Tex. 1980), aff'd 683 F.2d 931 (5th Cir. 1982) ("royalties normally received for the use of a mark are the proper measure of damages for misuse of those marks"); Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 978 F.2d 947, 963 n.19 (7th Cir. 1992); Howard Johnson Co., Inc. v. Khimani, 892 F.2d 1512, 1519-1520 (11th Cir. 1990).

⁶³² Cf. toutefois, Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903, 919-920 (Fed. Cir. 1984) ("cautioning that infringer does not receive all the benefits of a franchisee and, therefore, the typical franchisee royalty may overstate the franchisor's damages").

⁶³³ Cf. Ferguson Beauregard/Logic Controls v. Mega Systems, LLC, 350 F.3d 1327, 1346 (Fed. Cir. 2003); King Instruments Corp. v. Perego, 65 F.3d 941, 952 (Fed. Cir. 1995).

⁶³⁴ Columbia Nistri & Carta Carbone, S.p.A. v. Columbia Ribbon & Carbon Manufacturing Co., 367 F.2d 308, 312 (2d Cir. 1966); Boston Professional Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc., 597 F.2d 71, 75 (5th Cir. 1979).

⁶³⁵ Cf. Sands, Taylor & Wood v. Quaker Oats Co., 34 F.3d 1340, 1344-1345 (7th Cir. 1994).

⁶³⁶ N 289.

⁶³⁷ Cf. Otis Clapp & Sons, Inc. v. Filmore Vitamin Co., 754 F.2d 738, 744 (7th Cir. 1985) ("plaintiff should not be prejudiced by the defendant's inefficiency"). Source Perrier, S.A. v. Waters of Saratoga Springs, Inc., 217 U.S.P.Q. (BNA) 617, 629-630 (S.D.N.Y. 1982) (redevances de licence fixées à 50% des bénéfices nets du contrevenant).

penser toutes les pertes du titulaire, notamment celles résultant de l'avilissement de la marque et de la perte de la marge bénéficiaire⁶³⁸.

III. Droit d'auteur

1. Gain manqué

298 17 USC § 504 prévoit la réparation du dommage. En cas de concurrence (lorsque les parties sont actives sur le même marché), la réparation correspond au gain manqué. Pour déterminer le gain manqué, on compare en principe le chiffre d'affaire du titulaire avant et après la violation⁶³⁹. Il est également possible de considérer que la perte de clientèle du titulaire résulte de l'augmentation de clientèle du contrevenant, autrement dit que le gain du manqué du titulaire correspond au bénéfice du contrevenant (théorie de l'équivalence), lorsque les deux parties vendent un produit identique, au même prix et sur le même marché⁶⁴⁰.

2. Méthode des redevances (*royalty method*)

299 En l'absence de concurrence (lorsque les parties sont actives sur des marchés différents), le titulaire ne subit pas de gain manqué car il n'aurait pas réalisé les ventes du contrevenant sur un marché sur lequel il n'était pas actif. L'atteinte correspond donc uniquement à la *possibilité de tirer profit sur le marché donné* que l'on répare sous forme de redevance. Par exemple, en cas d'adaptation cinématographique d'un livre sans l'autorisation de l'écrivain, celui-ci n'était pas actif sur le marché du cinéma mais la violation limite la possibilité qu'il avait de concéder une licence sur ce marché. Dans ce cas, le juge se base sur la redevance⁶⁴¹ pour calculer ce que l'écrivain aurait réalisé si le contrevenant avait demandé l'autorisation⁶⁴².

300 Il convient de préciser que cette méthode est considérée comme permettant de quantifier le préjudice subi⁶⁴³. Elle vise à réparer le préjudice subi et n'a pas de caractère punitif⁶⁴⁴. Il convient également de

⁶³⁸ Cf. *Sands, Taylor & Wood v. Quaker Oats Co.*, 34 F.3d 1340, 1351 (7th Cir. 1994) (“in fashioning relief based on royalty payments, a court [should] take special care to ensure that the royalty payment has not undercompensated the victim”).

⁶³⁹ BOORSTYN, 13 ss; ROPSKI/COOPERMAN, 203 ss.

⁶⁴⁰ *Taylor v. Meirick*, 712 F.2d 1112 (7th Cir. 1987); *RSO Records, Inc. V. Peri*, 596 F. Supp. 849, 860 (S.D.N.Y. 1985) ; BOORSTYN, 13-3; *Stevens Linen Associates, Inc. V. Mastercraft Corp.*, 656 F.2d 11, (2nd Cir. 1981). VON GRAFFENRIED, 98; GOLDSTEIN, § 12.1.1.1.a.

⁶⁴¹ *Christopher Phelps & Associates, LLC v. Galloway*, 492 F.3d 532, 539-540 (4th Cir. 2007) ; *Thoroughbred Software International, Inc. v. Dice Corp.*, 488 F.3d 352, 359 (6th Cir. 2007).

⁶⁴² ROSS, 26.

⁶⁴³ ROSS, 24; GOLDSTEIN, § 12.1.1.1.b; NIMMER, § 14.02(A)(2); VON GRAFFENRIED, 99.

⁶⁴⁴ *Stehrenberger v. R.J. Reynolds Tobacco Holdings Inc.*, 335 F. Supp.2d 466 (S.D.N.Y. 2004), à 468 ; *Barrera v. Brooklyn Music, Ltd.*, 2004 U.S. Dist. LEXIS 12450 à 15 (S.D.N.Y. 30.06.2004) (opinion non publiée : “The reasonable royalty is limited to 'the fair market value of a [hypothetical] license authorizing such use and cannot include an additional fee merely because the actual use was unauthorized, even if such a fee is

mentionner la décision Deltak où le tribunal a considéré que le dommage du titulaire correspondait à l'économie de dépenses que le contrevenant réalisait en utilisant le droit sans demander de licence⁶⁴⁵. Cette argumentation s'oriente tant sur le patrimoine du titulaire que sur celui du contrevenant et s'apparente tant au calcul *willing buyer/willing seller*⁶⁴⁶ qu'à la remise du gain ou à l'enrichissement illégitime (économie de dépenses)⁶⁴⁷.

301 La redevance peut être calculée sur la valeur de l'œuvre, sur les bénéfices du preneur de licence ou sur une combinaison des deux⁶⁴⁸. Le calcul se base en principe sur une redevance usuelle, soit sur les licences déjà concédées par le titulaire pour une utilisation similaire ou identique⁶⁴⁹ ou, s'il n'y en a pas, sur la redevance raisonnable, soit sur le montant que le contrevenant aurait payé pour l'utilisation en question⁶⁵⁰.

a) Redevance usuelle

302 La redevance usuelle ("*preexisting license*") se base sur des licences conclues antérieurement pour le même objet. Elle correspond à la redevance fixée par le titulaire pour une utilisation identique ou similaire⁶⁵¹. Cependant, la conclusion effective de licence n'est pas nécessaire, la proposition de conclusion d'une licence étant suffisante⁶⁵². Une décision de la CAFC donne un exemple de calcul de la redevance usuelle. Le titulaire (Davis) était le créateur et designer d'un bijou en forme de lunettes et le contrevenant (Gap) avait lancé une importante campagne publicitaire avec la photographie d'un mannequin portant ces lunettes. Pour déterminer le préjudice, la Cour s'est basée sur la redevance fixée

warranted by industry practice"). A contrario, *Bruce v. Weekly World News, Inc.*, 150 F. Supp.2d 313, 321 (D. Mass. 2001), vacated in part 310 F.3d 25 (1st Cir. 2002) qui semble accepter l'augmentation de la redevance.

⁶⁴⁵ *Deltak, Inc. V. Advanced Systema, Inc.*, 767 F.2d 357 (7th Cir. 1985).

⁶⁴⁶ NIMMER, § 14.02 (A)(2).

⁶⁴⁷ BODEWIG, 239.

⁶⁴⁸ *Sid & Marty Kroft Television Productions, Inc. v. McDonald's Corp.*, 562 F.2d 1157, 1174 (9th Cir. 1977).

⁶⁴⁹ Cf. *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 557 F. Supp. 1067, 1073 (S.D.N.Y. 1983), rev'd on other grounds 723 F.2d 195 (2d Cir. 1983), rev'd 471 U.S. 539, 105 S.Ct. 2218, 85 L.Ed.2d 588 (1985); *Rogers v. Koons*, 960 F.2d 301, 313 (2d Cir. 1992).

⁶⁵⁰ *Business Trends Analysts, Inc. v. Freedom Group, Inc.*, 887 F.2d 399, 406 (2d Cir. 1989) ("[t]he value of use ... amount[s] to a determination of what a willing buyer would have been reasonably required to pay to a willing seller for plaintiff's work").

⁶⁵¹ *Szekeley v. Eagle Lion Films*, 242 F.2d 266, 113 USPQ 98 (2d Cir.), cert. den., 354 U.S. 922, 113 USPQ 549 (1957). VON GRAFFENRIED, 99.

⁶⁵² *Polar Bear Production, Inc. v. Timex Corp.*, 384 F.3d 700, 709 (9th Cir. 2004), opinion amended on denial of reh' g and reh' g en banc No. 03-35188, 2004 WL 2376507 (9th Cir. Oct. 25, 2004) ("even for a work never licensed, a previously proposed fee may be used to determine a reasonable royalty, absent evidence the amount was contrived or artificially inflated").

dans une licence conclue antérieurement entre Vibe magazine et Davis pour la publication d'une photographie d'un musicien portant ces lunettes⁶⁵³.

b) *Redevance raisonnable*

303 Lorsqu'il n'existe pas de redevance usuelle, on se base sur la redevance raisonnable, *i.e.* ce que des parties contractuelles raisonnables auraient convenu pour l'utilisation en question (*willing buyer/willing seller test*)⁶⁵⁴ et sur la base des circonstances du cas d'espèce⁶⁵⁵, de l'avis des parties et de l'expert⁶⁵⁶.

304 Cette méthode est applicable indépendamment de la preuve d'un quelconque préjudice et permet d'obtenir une réparation dans les cas où il n'y aurait aucune réparation sous l'angle du droit commun de la réparation, soit lorsque le contrevenant n'a réalisé aucun bénéfice du fait de la violation, lorsque le titulaire n'a prouvé aucun gain manqué et lorsque la conclusion d'une licence était improbable compte tenu des circonstances⁶⁵⁷. Pour calculer le préjudice, on utilise donc la valeur d'utilisation sur la base du *willing buyer/willing seller test*⁶⁵⁸ afin d'éviter qu'un titulaire n'obtienne aucune réparation pour l'utilisation illicite et qu'un contrevenant n'utilise illégalement une œuvre sans devoir réparation. Ils déterminent ce que le contrevenant aurait voulu payer et ce que le titulaire aurait voulu percevoir pour l'utilisation concernée⁶⁵⁹. D'autres tribunaux rejettent cette façon de faire, considérant que le contrevenant n'aurait jamais voulu acheter le matériel du titulaire, soit le produit d'un concurrent sous le nom d'un concurrent, et que la valeur d'utilisation est trop incertaine et artificielle⁶⁶⁰. Mais, comme un auteur disait, la valeur d'utilisation n'est pas trop incertaine dans la mesure où elle permet d'évaluer la valeur d'une œuvre similaire avec une logique évidente. Le but du test *willing buyer/willing seller* est de déterminer la valeur adéquate d'utilisation d'une œuvre, soit celle que des parties auraient négocié si elles avaient conclu un contrat et de guider les tribunaux vers un résultat correct dans un contexte de marché biaisé. La valeur d'utilisation est simplement un autre mécanisme permettant d'attribuer au titulaire une réparation pour la violation de son droit garanti par le Copyright

⁶⁵³ Davis v. The Gap, Inc., 246 F.3d 152 (2d Cir. 2001), 156-161.

⁶⁵⁴ Sid & Marty Krofft Television Prods., Inc. v. McDonald's Corp., 562 F.2d 1157, 1174, 196 USPQ 97 (9th Cir. 1977): "what a willing buyer would have been reasonable required to pay to a willing seller for plaintiff(s) work". GOLDSTEIN, § 12.1.1.1.b.

⁶⁵⁵ VON GRAFFENRIED, 97.

⁶⁵⁶ Pour de nombreuses références jurisprudentielles, cf. GOLDSTEIN, § 12.1.1.1.b, n. 31.

⁶⁵⁷ Getaped.com, Inc. v. Cangemi, 188 F. Supp.2d 398, 405 (S.D.N.Y. 2002) ("even where plaintiff cannot show that defendant would have been willing to negotiate a license to use plaintiff's copyrighted work, or where the plaintiff cannot plausibly argue that it would have been willing to license defendant's use."); ROSS, 28.

⁶⁵⁸ Aitken v. Empire Construction Co., 542 F. Supp. 252, 263-266 (D. Neb. 1982) ; Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 772 F.2d 505, 512-513 and n.6 (9th Cir. 1985) (1909 Act) ; Sherry Manufacturing Co. v. Towel King of Florida, Inc., 220 U.S.P.Q. (BNA) 855 (S.D. Fla. 1983), rev'd 753 F.2d 1565 (11th Cir. 1985).

⁶⁵⁹ Deltak, Inc. v. Advanced Systems, Inc., 767 F.2d 357, 361 (7th Cir. 1985) ("Each of the copies [defendant] distributed had a value of use to it equal to the cost saved by infringement instead of purchase...").

⁶⁶⁰ Business Trends Analysts, Inc. v. Freedonia Group, 887 F.2d 399, 405 (2d Cir. 1989).

Act. En attribuant au titulaire un droit exclusif *erga omnes*, le Copyright Act permet au titulaire de négocier et d'obtenir le meilleur prix possible pour toute utilisation de son œuvre. Pour obtenir une réparation, le titulaire doit simplement prouver, en plus de la violation, le montant qu'il aurait obtenu s'il avait conclu un contrat de licence avec le contrevenant⁶⁶¹.

- 305 La méthode de la redevance est également employée, lorsque le contrevenant a porté atteinte à la réputation ou à la valeur de l'œuvre pour un marché donné, et suppose de tenir compte de la perte de valeur de l'œuvre sur le marché⁶⁶². Le juge prend en considération non seulement la valeur de l'œuvre empruntée par le défendeur mais également la valeur dont le titulaire ne pourra plus faire usage à l'avenir⁶⁶³. Cela inclut l'atteinte causée à la réputation de l'œuvre ainsi que l'inaptitude pour le titulaire d'utiliser à l'avenir un marché concerné⁶⁶⁴.

B. Remise du gain

- 306 La remise du gain suppose en principe une faute du contrevenant, soit une intention ou une mauvaise foi (*deliberate* ou *bad faith*)⁶⁶⁵. Elle peut être réclamée alternativement aux dommages-intérêts compensatoires afin de priver le défendeur des profits résultant de la violation⁶⁶⁶. Elle est prévue par le Copyright Act⁶⁶⁷ et le Lanham Act⁶⁶⁸. Dans le calcul des profits, il appartient au défendeur⁶⁶⁹ de prouver quels frais sont déductibles et quels facteurs ne sont pas attribuables à la violation⁶⁷⁰. Le cumul entre la réparation du préjudice et la remise du gain est admis tant qu'il ne porte pas sur le même poste et est analysé ci-dessous sous l'angle de la relation entre les deux prétentions.

I. Droit des brevets

- 307 Depuis la révision du Patent Act (1946)⁶⁷¹, le législateur a supprimé toute référence à la restitution des bénéfices du contrevenant, invoquant, d'une part, les difficultés à calculer les bénéfices et, d'autre part, le fait que "le projet n'exclut pas les bénéfices en tant qu'élément de la réparation du dom-

⁶⁶¹ GOLDSTEIN, § 12.1.1.1.b, 12-15.

⁶⁶² Fitzgerald Publishing Co. v. Baylor Publishing Co. Inc., 807 F.2d 1110, 1118 (2d. Cir. 1986).

⁶⁶³ Abend v. MCA, Inc., 863 F.2d 1465, 1479 (9th Cir. 1988) ("the impairment of plaintiff's ability to license the work in the future in the motion picture business"); Cream Records, Inc. v. Joseph Schlitz Brewing Co., 754 F.2d 826, 828-829 (9th Cir. 1985).

⁶⁶⁴ ROSS, 28.

⁶⁶⁵ GILSON, 8-174 ss.

⁶⁶⁶ Cf. Restatement of Restitution § 1 (1937). Cf. DOBBS, 571-586.

⁶⁶⁷ 17 U.S.C. § 504(b).

⁶⁶⁸ 15 U.S.C. § 1117(a).

⁶⁶⁹ Hamilton-Brown Shoe Co. v. Wolf Brothers & Co., 240 U.S. 251, 261, 36 S.Ct. 269, 60 L.Ed. 629 (1916) (droit des marques). Konor Enterprises, Inc. v. Eagle Publications, Inc., 878 F.2d 138, 140 (4th Cir. 1989) (droit d'auteur).

⁶⁷⁰ 17 U.S.C. § 504(b) (Copyright Act); 15 U.S.C. § 1117(a) (Lanham Act).

⁶⁷¹ Act of August 1, 1946, Ch. 726, § 1, 60 Stat. 778 modifiant Act of July 8th, 1870, Ch. 230, § 55, 16 Stat. 201.

mage⁶⁷². Par la suite, en dépit de deux décisions de la Cour suprême confirmant la suppression de la restitution des bénéfices au profit de la réparation du dommage⁶⁷³, la CAFC a admis la prise en compte des bénéfices du contrevenant mais uniquement pour calculer la redevance raisonnable et le gain manqué et dans un cas où les parties étaient les seules concurrentes et le brevet ne faisait pas partie d'un produit couvrant d'autres objets non protégés⁶⁷⁴. Elle estimait en effet que, malgré le texte de la loi ("dommages-intérêts pour compenser la violation"), la prise en compte des bénéfices permettait de dissuader les contrevenants et de les empêcher de profiter de leur violation⁶⁷⁵. De toute façon, la dissuasion et la sanction du contrevenant peuvent être appréhendées grâce aux *enhanced damages*.

II. Droit des marques

308 15 USC § 1117 (a) Lanham Act prévoit que le lésé peut réclamer la remise du gain ("to recover defendant's profits"). Le cumul de la remise du gain avec la réparation du dommage est admis par certains tribunaux⁶⁷⁶ mais uniquement s'il ne conduit pas à une surcompensation⁶⁷⁷.

1. Rapport entre la réparation du dommage et la remise du gain

309 Le lésé peut en principe cumuler la réparation du dommage et la remise du gain, sous réserve d'une éventuelle surcompensation⁶⁷⁸. Le cumul est admis en l'absence de concurrence, auquel cas les bénéfices ne correspondent pas au dommage du titulaire (gain manqué) et sont restitués sur la base de l'enrichissement illégitime⁶⁷⁹. Il sera en revanche refusé en cas de concurrence directe car les bénéfices correspondent au gain manqué du titulaire et le cumul conduirait à une surcompensation⁶⁸⁰.

⁶⁷² HR Rep. No. 1587, 79th Cong, 2d Sess. 2 (1946). A ce sujet et de manière critique, cf. CHISUM, § 20.02[4][a] ; BROWN, 45 ; PINCUS, 214 ss; DOBBS, 441 ss.

⁶⁷³ 377 U.S. 476 (1964), 505 ("le but de cette modification était précisément d'éliminer la restitution des bénéfices en tant que telle et de n'admettre que la réparation du dommage"); 461 U.S. 648, 654 (1983) ("en 1946, le Congrès a supprimé la référence aux gains du contrevenant et ainsi exclut la restitution des bénéfices").

⁶⁷⁴ BROWN, 25.

⁶⁷⁵ Kori Corp. v Wilco Marsh Buggies & Draglines, 761 F.2d 649, 655 (Fed Cir 1985). Voir également la décision controversée Rite-Hite Corporation v. Kelley Company, Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995) et les critiques de Harmon, Patents and the federal circuit, 6th ed. 2003, 829.

⁶⁷⁶ Hamilton-Brown Shoe Co. V. Wolf Bros. & Co., 240 U.S. 251, 60 L.Ed. 629, 36 S. Ct. 269 (1916) ; Aladdin Mfg. Co. V. Mantle Lamp Co., 116 F.2d 708, 48 USPQ 268 (7th Cir. 1941) ; MCCARTHY, 30-113.

⁶⁷⁷ MCCARTHY, 30-113, n. 4 ; ROPSKI/COOPERMAN, 197.

⁶⁷⁸ Voir p.ex. Babbit Electronics, Inc. v. Dynascan Corp., 38 F.3d 1161, 1183 (11th Cir. 1994); Nintendo of America, Inc. v. Dragon Pacific International, 40 F.3d 1007, 1010 (9th Cir. 1994); United Phosphorus, Ltd. v. Midland Fumigant, Inc., 205 F.3d. 1219, 1227f. (10th Cir. 2000).

⁶⁷⁹ Babbit Electronics, Inc. v. Dynascan Corp., 38 F.3d 1161, 1183 (11th Cir. 1994); MCCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 30:73 bei 30-139.

⁶⁸⁰ Nintendo of America, Inc. v. Dragon Pacific International, 40 F.3d 1007, 1010 (9th Cir. 1994); United Phosphorus, Ltd. v. Midland Fumigant, Inc., 205 F.3d. 1219, 1227f. (10th Cir. 2000).

2. Fondement de l'action en remise du gain

310 La jurisprudence justifie l'action en remise du gain de différentes manières. La jurisprudence ancienne considérait cette action comme une méthode de calcul du dommage (“accounting as another way of plaintiff’s loss”)⁶⁸¹, tandis que la jurisprudence récente la justifie pour restituer un enrichissement illégitime (“unjust enrichment theory”) et pour dissuader les atteintes intentionnelles. Selon le fondement choisi, l'action répond à des conditions d'application différentes, la première supposant la preuve d'un dommage, la deuxième étant admise indépendamment du dommage. En revanche, l'action suppose une faute du contrevenant, quel que soit le fondement choisi.

a) *Jurisprudence ancienne*

311 Selon la jurisprudence ancienne, la remise du gain est une méthode de calcul du dommage⁶⁸². Cela suppose donc la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité entre le dommage et le gain du contrevenant. Une telle preuve suppose que le lésé aurait lui-même obtenu le gain du contrevenant, donc un rapport de concurrence directe entre le contrevenant et le titulaire (“direct competition requirement”)⁶⁸³.

b) *Jurisprudence récente*

312 La jurisprudence récente admet la remise du gain afin de restituer l'enrichissement illégitime (“preventing unjust enrichment”) et de dissuader le contrevenant d'atteintes intentionnelles⁶⁸⁴. Contrairement à l'action en réparation du dommage, la remise du gain est admise indépendamment de la preuve du dommage et d'un rapport de concurrence entre le lésé et le contrevenant⁶⁸⁵.

313 Le rattachement à l'enrichissement illégitime considère la marque comme une forme de propriété (“form of property”)⁶⁸⁶. Le cas “Monsanto Chemical”⁶⁸⁷ illustre bien ce raisonnement. La cour a admis la remise du gain, indépendamment de la survenance d'un dommage. Le demandeur (Monsanto Chemical Corporation) fabriquait de la fibre synthétique “Acrilan”. Le défendeur (Perfect Fit Products Manufacturing Corporation) produisait des coussins de coton et de nylon avec le signe “Acrilan”. Bien que Monsanto ne soit pas parvenu à prouver de préjudice, le tribunal a admis la remise du gain en reconnaissant le signe comme un réel droit de propriété. Pour reconnaître la marque comme un droit

⁶⁸¹ Polo Fashion Inc. V. Craftex, Inc., 816 F.2d 145, 2 USPQ 2d 1444 (4th Cir. 1987) : “the defendants’ profits...are a rough measure of damage available”. MCCARTHY, 30-98, n. 36 ; PAGENBERG, 287.

⁶⁸² Field Enterprises Educational Corp. v. Cove Industries, 297 F. Supp. 989, 161 USPQ 243 (S.D.N.Y. 1969).

⁶⁸³ MCCARTHY, 30-98 ; DOBBS, 483 ; PAGENBERG, 287.

⁶⁸⁴ MCCARTHY, 30-99 : “Under the modern view of accounting of profits, a trademark infringer’s profits will be awarded if defendant is unjustly enriched, or if the plaintiff sustains damage, or if an accounting is necessary to deter a willful infringer from doing so again”. BARBER, 141 ss ; ROPSKI/COOPERMAN, 197.

⁶⁸⁵ KOHLER, 27.

⁶⁸⁶ DOBBS, 484.

⁶⁸⁷ Monsanto Chemical Co v. Perfect Fit Products Mfg. Co., 349 F.2d 389, 146 USPQ 512 (2nd Cir. 1965), cert. Den., 383 U.S. 942, 16 L.Ed. 2d 206, 86 S. Ct. 1195, 148 USPQ 772 (1966). MCCARTHY, 30-100 ss.

de propriété, le tribunal s'est basé sur une décision antérieure de 1969⁶⁸⁸ qui considérait le droit à la marque comme une forme de propriété, obligeant le contrevenant à restituer son gain au titulaire, "sur le principe analogue qui oblige le gérant (*trustee*) à restituer le profit acquis grâce à une utilisation illicite au gestionnaire". Le tribunal a par ailleurs expliqué que l'enrichissement illégitime est traditionnellement applicable lorsque la propriété est utilisée pour obtenir un profit sans l'autorisation du propriétaire⁶⁸⁹.

314 En plus de l'enrichissement illégitime⁶⁹⁰, certains tribunaux invoquent également la dissuasion. Dans l'arrêt "King"⁶⁹¹, la Cour a reconnu, conformément à la jurisprudence Monsanto, que le but principal de la remise du gain est "d'éviter que l'atteinte soit profitable, de priver le contrevenant des profits et de dissuader des atteintes futures"⁶⁹². Dans l'arrêt "Maier Brewing Co. V. Fleischmann Distilling Corp.", la Cour a donc admis la remise du gain comme une sanction basée sur l'enrichissement illégitime avec un effet préventif pour les atteintes futures. Le demandeur, vendeur de Scotch Whisky sous la marque BLACK & WHITE, a réclamé la remise du gain car le défendeur vendait de la bière sous la même marque. Le tribunal a considéré qu'il était indifférent de savoir si le consommateur pouvait confondre les deux marques et si la remise du gain pouvait aboutir à des solutions insatisfaisantes⁶⁹³. L'effet préventif pour justifier la remise du gain part du principe que le contrevenant intentionnel ne peut être dissuadé de son acte illicite qu'avec une sanction le privant de son gain⁶⁹⁴. Dans la décision "W.E. Bassett Co. V. Revlon, Inc.", le tribunal saisi a jugé indifférent de savoir si les parties étaient concurrentes et a justifié la remise du gain en raison de la mauvaise foi du contrevenant. Il considérait en effet que le seul moyen de dissuader les atteintes futures était de priver les contrevenants de mauvaise foi de la possibilité de tirer profit de la violation⁶⁹⁵.

3. Calcul

315 La remise du gain suppose la restitution du bénéfice net⁶⁹⁶. Ce montant est déterminé en trois étapes : détermination du bénéfice brut (*gross revenue*) (a), part attribuable à la violation (*apportionment of profits*) (b) et déduction d'éventuels frais du contrevenant (*deductible expenses*) (c).

⁶⁸⁸ Hamilton-Brown Shoe Co. V. Wolf Bros. & Co., 240 U.S. 251, 60 L. Ed. 629, 36 S. Ct. 269 (1916).

⁶⁸⁹ Monsanto Chemical Co. V. Perfect Fit Products Mfg. Co., 349 F.2d 389, 146 USPQ 512 (2nd Cir. 1965), cert. Den., 383 U.S. 942, 16 L.Ed. 2d 206, 86 S. Ct. 1195, 148 USPQ 772 (1966) ; BARBER 158.

⁶⁹⁰ Maltina Corp. v. Cawy Bottling Co. Inc., 613 F.2d 582, 205 USPQ 489 (5th Cir. 1980). En détail sur cette jurisprudence, BARBER, 149 et 160 ; MCCARTHY, 30-97.

⁶⁹¹ Burger King Corp. v. Mason, 710 F.2d 1480, 219 USPQ 693 (11th Cir. 1983), cert. Den. 465 U.S. 1102 (1984) and 855 F.2d 779, 8 USPQ2d 1263 (11th Cir. 1988) ; BARBER, 160.

⁶⁹² Voir MCCARTHY, 30-97.

⁶⁹³ Maier Brewing Co. V. Fleischmann Distilling Corp., 390 F.2d 117, 157 USPQ 76 (9th Cir.), cert. Den., 391 U.S. 966, 20 L.Ed 879, 88 S. Ct. 2037, 157 USPQ 720 (1968).

⁶⁹⁴ BARBER, 145 ss.

⁶⁹⁵ 435 F.2d 625, 168 USPQ 1 (2d Cir. 1970). BARBER, 145 ss et 158 ss.

⁶⁹⁶ MCCARTHY, 30-105 ss.

a) Bénéfice brut

316 Le bénéfice brut correspond au chiffre d'affaire du contrevenant obtenu grâce à l'utilisation du signe. Selon 15 USC § 1117 (a), le titulaire doit prouver ce montant et le juge statue, en cas de doute, en faveur du contrevenant⁶⁹⁷.

b) Lien de causalité

317 Selon la jurisprudence majoritaire, le contrevenant ne doit que la part des bénéfices obtenue grâce à la violation (lien de causalité)⁶⁹⁸. Cependant, les tribunaux ne se montrent pas trop rigoureux, en présumant notamment que les ventes du contrevenant sont réalisées avant tout grâce à la marque, non grâce à d'autres facteurs⁶⁹⁹. Selon 15 USC § 1117 (a), c'est au contrevenant de prouver que d'autres facteurs lui ont permis de réaliser ses bénéfices. Lorsqu'il y parvient, il garde la part des bénéfices résultant de ces autres facteurs⁷⁰⁰. Lorsqu'il n'y parvient pas, il doit restituer l'entier des bénéfices⁷⁰¹. A nouveau, pour l'admission de ces facteurs, la jurisprudence tient compte du degré de faute du contrevenant⁷⁰². Sur la base du principe d'*equity* (1117 (a), "subject to the principles of equity"), elle requiert de prendre en compte différents éléments (degré de connaissance, autres actions que la remise du gain à disposition, rôle de chaque contrevenant dans l'activité illicite, laisser-aller du titulaire dans l'action en réparation, autres éléments d'équité au détriment du titulaire)⁷⁰³. Ainsi, suivant le degré de faute du contrevenant, certains tribunaux refusent de laisser au contrevenant une part des profits, considérant cela comme contraire au principe d'*equity*⁷⁰⁴.

c) Frais déductibles

318 Le contrevenant peut déduire certains frais directs et indirects⁷⁰⁵. Les frais directs correspondent en principe aux frais de production et de commercialisation et les frais indirects aux frais généraux (tenue des comptes, frais de publicité et autres frais en lien avec le produit contrefait)⁷⁰⁶. La déduction des

⁶⁹⁷ Louis Vuitton S.A. v. Spencer Handbags Corp., 765 F.2d 966, 227 USPQ 377 (2d Cir. 1985).

⁶⁹⁸ MCCARTHY, 30-103 ss; BARBER, 169 ss.

⁶⁹⁹ MCCARTHY, 30-104.1; RUIJSENAARS, 115; 316 U.S. 203, 86 L.Ed. 1381, 62 S.Ct. 1022, 53 USPQ 323 (1942), reh'g denied, 316 U.S. 712, 86 L.Ed. 1777, 62 S. Ct. 1287 (1942).

⁷⁰⁰ MCCARTHY, 30-104.1; ROPSKI/COOPERMAN, 198.

⁷⁰¹ Hamilton-Brown Shoe Co. V. Wolf Bros. & Co., 240 U.S. 251, 60 L.Ed. 629, 36 S.Ct. 269 (1916).

⁷⁰² BARBER, 172.

⁷⁰³ George Basch Co.v. Blue Coral, Inc., 986 F.2d 1532 (2d Cir. 1992); vgl. ferner den ähnlichen Mehrfaktoren-Test in Pebble Beach Co.v. Tour 18 Ltd., 155 F.3d 526, 554 (5th Cir. 1998).

⁷⁰⁴ Truck Equip. Services Co. V. Fruehauf Corp., 536 F.2d 1210, 191 USPQ 79 (8th Cir. 1976), cert. den., 429 U.S. 861, 50 L.Ed. 2d 139, 97 S. Ct. 164, 191 USPQ 588 (1976). Stuart v. Collins, 489 F. Supp. 827 (S.D.N.Y. 1980). BARBER, 172; MCCARTHY, 30-105.

⁷⁰⁵ C'est à lui de prouver ces postes, cf. Hamilton-Brown Shoe Co.v. Wolf Brothers & Co., 240 U.S. 251, 261-262 (1916).

⁷⁰⁶ W.E. Bassett Co. V. Revlon, Inc., 435 F.2d 656, 168 USPQ 1 (2d Cir. 1970) ; MCCARTHY 30-105 ss ; ROPSKI/COOPERMAN, 198 n. 93 ; BARBER, 173.

frais directs est facilement admise par les tribunaux, tandis que la déduction des frais indirects est admise plus strictement. De manière générale, la faute est souvent prise en compte pour admettre si et dans quelle mesure les frais sont déductibles. Selon le Lanham Act, le contrevenant doit prouver les frais qu'il veut déduire⁷⁰⁷ et, s'il n'y parvient pas, doit restituer son bénéfice brut⁷⁰⁸.

III. Droit d'auteur

319 17 USC § 504 (a) Copyright Act prévoit que le lésé peut réclamer la remise du gain ("an infringer of copyright is liable for [...] any additional profits of the infringer"). Contrairement au droit des marques, le Copyright Act ne prévoit pas le principe d'*equity*⁷⁰⁹.

1. Rapport entre la réparation du dommage et la remise du gain

320 Selon le 504 (b) Copyright Act, les bénéfices ne peuvent être restitués qu'en tant qu'ils ne sont pas déjà couverts par le préjudice subi. La disposition vise ainsi à éviter une surcompensation. Selon le législateur, la réparation du dommage et la remise du gain poursuivent des objectifs différents, la première visant à compenser le titulaire, la deuxième "à empêcher le contrevenant de tirer profit de la violation"⁷¹⁰. Selon la jurisprudence, il convient d'éviter que la violation ne soit profitable⁷¹¹ et le contrevenant devrait avoir à l'esprit qu'il est "plus avantageux d'acheter que de voler"⁷¹². Selon le juge Posner, la remise du gain vise à dissuader efficacement les contrevenants futurs d'utiliser illicitement le droit au lieu de négocier avec le titulaire et couvre également les bénéfices que le contrevenant a réalisés sur un autre marché ou grâce à de meilleures capacités de production⁷¹³. La remise du gain est donc admise, indépendamment du dommage et d'un rapport de concurrence entre le titulaire et le contrevenant⁷¹⁴. Elle a, d'un côté, un caractère punitif (le contrevenant ne doit pas profiter de la violation) et, d'un autre côté, un caractère préventif (le contrevenant doit être invité à conclure une licence plutôt que de violer le droit)⁷¹⁵.

⁷⁰⁷ *Maier Brewing Co. V. Fleischmann Distilling Corp.*, 390 F.2d 117, 157 USPQ 76 (9th Cir. 1968), cert. Den., 391 U.S. 966, 20 L.Ed.2d 879, 88 S. Ct. 2037, 157 USPQ 720 (1968) ; MCCARTHY, 30-105.

⁷⁰⁸ *Pillsbury Co. V. Southard*, 5 USPQ2d 1298 (E.D. Okla. 1987).

⁷⁰⁹ BROWN, 66.

⁷¹⁰ Rapport de la Chambre des Représentants pour la loi de 1976, HR Report No. 94-1476, S. 161: "la réparation du dommage vise à compenser le titulaire pour ces pertes subies et la remise du gain pour empêcher le contrevenant de profiter de ses bénéfices illicites". Cité par NIMMER, § 14.01[A]. Cf. également GOLDSTEIN, § 12.0.

⁷¹¹ *Pfanenstiel Architects, Inc. v. Couteau Petroleum Co.*, 978 F.2d 430, 432 (8th Cir 1992): "[...] some types of infringement inflict more harm to the copyright owner than the benefit reaped by the infringer, for example, [...] where the copyright owner's provable profit margin is greater than the infringer's". *U.S. Payphone, Inc. v. Executives Unlimited of Durham, Inc.*, 781 F.Supp. 412, 413 (M.D.N.C. 1991).

⁷¹² *Walker v. Forbes, Inc.*, 28 F.3d 409, 412 (4th Cir. 1994).

⁷¹³ 712 F.2d 1112, 1120 (7th Cir. 1983). I.E.. NIMMER, § 14.01[A].

⁷¹⁴ *Taylor v. Meirick*, 712 F.2d 1112, 1120, 219 USPQ 420 (7th Cir. 1983).

⁷¹⁵ BODEWIG, 240.

321 Le principe de compensation exerce toutefois une influence sur l'étendue de la remise du gain. Afin d'éviter une surcompensation avec une double prise en compte des bénéfices et du dommage, le contrevenant ne doit restituer que la part des bénéfices qui n'est pas déjà couverte par le calcul du dommage. Certes, les bénéfices à restituer peuvent être supérieurs au dommage mais ils ne doivent pas conduire à un double décompte des postes du dommage⁷¹⁶. Ainsi, en cas d'adaptation cinématographique d'un livre, le titulaire devrait pouvoir réclamer la redevance raisonnable sous l'angle de la réparation du dommage et les bénéfices du contrevenant sous l'angle de la remise du gain desquels il conviendra de déduire toutefois le montant de la redevance raisonnable⁷¹⁷.

2. Calcul

a) *Lien de causalité*

322 Selon le 17 § 504 (b) Copyright Act, le lésé doit prouver le chiffre d'affaire du contrevenant ("gross revenue")⁷¹⁸. Le chiffre d'affaires couvre non seulement les avantages directs, soit les bénéfices résultant directement de l'utilisation du droit, mais également les avantages indirects, soit l'augmentation du patrimoine intervenue ultérieurement à la violation (p.ex. conséquences positives de la violation résultant de la publicité)⁷¹⁹. Le contrevenant ne doit par ailleurs restituer que la part des bénéfices attribuable à la violation⁷²⁰ et peut garder, s'il le prouve, la part des bénéfices attribuables à d'autres facteurs (lien de causalité)⁷²¹.

323 La question du lien de causalité pose souvent d'importantes difficultés de preuve, notamment lorsque le contrevenant exploite le produit contrefait avec ses propres produits ou ceux de tiers⁷²² ou que le produit contrefait est intégré dans un produit global⁷²³. La jurisprudence résoud ces difficultés, en statuant selon un large pouvoir d'appréciation et d'après les circonstances concrètes du cas. Par exemple, dans le cas "Davis v. Gap", concernant un bijou porté par un mannequin sur une photographie qui a fait l'objet d'une campagne publicitaire, le titulaire du droit d'auteur sur le bijou a prouvé l'intégralité des bénéfices résultant de la campagne publicitaire (1.7 Mia). Le tribunal a considéré toutefois qu'il fallait prouver les bénéfices résultant de la violation, et pas simplement l'intégralité des bénéfices de l'entreprise, et que seul 10% de cette somme était attribuable à la violation (d'autres facteurs ayant contribué à la réalisation des bénéfices, tels que la mise en scène et les autres objets de la campagne

⁷¹⁶ Abeshouse v. Ultragraphics, Inc., 754 F.2d 467 (2d. Cir. 1985).

⁷¹⁷ GOLDSTEIN, § 12.1.

⁷¹⁸ ROPSKI/COOPERMAN, 205.

⁷¹⁹ BOORSTYN, 13-7; ROPSKI/COOPERMAN, 205; GOLDSTEIN, § 12.1.2.3.

⁷²⁰ Taylor v. Meirick, 712 F.2d 1112, 1122 (7th Cir. 1999). Verhalten kritisch zur Entscheidung Davis v. The Gap, Inc. NIMMER, § 14.03[B], 14-39.

⁷²¹ Walker v. Forbes, Inc., 28 F.3d 409, 414 (4th Cir. 1994); Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 772 F. 2d 505, 518 (9th Cir.1985). House Report No. 1476, 94th Cong., 2d Sess. 161 (1976). BOORSTYN, 13-9 ss ; GOLDSTEIN, § 12.1.2, n. 45 et la jurisprudence citée.

⁷²² NIMMER, § 14.03(C) ; ROSS, 2.02(2)(c)(i) ; GOLDSTEIN, § 12.1.2.2.

⁷²³ Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp., 309 U.S. 390 (1940).

publicitaires)⁷²⁴. Dans le cas “Sheldon v. Metro Goldwyn Pictures Corp.”⁷²⁵, le contrevenant (Metro-Goldwyn) avait fait une adaptation cinématographique d’une pièce de théâtre mais n’a dû restituer qu’1/5 des 600’000 dollars de bénéfices car, selon la cour, les 4/5 étaient attribuables aux acteurs, producteurs et à la mise en scène. Un autre cas significatif est celui de “Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.”⁷²⁶ Le contrevenant (MGM Grand Hotel) avait utilisé illicitement une partie du Musical pour un show composé de 12 actes. Le Musical représentait qualitativement 75% du show et temporellement 12% du show. MGM Grand Hotel n’a dû donc restituer que 9% (75% de 12%) des bénéfices résultant directement au show. En outre, il a estimé que 2% des bénéfices de l’hôtel était attribuable au show et a alloué sur cette base 0.18% des bénéfices de l’hôtel (9% de 2%).

b) Frais déductibles

324 Le contrevenant peut déduire certains frais directs, tels que les frais de production (p.ex. frais d’impression pour une œuvre littéraire) et de commercialisation⁷²⁷ et certains frais indirects, tels que les frais généraux (*overheads*, location, frais de personnel), y inclus les frais d’amortissement, de loyer, de téléphone et de voyages⁷²⁸. Les frais indirects sont déductibles uniquement s’ils sont en lien avec la production, la commercialisation ou la vente des produits contrefaits⁷²⁹. Pour la déduction des frais généraux, certains tribunaux tiennent compte du degré de faute du contrevenant⁷³⁰, en refusant par exemple au contrevenant intentionnel la déduction de ses frais généraux⁷³¹, tandis que d’autres s’opposent à une telle façon de faire, renvoyant au caractère punitif et au risque de surcompensation du titulaire⁷³². En cas de doute (p.ex. pour défaut de comptabilité, de documents), le juge statue au profit du titulaire⁷³³.

⁷²⁴ Davis v. The Gap, 246 F.3d 152 (2d Cir. 2001).

⁷²⁵ Sheldon v. Metro Goldwyn Pictures Corp., 106 F.2d 45 (2d Cir. 1939), aff’d., 309 U.S. 390 (1940).

⁷²⁶ 772 F.2d 505, 517, 227 USPQ 687 (9th Cir. 1985); BOORSTYN, 13-8 ss. NIMMER, § 14.03.

⁷²⁷ Abeshouse v. Ultragraphics, Inc., 754 F.2d 467, 470 (2d Cir. 1985). GOLDSTEIN, § 12.1.2.1.

⁷²⁸ Hamil Am.Inc. v. GFI, 193 F.3d 92, 105 (2d Cir. 1999), cert. denied, 528 U.S. 1160 (2000); GOLDSTEIN, § 12.1.2.1

⁷²⁹ Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp., 106 F.2d 45, 54, 42 USPQ 540 (2d Cir. 1939), aff’d., 309 U.S. 390, 44 USPQ 607 (1940). VON GRAFFENRIED, 100 ss.

⁷³⁰ Kamar Int’l, Inc. v. Russ Berrie & Co., 752 F.2d 1326, 1331 (9th Cir. 1984) zum 1909 Act.

⁷³¹ Voir p.ex. Saxon v. Blann, 968 F.2d 676, 681 (8th Cir. 1992); Allen-Myland, Inc. v. International Business Machines Corp., 770 F.Supp. 1014, 1024-25 (E.D.Pa. 1991); VON GRAFFENRIED, 101; GOLDSTEIN, 12.1.2, n. 53 et la jurisprudence citée.

⁷³² Voir ZZ Top v. Chrysler Corp., 70 F.Supp. 2d 1167, 1168-1169 (W.D.Wash. 1999). Pour une solution intermédiaire, voir Hamil Am.Inc. v. GFI, 193 F.3d 92, 107 (2d Cir. 1999), cert. denied, 528 U.S. 1160 (2000). NIMMER, § 14.03[B] bei 14-41 ff.

⁷³³ Hamil am. Inc. V. GFI, 193 F.3d 92, 107 (2d Cir. 1999), cert. denied, 528 U.S. 1160 (2000) ; Shapiro, Bernstein & Co. V. Remington Records, Inc., 265 F.2d 263 (2d Cir. 1959) ; Dolori Fabrics, Inc. V. Limited, Inc., 662 F. Supp. 1347, 1356 (S.D.N.Y. 1987).

C. Dommages-intérêts augmentés

325 Le Patent Act prévoit des *treble damages* et le Lanham Act des *enhanced damages*, soit la possibilité pour le juge de multiplier les dommages-intérêts compensatoires⁷³⁴, mais poursuivent des objectifs différents, le premier limitant expressément ce type d'indemnités aux atteintes intentionnelles et ayant pour but de sanctionner ces dernières et le deuxième ayant pour but de compenser d'autres postes de dommage, non de punir le contrevenant⁷³⁵. Le Copyright Act prévoit des *statutory damages* afin de contourner les difficultés de preuve du préjudice et d'inciter le titulaire à protéger et à mettre en œuvre son droit⁷³⁶. Nous discuterons brièvement ces dommages-intérêts augmentés en droit des brevets (I), des marques (II) et droit d'auteur (III), avant d'étudier les motifs conduisant à cette différence de mesures et d'objectifs poursuivis (IV).

I. Droit des brevets (*treble damages*)

326 Le Patent Act prévoit que "le juge peut augmenter les dommages-intérêts jusqu'à trois fois leur montant"⁷³⁷. Le juge a ainsi un important pouvoir d'appréciation pour déterminer s'il convient ou non d'augmenter les dommages-intérêts. L'augmentation des dommages-intérêts a pour but principal de punir le contrevenant et de dissuader les atteintes futures et pour but secondaire de compenser le titulaire en cas de difficultés de preuve du préjudice⁷³⁸. L'augmentation est admise uniquement si le contrevenant a agi avec intention (*deliberate*) ou mauvaise foi (*bad faith*)⁷³⁹.

⁷³⁴ Pour les brevets, 35 U.S.C. § 284: "[t]he Court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.". Pour les marques, 15 U.S.C. § 1117(a) Lanham Act: "the court may enter judgment . . . for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount"

⁷³⁵ 15 U.S.C. § 1117(a) Lanham Act: "shall constitute compensation and not a penalty."

⁷³⁶ Cf. *Laratex Textile Corp. v. Allton Knitting Mills Inc.*, 519 F. Supp. 730, 732-733 (S.D.N.Y.1981) ; *Unicity Music, Inc. v. Omni Communications, Inc.*, 844 F. Supp. 504, 510 (E.D. Ark. 1994).

⁷³⁷ 35 U.S.C. § 284.

⁷³⁸ *Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics International, Inc.*, 246 F.3d 1336, 1361 (Fed. Cir. 2001) ("Damages for willfulness are punitive."); *SRI International, Inc. v. Advanced Technology Laboratories, Inc.*, 127 F.3d 1462, 1468 (Fed. Cir. 1997) ("[T]he remedy of enhancement of damages not only serves its primary punitive/deterrent role, but in so doing it has the secondary benefit of quantifying the equities as between patentee and infringer."); *Jurgens v. CBK, Ltd.*, 80 F.3d 1566, 1570 (Fed. Cir. 1996) considérant que les dommages-intérêts augmentés sont punitifs. ROPSKI/COOPERMAN, 191 et l'abondante jurisprudence citées à n. 45.

⁷³⁹ Cf. *Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d 1448, 1461 (Fed. Cir. 1998) ("Enhanced damages have been awarded when a party is found to have willfully infringed or to have acted in bad faith."); *Johns Hopkins University v. CellPro, Inc.*, 152 F.3d 1342, 1364 (Fed. Cir. 1998) ("[I]t is well established that enhancement of damages may be premised upon a finding of willful infringement."); *Jurgens v. CBK, Ltd.*, 80 F.3d 1566, 1570 (Fed. Cir. 1996); *Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co.*, 923 F.2d 1576, 1578-1580 (Fed. Cir. 1991); *Yarway Corp. v. Eur-Control USA, Inc.*, 775 F.2d 268, 277 (Fed. Cir. 1985).

327 Le juge décide selon son pouvoir d'appréciation si et dans quelle mesure il convient d'augmenter les dommages-intérêts⁷⁴⁰. En effet, en cas de reconnaissance d'un caractère intentionnel, le triplement des dommages n'est pas automatique. Le juge module le facteur de multiplication en référence à l'arrêt de principe ayant défini 9 facteurs (*Read factors*)⁷⁴¹ :

1. le contrefacteur a-t-il délibérément copié le breveté ?
2. le contrefacteur a-t-il examiné le brevet et conclu de bonne foi à la non-contrefaçon ?
3. quel a été le comportement du contrefacteur au cours de litige ?
4. quelle est la situation financière du contrefacteur ?
5. quel est le degré de difficulté de la décision à prendre concernant le litige ?
6. quelle a été la durée de la décision à prendre concernant le litige ?
7. quelles mesures le contrefacteur a-t-il prises pour éviter la contrefaçon ?
8. le contrefacteur avait-il une raison de causer un préjudice au breveté ?
9. le contrefacteur a-t-il tenté de dissimuler la contrefaçon ?

II. Droit des marques (*enhanced damages*)

1. En cas de violation ordinaire

328 15 USC § 1117 (a) prévoit l'augmentation des dommages-intérêts en disposant : "pour déterminer les dommages-intérêts, la cour peut allouer, sur la base des circonstances du cas, une somme supérieure au dommage actuel mais n'excédant pas trois fois son montant [...] et constituant une compensation non une punition" ("in assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual [...] constitute compensation and not a penalty"). Le tribunal a donc une importante marge de manœuvre dans l'augmentation des dommages-intérêts, en fonction des circonstances du cas⁷⁴².

329 Sont visés ici tous les cas de violations du droit à la marque qui ne sont pas de contrefaçons (copie d'une marque utilisée en relation avec les mêmes produits ou services que la marque protégée)⁷⁴³. Conformément au Lanham Act, l'augmentation des dommages-intérêts sert à compenser, non à punir, lorsque le dommage est difficile à prouver ou qu'il semble être supérieur à celui prouvé⁷⁴⁴. Elle suppose cependant la preuve de l'existence d'un préjudice⁷⁴⁵. En outre, certains tribunaux admettent une

⁷⁴⁰ ROPSKI/COOPERMAN, 190 ss.

⁷⁴¹ Cf. *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992). See also, *Braun Inc. v. Dynamics Corp. of America*, 975 F.2d 815, 823 (Fed. Cir. 1992) et *Transclean Corp. v. Bridgewood Services, Inc.*, 290 F.3d 1364, 1377-1378 (Fed. Cir. 2002).

⁷⁴² Pour de nombreuses références jurisprudentielles, ROSS, 309, n. 2.

⁷⁴³ Cf. N 332.

⁷⁴⁴ Pour de nombreuses références jurisprudentielles, cf. ROSS, 309, n. 5.

⁷⁴⁵ *Yurman Design, Inc. v. PAJ, Inc.*, 93 F. Supp.2d 449, 465 (S.D.N.Y. 2000); *Caesars World, Inc. v. Venus Lounge, Inc.*, 520 F.2d 269, 273 (3d Cir. 1975) (considérant que des dommages-intérêts augmentés ne peuvent pas être alloués lorsqu'aucun préjudice n'est prouvé car "three times zero is zero"); *A & H Sportswear Co., Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*, 167 F. Supp.2d 770, 802 (E.D. Pa. 2001) ("The power to enhance damages does not permit us to award damages when none have been proven.").

fonction consistant à dissuader des atteintes futures⁷⁴⁶. Par ailleurs, certains tribunaux considèrent que la possibilité de tripler les dommages-intérêts ne s'applique qu'au dommage, non aux bénéfices, dans la mesure où la loi distingue clairement la réparation du dommage et la remise du gain⁷⁴⁷.

330 Il n'y a pas de critères précis pour déterminer s'il convient d'augmenter les dommages-intérêts. Cependant, il existe plusieurs critères que le juge peut prendre en compte. L'augmentation est admise (1) en cas d'atteinte intentionnelle ou délibérée, même si elle ne peut l'être pour des motifs punitifs, (2) lorsqu'il apparaît probable que le titulaire a subi un préjudice supérieur à la réparation octroyée, notamment parce que le contrevenant n'a pas produit les pièces nécessaires au calcul⁷⁴⁸, (3) la copie servile d'une marque, sans intention de la violer, ne justifie pas automatiquement l'augmentation des dommages-intérêts⁷⁴⁹.

2. En cas de contrefaçon

331 En cas de violation de contrefaçon, la Section 35(b) choisit une approche différente de celle de 35(a), en prévoyant que "the court shall, unless the court finds extenuating circumstances, enter judgment for three times such profits or damages, whichever is greater, together with a reasonable attorney's fee, in the case of any violation (...) that consists of intentionally using a mark or designation, knowing such mark or designation is a counterfeit mark (...)"⁷⁵⁰.

332 La contrefaçon est définie comme la copie d'une marque, utilisée en relation avec les mêmes produits ou services de la marque protégée (§ 45 Lanham Act). Ainsi, toutes les violations ne sont pas des contrefaçons, notamment les cas d'imitation ou de copie d'une marque utilisée avec des produits ou services autres que ceux de la marque protégée (§ 32(1) Lanham Act)⁷⁵¹.

333 Cette disposition a été ajoutée par le Congrès à l'occasion de l'adoption du Trademark Counterfeiting Act de 1984, pour éviter que certains tribunaux ne refusent d'augmenter les dommages-intérêts selon leur pouvoir d'appréciation prévu à la Section 35(a)⁷⁵². Le Congrès a précisé que, en cas de contrefaçon, l'augmentation devait être admise, indépendamment du principe 'compensation and not a penalty' prévu à la Section 35(a)⁷⁵³. Selon la CAFC, le Congrès recherchait ici la double fonction de punir les

⁷⁴⁶ Pour de nombreuses références jurisprudentielles, cf. ROSS, 309, n. 7; ROPSKI/COOPERMAN, 200 ; PAGENBERG, 287 ; MCCARTHY, 137, n. 107.

⁷⁴⁷ Thompson v. Haynes, 305 F.3d 1369, 1380 (Fed. Cir. 2002).

⁷⁴⁸ Pour de nombreuses références jurisprudentielles, cf. ROSS, 309, n. 10-12.

⁷⁴⁹ Cf. Taco Cabana International, Inc. v. Two Pesos, Inc., 932 F.2d 1113, 1137 (5th Cir. 1991).

⁷⁵⁰ 15 U.S.C. § 1117(b).

⁷⁵¹ BUTLER, N 791.

⁷⁵² See S. Rep. No. 526, 98th Cong., 2d Sess. 2 (June 21, 1984), reprinted in 1984 U.S. Code Cong. & Admin. News 3627, 3628.

⁷⁵³ See Joint Statement on Trademark Counterfeiting Legislation, 98th Cong., 130 Cong. Rec. H31673, H31680 (Oct. 10, 1984).

contrefacteurs intentionnels (par là également de dissuader d'autres atteintes) ainsi que d'inciter les victimes à protéger l'intérêt public en mettant en œuvre leur droit⁷⁵⁴.

334 Le triplement serait ainsi automatique, sous réserve de circonstances atténuantes. Celles-ci sont définies restrictivement par la Commission de législation pour le Congrès comme les cas où "un individu, opérant à une moindre échelle commerciale...dont la conduite ne crée aucun risque pour la santé publique ou la sécurité et pour qui le triplement de la réparation le conduirait à ne plus pouvoir subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille"⁷⁵⁵. Cette notion de circonstances atténuantes a été reprise par plusieurs tribunaux⁷⁵⁶ et représente une condition tellement stricte qu'elle n'a été admise à notre connaissance à ce jour qu'une seule fois⁷⁵⁷. Il en résulte qu'en cas de contrefaçon le triplement des bénéfices ou du dommage est la règle et les circonstances atténuantes l'exception. L'intérêt public semble être ainsi la raison principale motivant le triplement des dommages-intérêts.

III. Droit d'auteur (*statutory damages*)

335 La loi ne prévoit pas des dommages-intérêts augmentés mais des dommages-intérêts préétablis, à la place de la réparation du préjudice et de la remise du gain, soit lorsqu'il n'existe pas de dommage ou de bénéfices ou lorsque ceux-ci ne peuvent pas être prouvés (17 USC § 504 (c) (1))⁷⁵⁸. Les dommages-intérêts préétablis ont ainsi une fonction de réparation minimale et sont demandés, à choix, par le titulaire qui peut opter pour l'une ou l'autre des actions en réparation jusqu'au rendu du jugement ("final judgement")⁷⁵⁹. Contrairement aux autres actions en réparation, les dommages-intérêts préétablis supposent un enregistrement préalable de l'œuvre au Copyright Office américain (17 USC § 412)⁷⁶⁰.

1. Rôle des dommages-intérêts préétablis

336 Selon la jurisprudence, les statutory damages poursuivent plusieurs objectifs : en premier lieu, ils permettent d'allouer au lésé une réparation en cas de difficultés de preuve du préjudice ou des béné-

⁷⁵⁴ *Louis Vuitton S.A. v. Spencer Handbags Corp.*, 765 F.2d 966, 971 (2d Cir. 1985).

⁷⁵⁵ Traduction libre du Joint Statement on Trademark Counterfeiting Legislation, 98th Cong., 130 Cong. Rec. H31673, H31680 (Oct. 10, 1984).

⁷⁵⁶ *The New York State Society of Certified Public Accountants v. Eric Louis Associates, Inc.*, 79 F. Supp.2d 331, 355-356 (S.D.N.Y. 1999); *Fendi S.A.S. DiPaola Fendi E Sorelle v. Cosmetic World, Ltd.*, 642 F. Supp. 1143, 1147 (S.D.N.Y. 1986).

⁷⁵⁷ Cf. *Lyons Partnership, L.P. v. AAA Entertainment Inc.*, 53 U.S.P.Q.2d (BNA) 1397, 1403 (S.D.N.Y. 1999) ("defendants were not manufacturers of the costumes, but rather purchasers who then used the costumes in what was, in all likelihood, a small business of supplying goods or services to parents for purposes of entertainment at their children's parties.").

⁷⁵⁸ NIMMER, § 14.04 ; ROSS, 2.02(3) ; GOLDSTEIN, § 12.2 .

⁷⁵⁹ NIMMER, § 14.01 (B).

⁷⁶⁰ En détail, voir NIMMER, 7.16 (C). Cette exigence peut paraître surprenante pour les auteurs étrangers qui, en raison de l'absence d'enregistrement de l'œuvre, ne peuvent pas réclamer ce type d'indemnité, voir BODEWIG, 245.

fices et ainsi d'obtenir une mise en œuvre rapide et efficace du droit d'auteur⁷⁶¹. En deuxième lieu, ils permettent de punir le contrevenant et de dissuader des atteintes futures⁷⁶². Il convient de noter que, sous couvert de dissuasion, certains tribunaux attribuent des dommages-intérêts préétablis exorbitants, notamment en cas d'exécution non autorisée de musique dans les bars et les restaurants (dommages-intérêts fixés à 2.500 \$ par morceaux exécutés)⁷⁶³.

2. Montant des dommages-intérêts préétablis

337 Les dommages-intérêts préétablis sont fixés par les tribunaux, selon leur pouvoir d'appréciation. Ce pouvoir est toutefois limité par le législateur. U.S.C. § 504 (c) prévoit en effet une somme de base de \$750 – \$30'000 par produit contrefait, un montant plancher de \$200 en l'absence de faute et un montant plafond de \$100'000 en cas de faute lourde⁷⁶⁴.

338 En référence à ces montants, le tribunal décide de la somme qui lui paraît appropriée compte tenu de toutes les circonstances du cas, soit de critères subjectifs et objectifs. Les critères subjectifs supposent de tenir compte du degré de faute du contrevenant. Les critères objectifs supposent de tenir compte des bénéfices du contrevenant et du dommage du titulaire. Ainsi, le juge tient compte de la possibilité qu'il existe un préjudice ou un gain et, lorsqu'aucun des deux ne semble exister, il tend à fixer la réparation au minimum⁷⁶⁵.

3. Violations multiples

339 Selon 17 USC § 504 (c) (1), les dommages-intérêts préétablis sont dus pour chaque violation (“for all infringements involved in the action”). En cas de violations multiples, la loi autorise donc la multiplication des dommages-intérêts préétablis. Il convient cependant de distinguer plusieurs cas⁷⁶⁶.

340 En cas de violation de *plusieurs œuvres par un contrevenant*, le montant est en principe multiplié par le nombre de violations. Cette multiplication conduit souvent à des sommes importantes, notamment dans les cas de téléchargement illicites, qui peuvent sembler disproportionnées par rapport au préjudice réellement subi. En cas de violation d'*une œuvre de plusieurs manières par un contrevenant*, la multiplication semble être exclue. Dans le cas “Walt Disney Co. V. Powell“, le contrevenant avait commercialisé des figurines de Mickey Mouse et de Minnie Mouse dans 6 poses différentes. La cour d'appel a considéré que, indépendamment des différentes poses, il n'existait que deux violations, soit

⁷⁶¹ Universal City Studios v. Ahmed, 29 UPSQ2d 1775 (E.D.Pa 1993). BOORSTYN, 13-13.

⁷⁶² Chi Boy Music v. Charlie Club, Inc., 930 F.2d 1224, 1228-29 (7th Cir. 1991). ROSS, 281, n. 4, et l'abondante jurisprudence citée.

⁷⁶³ Peer Int'l Corp. v. Pausa Records, Inc., 909 F.2d 1332 (9th Cir. 1990), cert. denied, 498 U.S. 1109 (1991) (4 mio Dollar) ; MCA Television Ltd. V. Feltner, 89 F.3d 766 (11th Cir. 1996), cert. denied, 520 U.S. 117 (1997) (9 mio Dollar) ; UMG Recordings, Inc. V. MP3.Com, Inc., 2000 Copyright L. Dec. (CCH) P 28, 141 (S.D.N.Y. 2000) (25'000 Dollars par CD copié).

⁷⁶⁴ GOLDSTEIN, § 12.2.1.2.a; BOORSTYN, 13-16 ss; NIMMER, § 14.03(B)(3).

⁷⁶⁵ GOLDSTEIN, § 12.2.1.a.

⁷⁶⁶ ROSS, 2.02(3)(h) ; GOLDSTEIN, § 12.2.2.; NIMMER, § 14.04(E).

une violation du droit d'auteur sur Mickey Mouse et une violation du droit d'auteur sur Minnie Mouse⁷⁶⁷. En cas de violation d'une *œuvre dérivée ou collective*, la multiplication des dommages-intérêts préétablis semble exclue car la loi prévoit que ce type d'œuvre représente une seule œuvre⁷⁶⁸. Enfin, en cas de violation d'une *œuvre par plusieurs contrevenants*, la multiplication est exclue et les contrevenants sont solidaires pour le même montant⁷⁶⁹.

IV. Différence de traitement entre les DPI

341 On observe une différence de traitement entre les DPI. Les dommages-intérêts augmentés varient d'un DPI à l'autre. Ils poursuivent chaque fois les mêmes objectifs (compenser, dissuader, punir et mettre en œuvre les droits) mais obéissent à des conditions différentes⁷⁷⁰ :

- En droit des brevets (*treble damages*), ils supposent l'existence d'une faute et sont alloués (même) en l'absence de préjudice. Cela part du principe qu'il existe des violations du droit au brevet non fautives et que le préjudice est parfois difficile à établir.
- En droit des marques (*enhanced damages*), ils sont alloués (même) en l'absence de faute et supposent l'existence d'un préjudice et, en cas de contrefaçon de marque, ils sont alloués (même) en l'absence de préjudice. Cela part du principe que les violations sont généralement fautives, que le préjudice est possible à établir et que toutes les contrefaçons de marque doivent être impérativement sanctionnées compte tenu de leur caractère particulièrement nuisible au titulaire.
- En droit d'auteur (*statutory damages*), ils supposent l'enregistrement préalable de l'œuvre et sont alloués (même) en l'absence de faute et de préjudice. Cela part du principe que les violations de droit d'auteur doivent être toutes sanctionnées, qu'elles sont généralement fautives et que le préjudice est parfois difficile à établir.

342 Selon nous, cette différence de traitement est injustifiée pour plusieurs raisons. Il existe non seulement des violations non fautives en droit des brevets mais également en droit des marques et en droit d'auteur (p.ex. lorsque l'étendue de la protection est difficile à déterminer par le contrevenant et que ce dernier utilise uniquement certaines caractéristiques de l'élément protégé). Le préjudice est non seulement difficile à prouver en droit des brevets (p.ex. violation intégrée dans un produit complexe) et en droit d'auteur (p.ex. utilisation purement créative) mais également en droit des marques (p.ex. imitation d'une marque associée à un produit incorporant plusieurs brevets et savoir-faire). Enfin, les contrefaçons, dont le caractère est particulièrement nuisible et qui doivent être impérativement sanc-

⁷⁶⁷ Disney Co. V. Powell, 897 F.2d 565 (D.C.Cir. 1990); BOORSTYN, 13-19.

⁷⁶⁸ Sur ce sujet, voir NIMMER, § 14.04 (E)(1).

⁷⁶⁹ Fitzgerald Pub. Co. V. Baylor Pub. Co., 807 F.2d 1110, 1116 (2d Cir. 1986), on remand, 670 F. Supp. 1133 (S.D.N.Y. 1987).

⁷⁷⁰ Les motifs conduisant à cette différence de traitement sont peu discutés en doctrine. Cf. ROSS, 281 ss; ROPSKI/COPERMAN, 190 (droit des brevets), 198 (droit des marques), 206 (droit d'auteur); NIMMER, § 14.01 ss. Cf. également BROWN, 70 ss, qui observe que les *statutory damages* sont une spécificité du droit d'auteur qui ne se retrouve nulle part ailleurs en droit américain.

tionnées, existent non seulement en droit des marques mais également dans les autres domaines de la PI (p.ex. contrefaçons de médicaments, copie pirate du droit d'auteur) et il n'existe aucune raison de privilégier le droit des marques par rapport aux autres. Si cette différence de traitement basée sur les différents DPI nous semble injustifiée, nous plaiderons pourtant pour une différence de traitement basée sur les types d'atteintes (violations qualifiées ou ordinaires)⁷⁷¹.

V. Distinction entre les dommages-intérêts augmentés et punitifs

343 Il convient de distinguer entre les dommages-intérêts de la PI (*treble, enhanced et statutory damages*) qui ont pour fonction principale d'octroyer une réparation au titulaire du droit et les dommages-intérêts punitifs (*punitive damages*) qui ont pour fonction principale de punir le contrevenant.

1. Dommages-intérêts punitifs (*punitive damages*)

344 Le droit américain prévoit des dommages-intérêts punitifs (*punitive damages*). Ceux-ci se caractérisent par trois éléments essentiels : des indemnités qui excèdent le dommage⁷⁷², qui sanctionnent un comportement particulièrement répréhensible⁷⁷³ et qui sont fixés en fonction de ce dernier (degré de connaissance, durée de la violation, fréquence du comportement, situation financière du défendeur, frais de procès)⁷⁷⁴. Ils se caractérisent également par deux fonctions essentielles : punir le contrevenant et le dissuader d'agir illicitement⁷⁷⁵. Dans certains cas, ils visent également la remise du gain ainsi que la réparation pour le tort moral et pour les frais de poursuite (que chaque partie doit en principe supporter)⁷⁷⁶. Ils n'existent qu'au niveau étatique et ne trouvent d'application que dans des matières où il n'existe pas de loi fédérale (en PI, principalement en matière de protection du savoir-faire)⁷⁷⁷.

345 Le montant des *punitive damages* est fixé par le jury selon sa libre appréciation et atteint parfois des dizaines de fois le montant du dommage réel prouvé. Cependant, il existe une tendance à limiter ces montants avec des exigences strictes de preuves et des mesures contre les décisions arbitraires⁷⁷⁸. La

⁷⁷¹ Sur la différenciation des types d'atteintes, N 408 ss. Sur l'égalité de traitement des DPI, N 610 ss, N 715 ss.

⁷⁷² BOSTON; DÖRIG; ZEKOLL, 2163 ss.

⁷⁷³ Cf. Restatement (Second) of Torts § 908(1) (1979)..

⁷⁷⁴ Cf. Pacific Mutual Life Insurance Co. v. Haslip, 499 U.S. 1, 21-22, 111 S.Ct. 1032, 113 L.Ed.2d 1 (1991). State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell, 538 U.S. 408, 123 S.Ct. 1513, 1524, 155 L.Ed.2d 585 (2003). Les montants excédant dix fois le préjudice subi sont considérés comme inconstitutionnels et ceux excédant quatre fois le préjudice subi sont considérés comme à la limite de l'inconstitutionnel

⁷⁷⁵ MCCORMICK, 277-278.

⁷⁷⁶ SCHLUETER/REDDEN, t.I, 21 ss et t.II, 358 ss.

⁷⁷⁷ VERON/ROUX-VAILLARD, 73.

⁷⁷⁸ MÖRSDORF-SCHULTE, 226 ss.

Cour suprême réduit souvent le montant des punitive damages⁷⁷⁹, sur la base du 14e Amendement de la Constitution des Etats-Unis visant à garantir un procès équitable (*due process*)⁷⁸⁰ et fournit certains principes directeurs pour leur calcul, en exigeant que ceux-ci soient proportionnels (1) au comportement répréhensible, (2) au dommage effectif et (3) aux autres mesures civiles et pénales à disposition⁷⁸¹.

- 346 Pour les illustrer, trois cas d'école sont régulièrement cités. Le premier cas concerne une cliente d'un restaurant McDonald's qui, brûlée aux genoux par une tasse de café trop chaud, a obtenu 260 000 \$ de dommages-intérêts compensatoires et 2 700 000 \$ de dommages-intérêts punitifs⁷⁸². Le deuxième cas est celui d'un acheteur d'une voiture BMW qui, après s'être aperçu que la filiale américaine avait repeint la carrosserie afin de masquer une éraflure survenue pendant le transport, a obtenu 4 000 \$ de dommages-intérêts compensatoires et 2 000 000 \$ de dommages-intérêts punitifs⁷⁸³. Le troisième cas concerne un automobiliste qui, brûlé par l'explosion du bac à essence de sa voiture lors d'un accident, a obtenu du fabricant de voiture General Motors le paiement de USD 108 mio. de dommages-intérêts compensatoires et USD 4.8 mia de punitive damages⁷⁸⁴.

2. Dommages-intérêts augmentés

- 347 Les *statutory* ou *enhanced damages* se distinguent des dommages-intérêts punitifs, dans la mesure où ils existent au niveau fédéral et ne visent pas nécessairement à punir le défendeur mais plutôt à offrir une réparation adéquate en cas de difficultés de preuve du préjudice⁷⁸⁵. Cependant, ils s'en rapprochent dans la mesure où ils visent, en deuxième lieu, à dissuader les atteintes futures, voire à punir le défendeur. Ils représentent par ailleurs un moyen de limiter les punitive damages avec un montant plafond (p.ex. les *preestablished damages* au max. USD 250'000 et les *enhanced* ou *treble damages* jusqu'à trois fois les dommages-intérêts compensatoires)⁷⁸⁶.

⁷⁷⁹ DASSER, 103-104. Le cas souvent cité est *BMW of North America, Inc. v. Gore*, 517 U.S. 559 (1996): dans lequel la Cour suprême a considéré le montant comme excessif ("grossly excessive").

⁷⁸⁰ 14e Amendement, traduction libre : "Aucun État ne pourra instituer ou appliquer de loi qui porterait atteinte aux privilèges et immunités des citoyens des États-Unis ; aucun État ne pourra non plus priver une personne de la vie, de la liberté, ou de la propriété, sans une procédure légale équitable".

⁷⁸¹ *BMW of North America, Inc. v. Gore*, 517 U.S. 559 (1996).

⁷⁸² *Liebeck v. McDonald's Restaurants*, n° CV-93-02419, 1995 (N.M. Dist. Aug. 18, 1994). Le juge a finalement réduit les punitive damages à USD 480'000.

⁷⁸³ *BMW of North America, Inc. v. Ira Gore, Jr.*, 116 S.Ct 1589 (1996). L'affaire est allée jusqu'à la Cour suprême qui a considéré que les punitive damages étaient excessifs parce qu'ils représentaient 500 fois le montant du préjudice.

⁷⁸⁴ Cf. DASSER, 101.

⁷⁸⁵ DOBBS, 452 (exemplary damages "go beyond any obvious éléments of ordinary compensation"); ROSS, 14 et 281.

⁷⁸⁶ Cf. MÖRSORF-SCHULTE, 226 ss.

D. Conclusion

- 348 Aux Etats-Unis, les actions en réparation en cas d'atteinte au droit de brevet, de marque et d'auteur sont réglées dans les lois spéciales. Elles concernent essentiellement trois catégories : la réparation du dommage du titulaire, la remise du gain du contrevenant et les dommages-intérêts augmentés. Elles sont soumises au droit commun de la réparation, dont elles commandent une application souple en raison des difficultés à prouver le préjudice.
- 349 La réparation du préjudice est admise indépendamment de la faute du contrevenant et vise à replacer le lésé dans la position qui serait la sienne en l'absence de la violation. En cas de concurrence entre les parties, elle correspond au gain manqué et, en l'absence de concurrence ou en cas de difficultés de preuve du préjudice, à la redevance indemnitaire. Le gain manqué est calculé de différentes manières et peut être réputé correspondre aux bénéfices du contrevenant (théorie de l'équivalence) lorsque les parties vendent un produit identique aux mêmes conditions. La redevance indemnitaire est une réparation minimale octroyée indépendamment de la preuve d'un quelconque préjudice. Elle est calculée sur la base de licences conclues antérieurement (redevance usuelle) ou sur la base de négociations imaginaires (redevance raisonnable). Elle est considérée comme une méthode permettant de calculer la *réparation* en droit des brevets et comme une méthode permettant de calculer le *dommage* en droit d'auteur et droit des marques. De manière générale, les tribunaux fixent un taux légèrement supérieur au taux usuel ou raisonnable afin de dissuader des atteintes futures ou de tenir compte du fait qu'il s'agit d'un contexte délictuel.
- 350 La remise du gain suppose en principe la faute du contrevenant et vise à le priver de ses profits illicites. Elle est en principe admise indépendamment de la preuve d'un quelconque préjudice. La faute est souvent prise en compte dans le calcul des profits illicites.
- 351 Les dommages-intérêts augmentés (*enhanced damages* en droit des brevets et des marques, *statutory damages* en droit d'auteur) supposent une faute du contrevenant en droit des brevets et des marques et un enregistrement de l'œuvre en droit d'auteur. Ils ont pour but principal de contourner les difficultés de preuve du préjudice et s'apparentent ainsi à la redevance indemnitaire. Ils ont pour but secondaire de punir le contrevenant et de dissuader les atteintes futures et s'apparentent ainsi aux dommages-intérêts punitifs. Enfin, ils servent certains intérêts publics, tels que préserver la santé publique ou inciter les titulaires à mettre en œuvre leur droit. Le juge a un important pouvoir d'appréciation pour déterminer leur montant qu'il module en fonction de la faute du contrevenant et des circonstances du cas d'espèce.
- 352 De manière générale, les dommages-intérêts ont la double fonction de réparer et de sanctionner le contrevenant, respectivement de dissuader des atteintes futures. En effet, la prise en compte de la faute permet de moduler la remise du gain (p.ex. pour l'admission des frais déductibles et des autres facteurs attribuables aux bénéfices) et les dommages-intérêts augmentés de sanctionner un comportement. Chaque loi permet ainsi d'attribuer aux dommages-intérêts un effet de sanction et de prévention,

grâce aux *enhanced damages* en droit des brevets et des marques, grâce à la remise du gain en droit des marques et en droit d'auteur et grâce aux *statutory damages* en droit d'auteur⁷⁸⁷.

- 353 La question des dommages-intérêts varie d'une loi à l'autre compte tenu des spécificités de chaque droit de propriété intellectuelle et des différents types d'atteintes. En droit des brevets, le législateur a supprimé la référence aux bénéfices du contrevenant, car ceux-ci ne peuvent généralement pas être prouvés. En droit des marques, il a prévu des *enhanced damages* qui diffèrent suivant que la violation est une contrefaçon ou une violation "ordinaire". En droit d'auteur, il a choisi de soumettre l'octroi des *statutory damages* à l'enregistrement préalable de l'œuvre afin d'inciter les titulaires à mettre en œuvre leur droit. On peut donc conclure que le droit américain légifère en la matière, en tenant compte des spécificités de chaque droit de PI et en offrant aux tribunaux une marge de manœuvre suffisamment large pour tenir compte de motifs d'intérêt public (garantie de mise en œuvre des droits, prévention, punition).

⁷⁸⁷ SCHMOLKE, 7.

Chapitre 4: ENSEIGNEMENTS DU DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE

354 De l'analyse du droit international et comparé, on retiendra trois points communs essentiels. Le système d'indemnisation suite à une violation de DPI tire son origine des actions réparatrices du droit commun, spécifiquement de l'action en réparation du préjudice (A). Cependant, il s'en détache et fait l'objet d'un régime dérogatoire en raison de l'absence de dommage concret appréciable (B). On observe par ailleurs une large tendance à la surcompensation justifiée par un courant dit normatif de la réparation visant à prévenir les violations, voire à punir les contrevenants (C).

A. Actions réparatrices du droit commun

355 Selon l'Accord ADPIC (art. 45.1), la directive (art. 13.1), les droits allemand, français et américain, les actions réparatrices sont avant tout régies par le droit commun, spécifiquement par l'action en réparation du préjudice. Celle-ci est soumise à l'existence d'une faute et d'un préjudice (I) et au principe de compensation et de prévention (II).

I. Faute et préjudice

356 La réparation du préjudice est soumise à l'existence d'une faute et d'un préjudice. La faute est définie dans l'Accord ADPIC et la directive ("en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir") différemment que dans les législations nationales ("intention, négligence") mais est analysée de manière identique ; en référence à l'attention requise, soit celle que l'on peut raisonnablement attendre d'une personne active dans le domaine en cause. Elle est généralement facilement admise en PI.

357 Le préjudice est défini comme une atteinte au patrimoine du titulaire (dommage concret) et est calculé en principe selon la différence entre le patrimoine avant et après la violation (théorie de la différence)⁷⁸⁸. Il correspond ainsi à une définition stricte (dommage concret) mais fait également l'objet d'une conception plus ouverte en PI (méthode des redevances, remise du gain)⁷⁸⁹.

II. Compensation et prévention

358 La réparation du préjudice est avant tout régie par le principe de compensation. En application de ce principe, les dommages-intérêts visent à rétablir la situation telle qu'elle aurait été en l'absence de la violation et à réparer l'entier du préjudice subi par la victime, indépendamment du degré de faute de l'auteur de la violation.

⁷⁸⁸ N 232 (droit français) ; N 171 (droit allemand).

⁷⁸⁹ N 172, 233.

359 En plus du principe de compensation, tourné vers le passé, on peut également attribuer à la réparation une fonction de prévention, tournée vers l'avenir⁷⁹⁰. Cette fonction existe dans les pays de tradition de *common law*. Les Etats-Unis admettent par exemple des dommages-intérêts surcompensatoires afin de sanctionner le comportement du contrevenant (*punitive damages, enhanced preestablished damages*)⁷⁹¹. Cette fonction existe également dans les pays de tradition civile⁷⁹². En Allemagne et en France par exemple, la jurisprudence considère la fonction préventive comme un élément (accessoire) intrinsèque du droit de la réparation. Sur cette base, elle admet souvent des indemnités surcompensatoires, notamment sous forme de remise du gain ou d'augmentation des redevances, afin de priver le contrevenant de ses bénéfices illicites et de dissuader les atteintes futures⁷⁹³. Cette fonction s'observe également dans les textes internationaux et européens. L'Accord ADPIC prévoit une obligation de dissuasion (art. 41.1). Celle-ci s'applique toutefois à l'ensemble du système qui inclut des mesures pénales. La directive 2004/48/CE prévoit également le principe de dissuasion (art. 3.2). Ne prévoyant que des mesures civiles, elle consacre *expressis verbis* la prévention dans le système européen de sanctions civiles suites à une violation de DPI.

B. Régime dérogatoire de la propriété intellectuelle

360 Les violations de DPI font l'objet d'un régime dérogatoire de la PI car elles se caractérisent souvent par l'absence de dommage concret appréciable (gain manqué, perte subie) (I) et par la possibilité d'invoquer des alternatives à la réparation du dommage (II). Ces alternatives sont justifiées soit par une redéfinition du dommage adaptée aux spécificités de la PI, soit par l'introduction d'une base légale expresse prévoyant les modalités de calcul (des indemnités ou du préjudice) (III).

I. Absence de dommage concret

361 Les violations de DPI se caractérisent souvent par l'absence de dommage concret appréciable (gain manqué, perte subie). Si le dommage concret a l'avantage d'appréhender tous les postes de diminution du patrimoine en lien de causalité avec la violation, il présente toutefois d'importants inconvénients. D'abord, le gain manqué, soit les bénéfices que le lésé aurait réalisés en l'absence de la violation⁷⁹⁴, est souvent rejeté en raison des conditions strictes auxquelles il est soumis. Il est par exemple rejeté en l'absence de concurrence entre les parties, en l'absence d'exploitation du bien par le titulaire, en l'absence de puissance commerciale suffisante ou en cas de contrefaçon de produits de luxe. Il suppose par ailleurs la délicate opération de reconstituer un état patrimonial fictif (celui du titulaire en l'absence de la violation) et de dévoiler des informations souvent confidentielles. Ensuite, la perte subie, soit avant tout la perte de valeur du bien immatériel et la perte des parts de marché⁷⁹⁵, est un

⁷⁹⁰ MAITRE, 32.

⁷⁹¹ MCCORNICK, 277-278.

⁷⁹² VAN BOOM/PINNA, 274.

⁷⁹³ A la place de nombreux auteurs: DREIER (droit allemand) ; CARVAL (droit français).

⁷⁹⁴ N 183 (droit allemand). N 238 (droit français). N 282, 292, 298 (droit américain).

⁷⁹⁵ N 180 (droit allemand). N 242 (droit français). N 294 (droit américain).

poste difficile à chiffrer. Enfin, le dommage concret ne permet pas de tenir compte du gain illicite, puisqu'il se concentre sur le patrimoine du lésé⁷⁹⁶.

- 362 Afin de contourner les difficultés de preuve du dommage concret, les législations étrangères admettent un détachement du droit commun, en renonçant à l'exigence de dommage concret et en prévoyant des alternatives à la réparation du dommage.

II. Alternatives à la réparation du dommage

1. Remise du gain

- 363 Alternativement au dommage concret, le lésé peut réclamer la remise du gain. Celle-ci est prévue en droit allemand et américain où elle est admise indépendamment du dommage concret, soit indépendamment du fait que le titulaire ait pu réaliser le même gain que le contrevenant. En droit français, elle n'est pas prévue dans la loi mais indirectement par la jurisprudence qui augmente les dommages-intérêts compensatoires. Elle est également prévue dans l'Accord ADPIC, dans l'ACTA et dans la directive mais curieusement de façon facultative et même en l'absence de faute.
- 364 En Allemagne et aux Etats-Unis, la remise du gain concerne les bénéfices nets et se calcule en deux étapes. Il convient de déterminer la part du chiffre d'affaires attribuable à la violation (lien de causalité) puis les frais que le contrevenant peut déduire de son chiffre d'affaires (frais déductibles). Le lien de causalité est une question déterminante car la jurisprudence n'attribue parfois au titulaire qu'une faible part des bénéfices du contrevenant, considérant que les bénéfices sont essentiellement attribuables à la plus-value apportée par le contrevenant. La question des frais déductibles est également importante. En Allemagne, la jurisprudence admet parfois restrictivement la déduction des frais (au profit du titulaire), parfois généreusement (au profit du contrevenant), ce qui peut aboutir à des montants très différents⁷⁹⁷. Aux Etats-Unis, le calcul des frais déductibles varie en fonction du degré de faute du contrevenant, la jurisprudence statuant plus généreusement à l'égard d'une faute légère qu'à l'égard d'une faute grave⁷⁹⁸. En France, la jurisprudence augmente parfois la redevance indemnitaire ou facilite la preuve du préjudice selon la théorie de l'équivalence (équivalence entre le gain manqué et les bénéfices du contrefacteur)⁷⁹⁹.
- 365 Cette méthode est très appréciée par les titulaires, dans la mesure où elle permet de réclamer des indemnités souvent élevées, bien supérieures au dommage concret. Elle présente toutefois d'importantes difficultés de preuve relatives au lien de causalité (part des bénéfices attribuable à la

⁷⁹⁶ DREIER, 256.

⁷⁹⁷ Pour un exemple de décision admettant restrictivement la déduction, donc au profit du titulaire, cf. BGH, GRUR 2001, 329, 331, "Gemeinkostenanteil". Pour un exemple de décision admettant généreusement la déduction, donc au profit du contrevenant, cf. BGH GRUR 2007, 431, 433, "Steckverbindungsgehäuse".

⁷⁹⁸ N 318, 324.

⁷⁹⁹ N 249, 263.

violation) et à la déductibilité des frais (frais liés au produit contrefait). Ces difficultés de preuve ont même conduit le législateur américain à supprimer cette possibilité en droit des brevets⁸⁰⁰.

2. Méthode des redevances

366 Alternativement au dommage concret, le lésé peut également réclamer une réparation calculée selon la méthode des redevances. A l'exception de l'Accord ADPIC, la méthode des redevances est expressément prévue dans l'ACTA, dans la directive et dans tous les droits nationaux étudiés. Elle se présente comme une réparation minimale (montant plancher) au dessous de laquelle le juge ne peut aller. Elle est admise indépendamment du dommage concret, soit indépendamment des chances de conclure un contrat de licence, de l'exploitation du droit par le titulaire ou d'un rapport de concurrence. Seule l'étendue de l'utilisation illicite fixe donc le montant de la réparation.⁸⁰¹

367 Pour calculer la redevance indemnitaire, on se base sur des taux de licences portant sur le même bien ou sur des biens comparables (redevances usuelles) et, lorsqu'il n'en existe pas, sur le taux qui aurait été normalement convenu pour l'utilisation et la branche concernées (redevances raisonnables). Afin de fixer un montant correspondant au mieux à la situation réelle, on tient compte de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce (intérêt économique du bien, politique du titulaire à concéder des licences, préexistence d'autres violations sur le marché, contribution de l'objet protégé au produit contrefait, pouvoir de négociation des parties)⁸⁰².

368 Cette méthode est également très appréciée des titulaires car elle leur permet de réclamer une réparation minimale (montant plancher), lorsqu'ils ne parviennent pas à prouver de dommage concret ou de bénéfices illicites.

3. Dommages-intérêts préétablis

369 Alternativement au dommage concret, le lésé a parfois la possibilité de réclamer des dommages-intérêts préétablis. Ceux-ci sont prévus dans l'Accord ADPIC, ACTA et dans la directive, de manière facultative et en l'absence de faute. De tous les droits nationaux étudiés, seuls les Etats-Unis les ont consacrés en droit d'auteur avec les *statutory damages* qui consistent en des montants fixes prévus dans la loi et considérés comme le montant du dommage suite à une violation de droit d'auteur.

370 Ils sont fixés par le juge en fonction de la gravité objective (vraisemblance de gain ou de dommage) et subjective de la violation (degré de faute). Le juge tend ainsi à fixer le montant maximal en cas de

⁸⁰⁰ Act of August 1, 1946, Ch. 726, § 1, 60 Stat. 778 modifiant Act of July 8th, 1870, Ch. 230, § 55, 16 Stat. 201. HR Rep. No. 1587, 79th Cong, 2d Sess. 2 (1946).

⁸⁰¹ N 197, 256, 284, 296, 299.

⁸⁰² N 201, 260, 286 s., 302 s.

faute lourde, le montant minimal en l'absence de faute et à réduire l'indemnité en cas de faute légère⁸⁰³.

- 371 Les dommages-intérêts préétablis sont également très appréciés des titulaires car, au lieu de quantifier les conséquences réelles de l'atteinte, ils peuvent se baser sur des montants fixes prévus dans la loi. Cependant, dans certaines législations, ils sont controversés car considérés comme théoriquement trop proches des dommages-intérêts punitifs⁸⁰⁴.

III. Justification de la dérogation au droit commun

1. Redéfinition du dommage adaptée aux spécificités de la PI

- 372 Ce détachement du droit commun est justifié par une redéfinition de la notion de dommage, adaptée aux spécificités de la PI. Ces spécificités constituent le fondement principal conduisant à un régime dérogatoire et sera traité de manière approfondie plus loin⁸⁰⁵. En effet, tous les droits nationaux étudiés rappellent le principe de compensation. Or, en raison de la nature particulière des DPI (incorporels, ubiquitaires et inconsommables) et de l'absence de dommage concret quantifiable, ils admettent en PI le détachement de la notion stricte de dommage concret au profit d'une notion plus large de préjudice.
- 373 S'agissant de la remise du gain, les systèmes juridiques étudiés admettent généralement que le dommage équivaut au gain illicite. S'écartant de la notion de dommage concret, ils recourent au principe de compensation, en présumant une corrélation entre le gain manqué et le gain illicite, ou au principe de *prévention*⁸⁰⁶. Aux Etats-Unis, en droit des marques, la jurisprudence invoque un fondement supplémentaire, soit celui de l'enrichissement illégitime (*unjust enrichment*), selon lequel la marque est considérée comme un droit de propriété obligeant le contrevenant à restituer son gain⁸⁰⁷.
- 374 S'agissant de la méthode des redevances, les systèmes juridiques étudiés considèrent que le dommage correspond au montant des redevances de licence. S'écartant de la notion de dommage concret, ils ont envisagé de nombreux fondements mais la justifient généralement sur le principe de *compensation*. Aux Etats-Unis, la méthode des redevances est exclusivement justifiée par le principe de *compensation* : le dommage correspond à l'atteinte aux possibilités de concéder des licences sur un marché donné⁸⁰⁸. En Allemagne, elle est également essentiellement fondée sur le principe de *compensation* : les redevances correspondent à la valeur de l'autorisation dont le titulaire n'a pas pu disposer⁸⁰⁹, à la répa-

⁸⁰³ U.S.C. § 504 (c) U.S.C., prévoit \$750 – \$30'000 par produit contrefait, avec un montant plancher de \$200 en l'absence de faute et un montant plafond de \$100'000 en cas de faute lourde.

⁸⁰⁴ BUSCHE/STOLL, 637.

⁸⁰⁵ N 645 ss, 647.

⁸⁰⁶ LEHMANN, GRUR Int. 2004, 764 ; BODEWIG/WANDTKE, 221: CARVAL, N 127 ss.

⁸⁰⁷ BARBER, 145 ss.

⁸⁰⁸ ROSS, 28.

⁸⁰⁹ BODEWIG/WANDTKE, 225.

ration de l'utilisation illicite du droit⁸¹⁰. Elle est parfois également justifiée par le principe de *prévention* : le contrevenant ne doit pas être mieux traité qu'un preneur de licence agissant de bon droit⁸¹¹. En France, la jurisprudence la justifie par le principe de *compensation* et la considère comme une forme de réparation du préjudice⁸¹², tandis que la doctrine majoritaire la justifie par le principe de *prévention*⁸¹³, sur les règles du *droit des biens* (la redevance replace le lésé dans l'état qui serait le sien si le contrevenant n'avait pas adopté de comportement illicite et cet état aurait l'utilisation du droit contre le paiement de redevances⁸¹⁴) ou encore sur les règles de l'*enrichissement sans cause* (le contrefacteur s'est enrichi d'une économie, l'auteur s'est appauvri de l'argent qui n'est pas rentré dans son patrimoine⁸¹⁵).

2. Modalités de calcul des *dommages-intérêts* prévues dans les lois spéciales

375 Ce détachement du droit commun est aujourd'hui justifié du fait que les lois spéciales prévoient expressément des modalités de calcul des dommages-intérêts adaptées aux spécificités de la PI. L'avantage de ces modalités de calcul est qu'elles permettent de s'émanciper du droit commun, tout en laissant la dogmatique civile intacte⁸¹⁶. Elles laissent en effet une importante marge de manœuvre car elles visent à quantifier le montant des *dommages-intérêts*, non le montant du dommage. Elles ne se réfèrent ainsi plus au *préjudice* mais uniquement à la *réparation*, ce qui permet de s'écarter davantage de la notion de préjudice subi pour se concentrer sur la réparation. Par ailleurs, elles doivent être uniquement être "adéquates" ou "adaptées" au dommage, sans nécessairement s'y limiter.

376 En Allemagne et en France, les lois spéciales prévoient des modalités de calcul particulières pour l'évaluation des indemnités qui consistent à tenir compte des bénéfices illicites et des redevances (triple respectivement double méthode de calcul). Elles prévoient également que la réparation du préjudice s'applique conformément au droit commun, mettant ainsi fin aux controverses doctrinales qui recherchaient d'autres fondements pour la justifier. Elles invitent donc à continuer d'appliquer la réparation conformément au droit commun, tout en reconnaissant la spécificité de la propriété intellectuelle.

377 Aux Etats-Unis, les lois spéciales prévoient également des indemnités surcompensatoires, telles que la remise du gain (*account of profits*), des dommages-intérêts augmentés (*enhanced damages*) et des dommages-intérêts préétablis (*statutory damages*). Par ailleurs, la question des dommages-intérêts diffère d'un droit à l'autre afin de tenir compte des particularités de chaque droit de propriété intellec-

⁸¹⁰ MELULLIS, GRUR Int. 2008, 679, 682; MELULLIS, in: Gloy/Lohschelder, § 23 N 65.

⁸¹¹ GRUR 1962, 509, 513 - Dia-Rämchen II; GRUR 1966, 375, 377 - Messmer-Tee II; FROMM/NORDEMANN/VINCK/HERTIN, § 97, N 40; KRASSER, 263, n. 52.

⁸¹² GAUTIER, Dalloz 1994; STENGER, N 148 ss.

⁸¹³ GAUTIER, Recueil Dalloz 2008, N 4, 727; STENGER, N 158; CARVAL, N 15; SIIRIAINEN, 91 ss, 107, 108.

⁸¹⁴ DESBOIS, N 783. GAUTIER, Recueil Dalloz 2008, 728 ("paiement rétroactif des redevances"); MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK, N 240 ("rendre ce qui a été perdu").

⁸¹⁵ GAUTIER, Recueil Dalloz 2008, 728; FLOUR/AUBERT/SAVAUX, N 2.

⁸¹⁶ Pour le droit allemand : PEIFER, 50. Pour le droit français : DE CANDE, 164; AZZI, 708; CARON, 14.

tuelle (absence de remise du gain en droit des brevets, triplement automatique à l'égard des contrefaçons de marque, dommages-intérêts préétablis en droit d'auteur)⁸¹⁷.

378 Dans l'ensemble, les alternatives au dommage concret présentées précédemment⁸¹⁸ peuvent se fonder sur les lois spéciales, sans devoir recourir à tels ou tels fondements. Nous mentionnerons quand même les fondements envisagés par la jurisprudence et la doctrine pour mettre en lumière l'origine de ces méthodes et pour s'en inspirer lorsque nous traiterons du droit suisse.

C. Tendances à la surcompensation

379 Selon un courant dit normatif de la réparation, on observe une tendance à renforcer la prévention et la punition des contrevenants pour justifier l'octroi d'indemnités supérieures au dommage ou aux gains illicites (I). On observe une tendance à distinguer les types de violations et à sanctionner les violations qualifiées plus sévèrement que les violations ordinaires (II). Parmi les indemnités surcompensatoires, on distingue parfois les dommages-intérêts préventifs des dommages-intérêts punitifs (III).

I. Renforcer la prévention et la punition par une surcompensation

380 Il existe un important courant de la réparation dit "normatif", selon lequel l'indemnité peut excéder le dommage ou le gain illicite pour tenir compte d'autres paramètres, tels que la prévention et la punition. On observe en effet une tendance à augmenter le montant des indemnités et à consacrer des indemnités surcompensatoires, indépendantes du dommage ou du gain illicite, afin de contourner les difficultés de quantifier le dommage ou le gain illicite et de renforcer la prévention et la punition.

381 Cette tendance à la surcompensation s'observe à l'échelle internationale, européenne et nationale. L'Accord ADPIC et la directive 2004/48/CE invitent à la surcompensation, en consacrant expressément les principes de *compensation* et de *prévention*⁸¹⁹. Aux Etats-Unis, le droit des marques et des brevets prévoit la possibilité d'augmenter les dommages-intérêts compensatoires (*enhanced damages*) et le droit d'auteur des dommages-intérêts préétablis (*statutory damages*). Ce type d'indemnités a pour objectifs de *compenser* et de *dissuader* les atteintes futures, voire de *punir* le contrevenant et de garantir la *mise en œuvre* des droits⁸²⁰. Cette tendance à la surcompensation s'observe également en Europe. En France et en Allemagne, la jurisprudence admet la méthode de la redevance et l'augmentation des redevances, indépendamment du dommage⁸²¹. Selon elle, cette augmentation est généralement justifiée par le principe de *compensation* mais elle l'est principalement pour des motifs de *prévention*⁸²². En

⁸¹⁷ N 278.

⁸¹⁸ N 363 ss.

⁸¹⁹ N 55 ss (Accord ADPIC); N 123 (directive 2004/48/CE).

⁸²⁰ N 325 ss.

⁸²¹ N 197, 257. Cf. également la loi autrichienne sur le droit d'auteur qui prévoit le doublement des redevances indépendamment du dommage, N 746.

⁸²² BODEWIG/WANDTKE, 222 ; CARVAL, N 127 ss. Cf. également BEHAR-TOUCHAIS, 114, qui parle de "dommages-intérêts punitifs déguisés".

Allemagne, la jurisprudence et la doctrine acceptent le doublement des redevances (jurisprudence GEMA) essentiellement pour des motifs de prévention, afin d'éviter de placer le contrevenant dans la même situation qu'un preneur de licence⁸²³. En France, la jurisprudence et la doctrine acceptent également d'augmenter les redevances essentiellement pour des motifs de *prévention*, afin de dissuader les atteintes futures⁸²⁴.

382 Les deux objectifs justifiant la surcompensation sont donc ceux de *prévention* des atteintes futures et de *puniton* du contrevenant. A ces objectifs s'ajoutent encore celui de contourner les difficultés à quantifier le dommage ou le gain illicite, ce qui revient à une combinaison des objectifs de *compensation* et à de *mise en œuvre* des droits.

II. Sanctions plus sévères à l'égard des violations qualifiées qu'à l'égard des violations ordinaires

383 A l'échelle internationale, européenne et nationale, on observe une tendance à sanctionner les violations qualifiées plus sévèrement que les violations ordinaires. Celles-ci ne font l'objet d'aucune définition unique mais on observe une volonté de distinguer entre les différents types de violation sur la base de plusieurs critères.

384 Dans l'Accord ADPIC et la directive 2004/48/CE, cette distinction résulte des principes applicables aux dommages-intérêts. Le principe de base est celui de la compensation, tandis que celui de prévention invite à la surcompensation. Cette surcompensation est ensuite limitée par le principe de proportionnalité en vertu duquel les dommages-intérêts doivent être fixés en fonction des *caractéristiques de chaque cas*, notamment suivant qu'il s'agit d'une violation ordinaire ou qualifiée⁸²⁵. Cette distinction résulte également de la condition de *faute* prévue dans la disposition consacrant le droit à des dommages-intérêts (art. 45.1 et 13.1) et se distinguant de la disposition facultative admise même en l'absence de faute (art. 45.2 et 13.2).

385 Plus spécifiquement, dans l'Accord ADPIC, cette distinction résulte du système de l'Accord qui distingue entre les différents types de violations⁸²⁶. Les actes de *contrefaçon-piraterie* sont les violations les plus graves faisant l'objet de mesures supplémentaires (art. 51 ss et 61) et la condition de *faute* de l'art. 45.1 indique que la réparation est conditionnée par un élément subjectif caractéristique de la contrefaçon-piraterie. L'Accord dispose par ailleurs que les Etats membres prévoient des mesures pénales pour les actes de contrefaçon et piratage commis à l'*échelle commerciale* (art. 61)⁸²⁷.

⁸²³ BGH Filmmusik, BGHZ 97, 37, 49 ss; BGH 10.3.1972 Doppelte Tarifgebühr, BGHZ 59, 287 ss; BODEWIG/WANDTKE, 222.

⁸²⁴ Pour de nombreuses illustrations jurisprudentielles, POLLAUD-DULIAN, N 739, n. 139 et STENGER, n. 145. Cf. également le Projet Catala qui prévoit l'introduction de dommages-intérêts punitifs, N 746.

⁸²⁵ N 60 ss, spécif. N 63 (Accord ADPIC); N 128 (Directive 2004/48/CE).

⁸²⁶ Cf. la classification bipartite (violation ordinaire et qualifiée) de l'Accord ADPIC, N 62.

⁸²⁷ Cette notion a été reprise dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)).

L'ACTA va plus loin puisqu'il a pour objectif principal la lutte contre la contrefaçon et la piraterie⁸²⁸ et prévoit expressément des sanctions plus sévères pour contrefaçons de marques et les violations de droit d'auteur⁸²⁹. La directive 2004/48/CE a pour objectif principal de lutter contre les actes de *contrefaçon-piraterie*. Le considérant 17 précise que les dommages-intérêts doivent être déterminés "dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas (...) de chaque droit de propriété intellectuelle et (...) du *caractère intentionnel* ou non intentionnel de l'atteinte" et a été ajouté lorsque le champ de la directive a été élargi à toutes les atteintes aux DPI et afin de prévoir des sanctions appropriées en cas de contrefaçon et piraterie⁸³⁰. La directive précise également que les mesures prévues à l'art. 6.2 (communication de documents bancaires), à l'art. 8.1 (informations sur l'origine et les réseaux de distribution de produits contrefaisants) et à l'art. 9.2 (saisie de marchandises prétendues contrefaisantes) se limitent aux violations commises à l'*échelle commerciale*.

386 En droit national, on observe également une tendance à sanctionner les violations qualifiées plus sévèrement que les violations ordinaires. Sous couvert de dommages-intérêts compensatoires, les tribunaux admettent souvent une surcompensation afin de combattre les actes de contrefaçon-piraterie, d'appréhender tout ou partie du gain illicite et de condamner le comportement du contrevenant. Plus spécifiquement, en droit allemand, la jurisprudence, la doctrine et le législateur tendent à admettre l'augmentation des redevances en cas de *contrefaçon-piraterie* ou de *faute* lourde du contrevenant⁸³¹. En droit français, la jurisprudence et la doctrine sont en faveur des dommages-intérêts augmentés suivant le degré de *faute* ou le *gain illicite* du contrevenant⁸³². En droit américain, les dommages-intérêts sont augmentés suivant le degré de *faute* du contrevenant en droit des brevets, en droit des marques et droit d'auteur, suivant qu'il s'agit d'une *contrefaçon* en droit des marques et suivant la vraisemblance d'un *gain illicite* en droit d'auteur⁸³³. La législateur a précisé que le triplement de l'indemnité en cas de contrefaçons de marque ne s'appliquait pas aux cas où "un individu, opérant à une moindre *échelle commerciale*...dont la conduite ne crée aucun risque pour la santé publique ou la sécurité et pour qui le triplement de la réparation le conduirait à ne plus pouvoir subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille"⁸³⁴. Ainsi, la tendance à la surcompensation s'accroîtra à l'avenir à l'égard des violations "qualifiées", tandis que les violations "ordinaires" resteront soumises au principe de compensation.

387 On peut donc identifier quatre critères possibles caractérisant les violations qualifiées : la contrefaçon-piraterie, le degré de faute du contrevenant, l'échelle commerciale et la vraisemblance d'un gain illicite. Certains sont applicables, d'autres ne le sont pas suivant les ordres juridiques concernés. Dans les textes internationaux et européens, ce sont avant tout les critères de contrefaçon-piraterie, de degré de faute et d'échelle commerciale qui sont consacrés. En droit national, ce sont plutôt les critères de la vraisemblance d'un gain illicite et de degré de faute qui sont applicables. Le juge qui voit un contre-

⁸²⁸ N 84 s. et N 97.

⁸²⁹ N 96 ss.

⁸³⁰ N 128.

⁸³¹ N 206 ss.

⁸³² N 263 ss.

⁸³³ N 323 ss.

⁸³⁴ N 334.

venant réaliser des bénéfices énormes grâce à la violation aura tendance à accorder une indemnité importante pour sanctionner ce comportement. Si la jurisprudence refuse parfois explicitement de prendre en compte les bénéfices réalisés, les indemnités accordées montrent néanmoins la volonté de faire participer les personnes concernées aux bénéfices obtenus⁸³⁵. Par ailleurs, les tribunaux assouplissent les exigences de preuve au profit du titulaire, voire modulent les indemnités en cas de faute lourde et se montrent plus rigoureux quant à l'exigence de preuve en cas de faute légère ou en l'absence de faute⁸³⁶. C'est donc non seulement le gain illicite mais également la volonté de faire du bénéfice qui légitime la surcompensation.

III. Distinction entre la surcompensation préventive et punitive

388 Dans la mesure où la fonction normative conduit à octroyer des indemnités excédant le préjudice subi ou les gains illicites et justifiées par la prévention et la punition, on peut se demander si elle ne conduit pas à consacrer de véritables dommages-intérêts punitifs. Les dommages-intérêts punitifs se caractérisent généralement par trois éléments : l'*absence de dommage* ou de gain effectif, une *faute* particulièrement répréhensible du contrevenant et l'*importance du gain illicite*⁸³⁷.

389 La doctrine civile distingue souvent les indemnités préventives et punitives. Elle distingue en effet entre les dommages-intérêts surcompensatoires dépendant de la gravité objective de la violation, calculés par exemple en fonction des bénéfices réalisés par le contrefacteur, et les véritables dommages-intérêts punitifs dépendant de la gravité subjective de la violation, soit du comportement et du degré de faute du contrevenant⁸³⁸. La doctrine allemande considère également que toute surcompensation ayant un effet dissuasif n'est pas nécessairement de l'ordre du droit pénal⁸³⁹. Le droit européen semble adopter la même approche : la directive consacre la compensation, en même temps qu'elle invite à la surcompensation. L'Europe s'engage ainsi prudemment vers un élargissement du droit de la réparation et la surcompensation sans toutefois l'imposer ni la considérer comme punitive⁸⁴⁰.

D. Conclusion

390 L'analyse du droit international et comparé a montré que la PI présente des spécificités (difficultés de preuve d'un dommage ou d'un gain illicite concret, nature particulière des biens immatériels) qui empêchent les actions réparatrices du droit commun d'exercer leurs fonctions de compensation et de prévention. Afin de mettre en œuvre ses fonctions, il est apparu nécessaire de prévoir un régime déroga-

⁸³⁵ N 208 (droit allemand), N 263 (droit français), N 338 (droit américain).

⁸³⁶ N 208 (droit allemand), N 263 (droit français), N 338 (droit américain).

⁸³⁷ WERRO, *medialex* 2002, 86: qui parvient à cette analyse après une analyse de droit comparé.

⁸³⁸ TERRE/SIMLER/LEQUETTE, N 900.

⁸³⁹ DREIER, *GRUR Int.* 2004, 707; BODEWIG/WANDTKE, 221.

⁸⁴⁰ VAN BOOM/PINNA, 275 ; WESSNER, 174 : considèrent que la prévention joue surtout un rôle dans les domaines où la faute intentionnelle est commise par des entreprises commerciales, comme en cas de concurrence déloyale, de contrefaçon ou de délits par voie de presse.

toire de la PI avec des alternatives aux actions réparatrices droit commun, telles que la méthode des redevances ou des dommages-intérêts préétablis.

- 391 En l'absence de base légale spéciale, les alternatives au droit commun sont consacrées par la jurisprudence qui assouplissent les exigences de preuve et augmentent le montant des indemnités. En présence de base légale spéciale, deux techniques sont possibles : soit on prévoit des modalités de calcul (des indemnités ou du préjudice) spécifiques à la PI et on renvoie au droit commun pour le reste, comme en Allemagne et en France, soit on prévoit des modalités de calcul spécifiques à la PI qui varient suivant le DPI violé, comme aux Etats-Unis.
- 392 On observe par ailleurs une tendance générale à dépasser le montant du dommage ou du gain illicite et à octroyer de véritables indemnités surcompensatoires (surcompensation). Quatre objectifs justifient cette surcompensation : la compensation d'un préjudice ou d'un gain illicite difficilement quantifiable et la dissuasion des atteintes futures, auxquels s'ajoutent la punition du contrevenant et la mise en œuvre des DPI en droit américain. Le juge augmente alors les indemnités en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce, notamment suivant qu'il s'agit d'une violation qualifiée ou ordinaire. Quatre critères permettent de caractériser les violations qualifiées par rapport aux violations ordinaires : la contrefaçon-piraterie, le degré de faute du contrevenant, l'échelle commerciale et la vraisemblance d'un gain illicite. Les objectifs justifiant la surcompensation et les critères caractérisant les violations qualifiées peuvent se résumer graphiquement ainsi :

	Droit int. et eur.	Droit allemand	Droit français	Droit américain
<i>Objectifs poursuivis</i>				
Compensation	√	√	√	√
Prévention	√	√	√	√
Punition	-	-	-	√
Mise en œuvre	-	-	-	√
<i>Critères</i>				
Contrefaçon-piraterie	√	√	√	√
Degré de faute	√	√	√	√
Echelle commerciale	√	-	-	√
Gain illicite	-	-	√	√

PARTIE II : LA METHODE DES REDEVANCES EN DROIT SUISSE

Chapitre 1: LES ACTIONS REPARATRICES

*“L’ordre juridique prévoit plusieurs instruments de compensation comparables à une médaille à deux faces ; l’une concernant le droit de la responsabilité civile, l’autre le droit de l’enrichissement.”*⁸⁴¹

393 Dans ce chapitre, nous analyserons les différentes actions réparatrices qu'un titulaire peut faire valoir suite à la violation de son DPI. La méthode des redevances s'inscrit en effet dans le système d'indemnisation du droit commun qui prévoit plusieurs actions (*Wiedergutmachungsansprüche*)⁸⁴². Après un rappel de quelques notions fondamentales (A), nous analyserons successivement l'action en dommages-intérêts (art. 41 CO) (B), l'action en enrichissement illégitime (art. 62 CO) (C) l'action en remise du gain (art. 423 CO) (D) ainsi que les rapports entre elles. Cela nous permettra de mettre en lumière les limites de ces actions et la nécessité de prévoir la méthode des redevances (E). Précisons que nous nous limiterons à *trois catégories principales des DPI*, soit le droit d'auteur régi par la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA), le droit des brevets régi par la loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI)⁸⁴³ et le droit des marques régi par la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM)⁸⁴⁴ mais que les violations de droit de design, de droit des raisons de commerce et au nom (même s'ils ne font pas à proprement parler du *numerus clausus* des DPI) peuvent faire l'objet de ces mêmes actions réparatrices⁸⁴⁵. Précisons également que nous nous concentrerons sur les violations délictuelles de DPI mais qu'il y a concours d'actions en *responsabilités extra-contractuelle* et *contractuelle*, lorsque la violation survient dans le cadre de rapports contractuels (p.ex. utilisation du droit par le preneur de licence dépassant celle prévue par le contrat). Précisons enfin que les violations interviennent souvent dans un contexte transnational (violation d'un DPI étranger, défendeur ou demandeur domicilié à l'étranger, accomplissement d'actes pertinents à l'étranger) et que, en cas de domicile du défendeur en Suisse, le juge suisse a une *compétence universelle* (for principal quel que soit le DPI invoqué et quel que soit le lieu où il a été violé) (art. 109 al. 2 1^{ère} phrase LDIP) et peut également tenir compte des conséquences issues de la violation survenues à l'étranger et que, en cas de domicile du défendeur à l'étranger, le juge suisse a une *compétence limitée* (for alternatif au lieu de l'acte ou du résultat) et tient uniquement compte des conséquences de la violation survenues en Suisse (art. 109 al. 2 2^{ème} phrase LDIP)⁸⁴⁶.

⁸⁴¹ WALTER, 238 (traduction libre).

⁸⁴² La doctrine suisse allemande emploie généralement le terme de “Wiedergutmachung” (DAVID, SIWR I/2, 105 ; JENNY, N 52, 62, 67, 670), tandis que la doctrine romande emploie différents termes: “actions en réparation” (K. TROLLER, t.II, 1030), “actions réparatrices” (KILLIAS, 77), “conséquences pécuniaires” (GILLIERON, 1), “actions pécuniaires” (MARADAN, Dommages-intérêts vs. remise du gain, 1).

⁸⁴³ RS 232.14.

⁸⁴⁴ RS 232.11.

⁸⁴⁵ Cf. GILLIÉRON, 243 s.

⁸⁴⁶ CR LDIP-DUCOR, LDIP 109, N 30 ss.; DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 539.

A. Rappel des bases

- 394 Les actions réparatrices sont des prétentions qui permettent au lésé (titulaire ou ayant droit⁸⁴⁷) d'obtenir de la part du contrevenant une prestation de nature pécuniaire en vue de réparer les répercussions économiques de la violation d'un DPI⁸⁴⁸. Il est donc utile de rappeler brièvement ce qu'est un DPI (I), ce qu'est une violation de DPI (II), et les principes qui régissent la réparation (III).

I. Droits de propriété intellectuelle

- 395 Les DPI visent à protéger les biens immatériels, soit des créations de l'esprit qui ont toutes la particularité d'être de nature intellectuelle⁸⁴⁹. Il existe une grande variété de biens immatériels mais l'ordre juridique n'a choisi comme objets du droit que des catégories bien déterminées, introduisant ainsi un *numerus clausus* des biens juridiquement protégés et laissant les autres à la libre disposition du public⁸⁵⁰. Peuvent revêtir la qualité d'objet des droits exclusifs protégés, les œuvres littéraires et artistiques protégées par la LDA, les inventions protégées par la LBI, les signes distinctifs (particulièrement les marques) protégés par la LPM et les créations industrielles et artisanales protégées par la LDes et la LTo⁸⁵¹. Comme mentionné précédemment, nous nous limiterons aux trois premières catégories. L'invention est une création intellectuelle appartenant au domaine de la technique, enseignant l'emploi des forces de la nature, nouvelle et utilisable industriellement (art. 1 al. 1 LBI)⁸⁵². La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM)⁸⁵³. L'œuvre est une création intellectuelle, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA)⁸⁵⁴. L'invention et la marque ont une finalité utilitaire puisqu'elles visent à atteindre un but industriel ou commercial (p.ex. fabrication d'un grand nombre d'objets identiques), tandis que l'œuvre a une finalité principalement existentielle puisqu'elle vise à être perçue par les sens (mots, sons, lignes, couleurs, surfaces, volumes, odeurs)⁸⁵⁵.

⁸⁴⁷ La qualité pour agir appartient au titulaire du droit. Elle appartient également au preneur de licence lorsque le contrat la lui donne ou en cas de licence exclusive (art. 75 LBI; art. 55 al. 4 LPM; art. 62 al. 3 LDA). Cf. CHERPILLOD, 40; DAVID, SIWR I/2, 57 ss.

⁸⁴⁸ KILLIAS, 78; TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, N 1762 ss.

⁸⁴⁹ N 9.

⁸⁵⁰ K. TROLLER, t.I, 32.

⁸⁵¹ Loi fédérale sur la protection des designs (LDes), RS 232.12; Loi fédérale sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (LTo), RS 231.2.

⁸⁵² Cf. K. TROLLER, t.I, 57 ss. L'invention n'est pas définie par la LBI qui se limite à énoncer les conditions de brevetabilité mais par le TF comme "une création de l'esprit humain qui, du point de vue technique, tend à réaliser, par une combinaison nouvelle et originale des forces de la nature, à la fois un effet utile et un progrès notable", ATF 95 I 579, JdT 1970, 629.

⁸⁵³ K. TROLLER, t.I, 105 ss: la marque permet ainsi de porter à la connaissance du public les caractéristiques d'un produit ou d'un service et individualisent celui-ci par rapport aux autres

⁸⁵⁴ K. TROLLER, t.I, 243 ss: l'oeuvre, conçue d'abord dans l'esprit de son auteur, doit être matérialisée par des moyens de communication sensoriellement perceptibles.

⁸⁵⁵ K. TROLLER, t.I, 32.

396 Lorsque les conditions de protection sont remplies⁸⁵⁶, un DPI est octroyé en faveur de son titulaire. Le DPI lui octroie un *droit subjectif privé*, soit la maîtrise sur le bien à l'exclusion de toute autre personne (*erga omnes*)⁸⁵⁷. La maîtrise n'est pas factuelle mais uniquement juridique car les biens immatériels ne sont pas susceptibles d'appropriation et ne peuvent faire l'objet d'une maîtrise effective⁸⁵⁸. Le DPI octroie un *droit exclusif absolu*, soit la faculté d'*utiliser* librement le bien et d'*interdire* les tiers d'utiliser le bien⁸⁵⁹. Dès lors, l'ayant droit peut déterminer si et comment le bien peut être utilisé, modifier la situation juridique (interdire ou autoriser l'utilisation) ou céder ses droits à des tiers. L'exclusivité n'est pas absolue car chaque DPI contient des limites légales faisant l'objet de dispositions expresses (utilisation à des fins privées, privilège de recherche, licence obligatoire, droit des tiers dérivé d'un usage antérieur, etc.)⁸⁶⁰, des limites découlant de la constitution (p.ex. liberté économique) et des habitudes ou besoins quotidiens⁸⁶¹.

II. Violation de droit de propriété intellectuelle

397 Les violations de DPI peuvent prendre des formes variées. Après un aperçu des violations du droit au brevet, à la marque et au droit d'auteur (1), nous analyserons les deux catégories de violations, ordinaires et qualifiées, auxquelles nous nous référons régulièrement dans ce travail⁸⁶² (2).

1. Aperçu des violations du droit au brevet, à la marque et au droit d'auteur

a) Violation du droit au brevet

398 Les violations du droit au brevet sont énumérées de façon limitative à l'art. 66 LBI. Il s'agit de l'utilisation illicite de l'invention brevetée (art. 66 lit. a LBI), du refus de déclarer à l'autorité compétente la provenance des produits contrefaits ou imités se trouvant sa possession (art. 66 lit. b LBI), du fait d'enlever le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage (art. 66 lit. c LBI) ainsi que d'inciter à commettre l'un de ces actes susmentionnés, d'y collaborer, en favoriser ou faciliter l'exécution (art. 66 lit. d LBI). Nous nous concentrerons sur la catégorie principale des violations qui consiste en l'utilisation illicite de l'invention brevetée (art. 66 lit. a LBI)⁸⁶³.

⁸⁵⁶ Au sujet des conditions de protection des différents DPI, BERGER, FS David, 3; K. TROLLER, Grundzüge I, 59.

⁸⁵⁷ STEINAUER, N 12 ; K. TROLLER, Grundzüge I, 27.

⁸⁵⁸ REY, Grundlagen, N 66 ; KÄLIN, 42 ss.

⁸⁵⁹ K. TROLLER, Grundzüge I, 27; THOUVENIN, 267. Voir toutefois le courant doctrinal qui refuse d'admettre un droit positif d'utilisation car le DPI ne garantit pas automatiquement un droit d'utilisation sans violer d'autres droits, cf. JENNY, 22 s.

⁸⁶⁰ En droit des brevets : art. 9 al. 1 let. a et b, 35 al. 1, 2 et 3, 36 LBI et le privilège de recherche. En droit d'auteur : art. 11 al. 3, 12, 19, 21, 22 al 2, 23, 24, 25, 25, 26, 28 LDA. En droit des marques : 14 LPM.

⁸⁶¹ DAVID, SIWR I/2, 29 ; JENNY, 23, voir n. 125.

⁸⁶² N 62, 96, 103, 128 s.

⁸⁶³ K. TROLLER, t.II, 857.

- 399 L'utilisation illicite de l'invention correspond à la réalisation de l'un des actes prévus à l'art. 8 al. 2 LBI⁸⁶⁴, soit l'emploi et l'exécution de l'invention, la mise en vente, la vente et la mise en circulation de l'objet fabriqué moyennant l'exécution et/ou l'application de la règle technique brevetée, l'imitation de cet objet et toute utilisation permettant d'en tirer profit d'une manière ou d'une autre⁸⁶⁵.
- 400 On détermine si les actes prévus à l'art. 8 al. 2 LBI sont des utilisations illicites selon l'*étendue de protection* octroyée par le brevet. Il y a utilisation illicite lorsque les éléments essentiels déterminés par les *revendications* du brevet sont utilisés sans autorisation (art. 51 ch. 2 LBI)⁸⁶⁶. Il y a également utilisation illicite lorsque l'*idée inventive* est utilisée sans autorisation et que la partie utilisée constitue en elle-même une règle technique qui permet, de manière évidente pour l'homme de métier, d'obtenir d'autres résultats que ceux qui font l'objet du brevet imité⁸⁶⁷. Il y a également utilisation illicite lorsqu'une *invention dépendante* est utilisée sans autorisation et qu'elle ne peut être mise en œuvre sans l'utilisation d'une règle technique brevetée antérieurement⁸⁶⁸.
- 401 Parmi les violations, on distingue généralement entre la copie et l'imitation selon l'*étendue de la reprise* des éléments protégés. La *copie* correspond à la reprise intégrale des moyens énoncés dans les revendications. L'*imitation* correspond à la reprise des éléments essentiels de l'invention⁸⁶⁹ et suppose que l'objet imité ait subi l'influence de l'invention brevetée de manière prépondérante⁸⁷⁰ ou qu'il reprenne l'essence de l'idée inventive sous une forme modifiée⁸⁷¹ ou avec des moyens équivalents⁸⁷².

b) Violation du droit à la marque

- 402 Les violations du droit à la marque consistent en l'usage indu de la marque au sens des art. 13 al. 2 et 3 al. 1 LPM. L'art. 13 al. 2 LPM dispose que le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM, soit en particulier d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages (lit. a), de l'utiliser pour offrir des produits les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (lit. b), de l'utiliser pour offrir ou fournir des services (lit. c), de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits (lit. d), de l'apposer sur des papiers

⁸⁶⁴ ATF 129 III 25; TF, sic! 2001, 822.

⁸⁶⁵ Art. 8 ch. 2 et art. 66 let.a LBI ; TF, sic ! 2002, 689 ; TF, sic ! 2001, 749 ; K. TROLLER, Précis, 229 ss.

⁸⁶⁶ ATF 125 III 29, JdT 1999 I 446.

⁸⁶⁷ K. TROLLER, Précis, 329.

⁸⁶⁸ K. TROLLER, Précis, 329.

⁸⁶⁹ ATF du 8 octobre 2004, sic ! 2005, 208.

⁸⁷⁰ ATF 115 II 490, JdT 1990 I 594.

⁸⁷¹ ATF 125 III 29, 32, JdT 1999 I 446, 447.

⁸⁷² TF, sic ! 2002, 689 ; ATF 125 III 29, 32.

d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (lit. e)⁸⁷³.

- 403 L'art. 3 al. 1 LPM précise que la protection est exclue pour les signes identiques à celui du titulaire destinés à des produits ou services identiques (lit. a) ou pour les signes identiques à celui du titulaire destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (lit. b LPM) ou pour des signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (lit. c)⁸⁷⁴. Le cas des marques de haute renommée fait exception car l'usage est considéré comme indu dès que la marque de haute renommée est utilisée par le contrevenant, quel que soit le produit sur lequel elle est apposée par le tiers ou le service qu'elle sert à distinguer (art. 15 al. 1 LPM)⁸⁷⁵.
- 404 La similitude des produits ou services s'apprécie en fonction de plusieurs indices, tels que la substituabilité des produits ou services, le même cercle de consommateurs et les mêmes canaux de distribution⁸⁷⁶. Le risque de confusion suppose que le public acheteur soit amené à penser à tort que les produits proviennent ou services proviennent de la même entreprise (ou d'une entreprise qui lui est liée)⁸⁷⁷ et s'apprécie en fonction de plusieurs critères, tels que le souvenir laissé par la marque auprès du public acheteur et l'impression d'ensemble laissée par la marque⁸⁷⁸.
- 405 On distingue entre la copie et l'imitation selon l'*étendue de la reprise* des éléments protégés. La copie est définie comme l'usage d'un signe identique à celui du titulaire pour des marchandises ou services identiques (art. 13 al. 2 et 3 al. 1 lit. a LPM). Elle s'apprécie selon des critères objectifs. L'imitation est définie comme la reproduction approximative du produit original, soit l'utilisation d'un signe identique à celui du titulaire pour des marchandises ou services similaires ou l'usage d'un signe similaire pour des marchandises ou services identiques ou similaires, lorsque cet usage crée un risque de confusion (art. 13 al. 2 et art. 3 al. 1 lit. b et c LPM)⁸⁷⁹. Elle s'apprécie ainsi selon des critères objectifs (*étendue de la reprise des éléments protégés*) et subjectifs (risque de confusion)⁸⁸⁰.

c) *Violation du droit d'auteur*

- 406 Les violations du droit d'auteur ne sont pas définies dans la LDA (art. 62 al. 1 LDA). Il s'agit de toute atteinte à l'un des droits du titulaire ou des ayants droit. Il peut s'agir de toute utilisation non autorisée

⁸⁷³ CREPI du 13 juillet 2000, sic! 2002, 432. CHERPILLOD, 171, relève que cette énumération n'est pas exhaustive mais qu'il est difficile de trouver d'autres actes d'exploitation de la marque ne correspondant à aucune des hypothèses de l'art. 13 al. 2 LPM.

⁸⁷⁴ ATF du 5 septembre 2003, sic! 2004, 41.

⁸⁷⁵ ATF du 6 novembre 2001, sic! 2002, 162 ; ATF du 21 décembre 1994, RSPI 1995, 273.

⁸⁷⁶ CHERPILLOD, 107.

⁸⁷⁷ ATF 122 III 384, JdT 1997 I 232.

⁸⁷⁸ CHERPILLOD, 110 ss.

⁸⁷⁹ K. TROLLER, t.II, 872. Cf. ATF 116 II 471, JdT 1991, 594, 602.

⁸⁸⁰ BESSE, 24.

de l'un des droits prévus à l'art. 10 LDA, soit du droit de reproduction (art. 10 al. 2 let. a LDA), de mise en circulation (art. 10 al. 2 let. b LDA), d'exécution (art. 10 al. 2 let. c LDA), de diffusion (art. 10 al. 2 let. d LDA), de retransmission (art. 10 al. 2 let. e LDA) ainsi que le droit de faire voir ou entendre des émissions (art. 10 al. 2 let. f LDA)⁸⁸¹. Il peut également s'agir du droit de divulgation de l'œuvre, de mise en circulation ou d'utilisation sans indication de l'auteur (art. 9 ch. 1 et 2 LDA)⁸⁸² ou du droit à l'intégrité de l'œuvre (art. 11 al. 1 LDA)⁸⁸³. Il peut également s'agir de violation de l'obligation de payer les redevances dues pour les licences légales⁸⁸⁴.

407 On distingue entre la copie et l'imitation selon l'*étendue de la reprise* des traits caractéristiques de l'œuvre protégée. La copie est la reproduction telle quelle de l'œuvre sans autorisation. L'imitation est l'emprunt des éléments essentiels de l'œuvre originale sans autorisation, en les déguisant ou en les déformant, pour en faire une œuvre dont l'imitateur prétend être le seul auteur⁸⁸⁵.

2. Violations ordinaires et qualifiées

408 Il faut distinguer les violations qualifiées des violations ordinaires puisque celles-ci ont des répercussions différentes sur le marché et que la tendance actuelle est de sanctionner les premières plus sévèrement que les deuxièmes⁸⁸⁶. Nous analyserons d'abord les violations qualifiées, en nous référant aux différents critères pouvant les caractériser et en proposant une définition (a), puis les violations ordinaires (b).

a) Violations qualifiées

i) Les différents critères pouvant caractériser les violations qualifiées

409 L'analyse du droit international et comparé a permis de dégager quatre critères caractérisant les violations qualifiées : la contrefaçon-piraterie, le degré de faute du contrevenant, l'échelle commerciale et la vraisemblance d'un gain illicite⁸⁸⁷. Nous les analyserons successivement ci-dessous, étant précisé que nous ne retiendrons que les deux premiers critères pour le droit suisse.

⁸⁸¹ Relevons que l'art. 10 al. 2 LDA dresse une liste non exhaustive des droits appartenant à l'auteur. Pour une analyse détaillée des différents droits, cf. DESSEMONTET, Le droit d'auteur, N 214 ss; BARRELET/EGLOFF, LDA 10 N 11. Relevons également que le "download", soit l'opération par laquelle un contenu est transféré depuis un ordinateur distant vers son propre ordinateur, et l'"upload", soit l'opération par laquelle un contenu est transféré vers un ordinateur distant depuis son propre ordinateur, constituent en soi une reproduction. Cf. BARRELET/EGLOFF, LDA 10 N 12; CHERPILLOD, *medialex* 1995, 65.

⁸⁸² ATF du 2 mars 1993, JdT 1996 242; K. TROLLER, *Précis*, 338.

⁸⁸³ DE WERRA, Le droit à l'intégrité, 66 ss; BARRELET/EGLOFF, LDA 11 N 1.

⁸⁸⁴ K. TROLLER, t.II, 893. Les cas de licences légales prévoyant une rémunération en faveur de l'auteur sont prévus aux articles suivants: art. 13 al. 1 et 3, 20 al. 2 et 3, 23 al. 1, 35 al. 1, 2 et 4 LDA, 38 LDA.

⁸⁸⁵ K. TROLLER, t.II, 889.

⁸⁸⁶ N 18 et 573 (répercussions différentes sur le marché) et N 62, 96, 103 et 128 (tendance actuelle).

⁸⁸⁷ N 387.

410 Les violations qualifiées sont associées à la *contrefaçon* et à la *piraterie*. Celles-ci ne font toutefois l'objet d'aucune définition unique et sont régulièrement utilisées pour désigner tous types de violations. A l'échelle internationale et européenne, elles recouvrent toutes les copies non autorisées de marques et d'œuvres protégées par le droit d'auteur. L'Accord ADPIC prévoit des mesures particulières pour les "marchandises de marque contrefaites ou les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur" (art. 51), excluant ainsi les violations d'autres DPI⁸⁸⁸. Il définit les "marchandises de marque contrefaites" comme les "marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays d'importation" et les "marchandises pirates" comme "toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d'une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d'un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d'auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation du pays d'importation"⁸⁸⁹. L'ACTA et le Règlement européen 1383/2003 ont repris pour l'essentiel cette définition (art. 5 ACTA ; art. 1 al 2 let. a et b Règlement)⁸⁹⁰

411 En droit suisse, il n'existe aucune définition unique et la jurisprudence ne s'est pas encore prononcée sur cette notion⁸⁹¹. On trouve pourtant plusieurs définitions. Certaines d'entre elles se réfèrent à l'intention frauduleuse du contrevenant. Ainsi, à l'occasion de l'adoption de la LPM, le Conseil fédéral a défini le piratage de marques comme "le pillage systématique de droits à la marque qui appartiennent à des tiers" et comme le fait "d'induire intentionnellement le client en erreur quant à la provenance du produit ou du service désigné illicitement par la marque d'autrui"⁸⁹². La doctrine a commencé à s'y intéresser à partir des années 90. BLUMENTHAL définit la "piraterie" comme une violation de DPI frauduleuse visant à enrichir le contrevenant⁸⁹³. BRUN définit le piratage de marques comme toute violation de marques utilisée de telle façon que le public croit qu'il s'agit de l'original⁸⁹⁴. Dans les systèmes étrangers étudiés, on trouve également des définitions similaires. Aux Etats-Unis, la contrefaçon de marque ("counterfeiting") est généralement définie comme l'usage indu d'une marque dans

⁸⁸⁸ Cette exclusion s'explique pour des raisons pratiques: les Etats membres souhaitaient limiter certaines mesures, telles que la suspension de marchandises contrefaisantes (art. 51), aux violations "visibles" (contrefaçons de marque et piratage de produits) pouvant être identifiées plus facilement que les violations d'autres DPI (p.ex. contrefaçons de brevet ou de circuits intégrés). GERVAIS, 2.432.

⁸⁸⁹ Art. 51 Accord ADPIC, n. 222 de la version du RO 1995 2117.

⁸⁹⁰ Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard des contrefaçons concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle JO 2.08.2003, L 196/7.

⁸⁹¹ BRUN, 5.

⁸⁹² FF 1991 I 1 ss, 3 et 44.

⁸⁹³ BLUMENTHAL, 169.

⁸⁹⁴ BRUN, 2.

le but de tromper le consommateur quant à l'origine du produit et la piraterie ("piracy") comme la violation intentionnelle d'un droit d'auteur⁸⁹⁵. En Allemagne, la piraterie est généralement définie comme la violation d'un DPI, planifiée, ciblée et massive⁸⁹⁶ ou comme une violation caractérisée par un acte particulièrement répréhensible ou par un dommage élevé⁸⁹⁷.

412 Les violations qualifiées sont également souvent caractérisées par la *faute* du contrevenant. Comme évoqué au paragraphe précédent, la doctrine définit parfois la contrefaçon et la piraterie en référence à l'intention frauduleuse. A l'échelle internationale et européenne, la faute invite à la surcompensation et, selon la classification bipartite de l'Accord ADPIC, elle permet de distinguer la contrefaçon-piraterie des autres violations⁸⁹⁸. A l'échelle nationale, l'intention invite à la surcompensation. Les ordres juridiques allemand et français admettent généralement la surcompensation en cas de faute lourde⁸⁹⁹ et le droit américain les dommages-intérêts augmentés en cas d'intention (*deliberate*) ou de mauvaise foi du contrevenant (*bad faith*) en droit des brevets, d'atteinte intentionnelle ou délibérée en droit des marques et de faute lourde en droit d'auteur⁹⁰⁰. En droit suisse, il existe également plusieurs degrés de faute et celui caractérisant la violation qualifiée est l'intention (conscience du contrevenant de l'existence du droit et du fait que son activité viole l'étendue de protection de ce droit)⁹⁰¹.

413 Les violations peuvent être également caractérisées par l'*échelle commerciale*. Celle-ci n'est pas définie dans l'Accord ADPIC. Dans l'Affaire DS 362 Chine — Mesures affectant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle, le Groupe spécial l'a définie suivant le "niveau d'ampleur ou d'importance de l'activité commerciale qui est ordinaire ou habituelle pour un produit donné sur un marché donné" et précisé que le degré d'activité se détermine selon la rentabilité de l'activité illicite à long terme⁹⁰². Dans la directive 2004/48/CE, les actes commis à l'échelle commerciale sont définis comme ceux "perpétrés en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi" (considérant 14) et, dans le Projet d'avis sur la proposition de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des DPI, comme ceux commis "dans un but lucratif qui engendre une perte directe importante pour le titulaire de ce droit"⁹⁰³. Le critère déterminant est donc l'étendue de l'activité illicite, du profit réalisé et du dommage subi. La vraisemblance d'un *gain illicite* justifie par ailleurs l'augmentation des indemnités dans plusieurs ordres juridiques et est déterminée par le juge selon son pouvoir d'appréciation.

⁸⁹⁵ LEVIN, 18 ss.

⁸⁹⁶ SCHUMACHER, 21 s.

⁸⁹⁷ BRUN, 18.

⁸⁹⁸ N 206 ss, 386.

⁸⁹⁹ N 62 ss, 385.

⁹⁰⁰ N 325.

⁹⁰¹ N 436.

⁹⁰² Rapport du Groupe spécial du 26 janvier 2009, WT/DS362/R, § 7.577, qui consacre plus de dix pages pour essayer de délimiter cette notion.

⁹⁰³ Projet d'avis du 20 septembre 2006 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, PE 378.715v01.

ii) *Définition par rapport aux critères objectif de contrefaçon-piraterie et subjectif de faute*

414 Nous retiendrons le critère de contrefaçon-piraterie, car il est le plus grand dénominateur commun (reconnu par tous les ordres juridiques étudiés) et fait appel à des notions objectives pouvant être aisément mises en œuvre (reprise intégrale/partielle), et formulerons les observations suivantes :

- Il est préférable d'employer les notions de "contrefaçon et piraterie" à celle unique de "piraterie", car ce sont celles qui sont employées par l'Accord ADPIC. Elles se distinguent par ailleurs des "produits contrefaisants ou contrefaits" que nous utilisons dans ce travail pour désigner tout produit fabriqué en violation d'un DPI.
- L'Accord ADPIC, l'ACTA et le Règlement européen limitent la contrefaçon et la piraterie aux violations de droit des marques et de droit d'auteur, alors qu'il faut les étendre à tous les DPI puisque ce phénomène touche tous les domaines⁹⁰⁴.
- Il faut renoncer à des définitions larges et extensives car elles reviennent à confondre les violations qualifiées (p.ex. contrefaçon de marque) et les violations ordinaires (p.ex. utilisation d'une œuvre préexistante pour une œuvre dérivée), alors qu'il est impératif de les délimiter, puisque la tendance actuelle est de sanctionner les premières plus sévèrement que les deuxièmes. Il faut donc trouver des critères permettant de les délimiter.
- Il faut éviter toute référence à l'intention de tromper le public car cette notion ne concerne que le droit des marques et la contrefaçon ne trompe pas nécessairement le public. Il faut également éviter toute référence à un dommage particulièrement élevé puisque la contrefaçon et la piraterie n'entraînent pas nécessairement de dommage élevé. Il faut renoncer aux références à la copie massive et au caractère systématique, planifié, ciblé ou lucratif de la violation car il est impossible de les qualifier objectivement et de les mettre œuvre effectivement.
- La définition pertinente de la contrefaçon-piraterie est donc celle de copie non autorisée car elle correspond aux textes législatifs, dont l'Accord ADPIC qui impose des obligations légales à la Suisse, elle est reconnue et appliquée dans tous les ordres juridiques étudiés dont la Suisse et elle est la seule pouvant être mise en œuvre objectivement et de façon réaliste. Elle correspond ainsi à la notion de copie du droit suisse, caractérisée par la reprise intégrale des éléments protégés⁹⁰⁵. Afin d'appréhender à la fois les copies issues du monde réel (toute reproduction matérialisée dans un corps tangible) et les autres types d'utilisation issue du monde numérique (p.ex. usage indu d'une marque sur Internet ou diffusion, utilisation et exécution d'une œuvre protégée par le droit d'auteur), nous utiliserons le critère plus large de reprise intégrale des éléments protégés à la place de celui de copie.

415 Nous retiendrons également le critère de faute pour les raisons suivantes :

⁹⁰⁴ BRUN, 1; HUILLIER, 1 ss. En N 410, nous avons expliqué les raisons pratiques ayant conduit à cette limitation. Si celles-ci sont justifiées pour l'art. 51 de l'Accord ADPIC, elle ne le sont pas pour les autres mesures, dont les actions réparatrices.

⁹⁰⁵ N 401 (droit des brevets), N 405 (droit des marques), N 407 (droit d'auteur).

- La faute est automatiquement associée aux actes de contrefaçon-piraterie car ceux-ci sont généralement le fait d'un acte délibéré. Or, cela est vrai pour celui qui commet directement la violation (p.ex. concepteur, fabricant) mais pas nécessairement pour celui qui la commet indirectement (p.ex. distributeur, exécutant). Il faut donc ajouter ce critère (subjectif) au critère (objectif) de contrefaçon-piraterie afin de distinguer les violations commises délibérément des autres.
- La prise en compte de la faute se justifie d'autant plus que ce critère caractérise les violations qualifiées dans tous les ordres juridiques étudiés et qu'il est illusoire de croire que le juge statue sans procéder à un jugement de valeur.
- La définition pertinente caractérisant la violation qualifiée est la faute lourde, soit un acte intentionnel, délibéré, et correspond à celle d'*intention* du droit suisse à laquelle il peut être renvoyé⁹⁰⁶.

416 En revanche, nous excluons les critères d'échelle commerciale et de gain illicite pour les motifs suivants :

- Il faut renoncer au critère d'échelle commerciale car il caractérise généralement les infractions pénales⁹⁰⁷ et il est délicat de transposer une notion de droit pénal en droit civil. Il renvoie par ailleurs à une notion d'ordre quantitatif, imprécise et difficile à mettre en œuvre⁹⁰⁸. Enfin, si l'Accord ADPIC et la directive 2004/48/CE y font référence, il est peu appliqué dans les ordres juridiques étrangers étudiés⁹⁰⁹.
- Il faut renoncer au critère de gain illicite car il sert davantage à quantifier l'augmentation des indemnités qu'à caractériser les violations qualifiées⁹¹⁰. Il renvoie également à une notion d'ordre quantitatif, imprécise et difficile à mettre en œuvre et il ne fait pas l'unanimité puisque, si les ordres juridiques étrangers s'en servent pour quantifier l'augmentation des indemnités, les textes législatifs internationaux et européens ne l'associent pas directement aux violations qualifiées⁹¹¹.

417 Au vu de ce qui précède, nous définirons la violation qualifiée comme : **toute utilisation indue d'un DPI caractérisées par la reprise intégrale des éléments protégés et l'intention du contrevenant.** Elle suppose la reprise à l'identique des éléments protégés (critère objectif) ainsi que la conscience du contrevenant de l'existence du droit et du fait que son activité viole ce dernier (critère subjectif). La violation qualifiée concerne tous les domaines de la PI. En droit des marques, elle concerne aussi bien les produits de luxe (vêtements, accessoires, montres) que les autres produits industriels et biens de

⁹⁰⁶ N 436.

⁹⁰⁷ N 384.

⁹⁰⁸ Cf. Rapport du Groupe spécial du 26 janvier 2009, WT/DS362/R, § 7.577 qui consacre plus de dix pages pour essayer de délimiter cette notion ainsi que le Projet d'avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, PE 378.715v01-00, qui constate l'absence de définition claire et le risque d'incertitude juridique.

⁹⁰⁹ N 386.

⁹¹⁰ N 386 s.

⁹¹¹ N 384.

consommation (vaisselle, produits de lessive, papetterie)⁹¹². En droit des brevets, elle concerne surtout les produits de haute technologie et s'étend à toutes les inventions, des produits pharmaceutiques aux condensateurs et machines de jardinage. En droit d'auteur, elle concerne surtout l'industrie de la musique, du film et des logiciels dont les copies sont généralement sous forme de CDs-DVDs ou électroniques⁹¹³.

b) Violations ordinaires

418 La violation ordinaire se définit négativement, par opposition aux violations qualifiées, comme **toute atteinte à un DPI qui ne constitue pas une violation qualifiée**. Il s'agit ainsi de celles portant sur la **reprise intégrale et réalisées par négligence ou en l'absence de faute**, notamment lorsque leurs auteurs manquent à l'attention requise. Il s'agit également de celles portant sur la **reprise partielle**⁹¹⁴ (réalisées de manière intentionnelle, par négligence ou en l'absence de faute). Il existe en effet tous les jours de nombreuses violations, dont la sphère de protection du DPI est difficile à apprécier, dans lesquelles il y a reproduction approximative du produit/service original, reprise de l'essence d'une idée inventive ou emprunt d'une œuvre originale⁹¹⁵.

III. Application du droit commun

419 Contrairement aux droits nationaux étudiés⁹¹⁶, en droit suisse, les dommages-intérêts en matière de PI sont exclusivement régis par les actions réparatrices du droit commun (1) qui se caractérisent par le principe de compensation (2), par celui de prévention (3) et par l'absence de punition (4).

1. Renvoi des lois spéciales au droit commun

420 En matière de PI, les actions réparatrices font partie d'un vaste système de sanctions pénales, administratives et civiles. En effet, les lois de PI prévoient plusieurs actions spécifiques, telles que des *sanctions pénales* permettant l'emprisonnement ou l'amende et la confiscation pénales, des *sanctions administratives* permettant de faire retirer du marché ou de retenir des objets prétendument illicites et

⁹¹² HARTE-BAVENDAMM, MarkenR, § 1 N 51; BRUN, 12; MANNER, 4: distingue les violations qui diffèrent de l'original mais qui sont fabriquées de telle sorte que le consommateur les associe à l'original (*Look-Alikes*) et celles que le consommateur n'identifie pas comme telles (*Brand Hijacking*).

⁹¹³ On rencontre également des sous-catégories de violations qualifiées de droit d'auteur: les *copies pirates* (*Raubkopien*), soit la reproduction non autorisée de logiciel, de musique et de film; le *plagiat*, soit la reproduction non autorisée de l'œuvre de tiers qui usurpe en même temps la qualité de l'auteur (art. 10 al. 2 let. a et b et art. 9 al. 1 LDA); et le *Bootlegging*, soit la violation sous forme d'enregistrement non autorisé (p.ex. concert ou représentation de film au cinéma) et la mise en circulation de cet enregistrement. BRUN, 10.

⁹¹⁴ N 401 (droit des brevets), N 405 (droit des marques), N 407 (droit d'auteur).

⁹¹⁵ BRUN, 8.

⁹¹⁶ N 163 (droit allemand); N 224 (droit français); N 278 (droit américain).

des *actions défensives* civiles (p.ex. action en constatation et en cessation) permettant au lésé de se défendre contre les violations actuelles ou imminentes.⁹¹⁷

421 A côté de ces actions spécifiques, les lois de PI prévoient des *actions réparatrices*, en disposant :

*“sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires”*⁹¹⁸.

422 Les lois de PI renvoient ainsi aux actions réparatrices du droit commun⁹¹⁹, soit les actions en dommages-intérêts (*Schadenersatzklage*), en remise du gain (*Gewinnherausgabe*) et en réparation pour tort moral (*Genugtuungsklage*). L’action en enrichissement illégitime (*ungerechtfertigte Bereicherung*) n’est pas mentionnée expressément mais la doctrine unanime⁹²⁰ et la jurisprudence constante⁹²¹ admettent son application suite à une violation de droit de propriété intellectuelle. Ce renvoi correspond aux différentes sources d’obligations extra-contractuelles du droit commun (résultant d’un acte illicite, de l’enrichissement illégitime et de la gestion d’affaires)⁹²². Le système d’indemnisation se caractérise ainsi par l’absence de régime dérogatoire à la PI.

423 L’analyse du droit comparé a montré que les législations accordent un régime dérogatoire à la PI et permettent la réparation en l’absence de dommage compte tenu des insuffisances du droit commun et des spécificités de la PI (difficultés de preuve, exposition particulière aux violations et difficultés à détecter ces dernières)⁹²³. Cette approche a été également plaidée par une partie de la doctrine suisse⁹²⁴. Or, en droit suisse, une dérogation au droit commun est exclue essentiellement pour deux raisons.

⁹¹⁷ N 4-6.

⁹¹⁸ Art. 55 al. 2 LPM; art. 62 al. 2 LDA. L’art. 73 al. 1 LBI ne parle toutefois que de l’action en dommages-intérêts mais, selon la jurisprudence et la doctrine, les trois voies de droit sont également admises. Cf. TF, sic! 2006, 774, c. 3.1, “Rohrschelle”; K. TROLLER, Précis, 388; WALTER, 235.

⁹¹⁹ K. TROLLER, Précis, 384; DAVID, SIWR I/2, 113; WALTER, 238.

⁹²⁰ JENNY, 181; WIDMER, 104; ROBERTO, 29; VON BÜREN/MARBACH/DUCREY, N 861; NERTZ, 91 ss. La nouvelle teneur de l’art. 55 al. 2 LPM confirme d’ailleurs cette interprétation car, en prévoyant que sont réservées “les actions intentées en vertu du code des obligations”, elle met en évidence le fait qu’il existe bien plusieurs actions réparatrices. Cf. également KOHLER, 63 ss; ROBERTO, 29; LOCHER, 281; MANNER, 50: considèrent que cette action avait peu d’importance jusqu’à présent, et s’explique du fait que l’action en remise du gain était auparavant admise en l’absence de faute, ATF 97 II 169, 171, “Merck contre Leisinger”.

⁹²¹ TF, sic! 2006, 774, c. 3.1 “Rohrschelle”; ATF 129 III 422 c. 4; ATF 119 II 40 c. 2.b; TC SG, sic! 1999, 631 ss, 633, “Logo II”; AppGer BE, ZBJV 69 (1933), 287 ss, 289 ss, “Dancing Chikito”.

⁹²² Cf. WALTER, 238: qui parle de médaille à deux faces (“diese Medaille hat zwei Seiten: eine haftpflichtrechtliche und eine bereicherungsrechtliche”), soit celle du droit de la RC et celle du droit de l’enrichissement.

⁹²³ N 360 ss.

⁹²⁴ VOGT, 244; NERTZ, 162.

- 424 La première raison est que, selon la jurisprudence, le renvoi des lois spéciales porte à la fois sur les conditions et sur la conséquence (*Rechtsgrundverweisung*)⁹²⁵. Le TF a précisé dans l'arrêt "Milchschaumer" que "les conditions en matière de dommages-intérêts de propriété intellectuelle sont identiques à celles du CO"⁹²⁶. Dans l'arrêt "Logotype", il a également conclu que "l'action en dommages-intérêts dans le droit d'auteur, réservée par l'art. 62 al. 2 in initio LDA, est régie par le droit commun. Partant, celui qui exerce l'action fondée sur l'art. 41 CO doit prouver l'existence d'un dommage ainsi que la faute de l'auteur"⁹²⁷. Cette interprétation est renforcée par le renvoi général de l'art. 7 CC⁹²⁸, selon lequel l'ensemble des règles du droit des obligations est applicable aux autres rapports de droit privé, pour autant que le Code civil ou le droit privé restant ne règle pas la matière de manière exhaustive ou n'en dispose pas autrement⁹²⁹.
- 425 La deuxième raison est qu'il n'existe aucune raison de privilégier la PI par rapport aux autres domaines⁹³⁰. En effet, comme l'a démontré *Roberto*, nombreux sont les domaines qui présentent des spécificités et dans lesquels la doctrine plaide pour un détachement du droit commun. Par exemple, en matière de *protection de la personnalité*, d'aucuns considèrent que les actions réparatrices sont inutiles, faute de dommage quantifiable⁹³¹. En matière de *responsabilité du médecin*, on invoque souvent le fait que le fardeau de la preuve devrait être allégé car le patient ne serait pas en mesure d'établir si le médecin a violé son devoir de diligence⁹³² et, en cas de *responsabilité du fait des produits*, le fait qu'il conviendrait d'adopter une nouvelle norme de responsabilité préventive⁹³³. Or, le TF considère qu'il n'existe que deux exceptions au dommage concret et refuse de les étendre à la PI⁹³⁴. Il n'y aurait donc aucune raison d'admettre une dérogation au droit commun et il y aurait lieu d'appliquer les conditions des actions réparatrices du droit commun au domaine de la propriété intellectuelle⁹³⁵. Les actions réparatrices en PI sont harmonisées⁹³⁶ : la condition d'illicéité est définie par les lois de PI (défi-

⁹²⁵ Par opposition au renvoi portant uniquement sur la conséquence (*Rechtsfolgeverweisung*), cf. C. CHAPPUIS, FS TERCIER, 155 (au sujet de la remise du gain et en lien avec l'arrêt Schnyder); DAVID, SIWR I/2, 113; KOHLER, 71; NERTZ, 4; BLUM/PEDRAZZINI, 544; JENNY, N 89 et N 189.

⁹²⁶ ATF 132 III 379, c. 3.1, "Milchschaumer" (traduction libre) ("Die Voraussetzungen für Schadenersatzansprüche im Immaterialgüterrecht sind identisch mit den Haftungsvoraussetzungen im Obligationenrecht"). Cet arrêt fait l'objet d'un examen approfondi plus loin, cf. N 581 ss.

⁹²⁷ TF, sic ! 2004 90, c. 7.2, "Logotype".

⁹²⁸ Art. 7 CC: "Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil."

⁹²⁹ ATF 129 III 648, JdT 2004 I 105.

⁹³⁰ ROBERTO, 23 ss; JENNY, N 225 ss.

⁹³¹ ROBERTO, 24; CHERPILLOD, RDS 1990, 190 ss; ROBERTO, 100 Jahre Persönlichkeitsschutz, 191 ss.

⁹³² KUHN/POLEDNA, *Arztrecht in der Praxis*, 609 ss, 653; GATTIKER, 650 ss; ROGGO/STAFFELBACH, PJA 2006, 414 ss; Contra HONSELL, *Schweizerisches Haftpflichtrecht*, § 5 N 22.

⁹³³ ROBERTO, 24.

⁹³⁴ ATF 132 III 379, c. 3.3.2. Cet arrêt fait l'objet d'un examen approfondi plus loin, cf. N 581 ss.

⁹³⁵ DESSEMONTET, *Schadenersatz*, 273; WIDMER, 78; NERTZ, 3; DAVID, SIWR I/2, 113; KOHLER, 71; BLUM/PEDRAZZINI, 544; JENNY, N 89; FISCHER 3 ss.

⁹³⁶ GILLIÉRON, 244; K. TROLLER, t.II, 1030; DAVID, SIWR I/2, 113.

nissant les types de violation), tandis que les autres conditions (p.ex. faute, dommage, enrichissement, gain, lien de causalité) et la conséquence (réparation du dommage, remise du gain ou de l'enrichissement) sont définies par le droit commun⁹³⁷.

2. Compensation

426 Les actions réparatrices ont une fonction de compensation (*Ausgleichsfunktion*). Cette fonction relève du droit civil et vise à rétablir la situation telle qu'elle aurait été en l'absence de la violation (*zurücksetzen*), à compenser (*ausgleichen*) toutes les répercussions économiques de la violation, indépendamment du degré de faute du contrevenant. Elle est généralement exprimée à l'égard de la réparation du dommage (art. 41 CO)⁹³⁸ mais régit l'ensemble des actions réparatrices ; l'action en dommages-intérêts vise à "compenser" le dommage effectivement subi par le lésé (art. 41 CO), l'action en remise du gain vise à "supprimer" l'avantage effectivement obtenu par le contrevenant (art. 423 CO)⁹³⁹ et l'action en enrichissement illégitime vise à "corriger" l'accroissement d'un patrimoine de l'un survenu au prix de la diminution du patrimoine d'un autre (art. 62 CO)⁹⁴⁰. La compensation inclut ainsi toutes les répercussions économiques résultant de la violation, soit tant les atteintes subies par le lésé que les avantages obtenus par l'auteur de la violation. Elle suppose le recours à la théorie de la différence ; le dommage correspond à la différence entre le patrimoine actuel du lésé et le patrimoine de ce dernier en l'absence de la violation, de même que l'enrichissement et le gain illicite correspondent à la différence entre le patrimoine actuel du contrevenant et le patrimoine de ce dernier en l'absence de la violation.⁹⁴¹ Le principe de compensation régit également les législations étrangères étudiées (droits allemand, français et américain) ainsi que l'Accord ADPIC, l'ACTA et la directive 2004/48/CE, même s'il tend à s'effacer au profit de celui de prévention⁹⁴².

3. Prévention

427 Les actions réparatrices ont également une fonction de prévention (*Prävention*) car la menace de compensation incite les acteurs concernés à prendre des mesures de précaution et empêche ainsi des atteintes futures⁹⁴³. La prévention relève à la fois du droit civil et du droit pénal et vise à empêcher des atteintes futures⁹⁴⁴. Elle caractérise tant la responsabilité pour faute, en incitant à éviter de commettre

⁹³⁷ PEIFER, 49.

⁹³⁸ HONSELL, 13 N 63; REY, *Haftpflichtrecht*, N 17 ; OFTINGER/STARK I, § 1 N 11 ss ; WERRO, *La RC*, N 5.

⁹³⁹ NERTZ, 2; BUCHHAUSEN, *GRUR Int.* 1990 708: parle de plusieurs instruments de compensation.

⁹⁴⁰ BSK-SCHULIN, CO 62, N 1; ENGEL, 581; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1465.

⁹⁴¹ WALTER, 234: qui parle de "Ausgleichspalette". Cf. également DREIER, 15 s.; NERTZ, 2; BUCHHAUSEN, *GRUR Int.* 1990 708.

⁹⁴² N 358 s.

⁹⁴³ WALTER, 244.

⁹⁴⁴ KUR, *Cui Bono?*, 370.

des dommages⁹⁴⁵, que la responsabilité objective, en invitant les potentiels responsables à prendre des mesures de précaution particulières afin d'éviter une augmentation de leurs frais⁹⁴⁶.

428 Il est controversé de savoir si la prévention est une fonction principale ou accessoire à la compensation. On oppose la fonction préventive tournée vers l'avenir (approche *ex ante*), à la fonction compensatoire tournée vers le passé (approche *ex post*). La doctrine cherche à résoudre cette opposition, en assurant la prévalence de l'une des fonctions sur l'autre⁹⁴⁷. L'approche classique considère que la prévention est une fonction accessoire de la réparation, la compensation étant la fonction principale. Dès lors, la prévention ne peut justifier à elle seule une indemnité car elle conduit à une surcompensation relevant du droit pénal, non du droit civil⁹⁴⁸. Une autre approche, plus récente, estime que la prévention constitue une fonction principale de la réparation, non accessoire, et peut justifier à elle seule une indemnité (surcompensation). Toute surcompensation n'est pas punitive, dès l'instant qu'elle est bien justifiée par la prévention, non par la punition⁹⁴⁹. La fonction de prévention est consacrée dans la directive 2004/48/CE et prend une importance croissante dans les législations étrangères (droits allemand, français et américain) qui ont tendance à adopter la deuxième approche et à justifier la surcompensation sans qu'elle soit considérée comme punitive⁹⁵⁰.

4. Absence de punition

429 Les actions réparatrices n'ont pas la fonction de punir le contrevenant, même si cette idée est apparue dans les législations étrangères avant de trouver un écho en droit suisse⁹⁵¹. Elle part du constat que les actions réparatrices sont inefficaces car elles sont souvent rejetées, faute de dommage ou de gain illicite quantifiable et, lorsqu'elles aboutissent, ne donnent droit qu'à des indemnités insuffisantes. Les actions réparatrices sont donc incapables de replacer le lésé dans la situation antérieure à l'atteinte et d'éviter que "bien mal acquis ne profite". L'idée-clé est alors de renforcer les moyens civils de protection avec l'introduction de dommages-intérêts punitifs, soit une indemnité spéciale, indépendante du dommage ou du gain illicite, dont la limite serait la proportionnalité⁹⁵².

430 Or, toute forme de punition civile est contestable pour plusieurs raisons. D'abord, la punition relève du droit pénal et vise à punir le contrevenant pour son comportement répréhensible⁹⁵³. Ensuite, avant de recourir à de nouveaux remèdes, il convient de puiser dans les autres moyens existants, tels que le droit pénal et l'ensemble des actions réparatrices. En outre, le système des dommages-intérêts punitifs

⁹⁴⁵ REY, *Haftpflichtrecht*, 5; LARENZ, *Schuldrecht I*, § 27 I, 423.

⁹⁴⁶ REY, *Haftpflichtrecht*, 5. Pour une étude de la RC sous l'angle de l'analyse économique, ADAMS, 17 ss; HIRSCH, 165 ss, 205 ss.

⁹⁴⁷ MAÎTRE, 32.

⁹⁴⁸ JENNY, N 166; REY, *Haftpflichtrecht*, 5; LARENZ, *Schuldrecht I*, § 27 I, 423; MAÎTRE, 60.

⁹⁴⁹ DREIER, 614 ss; WAGNER, *Neue Perspektiven*, 15; VON WOLFF, § 97 N 58.

⁹⁵⁰ N 379.

⁹⁵¹ DASSER, 101 ss; WEBER, *medialex* 2000.

⁹⁵² En droit de la PI: VOGT, 252 ss. En droit des médias, WEBER, *medialex* 2002, 81.

⁹⁵³ KUR, *Cui Bono?*, 370.

est étranger au droit suisse de la responsabilité civile⁹⁵⁴. Ce qui légitime les dommages-intérêts punitifs aux Etats-Unis, en particulier les insuffisances du droit pénal américain et le système de rémunération des avocats, ne saurait être simplement transposé en Suisse⁹⁵⁵. Par ailleurs, l'augmentation des indemnités dans les législations étudiées est en partie due au fait que le droit français ne reconnaît pas d'action en remise du gain et que le droit allemand conditionne la remise du gain à l'intention du contrevenant ("wissen"). On ne saurait donc légitimer l'introduction de dommages-intérêts punitifs par la seule référence aux législations étrangères. Enfin, en droit de la PI, toute forme de punition civile est contestable car elle aurait des effets néfastes sur la concurrence et sur l'équilibre entre l'intérêt du titulaire et l'intérêt public. L'intérêt public à la libre circulation des informations mérite une protection efficace et une indemnité, dont la seule limite est la proportionnalité, comporte une insécurité juridique importante de nature à menacer la libre concurrence⁹⁵⁶. En somme, le droit de la réparation se caractérise par la compensation (rétablir la situation antérieure à la violation), la prévention (dissuader les atteintes futures) et l'absence de punition (punir le contrevenant)⁹⁵⁷.

431 Il convient de distinguer la punition de la prévention car celles-ci diffèrent dans le temps et leur objectif⁹⁵⁸ ; la *prévention* vise à empêcher des atteintes futures et la *punition* à sanctionner un comportement passé⁹⁵⁹. On oppose ainsi la fonction préventive tournée vers l'avenir (approche *ex ante*), à la fonction punitive tournée vers le passé (approche *ex post*). On doit également distinguer entre les dommages-intérêts compensatoires, préventifs et punitifs. Les *dommages-intérêts compensatoires* se limitent à compenser le dommage (gain ou enrichissement effectif) pour corriger un déplacement effectif de patrimoine. Les *dommages-intérêts punitifs* dépassent le dommage (gain ou enrichissement effectif) afin de tenir compte d'autres paramètres, tels que la gravité objective (p.ex. gain illicite) et subjective de la violation (p.ex. comportement du contrevenant)⁹⁶⁰. Toute indemnité excédant le dommage est considérée comme une surcompensation, sorte de peine privée, contraire au droit civil⁹⁶¹. Les *dommages-intérêts préventifs* visent à orienter les comportements et sont soit compensatoires, lorsqu'ils ne font que corriger un déplacement effectif de patrimoine, soit punitifs lorsqu'ils dépassent le dommage (gain ou enrichissement effectif) pour tenir compte de la gravité objective ou subjective de la violation⁹⁶².

IV. Conclusion

432 Contrairement aux droits nationaux étrangers étudiés, le droit suisse prévoit un *renvoi général* au droit commun et se caractérise par l'absence de régime dérogatoire de la PI. Il faudra toutefois vérifier si le

⁹⁵⁴ ATF 122 III 463, c. 5 c/cc, JdT 1997 I 250; HONSELL, *Haftpflichtrecht*, 13.

⁹⁵⁵ WERRO, *Dommages-intérêts punitifs*, 88; HONSELL, in: FORSTMOSER et al., 45 ss.

⁹⁵⁶ KUR, *Cui Bono?*, 384 ; WERRO, *Dommages-intérêts punitifs*, 88.

⁹⁵⁷ REY, *Haftpflichtrecht*, N 13.

⁹⁵⁸ Pour une analyse approfondie de la prévention et de sa distinction par rapport à la punition, N 741 ss, 751.

⁹⁵⁹ KUR, *Cui Bono?*, 370; WAGNER, *AcP* 2006, 363; DREIER, 16 s.

⁹⁶⁰ DASSER, 102; HONSELL, *FS FORSTMOSER et al.*, 45 ss.

⁹⁶¹ BODEWIG/WANDTKE, 222.

⁹⁶² DREIER, *GRUR Int* 2004, 706, 708; BODEWIG/WANDTKE, 223.

droit commun appliqué à la PI aboutit à des résultats satisfaisants, autrement dit s'il peut remplir ses fonctions de compensation et de prévention compte tenu des droits auxquels il s'applique, soit des DPI portant sur des biens immatériels, et des différents types de violation, telles que les violations qualifiées et ordinaires. En effet, à la place du renvoi général, d'autres approches sont également possibles. Les droits nationaux européens prévoyaient un renvoi général au droit commun, en acceptant d'*assouplir* ses conditions, et à présent un *renvoi partiel*, en prévoyant dans le droit commun les conditions d'application de la réparation du préjudice et dans les lois spéciales des modalités de calcul des dommages-intérêts particulières à la PI⁹⁶³. Le droit américain ne prévoit aucun renvoi au droit commun, il prévoit expressément dans les *lois spéciales* les conditions d'application et les modalités de calcul des dommages-intérêts. Cette approche permet de prévoir des actions réparatrices adaptées à chaque type d'atteintes ou de DPI en raison des différences qui les caractérisent⁹⁶⁴. En droit suisse, cette approche est encore peu discutée et sera traitée dans ce travail sous l'angle *de lege ferenda*⁹⁶⁵.

⁹⁶³ N 163 et N 224.

⁹⁶⁴ N 278.

⁹⁶⁵ N 732-734.

B. Action en dommages-intérêts (41 CO)

433 L'action en dommages-intérêts permet au lésé "d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement d'une somme d'argent (ou à l'exécution d'une autre prestation) en vue de la réparation de tout ou partie du dommage qui lui a été causé"⁹⁶⁶. Elle relève du droit de la responsabilité civile (art. 41 à 61 CO)⁹⁶⁷. La norme générale de responsabilité civile est prévue à l'art. 41 CO⁹⁶⁸ qui dispose :

"Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer".

Elle suppose la réalisation de quatre conditions :

- un acte illicite (I) ;
- une faute de l'auteur de la violation (II);
- un dommage (III) ; et
- un lien de causalité entre ce dommage et l'acte illicite (IV).

La faute constitue la condition subjective de la responsabilité, les autres conditions étant objectives⁹⁶⁹. L'action a pour conséquence de créer une obligation de réparation du dommage⁹⁷⁰.

I. Acte illicite

434 L'illicéité est définie comme la violation d'une norme protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (légitime défense ou consentement du lésé) et peut résulter de l'atteinte à un droit absolu du lésé (illicéité de résultat) ou de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le lésé contre le type de dommage purement économique qu'il a subi (illicéité de comportement)⁹⁷¹. En PI, elle est généralement facilement admise, puisqu'elle réside dans la violation d'un DPI, soit l'atteinte à un droit absolu du lésé (illicéité de résultat)⁹⁷², ce qui a déjà été traité précédemment⁹⁷³.

⁹⁶⁶ TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, N 1814; WERRO, La RC, N 18 s.

⁹⁶⁷ VON TUHR/PETER, 407; REY, Haftpflichtrecht, 3. La RC est également appelée responsabilité délictuelle ou extracontractuelle (dont l'obligation ne découle d'aucun rapport juridique préalable).

⁹⁶⁸ BK-Schnyder, OR 41, N 1; CR CO I-WERRO, CO 41, N 1.

⁹⁶⁹ CR CO I-WERRO, CO 41, N 84.

⁹⁷⁰ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, "Milchschaumer" ; BLUMER, 824, n. 17.105; DAVID, SIWR I/2, 113.

⁹⁷¹ TF, TF, 28 janvier 2000, 4C.280/1999, SJ 2000 I 549; ATF 123 II 577 c. 4; ATF 119 II 127 c. 3, JdT 1994 I 298. SCHWENZER, N 50.04; BK-BREHM, OR 41, N 33; REY, Haftpflichtrecht, 670. Cette conception dite *objective* de l'illicéité s'oppose à la conception *subjective* qui suppose que tout dommage mérite réparation, même en l'absence d'une illicéité de résultat ou de comportement, mais que nous ne traiterons pas en raison de son caractère controversé, cf. CR CO I-WERRO, CO 41, N 53; HONSELL, Haftpflichtrecht, § 4 N 2.

⁹⁷² MARADAN, N 7; HEINRICH, PatG/EPÜ, LBI 73, N 73.16 ss ; KILLIAS, N 278 ss.

II. Faute

435 Après avoir défini (1) la notion de faute en général, nous analyserons son application en droit d’auteur (2), en droit des brevets (3) et en droit des marques (4), puis tirerons quelques conclusions (5).

1. Définition de la faute: considérations générales

436 La faute est définie comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique⁹⁷⁴. Elle peut résulter d’une intention ou d’une négligence⁹⁷⁵. L’*intention* suppose que le contrevenant ait agi avec conscience et volonté de commettre un acte illicite⁹⁷⁶ et connaît trois degrés : le dessein (l’auteur voulait le résultat obtenu), le dol simple (l’auteur ne voulait pas directement violer le droit mais a accepté de le faire pour atteindre le but recherché) et le dol éventuel (l’auteur ne voulait pas le résultat mais était prêt à l’accepter dans le cas où il se produirait)⁹⁷⁷. Le contrevenant agit par exemple à dessein lorsqu’il voulait copier le tableau, la marque, le brevet, par dol simple lorsqu’il a copié une machine brevetée en sachant qu’elle était protégée en vue de développer son produit et par dol éventuel lorsqu’il a récupéré une image sur internet pour l’intégrer dans son œuvre de droit d’auteur sans se soucier de savoir si elle était protégée. Lorsqu’il n’y a pas d’intention, la faute peut être commise par négligence.

437 La *négligence* suppose que le contrevenant ait agi au mépris de l’attention requise par les circonstances⁹⁷⁸. Elle est *objectivée* car elle suppose une comparaison entre le comportement du contrevenant et le comportement d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (objectivation de la faute)⁹⁷⁹ mais préalablement *subjectivée* car, pour choisir la catégorie déterminante de personnes, on prend en compte les aptitudes individuelles du contrevenant, telles que la qualification du contrevenant, sa formation, ses connaissances techniques et ses expériences dans le domaine concerné (subjectivation de la faute)⁹⁸⁰. La faute est ainsi subjectivée puis objectivée ; on tient compte d’éléments subjectifs caractérisant la situation du contrevenant qu’on apprécie objectivement en référence à une personne raisonnable placée dans la même situation⁹⁸¹.

⁹⁷³ N 397 ss.

⁹⁷⁴ CR CO I-WERRO, CO 41 N 84; HONSELL, § 6 N 17; SCHWENZER, N 22.14; REY, *Haftpflichtrecht*, 191; DESCHENAUX/TERCIER, 79 N 3.

⁹⁷⁵ DESCHENAUX/TERCIER, 79 N 3; ATF 60 II 62 72.

⁹⁷⁶ JENNY, N 187.

⁹⁷⁷ K. TROLLER, *Précis*, 384.

⁹⁷⁸ CR CO I-WERRO, CO 41, N 92; K. TROLLER, t.II, 1033.

⁹⁷⁹ SCHWENZER, OR AT, N 22.15; HONSELL, *Haftpflicht*, 66 N 18; JENNY, N 190; DAVID, *MSchG*, LPM 55, 347; KILLIAS, N 268; K. TROLLER, t.II, 1033; GILLIÉRON, 245.

⁹⁸⁰ ATF 114 II 376, JdT 1988 I 688; DESCHENAUX/TERCIER, 83, N 27 ; BIRRER, 157; KILLIAS, N 270 ss.

⁹⁸¹ Cette conception dite subjective de la faute est controversée. Contra, CR CO I-WERRO, CO 41, N 88 ss, considère qu’elle conduirait à désavantager le lésé lorsque le contrevenant est “ignorant“ et plaide pour une conception objective de la faute. Pour, REY, N 852, considère qu’elle est nécessaire afin d’éviter une sorte de “responsabilité pour faute sans faute“ et de bien distinguer entre la faute et l’illicéité.

438 L'attention requise dépendra du *degré de spécialisation* du contrevenant et sera plus élevée à l'égard d'une entreprise spécialisée dans le domaine concerné qu'à l'égard d'une entreprise non spécialisée⁹⁸². De même, elle dépendra de *l'activité du contrevenant* par rapport à la chaîne de violation et sera plus élevée à l'égard d'un fabricant qu'à l'égard d'un distributeur ou d'un détaillant (le premier se trouvant en amont, les deuxièmes en aval de la chaîne de distribution)⁹⁸³. Elle supposera par ailleurs un *devoir de vérification* de la situation juridique, lorsque le contrevenant a des doutes quant à l'existence et à l'étendue de protection du droit de tiers⁹⁸⁴. Un tel doute existe notamment lorsque le produit porte l'*indication* de l'existence d'un droit (©, ®, ™, numéro du brevet accompagné de la croix fédérale ou autres mises en garde) car l'indication aurait dû attirer l'attention du contrevenant sur l'existence d'un droit de protection⁹⁸⁵. Un tel doute existe également lorsque les produits sont acquis à des prix ou dans des circuits *inhabituels*⁹⁸⁶ ou lorsque l'ayant droit a *mis en garde* le contrevenant de son activité prétendument illicite (avertissement, notification, mise en demeure, lettre d'avocat) et que cette mise en garde n'apparaît pas manifestement infondée⁹⁸⁷. La faute sera ainsi retenue dès l'instant où le contrevenant poursuit son activité malgré les doutes évoqués et sans effectuer de vérification sérieuse et complète.

439 *L'erreur de fait ou de droit* permet d'exclure la faute suivant qu'elle est fautive ou non⁹⁸⁸. L'erreur est non fautive lorsque le contrevenant a soigneusement vérifié la situation juridique et qu'il a acquis la conviction honnête que son comportement ne violait pas le droit⁹⁸⁹. Tel est le cas, lorsqu'il connaît l'existence d'un droit (p.ex. brevet, marque) et croit agir en dehors de l'étendue de protection du droit (erreur de fait)⁹⁹⁰ ou qu'il a eu recours à une expertise (erreur de droit)⁹⁹¹ et qu'aucun élément n'aurait dû attirer son attention sur le fait que son comportement violait objectivement les règles d'un compor-

⁹⁸² DAVID, SIWR I/2, 110; A. TROLLER, t.II, 983: considèrent que le degré d'attention sera plus élevé à l'égard d'une multinationale qu'à l'égard d'une PME. Nous ne souscrivons pas à cette approche car le contraire est également possible, notamment lorsque la PME est spécialisée dans le domaine.

⁹⁸³ DAVID, MSchG, LPM 55, 347; KILLIAS, N 270; GILLIERON, 245; K. TROLLER, t.II, 1033 ; BLUM/PEDRAZZINI, 574 ; BIRRER, 124 ss.

⁹⁸⁴ GILLIÉRON, 247; SCHLOSSER, SJ 2004, 7; K. TROLLER, t.II, 1036; WILLI, LPM 55, 407.

⁹⁸⁵ RITSCHER/BEUTLER, 540 ss; BLUM/PEDRAZZINI, 575; DAVID, SIWR I/2, 109 ss; LOCHER, 280: parle de "bonne foi" sous la condition de faute de l'art. 41 CO mais dont le raisonnement est, selon nous, approprié pour admettre l'existence d'une faute.

⁹⁸⁶ BIRRER, 125 ; DAVID, SIWR I/2, 110 s.

⁹⁸⁷ DAVID, SIWR I/2, N 384.

⁹⁸⁸ JENNY, N 189; BIRRER, 63-65. Cf. ATF 92 IV 70, JdT 1966 6692, c. 6, où le TF semblait admettre uniquement l'erreur de fait pour exclure la faute du contrevenant, non l'erreur de droit, et l'arrêt du TF, sic! 2003, 438 ss, c. 5.1, "www.djbobo.ch", où le TF est revenu sur ce principe, en admettant que l'erreur de droit est exculpatoire, lorsque le contrevenant a acquis la conviction que son comportement ne violait pas le droit.

⁹⁸⁹ K. TROLLER, Précis, 385, TF, sic! 2003, 438 ss, c. 5.1, "www.djbobo.ch".

⁹⁹⁰ BIRRER, 159; JENNY, N 217.

⁹⁹¹ L'expertise doit encore remplir les conditions suivantes : la personne mandatée pour l'expertise doit être reconnue comme un expert fiable, disposer de toutes les informations nécessaires à l'expertise et se voir confier un mandat non limité. Cf. JENNY, N 207-209; BLUM/PEDRAZZINI, 575.

tement normal⁹⁹². L'erreur est en revanche fautive lorsque le contrevenant se trompe quant à l'existence ou au champ de protection du droit (erreur de fait) ou agit sur la base d'un avis de droit rendu par un spécialiste (erreur de droit), alors qu'il aurait dû se rendre compte que son comportement violait objectivement les règles d'un comportement normal (achat de produits à des prix anormalement bas ou hors des circuits habituels)⁹⁹³.

- 440 Lorsque la violation est commise par une *personne morale*, celle-ci est responsable du comportement de ses organes (art. 55 al. 2 CC), qui répondent solidairement du dommage lorsqu'ils ont commis eux-mêmes la violation ou qu'ils n'ont rien fait pour l'en empêcher (art. 50 CO), ainsi que des agissements de ses auxiliaires, à moins qu'elle n'ait pris toutes les précautions nécessaires (art. 55 CO)⁹⁹⁴.
- 441 On distingue essentiellement entre la faute grave, la faute moyenne et la faute légère⁹⁹⁵. La *faute grave* est définie comme un comportement objectivement ou subjectivement inexcusable⁹⁹⁶, la *faute légère* comme un comportement qui, sans être acceptable, n'est pas particulièrement répréhensible⁹⁹⁷ et la *faute moyenne* comme une faute qui n'est ni légère ni grave⁹⁹⁸. Le degré de faute n'a pas de portée pratique pour fonder la responsabilité de l'auteur mais peut éventuellement jouer un rôle dans la fixation de l'indemnité (art. 43 al 1 CO)⁹⁹⁹. La preuve de la faute incombe au demandeur. Toutefois, le défendeur peut être tenu de collaborer à la preuve du contraire, lorsque celle-ci relève du fait négatif, et de démontrer avoir procédé aux vérifications qui étaient attendues de lui¹⁰⁰⁰.

2. La faute en droit d'auteur

- 442 En droit d'auteur, l'*attention requise* suppose de se renseigner diligemment sur la situation juridique, soit sur l'existence et l'étendue de protection de droit de tiers¹⁰⁰¹. Il convient cependant de ne pas être trop exigeant quant à l'attention requise puisqu'il n'existe pas de registre des droits d'auteur et que ceux-ci naissent indépendamment de toutes formalités, rendant la recherche d'antériorité délicate¹⁰⁰². Un devoir de renseignement ne s'imposera que si le contrevenant a des doutes quant à l'existence et l'étendue de protection du droit, par exemple lorsque le contrevenant croit agir dans le cadre des restrictions au droit d'auteur (art. 19-28 LDA) ou qu'il s'interroge sur le caractère individuel de l'œuvre

⁹⁹² N 438.

⁹⁹³ ATF 92 IV 70, JdT 1966 66; K. TROLLER, t. II, 1034 s.; JENNY, N 189; BIRRER, 63-65.

⁹⁹⁴ LOCHER, 279 ; TF, sic ! 2006, 868, c. 2.1.

⁹⁹⁵ ATF 100 II 332 c. 3; CR CO I-WERRO, CO 41 N 97.

⁹⁹⁶ ATF 115 II 283 c. 2; DESCHENAUX/TERCIER, 85 N 40.

⁹⁹⁷ DESCHENAUX/TERCIER, 86 N 42; ATF 104 II 259.

⁹⁹⁸ ATF 100 II 332 c. 3.

⁹⁹⁹ WERRO, La RC, N 1132 ss; REY, Haftpflichtrecht, N 836. Contrairement au droit allemand, où le degré de faute n'a aucune incidence ni sur le fondement de la responsabilité ni sur le montant de l'indemnité, N 171.

¹⁰⁰⁰ HOLENSTEIN, 174.

¹⁰⁰¹ JENNY, N 212.

¹⁰⁰² DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 522 s.; Cf. apparemment dans le même sens: GILLIERON, 249.

(art. 2 al. 1 LDA)¹⁰⁰³. Il est par ailleurs possible que le contrevenant ignore l'existence d'une œuvre préexistante et en réalise une copie inconsciente (appelée "création parallèle")¹⁰⁰⁴. Une telle hypothèse conduira à l'absence de faute. Elle est admise restrictivement par le TF mais reste envisageable car les auteurs réalisent parfois leurs créations après avoir oublié les œuvres dont ils se sont inspirés¹⁰⁰⁵.

443 La jurisprudence se prononce rarement sur la condition de faute et retient tantôt l'absence de faute, considérant que le contrevenant n'avait aucun devoir de recherche préalable, tantôt l'existence d'une faute du seul fait de la violation. Par exemple dans l'arrêt "Logotype", concernant la création d'un logotype contrefaisant par un bureau de graphistes pour une entreprise, le TF a retenu l'absence de faute de l'entreprise car cette dernière ignorait le caractère contrefaisant du logo et pouvait se fier de bonne foi au travail des graphistes¹⁰⁰⁶. En revanche, dans l'arrêt "DVDs", concernant la violation de l'art. 12 al. 1 bis LDA pour la mise en vente et la location de films durant leur période de projection au cinéma, le TF a retenu l'existence d'une faute du contrevenant, en estimant que "la recourante, qui, en qualité de professionnel du monde du cinéma, n'était pas sans savoir que ce comportement contrevenait aux règles de propriété intellectuelle"¹⁰⁰⁷.

444 Le *degré d'attention requise* varie suivant les circonstances du cas et les aptitudes individuelles du contrevenant¹⁰⁰⁸. Il est plus élevé à l'égard de personnes agissant professionnellement dans les milieux de droits d'auteur (p.ex. éditeur, producteur, importateur, distributeur, galeriste, agence de publicité) qu'à l'égard d'autres cercles de personnes (p.ex. restaurateurs, organisateur de petits festivals)¹⁰⁰⁹. Il est également plus élevé à l'égard de celui qui a directement participé au fait dommageable ou commis la violation qu'à l'égard de celui qui n'a fait qu'exécuter les ordres d'un tiers¹⁰¹⁰. Ainsi, le journaliste qui reprend certains passages d'un article préexistant ou le graphiste qui souhaite s'inspirer d'une autre œuvre devra s'assurer que l'utilisation ne viole pas le droit d'un tiers. Ne devra par contre pas se renseigner l'éditeur d'un journal abonné à une agence de presse qui reproduit une dépêche qui lui parvient alors qu'elle viole le droit d'un tiers ou le client qui mandate un bureau de graphisme pour un logo s'avérant finalement contrefaisant¹⁰¹¹. Ne devra pas non plus se renseigner le graphiste ou musicien qui ne fait qu'exécuter le projet d'un directeur artistique¹⁰¹².

¹⁰⁰³ JENNY, N 212 ; Contra, K. TROLLER, t.II, 1039 : qui admet la faute de manière générale de celui qui souhaite utiliser une œuvre mais ne requiert aucun éclaircissement à ce propos.

¹⁰⁰⁴ LOEWENHEIM, URG 24, N 10 ss.

¹⁰⁰⁵ TF, sic! 2010, 889, c. IV.3, "Love", où le TF a refusé d'admettre que le défendeur pouvait ignorer l'existence de l'œuvre préexistante compte tenu de la renommée de celle-ci.

¹⁰⁰⁶ TF, sic! 2004 90, c. 6.3, "Logotype".

¹⁰⁰⁷ TF, sic ! 2008 200, c. 8.2, "DVD".

¹⁰⁰⁸ DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 522 s.

¹⁰⁰⁹ BIRRER, 146 ss; JENNY, N 212 et n. 654.

¹⁰¹⁰ Cf. jurisprudence française, N 228.

¹⁰¹¹ DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 523.

¹⁰¹² Cf. jurisprudence française, N 228

3. La faute en droit des marques

- 445 En droit des marques, l'*attention requise* suppose également de se renseigner sur l'existence et l'étendue de protection des droits de tiers. Puisqu'il existe un registre des marques, la jurisprudence et la doctrine considèrent que l'attention requise devrait être plus élevée qu'en droit d'auteur, étant précisé que le registre ne permet pas d'admettre une présomption de faute. Elles retiennent l'existence d'une faute dès que le défendeur s'abstient de faire des recherches préalables lui permettant de se rendre compte du caractère illicite de son activité¹⁰¹³. Cette approche s'apparente à celle de la doctrine française qui admet, en propriété industrielle, une faute du seul fait de la contrefaçon¹⁰¹⁴, et suppose un devoir général de recherches préalables, soit une consultation juridique (recherche d'antériorité).
- 446 Les *recherches préalables* peuvent aller d'une simple consultation des registres accessibles en ligne¹⁰¹⁵, aux services de l'IPI pour recherche d'antériorité¹⁰¹⁶, au recours à des fournisseurs de services de recherche ou des conseils en propriété intellectuelle. La faute peut porter sur l'existence même de la marque, mais également sur l'étendue de la protection de la marque, notamment lorsque le contrevenant connaît l'existence d'une autre marque et a mal évalué le risque de confusion avec celle-ci (art. 3 al.1 let. b et c et art. 13 al. 2 LPM). Il faut donc déterminer s'il existe des marques antérieures identiques (recherche d'identité) ainsi que des marques antérieures similaires pouvant créer un risque de confusion (recherche de similarité). Notons que la simple consultation du registre sera généralement insuffisante puisqu'elle permettra de déterminer s'il existe des marques identiques mais pas nécessairement s'il existe des marques similaires
- 447 Le *degré d'attention requise* varie suivant les circonstances du cas et les aptitudes individuelles du contrevenant. Il est plus élevé à l'égard du fabricant, de l'importateur général ou du grossiste qu'à l'égard du petit commerçant ou du détaillant¹⁰¹⁷. Le *fabricant*, l'*importateur*¹⁰¹⁸ et le *grossiste*¹⁰¹⁹ devront vérifier dans le registre suisse et international de marques s'il existe d'autres marques protégées susceptibles d'entrer en collision avec la leur. En revanche, le *petit commerçant* qui veut utiliser une marque pour ses propres activités devra faire moins de recherches préalables et ne devra prendre en compte que les signes distinctifs utilisés dans ses alentours immédiats¹⁰²⁰, en s'adressant à l'IPI ou à des prestataires de services de recherche pour s'enquérir de l'existence de marques susceptibles

¹⁰¹³ ATF 95 II 568, 572; ATF 91 II 17, JdT 1965 I 631; ATF 84 IV 127, 128; KILLIAS, N 269; DAVID, MSchG, LPM 55, 347; WILLI, LPM 55, 407; SCHLOSSER, SJ 2004, 7; K. TROLLER, t.II, 1036; BIRRER, 156.

¹⁰¹⁴ N 228.

¹⁰¹⁵ Notamment: www.swissreg.ch (marques suisses); ipdl.wipo.int (marques internationales); <http://oami.europa.eu/euroace/euroaceservlet?action=search&langid=fr#> (marques européennes) (1.08.12).

¹⁰¹⁶ Une demande de recherche peut se faire en ligne via: www.ip-search.ch (1.08.12).

¹⁰¹⁷ GILLIÉRON, 247; KILLIAS, N 270-273; DAVID, MSchG, LPM 55, 347; WILLI, LPM 55, 407; K. TROLLER, t.II, 1036.

¹⁰¹⁸ CHERPILLOD, 235; RSPI 1960, 167.

¹⁰¹⁹ JENNY, N 215; DAVID, MSchG, LPM 55, N 39.

¹⁰²⁰ DAVID, MSchG, LPM 55, 347.

d'entrer en collision avec la sienne¹⁰²¹. Enfin, le *détaillant* n'aura aucun devoir de recherche préalable¹⁰²², à moins que des indices sérieux aient dû attirer son attention (p.ex. acquisition du produit à des prix ou à des conditions très avantageuses ou à travers des réseaux de distribution inhabituels)¹⁰²³. L'étendue des recherches diffère également suivant la taille de l'entreprise : une petite entreprise peut s'en remettre à la liste fournie par l'IPI concernant la marque concernée, tandis qu'une grande entreprise devra faire une recherche plus complète, en l'étendant à toutes les marques, suisses et internationales, et auprès de spécialistes (agent de marques, avocat ou conseil en propriété intellectuelle)¹⁰²⁴.

4. La faute en droit des brevets

448 En droit des brevets, l'*attention requise* suppose de se renseigner diligemment sur l'existence et l'étendue de protection des droits de tiers. Puisqu'il existe un registre des brevets, la jurisprudence et la doctrine considèrent également que l'attention requise est plus élevée qu'en droit d'auteur, étant précisé que l'existence du registre des brevets ne permet pas de présumer la faute du contrevenant¹⁰²⁵, et que la faute est toujours admise en pratique dès que le contrevenant s'abstient de faire des recherches préalables¹⁰²⁶. Cette approche correspond à celle de la doctrine française qui retient, en propriété industrielle, une faute du seul fait de la contrefaçon¹⁰²⁷, et revient à consacrer un devoir général de recherches préalables, soit une consultation juridique (recherche d'antériorité).

449 Les *recherches préalables* peuvent aller d'une simple consultation des registres accessibles en ligne¹⁰²⁸, aux services de l'IPI pour recherche d'antériorité¹⁰²⁹, au recours à des fournisseurs de services de recherche ou des conseils en propriété intellectuelle. La faute peut porter sur l'existence même du brevet, lorsque le contrevenant ignorait l'existence du brevet violé, ou sur l'étendue de protection du droit sur un brevet, lorsque le contrevenant connaissait l'existence du droit mais a mal évalué l'étendue de protection du droit (art. 51 LBI)¹⁰³⁰. Il y a absence de faute, lorsque le contrevenant ne pouvait pas savoir, malgré l'attention requise, que son produit violait le brevet d'un tiers, compte tenu

¹⁰²¹ BIRRER, 157; GILLIÉRON, 247.

¹⁰²² CHERPILLOD 235, OG LU, RSPI 1944, 313.

¹⁰²³ BIRRER, 159.

¹⁰²⁴ A. TROLLER, t.II, 983; GILLIÉRON, 247.

¹⁰²⁵ BLUM/PEDRAZZINI, 574; A. TROLLER, t.II, 982 ; JENNY, N 197 ; BIRRER, 123, qui s'opposent à une présomption de mauvaise foi. Contra, FISCHER, 7; DESSEMONTET, L'enrichissement, 202, qui plaident pour une présomption de mauvaise foi. Cf. également HILTY, 328 s, pour une présomption limitée.

¹⁰²⁶ ATF 35 II 643: arrêt ancien dans lequel le TF a établi le principe qui garde sa valeur à ce jour "[la défenderesse] n'a même pas allégué qu'avant de se livrer à la fabrication de ces radiateurs elle ait pris l'avis de techniciens et de juristes sur ce point". Cf. K. TROLLER, t.II, 1035; HEINRICH, PatG/EPÜ, N 73.05; BLUMER, N 17.110.

¹⁰²⁷ N 228.

¹⁰²⁸ Notamment: www.swissreg.ch (brevets suisses); ipdl.wipo.int (brevets internationaux); www.espace.net/index.en.htm (brevets européens) (1.08.12).

¹⁰²⁹ Une demande de recherche peut se faire en ligne via: www.ip-search.ch (1.08.12).

¹⁰³⁰ BIRRER, 126; BLUM/PEDRAZZINI, 578.

des difficultés à déterminer l'étendue de protection du brevet¹⁰³¹. Enfin, la faute peut porter sur le droit d'utilisation, lorsque le contrevenant connaît l'existence d'un brevet mais pensait avoir un droit d'utilisation sur ce dernier. Tel peut également être le cas de l'employeur qui pense que l'invention de son employé lui appartient en tant qu'invention de service (art. 332 al. 2 CO)¹⁰³². Dans ces cas, il s'agit d'une erreur qui peut être excusable ou non, la première permettant de conclure à l'absence de faute, la deuxième ne le permettant pas¹⁰³³.

450 Le *degré d'attention requise* varie en fonction des circonstances de l'espèce, soit de l'activité et qualification du contrevenant¹⁰³⁴. Il sera particulièrement élevé à l'égard d'un *fabricant*¹⁰³⁵ qui a un devoir général de recherche, il le sera moins à l'égard de l'*importateur* ou du *distributeur*. Celui-ci n'aura aucun devoir général de recherche car il peut partir du principe que le fabricant a pris les précautions nécessaires. Toutefois, sa faute sera admise s'il ne fait aucune recherche alors qu'il acquiert des biens à des prix étonnamment bas¹⁰³⁶ ou si le produit qu'il importe représente un nouveau produit concurrentiel aux produits sur le marché¹⁰³⁷. Enfin, le degré d'attention requise sera relativement faible à l'égard de *détaillants et petits commerçants*¹⁰³⁸. Par ailleurs, il sera particulièrement élevé à l'égard d'une *entreprise spécialisée* dans le domaine concerné (p.ex. dans le domaine des biotechnologies ou des télécommunications) qui devra faire des recherches plus complètes qu'une entreprise non spécialisée dans le domaine¹⁰³⁹. Il sera également élevé à l'égard d'un *ingénieur* qui, en tant qu'homme de métier du domaine concerné, doit se renseigner sur l'existence et l'étendue de protection du brevet ou procédé qu'il entend exploiter. Il sera également élevé à l'égard du *commerçant spécialisé* dans un domaine particulier qui doit se renseigner en cas de doute auprès de son fournisseur sur les droits existants sur le produit concerné. Il sera en revanche moins élevé à l'égard d'un *commerçant généraliste* qui ne doit pas entreprendre de démarches pour tous les produits qu'il distribue¹⁰⁴⁰.

5. Conclusion

451 En droit d'auteur, l'attention requise se traduit par un simple devoir de renseignement lorsque le contrevenant a des doutes sur la situation juridique du cas, tandis qu'en propriété industrielle elle correspond à un véritable devoir général de recherches préalables, soit une consultation juridique permettant de déterminer l'existence et l'étendue de protection du droit de tiers. Cela conduit à une différence de traitement entre les DPI, puisque la faute est admise plus facilement en propriété industrielle qu'en droit d'auteur. Selon nous, la faute doit s'analyser de manière identique en droit d'auteur et en proprié-

¹⁰³¹ BLUM/PEDRAZZINI, 579-580; BIRRER, 126.

¹⁰³² BLUM/PEDRAZZINI, 583; JENNY, N 210.

¹⁰³³ JENNY, N 210 et N 189.

¹⁰³⁴ BLUM/PEDRAZZINI, 573 ss.

¹⁰³⁵ BIRRER, 124; DAVID, SIWR I/2, 110. Cf. également l'arrêt cité en n. 1026.

¹⁰³⁶ DAVID, SIWR I/2, 110.

¹⁰³⁷ A. TROLLER, t.II, 982; BIRRER, 123.

¹⁰³⁸ GILLIÉRON, 247.

¹⁰³⁹ Cf. N 447.

¹⁰⁴⁰ GILLIÉRON, 248; HEINRICH, PatG/EPÜ, LBI 73, N 73.05.

té industrielle pour plusieurs raisons. En propriété industrielle, la différence de traitement évoquée conduit à une sorte de présomption de faute, alors que les registres de droit des marques et des brevets ne le permettent pas. Elle conduit même à une sorte de responsabilité objective¹⁰⁴¹ et à confondre ainsi l'action en dommages-intérêts avec l'enrichissement illégitime¹⁰⁴². Elle peut être par ailleurs nuisible à la concurrence car les acteurs économiques diligents seraient tentés de s'abstenir d'être actif sur le marché afin d'éviter de devoir réparer un dommage du seul fait d'une erreur de droit¹⁰⁴³. En outre, en droit des brevets, la recherche d'antériorité et l'appréciation du champ de protection de brevets existants sont particulièrement délicates dans certains domaines, tels que les logiciels et les biotechnologies¹⁰⁴⁴, et en raison du nombre de brevets que contiennent certains produits¹⁰⁴⁵. De même, en droit des marques, la recherche d'antériorité est difficile, notamment lorsqu'il s'agit de marques similaires et de déterminer le risque de confusion. Enfin, malgré l'absence de registre des droits d'auteur, ceux-ci sont souvent connus de leur utilisateur, notamment grâce aux activités des sociétés de gestion et aux notices souvent apposées sur l'œuvre (livres, CD-DVDs, photographies, sites internet, etc.) qui tendent à rendre le public conscient de l'existence de droit¹⁰⁴⁶.

- 452 Il convient donc de réaffirmer la condition de faute à l'art. 41 CO sans que l'on puisse la présumer, ne serait-ce que pour bien délimiter l'action en dommages-intérêts de l'action en enrichissement illégitime¹⁰⁴⁷. Cela suppose d'analyser la situation au regard de toutes les circonstances, sans être excessivement exigeant quant à l'attention requise. Il ne faut donc pas consacrer un devoir général de recherche mais apprécier le comportement (subjectif) du contrevenant au regard de toutes les circonstances (objectives). Il faudra tenir compte non seulement des circonstances du cas (indication de l'existence d'un droit, mise en demeure, acquisition du bien à des prix et dans des circuits inhabituels) mais également de l'activité du contrevenant (fabricant, distributeur, importateur, grossiste ou détaillant), de sa position par rapport à la chaîne de la violation (attention requise plus élevée à l'égard de celui qui conçoit le produit illicite qu'à l'égard de celui qui le commercialise, le distribue ou l'utilise) et de ses qualifications personnelles (commerçant spécialiste ou commerçant généraliste).

III. Dommage

- 453 Notion-clé pour déterminer les dommages-intérêts, le dommage est analysé ici de façon approfondie. Après avoir défini la notion de dommage (1), nous analyserons ses modalités de calcul en matière de PI, soit la perte (2) et le gain manqué (3) et en tirerons quelques conclusions (4).

¹⁰⁴¹ SCHLUEP, Eingriffskonditionen, 205 et 209; JENNY, N 195.

¹⁰⁴² DESSEMONTET, L'enrichissement, 202; SPENGLER, 213; JENNY, N 195: qui explique cette approche du fait que la jurisprudence ne reconnaissait pas à l'époque l'application de l'art. 62 CO.

¹⁰⁴³ KUR, Cui Bono?, 367 s; LEMLEY, 1031, PHEASANT, 9.

¹⁰⁴⁴ GILLIÉRON, 248.

¹⁰⁴⁵ P.ex. l'appareil iPhone contient lui-même déjà plus de 200 brevets.

¹⁰⁴⁶ DESSEMONTET, 522.

¹⁰⁴⁷ BIRRER, 145; JENNY, N 195.

1. Définition du dommage

454 Le dommage concret correspond à l'approche traditionnelle du dommage, défini comme une diminution involontaire du patrimoine et calculé selon la théorie de la différence (a). En matière de PI, la doctrine plaide pour l'application de trois méthodes de calcul, ce que la jurisprudence admet mais suivant une approche traditionnelle du dommage (b).

a) *Dommage concret*

i) *Définitions et quelques notions de dommage*

455 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif¹⁰⁴⁸. Cette définition correspond à l'approche traditionnelle, stricte du dommage et est généralement appelée "*dommage concret*"¹⁰⁴⁹, par opposition au "*dommage abstrait*" qui tient compte de conséquences abstraites ne diminuant pas effectivement le patrimoine et qui se base sur des estimations ou statistiques¹⁰⁵⁰ et au "*dommage normatif*" qui tient compte d'autres paramètres, tels que la prévention ou punition et répare en l'absence d'une diminution patrimoniale¹⁰⁵¹. Puisque le TF refuse de s'écarter de la notion de dommage concret en matière de PI¹⁰⁵², nous nous limiterons ici à cette notion mais reviendrons aux notions de dommages abstraits et normatifs par la suite¹⁰⁵³. On distingue entre le "*dommage actuel*" qui s'est déjà produit au moment du jugement et le "*dommage futur*" postérieur au jugement, étant précisé que ces deux postes entrent dans l'appréciation du dommage : le juge doit estimer le dommage au jour du jugement mais peut tenir compte d'effets dommageables futurs lorsque ceux-ci n'ont pas fini d'évoluer au jour du jugement grâce à son pouvoir d'appréciation (art. 42 al. 2 CO)¹⁰⁵⁴.

ii) *Fixation du dommage (art. 42 CO)*

456 L'art. 42 al. 1 CO prévoit que le fardeau de la preuve du dommage (existence et montant) incombe au lésé¹⁰⁵⁵. Celui-ci doit prouver les faits (seuls les faits pertinents, allégués et contestés¹⁰⁵⁶) pour entraîner

¹⁰⁴⁸ ATF 129 III 331, c. 2.1 et les arrêts cités.

¹⁰⁴⁹ ROBERTO, 25. Le TF emploie plutôt la notion de dommage direct ou effectif: ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.2.1 ("effectiver oder direkter Schaden").

¹⁰⁵⁰ P.ex. avec le dommage résultant de la perte de soutien, WERRO, RC, N 1082.

¹⁰⁵¹ HONSELL, *Haftpflichtrecht*, § 8 N 12 ; REY, *Haftpflichtrecht*, 176 ss ; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 2658.

¹⁰⁵² ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.1.

¹⁰⁵³ N 617.

¹⁰⁵⁴ B. CHAPPUIS, N 861 et 901.

¹⁰⁵⁵ ATF 122 III 219, c. 3a, JdT 1997 I 246; JENNY, N 91; A. TROLLER, t.II, 986, 990; NERTZ, 7.

la conséquence juridique de la règle de droit alléguée. L'échec de cette preuve entraîne la perte du droit invoqué¹⁰⁵⁷ et donc l'absence d'indemnité¹⁰⁵⁸. Le demandeur bénéficie toutefois d'un allègement du fardeau de la preuve puisqu'il lui suffit de prouver les faits dont le juge appréciera la *vraisemblance*. En effet, la preuve par la vraisemblance suffit, soit la conviction subjective du juge dans la plus haute vraisemblance sur la base de probabilités, d'indices et de présomptions de fait¹⁰⁵⁹. La *probabilité* consiste à établir un fait sur la base de l'hypothèse la plus probable¹⁰⁶⁰, la *présomption de fait* à déduire un fait de l'existence d'un autre suivant l'expérience générale de la vie¹⁰⁶¹ et l'*indice* à recourir à un faisceau de faits convergents qui renforcent la conviction du juge. La vraisemblance doit être toutefois suffisamment élevée pour être acceptable sur les plans moral et éthique, notamment chiffrée au minimum à 75%¹⁰⁶².

457 L'art. 42 al. 2 CO prévoit également un allègement du fardeau de la preuve pour certaines situations particulières. Il permet au juge de statuer équitablement en considération du cours ordinaire des choses, lorsque le dommage est difficile, voire impossible à établir¹⁰⁶³. Il représente un allègement du fardeau de la preuve mais n'équivaut pas à une suppression de ce dernier¹⁰⁶⁴. Le lésé doit fournir au juge, dans la mesure du possible, toutes les circonstances pouvant servir d'indices à l'établissement du dommage et permettant ou facilitant son estimation¹⁰⁶⁵. Une "certaine difficulté" dans l'apport de la preuve est insuffisante pour recourir à l'art. 42 al. 2 CO¹⁰⁶⁶. Les éléments apportés par le lésé doivent faire apparaître la survenance du dommage comme une "quasi-certitude"¹⁰⁶⁷.

¹⁰⁵⁶ Art. 150 al. 1 CPC. Cf. BSK ZPO-Guyan, CPC 150 N 2 ss.

¹⁰⁵⁷ HOHL, 126.

¹⁰⁵⁸ CHAIX, 42.

¹⁰⁵⁹ HOHL, 154 s : présente toutefois les multiples formulations employées par le TF traduisant différents degrés de vraisemblance (simple vraisemblance, vraisemblance prépondérante, haute vraisemblance, forte présomption, certaine force, hypothèse la plus vraisemblable, hautement vraisemblance ou probable).

¹⁰⁶⁰ GULDENER, 321-323; HOHL, 130.

¹⁰⁶¹ HOHL, 129 et 152 : la présomption de fait se distingue de la présomption légale, car le juge peut déduire un fait sans y être contraint par la loi, et de la présomption générale et abstraite car elle facilite la preuve du dommage sans renverser le fardeau de la preuve et dépend de l'expérience générale de la vie.

¹⁰⁶² HOHL, 156.

¹⁰⁶³ ATF 129 III 135 c. 2.2 (lorsque le dommage est impossible à chiffrer); ATF 111 II 164 c. 1a (lorsque les éléments de preuves nécessaires font défaut); ATF 105 II 87, c. 3; (lorsque le coût de l'administration de preuve paraît disproportionné par rapport au montant du dommage). Cf. DESCHENAUX/TERCIER, 210 N 23; CR CO I-WERRO, CO 42 N 1 ss.

¹⁰⁶⁴ ATF 133 III 462 c. 4.4.2, "Réseau hospitalier fribourgeois" ("L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage.") Cf. également, TF, 23 février 2005, 4C.412/2004, SJ 2005 I 329, c. 3.2.1; ATF 122 III 219 c. 3a, JdT 1997 I 246; CR CO I-WERRO, CO 42, N 29.

¹⁰⁶⁵ CR CO I-WERRO, CO 42, N 29.

¹⁰⁶⁶ TF, 25 juin 2002, 4C.110/2002, c. 3.3.

¹⁰⁶⁷ TF, sic! 2007 754, "Comcord", c. 4.3 ("Der Schluss muss sich mit einer gewissen Überzeugungskraft aufdrängen"); ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.1, "Milchschaumer"; ATF 122 III 219, c. 3a, JdT 1997

iii) *Fixation de l'indemnité (art. 43 CO)*

458 Après avoir déterminé l'*étendue du dommage*, le juge apprécie l'*étendue de l'indemnité*. L'art. 43 CO lui permet de moduler la réparation sur la base des circonstances individuelles du cas (gravité de la faute, conditions économiques et sociales des parties) pour réduire le montant de l'indemnité (une augmentation étant hors de question en raison du principe de l'interdiction de l'enrichissement)¹⁰⁶⁸. Il confère un réel pouvoir d'appréciation juridique au sens de l'art. 4 CC et se distingue ainsi de l'art. 42 al. 2 CO qui est un pouvoir d'appréciation des faits¹⁰⁶⁹. S'il existe un lien étroit entre le dommage et l'indemnité (le premier traçant les limites de la deuxième), les articles 42 et 43 CO doivent être clairement distingués puisqu'ils font partie d'un processus différent (l'art. 42 concerne l'étendue du dommage et intervient en amont de l'art. 43 CO qui concerne l'étendue de l'indemnité) et que la loi elle-même trace la frontière entre les deux (l'art. 42 CO sous la note marginale "fixation du dommage" et l'art. 43 CO sous la note marginale "fixation de l'indemnité")¹⁰⁷⁰.

iv) *Questions de fait et de droit*

459 Il est important de déterminer quelles sont les questions de droit et quelles sont les questions de fait car le demandeur doit uniquement prouver les questions de fait et le TF est en principe lié par les constatations de fait mais peut revoir les questions de droit¹⁰⁷¹. L'*existence* et le *montant* du dommage¹⁰⁷² sont des questions de fait. En revanche, la *notion juridique du dommage*¹⁰⁷³ et le *degré de vraisemblance de survenance du dommage* justifiant l'application de l'art. 42 al. 2 CO¹⁰⁷⁴ et l'*étendue de l'indemnité* au sens de l'art. 43 CO sont des questions de droit¹⁰⁷⁵.

b) *Triple méthode de calcul*

460 En matière de PI, compte tenu des difficultés à établir le dommage concret et des spécificités des DPI, la doctrine plaide pour l'application de trois méthodes de calcul du dommage (triple méthode de calcul)¹⁰⁷⁶. Le lésé pourrait ainsi réclamer à choix:

- le dommage concret ;
- le dommage calculé sur la base de l'analogie avec une licence ; ou

I 246.

¹⁰⁶⁸ B. CHAPPUIS, 12.

¹⁰⁶⁹ ATF 127 III 73, SJ 2001 I 397.

¹⁰⁷⁰ Au sujet du lien étroit entre les deux dispositions, cf. OFTINGER/STARK, § 2 N 24. Le TF confond parfois les deux étapes, cf. ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.4, "Milchschaumer", supra N 585.

¹⁰⁷¹ TF, sic! 2000, 644ss, "Fitnessstudio", c. 3a.

¹⁰⁷² ATF 127 III 73 c. 3c ; 126 III 388 c. 8a ; 123 III 241 c. 3a, JdT 1998 I 290; 122 III 61 c. 2c/ bb ; 122 III 219, c. 3b, JdT 1997 I 246.

¹⁰⁷³ ATF 120 II 296, c. 3b; 116 II 441, c. 3a, JdT 1991 I 166.

¹⁰⁷⁴ ATF 126 III 388, c. 8a.

¹⁰⁷⁵ ATF 98 II 288, 291, JdT 1973 I 639, 641.

¹⁰⁷⁶ Cf. N 25.

- le dommage calculé sur la base du gain illicite¹⁰⁷⁷.

461 Il y aurait un détachement de la notion de dommage concret car la méthode de l'analogie avec la licence serait applicable, même lorsque le lésé n'aurait pas voulu ou n'aurait pas pu conclure de contrat de licence, et la méthode fondée sur le gain illicite, même lorsque le lésé n'aurait pas pu réaliser le gain invoqué. Ces méthodes conduiraient ainsi à la reconnaissance d'un dommage fictif, d'un calcul abstrait du dommage qui ne suppose aucune diminution effective de patrimoine.¹⁰⁷⁸

462 Le TF refuse d'admettre des exceptions au dommage concret. Il considère que "les conditions en matière de dommages-intérêts de propriété intellectuelle sont identiques à celles du CO"¹⁰⁷⁹. Il reconnaît l'existence de la triple méthode de calcul - celle-ci a été développée à l'origine par la jurisprudence allemande¹⁰⁸⁰ puis reprise par la jurisprudence suisse¹⁰⁸¹ - mais considère qu'il n'existe que deux exceptions au dommage concret et qu'il est exclu de les étendre à la PI¹⁰⁸². La triple méthode est ainsi limitée au dommage concret et ne sert qu'à calculer ce dernier.

463 Cette application stricte limitée au dommage concret a débuté à partir de 1971. Avant cette date, la jurisprudence a rendu quelques décisions consacrant la triple méthode¹⁰⁸³, sans pour autant parler de la réception d'une telle figure juridique¹⁰⁸⁴. Ces approches extensives de la notion de dommage, particulièrement celle incluant la remise du gain, ont été vivement critiquées par la doctrine, reprochant au TF de reprendre sans autre la jurisprudence allemande et de confondre l'action en dommages-intérêts avec celle de la remise du gain¹⁰⁸⁵. A partir de 1971, le TF est revenu vers une approche plus restrictive du dommage, en considérant que la triple méthode est limitée au dommage concret et ne sert qu'à calculer ce dernier. Il l'a fait d'abord à propos de la méthode du gain illicite, en considérant dans

¹⁰⁷⁷ VON BÜREN/MARBACH, N 858 ss; VON BAR, Schadensberechnung, 68 ss; DAVID, SIWR I/2, 115; DESSEMONTET, Schadensersatz, 273; FISCHER, 9 ss; BLUM/PEDRAZZINI, 549 ss; WIDMER, 1.

¹⁰⁷⁸ VOGT, 231 ss, 238 ss; DAVID, SIWR, I/2, 11, 114 ss, 117; FISCHER, 9 ss; WIDMER, 1 ss; NERTZ, 15 ss, 76 ss; VON BÜREN/MARBACH, N 858 ss.

¹⁰⁷⁹ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.1, "Milchschaumer". Cet arrêt fait l'objet d'un examen approfondi plus loin, N 581 ss.

¹⁰⁸⁰ RGZ 35, 63ss, 71ss; RGZ 43, 56 ss, 58 ss; RGZ 50, 111 ss, 115.

¹⁰⁸¹ Jurisprudence fédérale: sic ! 2008 147, "SOS Serruriers"; sic ! 2006 774, "Rohrschelle"; ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, "Milchschaumer"; TF 4C.163/2000, "Kantenanleimmaschine"; TF, 15 mai 2001, 4C.46/2001 "Movida"; ATF 122 III 463, JdT 1997 I 250; TF, RSPI 1991, 124 ss; ATF 98 II 325; ATF 97 II 169; ATF 59 II 85; ATF 49 II 507 ss, 518ss; ATF 38 II 289 ss, 304; ATF 37 II 486 ss; ATF 36 II 610ss, 615; ATF 35 II 643ss, 658 ss. Jurisprudence cantonale: OGer LU, RSPI 1967, 124 ss; HGer ZH, ZR 31 (1932) 231 ss, 233; AppGer Bern, ZBJV 69 (1933) 287ss, 291, "Dancing Chikito".

¹⁰⁸² ATF 132 III 379, 3.1, JdT 2006 I 338, "Milchschaumer". Cet arrêt fait l'objet d'un examen approfondi plus loin, N 581 ss.

¹⁰⁸³ ATF 35 II 643, 658; ATF 36 II 610; ATF 49 II 507, 518: où le TF a admis que l'action en dommages-intérêts inclut également la remise du gain. ATF 25 II 541, 542; ATF 33 II 447; ATF 38 II 304: où le TF a admis que le gain manqué se calcule sur la base d'une redevance de licence. Cf. NERTZ, 26 ss; BÜRGI-WYSS, 130.

¹⁰⁸⁴ MANNER, 35; WEBER, RDS 1992, 333, 339.

¹⁰⁸⁵ WEBER, RDS 1992, 333; NIETPLISPACH, 74; MANNER, 36.

l'arrêt "Merck contre Leisinger" (1971) qu'il ne s'agissait pas d'une méthode de calcul du dommage mais d'un cas particulier de la gestion d'affaire (art. 423 CO)¹⁰⁸⁶. Dans cet arrêt, concernant une violation de brevet (livraison en Suisse de produits pharmaceutiques protégés par un brevet), le demandeur réclamait la remise du gain sur la base de l'action en dommages-intérêts. Le TF a rejeté la prétention du demandeur, en retenant que les actions en dommages-intérêts et en remise du gain doivent être distinguées, qu'elles sont indépendantes les unes des autres et même s'excluent mutuellement¹⁰⁸⁷. La remise du gain ne vise pas la réparation pour le dommage du titulaire mais la restitution des avantages du contrevenant, existe indépendamment du dommage, peut lui être inférieur ou supérieur et peut même être réclamée lorsque le titulaire n'a subi aucun préjudice ou que la violation lui a été profitable¹⁰⁸⁸. Le TF a ensuite réduit la triple méthode au dommage concret à propos de la méthode de l'analogie avec la licence, en considérant dans l'arrêt "Milchschaumer" (2005) que cette méthode n'est qu'un indice de calcul du gain manqué, applicable uniquement lorsque le lésé prouve que la violation lui a effectivement fait manquer la conclusion d'un contrat de licence. En revanche, lorsqu'aucune redevance n'aurait été versée, il ne s'agit pas d'une réparation du dommage concret mais d'un dommage fictif et il est exclu de reconnaître des exceptions au dommage concret en matière de PI.¹⁰⁸⁹

464 On peut conclure que la triple méthode, développée par la jurisprudence allemande, a été abandonnée par la jurisprudence suisse¹⁰⁹⁰. La triple méthode est donc limitée au dommage concret et les trois modalités de calcul ne servent qu'à calculer ce dernier¹⁰⁹¹. Alors qu'en France et en Allemagne les actions réparatrices ont conduit à un élargissement de la notion de dommage spécifique à la PI, on reste en Suisse attaché au principe de compensation et à l'interdiction de l'enrichissement : "seul le dommage [concret] doit être réparé et rien d'autre"¹⁰⁹². Cette approche revient à méconnaître les difficultés pro-

¹⁰⁸⁶ ATF 97 II 169, 177. Il a ensuite confirmé cette jurisprudence à plusieurs reprises: ATF 98 II 325, 332; TF, sic ! 2005, 215, 218, c. 2, "Textilfarben"; TF, sic ! 2007, 745, c. 3.1, "Comcord"; ATF 132 III 379, 381, JdT 2006 I 338, "Milchschaumer"; Cf. NIETLISPACH, 74; BÜRGI-WYSS, 131.

¹⁰⁸⁷ ATF 97 II 169, 177 ("Die Ansprüche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe sind daher klar auseinanderzuhalten und nach besonderen Gesichtspunkten zu beurteilen. Sie bestehen selbständig, schliessen sich jedoch gegenseitig aus").

¹⁰⁸⁸ ATF 97 II 169, 177 ("Die Gewinnherausgabe ist demnach nicht Ersatz für einen Schaden des Patentinhabers, sondern Entäusserung der dem auftraglosen Geschäftsführer aus unbefugter Patentbenützung entstandenen Vorteile [...] auch geschuldet, wenn der Patentinhaber keinen Schaden erlitten oder ihm die fremde Patentbenützung sogar benützt hat").

¹⁰⁸⁹ ATF 132 III 379 ss, JdT 2006 I 338, "Milchschaumer". Cet arrêt fait l'objet d'un examen approfondi plus loin, N 581 ss. Notons que le TF avait déjà commencé à consacrer une approche restrictive à l'égard de cette méthode sans l'affirmer aussi clairement : ATF 97 II 169, 176 ("Lizenzgebühr [...] könnte freilich nicht als solche gefordert werden, aber Anhalt dafür sein, was der Klägerin an Gewinn entgangen ist"); ATF 38 II 304, 305.

¹⁰⁹⁰ ROBERTO, 25 ; MANNER, 35 ss ; FISCHER, 9; BLUMER, 827 ss; DAVID, 115 ss; JENNY, 56, N 98.

¹⁰⁹¹ PEIFER, 49; FISCHER, 9; BLUMER, 827 ss; DAVID, 115 ss; JENNY, 56, N 98.

¹⁰⁹² HONSELL, RDS 2007, 219, 229 (traduction libre).

batoires liées aux spécificités de la PI¹⁰⁹³. Le seul dommage reconnu est alors le dommage concret (direct ou effectif), soit la perte subie (*damnum emergens*) ou le gain manqué (*lucrum cessans*)¹⁰⁹⁴.

2. Perte subie

465 La perte subie (*damnum emergens*) peut consister dans une diminution des actifs ou dans une augmentation des passifs¹⁰⁹⁵. Elle est actuelle lorsqu'elle s'est déjà produite au jour du jugement et future lorsqu'elle est postérieure au jugement, ces deux postes étant susceptibles d'entrer dans l'appréciation du dommage¹⁰⁹⁶. En matière de PI, elle peut en particulier se concrétiser sous la forme de dommage lié à la perturbation de marché (a) et de frais de poursuite (b)¹⁰⁹⁷. Les frais de surveillance ne sont en revanche pas réparables (c).

a) *Dommage lié à la perturbation de marché (Marktverwirrungsschaden)*

466 La violation d'un DPI entraîne souvent une perturbation auprès des consommateurs et des concurrents¹⁰⁹⁸. On parle alors de perturbation de marché (*Marktverwirrungsschaden*). Ce type de dommage se caractérise en ce que la violation suscite une incertitude à propos de l'origine et de la qualité des marchandises et qu'elle porte atteinte à leur réputation¹⁰⁹⁹. Il comprend d'une part les *dépenses engagées* en vue de dissiper la perturbation (ou frais de sauvetage) et, d'autre part, la *diminution du goodwill* de l'entreprise ou du bien immatériel concerné (ou atteinte à la réputation)¹¹⁰⁰. Les frais de sauvetage sont les coûts liés à l'information du public en vue de dissiper la confusion résultant de la violation (p.ex. circulaires rectificatives, augmentation des dépenses publicitaires ou autres mesures d'information)¹¹⁰¹. Pour être réparables, ils doivent remplir deux conditions : ils doivent être *nécessaires*, ce qui suppose donc une réelle confusion dans le public, notamment lorsque le client croit que le produit original a perdu de son prestige ou de sa qualité après avoir acheté le produit contrefait de mauvaise qualité¹¹⁰². Ils doivent être par ailleurs *effectivement déboursés*, les frais fictifs n'étant pas

¹⁰⁹³ N 573 ss.

¹⁰⁹⁴ ATF 132 III 379 c. 3.2.1, JdT 2006 I 338, "Milchschaümer"; ROBERTO, 25; A. TROLLER, t.II, 986.

¹⁰⁹⁵ HONSELL, 9 N 42; CR CO I-WERRO, CO 41, N 13.

¹⁰⁹⁶ Cf. la notion de "dommage futur", N 455.

¹⁰⁹⁷ TF, sic! 2007, 754, 756, "Comcord"; LOCHER, 278; ATF 84 II 577, 580.

¹⁰⁹⁸ DAVID ET AL., SIWR I/2, N 391.

¹⁰⁹⁹ VON GRAFFENRIED, 140.

¹¹⁰⁰ TF, sic! 2007, 754, "Comcord", c. 4.3; FURRER, 43; JENNY, N 103 ; DAVID, SIWR I/2, 114; FISCHER, 68 ss; KOHLER, 130; WIDMER, 3; BLUM/PEDRAZZINI, 545; K. TROLLER, t.II, 1042. Cf. droit allemand qui reconnaît des postes similaires, N 180.

¹¹⁰¹ En droit suisse, "Marktverwirrungskosten" ou "Rettungsaufwand": TF, sic! 2007, 754, 756 "Comcord" ; LOCHER, 278 ; KOHLER, 130. En droit allemand, "Kosten zur Aufklärung irreführender Abnehmer" : BGH GRUR 1982, 489, 490, "Korrekturflüssigkeit"; BGH GRUR 1991, 921, 923, "Sahnesiphon".

¹¹⁰² JENNY, N 104; LEISSE/TRAUB, 6; TEPLITZKI, Chap. 34, N 9; plutôt que le caractère nécessaire, ces auteurs invoquent le caractère raisonnable de la dépense suivant les circonstances concrètes.

réparables¹¹⁰³. Les frais non encore déboursés au moment du jugement peuvent être exceptionnellement réparés s'ils sont prévisibles¹¹⁰⁴. L'atteinte à la réputation est la moins-value de l'entreprise ou du bien immatériel qui subsiste malgré les contre-mesures, notamment lorsque la publicité du contrevenant fait apparaître les produits du titulaire comme des produits de mauvaise qualité¹¹⁰⁵.

- 467 Tant les frais de sauvetage que l'atteinte à la réputation supposent que la clientèle soit réellement déçue par la qualité du produit contrefait qu'elle associait au produit original. Ils seront donc *admis* en cas de copies vendues à un prix comparable et à une qualité inférieure de l'original car le public sera déçu par la qualité du produit et lorsque le bien protégé est reconnaissable par la clientèle. Ils seront en revanche *rejetés* en cas de copies vendues à une qualité et à un prix nettement inférieurs de l'original (p.ex. contrefaçons de produits de luxe) car le public ne peut ignorer qu'il achète des contrefaçons, en cas de copies vendues à une qualité et à un prix équivalents de l'original car le public ne sera pas nécessairement déçu et en cas d'imitation que le public n'associe pas à l'original¹¹⁰⁶. Ils seront par ailleurs rejetés lorsque que la clientèle ignore l'existence du produit original (p.ex. marque connue reprenant le signe d'une marque encore inconnue) ou lorsque la violation est invisible pour la clientèle (p.ex. invention intégrée dans un produit).
- 468 Même si ce type de dommage est plus souvent invoqué en droit des marques, il est également envisageable en droit d'auteur ou en droit des brevets¹¹⁰⁷. En particulier, lorsque une œuvre est copiée sans mention du nom de l'auteur, cela ôte au titulaire l'effet publicitaire de la diffusion de son oeuvre. De même, la clientèle d'un produit breveté peut être fortement déçue par la mauvaise qualité d'une contrefaçon qu'elle croit être l'originale et se tourner définitivement vers les concurrents du titulaire.
- 469 Ce type de dommage doit être calculé concrètement et ne peut se baser sur de simples suppositions relatives à des développements futurs hypothétiques ; il faut plutôt comparer la valeur du bien avant et

¹¹⁰³ ROBERTO, 26 ; HONSELL, *Haftpflichtrecht*, N 50. C'est également l'approche du droit allemand, N 181. Contra : REY, N 328 ; WERRO, *La RC*, N 973, qui considèrent que les dommages-intérêts doivent être accordés indépendamment de l'affectation qu'en fera le lésé. P.ex. le détenteur d'un véhicule endommagé doit se voir indemniser à raison des frais de réparation même s'il renonce à procéder à la réparation.

¹¹⁰⁴ Cf. TF, *sic!* 2007, 754 c. 4.3, "Comcord", où le TF a accepté la réparation de dépenses non encore déboursées dont l'on peut s'attendre qu'elles le seront dans un proche avenir ; ATF 129 III 18 E. 2.4, "Club D", où le TF a refusé la réparation de dépenses non encore déboursées sur la base d'un devis car il était incertain que le mandat relatif au devis serait finalement octroyé. JENNY, N 108 ; WIDMER, 6.

¹¹⁰⁵ TF, *sic!* 2007, 754, c. 4.3 "Comcord" ; JENNY, N 103 et 106 ; KOHLER, 131 ; KILLIAS, N 290.

¹¹⁰⁶ FURRER, 43.

¹¹⁰⁷ VON GRAFFENRIED, 138 et 140.

après l'acte de dilution¹¹⁰⁸. Cependant, compte tenu des difficultés à quantifier la confusion dans le public et l'atteinte à la réputation, le juge peut recourir à l'art. 42 al. 2 CO¹¹⁰⁹.

b) Frais de poursuite (*Rechtsverfolgungskosten*)

- 470 Les frais de poursuite correspondent aux dépenses destinées à faire cesser la violation, tels que les frais de procès, d'une part, et les frais d'avocat, de conseil et d'expertise, d'autre part¹¹¹⁰. Concernant les frais de procès, on distingue généralement entre les frais antérieurs au procès (dépenses découlant de pourparlers transactionnels, frais nécessaires à la récolte des preuves, engagement de détectives privés, experts, sondage d'opinion) et les frais pendant le procès (frais de représentation, frais résultant de l'introduction et de la conduite du procès, frais de transport des parties pour se rendre aux auditions). Les premiers sont une composante du dommage et reposent sur l'art. 41 CO¹¹¹¹, tandis que les deuxièmes reposent sur le Code de procédure civile (CPC)¹¹¹².
- 471 Concernant les frais d'avocat, de conseil et d'expertise, ceux-ci reposent également sur l'art. 41 CO et doivent remplir les quatre conditions usuelles (acte illicite, lien de causalité, faute, dommage)¹¹¹³. Ils ne correspondent pas nécessairement à la notion de dommage (diminution involontaire de patrimoine de patrimoine), puisqu'ils ne diminuent pas le patrimoine du titulaire "involontairement". On peut toutefois considérer que le titulaire a subi involontairement une atteinte à son droit - puisque la violation est survenue sans son autorisation - et que les frais d'avocat sont donc involontaires¹¹¹⁴. Conformément à la condition de causalité, l'intervention de l'avocat doit être nécessaire pour que la diminution soit réputée "involontaire", ce qui s'analyse au regard des circonstances concrètes du cas au moment de l'intervention de l'avocat.¹¹¹⁵ Ainsi, tous types de frais qu'ils soient avant, après ou en dehors du procès, sont réparables.

¹¹⁰⁸ HGer ZH, sic! 2011 39, c. 6.4.2, "Wunder-Baum" ("eine reine Mutmassung über eine hypothetische zukünftige Entwicklung. [...] Vielmehr müssten konkret der Wert der klägerischen Marke vor und nach der Versandaktion der Beklagten verglichen werden").

¹¹⁰⁹ CJ GE, sic ! 2000, 596, "Crazy Horse"; JENNY, N 106. Pour une analyse de l'évaluation de ce type de préjudice, voir les travaux de NUSSENBAUM, 567 ss.

¹¹¹⁰ KOHLER, Vermögensausgleich, 131; DAVID, MSchG, LPM 55, N 36; Contra, ROBERTO, 26: qui considère que les efforts "personnels" destinés à mettre fin à la violation ne sont pas réparables.

¹¹¹¹ ATF 117 II 394 ss, 396 ; FISCHER, 74 ss; A. TROLLER, t.II, 991.

¹¹¹² RS 272. ATF 117 II 394 ss, 395; TF, 6 janvier 2004, 6S./2003, c. 4.2 (arrêts rendus avant l'entrée en vigueur du CPC mais dont le principe reste valable après son entrée en vigueur). Contra : GAUCH, recht 1994, 195, qui estime qu'ils reposent sur l'art. 41 CO quelle qu'en soit leur nature et FISCHER, 82, qui estime qu'ils reposent sur les règles de procédure quelle qu'en soit leur nature.

¹¹¹³ JENNY, N 115; BRÜGGER, 180 ss.

¹¹¹⁴ Cf. PETITPIERRE, Préjudice, 67 s.

¹¹¹⁵ GAUCH, recht 1994, 191 ss.

c) Frais de surveillance

- 472 Les frais de surveillance, soit les dépenses préventives liées à la surveillance du marché en vue d'identifier et de lutter contre les atteintes aux DPI, ne sont en revanche pas réparables car ils ne sont pas en lien de causalité avec la violation¹¹¹⁶. Ils visent à prévenir l'événement dommageable et interviennent avant la violation et l'événement dommageable¹¹¹⁷. Dès lors, si l'on doit rejeter la réparation d'un dommage qui n'existe pas, on devrait également rejeter la réparation de dépenses destinées à prévenir un dommage qui n'existe pas encore¹¹¹⁸. Il y a également absence de causalité, puisque les frais de surveillance seraient intervenus même en l'absence de la violation et du dommage¹¹¹⁹, même si l'autorisation avait été requise¹¹²⁰. Les frais ne résultent donc pas directement de la violation concrète et ne sont pas réparables.
- 473 On serait tenté de distinguer entre les *dépenses préventives postérieures* à la violation (mesures prises après la violation mais avant la naissance du dommage) et les *dépenses préventives antérieures* à la violation (p.ex. installation d'une alarme dans un magasin, services d'un détective afin de prévenir tout éventuel vol)¹¹²¹. Les premières seraient réparables car elles seraient en lien de causalité avec la violation¹¹²², tandis que les deuxièmes ne le seraient pas car, intervenant avant le fait générateur de responsabilité, elles ne seraient pas en lien de causalité avec la violation¹¹²³. On pourrait alors considérer les frais de surveillance comme des dépenses postérieures à la violation. En effet, il existe tous les jours de nombreuses violations et certaines d'entre elles surviennent après que les frais de surveillance aient été dépensés¹¹²⁴. Les frais de surveillance visent donc à appréhender des violations survenues tantôt antérieurement, tantôt ultérieurement à leur dépense. On admettrait ainsi la causalité *a posteriori*, en se plaçant après la survenance du dommage pour l'apprécier et accepterait la réparation d'une quote-part de ces frais. Or, cette approche ne peut être suivie car il est impossible d'attribuer ces frais à une violation en particulier et d'en exiger la réparation intégrale à un seul contrevenant, autrement dit il est impossible de déterminer, sur l'ensemble des frais, quelle part est imputable à la violation concrète¹¹²⁵.
- 474 Précisons encore que ces frais sont invoqués par une partie de la doctrine pour justifier le doublement des redevances à l'égard de la gestion collective¹¹²⁶. Or, comme on vient de le voir, ils ne sont pas

¹¹¹⁶ JENNY, N 120; SCHWENZER, OR AT, N 19.01. Au sujet du lien de causalité, cf. N 482.

¹¹¹⁷ SCHWENZER, N 15.06 et 15.09.

¹¹¹⁸ B. CHAPPUIS, N 454; OFTINGER/STARK I, § 2 90, N 62.

¹¹¹⁹ GUHL/KOLLER, § 10, N 20; SCHWENZER, N 14.03; ROBERTO, 27.

¹¹²⁰ WIDMER, 11; JENNY, N 118, se référant à la doctrine allemande. Contra: DAVID, SIWR I/2, 114; VOGT, 244; JERMANN, DesG 55, N 50: qui considèrent que les frais sont en causalité avec la violation, puisqu'ils ne seraient pas survenus si un contrat de licence avait été conclu.

¹¹²¹ B. CHAPPUIS, N 446; WERRO, Croisée des chemins, 260; WERRO, DC, 182.

¹¹²² B. CHAPPUIS, N 465 et 587 ss; ATF 116 II 441, c. 3aa, JdT 1991 I 166. Cf. DREIER, 298-300.

¹¹²³ B. CHAPPUIS, N 446-448; WERRO, Croisée des chemins, 260; WERRO, DC, 182; DREIER, 296 s.

¹¹²⁴ DREIER, 299.

¹¹²⁵ SCHIEMANN, 113; JENNY, sic! 2004, 656; JENNY, N 120.

¹¹²⁶ N 721.

réparables *de lege lata*. Par conséquent, si l'on admet leur réparation en cas de gestion collective, on devrait également l'admettre à l'égard des autres DPI (p.ex. dépenses d'entreprises pharmaceutiques destinées à vérifier si les produits concurrents violent leur brevet)¹¹²⁷ et même au-delà des DPI (p.ex. des frais de sécurité, caméras de surveillance, dispositif d'alarme pour chaque vol à l'étalage, cambriolage ou vol de voiture)¹¹²⁸.

3. Gain manqué

475 Le gain manqué (*lucrum cessans*) consiste en une non-augmentation de l'actif ou une non-diminution du passif et correspond au gain que le titulaire n'a pas pu réaliser à cause de la violation¹¹²⁹. De même que la perte subie, à la fois le gain manqué actuel et le gain manqué futur entrent dans l'appréciation du dommage¹¹³⁰. Conformément à l'approche classique du dommage¹¹³¹, le lésé doit établir qu'il aurait réalisé un tel gain en l'absence de la violation¹¹³², ce qu'il peut faire sur la base d'indices (a) démontrant qu'il était en mesure de réaliser un tel gain (b)¹¹³³.

a) Indices de calcul du gain manqué

476 Le lésé peut établir qu'il aurait réalisé un gain manqué sur la base d'indices, tels que la baisse de son chiffre d'affaires ou l'augmentation du chiffre d'affaires du contrevenant. La *baisse du chiffre d'affaires du lésé* est généralement considérée comme le gain manqué¹¹³⁴, lorsque le fléchissement des ventes ou des prix du titulaire a lieu pendant ou après la violation¹¹³⁵, autrement dit lorsqu'il est démontré que l'apparition des produits contrefaits sur le marché a conduit à une diminution du chiffre d'affaires du titulaire¹¹³⁶. La non-augmentation du chiffre d'affaire peut également représenter le gain manqué. Le lésé devra par exemple démontrer que son chiffre d'affaires augmente habituellement de 10% chaque année depuis 10 ans, qu'il n'a pas augmenté l'année de la violation¹¹³⁷.

¹¹²⁷ DAVID, SIWR I/2, 114; JENNY, N 116.

¹¹²⁸ ROBERTO, 27.

¹¹²⁹ ROBERTO, 27.

¹¹³⁰ Cf. N 465.

¹¹³¹ Les conditions qui suivent influencent à la fois le dommage et la causalité. Nous les traitons ici mais y reviendrons pour l'analyse de la causalité, cf. 482.

¹¹³² TF, sic! 2001, 330, "Kantenanleimmaschine"; KOLLER, 387; FISCHER, 53-55; NERTZ, 13; DESSEMONTET, N 792; BLUM/PEDRAZZINI, 552; FISCHER, 35 ss; KOHLER, 107; REY, Haftpflichtrecht, 348; FISCHER, 51; VON GRAFFENRIED, PJA 601; NERTZ, 6.

¹¹³³ BLUM/PEDRAZZINI, 551; JENNY, N 130; KOHLER, 131.

¹¹³⁴ LOCHER, 278.

¹¹³⁵ DAVID, SIWR I/2, 115 s.; TROLLER, 387; KOHLER, 72.

¹¹³⁶ BLUMER, N. 17.112 et 17.113; DAVID, 116.

¹¹³⁷ FISCHER, 54; JENNY, N 129.

477 L'augmentation du chiffre d'affaires du contrevenant peut également servir d'indice de calcul du gain manqué¹¹³⁸. Il s'agit de la "méthode fondée sur le gain illicite" que nous avons évoquée dans le cadre de la triple méthode de calcul¹¹³⁹ et qui consiste à présumer une corrélation entre le chiffre d'affaires du contrevenant et celui du titulaire (théorie de l'équivalence)¹¹⁴⁰. Toutefois, puisque cette méthode fait l'objet d'une application stricte du dommage et qu'elle est réduite à une simple méthode de calcul du gain manqué, la corrélation ne peut être présumée de manière générale et abstraite ; le lésé doit établir qu'il aurait pu obtenir un gain identique à celui du défendeur¹¹⁴¹. Elle suppose donc non seulement que (1) le lésé aurait été en mesure de réaliser un tel gain, condition développée ci-dessous, mais également que (2) les parties aient des structures et pratiques commerciales équivalentes, soit des coûts de fabrication, de promotion, de distribution et de vente équivalents (produits identiques vendus à des conditions identiques)¹¹⁴². En somme, pour prouver la corrélation et de ce fait le gain manqué, le lésé peut invoquer, à côté de la baisse de son chiffre d'affaires, l'augmentation du chiffre d'affaires du défendeur¹¹⁴³ mais cet élément ne saurait suffire à lui seul¹¹⁴⁴. Enfin, comme nous l'avons vu précédemment, sous l'angle de l'action en dommages-intérêts (art. 41 CO), le gain illicite n'est qu'une

¹¹³⁸ ATF 98 II 325, 333 ("le bénéfice de l'auteur de la lésion peut constituer une indication utile pour le calcul de la perte de gain subie par le lésé"); ATF 97 II 169, 177 ("Gewinn des Beklagten als Massstab für die entgangene Vermögensvermehrung [...] Anhalt für die Berechnung des Gewinnes sein können, der der Klägerin entgangen ist"); TF, sic ! 2005, 215, 218, c. 2, "Textilfarben" ("Anhaltspunkt für den der Patentinhaberin entgangenen Gewinn").

¹¹³⁹ N 460.

¹¹⁴⁰ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.2.3, "Milchschaumer" ("*Analogieschluss aus dem Gewinn des Verletzers* berechnet werden. Bei dieser Methode wird vermutet, dass es dem Schutzrechtsinhaber möglich gewesen wäre, einen gleichen Gewinn wie der Verletzer zu erwirtschaften"); TF, 6 octobre 2004, 4C.98/2004 ; TF, sic ! 2008 147, "SOS Serruriers" ; FISCHER, 55 ss; BLUM/PEDRAZZINI, 550 s.; KOHLER, 73.

¹¹⁴¹ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.2.3, "Milchschaumer"; TF, sic ! 2007, 745 ss, c. 3.1, "Comcord" ("Der Schutzrechtsinhaber hat bei Immaterialgüterrechtsverletzungen für die Zusprechung von Schadenersatz aus entgangenem Gewinn darzutun, dass er in der Lage gewesen wäre, den eingeklagten Gewinn zu erzielen, wenn die Verletzung nicht stattgefunden hätte"); TF, sic ! 2005, 215, c. 2, "Textilfarben" ("Wenn die Klägerin dartut, dass die von der Beklagten abgewickelten Geschäfte mit patentverletzenden Produkten ohne Patentverletzung ihr zugefallen wären und sie einen mindestens gleich grossen Gewinn erzielt hätte"); ATF 97 II 169, 177, "Merck contre Leisinger" ("Die Klägerin hätte dartun müssen, dass die vom Beklagten und der Paramed abgewickelten Geschäfte ohne die Patentverletzung ihr zugefallen wären und sie wenigstens einen gleich grossen Gewinn erlangt hätte"); Jenny, 77 ; Manner, 41; KOHLER, 75.

¹¹⁴² GILLIERON, 253; CHERPILLOD, 235; TF, RSPI 1991, 124, 133.

¹¹⁴³ KOHLER, 73. Voir déjà l'ATF 98 II 325 c. 5a, où le TF a affirmé que le bénéfice de l'auteur de la lésion pouvait "constituer une indication utile pour le calcul de la perte de gain subie par le lésé".

¹¹⁴⁴ Voir dans ce sens TF, RSPI 1991, 124 c. 4e, "Überschrittene Vertretungsmacht" ("Der Schadensbegriff umfasst auch den entgangenen Gewinn (lucrum cessans), für dessen Bemessung der anderorts erzielte Ertrag aus der Markenoder Wettbewerbsverletzung durchaus ein Indiz abzugeben vermag, wobei zusätzlich die besonderen Umstände des Einzelfalls sowie die unterschiedlichen Betriebsstrukturen und Geschäftspraktiken der zu vergleichenden Konkurrenten zu berücksichtigen sind").

composante du dommage concret, limité par ce dernier, tandis que la remise du gain, applicable indépendamment d'un dommage, repose sur la gestion d'affaires (art. 423 CO)¹¹⁴⁵.

b) Le lésé aurait été en mesure de réaliser le gain manqué

478 Les indices évoqués peuvent être utilisés pour appréhender le gain manqué mais ne libèrent pas le lésé de l'obligation de prouver qu'il aurait été en mesure de réaliser le gain manqué, ce qui suppose la réalisation de plusieurs conditions. Le lésé doit d'abord établir qu'il exploitait son bien avec des capacités commerciales suffisantes¹¹⁴⁶. Cette condition est donc rejetée, lorsque le titulaire n'exploite pas son bien ou a une puissance commerciale insuffisante (p.ex. petite PME face à un grand groupe), tout au plus pourra-t-il réclamer une perte subie. Cette condition se retrouve dans toutes les législations étrangères étudiées puisqu'elle suppose, en droit allemand et français, des capacités de production et de commercialisation suffisantes¹¹⁴⁷ et, en droit américain, des capacités industrielles et commerciales permettant de faire face à la demande pour produire et écouler la quantité invoquée¹¹⁴⁸. Ses conséquences sont cependant différentes puisque, en droit suisse, l'absence de cette condition peut conduire à l'absence d'indemnité compte tenu des conditions strictes à l'application des autres méthodes¹¹⁴⁹, tandis que les législations étrangères admettent automatiquement la méthode des redevances précisément pour pallier l'absence de gain manqué¹¹⁵⁰.

479 Le lésé doit ensuite établir qu'il se trouvait dans un rapport de concurrence avec le contrevenant¹¹⁵¹. Pour vérifier cette condition, on peut se baser sur la condition de substituabilité des produits du droit des cartels¹¹⁵² qui suppose la réalisation de trois critères, soit l'identité de marché des produits, l'identité de marché géographique et l'identité de marché temporel¹¹⁵³.

- Le critère du "*même marché des produits*" suppose que le produit contrefait et le produit original soient considérés par la clientèle comme interchangeable en raison de leurs caractéristiques (prix, qualité, destination) et comme non substituables avec les produits de tiers¹¹⁵⁴.
- Le critère du "*même marché géographique*" suppose que le produit contrefait soit vendu sur le même marché géographique que le produit original¹¹⁵⁵.

¹¹⁴⁵ KOHLER, 75; BLUMER, N 17.116; SCHLOSSER, sic ! 2008, 153; JENNY, N 181.

¹¹⁴⁶ JENNY, N 131; KOHLER, 132; PREU, 756; KRASSER, GRUR Int. 1980, 262.

¹¹⁴⁷ N 184, 239.

¹¹⁴⁸ N 282.

¹¹⁴⁹ N 592 ss.

¹¹⁵⁰ N 197, 256, 284, 296, 299.

¹¹⁵¹ FISCHER, 63; KOHLER, 131; JENNY, N 126; PREU, 756; KRASSER, GRUR Int. 1980, 262.

¹¹⁵² VON BÜREN/MARBACH, N 1200.

¹¹⁵³ JENNY, N 132; KOHLER, 132: qui analyse ce critère sous l'angle de la causalité.

¹¹⁵⁴ LOCHER, 279; VON BÜREN/MARBACH, 252 ss.

¹¹⁵⁵ DAVID, SIWR I/2, 115 et 117; KOHLER, 132.

- Enfin, le critère du “*même marché temporel*” suppose que le contrevenant et le titulaire soient concurrents à la même période¹¹⁵⁶.

480 Ces conditions sont donc rejetées lorsque les parties sont dans un rapport vertical (p.ex. le titulaire est un créateur et le contrevenant un fabricant ou distributeur) ou que le produit contrefait est une imitation ou qu’il est vendu à un prix et à une qualité inférieurs de l’original (p.ex. contrefaçon de produit de luxe, CDs-DVDs piratés) puisque la clientèle de la contrefaçon n’est pas la même de celle de l’original (marché des produits)¹¹⁵⁷. Elles sont également rejetées, lorsque le lésé se concentre sur une région linguistique différente de celle du contrevenant ou qu’il se trouve, au moment de l’atteinte, dans une phase de lancement de ses propres produits (marché géographique ou temporel)¹¹⁵⁸.

4. Conclusion

481 Contrairement à la tendance internationale qui reconnaît en matière de PI des alternatives au dommage concret, essentiellement sous forme de méthode des redevances et de dommages-intérêts préétablis, la jurisprudence suisse rejette toute exception au droit commun en la matière. Elle conduit à réduire la triple méthode à une seule et unique méthode de calcul limitée au dommage concret. La condition de dommage devient alors problématique compte tenu des difficultés probatoires. Le dommage lié à la perturbation du marché sera difficile à établir puisqu’il suppose une réelle déception de la clientèle par rapport à la qualité du produit contrefait, excluant ainsi les contrefaçons de produit de luxe, les copies vendues à une qualité et à un prix équivalents de l’original, les imitations que le public n’associe pas à l’original et les violations non reconnaissables par la clientèle. Le gain manqué sera également difficile à établir puisqu’il suppose l’exploitation du bien avec des capacités commerciales suffisantes et la substituabilité des produits, excluant ainsi tous les cas dans lesquels les parties ne sont pas concurrentes (p.ex. contrefaçons de produits de luxe, rapport vertical, imitation etc.).

IV. Lien de causalité

1. Définition de la causalité

482 Pour être réparable, le dommage doit être en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation¹¹⁵⁹. Autrement dit, la violation doit être la condition nécessaire de la survenance du dommage (causalité naturelle) et la cause à l’origine du dommage qui, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit (causalité adéquate)¹¹⁶⁰. La causalité naturelle s’analyse d’un point de vue logique et est une question de fait. La

¹¹⁵⁶ KOHLER, 133; VON BÜREN/MARBACH, N 1205.

¹¹⁵⁷ TF, sic! 2007 754, “Comcord”, c. 3.3; GILLIÉRON, N 20 ; JENNY/CAPREZ, sic! 2005, 219; FISCHER, 55.

¹¹⁵⁸ SCHLOSSER, sic ! 2008, 154; TF, sic! 2006, 284 c. 3.4, “Saugeinlagen für Lebensmittel”.

¹¹⁵⁹ CR CO I- WERRO, art. 41 CO, N 33; BK-Brehm, art. 41 CO, N 105ss; ENGEL, 483; GILLIÉRON, 256.

¹¹⁶⁰ ATF 123 III 110 c. 3a, JdT 1997 I 791; ATF 119b 334 c. 3c; TF, sic! 2000, 644, “Fitnessstudio”; ROBERTO, 24; K. TROLLER, Précis, 385; REY, Haftpflichtrecht, 122 ss.

causalité adéquate s'analyse d'un point de vue normatif et est une question de droit¹¹⁶¹. La preuve de la causalité naturelle incombe au demandeur (art. 8 CC). Celui-ci doit établir les faits qui permettront d'admettre la causalité naturelle, dont le juge appréciera aussi le caractère adéquat, tandis que le défendeur devra prouver les facteurs interruptifs de la causalité¹¹⁶².

- 483 La causalité naturelle est généralement admise facilement, tandis que la causalité adéquate fait l'objet d'un examen plus approfondi¹¹⁶³. La causalité adéquate suppose de ne réparer que le dommage résultant de la violation et de se demander quel est l'impact de la violation sur le dommage. Elle cesse lorsqu'il existe des facteurs interruptifs (une deuxième cause paraît à ce point prépondérante qu'elle rejette la première à l'arrière-plan), tels que l'arrivée de nouveaux concurrents offrant des produits de substitution¹¹⁶⁴, des motifs conjoncturels (crise économique, inflation, changement du pouvoir d'achat hasard)¹¹⁶⁵, une mauvaise stratégie commerciale du titulaire (manque d'efforts de publicité, mauvaise production)¹¹⁶⁶ ou le cas fortuit¹¹⁶⁷.
- 484 Lorsqu'il existe des facteurs interruptifs de la causalité mais que la violation semble quand même causer une partie de la baisse du chiffre d'affaire du titulaire, la réparation du gain manqué ne doit pas être rejetée mais simplement pondérée¹¹⁶⁸ : il faut se demander quel est l'impact de la violation sur le dommage et déterminer quelle part des ventes invoquées par le titulaire est attribuable à la violation¹¹⁶⁹. Par exemple lorsque les deux parties ne sont pas les seules à occuper le marché, il faut répartir le chiffre d'affaires entre le titulaire et les autres concurrents dans la proportion de leurs parts de marché¹¹⁷⁰.

2. Vraisemblance

- 485 La causalité adéquate est admise sur la base de la vraisemblance puisqu'elle ne peut être établie avec une exactitude scientifique¹¹⁷¹. Ainsi, selon le TF, il suffit que la violation soit apte de manière objectivement prévisible à porter atteinte aux intérêts du titulaire, notamment à causer un fléchissement des

¹¹⁶¹ CR CO I- WERRO, art. 41 CO, N 33 ss. Au sujet des questions de fait et de droit, N 457.

¹¹⁶² DESCHENAUX/TERCIER, 209 N 17; CR CO I-WERRO, art. 41 CO, N 43.

¹¹⁶³ DESCHENAUX/TERCIER, 61 N 44 ss; HONSELL, 33 N 10 et 34 N 15; ROBERTO, Schadensrecht, 77.

¹¹⁶⁴ TF, sic! 2005, 215, "Textilfarben" c. 2; ATF 63 II 280 ss, "Rolex"; DAVID, MschG, LPM 55, N 36; ROBERTO, 27; KOHLER, 131; FISCHER, 63.

¹¹⁶⁵ DAVID, SIWR I/2, 115; NERTZ, 8; WIDMER, 5; CHERPILLOD, 236; JENNY, N 126; PREU, 756; DAVID, MschG, LPM 55, N 36; KOHLER, 107.

¹¹⁶⁶ DAVID, SIWR I/2, 115; NERTZ, 8; WIDMER, 5; CHERPILLOD, 236, N 765.

¹¹⁶⁷ Cf. ROBERTO, 27; donne l'exemple d'un fabricant de lunettes de soleil dont les ventes diminuent d'une année à l'autre en raison d'un été pluvieux, non de la violation.

¹¹⁶⁸ SPITZ, sic! 2007, 807, 811.

¹¹⁶⁹ SPITZ, aktuelle Entwicklungen, N 33; BLUM/PEDRAZZINI, 551; JENNY, N 130.

¹¹⁷⁰ SCHLOSSER, sic ! 2008, 154.

¹¹⁷¹ HOHL, 153; DESCHENAUX/TERCIER, 208 N 17; WIDMER/WESSNER, 242; CR CO I-WERRO, art. 41 CO, N 44.

ventes ou toute autre perte¹¹⁷². Dans l'arrêt "SOS Serruriers", concernant une action en dommages-intérêts suite à une violation de droit à la marque, le TF a admis la causalité adéquate de manière très souple puisqu'il a présumé une corrélation entre les gains du contrevenant et le gain manqué du titulaire, alors qu'il existait d'autres concurrents sur le marché et donc des produits de substitution¹¹⁷³. De même, dans l'arrêt "Schnyder", le TF a relativisé la causalité, en se basant sur le seul "test d'aptitude" à générer un gain¹¹⁷⁴.

486 La doctrine plaide également pour une atténuation de la preuve. *Gilliéron* considère que, lorsque la causalité naturelle est admise, la causalité adéquate peut être présumée¹¹⁷⁵. Selon *Kohler*, le calcul *ex aequo et bono* (art. 42 al. 2 CO) revient même à mettre entre parenthèses l'exigence de causalité¹¹⁷⁶. *Troller* va encore plus loin et admet la causalité en toutes hypothèses, en considérant que toute violation à un DPI "est susceptible par sa nature même de causer un dommage, un lien de causalité naturel et adéquat est donc en pratique toujours présent"¹¹⁷⁷.

487 L'approche de la jurisprudence et de la doctrine est justifiée par plusieurs motifs. D'abord, le degré de preuve est déterminé par la règle de droit ou par la jurisprudence selon des objectifs de politique juridique, soit la nature du fait à prouver et le but de la règle de droit invoquée (art. 4 CC)¹¹⁷⁸. L'art. 4 CC dispose en effet que le juge a un pouvoir d'appréciation "lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs" et s'applique dans un contexte large, soit dès que le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence ou qu'un contenu normatif nécessaire fait défaut¹¹⁷⁹. Il en résulte que la causalité adéquate peut s'apprécier différemment suivant les domaines concernés et que, dans certains domaines, tels que la PI et le droit de la personnalité, les exigences de preuve ne doivent pas être trop strictes, faute de quoi les actions réparatrices seraient vidées de leur substance¹¹⁸⁰. Ensuite, les dispositions du CO ne doivent pas être reprises telles quelles mais supposent un examen critique de la matière à laquelle elles s'appliquent (art. 7 CC). L'art. 7 CC dispose en effet que seules les dispositions du CO "relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats" mais s'applique, selon la jurisprudence et la doctrine, à toutes les règles du CO¹¹⁸¹. Il suppose d'appliquer celles-ci compte tenu des spécificités de

¹¹⁷² TF, sic! 2000, 644, c. 3a, "Fitnessstudio"; DAVID, SIWR I/2, 108.

¹¹⁷³ TF, sic ! 2008, 147 ss "SOS Serruriers". Cet arrêt est traité plus loin, cf. N 652 ss.

¹¹⁷⁴ ATF 133 III 153, "Schnyder": cas concernant la remise du gain suite à une atteinte à la personnalité mais dont le raisonnement au sujet de la causalité est transposable à l'action en dommages-intérêts. Cet arrêt est traité plus loin, cf. N 651.

¹¹⁷⁵ GILLIERON, 257, n. 77.

¹¹⁷⁶ KOHLER, 129.

¹¹⁷⁷ K. TROLLER, Précis, 386.

¹¹⁷⁸ Cf. ATF 123 III 110, c. 3a, JdT 1997 I 791 ; HOHL, 128.

¹¹⁷⁹ TF, 13 août 2004, 5C.56/2004; TF, 18 mai 2001, 5C.12/2001; CC CR I-PERRIN, CC 4 N 12 s.

¹¹⁸⁰ ATF 133 III 153 c. 3.3, "Schnyder" ("es dürfen deshalb an den Beweis nicht Anforderungen gestellt werden, welche die Durchsetzung der dem widerrechtlich Verletzten grundsätzlich zustehenden Ansprüche (...) von vornherein illusorisch machen").

¹¹⁸¹ ATF 129 III 646, 648, SJ 2004 I 114; ATF 124 III 370, 371; DESCHENAUX, 50; CR CC I-FOËX, CC 7 N 3.

chaque matières¹¹⁸². Le législateur a adopté les dispositions générales du CO, sans tenir compte des spécificités de la propriété intellectuelle¹¹⁸³. Ainsi, on devrait considérer que la causalité doit s'apprécier différemment suivant les domaines concernés¹¹⁸⁴, notamment en matière de PI, compte tenu des difficultés probatoires et des objectifs de politique juridique, tels que la mise en œuvre efficace de la protection des DPI. En dépit de ces observations et comme nous l'avons vu à l'égard du dommage, la vraisemblance ne libère pas le demandeur de toute preuve, celui-ci doit apporter suffisamment d'éléments faisant apparaître la causalité comme une "quasi-certitude", non comme une simple possibilité théorique¹¹⁸⁵.

3. Conclusion

488 Aux difficultés évoquées à l'égard du dommage s'ajoutent celles de la causalité. Le demandeur devra en effet établir que la baisse de son chiffre d'affaires ou l'augmentation du chiffre d'affaires du défendeur résulte de la violation. Or, même si la causalité naturelle est facilement admise et que la causalité adéquate est admise sur la base de la vraisemblance, il existe de nombreux facteurs interruptifs (p.ex. motifs conjoncturels, baisse de qualité des produits originaux ou caractéristiques du produit contrefait, telles que le prix ou les possibilités techniques) que le défendeur pourra invoquer ou que le juge pourra retenir et qui rendent la condition de causalité délicate et pouvant conduire au rejet de la prétention.

¹¹⁸² CR CC I-FOEX, Art. 7 N 10.

¹¹⁸³ LOCHER, 277. Cf. ATF 129 III 646, 648, SJ 2004 I 114, 115 : où le TF a précisé la tâche du juge dans l'interprétation des normes dans une décision concernant une action en enrichissement illégitime d'un père juridique à l'encontre du père biologique : "lorsqu'il statue, le juge doit apprécier le sens des dispositions du Code des obligations ainsi que les particularités des rapports de droit civil sur lesquels il se base. Dans le cadre de cette appréciation, les particularités des rapports de droit civil peuvent conduire à une limitation ou à une adaptation des dispositions du Code des obligations applicables."

¹¹⁸⁴ CR CO I-WERRO, CO 41 N 38: compare le droit de la RC et le droit des assurances sociales.

¹¹⁸⁵ N 457.

C. Action en enrichissement illégitime (art. 62 CO)

489 L'action en enrichissement illégitime permet de corriger un déplacement de patrimoine intervenu sans cause¹¹⁸⁶. Elle est fondée sur la règle générale de l'art. 62 al. 1 CO qui dispose :

“celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution”.

Elle suppose la réalisation des trois conditions suivantes¹¹⁸⁷ :

- l'enrichissement du débiteur (I) ;
- réalisé en l'absence de cause légitime (II) ; et
- aux dépens d'autrui, soit un appauvrissement du créancier en connexité avec l'enrichissement (III).

La conséquence juridique est l'obligation de restituer l'enrichissement en nature ou en valeur¹¹⁸⁸. Contrairement aux actions en dommages-intérêts et en remise du gain, l'action en enrichissement illégitime est applicable indépendamment de toute condition subjective¹¹⁸⁹. Avant d'analyser les conditions de l'action, précisons que celle-ci peut naître d'un acte de l'appauvri (*Leistungskondiktion*), d'un acte de l'enrichi affectant le patrimoine de l'appauvri (*Eingriffskondiktion*) ou du fait d'un tiers et des hasards de la vie (*Zufallskondiktion*)¹¹⁹⁰ et que, en cas de violation de DPI, il s'agit d'un acte de l'enrichi (utilisation sans droit d'un bien immatériel) et donc d'un cas de l'*Eingriffskondiktion*¹¹⁹¹. Pendant longtemps, l'*Eingriffskondiktion* n'avait aucune importance en pratique¹¹⁹². Cela s'explique du fait que la remise du gain était admise en l'absence de faute¹¹⁹³. Plus récemment, la doctrine et la jurisprudence accordent de l'importance à l'action en enrichissement illégitime¹¹⁹⁴. Celle-ci permet au lésé d'obtenir une réparation financière, sans passer par les difficultés des actions en dommages-intérêts et en remise du gain (condition subjective, dommage ou gain effectif)¹¹⁹⁵. Il est toutefois surprenant que la jurisprudence n'ait toujours pas délimité l'action en enrichissement de l'action en dommages-intérêts, d'une part, et de l'action en remise du gain, d'autre part¹¹⁹⁶.

¹¹⁸⁶ BSK-SCHULIN, CO 62, N 1; CR CO I-PETITPIERRE, Intro. ad CO 62-67, N 2; BUCHER, OR AT, 653, 656, 686; ENGEL, 581; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1465.

¹¹⁸⁷ HUGUENIN, N 1026; BK-SCHULIN, Art. 62 OR, N 5 ss.

¹¹⁸⁸ SCHWENZER, N 55.06 ss; WEBER, RDS 1992, 348; NIETPLISPACH, 175 ss.

¹¹⁸⁹ TF, sic ! 2006, 774, c. 3.1 “Rohrschelle”; ATF 129 III 653; ATF 129 III 425 ; LOCHER, 282; Schwenger, N 57.10; Spitz, sic! 2007, 809; Kohler, sic! 2006, 816.

¹¹⁹⁰ HUGUENIN, 160 ss; PETITPIERRE, FS TERCIER, 51.

¹¹⁹¹ TF, sic! 2006, 774, c. 3.1, “Rohrschelle”; LOCHER, 282; WALTER, 239.

¹¹⁹² LOCHER, 281.

¹¹⁹³ ATF 97 II 169, 171, “Merck contre Leisinger”.

¹¹⁹⁴ Cf. N 422.

¹¹⁹⁵ SCHLUEP, FS Piotet, 185; MANNER, 50 s.

¹¹⁹⁶ SCHLUEP, FS Piotet, 183; MANNER, 55.

I. Enrichissement

490 Après avoir défini la condition d'enrichissement de manière effective et objective (1), nous analyserons son étendue de manière générale, selon la doctrine et la jurisprudence (2), et en tirerons quelques conclusions (3).

1. Définition de l'enrichissement

a) *Enrichissement effectif*

491 Selon la jurisprudence et une partie de la doctrine, l'enrichissement est en quelque sorte l'inverse du dommage et est défini selon la théorie de la différence comme une augmentation du patrimoine de l'enrichi (*Vermögensvermehrung*) : l'état actuel du patrimoine de l'enrichi moins l'état du patrimoine sans le déplacement injustifié¹¹⁹⁷. Cette augmentation de patrimoine peut prendre la forme¹¹⁹⁸ :

- d'une augmentation du patrimoine (*lucrum emergens*), soit l'augmentation de l'actif (acquisition d'un bien ou d'une créance) ou la diminution du passif (p.ex. libération d'une dette)¹¹⁹⁹ ; ou
- d'une non-diminution du patrimoine (*damnum cessans*), soit la non-diminution de l'actif ou la non-augmentation du passif (p.ex. économie de dépenses)¹²⁰⁰.

492 Dans les cas d'*Eingriffskondiktion*, l'enrichissement prend généralement la forme d'une économie de dépenses (*Ersparnisbereicherung*)¹²⁰¹. L'enrichissement sous forme d'économie de dépenses est défini comme les *dépenses effectivement économisées*, soit les dépenses que l'enrichi aurait faites selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie¹²⁰². Il y a donc un enrichissement, lorsque l'enrichi aurait fait en temps normal une dépense du genre de celle économisée (dépenses ordinaires; p.ex. plat du jour) et, au contraire, absence d'enrichissement, lorsque l'enrichi n'aurait pas fait en temps normal une dépense du genre de celle économisée (dépense extraordinaire; p.ex. boîte de caviar)¹²⁰³.

¹¹⁹⁷ ATF 71 II 90 ss, 96, JdT 1945 I 521 527; BK-BECKER, CO 62, N 2; VON TUHR/PETER, 473; VON GRAFFENRIED, 151; BSK-OR I-SCHULIN, CO 62 N 5; CR CO I-PETITPIERRE, CO 62, N 5; SCHWENZER, N 55.07; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1471; KELLER/SCHAUFELBERGER, t.III, 21.

¹¹⁹⁸ ATF 129 III 646, 652, SJ 2004 I 114: "Die Bereicherung besteht in der Differenz zwischen dem jetzigen und demjenigen Vermögensstand, der ohne das bereichernde Ereignis vorläge. Die Vermögensdifferenz kann sich nicht nur aus einer Vergrößerung (*lucrum emergens*), sondern auch aus einer Nichtverminderung des Vermögens (*damnum cessans*) ergeben. Im zweiten Fall liegt eine so genannte *Ersparnisbereicherung* vor".

¹¹⁹⁹ ATF 87 II 142; C. CHAPPUIS, *Restitution*, 99.

¹²⁰⁰ BGE 119 II 442; VON TUHR/PETER, 473 s; KELLER/SCHAUFELBERGER, 20 ss; ENGEL, 584 s.

¹²⁰¹ ATF 119 II 337; ATF 63 II 373; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, 344; KELLER/SCHAUFELBERGER, 25 et 44.

¹²⁰² ATF 119 II 437 ss, 442: "eine *Ersparnisbereicherung* setzt voraus, dass es sich um Ausgaben handelt, die der Bereicherungsschuldner nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge hätte tätigen müssen". BSK OR-I SCHULIN, CO 62 N 7; HUGUENIN, 161; KELLER/SCHAUFELBERGER, 24; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, N 1473; VON TUHR/PETER, 474; KOHLER, 155.

¹²⁰³ Cf. les critiques de C. CHAPPUIS, *Restitution*, 99 s. et HOLENSTEIN, 70 ss.

- 493 Le demandeur (l'appauvri) supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Il doit prouver que les conditions de l'action sont réunies, notamment l'existence et le montant de l'enrichissement¹²⁰⁴. A l'inverse, le défendeur (l'enrichi) doit prouver les faits qui excluraient ou réduiraient son obligation de restituer, notamment l'éventuel remboursement de ses impenses nécessaires et utiles (art. 65 CO)¹²⁰⁵. Par une application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, la jurisprudence allège le fardeau de la preuve de l'existence et de l'étendue de l'enrichissement au sens de l'art. 62 CO. Le juge peut alors calculer l'enrichissement en statuant *ex aequo et bono* selon son pouvoir d'appréciation (art. 42 al. 2 CO)¹²⁰⁶.
- 494 Cette approche, que nous qualifierons d'enrichissement effectif, est problématique car elle conduit à nier l'existence d'un enrichissement dans de nombreuses hypothèses, notamment lorsque l'enrichi de mauvaise foi n'aurait pas demandé d'autorisation en l'absence de la violation et réalise ainsi une économie de dépenses extraordinaires¹²⁰⁷. Ces hypothèses sont les plus courantes en cas de violation d'un DPI, en tous les cas lorsque le contrevenant a agi de mauvaise foi, puisqu'il choisit de violer le droit précisément pour éviter de payer des redevances de licence et, en l'absence de la violation, il n'aurait en principe pas accepté de conclure un contrat de licence. Il n'y aurait dès lors pas d'enrichissement effectif car les dépenses n'ont pas été *effectivement économisées*.

b) Enrichissement objectif

- 495 Une autre partie de la doctrine renonce, en tout cas dans les cas d'*Eingriffskondition*, à appréhender l'enrichissement sous l'angle de la théorie de la différence et le définit de manière objective comme les dépenses objectivement épargnées. Les auteurs en faveur de cette approche proposent différentes définitions mais suivent tous la même démarche; ils se réfèrent à l'avantage patrimonial objectif qui comprend également les dépenses extraordinaires et les hypothèses dans lesquelles l'enrichi de mauvaise foi n'aurait pas demandé d'autorisation¹²⁰⁸.
- 496 Selon *Chappuis et Bürgi-Wyss*, on ne doit pas se demander quel serait l'état du patrimoine sans le bien utilisé - car l'enrichi de mauvaise foi ne serait pas appauvri de la restitution - mais plutôt quel serait l'état du patrimoine si le bien concerné n'avait pas été gratuit. Il est indifférent de savoir si l'enrichi de mauvaise foi aurait demandé l'autorisation à l'ayant droit car son activité est déjà en soi illicite¹²⁰⁹. *Holenstein, Keller/Schaufelberger* et *Jenny* s'inspirent de la théorie allemande de l'*Erlangte*¹²¹⁰ et considèrent que l'enrichissement correspond à l'utilisation du droit (*Nutzung*) indépendamment de la situation individuelle de l'enrichi et d'une éventuelle augmentation de son patrimoine¹²¹¹. Le contreve-

¹²⁰⁴ CR CO I-PETITPIERRE, art. 62 CO, N 54.

¹²⁰⁵ ATF 94 II 373, JdT 1969 I 249; ATF 92 II 168 c. 6c, JdT 1967 I 130; ENGEL, 599.

¹²⁰⁶ ATF 134 III 306 c. 4.1.2, "Resonanzetikette II"; 132 III 432 c. 2.1 et 3.3 ; LOCHER, 283; WALTER, 240.

¹²⁰⁷ VON GRAFFENRIED, 153; HOLENSTEIN, 70 ss; C. CHAPPUIS, Restitution, 100; JENNY, N 439.

¹²⁰⁸ KELLER/SCHAUFELBERGER, 19; BÜRGI-WYSS, 105, n. 541; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, N 1517a; WALTER, 239-240; NERTZ, 102.

¹²⁰⁹ C. CHAPPUIS, Restitution, 101-102; BÜRGI-WYSS, 105, n. 541.

¹²¹⁰ LIEB, Münchener Komm. zu BGB § 812 N 284 ss; DELAHAYE, Bereicherungshaftung, 857.

¹²¹¹ HOLENSTEIN, 79 ss ; KELLER/SCHAUFELBERGER, 149; JENNY, N 439.

nant réalise ainsi un enrichissement sous forme d'économie de dépenses (déterminé de manière objective en référence à l'utilisation du droit) dès qu'il utilise un bien sans autorisation.

2. Etendue de l'enrichissement

a) Général

497 Les art. 64 et 65 CO limitent le devoir de restitution de l'enrichi de bonne foi et font écho aux art. 936 et 938-940 CC applicables à la possession sans droit¹²¹². La bonne foi signifie l'absence d'intention de se soustraire à l'obligation de restitution et l'absence de l'ignorance fautive de l'existence de cette obligation¹²¹³. L'art. 64 CO traite de la question de la disparition ou de la diminution de l'enrichissement entre la survenance et le devoir de restitution de ce dernier¹²¹⁴. Il pose le principe que ce qui a été obtenu par l'enrichi de bonne foi ne doit être restitué que s'il en subsiste quelque chose dans son patrimoine lors de la répétition¹²¹⁵. L'idée est de ne pas péjorer la situation de l'enrichi après la restitution par rapport à celle qui résulterait si aucun enrichissement n'était survenu¹²¹⁶. L'art. 65 CO permet à l'enrichi de bonne foi de faire valoir des impenses et des pertes patrimoniales liées à l'enrichissement et à la restitution, telles que des frais d'acquisition, des frais de restitution, des dépenses engagées par l'enrichi qui croyait au caractère définitif de son acquisition¹²¹⁷.

498 L'application des articles 64 et 65 CO est contestée en cas de violations de droits de propriété intellectuelle¹²¹⁸. Selon certains auteurs, elle permettrait au défendeur de bonne foi de déduire certaines dépenses, p.ex. les frais fixes et généraux résultant de l'activité ayant donné lieu à l'enrichissement¹²¹⁹. Selon d'autres auteurs, elle est exclue car l'avantage résultant de l'utilisation indue est définitivement passé dans le patrimoine du contrevenant, sans que celui-ci ne puisse prétendre s'en être dessaisi lors de la répétition¹²²⁰. Suite à la violation de DPI, ces dispositions n'ont toutefois aucune incidence. En effet, l'enrichissement suppose que la valeur soit devenue juridiquement partie du patrimoine de l'enrichi¹²²¹. Avec les droits réels, le transfert de la propriété est régi par le principe de la causalité, ce qui limite les cas d'application de l'art. 62 CO au profit de la revendication (art. 641 CC)¹²²² mais, avec les DPI, le transfert de valeur se produit du seul fait de l'utilisation du bien par l'enrichi permettant une

¹²¹² CR CO I-PETITPIERRE, CO 64 N 1.

¹²¹³ ATF 82 II 430, c. 8, JdT 1957 I 144; ATF 93 II 373 c. 2, JdT 1969 I 249.

¹²¹⁴ ATF 106 II 36, 41; SCHWENZER, N 58.10.

¹²¹⁵ GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1516 ss; CR CO I-PETITPIERRE, CO 64, N 9.

¹²¹⁶ TF, SJ 1994, 269, 271; ATF 82 II 430, c. 9b, JdT 1957 I 144; KELLER/SCHAUFELBERGER, Schuldrecht III, 77; VON TUHR/PETER, 502; BSK OR-I SCHULIN, CO 64 N 1; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, N 1519; SCHWENZER, OR AT, N 58.11.

¹²¹⁷ BUCHER, OR AT 694 ss; SCHWENZER, N 58.13.

¹²¹⁸ CHERPILLOD, sic! 1998, 320; SCHLUEP, Eingriffskonditionen, 207; LOCHER, 283.

¹²¹⁹ KOHLER, sic! 2006, 818; KILLIAS, N 340, 104; DAVID, SIWR I/2, 120; GILLIÉRON, 264.

¹²²⁰ SCHWENZER, 411; LOCHER, 283; BUCHER, OR AT, 691-692; DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 525 et 547.

¹²²¹ CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 CO, N 7.

¹²²² BUCHER, OR AT, 688.

économie de dépense¹²²³. Le contrevenant intègre définitivement dans son patrimoine l'avantage résultant de l'utilisation et ne peut objecter que l'utilisation du droit ne lui a apporté que des pertes, car il aurait supporté ce risque même en cas d'utilisation licite¹²²⁴.

499 La question cruciale est plutôt celle de déterminer si les règles sur l'enrichissement illégitime permettent d'obliger à restituer non seulement la valeur objective (redevances de licence) mais également la part qui leur est supérieure (profits illicites). En effet, la définition de l'enrichissement inclut également le gain, celui-ci faisant partie de la différence entre l'état actuel du patrimoine et l'état dans lequel il se trouverait sans le déplacement injustifié¹²²⁵. Cette question est d'autant plus pertinente que, suivant la doctrine récente, la restitution de l'enrichissement ne serait plus limitée par le montant de l'appauvrissement¹²²⁶ et que, selon la jurisprudence récente, le gain devrait être restitué à la fois sous l'angle des actions en remise du gain et en enrichissement illégitime¹²²⁷.

b) Doctrine

500 Selon une première approche, dite subjective (*subjektive Wertersatz*), l'art. 62 CO s'étend aux *gains illicites* et permet leur restitution¹²²⁸. Cette approche est justifiée par le texte légal ("est tenu à restitution", art. 62 al. 1), par la définition de l'enrichissement (augmentation du patrimoine) et par l'emploi de la même terminologie à l'art. 62 et à l'art. 423 al. 2 CO ("enrichissement"). Par ailleurs, l'enrichissement correspond à ce qui a été obtenu par l'utilisation du droit et peut inclure ainsi les gains obtenus grâce à la violation¹²²⁹. En outre, malgré l'art. 64 CO, l'enrichi de bonne foi devrait également restituer le gain illicite car il n'est pas appauvri du fait de la restitution et c'est à lui de supporter les risques d'une estimation erronée de la situation juridique¹²³⁰. L'enrichissement se calcule ainsi de manière identique au gain selon la gestion d'affaires, soit le gain brut plus les intérêts moins certains frais (les frais variables mais pas les frais fixes et généraux)¹²³¹.

501 Selon une deuxième approche, dite objective (*objektive Wertersatz*), l'art. 62 CO est limité à la *valeur objective d'utilisation*¹²³². En effet, l'enrichissement est défini de manière objective en référence à l'utilisation du droit, indépendamment de la situation individuelle de l'enrichi et d'une éventuelle

¹²²³ NERTZ, 103 ; LOCHER, 282; WALTER, 240.

¹²²⁴ SCHLUEP, Eingriffskonditionen, 207; SCHWENZER, N 58.23; DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 525 et 547.

¹²²⁵ ATF 87 II 137, 142; SCHWENZER, N 58.01; BUCHER, OR AT, 690; C. CHAPPUIS, Restitution, 102; SCHAUFELBERGER, 163; KELLER/SCHAUFELBERGER, t.III, 70 ss, 82 ss; CR CO I-PETITPIERRE, art. 62 CO, N 5; SCHWENZER, 404 ss.

¹²²⁶ N 513, 526.

¹²²⁷ TF, sic! 2006, 774, c. 3.1 "Rohrschelle", cf. N 503.

¹²²⁸ KELLER/SCHAUFELBERGER, t.III, 70-73; SCHAUFELBERGER, 151 ss, 222 ss.

¹²²⁹ BSK-SCHULIN, CO 62 N 21; BSK-WEBER, CO 423, N 15.

¹²³⁰ LOCHER, 283.

¹²³¹ LOCHER 283; KOHLER, sic! 2006, 817.

¹²³² MANNER, 59.

augmentation de son patrimoine¹²³³. On considère par ailleurs que la restitution de l'enrichissement est limitée par l'appauvrissement, généralement inférieur au gain illicite (doctrine classique)¹²³⁴, ou qu'elle ne couvre que ce qui a été obtenu grâce à la violation d'une position juridique exclusivement réservée à l'ayant droit, excluant ainsi ce qui a été obtenu grâce à l'activité de l'enrichi (doctrine récente)¹²³⁵.

502 Il faut alors déterminer à quoi correspond cette utilisation¹²³⁶. Elle ne correspond pas à la possibilité (théorique) d'utilisation (*Nutzungsmöglichkeit*) car, si elle l'était, tout un chacun serait considéré comme enrichi compte tenu de l'ubiquité des biens immatériels¹²³⁷. Elle correspond donc à l'utilisation du bien (*Gebrauch des immateriellen Gutes*)¹²³⁸. Il faut encore déterminer à quoi correspond cette utilisation du bien. La restitution de l'enrichissement intervient en nature (*Naturalrestitution*)¹²³⁹ et, lorsque ce ne peut être le cas, en valeur (*Wertersatz*)¹²⁴⁰. Suite à une violation d'un DPI, la restitution intervient en valeur (*Wertersatz*) car elle ne peut intervenir en nature¹²⁴¹. Puisque l'enrichissement est défini de manière objective (*dépenses objectivement épargnées*), elle correspond à l'état du patrimoine si le bien concerné n'avait pas été gratuit, indépendamment de la situation individuelle de l'enrichi¹²⁴². Cet état du patrimoine se traduit par une sorte d'indemnité d'utilisation (*Gebrauchschädigung*)¹²⁴³, par la valeur courante ou marchande du bien (*Verkehrs- oder Marktwert*)¹²⁴⁴ et, en cas de violation de DPI, par les redevances de licence (*Lizenzgebühr*), les redevances d'utilisation normalement dues en cas de comportement licite et que le contrevenant a économisées avec l'utilisation illicite¹²⁴⁵.

c) *Jurisprudence*

503 La jurisprudence ne s'est pas encore prononcée clairement en faveur de l'approche objective ou subjective. La définition de l'enrichissement, que le TF a retenu par exemple dans l'ATF 129 III 646,

¹²³³ N 496.

¹²³⁴ VON TUHR/PETER, § 52, 473; ENGEL, 395-396, 404; MOSER, 44-45; cf. N 527.

¹²³⁵ SCHWENZER, N 57.02 ss; WEBER, 348 ss; cf. N 526.

¹²³⁶ WIDMER, 9 ss, 113; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1514; SCHMID, GoA, N 1303; NERTZ, 99.

¹²³⁷ JENNY, N 463; HAINES, 40 ss. Cf. REEB, 11; MünchKomm-Lieb, BGB 812 N 302; BGHZ 82, 299 ss, 306, "Kunststoffhohlprofil II".

¹²³⁸ HOLENSTEIN, 73 et 125 ss; NIETLISPACH, 341; LISCHER, 178; WIDMER, 111 et 109; JENNY, N 453.

¹²³⁹ ATF 110 II 228, 233; GUHL/KOLLER, 228; VON TUHR/PETER, 500.

¹²⁴⁰ SCHWENZER, N 58.06; BUCHER, OR AT, 688; KELLER/SCHAUFELBERGER, Schuldrecht III, 71.

¹²⁴¹ ATF 110 II 228, 233; GUHL/KOLLER, 228; VON TUHR/PETER, 500; WIDMER, 9 ss, 113; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1514; SCHMID, GoA, N 1303; SCHWENZER, N 58.06; BUCHER, OR AT, 688; KELLER/SCHAUFELBERGER, Schuldrecht III, 71; ENGEL, 599; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, N 1517a.

¹²⁴² HOLENSTEIN, 79 ss; JENNY, N 439; BÜRGI-WYSS, 105; KELLER/SCHAUFELBERGER, 149; C. CHAPPUIS, Restitution, 101; BSK-SCHULIN, CO 62 N 21; BÜRGI-WYSS, 105, n. 541.

¹²⁴³ ATF 119 II 442; ATF 84 II 369, c. 4.c ("valeur locative des biens"); CR CO I-PETITPIERRE, CO 62, N52-53; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1491; HUGUENIN, 163.

¹²⁴⁴ SCHWENZER, N 58.09; BUCHER, OR AT, 688; ENGEL, 599; KELLER/SCHAUFELBERGER, Schuldrecht III, 44, 74; CR CO I-PETITPIERRE, CO 64, N 11, 16 et 17; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1517.

¹²⁴⁵ SCHWENZER, N 58.10; BSK-SCHULIN, CO 62 N 21; WALTER, 239; KELLER/SCHAUFELBERGER, 27 s.

peut théoriquement s'étendre aux gains illicites puisqu'elle est l'inverse du dommage et qu'elle est calculée selon la théorie de la différence¹²⁴⁶. Par ailleurs, dans l'arrêt "Rohrschelle", le TF a retenu que l'enrichissement devait être restitué, rejetant l'argument de la bonne foi soulevé par le défendeur, et a considéré que "le gain à restituer repose sur les règles sur l'enrichissement illégitime en cas de bonne foi"¹²⁴⁷. Le TF autorise ainsi implicitement la remise du gain sur la base de l'art. 62 CO et penche pour l'approche subjective (*subjektiver Wertersatz*)¹²⁴⁸. En suivant cette jurisprudence, il faudrait admettre que la restitution s'étend, au-delà de l'économie de dépense, au gain réalisé par l'activité de l'enrichi. En revanche, dans l'arrêt "Schnyder", concernant une atteinte à la personnalité mais dont les considérants peuvent être transposés à la PI¹²⁴⁹, le TF a considéré que l'art. 62 CO vise à restituer l'état antérieur (*restitutio in integrum*), tandis que la remise du gain vise à supprimer les avantages de la violation (*Abschöpfung*)¹²⁵⁰. Par ailleurs, dans l'ATF 119 II 437, concernant l'exploitant d'un café qui avait continué à utiliser le matériel après résiliation par le bailleur, le TF a estimé que l'enrichissement correspondait à la "valeur objective du matériel pendant la période de la violation" (valeur locative)¹²⁵¹. De même, dans l'arrêt "Logo II", le Tribunal cantonal de St-Gall a considéré que l'enrichissement correspondait aux redevances de licence¹²⁵².

3. Conclusion

- 504 S'agissant de la définition de l'enrichissement, il faut privilégier le calcul objectif car, avec le calcul effectif, il y aurait pratiquement toujours absence d'enrichissement en cas d'Eingriffskondiktion, le contrevenant (de mauvaise foi) préférant violer le droit plutôt que d'obtenir l'autorisation du titulaire. L'enrichissement objectif correspond alors à l'état du patrimoine si le bien concerné n'avait pas été gratuit et est admis en toutes hypothèses, notamment lorsque l'enrichi n'aurait pas demandé d'autorisation (p.ex. cas de violations qualifiées)¹²⁵³.
- 505 S'agissant de l'étendue de l'enrichissement, si l'on peut regretter que le TF ne se soit pas encore prononcé clairement sur cette question et qu'il ait implicitement admis l'approche subjective dans l'arrêt "Rohrschelle", il faut privilégier l'approche objective afin de ne pas bouleverser la logique du système¹²⁵⁴. En effet, l'art. 62 CO permet la restitution de l'enrichissement objectif mais pas la restitution

¹²⁴⁶ ATF 129 III 646, 652, SJ 2004 I 114; JENNY, 221 ss; SCHWENZER, N 55.07.

¹²⁴⁷ TF, 12 avril 2006, "Rohrschelle", c. 3.1; cf. KOHLER, sic! 2006 816; qui salue cette décision. Contra, ROBERTO, 31: critique cette décision mais admet que le TF autorise implicitement la remise du gain sur la base de l'art. 62 CO.

¹²⁴⁸ LOCHER, 282; BK-SCHULIN, Art. 62 N 21.

¹²⁴⁹ BERGER, RSJ 2007, 406.

¹²⁵⁰ ATF 133 III 153, 157, "Schnyder" ("die Rechtsfolgen der ungerechtfertigten Bereicherung [...] auf die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes gerichtet".)

¹²⁵¹ ATF 119 II 437, 442.

¹²⁵² KGer SG, sic! 1999 631 c. 2c, "Logo II".

¹²⁵³ MANNER, 59.

¹²⁵⁴ JENNY, N 513; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1517; ROBERTO, 30; BUCHER, OR AT, 688; ENGEL, 599; KELLER/SCHAUFELBERGER, Schuldrecht III, 44, 72 ss; SCHWENZER, N 58.09.

d'un montant qui lui est supérieur. Permettre le contraire reviendrait à confondre cette action (art. 62 CO) avec celle de la gestion d'affaire imparfaite (art. 423 CO) et à admettre une sanction sévère sur la base de l'art. 62 CO (remise du gain) en l'absence de toute condition subjective, alors que celui-ci prévoit des conditions minimales et ne vise pas à sanctionner le contrevenant mais à rétablir l'état antérieur (*restitutio in integrum*)¹²⁵⁵. En outre, cela méconnaît le fait que l'enrichissement porte sur le bien lui-même et, ce n'est que s'il ne peut pas être restitué en nature qu'il porte sur sa valeur de remplacement (*Wertersatz*)¹²⁵⁶. Enfin, les considérants de l'arrêt "Rohrschelle" ne doivent pas être surévalués puisque la décision concernait une action en information et en reddition des comptes, non en enrichissement illégitime¹²⁵⁷.

II. Absence de cause légitime

- 506 La condition d'absence de cause légitime n'amène pas de commentaire particulier car elle est remplie du seul fait de la violation d'un DPI¹²⁵⁸. Elle suppose en effet que le transfert de patrimoine ne soit justifié par aucun rapport juridique valable (par la loi ou un contrat)¹²⁵⁹ et, en cas d'*Eingriffskondiktion*, une ingérence dans la sphère juridique d'autrui (*Rechtswidrigkeitstheorie*)¹²⁶⁰ ou la violation d'un droit attribuant l'utilisation exclusive à l'ayant droit, dont les DPI font partie (*Zuweisungstheorie*)¹²⁶¹.

III. Appauvrissement et connexité

- 507 Selon la doctrine majoritaire, l'expression "aux dépens d'autrui" (art. 62 al. 1 CO) suppose un appauvrissement (*Entreichung*) et une connexité entre l'enrichissement et l'appauvrissement¹²⁶². Les conditions de connexité et d'appauvrissement sont généralement traitées de pair car elles résultent de la même expression "aux dépens d'autrui"¹²⁶³. Après avoir défini la notion d'appauvrissement (1), nous nous concentrerons sur la problématique de l'*Eingriffskondiktion* qui nous intéresse tout particulièrement (2) et sur la condition de connexité (3). Nous en tirerons enfin les conséquences (4).

¹²⁵⁵ GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, 333, N 1517; MANNER, 64; HUGUENIN, 163. JENNY, 272, N 569.

¹²⁵⁶ SCHWENZER, N 58.06; MANNER, 62.

¹²⁵⁷ ROBERTO, 31.

¹²⁵⁸ N 397 ss.

¹²⁵⁹ BK-SCHULIN, Art. 62 CO, N 20; HUGUENIN, N 1032 s.

¹²⁶⁰ SCHLECHTRIEM, 57, 72. Cf. MANNER, 57.

¹²⁶¹ SCHWENZER, N 57.03 ss; HUGUENIN, 162; LOCHER, 282; MANNER, 55; JENNY, 209; WALTER, 238; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, 344; WEBER, RDS 1992 I, 333, 348 ss.

¹²⁶² VON TUHR/PETER, 473; VON TUHR/PETER/ESCHER, 68; MOSER, 44 et 48; ENGEL, 585; FISCHER, 30; WITTMANN, 47; ZK-OSER/SCHÖNENBERGER, t. V/1, CO 62 N 7; KAUFMANN-BÜTSCHLI, 200; VON GRAFFENRIED, Ansprüche, 152; C. CHAPPUIS, Restitution, 116; CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 8.

¹²⁶³ CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 11; BÜRGI-WYSS, 144.

1. Définition de l'appauvrissement

508 L'appauvrissement se définit en référence à la notion de dommage, soit comme une diminution du patrimoine de l'appauvri calculée selon la théorie de la différence: montant hypothétique sans le déplacement indu moins le montant actuel de la fortune¹²⁶⁴. L'appauvrissement pose les mêmes types de problèmes de preuves que le dommage au sens de l'art. 41 CO. A priori, il y a donc absence d'appauvrissement, lorsque le titulaire ne voulait ou ne pouvait pas conclure de contrat de licence (*Lizenzierungsbereitschaft*) ou qu'il ne voulait ou ne pouvait pas utiliser son droit (*Nutzungsbereitschaft*). Toute la réflexion sur les limites de la conception traditionnelle de dommage, notamment sur l'avènement de la notion de dommage normatif, doit être prise en considération dans ce contexte¹²⁶⁵.

2. Cas particuliers de l'Eingriffskondiktion

509 La condition d'appauvrissement est généralement admise en cas de *Leistungskondiktion*¹²⁶⁶ mais problématique dans les cas d'*Eingriffskondiktion*¹²⁶⁷. Après avoir illustré la problématique de l'*Eingriffskondiktion* sur la base de plusieurs exemples (a), nous analyserons la doctrine (b) et la jurisprudence (c), puis décrirons l'objet de l'appauvrissement dans les cas d'*Eingriffskondiktion* (d).

a) Problématique de l'Eingriffskondiktion sur la base de plusieurs exemples

510 En cas de violation post-contractuelle, soit en cas d'usage d'un bien après la fin des rapports contractuels (p.ex. contrat de bail, de leasing ou de licence), la condition d'appauvrissement n'est pas problématique. En effet, les rapports contractuels antérieurs permettent de présumer que l'utilisateur n'entendait pas profiter gratuitement du bien et que le propriétaire n'entendait pas céder gratuitement l'usage de son bien. Dès lors, le propriétaire a droit à une indemnité d'usage car il aurait touché un loyer pour l'usage de la chose si elle avait été valablement louée¹²⁶⁸.

511 En revanche, en cas de violation purement délictuelle d'un bien que le titulaire n'aurait pas utilisé ou loué, l'appauvrissement est problématique. Par exemple en cas d'occupation sans droit d'un appartement que le propriétaire n'aurait ni loué ni utilisé, il n'y a aucun appauvrissement car l'occupant est enrichi de l'économie du prix de la location mais le propriétaire n'est à priori pas appauvri car le propriétaire n'en aurait de toute façon tiré aucun profit (usage d'une chose). De même, un passager clandestin à bord d'un vol qui n'est pas complet est enrichi de l'économie du billet d'avion mais la compagnie n'est à priori pas appauvrie car elle n'aurait pas remplacé ce passager (prestation de services). Enfin, le producteur qui utilise sans droit le morceau d'un compositeur du dimanche devenu célèbre

¹²⁶⁴ WENNER, 55; C. CHAPPUIS, Restitution, 104; CR CO I-PETITPIERRE, art. 62 CO, N 8; SCHWENZER, N 55.08.

¹²⁶⁵ CR CO I-PETITPIERRE, CO 62, N 8, renvoyant à CR CO I-WERRO, CO 41 ss.

¹²⁶⁶ Pour des exemples de *Leistungskondiktion* en PI, cf. MANNER, 47 ss.

¹²⁶⁷ JENNY, N 421: également problématiques en cas de *Leistungskondiktion* impliquant plusieurs personnes (*Mehrpersonenverhältnisse*).

¹²⁶⁸ Ce cas est tiré d'un arrêt régulièrement cité, ATF 119 II 437, 442. CR CO I-PETITPIERRE, CO 62, N 51-52; POLYDOR-WERNER, RSJ 194 ss; SCHWENZER, OR AT, N 58.10.

grâce au succès du morceau est enrichi de l'économie des redevances de licence mais le compositeur n'est à priori pas appauvri puisqu'il devient célèbre grâce à l'utilisation illicite (utilisation d'un DPI).¹²⁶⁹

- 512 En somme, il y a absence d'appauvrissement dans tous les cas d'usage d'un bien que le propriétaire n'aurait pas utilisé ou loué (violation purement délictuelle)¹²⁷⁰, à moins que des circonstances particulières (p.ex. rapports contractuels antérieurs) ne permettent de considérer que l'utilisateur n'entendait pas profiter gratuitement du bien et que le propriétaire n'entendait pas céder gratuitement l'usage de son bien (violation post-contractuelle).

b) Doctrine

- 513 Depuis les années 1980, la doctrine majoritaire¹²⁷¹ constate qu'il n'y a souvent pas d'appauvrissement dans les cas d'*Eingriffskondiktion* et plaide pour l'abandon des conditions d'appauvrissement et de connexité dans ces hypothèses. Elle considère que l'ingérence dans la sphère juridique d'autrui (*Eingriff*) remplace les conditions de connexité et d'appauvrissement¹²⁷² et que l'enrichissement doit faire l'objet d'une restitution même en l'absence d'appauvrissement¹²⁷³. Cette doctrine s'explique principalement par la volonté de ne pas laisser l'enrichi profiter de l'avantage acquis par une ingérence dans la sphère juridique de la victime, lorsque cette dernière ne subit pas d'appauvrissement¹²⁷⁴. En effet, puisque l'absence de dommage exclut l'application de la RC, il convient de recourir au droit de l'enrichissement illégitime. Celui-ci est alors appliqué sans la condition de l'appauvrissement, afin d'appréhender tous types d'avantages indus¹²⁷⁵ et de ne pas dénaturer le droit de l'enrichissement¹²⁷⁶.

¹²⁶⁹ Pour des auteurs se référant directement à la PI: SCHWENZER, N 55.09; JENNY, N 424 ; BSK-SCHULIN, CO 62 N 21 ("Unbefugtes Benutzen eines fremden Patents, einer fremden Marke"). Pour des auteurs plus généraux ou se référant à d'autres droits: CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 47 ("en cas d'occupation sans droit d'un local que le propriétaire n'aurait ni loué ni utilisé"); GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1566a ("Benutzung einer unbenutzten Fremdwohnung oder einer fremden Personalbildes"); SCHLUEP, *Eingriffskondiktionen*, 188 ("Gebrauch, Nutzung, Verbrauch oder Verwendung fremdes Gutes").

¹²⁷⁰ NIETPLISPACH, 175 ss; JENNY, N 328.

¹²⁷¹ KAUFMANN-BÜTSCHLI, 230 ss; SCHLUEP, *Eingriffskondiktionen*, 173, 181 ss; HUWILER FS Schulin, 41, 66; SCHWENZER, OR AT, 55.09; NIETPLISPACH, *Gewinnherausgabe*, 186 ss, 407 ss; JENNY, 223 ss; VON BÜREN, AT 304; KELLER/SCHAUFELBERGER, 27 ss; NIETPLISPACH, 188 ss; BUCHER, OR AT, 652; HOLENSTEIN, 4; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, N 1566; HUGUENIN, N 1003 ss, 1020

¹²⁷² GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1566; KELLER/SCHAUFELBERGER, 30.

¹²⁷³ SCHLUEP, *Eingriffskondiktionen*, 173, 179, 181; BK-SCHULIN, Art. 62 N 19; SCHWENZER, N 55.09; NIETPLISPACH, 175 ss; JENNY, N 328.

¹²⁷⁴ ATF 119 II 437, 442; SCHWENZER, N 55.09. Cf. toutefois, CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 10 qui conteste le sens donné par Schwenger à cet arrêt.

¹²⁷⁵ KOLLER, 468.

¹²⁷⁶ VON BÜREN, OR AT, 309; ESSER/WEYERS, 79: "es handelt sich um Bereicherungs- und nicht Entreichungsrecht"; KELLER/SCHAUFELBERGER, 27: "das entsprechende Rechtsinstitut heisst ungerechtfertigte Bereicherung und nicht ungerechtfertigte Entreichung"; AMREIN, 16 n. 82: "Das Erfordernis des Schadens paralyisiert das Bereicherungsrecht an seiner zentralen Stelle. Es bleibt eingezwängt in die Idee des Ersatzes und vermag nicht lebenskräftig zu werden für den Dienst an einem nötigen weiteren Ausgleichsgedanken".

- 514 La doctrine minoritaire¹²⁷⁷ plaide pour le maintien de la condition d'appauvrissement. Elle considère que ni le texte légal, ni le système des art. 62 ss CO n'appellent cette correction. Par ailleurs, elle rappelle que, dans le système général, l'ingérence dans la sphère juridique d'autrui qui enrichit l'auteur sans appauvrir la victime est régie spécialement par l'art. 423 CO¹²⁷⁸. Il n'est pas nécessaire de transformer la catégorie de l'enrichissement illégitime en une nouvelle institution juridique sans support dans la loi¹²⁷⁹ car la répartition des rôles entre l'enrichissement illégitime et la gestion d'affaire offre une solution acceptable¹²⁸⁰. Enfin, pour pallier l'absence d'appauvrissement dans certaines hypothèses, elle propose une autre définition de l'appauvrissement¹²⁸¹.
- 515 Il est difficile de se rallier à l'une ou l'autre des doctrines car une analyse approfondie sur la base d'une interprétation grammaticale, systématique, téléologique et historique permet de soutenir les deux. Selon une interprétation grammaticale, *Keller/Schaufelberger* considèrent qu'on ne saurait tirer de l'expression "aux dépens d'autrui" la conclusion qu'à l'enrichissement doit correspondre un appauvrissement de même montant (déplacement de patrimoine)¹²⁸². *Nietlispach* se rallie à cette approche et privilégie l'expression française ("aux dépens d'autrui") à l'expression allemande ("aus dem Vermögen eines anderen") qu'il propose de traduire par "auf Kosten eines anderen"¹²⁸³. *Chappuis* explique que le texte, dans sa version allemande ou française, ne permet de confirmer ou d'infirmer aucune des deux thèses et qu'il couvre les deux approches¹²⁸⁴.
- 516 Selon une interprétation téléologique, *Keller/Schaufelberger* considèrent que la condition d'appauvrissement est problématique car elle ne permettrait pas d'appréhender des situations de gain sans dommage et permettrait ainsi au contrevenant de tirer un gain de son activité illicite¹²⁸⁵. *Jenny* rappelle que l'objet de la restitution (l'enrichissement) s'oriente sur le patrimoine de l'enrichi, et non sur celui de l'appauvri. Par ailleurs, l'exigence d'un appauvrissement conduirait à l'exclusion de l'art. 62 CO dans de nombreux cas et conduirait aux mêmes difficultés de preuve que dans le cadre de l'art. 41 CO. L'exigence d'appauvrissement priverait donc l'art. 62 CO de son but, soit la restitution de l'enrichissement¹²⁸⁶. Au contraire, *Chappuis* explique qu'il est inutile de chercher à régler ces situations à l'aide de

¹²⁷⁷ PETITPIERRE, FS TERCIER, 51; C. CHAPPUIS, Enrichissement illégitime, 25-50; CR CO I-HERITIER-LACHAT, CO 423 N 34 ss; BÜRGI-WYSS, 143.

¹²⁷⁸ PETITPIERRE, FS: Tercier, 51.

¹²⁷⁹ BSK-SCHULIN OR 62 N 8 ss; C. CHAPPUIS, Enrichissement illégitime, 25-50.

¹²⁸⁰ CR CO I-HERITIER-LACHAT, CO 423 N 34 ss; PETITPIERRE, FS Tercier, 51.

¹²⁸¹ N 528.

¹²⁸² KELLER/SCHAUFELBERGER, t.III, 32.

¹²⁸³ NIETLISPACH, 190s: considère également que la version italienne 'arricchito a danno dell'altrui patrimonio' ne change rien à l'analyse.

¹²⁸⁴ C. CHAPPUIS, Restitution, 110.

¹²⁸⁵ KELLER/SCHAUFELBERGER, t.III, 32.

¹²⁸⁶ JENNY. N 439-440; REEB, 10.

l'art. 62 CO car elles le sont à l'aide de l'art. 423 CO, dont la fonction est de sanctionner de tels comportements et d'éviter qu'un bien mal acquis n'enrichisse l'auteur¹²⁸⁷.

- 517 Selon une interprétation systématique, *Keller/Schaufelberger* et *Jenny* considèrent que l'exigence d'un appauvrissement conduirait le droit de l'enrichissement à une sous-catégorie du droit de la réparation et revient à confondre les deux actions (art. 41 et 62 CO)¹²⁸⁸. Par ailleurs, cette exigence serait une limite à la restitution de l'enrichissement, limite réglée aux art. 64 et 65 CO qui ne mentionnent pas celle de l'appauvrissement. En outre, la mise en parallèle de l'art. 62 CO aux art. 938-940 CC permet d'observer que l'art. 940 CC n'est pas soumis à la condition d'appauvrissement¹²⁸⁹. Au contraire, *Chappuis* explique que les art. 938-940 CC sont des lois spéciales pouvant déroger au système général des art. 62ss CO¹²⁹⁰. Par ailleurs, selon l'interprétation systématique, un examen de l'art. 62 CO en rapport avec les prétentions résultant de l'acte illicite et de la gestion d'affaire intéressée conduit au maintien de la condition d'appauvrissement car le raisonnement inverse aboutirait à une confusion des prétentions¹²⁹¹.
- 518 Selon une interprétation historique, *Keller/Schaufelberger* expliquent que la condition d'appauvrissement a été mentionnée sans motivation pour la première fois par *Oser* et a été reprise depuis par la doctrine et la jurisprudence¹²⁹². *Jenny* démontre que, avec l'expression "aus dem Vermögen", le législateur ne voulait pas limiter l'art. 62 aux cas présentant un déplacement de patrimoine mais également inclure les cas d'ingérence dans la sphère d'autrui (*Eingriffsfälle*)¹²⁹³. En effet, la commission de rédaction du code des obligations du 14 juin 1881 dirigée par *von Wyss* ne mentionnait pas la condition d'appauvrissement et préférerait l'expression "auf Kosten" à "aus dem Vermögen"¹²⁹⁴. Par ailleurs, elle se référerait à l'école historique et pandectique (*Savigny, Windschied*) qui se référerait plutôt à la notion de patrimoine qu'à celle de déplacement de patrimoine¹²⁹⁵. Par conséquent, dans les cas d'*Eingriffskondition*, l'expression "aus dem Vermögen" se réfère à une notion de patrimoine résultant d'une ingérence dans la sphère d'autrui plutôt qu'à un véritable déplacement de patrimoine¹²⁹⁶.

¹²⁸⁷ C. CHAPPUIS, *Restitution*, 111, citant l'ATF 97 II 169, 177, JdT 1971 I 612.

¹²⁸⁸ KELLER/SCHAUFELBERGER, t.III, 27, 31. Cf. également, JENNY, N 436; WILBURG, *Lehre*, 98.

¹²⁸⁹ KELLER/SCHAUFELBERGER, t.III, 33-34; JENNY, N 436-438.

¹²⁹⁰ C. CHAPPUIS, *Restitution*, 112.

¹²⁹¹ C. CHAPPUIS, *Restitution*, 113-116.

¹²⁹² KELLER/SCHAUFELBERGER, t.III, 34, citant *Oser*, Art. 62 II 2.

¹²⁹³ JENNY, N 430-435.

¹²⁹⁴ VON WYSS, Art. a du 3ème projet de 1877, motifs 10-11 et 18. Au sujet de l'historique législatif du droit de l'enrichissement, en référence au projet projet de 1877 et au code des obligations de 1881, cf. KAUFMANN-BÜTSCHLI, 38 ss; HUWILER, 60 ss.

¹²⁹⁵ JENNY, N 430-435.

¹²⁹⁶ JENNY, N 435.

c) *Jurisprudence*

- 519 La jurisprudence ne semble privilégier aucune des deux approches. Dans une décision de 1973, le TF semble maintenir la condition d'appauvrissement, en considérant que l'enrichissement doit correspondre à l'appauvrissement: “die Bereicherung nur insoweit verlangen kann, als der Beklagte infolge der Verminderung des Vermögens des Klägers bereichert ist”¹²⁹⁷. De même, dans une décision de 1991, il a considéré: “dass die Entreichung des Anspruchsberechtigten unmittelbar auf die Bereicherung eines anderen zurückzuführen ist und die Vermögensverschiebung einer Rechtfertigung entbehrt”¹²⁹⁸.
- 520 En revanche, en 1993, le TF a rendu deux décisions dans lesquelles il ne se prononce que sur la condition d'enrichissement, sans mentionner celle d'appauvrissement. Dans l'une en matière de contrat d'entreprise (utilisation de plans d'un architecte conçus dans le cadre de pourparlers et dont la gratuité ne peut être présumée), il explique que “celui qui utilise dans son propre intérêt une prestation d'autrui [...] devra indemniser l'auteur de ladite prestation conformément aux règles concernant l'enrichissement illégitime (art. 62 CO) [...]”¹²⁹⁹. Dans l'autre en matière de droit du bail (utilisation de matériel après résiliation du bail), il précise que “le bailleur, même en demeure de reprendre la chose, a droit à une indemnité du fait que l'ancien locataire, en utilisant la chose, s'est enrichi dans une certaine mesure”¹³⁰⁰. La doctrine récente a interprété ces deux décisions comme une confirmation de sa thèse et comme un revirement de jurisprudence¹³⁰¹. Selon nous, ces deux décisions ne permettent pas de parler de véritable revirement de jurisprudence car la condition d'appauvrissement n'était pas problématique et ne donnait pas lieu à débat. En effet, on pouvait se baser sur des rapports contractuels antérieurs et considérer que le locataire n'entendait pas profiter gratuitement de l'objet concerné et que le bailleur n'entendait pas céder l'usage gratuitement¹³⁰².
- 521 En 2003, après qu'une décision cantonale (*Logo II*) a explicitement renoncé à la condition d'appauvrissement en se référant à la doctrine récente (“*neue Lehre*”)¹³⁰³, le TF a rendu deux décisions sans se prononcer pour l'une ou l'autre des doctrines. Dans la première, il a expressément renvoyé à la jurisprudence et à la doctrine classique, en considérant que “die Entreichung des Anspruchsberechtigten unmittelbar auf die Bereicherung eines andere zurückzuführen ist und die Vermögensverschiebung einer Rechtfertigung entbehrt”¹³⁰⁴. En revanche, dans la deuxième, il semble plutôt pencher

¹²⁹⁷ ATF 99 II 146, c. 6c.

¹²⁹⁸ ATF 117 II 410, c. 3d.

¹²⁹⁹ ATF 119 II 43, c. 2b.

¹³⁰⁰ ATF 119 II 442, c. 3b/cc.

¹³⁰¹ Au sujet de l'ATF 119 II 43: ZK-SCHMID, CO 423 CO N 181; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1566; KOHLER, 84; SCHMID, Fragen, 273, n. 37. Au sujet de l'ATF 119 II 442: SCHWENZER, N 55.09.

¹³⁰² CR CO I-PETITPIERRE, CO 62, N 51; BÜRGI-WYSS, 111.

¹³⁰³ KGer SG, sic! 1999, 631 ss, c.2.c: “nachdem die neue Lehre zur ungerechtfertigten Bereicherung bei den Eingriffskonditionen das Erfordernis einer Entreichung des Verletzten als Gegenstück zur Bereicherung des Verletzers nicht mehr voraussetzt [...]”.

¹³⁰⁴ TF, 2 juillet 2003, 4C.79/2002, c. 2.2.1.

pour la doctrine récente, en considérant que “Der Bereicherungsanspruch setzt [mit anderen Worten] nicht voraus, dass zwischen dem Bereicherungsgläubiger und dem Bereicherungsschuldner eine unmittelbare Vermögensverschiebung stattgefunden hat. [...] Zwischen der erbrachten Leistung und der Bereicherung muss ein wirtschaftlicher Zusammenhang bestehen. [...] auszugleichen ist vielmehr die Bereicherung, die der Schuldner auf Kosten eines anderen (Art. 62 Abs. 1 OR: aux dépens d'autrui) erlangt hat [...]”¹³⁰⁵.

522 De nouveau, la doctrine récente a vu dans la deuxième décision une confirmation de sa thèse¹³⁰⁶. Selon nous, cette décision ne permet pas non plus de tirer une telle conclusion. Premièrement, elle ne renonce pas expressément à la condition d'appauvrissement¹³⁰⁷. Elle ne fait qu'admettre la prétention, lorsque le déplacement de patrimoine est indirect et que l'enrichissement et l'appauvrissement reposent sur la même cause¹³⁰⁸. On ne pourrait donc pas conclure à un abandon mais tout au plus à un certain assouplissement des conditions d'appauvrissement et de connexité. Deuxièmement, elle renvoie à la doctrine récente (*Schwenzer*) aussi bien qu'à la doctrine classique (*Chappuis*). Troisièmement, le cas concernait plusieurs personnes (*Mehrpersonenverhältnisse*), de sorte que le caractère indirect du déplacement de patrimoine est apparu nécessaire¹³⁰⁹. Quatrièmement, les deux décisions ont été rendues par le TF dans lequel siégeaient les mêmes juges (*Corboz* et *Walter*), de sorte qu'un réel revirement de jurisprudence est peu probable¹³¹⁰. En somme, la jurisprudence laisse apparaître une certaine souplesse mais ne permet pas de conclure à l'adoption de l'une ou l'autre des tendances doctrinales.

d) *Objet de l'appauvrissement*

*i) *Maintien de la condition d'appauvrissement, définie autrement que celle de dommage**

523 L'analyse de la jurisprudence et de la doctrine qui précède ne permet pas de trancher pour l'une ou l'autre des approches. Plusieurs travaux ont analysé la condition d'appauvrissement mais ont abouti à des résultats opposés¹³¹¹. Les travaux récents de *Jenny* et *Bürgi-Wyss* sont particulièrement éclairants, car tous deux se livrent à la “même” analyse (interprétation grammaticale, systématique, téléologique et historique) mais conduisent à des résultats opposés, *Jenny* concluant à la renonciation de la condition, *Bürgi-Wyss* concluant à son maintien¹³¹². On observe une sorte de scission¹³¹³ entre la doctrine

¹³⁰⁵ ATF 129 III 422, 425, JdT 2004 I 56, 59 c.4, “Registervater”: concernant une action en enrichissement illégitime pour l'entretien fourni à l'enfant du père inscrit dans le registre d'état civil contre le géniteur.

¹³⁰⁶ WALTER, 239; ROBERTO, 30.

¹³⁰⁷ BÜRGI-WYSS, 112.

¹³⁰⁸ KOLLER, 467.

¹³⁰⁹ Cf. SCHAUFELBERGER, I, 50; NIETLISPACH, 155; SCHWENZER, N 55.04; SCHLUEP, Eingriffskonditionen, 190; WEBER, RDS 1992, 341, 348.

¹³¹⁰ BÜRGI-WYSS, 112, n. 567.

¹³¹¹ BÜRGI-WYSS, 123 ss, 124 s; C. CHAPPUIS, Restitution, 109 ss, 112; JENNY, 223 ss, 239; VOSER, 152 ss.

¹³¹² JENNY, N 445: “[...] sprechen die systematische, teleologische und hitorische Auslegung gegen das Erfordernis einer Vermögensverschiebung und einer Entreicherung”. BÜRGI-WYSS, 123: “vorab eine historische

suisse allemande et la doctrine romande, la première plaçant avec force pour l'abandon de la condition d'appauvrissement, la deuxième pour son maintien. Malgré cette scission, tous parviennent au même résultat: corriger un état de fait illicite (usage sans droit d'un bien) avec une indemnité d'usage, que ce soit en renonçant à la condition d'appauvrissement ou en la définissant autrement.

524 Selon nous, la question cruciale est de maintenir un système cohérent (interprétation systématique et téléologique), soit d'appréhender l'action en enrichissement illégitime en lien avec les autres actions. Si les trois prétentions visent à "corriger" un résultat patrimonial, elles ont chacune leur fonction respective : la RC vise à *compenser le dommage* subi par le lésé¹³¹⁴, la gestion imparfaite à *supprimer le profit* obtenu par le contrevenant¹³¹⁵, l'enrichissement illégitime à *corriger un déplacement* de patrimoine¹³¹⁶. Par ailleurs, l'action en enrichissement illégitime se distingue des autres actions. De manière générale, elle se caractérise par le fait qu'elle n'est subordonnée à aucune condition subjective¹³¹⁷. Plus spécifiquement, elle se distingue de l'action en dommages-intérêts, du fait qu'à l'enrichissement doit correspondre un appauvrissement, et de la gestion d'affaires intéressée, du fait qu'elle est limitée par le montant de l'appauvrissement. Ainsi, l'action en enrichissement illégitime ne doit pas être confondue avec l'action en dommages-intérêts¹³¹⁸, de même qu'elle ne doit pas être confondue avec l'action en gestion d'affaires.

525 Il en résulte que la condition d'appauvrissement doit être maintenue en vue de distinguer l'enrichissement illégitime de la gestion d'affaires, d'une part, mais doit être impérativement définie différemment de celle du dommage en vue de distinguer l'enrichissement illégitime de la réparation du dommage, d'autre part. C'est d'ailleurs ce que fait la doctrine récente, sans le dire, lorsqu'elle propose une définition de l'*Eingriff* à la place de l'appauvrissement, comme nous le verrons maintenant.

[...], eine grammatische, eine systematische und eine teleologische Auslegung der gesetzlichen Grundlagen, weist klar auf die Existenz eines Entreichigerfordernisses im schweizerischen Bereicherungsrecht hin".

¹³¹³ BÜRGI-WYSS, 109: parle même de Röstigraben entre les deux courants et considère que cela résulte essentiellement du fait que la doctrine allemande s'inspire fortement du droit allemand, p.ex. KOHLER, 145. ss; JENNY, N 441-443.

¹³¹⁴ DESCHENAUX/TERCIER, § 18 N 3; WERRO, La RC, N 1346.

¹³¹⁵ ATF 126 III 382, c. 4b.ee, SJ 2001 I 113, 117; ATF 126 III 69 c. 2b; ATF 97 II 169 c. 3a, 178; C. CHAPPUIS, Restitution, 142 et les réf. citées à n.300; SCHMID, Rechtsentwicklung, N 6, 427; WEBER, RDS 1992 I 333, N 13, 333; C. CHAPPUIS, La remise du gain, 58; CR CO I-Héritier Lachat, N 36. Voir toutefois, les ATF 98 II 325, c. 5a; ATF 97 II 169, c.a : qui considèrent que la restitution des profits a une fonction de réparation du dommage.

¹³¹⁶ CR CO I-PETITPIERRE, Inro. Art. 62-67 CO, N 3; C. CHAPPUIS, La remise du gain, 70.

¹³¹⁷ TF, SJ 2000 I 423; ZK-SCHMID, N 21; BSK-WEBER, N 11; CR CO I-HERITIER-LACHAT, CO 423, N 2 et 8; ZK-SCHMID, CO 423 N 164 ss; BSK-WEBER, N 10; TERCIER, Contrats, N 4526.

¹³¹⁸ KELLER/SCHAUFELBERGER, t.III, 27, 31. Cf. également, JENNY, N 436; WILBURG, Lehre, 98.

ii) *Doctrine moderne: l'Eingriff à la place de l'appauvrissement*

526 Dans la doctrine moderne, on trouve principalement deux propositions de définition de l'*Eingriff* (qui revient à définir autrement la condition appauvrissement)¹³¹⁹: (1) *Keller/Schauffelberger* se basent sur l'ingérence dans la sphère d'autrui (*Rechtswidrigkeitstheorie*) et proposent de remplacer l'appauvrissement par une atteinte à la sphère juridique d'autrui ("Beeinträchtigung einer fremden Rechtssphäre"). La sphère juridique est atteinte, lorsque la maîtrise d'une personne sur ses biens attribués est troublée d'une manière ou d'une autre dans son pouvoir de disposition, d'utilisation ou de jouissance "sei es durch sonstige Störung in der uneingeschränkten Verfügungs-, Nuetzungs, Benutzungs oder Genussbefugnis darüber"¹³²⁰. (2) *Holenstein, Schwenzer, Jenny et Kohler* se basent sur la violation d'un droit dont l'utilisation est exclusivement réservée au titulaire (*Zuweisungstheorie*). Ils proposent d'abandonner la condition d'appauvrissement de sorte que seul importe le fait que l'enrichissement ait été acquis de manière illégitime "im Widerspruch zum Zuweisungsgehalt eines subjektiven Rechts"¹³²¹.

iii) *Doctrine classique: maintien de l'appauvrissement*

527 Dans la doctrine classique, on trouve également principalement deux définitions de la condition d'appauvrissement. (1) Selon une première définition (appauvrissement effectif), l'appauvrissement est l'inverse de l'enrichissement et identique à la notion de dommage¹³²² et correspond à la diminution patrimoniale calculée selon la théorie de la différence¹³²³. Plusieurs hypothèses ne remplissent donc pas la condition d'appauvrissement pour l'action en enrichissement illégitime (soit tous les cas d'usage d'un bien que le propriétaire n'aurait pas loué ou utilisé), de même qu'elles ne rempliraient pas la condition de dommage pour l'action en dommages-intérêts¹³²⁴. Elles sont toutefois réglées par la gestion d'affaire intéressée (art. 423 CO)¹³²⁵ : en cas de mauvaise foi, le gérant devra restituer le profit sur la base de l'art. 423 CO. Le profit consiste alors dans l'économie de la rémunération que le gérant aurait dû verser à la victime dans des circonstances habituelles¹³²⁶. En cas de bonne foi, l'art. 423 CO est inapplicable mais il est conforme au système qu'un gérant qui, sans faute de sa part et sans dommage pour la victime, ne doit pas restituer un avantage indu¹³²⁷.

528 (2) Selon une deuxième définition (appauvrissement objectif) et afin de pallier les situations dans lesquelles il n'y a aucune diminution patrimoniale, il suffirait de définir autrement la condition d'ap-

¹³¹⁹ Pour un aperçu, cf. BÜRGI-WYSS, 124; KOHLER, 156 ss; SCHLUEP, Eingriffskonditionen, 187 ss; WEBER, RDS 1992, 349 ss.

¹³²⁰ KELLER/SCHAUFELBERGER, t.III, 37.

¹³²¹ HOLENSTEIN, 75 ss ; SCHWENZER, N 57.02 ss; KOHLER, 162 ss; JENNY, 207 ss.

¹³²² WENNER, 58.

¹³²³ CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 8; C. CHAPPUIS, Restitution, 103; VON TUHR/PETER, 473.

¹³²⁴ BÜRGI-WYSS, 125; HOLENSTEIN, 4; KOHLER, 152.

¹³²⁵ ATF 126 III 69; C. CHAPPUIS, Restitution, 114; VON TUHR/PETER, § 54.524.

¹³²⁶ CR CO I-PETITPIERRE, CO 62, N 49.

¹³²⁷ CR CO I-PETITPIERRE, CO 62, N 50; CR CO I-HÉRITIER LACHAT, CO 423 N 33.

pauvrissement en recourant à une sorte d'indemnité d'usage en cas d'*Eingriffskondition*. Selon *Chappuis*, l'appauvrissement pourrait être défini suivant le même raisonnement que pour la définition de l'enrichissement (enrichissement objectif). Il correspondrait à l'état du patrimoine si la prestation n'avait pas été gratuite¹³²⁸. *Bucher, Engel et Wenner* proposent un raisonnement similaire, en considérant l'appauvrissement comme le montant fictif équivalent à la rémunération du travail ou du service¹³²⁹. *Bürgi-Wyss* propose également un raisonnement similaire, en relativisant la théorie de la différence et en considérant l'appauvrissement (tout comme l'enrichissement) comme la rémunération qui aurait été convenue pour l'utilisation concernée¹³³⁰. Enfin, *Petitpierre* propose de recourir à une notion d'appauvrissement normatif (art. 62ss CO)¹³³¹.

3. Connexité

- 529 Comme la condition d'appauvrissement, celle de connexité résulte du fait que l'enrichissement doit être obtenu “aux dépens d'autrui”¹³³². La connexité sous-entend l'idée de déplacement d'une valeur d'un patrimoine à l'autre (*Vermögensverschiebung*). Elle suppose une corrélation entre l'apparition d'une valeur dans le patrimoine de l'enrichi et l'absence de cette valeur dans le patrimoine de l'appauvri¹³³³, corrélation qui va plus loin que la causalité dans son acception ordinaire : l'enrichissement est le corollaire de l'appauvrissement et réciproquement¹³³⁴. Ainsi, quand la valeur de l'appauvrissement et celle de l'enrichissement diffèrent, la valeur la plus faible détermine l'objet de la restitution¹³³⁵.
- 530 Au départ, la jurisprudence exigeait un déplacement direct de patrimoine dans les cas de *Leistungskondition*¹³³⁶, avant de remplacer cette condition, dans la décision “Registervater”, par un “lien économique et direct” entre l'enrichissement et l'appauvrissement¹³³⁷. De même, la doctrine exigeait un lien de causalité entre l'enrichissement et l'appauvrissement¹³³⁸, avant de se raviser et d'assouplir la condition de connexité¹³³⁹. Suite à la thèse de *Wenner* (1977) qui a démontré qu'il n'existe pas une causalité étroite (cause à effet) entre l'enrichissement et l'appauvrissement mais une simple causalité

¹³²⁸ C. CHAPPUIS, *Restitution*, 108.

¹³²⁹ BUCHER, OR AT, 608 ss; WENNER, 58; ENGEL, 396.

¹³³⁰ BÜRGI-WYSS, 137.

¹³³¹ CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 8 et 48.

¹³³² CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 11.

¹³³³ VON GRAFFENRIED, *Ansprüche*, 152; CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 11.

¹³³⁴ ATF 117 II 404, 410; BUCHER, OR AT, 659; ENGEL, 585.

¹³³⁵ ATF 106 II 29, 31; ATF 99 II 131, JdT 1974 I 130, 145; ENGEL, 598; VON TUHR/PETER, 473; C. CHAPPUIS, *Restitution*, 104; VON GRAFFENRIED, *Ansprüche*, 154; CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 9.

¹³³⁶ ATF 117 II 410, c. 3d; ATF 106 II 31, c. 3.

¹³³⁷ ATF 129 III 652, c. 4.2.

¹³³⁸ MERZ/KUMMER, SJK 1037, 2; VON TUHR/PETER, 473 n.4; BUCHER, OR AT, 658; SPIRO, 725.

¹³³⁹ BSK-SCHULIN, CO 62 N 8; CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 11; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1565; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1565 ss ; JENNY, 423 ss ; GUHL/KOLLER, § 27 N 4; ROBERTO, 30; LOCHER, 282.

générale¹³⁴⁰, la doctrine considère généralement qu'il ne s'agit pas d'un lien étroit (causalité naturelle et adéquate) et que seule la causalité adéquate suffit¹³⁴¹. Une partie de la doctrine renonce même à la condition de connexité en même temps qu'à celle d'appauvrissement¹³⁴². En référence à la jurisprudence, notamment à l'arrêt "Registervater", elle rappelle toutefois que l'enrichissement doit avoir lieu "aux dépens d'autrui", autrement dit que la valeur se retrouve dans le patrimoine de l'enrichi alors qu'elle devrait être dans celui de l'appauvri¹³⁴³.

531 En somme, tant la doctrine que la jurisprudence considèrent qu'un déplacement de patrimoine indirect suffit¹³⁴⁴. Il n'est pas nécessaire que l'on puisse localiser une valeur dans le patrimoine de l'appauvri avant qu'elle ne passe dans le patrimoine de l'enrichi. Il suffit qu'un bien ou plus généralement qu'une valeur se retrouve dans le patrimoine de l'enrichi alors qu'elle devrait être dans celui de l'appauvri¹³⁴⁵. Dans cette perspective, l'indemnité d'usage (analogie avec la licence, état du patrimoine si la prestation n'avait pas été gratuite, rémunération qui aurait été convenue pour l'utilisation concernée) ne devrait pas poser de problème. En définissant l'enrichissement de manière objective, et en partant du principe que le bien n'aurait pas été gratuit, celui-ci existe dès que l'enrichi entreprend l'usage sans droit du bien. On peut alors considérer qu'il rentre dans le patrimoine de l'enrichi alors qu'il aurait dû se retrouver dans celui de l'appauvri¹³⁴⁶. Sur cette base, il est obtenu "aux dépens d'autrui" puisqu'il a été réalisé à l'aide du patrimoine de l'appauvri¹³⁴⁷. L'économie des redevances de l'enrichi (enrichissement) est équivalente aux redevances non perçues de l'appauvri (appauvrissement)¹³⁴⁸.

4. Conclusion

532 Suite à une violation d'un DPI, tant la doctrine moderne que la doctrine classique parviennent au même résultat : application de l'art. 62 CO en l'absence de diminution du patrimoine. Selon la doctrine moderne, l'art. 62 CO est applicable indépendamment de l'appauvrissement puisque l'ingérence dans la sphère d'autrui remplace la condition d'appauvrissement¹³⁴⁹. Selon la doctrine classique, l'art. 62 CO est applicable indépendamment des chances de conclure un contrat de licence (*Lizenzbereitschaft*) ou de l'utilisation du droit (*Nutzungsbereitschaft*) car l'appauvrissement est défini de manière objective¹³⁵⁰.

¹³⁴⁰ WENNER, 59 ss.

¹³⁴¹ BÜRGI-WYSS, 145; CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 13.

¹³⁴² CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 11; BÜRGI-WYSS, 144.

¹³⁴³ JENNY, N 418, en référence aux arrêts: ATF 129 III 422 ss, 425; KGer SG, sic! 1999, 631 ss, 633 "Logo II".

¹³⁴⁴ VON GRAFFENRIED, 172; C. CHAPPUIS, Restitution, 109; CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 12.

¹³⁴⁵ CR CO I-PETITPIERRE, CO 62, N 12.

¹³⁴⁶ cf. JENNY, N 448: qui arrive à la même conclusion mais en renonçant aux conditions de déplacement de patrimoine et d'appauvrissement.

¹³⁴⁷ WILHELM, 56; JENNY, N 447.

¹³⁴⁸ BÜRGI-WYSS, 145.

¹³⁴⁹ N 526.

¹³⁵⁰ N 527.

533 Même si toutes deux parviennent au même résultat, nous privilégierons la doctrine classique en vue de maintenir un système cohérent, mais en redéfinissant la condition d'appauvrissement. Dès lors, la définition de l'appauvrissement objectif proposée par la doctrine classique nous paraît particulièrement appropriée. Elle permet d'éviter le bouleversement total du système général des prétentions civiles (art. 41, 62 et 423 CO) auquel aboutirait l'abandon de la condition de l'appauvrissement¹³⁵¹. Elle permet d'appréhender les situations dans lesquelles il n'y a pas de diminution patrimoniale, sans ajouter ou supprimer de conditions qui ne trouvent pas de fondement dans le texte légal¹³⁵². Elle est conforme à la loi car celle-ci n'impose pas la théorie de la différence. Cette solution permet même d'appliquer la méthode des redevances, en laissant la dogmatique civile intacte¹³⁵³. Ce type de solutions est déjà prévu dans plusieurs dispositions du CO¹³⁵⁴. Cette solution est justifiée pour des motifs d'équité, pour des motifs économiques et pour les besoins de mise en oeuvre des droits¹³⁵⁵. Enfin et surtout, elle est non seulement conforme à la jurisprudence mais représente également un compromis entre la doctrine classique et la doctrine récente, puisqu'elle est conforme à la première et permet de satisfaire la seconde.

¹³⁵¹ C. CHAPPUIS, *Restitution*, 108.

¹³⁵² CR CO I-PETITPIERRE, CO 62, N 8 et 48.

¹³⁵³ BÜRGI-WYSS, 143. Cf. également PEIFER, 51.

¹³⁵⁴ P.ex. art. 320 al. 2, 474 al. 2, art. 322 al. 1, 374, 388 al. 1, 394 al. 3, 414, 418g al. 1, 432 al. 2, 472 al. 2, 485 al. 1 CO. Pour une présentation détaillée des dispositions prévoyant un système similaire à la solution proposée ici, SCHMID, *GoA*, N 1776; BÜRGI-WYSS, 139 s.

¹³⁵⁵ BÜRGI-WYSS, 137; WOLF, *Interessenschutz*, 71. Au sujet de l'analyse économique, cf. BÜRGI-WYSS, 28 ss.

D. Action en remise du gain (art. 423 CO)

534 L'action en remise du gain permet de faire condamner le défendeur à la restitution du gain ou tout avantage que ce dernier a pu réaliser grâce à la violation d'un droit¹³⁵⁶. Elle est régie par les règles sur la gestion d'affaire sans mandat (art. 419-424 CO)¹³⁵⁷, particulièrement sur la gestion d'affaire intéressée (art. 423 al. 1 CO)¹³⁵⁸. L'art. 423 al. 1 CO dispose que :

“Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent”.

535 Il suppose la réalisation des trois conditions suivantes (I)¹³⁵⁹ :

- une gestion d'affaire intéressée (ou imparfaite) en l'absence de mandat (II) ;
- la mauvaise foi du gérant (III) ; et
- un gain résultant de la gestion (gain illicite) (IV).

536 La conséquence juridique est l'obligation pour le gérant de restituer au maître les profits réalisés grâce à la gestion de l'affaire¹³⁶⁰. Avant d'analyser les conditions de l'action, précisons que celle-ci peut être particulièrement avantageuse pour le lésé car, contrairement à l'action en dommages-intérêts, elle ne tend pas à réparer le préjudice mais à restituer à la victime le gain illicite. Elle est donc applicable indépendamment du dommage et l'obligation de restitution peut lui être (nettement) supérieure (ou inférieure)¹³⁶¹. Toutefois, compte tenu des difficultés à chiffrer le gain, elle est généralement délicate à mettre en œuvre et onéreuse pour le demandeur car elle est souvent combinée avec une action en communication de renseignements (art. 55 al. 1 lit. c LPM, art. 62 al. 1 lit. c LDA, art. 66 lit. a LBI) ou partielle (action en constatation) ou dans le cadre d'une action non chiffrée (art. 85 CPC)¹³⁶².

¹³⁵⁶ CR CO I-Héritier-LACHAT, CO 423, N 17.

¹³⁵⁷ ATF 126 III 382, JdT 2000 I 520, SJ 2001 I 113; ATF 126 III 69; TF, 4C.234/1999, SJ 2000 I 421. C. CHAPPUIS, La remise du gain, 51 ss.

¹³⁵⁸ K. TROLLER, t.II, 1047 ; CR CO I-HERITIER-LACHAT, art. 423 CO, N 7; C. CHAPPUIS, Restitution, 42; ZK-SCHMID, CO 423, N 19.

¹³⁵⁹ La doctrine considère généralement les deux premières comme les conditions de l'action et la troisième comme sa conséquence juridique. Par souci de clarté et de cohérence avec l'analyse des autres actions réparatrices, nous avons choisi de traiter les trois comme les conditions d'application. BSK-WEBER, art. 423 CO, N 6; C. CHAPPUIS, Restitution, 9 ss; ZK-SCHMID, CO 423, N 18.

¹³⁶⁰ ATF 129 III 425; ATF 97 II 169, JdT 1971, 612; CR CO I-Héritier LACHAT, CO 423, N 18; BSK-WEBER, N 14.

¹³⁶¹ SCHMID, GoA, N 798; BK-WEBER, OR 423 N 5; KOHLER, 78; ROBERTO, 27.

¹³⁶² L'action non chiffrée (art. 85 CPC) est une exception à l'action chiffrée (art. 84 CPC) et remplace l'ancienne "action par palliers". A ce sujet: MANNER, 138. L'action par palliers consiste généralement à formuler les trois demandes suivantes: action en cessation de l'atteinte, reddition des comptes et, après la mise en œuvre de mesures de preuve, fixation de l'indemnité. Cf. BERGER, RSJ 2007, 399, 402.

I. Gestion d'affaires intéressée en l'absence de mandat

537 L'action en remise du gain suppose une gestion d'affaire intéressée en l'absence de mandat¹³⁶³. Cette condition n'amène pas de commentaire particulier. En effet, la gestion d'affaire suppose une atteinte aux droits absolus du maître dont les DPI font partie¹³⁶⁴. L'absence de mandat signifie l'absence d'obligation d'agir à l'égard du maître (quelle qu'en soit la nature : contractuelle, légale ou autre)¹³⁶⁵. Enfin, le caractère intéressé de la gestion suppose que le gérant n'ait pas agi dans l'intérêt du maître, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire qu'il agisse uniquement dans son propre intérêt¹³⁶⁶. Cette condition est donc remplie du fait de la violation d'un DPI, ce qui a déjà été traité précédemment¹³⁶⁷.

II. Mauvaise foi

538 La question d'une éventuelle condition subjective à l'art. 423 CO est controversée¹³⁶⁸. En effet, ni l'art. 423 CO ni le renvoi des lois spéciales à l'art. 423 CO ne mentionnent de condition subjective, en jurisprudence les décisions varient de l'une à l'autre et la doctrine est divisée sur la question. Après une analyse de la jurisprudence, de la doctrine et des méthodes d'interprétations, nous verrons qu'elle est une condition nécessaire à la remise du gain (1) et nous concentrerons ensuite sur sa définition (2).

1. La mauvaise foi comme condition nécessaire à la remise du gain

a) *Jurisprudence*

539 Jusqu'en 1993, la jurisprudence admettait la gestion d'affaires en l'absence de condition subjective. En effet, dans l'ATF 97 II 169 concernant le droit des brevets, le TF considérait que : "la remise du gain se fonde sur une gestion d'affaires imparfaite au sens de l'art. 423 CO, indépendamment de l'existence d'un dommage ou d'une faute" et que "le devoir de restitution concerne tant la bonne que la mauvaise

¹³⁶³ ATF 129 III 422, 425; ATF 126 III 69, 72 ("qu'il s'imisce dans la sphère d'autrui"); ATF 97 II 169, 176, "Merck contre Leisinger" ("in einen fremden Interessenkreis einmisch").

¹³⁶⁴ ZK-SCHMID, CO 423, N 15 ss ; BSK-WEBER, art. 423 CO, N 6; CR CO I-Héritier-LACHAT, CO 423, N 5; C. CHAPPUIS, Restitution, 9 s. Nous ne rentrerons pas dans la controverse qui anime la doctrine et qui voudrait limiter l'application de l'art. 423 CO à certains droits subjectifs attribuant l'exploitation exclusive d'un bien (*Zuweisungstheorie*) puisque les DPI traités dans ce travail (droit d'auteur, marque, brevet) remplissent en tout état la définition de gestion d'affaire intéressée. Cf. SCHMID, GoA, N 745 ss; JENNY, N 237.

¹³⁶⁵ ZK-SCHMID, N 19; C. CHAPPUIS, Restitution, 14.

¹³⁶⁶ ZK-SCHMID, CO 423, N 3.

¹³⁶⁷ N 397 ss.

¹³⁶⁸ BSK-WEBER, CO 423, N 8 et les références citées.

foi”¹³⁶⁹. Suivant cette jurisprudence, les juridictions cantonales admettaient logiquement la remise du gain indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi de l’auteur de la violation¹³⁷⁰.

- 540 Cette jurisprudence a été ensuite remise en cause, le TF ayant exigé dans plusieurs décisions récentes la mauvaise foi du gérant à l’action en gestion d’affaire. Il l’a d’abord introduite dans un *obiter dictum* à l’ATF 119 II 40 en matière de contrat d’entreprise, en considérant que : “celui qui utilise dans son propre intérêt une prestation d’autrui qui ne lui était pas destinée ou qui ne lui a pas été fournie dans ce but-là devra indemniser l’auteur de ladite prestation conformément aux règles concernant l’enrichissement illégitime (art. 62 CO) ou la gestion d’affaires imparfaite (art. 423 CO) selon qu’il a agi de bonne ou de mauvaise foi”¹³⁷¹. Cette décision a conduit la jurisprudence à distinguer l’art. 62 CO de l’art. 423 CO suivant la bonne ou la mauvaise foi du contrevenant et à n’admettre l’application de l’art. 423 CO qu’à l’égard du gérant de mauvaise foi.
- 541 Cette jurisprudence a été constamment reprise dans le domaine de la propriété intellectuelle depuis lors¹³⁷². Elle a tout d’abord été confirmée à l’ATF 126 III 69 dans lequel le TF a affirmé : “il est généralement admis que l’art. 423 al. 1 CO s’applique à la gestion d’affaires de mauvaise foi”¹³⁷³. Puis, dans l’ATF 129 III 422, le TF a conclu que la remise du gain de l’art. 423 CO ne concerne que le gérant de mauvaise foi, tandis que le gérant de bonne foi est responsable selon les règles sur l’enrichissement illégitime¹³⁷⁴. Dans l’arrêt “Logotype”, le TF a considéré que “la jurisprudence a désormais posé que l’art. 423 CO ne s’applique que si le gérant est de mauvaise foi”¹³⁷⁵. Dans l’arrêt “Rorschelle”, le TF a précisé que “le gain à restituer repose sur les règles la gestion d’affaire en cas de mauvaise foi.”¹³⁷⁶
- 542 En dépit de cette jurisprudence fédérale, les décisions cantonales varient entre elles. Certaines juridictions ont continué à se référer, en matière de propriété intellectuelle, à l’ATF 97 II 69 et à admettre la gestion d’affaires imparfaite en l’absence de toute condition subjective¹³⁷⁷. Par exemple, dans une affaire récente en droit des marques, l’Obergericht du Canton de Bâle-Campagne a estimé que l’ATF 119 II 42 ne s’appliquait pas au droit des marques en raison du renvoi explicite de l’art. 55 al. 2

¹³⁶⁹ ATF 97 II 169, 177, “Merck contre Leisinger” (“Die Herausgabepflicht...trifft den Gut- wie den Bösgläubigen in gleicher Weise”).

¹³⁷⁰ RSPI 1988 117 ss, 125, arrêt de l’Obersgericht de Zurich: “la bonne ou la mauvaise foi de l’auteur de la violation est sans incidence sur l’obligation de restituer les gains réalisés.” (traduction libre)

¹³⁷¹ ATF 119 II 40, c. 2b. A ce sujet, cf. C. CHAPPUIS, RSDA 2000, 203; SCHMID, Fragen, 272, n. 36.

¹³⁷² TF, sic ! 2006, 774, c. 3.1, “Rohrschelle”; TF, sic! 2004, 90 ss, c. 6.2, “Logotype”; ATF 129 III 422, 425 ; ATF 126 III 69, 72 ; 126 III 382, JdT 2000 I 520.

¹³⁷³ ATF 126 III 69 ss, 72. A ce sujet, cf. C. CHAPPUIS, RSDA 2000, 203; SCHMID, Gewinnherausgabe, 207-208.

¹³⁷⁴ ATF 129 III 422 ss, 425.

¹³⁷⁵ TF, 17 juillet 2003, 4C.101/2003, c. 6.2. Cf. également ATF 129 III 422 c. 4; 126 III 69 c. 2a, 382 c. 4b/aa.

¹³⁷⁶ Traduction libre de l’arrêt du TF, sic ! 2006 774, c. 3.1, “Rohrschelle”.

¹³⁷⁷ HG ZH, sic! 2001 639, c. IV c. 2, “Die Gelben Seiten”; HG ZH, sic! 2001, 140, c. III, “Furby / Furbish”; OG BA, sic! 2000, 314, c.3.2, “Arc de Triomphe”. GILLIÉRON, 260.

LPM aux règles sur la gestion d'affaires¹³⁷⁸. En revanche, dans l'arrêt "Resonanzetikette III" concernant une violation de brevet, le tribunal cantonal de Zoug a considéré que, pour prétendre à la restitution du gain selon l'art. 423 CO, "le lésé doit prouver la mauvaise foi ou la faute de l'auteur de l'atteinte"¹³⁷⁹. Cette affaire est ensuite montée au TF, qui s'est concentré sur la question de calcul du gain sans se prononcer sur celle de mauvaise foi¹³⁸⁰. De même, dans l'arrêt "Love", concernant une violation de droit d'auteur, l'Obergericht de Zurich a considéré que "en référence à la récente jurisprudence fédérale, la remise du gain suppose la mauvaise foi du gérant"¹³⁸¹.

b) Doctrine

- 543 La doctrine est divisée sur la question, l'exigence de mauvaise foi étant approuvée par certains auteurs¹³⁸², niée par d'autres¹³⁸³. Selon une première approche (objective), la gestion d'affaires serait applicable indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de l'auteur¹³⁸⁴ puisque l'art. 423 CO ne prévoit aucune condition subjective et que l'immixtion dans la sphère d'autrui ne devrait jamais être justifiée¹³⁸⁵. Par ailleurs, le renvoi des lois spéciales aux art. 419ss CO serait un renvoi portant uniquement sur la conséquence juridique de l'art. 423 CO (*Rechtsverfolgeberweisung*)¹³⁸⁶.
- 544 Selon une deuxième approche (subjective), la gestion d'affaire imparfaite serait soumise à une condition subjective pour plusieurs raisons¹³⁸⁷. D'un point de vue systématique, il est usuel de différen-

¹³⁷⁸ OG BA, sic! 2000, 314, 316 ss, "Arc de Triomphe".

¹³⁷⁹ KGer ZU, sic! 2009, 39, c. 7.3, "Resonanzetikette III".

¹³⁸⁰ ATF 134 III 306, 308, "Resonanzetikette II".

¹³⁸¹ TF, sic! 2010, 889, c. 3.1, "Love" (traduction libre) ("Nach der neueren Rechtsprechung des BGer wird dafür ein bösgläubiges Handeln des Geschäftsführers verlangt. Bösgläubig handelt, wer weiss oder wissen muss, dass er in eine fremde Rechtssphäre eingreift und damit Gewinn erzielt (BGE 129 III 422 ff. E. 4; 126 III 69 ff. E. 2a)").

¹³⁸² ZK-SCHMID, N 34 et 35; HOFSTETTER, Der Auftrag und der Geschäftsführung ohne Auftrag, 268 ss, 271; BSK-WEBER, N 8; TERCIER, Contrats, N 4510 et 4256; NIETLISPACH, Zur Gewinnherausgabe im schweizerischen Privatrecht, 29 ss, 120 ss; TF, SJ 2000 I 423; ZK-SCHMID, N 21; BSK-WEBER, CO 423 N 11; CR CO I-HÉRITIER-LACHAT, CO 423, N 2 et 8; ZK-SCHMID, CO 423 N 21-37 et 164 ss; SCHMID, GoA, 426; C. CHAPPUIS, RSDA 2000, 201; C. CHAPPUIS, Remise du gain, 67 ss; HAHN, N 367 ss et n. 906: fait l'inventaire des auteurs et de la jurisprudence qui exigent une condition subjective.

¹³⁸³ P.ex. ZK-OSER/SCHÖNENBERGER, CO 419, N 12; FRIEDRICH, 39, 55; WOLF, FJS 1077 1, 6. Cette opinion est surtout soutenue par les spécialistes de PI, domaine où l'exigence de mauvaise foi peut être difficile à prouver; CHERPILLOD, sic! 1998, 316ss. Cf. également HILTI, 695 ss, n.5: qui fait l'inventaire de la doctrine n'exigeant pas de condition subjective et qu'il considère comme majoritaire.

¹³⁸⁴ REY, Grundlagen, N 1925; BLUM/PEDRAZZINI, 562; DAVID, SIWR I/2, 120; FISCHER, 120; VON GRAFFENRIED, PJA 602; A. TROLLER, t.II, 995.

¹³⁸⁵ FRIEDRICH, 44.

¹³⁸⁶ BERGER, RSJ 2007, 407, N 35: qui analyse l'arrêt "Schnyder" et parle de renvoi des lois spéciales limité aux conséquences juridiques (*Rechtsfolgeberweisungen*) qui ne semble pas exiger de condition subjective.

¹³⁸⁷ SCHMID, GoA, N 777; ZK-SCHMID, CO 423, N 32 ss; KOHLER, 189 ss; CR CO I-HÉRITIER-LACHAT, CO 423 N 8; DESSEMONTET, L'enrichissement, 200 ss; HOFSTETTER, Gewinnherausgabe, 229ss; C. CHAPPUIS, Gestion d'affaires imparfaite: du nouveau, 201 ss.

cier entre la bonne et la mauvaise foi du contrevenant (p.ex. art. 64 CO ; 938 CC) et il serait injuste d'exiger une faute pour la réparation du dommage (art. 41 CO) et d'admettre la remise du gain, dont le montant peut lui être nettement supérieur, en l'absence de faute (art. 423 CO)¹³⁸⁸. La condition subjective serait également justifiée pour des motifs d'équité, afin d'éviter d'obliger une partie "innocente" à la remise du gain¹³⁸⁹. En outre, les art. 419ss CO supposent une condition subjective car seul celui qui a la conscience d'intervenir dans la sphère juridique d'autrui peut se voir imposer l'obligation fondamentale de gérer l'affaire conformément aux intérêts et intentions présumables du maître (art. 419 CO)¹³⁹⁰. Enfin, la jurisprudence et la doctrine récentes retiennent une condition subjective pour la remise du gain¹³⁹¹. Dès lors, pour éviter toute confusion, on devrait parler de "gérant" tenu à la remise du gain selon les règles sur la gestion d'affaires (art. 423 CO) uniquement en cas mauvaise foi et de "enrichi" tenu à restitution selon les règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 CO) en cas de bonne foi¹³⁹².

*c) Interprétation de la base légale*¹³⁹³

- 545 Ni l'interprétation grammaticale, ni l'interprétation historique ne permettent de considérer que l'art. 423 CO suppose une faute ou une mauvaise foi du gérant. En effet, ni le texte, ni la note marginale de l'art. 423 ne prévoient de condition subjective¹³⁹⁴ et les travaux préparatoires ne mentionnent pas de condition subjective à l'art. 423 CO¹³⁹⁵.
- 546 En revanche, l'interprétation systématique plaide en faveur d'une condition subjective à l'art. 423 CO. En effet, dans la mesure où la remise du gain apparaît comme une sanction plus sévère que la réparation du dommage, l'art. 423 CO devrait être soumis à une condition subjective¹³⁹⁶. Par ailleurs, dans des situations comparables, la loi distingue entre l'enrichi de bonne foi et l'enrichi de mauvaise foi et privilégie le premier par rapport au deuxième (p.ex. art. 672-674, 678, 726 et 938 CC). Il devrait en être autant pour l'art. 423 CO¹³⁹⁷. D'après la jurisprudence, le possesseur de bonne foi peut garder les

¹³⁸⁸ ROBERTO, 28; ZK-SCHMID, CO 423 N 34.

¹³⁸⁹ C. CHAPPUIS, in : FS Tercier, 158.

¹³⁹⁰ BSK-WEBER CO 419 N 15 ss ; CR CO I-HÉRITIER LACHAT, CO 419 N 6 ; TERCIER, Contrats, N 5370 ss, 5400 ss ; ZK-SCHMID, CO 419 N 21 ss;

¹³⁹¹ JENNY, N 240-261 ; BÜRGI-WYSS, 202-215; BSK-WEBER, CO 423, N 8; HILTI, PJA 2006, 695 ss; GILLIÉRON, 259; SCHLOSSER, SJ 2004, 7, 11 ss.

¹³⁹² SCHMID, GoA, N 1117 ss; ZK-SCHMID, CO 423 N 163 ss; HUGUENIN, OR BT, N 893 ss.

¹³⁹³ Pour une analyse approfondie de ces interprétations, cf. BÜRGI-WYSS, 208-214; JENNY, 251-261.

¹³⁹⁴ C. CHAPPUIS, Restitution, 21; BIRRER, 94; SCHMID, GoA, N 771; SCHMID, Fragen, 270. Contra LISCHER, 46; VON GRAFFENRIED, Ansprüche, 195: qui considèrent que seul un gérant de mauvaise foi aurait pu faire une gestion qui "pas été entreprise dans l'intérêt du maître" (art. 423 al. 1 CO).

¹³⁹⁵ A ce sujet, cf. C. CHAPPUIS, Restitution, 25 ss; SCHMID, GoA, N 777 ss; FRIEDRICH, 43; WIDMER, 85.

¹³⁹⁶ SCHMID, GoA N 789; ZK-SCHMID, CO 423 N 34 et 99; JENNY, N 255.

¹³⁹⁷ VON GRAFFENRIED, Ansprüche, 196; SCHMID, GoA, N 787; HOFTSTETTER, Gewinnherausgabe, 233. Cf. toutefois, DESSEMONTET, L'enrichissement, 201: qui considère qu'un DPI ne peut pas être possédé et doute ainsi de la possibilité d'appliquer ces dispositions par analogie.

profits résultant de la jouissance de la chose car il ne doit aucune indemnité à celui auquel il est tenu de les restituer (art. 938 CC)¹³⁹⁸. Par un raisonnement *a fortiori*, cette distinction entre la bonne et la mauvaise foi devrait s'appliquer à l'égard des DPI d'autant plus que, contrairement aux choses, le contrevenant de bonne foi n'empêche pas le titulaire d'utiliser son bien immatériel par la violation¹³⁹⁹. Afin de distinguer l'art. 41 CO de l'art. 423 CO, il serait même justifié de prévoir à l'art. 423 CO une condition subjective allant au-delà de la simple faute (p.ex. connaissance ou intention), de manière comparable au droit allemand¹⁴⁰⁰. Enfin, en cas de doute, il convient d'interpréter une norme de façon à éviter qu'elle soit obsolète¹⁴⁰¹ et donc d'exiger une condition subjective à l'art. 423 CO. En effet, dans le cas contraire, on confondrait l'art. 62 CO et l'art. 423 CO et on rendrait l'action en enrichissement illégitime obsolète puisque l'art. 423 CO permettrait de réclamer un montant équivalent ou supérieur à celui de l'art. 62 CO, également en l'absence de faute¹⁴⁰².

- 547 L'interprétation téléologique plaide également en faveur d'une condition subjective à l'art. 423 CO. En effet, à côté du but de compensation, la remise du gain poursuit un but de sanction et de prévention¹⁴⁰³. La compensation ne suppose pas nécessairement de faute du contrevenant, les avantages obtenus grâce à la violation étant contraires au droit indépendamment de toute faute du contrevenant. En revanche, la sanction et la prévention supposent une faute du contrevenant car le contrevenant doit avoir eu la possibilité de se comporter de manière conforme au droit et, s'il ne savait pas ou n'avait aucune raison de savoir qu'il violait le droit, on ne peut rien lui reprocher¹⁴⁰⁴.

d) Conclusion

- 548 Si les interprétations grammaticale et historique ne permettent pas de conclure à l'exigence d'une condition subjective à l'art. 423 CO, les interprétations systématique et téléologique plaident pour une condition subjective à l'art. 423 CO. L'analyse économique du droit parvient à la même conclusion. En effet, l'absence de condition subjective nuirait à l'économie et freinerait la recherche et les investissements car les acteurs économiques diligents s'abstiendraient d'agir plutôt que de risquer une sanction, telle que la remise du gain¹⁴⁰⁵. Cet effet serait renforcé par les difficultés de déterminer l'existence et le champ de protection d'un DPI¹⁴⁰⁶. Cette condition paraît même nécessaire puisqu'elle permet de distinguer la gestion d'affaires imparfaite (art. 423 CO) de l'enrichissement illégitime (art. 62 CO). Cette approche correspond également à la jurisprudence fédérale et à la doctrine récente. Pour

¹³⁹⁸ ATF 71 II 90 ss, 97. Cf. également, HOFSTETTER, Gewinnherausgabe, 235; BK-STARK, ZGB 938 N 8 ss.

¹³⁹⁹ JENNY, N 254; HOFSTETTER, Gewinnherausgabe, 234.

¹⁴⁰⁰ JENNY, N 255.

¹⁴⁰¹ KRAMER, 79 ss.

¹⁴⁰² SCHWENZER, OR AT, N 59.15 ss; JENNY, N 256.

¹⁴⁰³ Au sujet de la sanction: C. CHAPPUIS, Restitution, 23 et 142; CAEMMERER, 360; SCHAUFELBERGER, 225. Au sujet de la prévention: C. CHAPPUIS, Restitution, 23; VON CAEMMERRER, 359; HOFSTETTER, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, 273; SCHAUFELBERGER, 223 ss.

¹⁴⁰⁴ ROBERTO, 29 ; JENNY, N 257; NIETLISPACH, 15.

¹⁴⁰⁵ LARENZ/CANARIS, SchR BT II/2, 279; JENNY, N 258.

¹⁴⁰⁶ JENNY, N 260.

ces raisons, nous plaiderons également pour l'exigence de la condition de mauvaise foi à l'art. 423 CO¹⁴⁰⁷.

2. Définition de la mauvaise foi

549 La difficulté est ensuite de définir la mauvaise foi et de savoir si elle se recoupe avec la notion de faute de l'art. 41 CO, notamment si elle couvre à la fois l'intention et la négligence.

a) Définition par rapport à la bonne foi (art. 3 CC)

550 Selon une première approche, la mauvaise foi est définie par rapport à la bonne foi. Elle est en effet généralement considérée comme l'opposé de la bonne foi. La bonne foi est présumée et définie comme l'absence du sentiment d'agir contrairement au droit (*ignorance excusable*) (art. 3 al. 1 CC)¹⁴⁰⁸ mais peut être renversée, lorsque le contrevenant ne pouvait ignorer le caractère illicite de son activité en raison de l'attention requise par les circonstances (*ignorance non excusable*) (art. 3 al. 2 CC)¹⁴⁰⁹. L'art. 3 al. 1 CC est dit *subjectif* car il porte sur ce que ne sait pas ou ne doit savoir la personne en cause mais est *objectivée* à l'art. 3 al. 2 CC car la question n'est plus de déterminer ce que savait ou ne savait pas une partie mais ce qu'elle aurait dû savoir si elle avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle¹⁴¹⁰. Ainsi, celui qui aurait dû connaître le caractère étranger de l'affaire ou l'illicéité de l'ingérence est traité comme celui qui connaissait ces éléments et est considéré de mauvaise foi (art. 3 al. 2 CC)¹⁴¹¹. Agit de mauvaise foi celui qui "sait ou doit savoir qu'il s'immisce dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire"¹⁴¹².

551 Pour déterminer si le gérant sait ou doit savoir qu'il viole le droit, le juge se base sur l'attention que l'on pouvait attendre de lui compte tenu des circonstances (art. 3 al. 2 CC). Il s'agit d'apprécier le niveau d'attention requise, notamment l'étendue des recherches que l'on peut attendre d'une personne raisonnable active dans le domaine en cause¹⁴¹³. On peut se référer pour cela aux développements à l'égard de la faute de l'art. 41 CO¹⁴¹⁴. On rappellera simplement que, contrairement aux registres foncier et du commerce, les registres de DPI n'imposent pas un devoir absolu de consultation et ne permettent pas de conclure automatiquement à la déchéance du droit d'invoquer la bonne foi mais qu'il

¹⁴⁰⁷ C. CHAPPUIS, *Gestion d'affaires imparfaite : du nouveau*, p. 201 ss ; CR CO I-HERITIER-LACHAT, CO 423, N 8 ; JENNY, N 259 ; ZK-SCHMID, CO 423 N 35 ; KOHLER, 189.

¹⁴⁰⁸ BK-JÄGGI, CC 3 N 22 et 43 ; ZK-BAUMANN, ZGB 3 N 4.

¹⁴⁰⁹ JENNY, N 241. CR CC I-STEINAUER/BIERI, CC 3, N 4 et 8.

¹⁴¹⁰ CR CC I-C. CHAPPUIS, CC 2, N 9.

¹⁴¹¹ TF, sic! 2006, 774, c. 3.1, "Rohrschelle"; ATF 129 III 422; TF, sic! 2004 90 c. 6.2, "Logotype"; BSK-WEBER, N 8 ; SCHMID, *Fragen*, 261 ss, n. 27 ; C. CHAPPUIS, in: FS Tercier, 159 ; CR CO I-HERITIER-LACHAT, art. 423 CO, N 9 ; ZK-JÄGGI, art. 3 CC, N 44.

¹⁴¹² ATF 126 III 69, c. 2a, SJ 2000 I 243 c. 2a ; TF, 17 juillet 2003, 4C.101/2003 ; sic ! 2004 90 consid.6.2 ; CR CO I-HERITIER LACHAT, CO 423, N 9 ; ZK-SCHMID, N 23 ; SCHMID, *Fragen*, 261 ss, 271-272 ; C. CHAPPUIS, *Gestion d'affaires imparfaite : du nouveau*, 201 ss ; ZK-BAUMANN, CC 3 N 4 ; WIDMER, 84 .

¹⁴¹³ C. CHAPPUIS, in FS Tercier, 159.

¹⁴¹⁴ N 435 ss.

existe un devoir de renseignement élevé à l'égard de professionnels du marché ou de personnes agissant dans le cadre de leur activité commerciale¹⁴¹⁵. Déterminer la bonne ou mauvaise foi d'une personne est une question de fait (art. 3 al. 1 CC) ; évaluer le niveau d'attention requis est une question de droit (art. 3 al. 2 CC)¹⁴¹⁶. La preuve de la mauvaise foi incombe au demandeur mais le défendeur peut être appelé à collaborer à l'apport de la preuve du contraire, lorsque celle-ci relève du fait négatif¹⁴¹⁷. En somme, la bonne foi signifie que le gérant ignorait l'existence du droit d'autrui ou était légitimement convaincu de ne pas le violer et la mauvaise foi signifie qu'il savait ou devait savoir qu'il le violait. Celui qui "sait ou doit savoir" qu'il viole le droit ne mérite pas protection et peut, dès lors, être appelé à restituer les profits tirés de la violation du droit¹⁴¹⁸.

b) Définition par rapport à la faute (art. 41 CO)

- 552 Une deuxième approche consiste à assimiler la mauvaise foi à la faute. La délimitation entre la mauvaise foi de l'art. 423 CO et la faute de l'art. 41 CO est toutefois controversée¹⁴¹⁹. Le TF semble distinguer les deux notions, puisqu'il emploie des termes particuliers à l'art. 423 CO et ne se réfère pas expressément à la notion de faute. Dans un cas de sous-location, le TF a considéré que agit de mauvaise foi celui qui "sait ou devait savoir qu'il s'immisce dans la sphère d'autrui"¹⁴²⁰. Dans l'arrêt "Logotype", il a également considéré qu'agit de mauvaise foi celui qui "sait ou aurait dû savoir qu'il gère dans son propre intérêt l'affaire d'un tiers sans avoir de motif pour le faire"¹⁴²¹. Ainsi, la mauvaise foi consiste en un "savoir" ou un "doit savoir" (*kennen* ou *kennen müssen*), tandis que la faute consiste en un manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique¹⁴²².
- 553 Malgré l'emploi de termes spécifiques en relation avec l'art. 423 CO (*kennen* et *kennen müssen*), la jurisprudence confond parfois la mauvaise foi avec la faute. Dans l'arrêt "Resonanzetikette III" concernant une violation de brevet, le tribunal cantonal de Zoug a considéré que, pour prétendre à la remise du gain selon l'art. 423 CO, "le lésé doit prouver la mauvaise foi ou la faute de l'auteur de l'atteinte"¹⁴²³. Une partie de la doctrine fait de même et considère qu'en cas de violation de DPI, la

¹⁴¹⁵ CC CR I-STEINAUER/BIERI, N 48 et 51.

¹⁴¹⁶ ATF 122 III 1, 3, JdT 1997 I 157 ; CR CC I-STEINAUER/BIERI, CC 3, N 40-42.

¹⁴¹⁷ TF, sic! 2004, 90 c. 6.2 ; HOLENSTEIN, 174. Cf. N 441.

¹⁴¹⁸ TF, sic! 2004 90, c. 6.2 "Logotype" ; ATF 126 III 69, c. 2a, SJ 2000 I 243 c.2a; ATF 129 III 422; TF, sic! 2004 90, c. 6.2 "Logotype". SCHMID, Fragen, 261 ss; CR CO I-HÉRITIER-LACHAT, CO 423, N 9; ZK-BAUMANN, ZGB 3 N 2; BSK-HONSELL, ZGB 3 N 19; BK-JÄGGI, ZGB 3 N 30 et 44; K.TROLLER, t.II, 1048.

¹⁴¹⁹ BSK-HONSELL, ZGB 3 N 35.

¹⁴²⁰ ATF 126 III 69, c.2a "sait ou devait savoir qu'il s'immisce dans la sphère d'autrui". Cf. également SJ 2000 I 243 consid.2a ; sic ! 2004 90 c.6.2

¹⁴²¹ TF, 17.7.2003, 4C.101/2003, c. 6.2, citant les arrêts suivants : ATF 129 III 422 c. 4 ; 126 III 69 c. 2a, 382 c. 4b/aa.

¹⁴²² ROBERTO, 29.

¹⁴²³ ATF 134 III 306, c. 7.3 "Resonanzetikette III".

mauvaise foi de l'art. 423 al. 1 CO et la faute de l'art. 41 CO sont identiques¹⁴²⁴. *Gilliéron* et *Schlosser* considèrent que les deux notions se recoupent et que la mauvaise foi du contrevenant suppose une faute de ce dernier¹⁴²⁵. *Jenny*¹⁴²⁶ et *Hilti*¹⁴²⁷ assimilent la mauvaise foi à la faute et considèrent que le gérant qui viole le droit de *mauvaise foi*, soit en le sachant ou en devant le savoir en raison de l'attention que l'on peut attendre de lui compte tenu des circonstances, agit *fautivement*, soit en ayant conscience et volonté de le faire ou en devant le savoir compte tenu du devoir de diligence¹⁴²⁸. *C. Chappuis* parle bien de mauvaise foi à l'art. 423 CO mais la définition qu'elle en donne conduit au même résultat que la faute, considérant qu'il s'agit, tant à l'égard de la faute que de la mauvaise foi, de déterminer l'étendue des recherches que l'on peut attendre d'une personne raisonnable dans le domaine en cause et que la mauvaise foi recouvre les mêmes hypothèses que la faute¹⁴²⁹.

c) *Définition par rapport à l'intention*

554 Une troisième approche va plus loin que les deux précédentes et définit la mauvaise foi comme une intention, une connaissance, ce qu'elle justifie de plusieurs manières. *Schmid* se base sur une analyse systématique et considère que l'intention ou la connaissance est nécessaire pour distinguer l'art. 423 CO de l'art. 41 CO¹⁴³⁰. *Roberto* et *Bürgi-Wyss* se basent sur l'analyse économique du droit qui plaide pour une faute lourde à la remise du gain car la restitution des bénéfices illicites est une sanction forte qui devrait être limitée aux contrevenants particulièrement fautifs, alors qu'elle conduirait à une dissuasion excessive si elle était admise à l'égard des acteurs diligents, lesquels renonceraient à agir de peur de se voir infliger une telle sanction¹⁴³¹. *Roberto* se base également sur le droit allemand (§ 687 II BGB) et définit la mauvaise foi comme une faute lourde. Selon lui, la mauvaise foi signifie que le contrevenant avait conscience du caractère illicite de son activité¹⁴³² et doit être distinguée de la faute : lorsqu'une personne ignorait l'existence d'un droit malgré des conseils avisés, elle est considérée de bonne foi mais en même temps négligente (si les circonstances attendaient d'elle plus d'attention)¹⁴³³.

¹⁴²⁴ JENNY, N 243; WIDMER, 85; VON GRAFFENRIED, Ansprüche, 182, n. 148 et 193; SCHMID, GoA, N 793; C. CHAPPUIS, in: FS Tercier, 159.

¹⁴²⁵ GILLIÉRON, 260; SCHLOSSER, SJ 2004, 7, 11.

¹⁴²⁶ JENNY, N 240-261.

¹⁴²⁷ HILTI, PJA 2006, 700.

¹⁴²⁸ JENNY, N 243; ZK-BAUMANN, CC 3 N 4.

¹⁴²⁹ C. CHAPPUIS, in: FS Tercier, 159.

¹⁴³⁰ ZK-SCHMID, CO 423 N 35. Cf. également JENNY, N 259; BÜRGI-WYSS, 202-215.

¹⁴³¹ BÜRGI-WYSS, 202-215 ; ROBERTO, 29; SCHÄFTER/OTT, Ökonomische Analyse des Zivilrechts, 4ème éd., Berlin/Heidelberg 2005, 152, 384 ss; POSNER, Economic Analysis of Law, 5ème éd., New York, 1998, 224 ss, 227

¹⁴³² ROBERTO, 28.

¹⁴³³ ROBERTO, 29.

d) Conclusion

- 555 La troisième approche consistant à définir la mauvaise foi comme une intention est souhaitable d'un point de vue économique. En effet, une sanction aussi forte que la remise du gain devrait être uniquement prévue pour les violations intentionnelles car, si elle l'était pour les violations commises par négligence, elle conduirait à une retenue excessive de la part des acteurs économiques diligents (*sur-dissuasion, Überabschreckung, overdeterrence*)¹⁴³⁴. Elle est cependant erronée *de lege lata* car rien dans le texte légal n'impose une telle interprétation. Par ailleurs, la comparaison du droit suisse avec le droit allemand est contestable car les deux ordres juridiques sont différents. Le texte allemand conditionne la gestion d'affaires à un "wissen" (§ 687 II BGB), tandis que le texte suisse ne prévoit aucune condition subjective (art. 423 CO). Enfin, l'interprétation de la jurisprudence suisse exige non seulement un "kennen" mais également un "kennen müssen".
- 556 Nous préférons donc la première et la deuxième approches. Toutes les deux conduisent au même résultat: celui qui ne sait pas, mais doit savoir qu'il porte atteinte au droit absolu ou à la sphère juridique d'autrui, agit par négligence ou, selon les termes de l'art. 3 al. 2 CC, ne peut pas se prévaloir du fait qu'il était ignorant, dans la mesure où il n'a pas fait preuve de l'attention requise. La bonne foi est exclue non seulement en cas de connaissance mais également en cas d'ignorance négligente du caractère illicite de l'activité¹⁴³⁵. Peu importe que l'on qualifie la situation de celui qui ne sait pas alors qu'il aurait dû savoir de "mauvaise foi", de "bonne foi non légitime" ou de "ignorance non excusable", toutes traduisent le même état de fait et conduisent au même résultat¹⁴³⁶. Tout dépendra ensuite de l'attention requise, pour laquelle il est possible de se référer aux développements à l'égard de la faute¹⁴³⁷. On rappellera que le processus s'apparente à celui de la faute, puisque l'on se base sur le for intérieur du contrevenant que l'on apprécie à l'aune de l'attention requise: la bonne foi est ainsi une notion subjective qui est ensuite objectivée en fonction de toutes les circonstances du cas¹⁴³⁸.

III. Gain illicite

- 557 La détermination du gain est une question centrale puisqu'elle fixe le montant de la prétention et qu'elle peut être (nettement) supérieure ou inférieure au dommage. Après quelques généralités sur la condition (1), nous nous concentrerons sur les questions de déduction des frais (2) et de causalité (3).

1. Définition du gain

- 558 Le gain à restituer est défini de manière large comme tout avantage pécuniaire (*alle Vorteile*) résultant de l'ingérence. Il correspond à la différence entre le patrimoine du contrevenant et le patrimoine qui

¹⁴³⁴ KUR, Cui Bono?, 367 s.; LEMLY, 1031; PHEASANT, 9.

¹⁴³⁵ BK-HONSELL, N 60.

¹⁴³⁶ C. CHAPPUIS, FS: Tercier, 159; JENNY, N 241, n. 717.

¹⁴³⁷ N 435 ss.

¹⁴³⁸ N 437.

existerait en l'absence de la violation et peut prendre la forme de gain effectif, de la diminution d'une dette ou de l'économie d'une dépense¹⁴³⁹.

559 Le demandeur supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC)¹⁴⁴⁰. Il doit prouver le gain réalisé par le défendeur, soit le gain brut et la causalité¹⁴⁴¹. Il bénéficie toutefois d'un allègement du fardeau de la preuve car il doit uniquement prouver les faits permettant d'apprécier la vraisemblance¹⁴⁴². Le défendeur doit quant à lui prouver les frais auxquels il a dû consentir¹⁴⁴³. Par une application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, le juge peut établir en équité le montant du gain à restituer¹⁴⁴⁴. Le demandeur doit toutefois apporter tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du gain et permettant ou facilitant son estimation¹⁴⁴⁵.

2. Déduction des frais

560 Une question importante est celle de la déduction des frais. En effet, le gain à restituer est le bénéfice net, soit le gain brut auquel on ajoute les intérêts¹⁴⁴⁶ et duquel on déduit les frais liés à la réalisation de ce gain¹⁴⁴⁷. Le contrevenant ne peut cependant déduire que certains frais. Selon la jurisprudence constante¹⁴⁴⁸ et la doctrine¹⁴⁴⁹, il ne peut déduire que les frais nécessaires et directement attribuables à la violation (frais de matériel, salaire, frais de fabrication, de distribution, de publicité et de transport) mais pas ceux qu'il aurait supportés de toute façon même en l'absence d'activité illicite, tels que les frais fixes ou généraux (location de la salle, des machines, assurances)¹⁴⁵⁰.

561 Il existe toutefois une controverse sur le point de savoir s'il faut déduire une part des frais généraux. Certains auteurs font une distinction entre les frais variables et les frais fixes ou généraux et admettent

¹⁴³⁹ ATF 134 III 306, 308, "Resonanzetikette III" ("Der Gewinn besteht in der Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögen des Verletzers und dem Wert, den es ohne die Patentverletzung aufweisen würde. Er kann in einer Zunahme der Aktiven oder in einer Abnahme der Passiven bzw. einer Verlustverminderung bestehen"). Cf. également ATF 97 II 169, 177, "Merck contre Leisinger"; ZK-SCHMID, N 104.

¹⁴⁴⁰ CHERPILLOD, 239.

¹⁴⁴¹ ATF 134 III 306, 309, "Resonanzetikette III"; DAVID, SIWR I/2, 121.

¹⁴⁴² BSK-WEBER, CO 423, N 14; JENNY, N 281

¹⁴⁴³ Cette interprétation s'impose puisque la prétention du maître (art. 423 I CO) se distingue de celle du gérant (art. 423 III CO). Cf. ATF 134 III 306 ; KILLIAS, 102; DAVID, SIWR I/2, 121. Contra, BSK-WEBER, CO 423 N 14 : qui déduit automatiquement les frais et dépens encourus par le gérant intéressé.

¹⁴⁴⁴ ATF 134 III 306, 309, "Resonanzetikette III"; ATF 133 III 153, 162, "Schnyder"; ZK-Schmid, N 127.

¹⁴⁴⁵ ATF 134 III 306, 309, "Resonanzetikette III"; ATF 122 III 219, 221, JdT 1997 I 246.

¹⁴⁴⁶ ATF 134 III 306, 309, "Resonanzetikette III".

¹⁴⁴⁷ CHERPILLOD, 238; JENNY, 149; BSK-WEBER CO 423 N 14.

¹⁴⁴⁸ ATF 134 III 306, 311, "Resonanzetikette III"; OG BA, sic ! 2000 314, c.3.3, "Arc de Triomphe"; KGer SG, sic ! 1999 631 c. 2a, "Logo II"; RSPI 1989, 105, 108 c.7 ; RSPI 1989, 108, Tausendfüssler-Fall.

¹⁴⁴⁹ CHERPILLOD, 238, n. 775; DAVID, SIWR I/2, 120.

¹⁴⁵⁰ Les frais liés aux machines et aux locaux qui ne servent qu'à la fabrication des produits contrefaits sont en revanche déductibles puisqu'ils n'auraient pas été supportés en l'absence de la violation.

la déduction des premiers mais pas celle des deuxièmes¹⁴⁵¹. Selon nous, plutôt que de distinguer les frais variables des frais fixes ou généraux, il convient plutôt d'admettre la déduction de tous types de frais, qu'elle qu'en soit leur origine, pour autant qu'ils soient en lien de causalité avec la violation¹⁴⁵². Cela correspond d'ailleurs à la jurisprudence. Dans l'arrêt "Resonanzetikette", le TF a précisé qu'il "n'existe pas de frais non déductibles, dès qu'ils ont servi et étaient nécessaires à la réalisation du gain"¹⁴⁵³ et que "seuls ceux ayant exclusivement servi à la fabrication du bien sont déductibles"¹⁴⁵⁴ et a admis la déduction de certains frais fixes "qui ne seraient pas intervenus en l'absence de la violation."¹⁴⁵⁵ Il est parfois délicat de déterminer quels frais (fixes ou généraux) sont "exclusivement" attribuables à la violation, par exemple lorsque le contrevenant commercialise quatre produits en plus du produit contrefait et à un volume dix fois supérieur. Dans ce cas, il faudra retenir une quote-part des frais (fixes ou généraux) pour le produit contrefait en fonction du nombre et du volume de produits non contrefaisants commercialisés par le contrevenant.

- 562 Il n'est pas toujours aisé de faire la distinction entre les frais qui sont directement liés à l'activité illicite du contrefacteur et ceux qui ne le sont pas, par exemple lorsque les matériaux utilisés par l'auteur de l'atteinte ont servi non seulement à la fabrication de contrefaçons mais également à la fabrication de produits licites. Dans ce cas, le juge devra admettre *ex aequo et bono* la déduction des frais d'acquisition des matériaux dans une proportion équivalente à l'ampleur de la production de produits illicites par rapport à celle de produits licites (art. 42 al. 2 CO)¹⁴⁵⁶.

3. Causalité

- 563 La difficulté de l'action tient surtout à la causalité. Le défendeur ne doit restituer que la part du gain qui se trouve en lien de causalité avec la violation¹⁴⁵⁷. Il faut donc distinguer la part du gain attribuable

¹⁴⁵¹ CHERPILLOD, 238 ; JENNY, 154 s ; K. TROLLER, t.II, 1048 ; 995 ; BSK-WEBER, CO 423 N 14 ; KILLIAS, 102 ; SCHLOSSER, SJ 2004, 13 ; ROBERTO, 29 ; MANNER, 146.

¹⁴⁵² Dans le même sens : CHERPILLOD, 238, n. 775 ; DAVID, SIWR I/2, 120.

¹⁴⁵³ ATF 134 III 306, 311, "Resonanzetikette III" ("Es gibt grundsätzlich keine Kosten, welche ihrer Art nach nicht zum Abzug gelassen werden können, sofern sie zur Erzielung des Gewinnes aus der Geschäftsanmassung tatsächlich anfallen und dafür auch erforderlich sind").

¹⁴⁵⁴ ATF 134 III 306, 311, "Resonanzetikette III" ("Nur soweit feststeht, dass Kosten ausschliesslich für die Herstellung der patentverletzenden Produkte angefallen sind, besteht der erforderliche Zusammenhang zum erzielten Bruttogewinn.")

¹⁴⁵⁵ ATF 134 III 306, 311, "Resonanzetikette III" ("vorhandene Produktionsmittel ohne die patentverletzende Produktion nicht ausgelastet wären.")

¹⁴⁵⁶ MARADAN, Pushservice 6 mai 2008, N 10: qui commente et critique l'arrêt du TF 4A_305/2007 dans la mesure où le TF a accordé une force probante à la comptabilité du gérant, sans recourir à l'art. 42 al. 2 CO.

¹⁴⁵⁷ ATF 134 III 306, 310, "Resonanzetikette" ("die Wertdifferenz im Vermögen des Geschäftsführers abzuschöpfen, die kausal auf die Geschäftsanmassung zurückzuführen ist"); ATF 97 II 169, c. 3a, JdT 1971 I 613 ; KGer SG, sic! 1999, 631, 632, "Logo II"; JENNY, N 281 ; ZK-SCHMID, CO 423 N 108 ; BSK-WEBER, CO 423 N 14 ; LOCHER, 281.

à la violation de celle attribuable à d'autres facteurs et ne restituer que la première¹⁴⁵⁸. Les *autres* facteurs influençant la causalité, en plus de la violation, et dont il faut tenir compte sont les suivants¹⁴⁵⁹ :

- l'*étendue de la reprise* des éléments caractéristiques protégés, autrement dit suivant qu'il s'agit d'une copie ou d'une imitation. En cas de copie, on peut partir du principe que l'entier du gain est attribuable à la violation (sous réserve des autres critères restants)¹⁴⁶⁰. En cas d'imitation, il faut réduire le gain en fonction de l'influence du bien protégé sur le produit contrefait¹⁴⁶¹ ;
- l'utilisation des *ressources propres du gérant* (efforts commerciaux, stratégie de vente, de communication, de distribution, savoir-faire, organisation de l'entreprise, réseau de distribution, relations commerciales privilégiées) et/ou l'*utilisation d'autres droits* en plus du droit concerné (autres œuvres, marque du défendeur, invention brevetée)¹⁴⁶². Selon nous, ce facteur doit être toutefois admis avec prudence car il peut être en contradiction avec les principes de base de la remise du gain. En effet, le demandeur peut réclamer la remise du gain, même s'il apparaît qu'il n'aurait pas réalisé lui-même un tel gain (p.ex. lorsque le lésé est une personne physique qui n'aurait pas pu faire la même utilisation du bien immatériel que le contrevenant ou lorsque le demandeur est une PME active sur le marché local, alors que le défendeur est une entreprise à vocation internationale¹⁴⁶³) ;
- l'*intégration du bien protégé* dans un ensemble (p.ex. mélodie intégrée dans un morceau, scènes de film intégrées dans un autre film, système anti-calcaire intégré dans une machine à café)¹⁴⁶⁴. En droit des brevets, selon la théorie du "tout commercial" ou du "tout fonctionnel", le calcul du gain à restituer se base soit sur la partie incorporant le bien usurpé lorsque ce dernier peut être séparé en différents éléments indépendants (p.ex. fabrication d'une voiture incorporant un système de ventilation breveté), soit sur la valeur de l'ensemble de l'objet lorsqu'il ne peut être partagé¹⁴⁶⁵ ;
- il faut également tenir compte du *prix* du bien contrefait. Typiquement, dans les cas de contrefaçons vendues bon marché, la décision d'achat est parfois davantage motivée par le prix attractif que

¹⁴⁵⁸ Cf. SPITZ, sic! 2007, 800 (parle de "Faktorenanalyse"); JENNY, N 281 (parle de "Gewinnaufteilung").

¹⁴⁵⁹ LOCHER, 281; KOHLER, sic! 2006, 817.

¹⁴⁶⁰ BGH I ZR 98/06 N 44.

¹⁴⁶¹ Pour déterminer l'influence du bien protégé dans le produit contrefait, cf. les observations tirées de la jurisprudence étrangère N 565.

¹⁴⁶² DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 536, N 827; ZK-SCHMID, CO 423 N 109; K. TROLLER, t.II, 1047; CHERPILLOD, 238; SCHLOSSER, SJ 2004, 13; JENNY, N 281.

¹⁴⁶³ ATF 97 169, 177; SCHLOSSER, SJ 2004, 11.

¹⁴⁶⁴ Cf. également SPITZ, sic! 2007, 801; FISCHER, 108 ss; WIDMER, 92.

¹⁴⁶⁵ A. TROLLER, t. II, 995. ATF 63 II 277, c. 3 (le raisonnement concernait le lien de causalité de l'action en dommages-intérêts mais est transposable pour l'action en remise du gain): "Les dommages-intérêts doivent comprendre la réparation du préjudice causé par la vente non seulement de l'objet breveté lui-même, mais aussi des objets non brevetés qui forment avec le produit breveté un tout commercial indivisible". Cf. également la jurisprudence américaine, N 283.

par la violation (p.ex. copies de vêtements ou d'accessoires, copies de CD ou de DVD)¹⁴⁶⁶. Seuls les cas dans lesquels le produit n'aurait pas été acheté sans l'original, en raison de l'importance de ce dernier, permettent d'admettre que tout le gain repose sur la violation (p.ex. contrefaçon de luxe)¹⁴⁶⁷.

- 564 Après cette liste de facteurs dont il faut tenir compte, encore faut-il savoir comment les apprécier, autrement dit comment déterminer leur impact sur la causalité. Cette question est pratiquement aussi difficile à résoudre que celle de l'établissement du dommage dans le cadre de l'action en dommages-intérêts¹⁴⁶⁸. L'analyse de la jurisprudence étrangère est particulièrement utile dans ce contexte, puisqu'elle fournit plusieurs critères permettant d'établir la causalité, étant précisé qu'elle procède davantage à une libre appréciation qu'à un calcul mathématique précis¹⁴⁶⁹.
- 565 On peut d'abord s'inspirer de la jurisprudence allemande qui se base sur les facteurs motivant la *décision d'achat* et distingue les éléments contrefaisants (reprise des éléments protégés) des autres (prix, utilisation d'autres droits, fonctionnalité). Ainsi, dans l'arrêt "Tripp-Trapp", concernant l'imitation d'une chaise protégée par le droit d'auteur, la Cour a admis une réduction de 10% du gain, car l'objet contrefaisant était une imitation de l'objet original, non une copie, et sa fonctionnalité influençait la décision d'achat (une chaise permettant d'ajuster les planches suivant la taille de l'enfant)¹⁴⁷⁰. Dans l'arrêt "Vier-Streifen-Kennzeichnung", concernant l'imitation de chaussures Adidas, la Cour a admis une réduction de 80% du gain car le signe contrefaisant (signe à quatre bandes) était *similaire*, non identique, au signe original (signe Adidas à trois bandes) et le prix particulièrement attractif des imitations influençait la décision d'achat¹⁴⁷¹. Cette analyse des facteurs motivant la décision d'achat suppose que le bien protégé soit reconnaissable par la clientèle. Il est donc particulièrement utile à l'égard des marques déjà connues de la clientèle mais inutile lorsque le client ignore l'existence du produit original (p.ex. marque reprenant le signe d'une marque encore inconnue) ou que le produit violé n'est pas visible sur le produit contrefait (p.ex. invention intégrée dans un produit)¹⁴⁷².
- 566 On peut également s'inspirer de la jurisprudence américaine de droit d'auteur qui se base sur l'*apport qualitatif et quantitatif* de l'œuvre protégée par rapport aux ressources du contrevenant. Dans l'arrêt "Koons"¹⁴⁷³, concernant des sculptures ("Puppies") réalisées par l'artiste Jeff Koons et basées sur une photographie de Art Rogers, le demandeur (Rogers) se plaignait d'une violation de droit d'auteur et réclamait au défendeur (Koons) la remise du gain réalisé par les ventes des sculptures (\$367,000). Le juge a estimé que les ressources propres du défendeur (renommée, apport créatif, réseau) par rapport à

¹⁴⁶⁶ SPITZ, sic! 2007, 800.

¹⁴⁶⁷ MANNER, 140.

¹⁴⁶⁸ GILLIERON, 260.

¹⁴⁶⁹ Dans le même sens, MANNER, 138 ss.

¹⁴⁷⁰ BGH I ZR 98/06 N 41.

¹⁴⁷¹ OLG Frankfurt GRUR-RR 2003 274, 278, "Vier-Streifen-Kennzeichnung".

¹⁴⁷² P.ex. appareils intégrant une marque et plusieurs brevets à la fois, tels que des machines à café ou de téléphones portables qui peuvent intégrer sans droit une invention sans que la clientèle ne le sache.

¹⁴⁷³ Rogers v. Koons, 960 F.2d 301, 313 (2d Cir. 1992).

l'apport du demandeur étaient telles que ce dernier ne pouvait recevoir qu'une redevance raisonnable, non le gain. Dans l'affaire *Sheldon v. Metro Goldwyn Pictures Corp.*¹⁴⁷⁴, concernant l'adaptation cinématographique d'une pièce de théâtre, le juge a estimé que le contrevenant ne devait restituer qu'1/5 des 600'000 dollars de bénéfices réalisés car 4/5 du gain étaient attribuables aux acteurs, producteurs et à la mise en scène. Dans l'affaire *Three Boys Music Corporation v Michael Bolton et al.*, concernant la reprise non autorisée d'une mélodie protégée dans un morceau de musique lui-même intégré dans un album, le juge a estimé que 28% des gains de l'album et 66% des gains du morceau étaient attribuables à la violation¹⁴⁷⁵. Dans l'affaire *Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*¹⁴⁷⁶, concernant la reprise partielle non autorisée d'un Musical pour un show composé de 12 actes, le juge a considéré que le Musical représentait qualitativement 75% du show et temporellement 12% du show, de sorte que le contrevenant ne devait restituer que 9% (75% de 12%) des bénéfices résultant du show. Il existe également de nombreuses affaires concernant la reprise partielle d'une œuvre préexistante dans une œuvre dérivée et dans lesquelles il était question de déterminer la causalité¹⁴⁷⁷. Ce critère que nous appellerons "critère qualitatif et quantitatif" a été rendu suite à des violations de droit d'auteur mais est selon nous également applicable aux violations d'autres DPI. On pourrait imaginer en droit des brevets la reprise partielle d'une invention (imitation) intégrée dans un dispositif comprenant vingt brevets (p.ex. système de filtrage anticalcaire intégré dans une machine à café). L'impact quantitatif serait de l'ordre de 1/20, tandis que l'impact qualitatif pourrait être beaucoup plus élevé si le système présente un avantage important que les autres machines n'ont pas.

Les droits d'auteur suisses, particulièrement ceux gérés collectivement, sont également utiles dans ce contexte puisque les tarifs et la jurisprudence tiennent souvent compte de l'utilisation conjointe d'œuvres. Ainsi, dans une décision opposant l'organisateur d'un ballet précédant le carnaval à la SUI-SA, la Cour d'appel de Bâle-Ville a considéré que, selon la "règle du ballet" TC K 15, il faut réduire proportionnellement l'indemnité due à l'auteur lorsque conjointement à l'œuvre concernée d'autres œuvres sont représentées simultanément comme c'est notamment le cas dans les ballets où il faut tenir compte de la musique, de la chorégraphie et de la durée de la musique protégée¹⁴⁷⁸. De même que le critère d'apport quantitatif et qualitatif de la jurisprudence américaine exprimé précédemment, la Cour d'appel de Bâle-Ville a également précisé qu'il faut apprécier qualitativement la place qu'occupe l'œuvre dans l'ensemble de l'œuvre et cette place sera secondaire lorsque la musique n'a qu'une importance marginale du point de vue de son contenu, de sa durée et du contexte général¹⁴⁷⁹.

¹⁴⁷⁴ *Sheldon v. Metro Goldwyn Pictures Corp.*, 106 F.2d 45 (2d Cir. 1939), aff'd., 309 U.S. 390 (1940).

¹⁴⁷⁵ *Wesley M. Walker, Jr. Forbes, Inc.*, 28 F.3d 409 (4th Cir. 1994).

¹⁴⁷⁶ 772 F.2d 505, 517, 227 USPQ 687 (9th Cir. 1985); *BOORSTYN*, 13-8 ss. *NIMMER*, § 14.03.

¹⁴⁷⁷ *Andrea v. Volkswagen of America Inc.*, 336 F.3d 789 (8th Cir. 2003): utilisation non autorisée d'une image protégée pour un spot publicitaire; *Mackie v. Rieser*, 296 F.3d 909 (9th Cir. 2002): utilisation non autorisée d'une sculpture protégée pour une brochure publicitaire d'un orchestre de musique; *Rocking Chair Enterprises et al. v. Macerich SCG Limited Partnership, et al.*, 407 F.Supp.2d 1263 (W.D.Oklahoma, 2005): utilisation non autorisée d'un morceau de musique dans un centre commercial.

¹⁴⁷⁸ AppGer. Basel-Stadt, sic! 2010 626, c. 3.1, 3.2, "Vorfasnachtsveranstaltung".

¹⁴⁷⁹ AppGer. Basel-Stadt, sic! 2010 626, c. 3.3, "Vorfasnachtsveranstaltung".

4. Conclusion

- 567 Au vu de cette analyse, on retiendra que la preuve du gain est une condition délicate puisque la déduction des frais peut sensiblement réduire le montant de la prétention et que la causalité est difficile à établir. Cette dernière suppose la prise en compte de nombreux facteurs pouvant réduire le montant du gain à restituer (étendue de la reprise des éléments protégés, activité du gérant, utilisation d'autres biens, intégration du bien protégé dans un ensemble). Pour déterminer leur impact sur la causalité, on peut se baser sur les critères tirés de la jurisprudence étrangère (critère de la décision d'achat, de l'apport qualitatif et quantitatif).
- 568 L'établissement du gain suppose encore quelques précisions au sujet de la preuve¹⁴⁸⁰. Aux Etats-Unis et en Allemagne, il est apprécié de manière forfaitaire par les tribunaux suivant un large pouvoir d'appréciation¹⁴⁸¹, tandis qu'en Suisse il doit être calculé de manière précise par le demandeur¹⁴⁸². Compte tenu des difficultés de preuve, il importe de laisser au juge un large pouvoir d'appréciation, notamment pour évaluer l'impact des différents éléments sur la causalité (art. 42 al. 2 CO)¹⁴⁸³. Le juge devra ainsi déterminer l'influence de chaque facteur du cas (violation, prix, utilisation d'autres droits, activité du contrevenant) et réduire le gain en conséquence. Selon une partie de la doctrine, les difficultés probatoires et la fonction préventive de l'action devraient même conduire à un renversement du fardeau de la preuve : le demandeur devrait uniquement prouver le gain brut, tandis que le défendeur devrait prouver la causalité et les frais déductibles. Par ailleurs, en cas de doute, il faudrait statuer en faveur du titulaire¹⁴⁸⁴. Nous nous rallions à cette approche mais uniquement à l'égard des violations qualifiées car elles seules justifient de renforcer la prévention, en allégeant les conditions de preuve. En revanche, à l'égard des violations ordinaires, il incombe au lésé de prouver le *gain* (existence, étendue et causalité) dont il demande la délivrance et ce n'est que si le défendeur a une obligation de collaborer en vertu des règles de procédure qu'on pourra lui faire grief d'avoir fait obstacle à l'établissement du gain qu'il a réalisé (art. 157 et 159 CPC)¹⁴⁸⁵.

¹⁴⁸⁰ N 559.

¹⁴⁸¹ N 190 ss, 317, 322.

¹⁴⁸² ATF 134 III 306, c. 4.1.4, "Resonanzetikette III".

¹⁴⁸³ ATF 134 III 306, c. 4.1.2 et 4.1.4, "Resonanzetikette III"; ATF 133 III 153, c. 3.2, 3.5, "Schnyder"; K. TROLLER, t. II, 1043; DAVID, 117; GILLIÉRON, 261; SCHLOSSER, SJ 2004, 6 s.

¹⁴⁸⁴ MOSER, 203 ss; WIDMER, 95; MANNER, 141. Dans le même sens, ZK-SCHMID, CO 423, N 47 ss.

¹⁴⁸⁵ Cf. CHERPILLOD, 239, qui ne distingue toutefois pas entre les violations qualifiées et ordinaires.

E. Rapport entre les actions

569 Il convient enfin d'analyser le rapport entre les actions réparatrices et de déterminer si celles-ci peuvent être cumulées. Nous analyserons le rapport de l'action en dommages-intérêts avec celle en remise du gain (I) et en enrichissement illégitime (II) et le rapport de l'action en remise du gain avec celle en enrichissement illégitime (III). Sur le plan procédural, lorsque le cumul est admis, le titulaire peut faire valoir cumulativement les postes de plusieurs actions et lorsqu'il est exclu, le titulaire peut faire valoir alternativement les trois actions réparatrices (art. 41, 62 et 423 CO) dans le cadre d'une action non chiffrée et opter pour celle qui est la plus favorable au terme de la procédure probatoire¹⁴⁸⁶.

I. Rapport entre les actions en dommages-intérêts et en remise du gain

570 Selon la jurisprudence ancienne, les actions en remise du gain et en dommages-intérêts constituent des actions indépendantes qui s'excluent mutuellement¹⁴⁸⁷ et qui peuvent être cumulées¹⁴⁸⁸. Comme le précise le message du Conseil fédéral du 19 juin 1989 concernant la LDA et la LTo, il est possible de faire valoir un dommage tombant sous le coup de l'action en dommages-intérêts, d'une part, et sous le coup de l'action en remise du gain et enrichissement illégitime, d'autre part. Cependant, un même élément du dommage ne peut donner lieu à la fois à une action en dommages-intérêts et à une action en remise du gain¹⁴⁸⁹. Dans l'arrêt "Schnyder", le TF a complété sa jurisprudence, en précisant que le cumul de la réparation du dommage et de la remise du gain est admis mais que cette possibilité est limitée à la perte éprouvée. Il est en revanche exclu lorsqu'il porte sur le gain manqué, autrement dit lorsque l'auteur de la violation réalise un bénéfice aux dépens du lésé¹⁴⁹⁰. Dans ce cas, les deux actions visent l'indemnisation du même dommage, et le demandeur ne saurait réclamer le remboursement d'un même montant au titre de dommage, d'une part, et de remise du gain, d'autre part¹⁴⁹¹. Ainsi, peuvent être cumulées les pertes subies (p.ex. perturbation de marché, perte du pouvoir distinctif de la marque, frais de poursuite) sous l'angle de l'art. 41 CO avec le gain illicite du contrevenant sous l'angle de l'art. 423 CO. En revanche, ne peuvent être cumulés le gain manqué du titulaire (art. 41 CO) avec le gain illicite du contrevenant (art. 423 CO)¹⁴⁹².

¹⁴⁸⁶ DAVID, SIWR I/2, 169; A. TROLLER, t.II, 996. Au sujet de l'action non chiffrée et par pallier, cf. N 536.

¹⁴⁸⁷ KGer SG, sic! 1999 631, c. 2, "Logo II"; RSPI 1988 117 c. 4; ATF 97 II 169 c.3a, 178; ATF 98 II 325 c.5a; C. CHAPPUIS, Restitution, 168; WERRO, FS: Tercier, 507.

¹⁴⁸⁸ ATF 129 III 422 c. 4, JdT 2004 I 56 (en droit du bail): "En conséquence, celui qui s'immisce dans la shère juridique d'autrui et en retire un profit illégitime doit verser au maître, respectivement au titulaire du droit, ce profit *ainsi que*, le cas échéant, des dommages-intérêts".

¹⁴⁸⁹ FF 1989 III 550; BARRELET/EGLOFF, 2008, LDA 62, N 16.

¹⁴⁹⁰ TF, sic! 2007, 434, "Schnyder", avec remarques de Rüetschi; WERRO, FS: Tercier, 506.

¹⁴⁹¹ DAVID, MSchG, LPM 55, N 34, 345; DAVID, SIWR I/2, 121; DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 540, N 835; GILLIERON, 259; SCHLOSSER, SJ 2004, 6-7.

¹⁴⁹² JENNY, 352; David, SIWR I/2, 121; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, 332; HUGUENIN, 166; SCHWENZER, 417; BSK-WEBER, CO 423, N 14; LOCHER, 284.

II. Rapport entre les actions en dommages-intérêts et en enrichissement illégitime

571 La question de savoir si l'action en enrichissement illégitime est subsidiaire par rapport à l'action en dommages-intérêts (art. 41 CO) est controversée en doctrine¹⁴⁹³. Certains auteurs considèrent qu'elle l'est (subsidiarité absolue ou relative)¹⁴⁹⁴ mais une tendance plus récente de la doctrine opte pour le concours entre l'enrichissement illégitime et les autres prétentions civiles¹⁴⁹⁵. Puisque rien dans la loi n'impose la subsidiarité, qu'il convient de privilégier la solution en faveur du créancier et que ce dernier dispose déjà d'un concours entre l'art. 41 et l'art. 97 CO, nous nous rallierons à la tendance récente de la doctrine qui admet le concours entre l'art. 62 CO et l'art. 41 CO¹⁴⁹⁶. L'enrichissement illégitime constitue ainsi une source propre d'obligations, à l'instar des obligations résultant d'un acte illicite et de la gestion d'affaires sans mandat¹⁴⁹⁷. Il y a donc lieu d'admettre le cumul entre les actions en dommages-intérêts et en enrichissement illégitime, pour autant que l'enrichissement ne se recouvre pas avec le dommage¹⁴⁹⁸. Il est ainsi envisageable de réclamer la restitution de la valeur objective (redevances de licence) sous l'angle de l'art. 62 CO et d'autres postes du dommage (p.ex. perturbation de marché, perte du pouvoir distinctif de la marque, frais de poursuite) sur la base de l'art. 41 CO.

III. Rapport entre les actions en remise du gain et en enrichissement illégitime

572 Les actions en remise du gain et en enrichissement illégitime ne peuvent pas être cumulées puisqu'elles reposent sur le même état de fait et poursuivent le même but (restitution du gain et de la valeur objective)¹⁴⁹⁹. Lorsque le contrevenant est de bonne foi, l'art. 423 CO est exclu et le lésé devra se limiter aux redevances de licence sous l'angle de l'art. 62 CO. Lorsque le contrevenant est de mauvaise foi, le lésé réclamera en principe la remise du gain sous l'angle de l'art. 423 CO, à moins qu'il ne décide de se limiter aux redevances sous l'angle de l'art. 62 CO en raison des difficultés à quantifier le gain ou en raison d'un gain inférieur aux redevances sous l'angle de l'art. 423 CO.

¹⁴⁹³ Voir ENGEL, 583; VON TUHR, Partie générale du Code des obligations, I, 401; CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 CO, N 2 et 45; JENNY, 258 ss; SCHLUEP, Eingriffskonditionen, 184 ss; KELLER/SCHAUFFELBERGER, 6 ss; WENNER, 141 ss; SCHWENZER, N 59.04 ss; BSK-SCHULIN, CO 62 N 37 ss; BUCHER, OR AT, 660 ss; HUGUENIN, N 1047 ss; NIETLISPACH, 381 ss.

¹⁴⁹⁴ Certains auteurs plaident pour une subsidiarité absolue: ZK-OSER/SCHÖNENBERGER, t.V/1, Intro. ad art. 62-67 CO N 2; ENGEL, 583; WITTMANN, 139 ss. D'autres pour une subsidiarité relative: BK-BECKER, Intro. ad art. 62-67 CO N 4 ss; von TUHR/PETER, 519 ss; BUCHER, OR AT, 660; SCHWENZER, OR AT, N 59.03 ss; BSK OR-I SCHULIN, Art. 62 N 37 ss; HUGUENIN, N 1047 ss; NIETLISPACH, 378.

¹⁴⁹⁵ WENNER, 135 ss, 167; KELLER/SCHAUFFELBERGER, t.III, 5 ss; C. CHAPPUIS, Restitution, 148 ss, 156; BÜRGI-WYSS, 147, n. 769; JENNY, 258 ss.

¹⁴⁹⁶ C. CHAPPUIS, Restitution, 156; JENNY, N 495.

¹⁴⁹⁷ NIETLISPACH, 158; BUCHER, OR AT, 652, 697; SCHAUFFELBERGER, 66; KOLLER, N 124; BÜRGI-WYSS, 102.

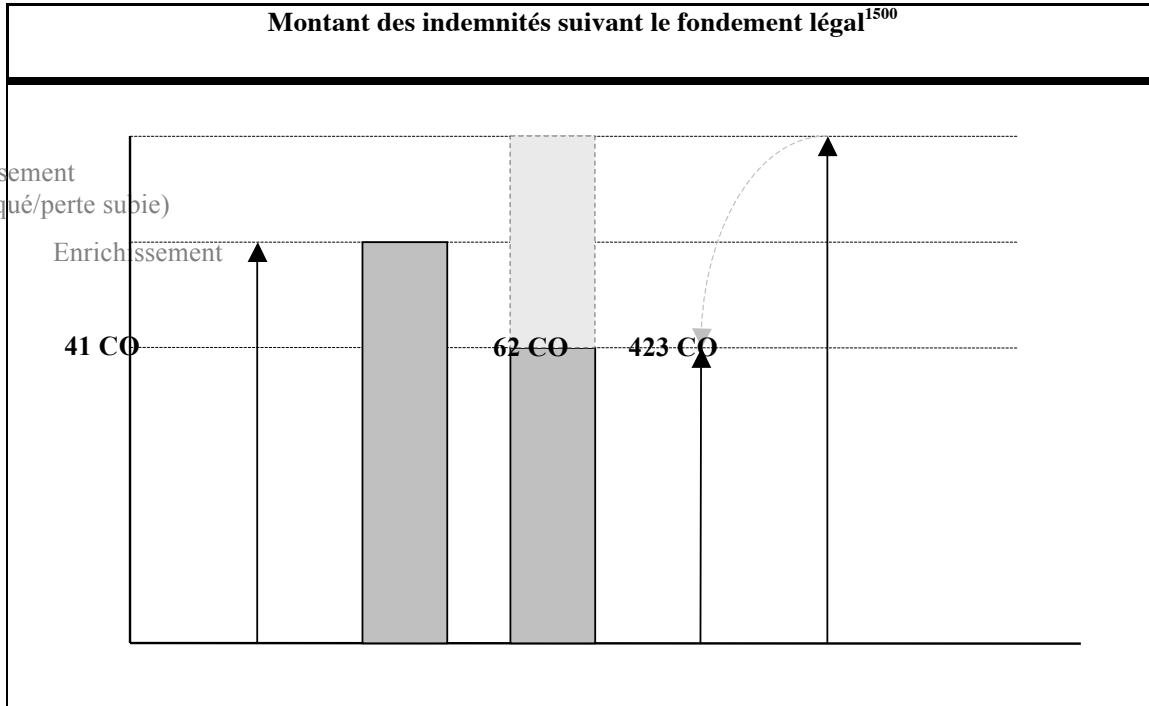
¹⁴⁹⁸ BUCHER, OR AT 653, 662; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, 1510; SCHWENZER, N 59.12.

¹⁴⁹⁹ SCHWENZER, N 59.14; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, 1509; JENNY, 354; WEBER, CO 423, N 14; LOCHER, 284.

Gain légitime
Perte éprouvée
Gain illicite
Enrichissement sans cause

IV.6. Présentation graphique du rapport entre les actions

Montant de la réparation



Cumul des actions	
Cumul admis	
Cumul rejeté	

¹⁵⁰⁰ Tableau tiré de BÜRGI-WYSS, 262.

F. Limites des actions réparatrices

573 Chaque action réparatrice présente d'importantes difficultés probatoires. Dans le cadre de l'action en dommages-intérêts, le lésé sera souvent contraint de dévoiler des informations concernant le fonctionnement de son entreprise¹⁵⁰¹ et aura beaucoup de difficultés à établir les postes du dommage.

- le dommage lié à la perturbation du marché suppose une réelle tromperie de la clientèle par rapport à la qualité du produit contrefait. Cette condition sera rarement remplie et sera notamment rejetée (ou en tout cas pondérée¹⁵⁰²) dans les cas suivants¹⁵⁰³:
 - copies vendues à un prix et à une qualité nettement inférieurs à ceux de l'original;
 - copies vendues à un prix et à une qualité équivalents à ceux de l'original;
 - imitations que le public n'associe pas à l'original; et
 - violations invisibles par la clientèle (p.ex invention intégrée dans un produit complexe).
- Le gain manqué suppose l'exploitation du bien avec des capacités commerciales suffisantes et la substituabilité des produits. Cette condition sera rarement remplie et sera notamment rejetée (ou en tout cas pondérée) dans les cas suivants¹⁵⁰⁴:
 - copies vendues à un prix et à une qualité nettement inférieurs à ceux de l'original;
 - imitations que le public n'associe pas à l'original;
 - violations concernant des œuvres et inventions intégrées dans un produit complexe; et
 - violations concernant un rapport vertical (p.ex. créateur face à un fabricant, un distributeur).

574 Dans le cadre de l'action en remise du gain, le lésé sera souvent confronté à une procédure longue et coûteuse, le contrevenant étant en possession des documents importants. Par ailleurs, en cas de violations qualifiées, les contrevenants sont à faire disparaître les produits contrefaits et la comptabilité qui s'y rapporte afin d'échapper à la sanction¹⁵⁰⁵. Ensuite, l'établissement du gain est un exercice délicat.

- L'existence du gain illicite est parfois rejetée, notamment:
 - en cas de travail à perte par le contrevenant; ou

¹⁵⁰¹ KILLIAS, 99; GILLIÉRON, 259.

¹⁵⁰² La pondération intervient sous l'angle de la causalité lorsque la violation ne cause qu'une partie du préjudice.

¹⁵⁰³ N 467.

¹⁵⁰⁴ N 478 s.

¹⁵⁰⁵ HULLIER, 3.

- en cas d'utilisation purement créative dont le droit d'auteur peut faire l'objet en raison de sa finalité existentielle (p.ex. création d'une œuvre à partir d'une œuvre préexistante en vue d'une utilisation purement créative)¹⁵⁰⁶.
- L'étendue du gain pourra être sensiblement réduite en raison de la déduction des frais et de la causalité. S'agissant de la causalité :
 - Il faut l'apprécier compte tenu de nombreux facteurs pouvant réduire le montant du gain à restituer (étendue de la reprise des éléments protégés, activité du gérant, utilisation d'autres biens, intégration du bien protégé dans un produit complexe). Ces facteurs concernent la quasi-totalité des violations, de sorte que le gain pourrait bien être considérablement et systématiquement réduit.
 - Pour apprécier l'impact de ces facteurs, on peut se baser sur les critères tirés de la jurisprudence étrangère (critère de la décision d'achat, de l'apport qualitatif et quantitatif). Or, ces critères sont particulièrement appropriés en droit des marques, moins en droit d'auteur et encore moins en droit des brevets. Par exemple, le critère de décision d'achat est valable pour les violations visibles (p.ex. marque) mais pas pour celles invisibles et intégrées dans un produit (p.ex. brevet)¹⁵⁰⁷.

575 Dès lors, le lésé serait tenté de se tourner vers l'action en enrichissement illégitime. Or, celle-ci présente des difficultés de preuve comparables à celles de l'action en dommages-intérêts.

- L'existence d'un enrichissement est en effet difficile à admettre car celui-ci est traditionnellement défini comme une augmentation du patrimoine ou une non-diminution du patrimoine. Sous forme d'économie de dépenses, il suppose donc des dépenses que l'enrichi aurait faites selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie¹⁵⁰⁸.
- Par ailleurs, le montant de l'enrichissement, en tant que valeur objective sous forme de redevances de licence (*Lizenzgebühr*)¹⁵⁰⁹, est un exercice délicat¹⁵¹⁰.

576 Il en résulte que les actions réparatrices sont souvent rejetées, faute de dommage, enrichissement ou gain quantifiable et, même lorsqu'elles aboutissent, elles ne donnent droit qu'à des montants insuffisants¹⁵¹¹. Il apparaît donc nécessaire de prévoir des alternatives aux actions réparatrices du droit commun ou d'assouplir leurs conditions d'application. A l'étranger, c'est le but de la méthode des redevances ou des dommages-intérêts préétablis¹⁵¹². En droit suisse, c'est également le but de la méthode des redevances, mais comme nous allons le voir, l'application stricte qu'en fait le TF conduit à son rejet quasi-systématique.

¹⁵⁰⁶ N 395.

¹⁵⁰⁷ N 565.

¹⁵⁰⁸ N 491.

¹⁵⁰⁹ SCHWENZER, N 58.10; BSK-SCHULIN, CO 62 N 21; WALTER, 239.

¹⁵¹⁰ NERTZ, 31 ss; KOBBELT, 271.

¹⁵¹¹ WEBER, *medialex* 2000, 75 (au sujet des atteintes à la personnalité).

¹⁵¹² N 366 ss.

Chapitre 2: FONDEMENT LEGAL DE LA METHODE DES REDEVANCES

“*Tout le monde sait ce qu’est un dommage, seuls les juristes l’ignorent*”¹⁵¹³.

577 Dans ce chapitre, nous analyserons le fondement légal de la méthode des redevances. Il convient de la rattacher à l’une des actions réparatrices du droit commun car elle ne fait l’objet d’aucune base légale expresse¹⁵¹⁴. Elle peut être essentiellement conçue de deux façons: soit comme le montant minimum qui a échappé au demandeur (art. 41 CO), soit comme le montant minimum dont s’est enrichi le défendeur en s’abstenant de demander une autorisation au titulaire (art. 62 ou 423 CO)¹⁵¹⁵. Après une présentation générale de la méthode (A), nous analyserons son fondement légal sous l’angle de l’action en dommages-intérêts (B), de l’action en enrichissement illégitime (C) et de l’action en remise du gain (D), étant précisé que nous nous concentrerons sur les conditions problématiques, soit sur le dommage et la causalité (art. 41 CO), sur l’enrichissement, l’appauvrissement et la connexité (art. 62 CO) et sur le gain (art. 423 CO). Nous verrons qu’elle peut tout à fait être rattachée aux trois actions mais qu’elle commande un certain effort d’interprétation du droit commun.

A. Présentation

I. Jurisprudence (analogie avec la licence)

578 Comme expliqué en début de travail¹⁵¹⁶, la *méthode des redevances* consiste à indemniser le titulaire sur la base des redevances de licence que des parties raisonnables auraient convenues dans le cadre d’un contrat de licence, raison pour laquelle elle est communément appelée méthode de “l’analogie avec la licence” (*Lizenzanalogie*). Nous lui préférons la terminologie de “méthode des redevances”, afin de souligner qu’il s’agit d’un contexte délictuel, dans lequel il n’y a pas de contrat de licence, et de la différencier de l’approche stricte du dommage (dommage concret). La méthode des redevances suppose en effet le recours à une fiction, car elle part de l’idée qu’un bien immatériel ne peut être utilisé qu’avec l’autorisation du titulaire, soit par le biais d’un contrat de licence, et détermine le dommage sur la base d’un contrat de licence, alors qu’il n’y a précisément aucun contrat. Puisqu’il s’agit d’une fiction, le titulaire est libéré de l’obligation de prouver le dommage et la causalité¹⁵¹⁷.

579 Le TF rejette la fiction et de ce fait la méthode des redevances puisqu’il applique l’*analogie avec la licence* selon une approche stricte du dommage (dommage concret). (1). Cette approche stricte doit être toutefois nuancée, puisque le TF semble reconnaître la fiction en droit d’auteur, en admettant la méthode indépendamment des chances de conclure un contrat de licence (2).

¹⁵¹³ SCHLECHTRIEM, REDP 1997, 232 (traduction libre).

¹⁵¹⁴ NERTZ, 22 et 39 ; JENNY, N 144.

¹⁵¹⁵ DESSSEMONTET, Le droit d’auteur, 525; WALTER, 237: qui parle de médaille à deux faces.

¹⁵¹⁶ N 19.

¹⁵¹⁷ Au sujet de la fiction, N 20.

1. Principe : chances de conclure un contrat de licence

a) Général

580 A l'exception d'un ancien arrêt du TF¹⁵¹⁸ et de quelques décisions cantonales¹⁵¹⁹ rattachant la méthode de l'analogie avec la licence à l'action en enrichissement illégitime (art. 62 CO) ou en remise du gain (art. 423 CO), la jurisprudence la rattache à l'action en dommages-intérêts (art. 41 CO)¹⁵²⁰ et la considère soit comme le gain manqué en tant que tel¹⁵²¹, soit comme un indice de calcul du gain manqué¹⁵²². Par ailleurs, à l'exception de trois anciennes décisions admettant d'emblée le gain manqué sur la base des redevances de licence¹⁵²³, le TF applique l'analogie avec la licence suivant une approche stricte du dommage (dommage concret), soit uniquement lorsqu'un contrat de licence aurait été effectivement conclu, ce qui suppose à la fois l'intention du titulaire et l'intention du contrevenant ou d'un tiers de conclure un contrat de licence en l'absence de la violation¹⁵²⁴.

b) Arrêt *Milchschäumer*

581 Cette approche restrictive du dommage a été expressément consacrée dans l'arrêt "Milchschäumer"¹⁵²⁵ (2005) qui traite de la méthode de l'analogie avec la licence et qui mérite une analyse approfondie.

i) Rappel des faits et de la décision du Tribunal de commerce d'Argovie

582 Dans l'arrêt "Milchschäumer", le demandeur était titulaire d'un brevet européen, couvrant notamment la Suisse, pour un dispositif de préparation de boissons pour des machines à café (*Milchschäumer*). Le

¹⁵¹⁸ ATF 37 II 486, JdT 1912 I 24 (droit d'auteur) ("les redevances de licence représentent non seulement le dommage causé au demandeur mais "également l'enrichissement illégitime du défendeur, si bien que la responsabilité de celui-ci est la même quel que soit le point de vue auquel on se place").

¹⁵¹⁹ OGer ZH, sic ! 2010, 889, c. V/3.4, "Love" ("Gegenstand des Bereicherungsanspruchs sind daher nur die Ersparnisse, die der Bereicherte durch den Eingriff erzielt hat"); KGer SG, sic! 1999 631 c. 2c, "Logo II"; ZBJV 69 287 ss "Dancing-Chikito"; RSPI 1988, 117ss "Werbespots".

¹⁵²⁰ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, "Milchschäumer"; TF, 15 mai 2001, 4C.46/2001, "Movida"; ATF 122 III 463, "Wahlinserate", JdT 1997 I 250; ATF 97 II 169, "Merck contre Leisinger"; ATF 59 II 85; ATF 38 II 289, c. 5; ATF 37 II 486; ATF 36 II 610, c. 4; ATF 33 II 447, c. 9; ATF 25 II 542, c. 8.

¹⁵²¹ ATF 37 II 486, JdT 1912 I 24 (les redevances représentent les " tantièmes éludés "). Cf. également: ATF 59 II 85, 87; ATF 38 II 289, c. 5; ATF 36 II 610, c. 4; ATF 33 II 447, c. 9; ATF 25 II 542, c. 8.

¹⁵²² ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3, "Milchschäumer" ("Funktion einer Schadensberechnungsmethode erfüllen kann, indem die angemessene Lizenzgebühr als ein Anhaltspunkt für die Bemessung des entgangenen Gewinns dient"); TF, 15 mai 2001, 4C.46/2001, "Movida", c.2.d ("un mode d'évaluation du gain manqué"); ATF 97 II 169, 176, "Merck contre Leisinger" ("nicht als solche gefordert werden, aber Anhalt dafür sein, was der Klägerin an Gewinn entgangen ist").

¹⁵²³ ATF 25 II 541, 542 ; ATF 33 II 447 ; ATF 38 II 304.

¹⁵²⁴ N 592.

¹⁵²⁵ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, "Milchschäumer". Cet arrêt a été commenté par de nombreux auteurs. Certains auteurs ont salué l'approche restrictive du TF, ROBERTO, 24; JENNY, sic ! 2006, 488, d'autres l'ont critiquée, DE WERRA, 11 ; LOCHER, 277 ; SCHLOSSER, sic ! 2008, 153.

défendeur se procurait un dispositif semblable auprès d'un fournisseur en Italie et le distribuait en Suisse, en violation du brevet du demandeur. En mars 1998, le demandeur a sommé le défendeur de cesser ses activités contrefaisantes et lui a proposé simultanément la conclusion d'un contrat de licence pour un montant annuel de CHF 90'000, ce que le défendeur a refusé. Le demandeur a alors intenté une action en cessation de la violation et en dommages-intérêts devant le Tribunal du commerce d'Argovie.

583 Le Tribunal du commerce d'Argovie a octroyé des dommages-intérêts sur la base de la méthode de l'analogie avec la licence, en considérant que tant les conditions de l'action en dommages-intérêts que celles de l'action en enrichissement illégitime et de la théorie du contrat de fait étaient remplies, de sorte que le demandeur pouvait en tous les cas recevoir les redevances qui auraient été convenues dans un contrat de licence avec le défendeur. Pour le calcul de la redevance, il s'est basé sur le montant proposé par le demandeur avant le procès (CHF 90'000/année) et a reconnu que ce montant est plus élevé que celui des redevances raisonnables mais l'a justifié en raison du droit exclusif du demandeur, de la confidentialité des contrats antérieurs conclus avec des tiers et de l'application de l'art. 42 al. 2 CO.¹⁵²⁶

ii) *Triple méthode limitée au dommage concret*

584 Le TF a rejeté l'approche du Tribunal du commerce d'Argovie car le demandeur n'a pas prouvé que des redevances de licence lui ont effectivement échappé. Les conditions des actions réparatrices en matière de propriété intellectuelle sont soumises aux mêmes conditions que celles du droit des obligations¹⁵²⁷. En matière de PI, il existe trois méthodes de calcul du dommage, soit la preuve du dommage effectif ou direct, l'analogie avec licence (*Lizenzanalogie*) et l'analogie avec le gain réalisé par le défendeur¹⁵²⁸, mais elles ne sont que des indices de calcul du dommage concret.

- Le *dommage effectif ou direct* concerne essentiellement le gain manqué (*lucrum cessans*)¹⁵²⁹.
- La méthode de l'*analogie avec la licence (Lizenzanalogie)* est une méthode de calcul du dommage concret¹⁵³⁰ (art. 41 CO). Elle est uniquement applicable lorsque le titulaire prouve qu'il a subi une diminution du patrimoine et qu'il aurait *effectivement* conclu un contrat de licence en l'absence de

¹⁵²⁶ TF, 4C.337/2005, 19 décembre 2005 (considérant 2.1 non publié aux ATF).

¹⁵²⁷ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.1, "Milchschaümer" ("Die Voraussetzungen für Schadenersatzansprüche im Immaterialgüterrecht sind identisch mit den Haftungsvoraussetzungen im Obligationenrecht.")

¹⁵²⁸ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.2, "Milchschaümer" ("In der schweizerischen Praxis sind heute drei Möglichkeiten anerkannt, den Schaden einer Patentverletzung zu beziffern, nämlich der Nachweis des effektiven oder direkten Schadens, die Lizenzanalogie und der Analogieschluss aus dem Gewinn des Verletzers".)

¹⁵²⁹ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.2.1, "Milchschaümer" ("Beim Nachweis des effektiven oder direkten Schadens steht der entgangene Gewinn im Vordergrund").

¹⁵³⁰ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.2, "Milchschaümer" ("den Schaden einer Patentverletzung zu beziffern") et c. 3.3.2 ("unfreiwilligen Vermögenseinbusse").

la violation¹⁵³¹. Le titulaire doit prouver qu'il a déjà accordé des licences non exclusives à des tiers, que le contrevenant aurait reçu une licence aux mêmes conditions que les licences octroyées aux tiers et que ce dernier aurait été prêt à conclure une licence avec le titulaire sur ces bases (c. 3.2.2)¹⁵³². Il doit établir qu'il aurait pu conclure une licence pour le brevet en cause avec un tiers (c. 3.3.3)¹⁵³³. Le TF précise encore qu'un gain manqué d'un montant équivalent aux redevances n'est possible que lorsque le demandeur était en mesure d'exploiter lui-même son droit ou qu'il allait vraisemblablement conclure un contrat de licence avec un tel montant (c. 4.2)¹⁵³⁴.

- La remise du *gain illicite* ne fait pas partie de la réparation du dommage mais est un cas particulier de la gestion d'affaires imparfaite (art. 423 CO)¹⁵³⁵.

585 Cette approche du TF conduit à réduire la triple méthode en une seule et unique méthode limitée au dommage concret. La méthode de l'analogie avec la licence est appliquée suivant des conditions tellement strictes qu'elle se confond totalement avec le dommage concret et qu'il n'est plus possible de la considérer comme une *autre méthode* de calcul et la méthode de la remise du gain est une application de l'art. 423 CO. Relevons au passage une contradiction qui a vraisemblablement échappé au TF. Dans sa définition de l'analogie avec la licence, le TF précise qu'il s'agit d'une méthode permettant la détermination du gain manqué et servant exclusivement à mesurer l'indemnité¹⁵³⁶. Il confond ainsi les deux étapes du processus d'indemnisation, fixation du dommage (art. 41-42 CO) et fixation de l'indemnité (art. 43-44 CO), qu'il convient pourtant de distinguer¹⁵³⁷.

¹⁵³¹ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.3, "Milchschaumer" ("wenn feststeht, dass ein Lizenzvertrag über das Schutzrecht hätte abgeschlossen werden können") et c. 3.4 ("Die Anwendung der Methode setzt aber den Nachweis einer beim Verletzten eingetretenen Vermögensverminderung voraus [...] Nur soweit der Schutzrechtsinhaber zu belegen vermag, dass ihm als Folge der Verletzungshandlung tatsächlich eine Lizenzvergabe und somit eine Lizenzgebühr wahrscheinlich entgangen ist").

¹⁵³² ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.2.2, "Milchschaumer" ("wenn der Patentinhaber Dritten nichtexklusive Lizenzen gewährt hat, vergleichbare Verhältnisse vorliegen und angenommen werden kann, dass auch dem Verletzer eine Lizenz in derselben Höhe gewährt worden wäre und er seinerseits bereit gewesen wäre, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag abzuschliessen").

¹⁵³³ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.3, "Milchschaumer" ("wenn feststeht, dass ein Lizenzvertrag über das Schutzrecht hätte abgeschlossen werden können [...] mit einem Dritten kurz vor dem Abschluss eines Lizenzvertrages").

¹⁵³⁴ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 4.2, "Milchschaumer" ("nur dann angenommen werden könnte, wenn die Klägerin dargetan hätte, dass sie zur Verwertung entweder selbst in der Lage war oder der Abschluss eines Lizenzvertrages mit entsprechender Gebühr für sie mit einiger Wahrscheinlichkeit in Aussicht stand").

¹⁵³⁵ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.2.3, "Milchschaumer" ("Nach gefestigter Rechtsprechung handelt es sich dabei um einen Sonderfall der unechten Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 423 OR). Die Gewinnersatz ist genau genommen nicht Ersatz für einen Schaden des Patentinhabers, sondern Herausgabe der dem auftragslosen Geschäftsführer entstandenen Vorteile").

¹⁵³⁶ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.4, "Milchschaumer" ("Anhaltspunkt für die Bemessung des entgangenen Gewinns") et 3.3. ("ausschliesslich als Schadensbemessungsmethode zu verstehen").

¹⁵³⁷ Cf. N 456 et 458.

iii) *Rejet des autres fondements envisagés pour la méthode l'analogie avec la licence*

- 586 Le TF a rattaché la méthode de l'analogie avec la licence à l'art. 41 CO, dont il fait une application stricte, et rejeté les autres fondements envisagés par la doctrine. Il a en effet rejeté la théorie du dommage normatif. Il a rappelé qu'une partie de la doctrine remet en question la qualification de gain manqué¹⁵³⁸ et admet l'application de la méthode de l'analogie avec la licence indépendamment d'une diminution effective de patrimoine et de la causalité¹⁵³⁹. Or, la réparation du dommage normatif ne reposant pas sur une diminution du patrimoine n'a été admise que pour le préjudice ménager (Haushaltsschaden) et pour l'incapacité de continuer à donner des soins à une mère âgée (Pflegeschieden) et il n'existe aujourd'hui aucune raison d'étendre la théorie du dommage normatif à la PI¹⁵⁴⁰.
- 587 Le TF a également rejeté la théorie du contrat de fait. Il a rappelé que, selon certains auteurs, compte tenu des spécificités de la PI, il existerait une lacune en matière d'indemnisation qu'il convient de combler avec la théorie du contrat de fait. Or, cette approche n'est pas soutenable car une proposition de modification de la loi sur le droit d'auteur prévoyant une indemnité indépendante du dommage et du gain a précisément été rejetée car elle introduisait une responsabilité objective et ses conditions et son montant étaient trop imprécis. Le juge doit donc partir du principe qu'il n'existe pas de lacune¹⁵⁴¹.
- 588 Le TF a également rejeté le fondement de l'enrichissement illégitime (art. 62 CO). Il a en effet rattaché la méthode au gain manqué (art. 41 CO) et insisté sur le fait qu'elle doit être uniquement considérée comme une méthode de calcul du dommage ou de l'indemnité¹⁵⁴². Selon certains commentateurs¹⁵⁴³, l'approche du TF est surprenante car l'action en enrichissement illégitime (art. 62 CO) a été évoquée

¹⁵³⁸ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.1, "Milchschaumer" ("in der Literatur wird die Qualifikation der Lizenzanalogie als Schadensberechnungsmethode zum Teil in Frage gestellt".)

¹⁵³⁹ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.1, "Milchschaumer" ("komme auf eine tatsächliche Vermögenseinbusse nichts an [...] es sei belanglos, ob der Berechtigte die Nutzung für sich hätte vornehmen können [...] ob die Parteien zum Abschluss eines Lizenzvertrages bereit gewesen wären" [...] dementsprechend entfalle auch das Erfordernis der Kausalität", "den Schadenseintritt zu supponieren") et c. 3.4 ("wenn der Schutzrechtsinhaber davon entbunden wird, die Wahrscheinlichkeit des entgangenen Gewinns – d.h. des Abschlusses eines bestimmten Lizenzvertrages mit einer bestimmten Lizenzgebühr – nachzuweisen, stellt die zugesprochene Lizenzgebühr kein Ausgleich für einen konkreten Schaden dar, sondern für eine Schadensfiktion").

¹⁵⁴⁰ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.2, "Milchschaumer" ("Ersatz für normativen - nicht auf Vermögensverminderung beruhenden - Schaden wird nach der Rechtsprechung einzig für den Haushaltschaden (BGE 127 III 403 E. 4 S. 407 f.) und den Pflegeschaden (Urteil 4C.276/2001 vom 26. März 2002, E. 6, publ. in: Pra 91/2002 Nr. 212 S. 1127) zugesprochen [...] Es besteht nach geltendem Recht kein Anlass, die Rechtsprechung zum Haushalt- und Pflegeschaden auf das Immaterialgüterrecht auszudehnen").

¹⁵⁴¹ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.4, "Milchschaumer" ("die in der Literatur entwickelte These, dass angesichts von Besonderheiten bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten eine echte Lücke im gesetzlichen Sanktionensystem auszumachen sei, in welche die Lizenzanalogie als Anwendungsfall der Lehre von den faktischen Vertragsverhältnissen zu treten habe (VOGT, a.a.O., S. 248), greift zu kurz").

¹⁵⁴² ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3, "Milchschaumer" ("ausschliesslich als Schadensbemessungsmethode") et c. 3.3.2 ("ausschliesslich der Schadenersatzberechnung").

¹⁵⁴³ VETTER/TUCHSCHMID, 1301, 1303; JENNY, sic ! 2006, 488, 497.

par le TF au début de la décision (cons. 2), elle correspond au fondement privilégié par la doctrine majoritaire et aurait dû conduire le TF à admettre la prétention sur cette base. Selon nous, l'approche du TF n'est pas surprenante mais revient tout simplement à exclure le fondement de l'action en enrichissement illicite (art. 62 CO) car il rappelle les arguments des parties et de l'instance cantonale, dont l'action en enrichissement illégitime (cons. 2), avant d'exposer sa propre solution fondée uniquement sur l'art. 41 CO (cons. 3 et 4). Le Tribunal du commerce d'Argovie a d'ailleurs reconnu cette interprétation dans sa décision révisée¹⁵⁴⁴. Par ailleurs, même à supposer que le TF reconnaisse le fondement de l'action en enrichissement illégitime, la prétention aurait été de toute façon rejetée puisque le montant invoqué de la redevance était fixé unilatéralement, alors qu'il aurait dû se baser sur la redevance raisonnable¹⁵⁴⁵.

589 Le TF a enfin rejeté une interprétation *de lege lata* eurocompatible avec la directive 2004/48/CE, considérant que l'eurocompatibilité nécessiterait l'intervention du législateur. Un détachement des conditions de l'action en dommages-intérêts ne pourrait reposer sur une base légale que si le législateur décidait d'adapter le droit suisse à la directive 2004/48/CE, spécifiquement à l'art. 13.1 let. b prévoyant la méthode des redevances comme montant plancher¹⁵⁴⁶. Il n'est cependant pas possible d'interpréter le droit suisse *de lege lata* conformément à l'art. 13.1 let. b et il n'appartient pas au juge mais au législateur de se prononcer sur une question aussi fondamentale¹⁵⁴⁷. Cette interprétation peut surprendre car l'adaptation du droit suisse au droit européen peut s'opérer non seulement par le législateur mais également par le juge (*modo legislatoris*)¹⁵⁴⁸. Le TF aurait ainsi pu saisir cette occasion pour interpréter le droit suisse conformément à la directive 2004/48/CE, notamment en assouplissant la condition de dommage (de gain ou d'enrichissement), comme nous le plaiderons par la suite¹⁵⁴⁹.

iv) Difficultés à évaluer le montant des redevances raisonnables

590 Le TF conclut que, en retenant le prix unilatéralement proposé par le demandeur, le Tribunal cantonal a ignoré que le demandeur devait établir la possibilité de conclure un contrat de licence avec un tel montant pour invoquer la méthode de l'analogie avec la licence. Or, le demandeur s'est contenté d'invoquer le montant qu'il avait proposé au défendeur avant le litige, sans prouver qu'il aurait pu

¹⁵⁴⁴ N 591.

¹⁵⁴⁵ N 590.

¹⁵⁴⁶ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.5, "Milchschaumer" ("Abweichungen von den Grundsätzen des Schadenersatzrechtes für den Bereich des Immaterialgüterrechtes könnten allenfalls dann auf eine legale Grundlage gestützt werden, wenn sich der schweizerische Gesetzgeber entschliessen würde, die Richtlinie 2004/48 EG [...] umzusetzen").

¹⁵⁴⁷ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.5, "Milchschaumer" ("Für die Schweiz dagegen lehnt es die Lehre de lege lata ausdrücklich ab, den Schadenersatzanspruch bei Immaterialgüterrechtsverletzungen im Sinne von Art. 13 Abs. 1 lit. b der Richtlinie zu interpretieren (JENNY, a.a.O., S. 370, Rz. 742 und S. 379, Rz. 740). Es kann nicht die Aufgabe des Richters sein, dem Gesetzgeber in einer Frage von grundsätzlicher Bedeutung zuvorzukommen, wenn dieser die Frage im Zusammenhang mit seinem Entscheid über die Umsetzung von neuem EU-Recht demnächst selbst beantworten muss").

¹⁵⁴⁸ BIERI, 715; PIAGET, 727, 738. La question de l'eurocompatibilité est traitée plus loin, N 657-659.

¹⁵⁴⁹ N 641 ss, 668, 696.

conclure un contrat de licence avec un tiers pour un tel montant¹⁵⁵⁰. Le TF conclut que l'instance cantonale a violé le droit fédéral et renvoie la cause à la juridiction inférieure pour qu'elle établisse si le demandeur a apporté la preuve d'un dommage résultant de la non conclusion d'un contrat de licence¹⁵⁵¹. Selon nous, cette question de calcul était le problème central qui a conduit le TF à rejeter la décision du Tribunal cantonal. En effet, celui-ci s'est basé sur le montant d'une redevance élevée et fixée unilatéralement sans se demander si le défendeur (ou un tiers) l'aurait accepté, alors que le demandeur aurait dû prouver le montant des redevances que des parties contractuelles raisonnables auraient convenues¹⁵⁵². Le TF a alors rejeté cette approche et montré que la méthode se base non seulement sur l'acceptation potentielle du titulaire mais également sur celle du contrevenant. Il est révélateur que le TF, au lieu de se prononcer uniquement sur cette question de calcul, ait choisi de ne pas publier le considérant y relatif (consid. 2.1) et d'interpréter l'analogie avec la licence de façon si restrictive. Cela résulte d'une approche pragmatique du TF qui a préféré éviter de se prononcer sur cette question hautement délicate et renvoyer "la balle" au législateur. La réticence des tribunaux à appliquer la méthode des redevances en raison des difficultés de calcul est selon nous infondée car il existe de nombreux critères permettant de le faire. Pour cette raison, nous tâcherons de développer dans ce travail un maximum de critères permettant de calculer la redevance¹⁵⁵³.

v) *Décision révisée du Tribunal de commerce d'Argovie*

591 Par décision du 12 septembre 2007¹⁵⁵⁴, le Tribunal du commerce d'Argovie a confirmé l'arrêt du TF et rejeté la prétention du demandeur. Il a rejeté l'action en enrichissement illégitime car le TF a rappelé les arguments de la décision cantonale, avant de se concentrer uniquement sur l'action en dommages-intérêts (cons. 3). L'analogie avec la méthode est inapplicable car le défendeur ne voulait pas conclure de contrat et aucun tiers n'aurait effectivement conclu de contrat (cons. 7). A supposer que l'on doive analyser l'action en enrichissement illégitime, celle-ci est également inapplicable car le demandeur n'a pas établi que le défendeur a obtenu un enrichissement (une différence patrimoniale). Le demandeur n'a pas non plus prouvé le montant des redevances raisonnables (cons. 8).

c) *Conditions d'application de la méthode*

592 La méthode de l'analogie avec la licence (*Lizenzanalogie*) signifie que le défendeur doit des dommages-intérêts à concurrence des redevances de licence que des parties raisonnables auraient convenues en cas de conclusion d'un contrat de licence relatif au droit en question¹⁵⁵⁵. Elle part de l'idée

¹⁵⁵⁰ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, "Milchschaumer".

¹⁵⁵¹ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 4.3, "Milchschaumer".

¹⁵⁵² Le calcul des redevances se base sur le montant des redevances qui auraient été convenues pour l'utilisation concrète du bien. Cette question sera analysée de façon approfondie à la fin de la thèse, N 772 ss.

¹⁵⁵³ N 784 ss.

¹⁵⁵⁴ HGer AG, 12 septembre 2007, HOR.2000.51.

¹⁵⁵⁵ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.2.2, "Milchschaumer" ("Die Schadensbeziehung anhand der Methode der *Lizenzanalogie* bedeutet, dass der Verletzer dem Schutzrechtsinhaber Schadenersatz zu leisten hat in der

que le gain manqué du titulaire correspond aux redevances qui auraient été convenues dans un contrat de licence pour l'utilisation en question.

- 593 Conformément aux principes du dommage concret, en particulier à la causalité, elle est applicable uniquement lorsqu'il est établi que le lésé aurait *effectivement* conclu un contrat de licence en l'absence de la violation¹⁵⁵⁶, autrement dit qu'il était sur le point de conclure un contrat de licence avec un tiers ou le contrevenant au moment où l'activité contrefaisante a débuté¹⁵⁵⁷. L'application de la méthode dépend donc des chances de conclure un contrat de licence.
- 594 Conformément aux conditions énoncées dans l'arrêt "Milchschaumer"¹⁵⁵⁸, la méthode suppose (i) l'acceptation potentielle du titulaire (*Lizenzierungsbereitschaft*) et (ii) celle d'un tiers ou du contrevenant de conclure un contrat de licence avec le titulaire (*Lizenzierungsmöglichkeit*), ce qui dépend des circonstances du cas et du comportement des parties. (iii) Alternativement à l'acceptation potentielle du contrevenant ou d'un tiers, le titulaire peut établir qu'il était en mesure d'utiliser lui-même son droit et de réaliser un gain équivalent aux redevances de licence (*Nutzungsbereitschaft*).

i) Acceptation potentielle du titulaire (Lizenzierungsbereitschaft)

- 595 L'acceptation potentielle du titulaire signifie que le titulaire avait l'intention ou était en mesure de conclure un contrat de licence avec un tiers ou le contrevenant (possibilité théorique). Elle suppose que le titulaire ait une politique de licences non exclusives¹⁵⁵⁹ et qu'il était objectivement disposé à conclure un contrat de licence pour l'utilisation concernée. Cette condition peut être admise à l'égard de certaines violations (p.ex. copies ou imitations vendues à une qualité et à un prix équivalent), puisqu'il est vraisemblable que le titulaire aurait accepté de concéder une licence pour ce type d'utilisation, mais difficile à admettre à l'égard d'autres violations (p.ex. contrefaçons de mauvaise qualité vendues à des prix nettement inférieurs), puisque le titulaire n'aurait pas été disposé à concéder une licence pour ce types d'utilisation.

ii) Acceptation potentielle du tiers ou du contrevenant (Lizenzierungsmöglichkeit)

- 596 Il faut encore l'acceptation potentielle du tiers ou du contrevenant de contracter puisque les chances de contracter doivent avoir été concrètes, autrement dit que le titulaire était sur le point de conclure un contrat de licence avec un tiers ou le contrevenant. Cette condition est rejetée, lorsque le titulaire était

Höhe der Vergütung, die beim Abschluss eines Lizenzvertrages über das betreffende Schutzrecht von vernünftigen Vertragspartnern vereinbart worden wäre").

¹⁵⁵⁶ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.2, "Milchschaumer" ("unfreiwilligen Vermögenseinbusse."), c. 3.3.3 ("wenn feststeht, dass ein Lizenzvertrag über das Schutzrecht hätte abgeschlossen werden können") et c. 3.4 ("tatsächlich eine Lizenzvergabe und somit eine Lizenzgebühr wahrscheinlich entgangen ist"). KOHLER, 136; NERTZ, 71 ss; DESSEMONTET, Schadensersatz, 275; WIDMER, RSPI 1985, 9; FISCHER, 12; PREU 756; KRASSER, Patentrecht, 883; KRASSER, GRUR Int. 1980, 263.

¹⁵⁵⁷ NERTZ, 72; SACK, 389; MÖHRING, 423.

¹⁵⁵⁸ N 584.

¹⁵⁵⁹ ATF 132 III 379, 384, JdT 2006 I 338, c. 3.3, "Milchschaumer".

disposé à conclure un contrat (possibilité théorique) mais que le tiers ou le contrevenant ne pouvaient ou ne voulaient pas obtenir de licence dans les conditions proposées par le titulaire¹⁵⁶⁰. Le titulaire devra donc établir l'intention d'un tiers ou du contrevenant de contracter.

- 597 L'acceptation potentielle du tiers est pratiquement impossible à établir. Elle pourrait l'être sur la base de statistiques de probabilité basées sur le comportement des tiers, lesquelles permettraient de quantifier les chances de conclure un contrat de licence¹⁵⁶¹. Cette approche est toutefois irréaliste car il est impossible de quantifier ce "pourcentage de chances". Dès lors, seules des *négociations précédant la violation* peuvent prouver l'intention des parties¹⁵⁶². Le titulaire devra établir qu'il s'apprêtait à conclure un contrat de licence avec un tiers au moment où le contrevenant est entré sur le marché et que c'est bien la violation qui a découragé le tiers de contracter et pas d'autres éléments, tels que la situation économique du tiers ou des clauses contractuelles jugées insatisfaisantes par le tiers¹⁵⁶³.
- 598 L'acceptation potentielle du contrevenant est impossible à prouver car le contrevenant choisit précisément de violer le droit plutôt que de contracter. Tel était le cas dans l'affaire "Milchschaumer", où le demandeur avait proposé au défendeur, avant l'ouverture du procès, la conclusion d'un contrat de licence afin de "régulariser" la situation, ce que le défendeur a refusé. Selon le TF, cette condition est rejetée dès lors "qu'une des parties a clairement refusé – peu importe les motifs - la conclusion du contrat de licence"¹⁵⁶⁴. De même, dans l'arrêt "Movida" (2001) (droit des marques), le TF a refusé l'évaluation du dommage sur la base des redevances, car les chances de conclure un contrat semblaient nulles: "comme la défenderesse a rapidement abandonné la dénomination "Movida", on doit en déduire qu'elle n'était pas disposée à payer une redevance pour l'usage de ce terme, de sorte que cette possibilité n'existait pas concrètement pour la demanderesse"¹⁵⁶⁵. Il suffira donc au contrevenant de refuser de conclure un contrat de licence avec le titulaire pour éviter de devoir l'indemniser pour l'usage de son droit¹⁵⁶⁶. Relevons encore une contradiction qui a vraisemblablement échappé au TF. La condition d'acceptation potentielle du contrevenant est incohérente puisque les seules hypothèses envisageables sont celles dans lesquelles le contrevenant voulait agir de bonne foi conformément au droit mais a agit en violation du droit en raison de sa négligence¹⁵⁶⁷, ce qui reviendrait à sanctionner un contrevenant négligent mais de bonne foi (obligation de verser des redevances) plus sévèrement qu'un

¹⁵⁶⁰ ATF 132 III 379, 384, JdT 2006 I 338, c. 3.3.3, "Milchschaumer".

¹⁵⁶¹ N 456.

¹⁵⁶² ATF 37 II 486, 494; ATF 38 II 289; ATF 36 II 615; ATF 59 II 86; NERTZ, 74.

¹⁵⁶³ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.3, "Milchschaumer" ("mit einem Dritten kurz vor dem Abschluss eines Lizenzvertrages stand, als ein Verletzer auf dem Markt auftrat und der Dritte dadurch vom Abschluss des Lizenzvertrages abgehalten wurde").

¹⁵⁶⁴ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.3, "Milchschaumer" ("Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn feststeht, dass eine Partei den ihr angebotenen Abschluss eines Lizenzvertrages - aus welchen Gründen auch immer - klar abgelehnt hat").

¹⁵⁶⁵ TF, 15 mai 2001, 4C.46/2001, "Movida", c.2.d.

¹⁵⁶⁶ MARADAN, Dommages-intérêts vs. remise du gain, N 14.

¹⁵⁶⁷ N 456.

contrevenant de mauvaise foi (aucune obligation de verser des redevances). Selon nous, il faut donc renoncer à cette condition et se concentrer sur celle d'acceptation du titulaire.

iii) Présomption d'un gain manqué équivalent aux redevances (Nutzungsbereitschaft)

599 Alternativement à l'acceptation potentielle du contrevenant ou d'un tiers, le titulaire peut établir qu'il était en mesure d'exploiter lui-même son droit et de réaliser un gain équivalent aux redevances de licence¹⁵⁶⁸. Cette approche revient à utiliser les redevances de licence comme un indice de calcul du gain manqué, que nous avons vu précédemment¹⁵⁶⁹ et qui suppose la réalisation des deux conditions suivantes : le titulaire exploitait son bien avec une capacité commerciale suffisante et se trouvait dans un rapport de concurrence avec le contrevenant¹⁵⁷⁰. Elle sera donc notamment rejetée, lorsque le titulaire n'a pas encore pénétré le marché, puisqu'il y aura absence d'exploitation, ou que le titulaire est un créateur et le contrevenant un fabricant, un distributeur (rapport vertical), puisqu'il y aura absence de concurrence. Ce raisonnement est à l'opposé du but de la redevance indemnitaire, de l'approche européenne et des droits nationaux étudiés qui visent à contourner les difficultés de preuve du dommage concret, notamment lorsque le titulaire n'exploite pas son droit¹⁵⁷¹.

2. Exception en droit d'auteur : fiction de la conclusion d'un contrat de licence

600 Cette approche restrictive du dommage doit être nuancée puisque, en droit d'auteur, la jurisprudence tend à présumer de manière générale et abstraite la causalité du seul fait de la violation et à appliquer la méthode des redevances indépendamment des chances de conclure un contrat¹⁵⁷². De manière générale, il suffit de se référer à la liste des arrêts fédéraux et cantonaux concernant la méthode de l'analogie avec la licence pour se rendre compte que, sur les 20 arrêts recensés concernant la méthode de l'analogie avec la licence, seuls 11 arrêts ont admis l'application de la méthode et tous concernaient le droit d'auteur¹⁵⁷³. Plus précisément, l'analyse des arrêts illustre l'application abstraite de la méthode.

601 Par exemple, dans l'arrêt "Wahlinserate" (1996)¹⁵⁷⁴, concernant la reproduction non autorisée d'une photographie dans un journal zurichois, la demanderesse, une photographe professionnelle, avait convenu avec le défendeur, un politicien de la région, de le photographier en vue d'une publication unique et de lui vendre cinq diapositifs pour la somme de CHF 60. Deux ans plus tard, elle constata la reproduction de l'un de ses diapositifs dans trois annonces d'un journal zurichois sans son autorisation et

¹⁵⁶⁸ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, "Milchschaumer"; NERTZ, 23 ; KRASSER, GRUR Int. 1980, 263 ; WIDMER, 9; NERTZ, 23.

¹⁵⁶⁹ N 476.

¹⁵⁷⁰ JENNY, Eingriffskondiktion, N 132 ; JENNY/CAPREZ, N 219.

¹⁵⁷¹ N 366.

¹⁵⁷² GILLIÉRON, 256.

¹⁵⁷³ AANNEXE : LISTE DES ARRÊTS FÉDÉRAUX ET CANTONAUX CONCERNANT LA MÉTHODE DE L'ANALOGIE AVEC LA LICENCE.

¹⁵⁷⁴ ATF 122 III 463 c. 5 b, JdT 1997 I 250. Pour une analyse détaillée de cette décision, cf. VOGT, 232.

saisit l'Obergericht de Zurich pour réclamer le paiement des redevances de CHF 3'850. L'Obergericht admit (partiellement) sa demande et mesura le dommage sur la base de l'analogie avec une licence, en se fondant sur les recommandations de prix pour les portraits 1994 de la Communauté suisse de travail des agences et des archives photographiques (CHF 950/annonce, soit CHF 2850 pour trois annonces) et en admettant une indemnité additionnelle de 20% pour tenir compte de la faute du contrevenant¹⁵⁷⁵. Sur recours, le TF admit l'application de l'analogie avec la licence sans se poser la question des chances de conclure un contrat, avant de se concentrer sur la question de l'indemnité additionnelle¹⁵⁷⁶. Le TF a ainsi admis l'analogie avec la licence, alors que les rapports contractuels préexistants portaient sur une publication unique et que rien n'indiquait que la photographe aurait accepté d'autres reproductions de son oeuvre.

602 Dans l'arrêt "Alhambra" (1933)¹⁵⁷⁷ concernant l'exécution d'un morceau de musique pour une œuvre cinématographique, le défendeur, exploitant du "music-hall" et cinématographe de l'Alhambra à Genève, passa un contrat avec le demandeur pour l'exécution de ses œuvres moyennant des droits forfaitaires. Pour l'exécution d'une œuvre, le demandeur fixa un tarif de CHF 15 par matinée et de CHF 25 par soirée mais le défendeur refusa ces conditions et exécuta l'œuvre concernée, en fixant lui-même un droit forfaitaire à CHF 10. Le demandeur saisit alors la Cour de justice civile de Genève et réclama le paiement des redevances (restantes) de CHF 1080. La Cour admit sa demande et mesura le dommage sur la base de l'analogie avec une licence. Sur recours, le TF admit l'application de l'analogie avec la licence et le montant de l'indemnité, en considérant : "la défenderesse n'a pas consenti à payer le montant réclamé par la demanderesse et celle-ci n'a pas accepté l'offre par l'Alhambra (...) Il appartient donc au juge de déterminer l'indemnité (...) notamment rechercher le chiffre qui, vraisemblablement, eût été fixé dans le cours normal des choses si un contrat était arrivé à chef"¹⁵⁷⁸. Le TF a ainsi admis l'analogie avec la licence, malgré l'échec des négociations relatives au montant des redevances de licence, en condamnant le distributeur d'une comédie musicale à verser à la société de gestion des redevances de licence à titre de dommages-intérêts.

603 Les tribunaux cantonaux suivent la même approche. Dans l'arrêt "DJ-Anlässe" (2003) concernant l'exécution de musique dans un bar, le Kantonsgericht St-Gall applique la méthode des redevances, en recourant à la fiction, puisque le contrevenant avait expressément refusé la conclusion d'un contrat de licence et se voit néanmoins contraint de payer des redevances (doubles) à titre de dommage¹⁵⁷⁹. Dans l'arrêt "KGB" (1982) concernant la publication de deux articles dans le Bulletin "Société militaire de Genève", la Cour de justice de Genève a condamné le contrevenant au paiement de redevances de licence prévues par les tarifs de la fédération suisse des journalistes, alors que rien n'indiquait qu'un accord aurait été conclu¹⁵⁸⁰. On peut encore citer d'autres décisions cantonales dans lesquelles le tribu-

¹⁵⁷⁵ OGer ZH du 13 novembre 1995 dans l'affaire M. B. contre G. M., LK 950008.

¹⁵⁷⁶ ATF 122 III 463 c. 5 b, JdT 1997 I 250. La question de l'indemnité additionnelle en lien avec cet arrêt est analysée plus loin, N 713.

¹⁵⁷⁷ ATF 59 II 87, "Alhambra". Pour une analyse détaillée de cette décision, cf. NERTZ, 73 et 156.

¹⁵⁷⁸ ATF 59 II 87, 88 "Alhambra".

¹⁵⁷⁹ KGer SG, sic ! 2003 706, c. II/3, "DJ-Anlässe".

¹⁵⁸⁰ CJ GE, SJ 1982 412 ss, "KGB"; Nertz, 29.

nal a admis des dommages-intérêts sous forme de redevances de licence du seul fait de la diffusion, de la reproduction ou de l'exécution illicite de l'œuvre¹⁵⁸¹.

II. Doctrine

- 604 La doctrine propose différents fondements pour appliquer la méthode des redevances par la fiction¹⁵⁸². Un premier fondement consiste à rattacher la méthode des redevances à l'art. 41 CO et à faire une application souple de l'art. 42 al. 2 CO, même lorsqu'il n'existe pas de dommage au sens de la théorie de la différence¹⁵⁸³. Le problème est que l'art. 42 al. 2 CO correspond à un allègement du fardeau de la preuve, non à une suppression de ce dernier. Il suppose que le lésé fournisse au juge toutes les circonstances possibles permettant d'établir le dommage (l'enrichissement ou le gain)¹⁵⁸⁴. Partant, même si la jurisprudence considère que la méthode est un indice de calcul du gain manqué¹⁵⁸⁵ et reconnaît des difficultés probatoires en matière de PI¹⁵⁸⁶, elle refuse de l'appliquer en l'absence de dommage concret¹⁵⁸⁷.
- 605 Alternativement à l'application de l'art. 42 al. 2 CO, on pourrait recourir à la théorie du dommage normatif¹⁵⁸⁸. Celle-ci consiste à réparer un inconvénient sous l'angle de sa valeur d'utilisation, indépendamment d'une diminution patrimoniale¹⁵⁸⁹. La méthode des redevances serait applicable, indépendamment des chances de conclure un contrat de licence car la violation d'un DPI empêche le titulaire de réaliser certaines opportunités commerciales (*Nutzungs- und Gewinnerzielungsmöglichkeiten*) et diminue de ce fait son patrimoine¹⁵⁹⁰. Le problème est que, en PI, la violation n'entraîne aucune privation d'usage et n'empêche donc pas nécessairement de réaliser des opportunités commerciales¹⁵⁹¹. Par ailleurs, la théorie du dommage normatif suppose de renoncer à une diminution patrimoniale, alors que cela n'est admis que restrictivement par le TF¹⁵⁹².

¹⁵⁸¹ CJ GE, SJ 1964 171; CJ GE, SJ 1944 521, 526; AG BE, RSJB 1933 287, 293; Cf. DESSEMONTET, Le droit d'auteur, N 807; GILLIERON, 256.

¹⁵⁸² FISCHER, 12; NERTZ, 71 et 161; BLUM/PEDRAZZINI, 553; WIDMER, RSPI 1985, 9; DESSEMONTET, Schadensersatz, 275 VOGT, 244; JENNY, 84; CHERPILLOD, 237; KILLIAS, 93; DAVID, SIWR I/2, 115-116; PREU, 758.

¹⁵⁸³ VON GRAFFENRIED, 137; DESSEMONTET, Schadensersatz, 281: qui parle de "ausgedehnten Gebrauch der Schandesschätzung nach Billigkeit"; NERTZ, 9 ss; FISCHER, 15; KOHLER, 72; VOGT, 232.

¹⁵⁸⁴ N 456.

¹⁵⁸⁵ ATF 97 II 176, c. 3a; ATF 59 II 87; ATF 38 II 304, c. 5.

¹⁵⁸⁶ ATF 83 II 164, c. 6b; ATF 72 II 399; ATF 68 II 244, c. 4.

¹⁵⁸⁷ ATF 132 III 379 ss, JdT 2006 I 338, "Milchschaumer".

¹⁵⁸⁸ VOGT, 244: reste toutefois dubitatif quant à une extension de la théorie du dommage normatif à la PI; VON GRAFFENRIED, 144 s.

¹⁵⁸⁹ ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 618 ss; REY, Haftpflichtrecht, 176 ss; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 2658, 2663; KOHLER, 136; VOGT, 244.

¹⁵⁹⁰ VOGT, 245.

¹⁵⁹¹ N 15.

¹⁵⁹² ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.2. Cette question est discutée plus loin, N 617 ss.

606 Un deuxième fondement consiste à recourir à la théorie du contrat de fait (“*faktische Vertragsverhältnisse*”)¹⁵⁹³. Celle-ci suppose d’appliquer les règles contractuelles à des situations factuelles pour combler une lacune légale, lorsque les règles existantes (celles délictuelles et de l’enrichissement) conduisent à un résultat insatisfaisant¹⁵⁹⁴. Les situations factuelles concernent non seulement les contrats de durée nuls ou invalidés pour vice de forme ou de consentement (“*Dauerschuldverhältnisse*”) mais également l’usage non autorisé d’une chose, d’un droit, d’une prestation¹⁵⁹⁵. La méthode des redevances reposerait sur le même raisonnement que la théorie du contrat de fait : elle se base sur un contrat fictif pour l’utilisation non autorisée d’une prestation et vise à combler une lacune légale, puisque les actions traditionnelles (dommages-intérêts, enrichissement illégitime et remise du gain) conduisent à un résultat insatisfaisant¹⁵⁹⁶. Le problème est que, à l’exception de l’art. 320 al. 3 CO concernant un contrat de travail se révélant nul¹⁵⁹⁷, il n’existe aucune base légale pour déployer des effets contractuels à des situations de fait¹⁵⁹⁸ et que, à l’exception de deux arrêts concernant l’usage non autorisé d’une chose¹⁵⁹⁹, le TF limite la théorie du contrat de fait aux contrats de durée rendus nuls ou invalidés qu’aucune des parties ne semblent contester (*Dauerschuldverhältnisse*)¹⁶⁰⁰. Ces rapports contractuels antérieurs permettent de conclure que l’utilisateur n’entendait pas profiter gratuitement du bien et que le propriétaire n’entendait pas céder gratuitement son bien, alors que la méthode des redevances s’applique à des situations dans lesquelles il y a absence de rapports contractuels permettant de parvenir à de telles conclusions. En outre, les seules situations dans lesquelles la jurisprudence admet la théorie du contrat de fait concernent des droits réels dont l’utilisation par le locataire entraîne une privation d’usage pour le titulaire, alors que la méthode des redevances concerne des biens immatériels dont l’utilisation n’entraîne aucune privation d’utilisation. Enfin, comme l’a rappelé le TF dans l’arrêt “Milchschaumer”, il est exclu de recourir à la théorie du contrat de fait car il n’existe pas de lacune légale en matière d’indemnisation du préjudice de PI¹⁶⁰¹.

¹⁵⁹³ NERTZ, 131, 147 ss; VOGT, 247; Au sujet de la théorie du contrat de fait, cf. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1184 ss; KOLLER, N 345 ss.

¹⁵⁹⁴ BUCHER, OR AT, 271; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1185; EGGER-ROCHAT, 279.

¹⁵⁹⁵ Au sujet des situations de fait susceptibles de déployer des effets contractuels, cf. EGGER-ROCHAT, 263

¹⁵⁹⁶ NERTZ, 147 ss, 150; VOGT, 247.

¹⁵⁹⁷ L’art. 320 al. 2 CO reconnaît la figure du contrat de fait en cas d’exécution d’une prestation de services reposant sur un contrat s’avérant nul et suivant les circonstances. Cf. CR CO I-AUBERT, CO 320 N 8.

¹⁵⁹⁸ GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1193; NERTZ, 146; BÜRGI-WYSS, 136.

¹⁵⁹⁹ ATF 84 II 380, c. 4c (sous-location non autorisée); ATF 63 II 368, JdT 1938 I 199, cons. 2 et 3 (occupation illicite de locaux). Cf. BÜRGI-WYSS, 134, observe qu’il s’agit plutôt d’une indemnité d’usage fondée sur l’enrichissement illégitime (art. 62 CO).

¹⁶⁰⁰ ATF 119 II 437, cons. 3b (utilisation de matériel après résiliation du bail); ATF 110 II 248, c. 2c (utilisation de la chose après qu’un contrat de leasing a été déclaré nul). Cf. EGGER-ROCHAT, 278, observe qu’il s’agit plutôt d’une indemnité d’usage fondée sur l’enrichissement illégitime (art. 62 CO). Cf. également ATF 129 III 329, c. 7.1.3, 330, c. 7.2; TF 4C.284/2000, c. 2c

¹⁶⁰¹ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.4, “Milchschaumer”.

- 607 Un troisième fondement consiste à recourir au droit coutumier¹⁶⁰². Celui-ci est défini comme le droit objectif non écrit résultant d'un usage suivi dans une collectivité pendant une certaine durée (*longa consuetudo*) et tenu par elle comme juridiquement obligatoire (*opinio necessitatis*). Il se forme donc par l'observation renouvelée d'un certain comportement sur une certaine durée. Toutefois, pour qu'un usage bien établi soit considéré comme une coutume, il faut que les individus aient le sentiment d'être liés par cette pratique¹⁶⁰³. Indépendamment du rôle controversé, voire inexistant de la coutume en droit civil¹⁶⁰⁴, la méthode ne remplit de toute façon aucune de ces deux conditions¹⁶⁰⁵.
- 608 Un quatrième fondement, privilégié par la doctrine majoritaire, est celui de l'enrichissement illégitime (art. 62 CO). La doctrine rappelle la double nature de l'utilisation illicite d'un DPI, soit l'une découlant d'un acte illicite et l'autre découlant de l'enrichissement. La méthode des redevances reposerait sur l'enrichissement illégitime (art. 62 CO) et attribuerait au lésé une sorte d'indemnité d'usage (*Gebrauchschädigung*), permettant de corriger un déplacement de patrimoine, non de réparer le dommage du lésé.¹⁶⁰⁶ Le problème est que cette approche suppose de redéfinir l'enrichissement de manière objective et de renoncer ou de redéfinir la condition d'appauvrissement¹⁶⁰⁷. Le TF a par ailleurs rejeté ce fondement dans l'arrêt "Milchschaumer"¹⁶⁰⁸.
- 609 Enfin, un cinquième fondement consiste à rattacher la méthode à l'art. 423 CO et à considérer le gain comme l'économie réalisée par le non paiement des redevances, comme la rémunération qui n'a pas été versée au titulaire des droits¹⁶⁰⁹. Le problème est que l'art. 423 CO est inapplicable sans la preuve d'un gain effectif, alors que les redevances fictives délient le titulaire de la preuve du gain¹⁶¹⁰.

III. Question ouverte : traitement de faveur du droit d'auteur

- 610 Il résulte de la jurisprudence actuelle un traitement de faveur du droit d'auteur, l'existence du dommage, son montant et la causalité étant admis du seul fait de la violation et la méthode des redevances étant admise sur la base de la fiction, indépendamment des chances de conclure un contrat de licence. Une analyse de ce traitement de faveur du droit d'auteur s'impose, même si les observations qui suivent se basent sur des décisions antérieures à la jurisprudence "Milchschaumer" et s'il est possible que le TF applique cette dernière également au droit d'auteur.

¹⁶⁰² FISCHER, 15.

¹⁶⁰³ BK-MEIER-HAYOZ, Art. 1 N 233; CR CC-I WERRO, CC 1, N 27.

¹⁶⁰⁴ CR CC-I WERRO, CC 1, N 27.

¹⁶⁰⁵ NERTZ, 139; VON GRAFFENRIED, 146; NIETPLISPACH, 86.

¹⁶⁰⁶ WALTER, 234 et 238; ROBERTO, 23-24 ; JENNY, 183 ss.

¹⁶⁰⁷ N 495, 523.

¹⁶⁰⁸ N 588.

¹⁶⁰⁹ DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 524 ; LISCHER, 100.

¹⁶¹⁰ NERTZ, 127.

- 611 Ce traitement de faveur peut éventuellement s'expliquer pour des raisons pratiques, soit le fait que la redevance usuelle se cacule plus facilement en droit d'auteur qu'en propriété industrielle¹⁶¹¹ et que toute exploitation de l'oeuvre nécessite une autorisation dont la gratuité ne peut être présumée¹⁶¹². Il ne repose cependant sur aucun motif juridique valable.
- 612 D'abord, à l'exception de la gestion collective où l'autorisation est donnée automatiquement et où la rémunération normale d'utilisation correspond aux redevances de licence¹⁶¹³, l'*intention du titulaire* de contracter et la fixation de la rémunération pour l'utilisation concernée ne peuvent pas être présumées de manière générale et abstraite¹⁶¹⁴. De même qu'en droit de la propriété industrielle, le titulaire peut ainsi librement accepter ou refuser l'utilisation de son oeuvre. Admettre le contraire correspondrait à une vision stéréotypée de l'artiste - partie faible et démunie face à un contrevenant en position de force qui autoriserait l'utilisation de son oeuvre - alors que rien ne permet de présumer une telle autorisation et que tout dépend des circonstances. On peut imaginer l'exemple d'un artiste plasticien qui souhaiterait maintenir l'exploitation de son oeuvre dans le cercle de l'art contemporain et qui refuserait la commercialisation de son oeuvre sous la forme de produits dérivés pour le "grand public". La rémunération est également fixée librement par le titulaire et peut parfaitement être supérieure ou inférieure aux tarifs et recommandations¹⁶¹⁵. Les méthodes économiques d'évaluation renforcent cette interprétation puisqu'elles tiennent compte du potentiel économique de l'oeuvre, sans se limiter à la redevance usuelle¹⁶¹⁶. Ensuite, qu'il s'agisse de la gestion collective ou individuelle, l'*intention du contrevenant ou du tiers* de contracter ne peut pas non plus être présumée de manière générale et abstraite : de même qu'en droit de propriété industrielle, le contrevenant opte précisément pour la violation plutôt que la licence, on ne peut pas admettre d'emblée que des tiers seraient disposés à conclure un contrat de licence. Enfin, on pourrait considérer que la causalité s'apprécie différemment en droit d'auteur, puisqu'une vraisemblance suffit et qu'il existe d'importantes difficultés probatoires en la matière (art. 4 et 7 CC)¹⁶¹⁷. Or, la vraisemblance doit être prouvée comme une quasi-certitude", non comme une simple possibilité théorique, et les difficultés probatoires caractérisent tous les DPI, sans se limiter au droit d'auteur¹⁶¹⁸.
- 613 Partant, la jurisprudence conduit à traiter différemment (la fiction en droit d'auteur et l'absence de fiction en propriété industrielle) des situations de fait identiques (l'autorisation d'utilisation dépend en tout état des circonstances) et donc à une inégalité de traitement. Pour faire cesser cette inégalité de traitement, il faut appliquer la méthode des redevances de manière identique à tous les DPI¹⁶¹⁹, ce qui

¹⁶¹¹ N 776 ss.

¹⁶¹² Cf. GILLIÉRON, 257.

¹⁶¹³ N 779.

¹⁶¹⁴ BÜRGI-WYSS, 130, n. 670.

¹⁶¹⁵ Cf. contra DESSEMONTET, Le droit d'auteur, N 786 : semble considérer les redevances usuelles comme la rémunération normale en cas d'utilisation illicite, sans distinguer entre la gestion individuelle ou collective.

¹⁶¹⁶ N 825.

¹⁶¹⁷ N 487.

¹⁶¹⁸ N 573.

¹⁶¹⁹ Cf. GILLIÉRON, 257: considère que la causalité devrait être également présumée à l'égard des autres DPI.

laisse deux approches possibles: soit en fonction des chances de conclure un contrat de licence, soit indépendamment de celles-ci, étant précisé que notre analyse conduira à privilégier la deuxième approche¹⁶²⁰.

¹⁶²⁰ N 641 ss, 663 s.

B. Fondement sur l'action en dommages-intérêts (41 CO)

614 Sous l'angle de l'art. 41 CO, on peut considérer les redevances non perçues comme le montant minimum qui a échappé au demandeur. Ce rattachement est celui reconnu par le TF¹⁶²¹ et soutenu par une partie de la doctrine¹⁶²². Ce rattachement ne convient pas à la méthode des redevances si l'on s'en tient à une approche stricte du dommage (dommage concret), puisque celle-ci suppose qu'un contrat de licence aurait été effectivement conclu en l'absence de la violation et conduit au rejet quasi-systématique de la méthode. En revanche, il convient bien si l'on redéfinit le dommage sous l'angle de la valeur économique de l'autorisation, ce qui est commandé par de nombreux motifs mais qui suppose un certain effort d'interprétation, voire un assouplissement du droit commun. Après un bref rappel des conditions d'application de la méthode sous l'angle du dommage concret (I), nous proposerons une redéfinition du dommage (II).

I. Dommage concret

615 L'approche classique du dommage (en référence à la diminution involontaire patrimoniale et à la théorie de la différence) conduit au rejet quasi-systématique de la méthode, puisqu'elle suppose que le titulaire aurait *effectivement conclu* un contrat de licence (gain manqué) ou qu'il aurait pu exploiter son bien et réaliser un gain équivalent au montant des redevances (indice de calcul du gain manqué). L'interprétation que la jurisprudence fait de l'art. 41 CO suppose par ailleurs de se baser à la fois sur l'intention du titulaire et sur celle du contrevenant (ou d'un tiers) et de se demander si les circonstances auraient conduit à la conclusion d'un contrat de licence, ce qui réduit son application à quelques rares hypothèses¹⁶²³. En effet, si l'intention du titulaire de conclure peut être éventuellement admise, celle du contrevenant est impossible à établir en théorie et celle du tiers très difficile à prouver en pratique. Il ne s'agit dès lors plus d'une véritable méthode (*méthode des redevances*) mais d'un simple indice de calcul du gain manqué (*méthode de l'analogie avec la licence*)¹⁶²⁴. L'appréciation suivant l'art. 42 al. 2 CO conduit au même résultat puisque cette disposition allège le degré de la preuve mais suppose que le titulaire apporte suffisamment d'indices¹⁶²⁵. Pour cette raison, la doctrine plaide avec force pour rattacher la méthode des redevances à l'action en enrichissement illégitime (art. 62 CO)¹⁶²⁶. Il existe pourtant une solution, permettant de la rattacher à l'action en dommages-intérêts (art. 41 CO) tout en admettant la fiction¹⁶²⁷, qui vise à une redéfinition du dommage.

¹⁶²¹ N 580.

¹⁶²² CHERPILLOD, 237 ; DAVID, SIWR I/2, 115 ; K. TROLLER, Précis, 387.

¹⁶²³ N 593.

¹⁶²⁴ N 584 ss.

¹⁶²⁵ N 456.

¹⁶²⁶ WALTER, 234 ET 238 ; ROBERTO, 23 ; JENNY, 183.

¹⁶²⁷ Au sujet de la notion de fiction, N 20 s.

II. Redéfinition du dommage : valeur économique de l'autorisation

616 Afin de rattacher la méthode des redevances à l'art. 41 CO, on pourrait recourir au dommage normatif ou à une redéfinition du dommage¹⁶²⁸. Le TF a, encore récemment, refusé de le reconnaître en matière de PI¹⁶²⁹ et la doctrine majoritaire critique ce fondement au motif que le dommage normatif serait inapplicable à la PI et contraire à la notion de dommage concret¹⁶³⁰. Nous plaiderons pourtant l'inverse. Même si notre approche est isolée, nous sommes d'avis qu'il existe de nombreuses raisons de s'écarter de la notion de dommage concret. Après une analyse de la théorie du dommage normatif (1), nous verrons pourquoi son application à la PI a échoué (2), puis proposerons notre approche avec une redéfinition du dommage sous l'angle de la valeur économique de l'autorisation (3).

1. Théorie du dommage normatif

a) Les types de dommages normatifs discutés par la doctrine et reconnus par le TF

617 Une partie de la doctrine¹⁶³¹ a fait apparaître que la notion classique du dommage (en référence à la théorie de la différence et à la diminution involontaire du patrimoine) présente trop de difficultés pour continuer à régir le droit de la responsabilité civile. Cette notion aboutit à certaines situations dans lesquelles, bien que l'acte illicite porte atteinte aux intérêts du lésé, il n'y a aucune diminution patrimoniale et donc théoriquement absence d'indemnité (p.ex. privation de la jouissance d'une chose, telle qu'un véhicule, une pièce de maison ou d'une prestation, telle que des vacances ou un concert)¹⁶³².

618 La doctrine propose d'abandonner la théorie de la différence car celle-ci serait une conception trop étroite qui ne serait pas à même de prendre en compte de façon satisfaisante toutes les questions en jeu dans le processus d'indemnisation et qui serait délicate à mettre en œuvre¹⁶³³. Cette conception oblige le lésé à révéler la composition de son patrimoine (p.ex. ensemble de la fortune, comptes en banque) pour permettre au juge de procéder à la comparaison de l'état du patrimoine et il arrive que la situation financière s'améliore notablement, ou au contraire se détériore, sans relation avec l'événement dommageable survenu (p.ex. réalisation d'un gain en bourse ou d'une perte en jeux de loterie)¹⁶³⁴. En outre, elle conduit à comparer deux patrimoines statiques, alors qu'il convient souvent de tenir compte de leurs développements respectifs et donc de comparer deux avenir économiques¹⁶³⁵. Enfin, elle reflète-

¹⁶²⁸ Pour une définition du dommage normatif, cf. ROBERTO, 38 ss. VON GRAFFENRIED, Ansprüche, 144; ASSMANN, 20; VON BAR, Schadensberechnung, 65 ss; KRASSER, Patentrecht, 885; VOGT, 244 ss.

¹⁶²⁹ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.2, "Milchschaumer", N 586.

¹⁶³⁰ NERTZ, 83, n. 76.

¹⁶³¹ GAUCH, recht 6/1996, 225 ss, 226; ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 593 ss; SCHWENZER, N 14.05; PETITPIERRE, Préjudice; DUPONT, 130.

¹⁶³² BK-BREHM, CO 46 N 96 et DUPONT, n. 673; G. CHAPPUIS, 283.

¹⁶³³ ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 593 ss; SCHWENZER, N 14.05; PETITPIERRE, Préjudice; DUPONT, N 432.

¹⁶³⁴ DUPONT, N 434; MEDICUS, Jus 1979, 235.

¹⁶³⁵ PETITPIERRE, RDS 1997, 291 ; DUPONT, 131.

rait une conception qui n'est pas imposée par le texte légal¹⁶³⁶. A l'origine, elle a été introduite par Mommsen en Allemagne¹⁶³⁷, par von Tuhr en Suisse¹⁶³⁸, et par la suite reprise par la jurisprudence et la doctrine¹⁶³⁹ mais elle ne connaît pas de retentissement important sur le plan international¹⁶⁴⁰ et elle est sérieusement remise en question en Allemagne, son pays d'origine¹⁶⁴¹.

- 619 Afin de corriger les difficultés liées à la définition du dommage concret, la doctrine propose de substituer la théorie de la différence par celle de dommage normatif¹⁶⁴². Celle-ci consiste à réparer un inconvénient qui ne peut pas être appréhendé selon la théorie de la différence sous l'angle de sa valeur¹⁶⁴³ : le dommage n'est pas déterminé sur la base d'une comparaison de deux patrimoines (théorie de la différence) mais sur la base d'une appréciation abstraite de la valeur d'un inconvénient dont souffre le lésé (jugement de valeur normatif)¹⁶⁴⁴. Cette théorie vise ainsi à libérer le dommage d'une conception stricte et à le rendre plus à même de servir les buts des normes de responsabilité¹⁶⁴⁵.
- 620 La théorie du dommage normatif pose la question de l'indemnisation de nouveaux types de dommages : les dommages ménagers (*Haushaltschaden* et *Pflegeschaden*), de frustration (*Frustrationsschaden*) et de commercialisation (*Kommerzialisierungsschaden*)¹⁶⁴⁶. Le *dommage ménager* est le dommage résultant de la perte de la capacité à exercer des activités non rémunérées¹⁶⁴⁷. Le *dommage de frustration* est le dommage résultant de la privation de l'usage d'une prestation¹⁶⁴⁸. L'exemple type est celui d'un couple dont les vacances sont gâchées, notamment suite à des conditions de logement non conformes à ses attentes¹⁶⁴⁹. Le *dommage de commercialisation* est le dommage résultant de la privation temporaire de l'usage d'une chose (p.ex. un véhicule, une pièce de maison)¹⁶⁵⁰. On part de l'idée que l'usage d'un bien est commercialisable et a une valeur patrimoniale¹⁶⁵¹ et, puisque la posi-

¹⁶³⁶ REY, *Haftpflichtrecht*, N 372; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 2682; BÜRGI-WYSS, 133 s.

¹⁶³⁷ MOMMSEN, *Zur Lehre von dem Interesse*, in: *Beiträge zum Obligationenrecht*, Braunschweig 1855.

¹⁶³⁸ VON TUHR, *Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts*, Tübingen 1924.

¹⁶³⁹ ATF 129 III 331, c. 2.1 et les arrêts cités ; CR CO I-WERRO, art. 41 CO, N 8.

¹⁶⁴⁰ ROBERTO, *Schadensrecht*, 10.

¹⁶⁴¹ FLESSER/KADNER, 881 et les réf. citées.

¹⁶⁴² CR CO I-WERRO, CO 41, N 11; ROBERTO, *Schadensrecht*, 38 ss; ROBERTO, *Haftpflichtrecht* N 597 ss; HONSELL, *Haftpflichtrecht*, § 8 N 12 et 55 ss; REY, *Haftpflichtrecht*, N 176 ss; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 2658, 2663; KOHLER, 136; VOGT, 244. OFTINGER/STARK, § 2 N 56 ss; GAUCH, *FS Walter*, 297.

¹⁶⁴³ HONSELL, *Haftpflichtrecht*, § 8 N 12; BK-BREHM, CO 46, N 96; REY, *Haftpflichtrecht*, 176 ss; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 2658, 2663; KOHLER, 136; VOGT, 244.

¹⁶⁴⁴ B. CHAPPUIS, N 105.

¹⁶⁴⁵ WERRO, *La RC*, N 48 ; B. CHAPPUIS, 182.

¹⁶⁴⁶ ROBERTO, *Schadensrecht*, 30 ss. CR CO I-WERRO, CO 41, N 21-25.

¹⁶⁴⁷ WERRO, *Journée juridique valaisanne* 1998, 1 ss, 8.

¹⁶⁴⁸ WERRO, *Vacances gâchées*, 697; FELLMANN, *Normativierung*, 20 ss.

¹⁶⁴⁹ SCHWENZER, *Obligationenrecht*, N 14.07.

¹⁶⁵⁰ WERRO, *La RC*, N 91; BK-BREHM, N 84a ad art. 41 CO.

¹⁶⁵¹ SCHWENZER, N 14.06.

tion du propriétaire est limitée dans le temps (droit d'utiliser le bien hier, aujourd'hui et demain)¹⁶⁵², la privation de l'usage du bien ôte au propriétaire la possibilité de l'utiliser et doit être réparée¹⁶⁵³. L'exemple type est celui de l'inconvénient d'être privé d'un véhicule pendant sa durée de réparation même si son propriétaire n'a pas loué de voiture de remplacement¹⁶⁵⁴.

- 621 Le seul dommage normatif aujourd'hui expressément reconnu par le TF est le dommage ménager, soit la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage (*Haushaltsschaden*) et l'assistance fournie aux enfants (*Pflegeschaden*). Dans ces deux cas, le TF considère que le préjudice équivaut à la dépense que causerait l'engagement d'une aide de remplacement¹⁶⁵⁵ et indemnise la perte de valeur économique résultant de la capacité réduite d'exercer une activité rémunérée, sans rechercher si cette perte de valeur a conduit à l'engagement d'une aide de remplacement, à des efforts plus importants de la personne partiellement invalide, à des contributions supplémentaires des proches ou à l'acceptation d'une perte de qualité¹⁶⁵⁶. En dehors de ces deux cas, toute indemnisation en l'absence d'une diminution patrimoniale est considéré comme contraire au dommage concret et au principe de l'interdiction de l'enrichissement¹⁶⁵⁷.
- 622 Le TF est restrictif quant au dommage de commercialisation, soit la perte temporaire de l'usage d'un bien. Il considère que la valeur utilitaire du bien est déjà comprise dans sa valeur réelle et qu'il n'y a de diminution patrimoniale que si la valeur réelle baisse, par exemple en cas d'endommagement ou destruction de la chose¹⁶⁵⁸. Ainsi, dans un arrêt récent, il a considéré que "même si la volonté de compenser la privation de l'usage d'un bien peut se comprendre, en particulier lorsque celui-ci a une valeur économique intrinsèque, cette conception ne peut être suivie [...] la perte de l'usage d'un bien ne représente que la source possible d'un dommage, mais pas le dommage en soi. En indemnisant cette perte, on ferait perdre à la notion de dommage consécutif au défaut tout lien concret avec une diminution de la fortune nette"¹⁶⁵⁹. L'année suivante, il a confirmé cette vision étroite de la valeur économique du bien en considérant qu'il fallait "rester à la conception traditionnelle du dommage, à savoir que la situation économique subjective du lésé est en principe appréciée d'après son patrimoine et ses revenus, c'est-à-dire l'afflux de biens ayant une valeur économique et non d'après sa consommation de biens, de ressources ou de services"¹⁶⁶⁰. Par ailleurs, en cas de perte de l'usage d'un véhicule, seuls les frais effectifs de location d'un véhicule de remplacement sont réparables et pour autant que le lésé démontre un réel besoin (p.ex. des motifs professionnels) et que l'on ne puisse exiger de lui une autre

¹⁶⁵² JAHR, 754; JENNY N 151.

¹⁶⁵³ JAHR, 756; JENNY N 151.

¹⁶⁵⁴ SCHWENZER, N 14.07.

¹⁶⁵⁵ ATF 134 III 534 c. 3.2.3.1; 131 III 360 c. 8.1; 129 III 135 c. 4.2.1; 127 III 403 c. 4b, SJ 2001 I 605.

¹⁶⁵⁶ ATF 132 II 321, c. 3.1.

¹⁶⁵⁷ ROBERTO, 24.

¹⁶⁵⁸ DUPONT, N 446.

¹⁶⁵⁹ ATF 126 III 388 c. 11a.

¹⁶⁶⁰ ATF 127 III 403 c. 4a, SJ 2001 I 605; B. CHAPPUIS, N 128.

solution¹⁶⁶¹. Il en est de même de la privation temporaire de l'usage de certaines pièces d'une nouvelle maison¹⁶⁶².

- 623 Le TF est également restrictif quant au dommage de frustration, soit la perte de jouissance d'une prestation. En cas de vacances gâchées, il considère que les dépenses qui perdent après coup leur raison d'être ne sont pas réparables¹⁶⁶³. Par ailleurs, les arrêts rendus en matière de vacances concernaient des vacances effectivement prises mais gâchées, et pas des vacances non prises¹⁶⁶⁴. Il s'agissait d'indemniser un désagrément personnel du lésé, soit le fait de ne pas pouvoir profiter pleinement de ses vacances¹⁶⁶⁵. La situation serait toute autre si le lésé n'avait pas pu prendre ses vacances, cas concernant plutôt la perte d'une valeur patrimoniale résidant dans l'impossibilité de bénéficier d'une créance contractuelle¹⁶⁶⁶.
- 624 Le TF a rendu d'autres décisions considérées par la doctrine comme des entorses à l'approche classique du dommage¹⁶⁶⁷. Il admet par exemple la réparation de l'aide gratuite apportée par les proches au lésé, indépendamment de la diminution effective patrimoniale. Il a ainsi admis l'indemnisation de l'aide bénévole portée par l'entourage d'un agriculteur blessé qui ne pouvait plus effectuer certains travaux mais qui ne subissait aucune baisse effective de son revenu du fait de l'aide bénévole de son entourage¹⁶⁶⁸. Il a également admis l'indemnisation de l'atteinte à la capacité de collaborer dans l'entreprise de l'époux¹⁶⁶⁹ et celle des soins portés gratuitement à domicile par des proches¹⁶⁷⁰.
- 625 Le TF a également admis, dans deux décisions largement commentées par la doctrine¹⁶⁷¹, la réparation pour l'atteinte portée à des arbres, en l'absence de diminution de valeur du bien-fonds sur lequel les arbres étaient plantés. La première décision¹⁶⁷² concernait l'endommagement par un automobiliste d'un arbre planté sur un terrain communal. Même s'il était établi que l'endommagement n'entraînait aucune diminution de la valeur du bien-fonds en raison de l'état de l'arbre, le TF a alloué des dommages-

¹⁶⁶¹ TC FR, RFJ 1999 229 c. 2b/cc/bbb ; Cf. DUPONT, N 450.

¹⁶⁶² ATF 126 III 388 c. 11a: cas où des locataires se sont vus refuser une réparation pour leur cuisine rendue inutilisable et les obligeant à manger à l'extérieur.

¹⁶⁶³ ATF 115 II 474. Notons que l'OG ZH avait admis la réparation: OG ZH, ZR 79/1980, N 131, 284. Pour des exemples de jurisprudence cantonale, cf. notamment Kassationsgericht ZH, RSJ 1997 419 ; TC VD (Chambre des recours), 9 octobre 1984, JdT 1985 I 430.

¹⁶⁶⁴ ATF 115 II 474; Kassationsgericht ZH, RSJ 1997, 419; TC VD (Chambre des recours), 9 octobre 1984, JdT 1985 I 430. Pour un commentaire de ces arrêts: WERRO, vacances gâchées, 697; BK-BREHM, CO 41, N 84; B. CHAPPUIS, N 126.

¹⁶⁶⁵ WERRO, Vacances gâchées, 697.

¹⁶⁶⁶ B. CHAPPUIS, N 127.

¹⁶⁶⁷ GAUCH, FS Walter, 297; B. CHAPPUIS, N 132.

¹⁶⁶⁸ TF, 5 janvier 2006, 4C.324/2005, c. 3.4.

¹⁶⁶⁹ ATF 127 III 403 c. 4c, SJ 2001 I 605.

¹⁶⁷⁰ TF, 6 mars 2002, 4C.276/2001, c. 6b; WERRO, La RC, N 1000.

¹⁶⁷¹ WERRO, La RC, N 89; PETITPIERRE, Préjudice, 66; ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 681; KELLER II, 104; GAUCH, FS Walter, 298-299 ; B. CHAPPUIS, N 143 ss.

¹⁶⁷² ATF 127 III 73, SJ 2001 I 397, JdT 2001 I 495.

intérêts équivalents aux coûts des mesures nécessaires pour replanter un arbre. La deuxième décision¹⁶⁷³ concernait l'abattage illicite d'un arbre par un particulier sur le bien-fonds d'un voisin. Même s'il était établi que l'abattage n'entraînait aucune diminution de la valeur du terrain, le TF a considéré que l'intérêt du propriétaire au rétablissement de l'état antérieur (la plantation d'un nouvel arbre) était légitime. Il est ainsi retourné aux sources de la réparation, en réaffirmant le droit du lésé au coût de la restauration de l'état antérieur (restitution en nature). En effet, l'indemnité en espèce n'est que le substitut de la réparation en nature¹⁶⁷⁴. Il s'est basé sur la différence entre l'état de l'arbre avant et après l'atteinte, et a reconnu le dommage comme le coût du remède aux conséquences de cette atteinte.

b) Critiques à l'encontre du dommage normatif et réaffirmation de la théorie de la différence

- 626 Malgré les critiques évoquées à l'encontre de la théorie de la différence¹⁶⁷⁵, le TF refuse catégoriquement de s'en écarter et reprend, presque systématiquement, la définition jurisprudentielle du dommage concret¹⁶⁷⁶. La doctrine majoritaire est également opposée à une remise en cause fondamentale du système et considère que la théorie de la différence trace toujours le cadre du système d'indemnisation¹⁶⁷⁷.
- 627 La théorie de la différence est certes une conception qui n'est pas imposée dans le texte légal mais qui reste indispensable. Elle englobe, sous une même étiquette, la perte subie et le gain manqué et constitue une formule abstraite de calcul des indemnités¹⁶⁷⁸. Elle permet de déterminer l'effet patrimonial de l'acte illicite sur le lésé et de le compenser, conformément à la fonction principale de la RC. Elle permet une observation concrète de la situation du lésé, et s'en éloigner conduirait à des solutions en décalage avec le sentiment de justice et d'équité¹⁶⁷⁹. Par ailleurs, la théorie de la différence ne suppose pas une comparaison globale du patrimoine¹⁶⁸⁰ mais uniquement la prise en compte des éléments du patrimoine effectivement affectés par la violation, de sorte que les autres éléments patrimoniaux restent hors du champ de la comparaison¹⁶⁸¹. Par exemple, le propriétaire d'un vélo détruit pourra se contenter de présenter la facture du vélo, sans pour autant devoir révéler l'état de sa fortune. En outre, il doit exister un lien de causalité entre les avantages obtenus ou les pertes subies ultérieurement et l'événement dommageable¹⁶⁸². Enfin, les tribunaux se détachent souvent de la théorie de la différence, en tenant compte de l'avenir économique de la victime ou de sa famille pour la perte de soutien¹⁶⁸³.

¹⁶⁷³ ATF 129 III 331.

¹⁶⁷⁴ DUPONT, 479 ss ; PETITPIERRE, Préjudice, 64.

¹⁶⁷⁵ N 617 ss.

¹⁶⁷⁶ ATF 129 III 331, c. 2.1 et les arrêts cités ; CR CO I-WERRO, art. 41 CO, N 8.

¹⁶⁷⁷ SCHWENZER, N 14.09 et les réf. citées ; B. CHAPPUIS, N 102 ss ; ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 595.

¹⁶⁷⁸ GAUCH, recht 1996, 225 ; DUPONT, 129-130.

¹⁶⁷⁹ B. CHAPPUIS, N 103.

¹⁶⁸⁰ B. CHAPPUIS, N 93.

¹⁶⁸¹ ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 594 ; B. CHAPPUIS, N 93 ; OFTINGER/STARK I, § 2 N 9.

¹⁶⁸² ROBERTO, Schadensrecht, 13.

¹⁶⁸³ REY, N 245 et les jurisprudences citées.

- 628 La théorie de la différence est par ailleurs applicable aux cas de dommage normatif. Il suffit de reconnaître une valeur économique à la faculté en question (p.ex. capacité à tenir le ménage, aide gratuite, atteinte portée aux arbres)¹⁶⁸⁴. Il y a dès lors bien le résultat d'une différence entre deux états de patrimoine: patrimoine hypothétique avec la faculté et patrimoine actuel sans cette faculté. S'agissant du préjudice ménager, avant l'accident, le lésé peut décider à tout moment d'user de sa faculté (capacité à tenir le ménage) ou d'engager une aide. Après l'accident, il n'a plus cette possibilité. Si la famille engage une aide ménagère, elle encourt des frais correspondant à une diminution du patrimoine et, si elle n'en engage pas, elle n'encourt aucun frais correspondant à une diminution du patrimoine résultant mais on ne devrait pas pouvoir lui reprocher de choisir de vivre à un niveau inférieur ou de contribuer davantage aux tâches ménagères. Ainsi, le dommage ménager fait apparaître une diminution du bien au sens de la théorie de la différence qui se traduit par des frais de remplacement (effectifs ou non) d'une aide ménagère¹⁶⁸⁵. S'agissant de l'aide gratuite, si les proches décident d'arrêter de la fournir, le lésé devra engager une aide, devenue nécessaire en raison de son handicap¹⁶⁸⁶. Ainsi, en compensant la perte de cette faculté, on remet le lésé dans l'état qui était le sien avant l'accident¹⁶⁸⁷. L'approche est abstraite mais repose bien sur la comparaison de l'état du patrimoine du lésé avant et après la violation, de sorte que le concept de dommage normatif est inutile pour indemniser le dommage ménager¹⁶⁸⁸. De même, dans les deux arrêts concernant l'atteinte portée aux arbres, le TF a bien fait usage de la théorie de la différence, en comparant deux états patrimoniaux (le patrimoine après l'endommagement de l'arbre et celui tel qu'il aurait été si l'endommagement n'était pas survenu). En effet, si l'endommagement des arbres n'entraîne pas de diminution de valeur du bien-fonds, il a bien engendré des dépenses (fictives ou non) de remplacement des arbres¹⁶⁸⁹.
- 629 En somme, dès qu'une diminution de fait est établie et que le bien concerné compose le patrimoine, il n'y a plus de place pour une entorse à la théorie de la différence : le patrimoine du lésé subit une diminution de valeur qui trace l'étendue de la différence avec l'état qu'aurait ce patrimoine si le fait générateur de responsabilité n'était pas survenu¹⁶⁹⁰.

c) Le patrimoine comme condition à la réparation

- 630 La condition principale pour admettre une indemnisation est donc celle de patrimoine car tout inconvénient est réparable, pour autant que le juge lui reconnaisse une valeur économique faisant partie du patrimoine. Le patrimoine est l'ensemble des biens d'une personne qui *peuvent* avoir une valeur économique¹⁶⁹¹. Il y a ainsi un jugement de valeur qui fera entrer ou non cet intérêt dans le patrimoine d'une personne. Comme *B. Chappuis* l'a souligné, s'interroger sur le dommage réparable,

¹⁶⁸⁴ B. CHAPPUIS, N 139; WERRO, Dommage monacal, 250; CHAIX, N 57.

¹⁶⁸⁵ JENNY, N 159.

¹⁶⁸⁶ B. CHAPPUIS, N 139.

¹⁶⁸⁷ WERRO, Dommage monacal, 250; B. CHAPPUIS, N 136.

¹⁶⁸⁸ B. CHAPPUIS, N 139; WERRO, Dommage monacal, 250; CHAIX, N 57.

¹⁶⁸⁹ B. CHAPPUIS, N 149.

¹⁶⁹⁰ B. CHAPPUIS, N 151.

¹⁶⁹¹ DESCHENAUX/TERCIER, § 3, N 7.

c'est s'interroger sur la notion de patrimoine et sur les motifs conduisant le juge à faire entrer telle ou telle valeur dans le patrimoine¹⁶⁹². Cet auteur explique que la notion de patrimoine évolue avec le temps en fonction des conceptions sociales et morales et observe que le TF :

- indemnise le dommage ménager, en passant par la théorie du dommage normatif;
- indemnise l'aide gratuite, en considérant qu'il n'y a pas de diminution patrimoniale et que l'aide gratuite a une valeur économique mais sans passer par la théorie du dommage normatif ;
- reconnaît une perte de valeur indemnisable pour des arbres détruits, sans que le terrain dont ils sont partie intégrante n'ait diminué de valeur;
- nie l'indemnisation de la perte de l'usage d'une chose tout en reconnaissant pourtant à cet usage "*une valeur économique intrinsèque*" ; et
- nie l'indemnisation du dommage de frustration au motif qu'une attente non satisfaite et pour laquelle la dépense fut consentie ne constitue pas une valeur patrimoniale¹⁶⁹³.

631 Sur cette observation, B. Chappuis explique que, le TF reconnaît dans toutes ces situations une valeur économique au bien atteint et qu'il suffit de faire une application de la théorie de la différence dans son acception et mécanisme classiques pour parvenir à une réparation. Il s'interroge par ailleurs sur les motifs qui sous-tendent ces décisions et considère que, du refus de l'indemnisation des vacances gâchées à l'acceptation de celle de la destruction d'un arbre, la valeur de l'arbre semble l'emporter sur la futilité des vacances. "L'arbre — symbole essentiel d'un pays montagneux et fier de sa nature — s'impose comme élément économiquement reconnu et indemnisable [...], là où le mercantilisme et la futilité liés au tourisme moderne échouent"¹⁶⁹⁴. En tout état, la notion de patrimoine constitue le préalable indispensable à celle de dommage réparable et repose sur des jugements de valeur qui reconnaissent à des biens, des services ou des intérêts personnels une valeur patrimoniale. Ainsi, au lieu d'abandonner la théorie de la différence et de risquer une expansion de la RC en réparant tous les biens et services dont une personne n'a pas pu profiter (p.ex. loyer, abonnement de téléphone, cotisations des associations dont elle est membre) et tous les frais fictifs résultant d'une atteinte (p.ex. frais médicaux, frais de réparation d'un véhicule)¹⁶⁹⁵, il suffit d'élargir les biens susceptibles d'entrer dans le patrimoine, en reconnaissant une valeur économique au bien ou à la prestation atteinte¹⁶⁹⁶. En fin de compte, on peut même considérer que tout dommage est en réalité normatif car il est le résultat de

¹⁶⁹² B. CHAPPUIS, SJ 2010 II 188.

¹⁶⁹³ N 621 ss.

¹⁶⁹⁴ B. CHAPPUIS, SJ 2010 197.

¹⁶⁹⁵ En droit commun: HONSELL/HARRER, 441 ss; ROBERTO, Schadensrecht, 167 ss. En PI: JENNY, N 105. Cf. ROBERTO, 23, 26.

¹⁶⁹⁶ DUPONT, N 451; ROBERTO, Schadensrecht, 35; B. CHAPPUIS, N 119.

choix juridiques : il appartiendra au juge de déterminer quels éléments entrent dans les termes de la comparaison suivant la situation concrète du lésé et l'expérience de la vie¹⁶⁹⁷.

2. Application de la théorie du dommage normatif à la PI

a) Tentative de réception du dommage normatif en PI

- 632 Pour appliquer le dommage normatif en PI, certains auteurs se sont inspirés du dommage de commercialisation, soit la perte temporaire de l'usage d'une chose. Leur approche était la suivante : l'ordre juridique attribue au titulaire un droit exclusif d'utilisation (art. 10 LDA, 8 LBI, 13 LPM). En cas de violation, le contrevenant porte atteinte à ce droit et diminue le patrimoine du lésé, puisqu'il l'empêche de réaliser certaines opportunités commerciales¹⁶⁹⁸, notamment les "possibilités d'utilisation et de réalisation de gain" (*Nutzungs- und Gewinnerzielungsmöglichkeiten*)¹⁶⁹⁹.
- 633 Les biens immatériels seraient alors comparables aux choses et les atteintes portées à ces biens seraient comparables au dommage de commercialisation¹⁷⁰⁰. Avec les choses, la perte d'usage cause un dommage de substance (*Substanzschaden*) car la position du propriétaire est limitée dans le temps (le droit d'utiliser la chose hier, aujourd'hui, demain). Elle porte atteinte à la position du propriétaire car celle-ci (p.ex. le droit d'utiliser la chose hier) est perdue à jamais¹⁷⁰¹. Avec les biens immatériels, il ne peut y avoir perte d'usage physique, la nature ubiquitaire permettant à chacun d'utiliser le bien, mais il peut y avoir perte d'usage de fait¹⁷⁰², la violation empêchant de réaliser ces opportunités commerciales. Le titulaire subit donc un dommage de commercialisation correspondant à ces opportunités commerciales perdues¹⁷⁰³.
- 634 Enfin, les buts de la RC tracent le cadre des pertes qui doivent être tenues pour réparables et commandent dans certaines situations la réception du dommage normatif¹⁷⁰⁴. En PI, il s'agirait des motifs de prévention¹⁷⁰⁵ et des spécificités de la PI, en particulier de l'exposition aux violations et de l'impossibilité de prendre des mesures préventives¹⁷⁰⁶.

¹⁶⁹⁷ B. CHAPPUIS, N 104; WERRO, Le préjudice, 127; ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 620; MERZ, TPS, 165.

¹⁶⁹⁸ KRASSER, Patentrecht, 886; KRASSER, GRUR Int. 1980, 269.

¹⁶⁹⁹ VOGT, 245; KRASSER, Patentrecht, 885: qui parle de possibilités d'accès au marché (*Marktchance*).

¹⁷⁰⁰ JAHR, 760; KRASSER, Patentrecht, 886.

¹⁷⁰¹ JAHR, 754.

¹⁷⁰² KRASSER, Patentrecht, 886; JAHR, 760.

¹⁷⁰³ VOGT, 245; FISCHER, 4, 13.

¹⁷⁰⁴ REY, Haftpflichtrecht, N 177; FELLMANN, PJA 1995, 881.

¹⁷⁰⁵ VON GRAFFENRIED, Ansprüche, 143.

¹⁷⁰⁶ DREIER, 417; FISCHER, 3 ss ; NERTZ, 78; STEINDORFF, 455; VOGT, 244.

b) Critiques à l'encontre de la réception du dommage normatif en PI

- 635 Cette approche a fait l'objet de plusieurs critiques. La première critique tient au fait que le dommage de commercialisation est inapplicable à la PI puisque les biens immatériels diffèrent des choses et que la violation d'un DPI n'entraîne *aucune perte*¹⁷⁰⁷. Or selon nous, c'est précisément cette critique qui plaide en faveur du dommage normatif en PI mais suivant le raisonnement inverse : ce sont les spécificités de la PI, soit la distinction entre les biens immatériels et les choses, non leur rapprochement, qui doivent conduire à admettre une réparation¹⁷⁰⁸. Par ailleurs, la comparaison avec le dommage de commercialisation est en tout état délicate puisque le TF refuse sa réparation¹⁷⁰⁹.
- 636 Une deuxième critique concerne les *motifs préventifs*. Ceux-ci font partie de la RC mais n'en sont que des effets accessoires. Ils ne peuvent donc justifier à eux seuls une réparation¹⁷¹⁰. Or selon nous, il s'agit plutôt de motifs supplémentaires militant en faveur du dommage normatif, puisqu'il en existe d'autres et qu'il ne s'agit pas de les privilégier au détriment de la fonction compensatoire mais simplement d'en tenir compte¹⁷¹¹.
- 637 Une troisième critique tient au fait qu'il y a *absence de diminution de fait* du bien immatériel. En effet, contrairement à ce qui prévaut pour le préjudice ménager¹⁷¹², la violation d'un DPI ne fait apparaître aucune diminution de fait (le bien n'est ni consommé, ni endommagé). Elle ne peut donc pas se traduire par des frais de remplacement (effectifs ou non) correspondant à une diminution du patrimoine. Pour ces raisons, il est impossible d'étendre la théorie du dommage normatif aux DPI¹⁷¹³. Or selon nous, cette critique doit être nuancée car, si l'ubiquité des biens immatériels ne fait apparaître aucune diminution de fait, les violations portent parfois atteinte à leur valeur réelle, notamment en cas de perte d'opportunités commerciales ou de perturbation du marché (p.ex. baisse de l'utilité d'un brevet sur le marché, perte de la force distinctive d'une marque, perte de la force commerciale d'une œuvre)¹⁷¹⁴.
- 638 Une quatrième critique concerne les exceptions au dommage concret. Le TF n'en admet que deux, soit la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage (*Haushaltsschaden*) et l'assistance fournie aux enfants (*Pflegeschaden*)¹⁷¹⁵. Or selon nous, il existe pourtant d'autres exceptions (aide gratuite, atteinte portée aux arbres) et entorses en matière de preuves (présomptions générales et abstraites en PI)¹⁷¹⁶.

¹⁷⁰⁷ JENNY N 152-153; NERTZ, 79, n.36 et 40. Cf. N 633.

¹⁷⁰⁸ N 647.

¹⁷⁰⁹ N 622.

¹⁷¹⁰ JENNY N 157.

¹⁷¹¹ N 646.

¹⁷¹² N 621.

¹⁷¹³ NERTZ, 79, n.40 et 43; JENNY, N 159.

¹⁷¹⁴ Cette approche est reprise en détail plus loin, N 643.

¹⁷¹⁵ ROBERTO, 24; JENNY, N 159.

¹⁷¹⁶ N 624.

- 639 Nous ajouterons une cinquième critique. L'approche du dommage normatif sous l'angle des "possibilités d'utilisation et de réalisation de gain"¹⁷¹⁷ est trop restrictive pour l'admettre à chaque type de violation. Le titulaire perd des opportunités commerciales dans certains cas de violation (p.ex. contrefaçon vendue à un prix et à une qualité équivalente), puisqu'il perd la possibilité de concéder des licences pour l'utilisation concernée. Il n'en perd en revanche pas lorsqu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas utiliser son droit¹⁷¹⁸ ou dans d'autres cas de violation (p.ex. contrefaçon vendue à un prix et à une qualité inférieurs) puisque le marché des contrefaçons diffère de celui des originaux et ne représente ainsi aucune opportunité commerciale pour le titulaire. Cette approche est limitée aux seules situations dans lesquelles l'utilisation du bien est usuelle et n'est donc pas une solution satisfaisante.
- 640 Curieusement, les critiques de la doctrine ne portent pas sur les spécificités de la PI. Tout au plus évoquent-elles la distinction entre les choses et les biens immatériels pour souligner l'absence de privation d'usage à l'égard du DPI. Selon nous, il s'agit pourtant d'un élément fondamental de l'analyse qui milite en faveur d'une redéfinition du dommage¹⁷¹⁹.

3. Redéfinition du dommage sous l'angle de la valeur économique de l'autorisation

- 641 L'analyse qui précède nous amène à proposer une redéfinition du dommage. Il s'agit d'élargir les biens susceptibles d'entrer dans le patrimoine et de reconnaître une valeur patrimoniale à l'autorisation d'utilisation d'un DPI. La démarche suppose une analyse en trois temps. Elle suppose d'abord de démontrer que l'autorisation d'utilisation a une valeur économique (a), puis d'identifier les motifs qui militent pour sa réparation (b) et enfin d'appréhender le mode de réparation (c). Si cette approche est similaire à celle du dommage normatif, nous renoncerons à la qualifier de "normative" car, comme nous l'avons vu, tout dommage est en quelque sorte normatif et la question centrale est en réalité celle de patrimoine¹⁷²⁰.

a) Principe : perte de la valeur économique de l'autorisation

- 642 L'autorisation d'utilisation d'un DPI a en soi une valeur économique et la violation entraîne sa perte. En effet, les DPI sont des droits subjectifs absolus opposables à tous ; ils établissent une relation immédiate entre leur titulaire et le bien immatériel et impliquent un devoir général d'abstention de la part des tiers, puisque seul le titulaire a le pouvoir de disposer du bien immatériel et que nul ne doit troubler l'exercice du droit subjectif¹⁷²¹. Parmi les composantes du droit absolu, il y a un droit à rémunération; l'ordre juridique attribue au titulaire une faculté qui se traduit en une capacité de rémunération de son droit, autrement dit en la possibilité de conditionner l'utilisation de son droit au versement de re-

¹⁷¹⁷ N 632.

¹⁷¹⁸ JENNY, N 149; STEINDORFF, 452.

¹⁷¹⁹ N 647.

¹⁷²⁰ N 631.

¹⁷²¹ ATF 117 II 463, JdT 1992 I 193; K. TROLLER, t.I, 27; BARRELET/EGLOFF, Art. 9 LDA, N 9. Sur la notion de droit absolu, cf. ENGEL, 16 s.

devances de licence¹⁷²². Les DPI sont des droits exclusifs absolus qui garantissent à leur titulaire l'utilisation exclusive. Le but de cette exclusivité est avant tout de garantir une utilisation économique du bien immatériel à une personne déterminée¹⁷²³, qu'il s'agisse du titulaire, du cessionnaire¹⁷²⁴ ou d'un preneur de licence au bénéfice d'une licence exclusive ou non exclusive¹⁷²⁵. Cette faculté a une valeur économique intrinsèque. En effet, contrairement aux choses, le titulaire n'a pas la faculté de se réserver l'accès au bien mais l'accès juridique, la possibilité de l'exploiter économiquement¹⁷²⁶. L'ordre juridique maintient la valeur économique du bien grâce à un système d'appropriation¹⁷²⁷, à un monopole d'exploitation sur le bien immatériel. Le contrat de licence consiste en un échange de deux prestations : l'obligation du donneur de licence (titulaire) d'autoriser un tiers d'utiliser son droit, de renoncer à son droit exclusif¹⁷²⁸, en échange d'une obligation de paiement de redevances de licence par le preneur de licence (preneur de licence)¹⁷²⁹. La valeur économique de cette faculté est donc incontestable. Toute utilisation d'un droit de propriété intellectuelle nécessite une autorisation dont la gratuité ne peut être présumée¹⁷³⁰. La jurisprudence renforce encore cette interprétation puisque le TF reconnaît sans réserve que la perte de l'usage d'un bien peut avoir une "valeur économique intrinsèque"¹⁷³¹ et qu'il n'y a aucune raison de ne pas l'admettre également à l'égard des DPI.

- 643 En cas de violation, le titulaire perd cette faculté, puisqu'il ne peut pas décider de conditionner l'utilisation de son bien à une rémunération. L'utilisation est réalisée sans le consentement du titulaire qui aurait été soit refusée par ce dernier, soit admise en contrepartie d'une rémunération¹⁷³². Le problème est qu'il y a absence de perte de cette faculté, lorsque le titulaire n'avait pas l'intention ou n'était pas en mesure de conclure un contrat de licence. Contrairement aux hypothèses de dommage normatif discutées par la doctrine (perte de la capacité d'exercer une activité, indisponibilité d'un véhicule, perte d'une pièce de maison), les biens immatériels ne font apparaître une perte de faculté que dans certains cas (cas de perte d'opportunités commerciales ou dommage lié à la perturbation du marché). Pour cette raison, la doctrine considère qu'il est impossible d'étendre la théorie du dommage

¹⁷²² Dans le même sens à l'égard du droit d'auteur, cf. SALVADE, 450. Dans le même sens en droit allemand, cf. BGHZ 44, 372, 379, "Meßmer Tee II"; BGH, GRUR 1990, 1008, 1009, "Lizenzanalogie"; MELULLIS, in: Gloy/Lohschelder, § 23 N 65.

¹⁷²³ MANNER, 2; KRASSER, GRUR Int. 1980, 259.

¹⁷²⁴ On distingue entre la concession de licence d'une part et la cession de licence d'autre part, HYLTY, Lizenzvertragsrecht, 82 ss; JENNY, 28.

¹⁷²⁵ On distingue entre la licence exclusive qui permet au preneur de licence d'utiliser seul le droit et la licence non exclusive qui permet au preneur de licence d'utiliser le droit en même temps que d'autres tiers.

¹⁷²⁶ LUCAS/LUCAS, N 23; MOUSSERON/VIVANT, 2.

¹⁷²⁷ SCHMIDZ-SZALEWSKI, 2; CARBONNIER, N 52.

¹⁷²⁸ NERTZ, 85; BLUM/PEDRAZZINI, art. 34, N 11; VON TUHR/PETER, 149.

¹⁷²⁹ NERTZ, 85; BLUM/PEDRAZZINI, art. 34, N 96.

¹⁷³⁰ GILLIERON, Les conséquences pécuniaires, N 26.

¹⁷³¹ ATF 126 III 388, c. 11a ("la privation de l'usage d'un bien peut se comprendre, en particulier lorsque celui-ci a une valeur économique intrinsèque"). B. CHAPPUIS, N 129.

¹⁷³² NUSSENBAUM, L'appréciation du préjudice, 8.

normatif aux DPI¹⁷³³. Nous considérons pourtant que chaque violation entraîne une perte de cette faculté et une différence patrimoniale: avant la violation, le lésé pouvait décider d'autoriser le contrevenant à utiliser son bien contre rémunération et, après la violation, il n'a plus cette possibilité. Le titulaire utilise librement cette capacité de rétribution sans avoir de compte à rendre s'il décide de l'user gratuitement et la renonciation par lui à cette capacité n'implique en rien qu'il renonce à la valeur du bien¹⁷³⁴. Le titulaire jouit d'un droit exclusif qui lui permet conditionner l'utilisation de son DPI au paiement d'une redevance lors même qu'il n'a pas concédé de licences à des tiers. Par conséquent, lorsque son droit est exploité sans son autorisation, la redevance qui lui échappe constitue le dommage minimum auquel il a droit, même si le défendeur s'était refusé à conclure une licence¹⁷³⁵. Par ailleurs, la question déterminante est l'acceptation potentielle du titulaire et pas celle du contrevenant puisque cette dernière condition conduirait à un résultat insatisfaisant (sanctionner un contrevenant de bonne foi plus sévèrement qu'un contrevenant de mauvaise foi) et que l'art. 41 CO suppose de se concentrer sur le patrimoine du titulaire, non sur celui du contrevenant¹⁷³⁶.

644 Cette approche est en ligne avec la tendance internationale. La jurisprudence et la doctrine américaines attribuent une valeur économique à la faculté de décider de l'utilisation de sa ressource et considèrent que la violation conduit à l'inaptitude pour le titulaire d'utiliser à l'avenir un marché concerné, même si ce marché n'était pas occupé par le titulaire¹⁷³⁷. Ils considèrent que, en attribuant au titulaire un droit exclusif *erga omnes*, la loi permet de négocier et d'obtenir le meilleur prix possible pour l'utilisation du droit¹⁷³⁸ et que le droit a une réelle valeur sur le marché¹⁷³⁹. Le droit français reconnaît un préjudice particulier au droit de la propriété intellectuelle résultant de l'atteinte au droit privatif. Selon la jurisprudence, la violation d'un droit de propriété intellectuelle serait *per se* constitutive d'un préjudice susceptible d'être indemnisé, indépendamment de l'exploitation du droit par son titulaire et de tout autre ordre de trouble¹⁷⁴⁰. Selon la doctrine, ce type de préjudice particulier est justifié du fait que l'action en contrefaçon est une action spécifique tout autant restitutive que réparatrice, tendant à rétablir le droit privatif du titulaire¹⁷⁴¹ ou encore que l'atteinte au monopole du titulaire justifie une réparation globale au titre de la dépréciation du droit¹⁷⁴². La doctrine allemande considère que la violation

¹⁷³³ NERTZ, 79, n.40 et 43; JENNY, N 159.

¹⁷³⁴ G. PETITPIERRE, Préjudice, 66.

¹⁷³⁵ CHERPILLOD, 237.

¹⁷³⁶ N 598.

¹⁷³⁷ *Thoroughbred Software International, Inc. v. Dice Corp.*, 488 F.3d 352, 359 (6th Cir. 2007) (droit d'auteur). ROSS, 28 (droit d'auteur).

¹⁷³⁸ GOLDSTEIN, § 12.1.1.1.b, 12-15.

¹⁷³⁹ *Andreas v. Volkswagen of America, Inc.*, 172 F. Supp.2d 1168, 1171 (N.D. Iowa 2001) (droit d'auteur). ROSS, 28.

¹⁷⁴⁰ CA Paris, 2 avr. 2003, PIBD 2003, III, 454 (droit des dessins et modèles); CA Paris, 13 juin 2003, PIBD 2003, III, 392 (droit des brevets); Com., 28 janv. 2003, inédit, cité par C. Brun et M.E. Oppelt-Reveneau, Améliorer le contentieux de la contrefaçon: du souhaitable au possible, *Propriété industrielle* juin 2004, 14 (droit des marques); STENGER, N 92; SIRIAINIEN, 96; SCHMIDT-SZALEWSKI/PIERRE, N 556.

¹⁷⁴¹ POLLAUD-DULIAN, N 1329; POLLAUD-DULIAN, RTD com. 1997, 366; FOYER/VIVANT, 330 et 354.

¹⁷⁴² STENGER, N 159.

porte atteinte aux possibilités d'accéder au marché, l'atteinte à la liberté du titulaire de disposer de son droit (*Markttheorie*), la valeur de l'autorisation dont le titulaire n'a pas pu disposer¹⁷⁴³. En satisfaisant la demande sur le marché, la violation réduit le montant des redevances que des preneurs de licence potentiels seraient prêts à payer à l'avenir ou celui qui serait convenu avec des preneurs de licence potentiels dans le cadre d'une licence par pièce (*Stücklizenzgebühr*) d'une licence selon les ventes (*Wertlizenzgebühr*) puisqu'ils vendront moins de produits¹⁷⁴⁴.

b) Motifs visant à faire entrer cette valeur dans le patrimoine

645 Après avoir démontré que l'autorisation d'utilisation a une valeur économique et que la violation entraîne sa perte, il faut encore justifier l'indemnisation de cette dernière. Comme démontré précédemment, le juge définit les éléments susceptibles d'entrer dans le patrimoine¹⁷⁴⁵. Il faut donc identifier les motifs devant faire entrer cette faculté dans le patrimoine. On peut en identifier cinq: les fonctions compensatoires et préventives de l'action en dommages-intérêts (i), les spécificités de la PI (ii), les entorses déjà admises en matière de droit d'auteur et (iii) en matière de preuve (iv). Enfin, cette approche est commandée par l'Accord ADPIC, que la pratique suisse ne respecte pas compte tenu des problèmes de preuve posés par la méthode de l'analogie avec la licence, (v) et est en ligne avec la tendance internationale (vi).

i) Fonctions réparatrice et préventive

646 Les buts de la RC tracent le cadre des pertes devant être tenues pour réparables¹⁷⁴⁶. Il faut donc vérifier si la notion de dommage concret permet de satisfaire les fonctions compensatoire et préventive de l'action en dommages-intérêts ou, si ce n'est pas le cas, s'il faut plutôt l'élargir. Notre analyse a montré les limites des actions réparatrices¹⁷⁴⁷ et le rejet quasi-systématique de la méthode de l'analogie avec la licence¹⁷⁴⁸. En cumulant ces deux observations, la fonction compensatoire n'est pas remplie car de nombreuses violations portent atteinte à un DPI, et de ce fait à la valeur économique d'utilisation, sans que l'on accorde une quelconque indemnisation au titulaire. La fonction préventive n'est pas non plus remplie car, faute de dommage quantifiable, ces violations ne sont pas sanctionnées (sous réserve des autres sanctions) et indirectement encouragées¹⁷⁴⁹. Par conséquent, il est nécessaire de faire entrer la faculté de rétribution du bien dans le patrimoine et d'indemniser sa perte car, dans le cas contraire, les fonctions compensatoire et préventive restent lettre morte.

¹⁷⁴³ BODEWIG/WANDTKE, 225.

¹⁷⁴⁴ LUTZ, 61.

¹⁷⁴⁵ DUPONT, N 437 ss.

¹⁷⁴⁶ REY, Haftpflichtrecht, N 177; FELLMANN, PJA 1995, 878, 881; JENNY N 150.

¹⁷⁴⁷ N 573 ss.

¹⁷⁴⁸ N 592.

¹⁷⁴⁹ VON GRAFFENRIED, Ansprüche, 143.

ii) *Spécificités de la PI*

647 Cette interprétation s'impose en raison des spécificités des DPI et des difficultés probatoires qui en découlent. Comme démontré précédemment, les biens immatériels se distinguent fondamentalement des choses du fait de leur nature intellectuelle (incorporelle, ubiquitaire, inconsommable), ce qui se répercute sur les violations et sur les conséquences financières de la manière suivante¹⁷⁵⁰ :

- Les biens immatériels sont particulièrement *exposés* aux violations car ils peuvent être utilisés par toute personne à qui l'information a été révélée, n'importe où, n'importe quand et aussi souvent qu'elle le souhaite (ubiquitaire), sans perdre de leur substance ou de leur qualité (inconsommable).
- Les violations sont particulièrement *indéfectables* car elles peuvent être intégrées dans un produit sans être visibles pour la clientèle ou surgir simultanément en des lieux très divers.
- Les violations peuvent difficilement faire l'objet de *mesures préventives*, contrairement aux choses dont l'accès peut être aisément limité (p.ex. coffre-fort, caméras de surveillance).
- Le bien immatériel *reste intact* malgré l'atteinte qu'on lui porte (inconsommable). La violation n'entraîne *aucune diminution de fait, aucune privation d'usage* pour le titulaire. Il en résulte que la violation n'entraîne généralement *aucune conséquence patrimoniale visible et directe* sur le patrimoine du titulaire ou du contrevenant.
- Il n'existe souvent *aucune donnée claire permettant de quantifier* le dommage, l'enrichissement ou le gain illicite.

648 Il est impératif que le juge tienne compte de ces spécificités lorsqu'il applique le droit commun, puisqu'elles accentuent davantage les limites des actions réparatrices et qu'il applique les dispositions du CO après un examen critique de la matière et compte tenu des objectifs de politique juridique (art. 4 et 7 CC)¹⁷⁵¹. A supposer que l'on refuse toujours de reconnaître une valeur économique à l'autorisation d'utilisation d'un DPI, on consacrerait une différence de traitement entre les domaines juridiques, soit la reconnaissance de cette valeur aux activités non rémunérées (tenue du ménage, assistance fournie aux enfants) au détriment de celle résultant de l'utilisation des DPI. De même que B. Chappuis parlait de victoire de l'arbre sur la futilité des vacances¹⁷⁵², on pourrait parler dans ce cas de victoire des activités bénévoles sur l'utilisation des biens immatériels dont la valeur n'est pourtant plus à démontrer¹⁷⁵³.

iii) *Une approche déjà consacrée en droit d'auteur et qui doit l'être aux autres DPI*

649 L'approche défendue ici s'impose du fait qu'elle est en réalité déjà consacrée par la jurisprudence en droit d'auteur. Celle-ci applique la méthode indépendamment des chances de conclure un contrat de

¹⁷⁵⁰ Cette démonstration a été faite en début de travail, cf. N 10 s.

¹⁷⁵¹ N 487.

¹⁷⁵² B. CHAPPUIS, SJ 2010, 197.

¹⁷⁵³ N 1 et la n. 1.

licence (fiction), ce qui conduit à une entorse aux principes du droit commun¹⁷⁵⁴. La vraisemblance de la conclusion d'un contrat de licence est admise sur la base d'une présomption générale et abstraite, alors qu'elle devrait l'être tout au plus sur la base d'une présomption de fait qui dépend des circonstances, notamment des chances de conclure un contrat de licence. La jurisprudence va au-delà de ce que l'art. 42 al. 2 CO permet de faire car cette disposition ne libère pas le titulaire de fournir tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage¹⁷⁵⁵ et faisant apparaître la conclusion d'un contrat de licence comme une quasi-certitude¹⁷⁵⁶.

iv) Les autres entorses admises par la jurisprudence

650 L'approche défendue s'impose d'autant plus que, en dehors des deux cas de dommage normatif reconnus par le TF et des présomptions abstraites admises en droit d'auteur qui viennent d'être évoquées¹⁷⁵⁷, le TF admet également de nombreuses exceptions aux conceptions strictes du dommage ou du gain. On songe non seulement aux cas évoqués par la doctrine en lien avec le dommage normatif (aide gratuite, atteinte portée aux arbres)¹⁷⁵⁸ mais également à deux arrêts récents, l'un en droit de la personnalité ("Schnyder"), l'autre en droit des marques ("SOS-Serruriers"), dans lesquels le TF a admis une indemnisation sans la preuve d'une diminution patrimoniale.

651 Dans l'arrêt "Schnyder" (2007), concernant une action en remise du gain suite à une atteinte à la personnalité, le TF a admis la causalité sur un simple "test d'aptitude" à générer un gain¹⁷⁵⁹. Il a admis la causalité du seul fait de la ligne médiatique suivie par le journal (choix des sujets et manière de rendre compte des faits) et de l'aptitude de l'atteinte illicite à augmenter ou à maintenir les tirages habituels. Il a par ailleurs fait une application large de l'art. 42 al. 2 CO pour établir l'existence et le montant du gain, en se basant sur l'aptitude de la publication à avoir des répercussions favorables pour le journal et sur des considérations d'équité (le fait que le journal ait refusé de livrer ses comptes), au lieu de se baser sur les répercussions effectives sur les ventes dans le cas concret¹⁷⁶⁰. Le TF fait ainsi une estimation du gain, indépendamment d'un bénéfice concret obtenu par le journal¹⁷⁶¹. Cette décision permet de conclure que, lorsque la preuve est facilitée grâce à l'art. 42 al. 2 CO, la théorie de la

¹⁷⁵⁴ N 612.

¹⁷⁵⁵ TF, 25 juin 2002, 4C.110/2002, c. 3.3; TF, 23 février 2005, 4C.412/2004, SJ 2005 I 329, c. 3.2.1; ATF 122 III 219, c. 3a, JdT 1997 I 246.

¹⁷⁵⁶ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.1, "Milchschaümer"; ATF 122 III 219, 221, JdT 1997 I 246; ATF 99 II 221, 226; ATF 98 II 34, 37.

¹⁷⁵⁷ N 621 et 649.

¹⁷⁵⁸ N 624.

¹⁷⁵⁹ ATF 133 III 153, "Schnyder". Cf. WERRO, in : FS Tercier, 503; RÜETSCHI, 442. Cet arrêt concernait l'art. 423 CO mais les remarques relatives aux libertés en matière de preuve valent également pour l'art. 41 CO.

¹⁷⁶⁰ ATF 133 III 153 c. 3.3 et 3.5, "Schnyder"; WERRO, in : FS Tercier, 504.

¹⁷⁶¹ CR CO I-WERRO, CO 42 N 26 ; WERRO, in : FS Tercier, 505, citant notamment l'arrêt du TF, 04 juin 2002, 4C.110/2002, c. 3.2.

différence est abandonnée et remplacée par des considérations d'équité. Il s'agit d'une réelle entorse aux principes traditionnels et la consécration du principe de prévention en droit de la réparation¹⁷⁶².

652 Dans l'arrêt "SOS Serruriers" (2007) concernant une action en dommages-intérêts suite à une violation de droit à la marque¹⁷⁶³, le TF a appliqué la méthode fondée sur le gain illicite sur la base d'une présomption générale et abstraite puisqu'il a présumé une corrélation directe entre les gains du contrevenant et le gain manqué du titulaire, alors qu'il existait d'autres concurrents sur le marché et donc des produits de substitution¹⁷⁶⁴. Conformément au droit commun, une présomption doit reposer sur l'expérience générale de la vie¹⁷⁶⁵ et sur les circonstances de l'espèce. Or, dans l'affaire "SOS Serruriers", le fait que les parties n'étaient pas les seules actives sur le marché concerné aurait dû conduire au rejet de la corrélation et à une répartition du chiffre d'affaires entre les autres concurrents (dont fait partie le demandeur) dans la proportion de leurs parts de marché¹⁷⁶⁶.

653 En somme, si l'on observe une certaine rigidité en matière de preuve du dommage¹⁷⁶⁷, le TF a appliqué dans ces décisions l'art. 42 al. 2 CO pour établir l'existence et le montant de la prétention ainsi que la causalité sur la base d'un simple test d'aptitude, conduisant à de véritables présomptions générales et abstraites et à l'indemnisation sans la preuve d'une diminution patrimoniale. Ces décisions ne concernaient pas la méthode de l'analogie avec la licence mais la remise du gain et la méthode fondée sur le gain illicite. Elles soulignent toutefois le fait qu'il est illogique d'exiger des conditions strictes du droit commun pour la première et de les assouplir pour les autres et le fait que des entorses au dommage concret (ou à la causalité) sont plus fréquentes qu'elles n'y paraissent.

v) *Une approche commandée par l'Accord ADPIC*

654 Cette approche est même commandée par l'Accord ADPIC. L'art. 45.1 consacre le principe de compensation, qui suppose de replacer le titulaire dans la situation telle qu'elle serait si la violation n'avait pas eu lieu, tout en laissant une marge d'appréciation aux Etats membres qui peuvent se démarquer des mécanismes de réparation stricte du dommage¹⁷⁶⁸. L'art. 41.1 prévoit par ailleurs plusieurs obligations générales, dont l'obligation d'efficacité qui interdit aux tribunaux de refuser systématiquement d'allouer une réparation, de poser des exigences trop strictes de preuve ou d'octroyer des

¹⁷⁶² WERRO, in : FS : Tercier, 505.

¹⁷⁶³ Pour une analyse critique de l'arrêt, cf. MARADAN, PushService 15 novembre 2007, N 7 ; SCHLOSSER, sic ! 2008, 152 ss.

¹⁷⁶⁴ SCHLOSSER, sic ! 2008, 154. Le TF avait également mentionné cette présomption dans l'arrêt "Milchschaumer", ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.2.3, "Milchschaumer" ; David, SIWR I/2, 116.

¹⁷⁶⁵ HOHL, Procédure civile, tome II, Berne 2002, n° 3227

¹⁷⁶⁶ SCHLOSSER, sic ! 2008, 154 ; SPITZ, Aktuelle Entwicklungen, N 33.

¹⁷⁶⁷ CR CO I-WERRO, CO 42 N 26 ; TF, 4 juin 2002, 4C.110/2002, c. 3.2 : "l'art. 42 al. 2 CO ne constitue en effet pas une solution de facilité pour le plaideur qui omet d'apporter des preuves ou qui ferait obstacle à leur administration. L'application de cette disposition suppose en outre que la partie à laquelle le fardeau de la preuve incombe fournisse au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments permettant l'évaluation ex æquo et bono du montant du dommage".

¹⁷⁶⁸ N 48.

dommages-intérêts trop faibles¹⁷⁶⁹. Par conséquent, les tribunaux suisses ne doivent pas refuser des dommages-intérêts en raison des difficultés à chiffrer exactement le préjudice et doivent statuer, en cas de doute quant au calcul du dommage, au détriment du contrevenant.

655 Selon nous, la pratique récente du TF, en particulier l'arrêt "Milchschaumer", n'est pas conforme aux obligations internationales puisqu'elle conduit au rejet systématique de dommages-intérêts en raison des difficultés à quantifier le préjudice. La méthode de l'analogie avec la licence pose des problèmes de preuve qui la rendent inapplicable, soit l'acceptation potentielle du contrevenant ou de tiers (*Lizenzierungsmöglichkeit*). L'acceptation potentielle du contrevenant est théoriquement impossible à prouver puisque ce dernier choisit précisément de violer le droit. L'acceptation potentielle de tiers est théoriquement possible à prouver mais pose des problèmes pratiques quasiment incontournables. D'abord, elle suppose des négociations précédant la violation et prouvant l'intention des parties, alors qu'il n'en existe souvent aucune¹⁷⁷⁰. Ensuite, elle suppose que le titulaire prouve le montant des redevances usuelles ou raisonnables, ce qui le contraint à dévoiler des contrats souvent confidentiels et contenant un secret d'affaires. Tel était le cas de l'arrêt "Milchschaumer". Le titulaire s'était basé sur le montant des redevances qu'il avait proposé au contrevenant avant le procès (CHF 90'000/an) car il voulait éviter la délivrance d'informations relatives à ses contrats avec des tiers. Le TF a alors rejeté la méthode de l'analogie avec la licence au motif que ce montant ne correspondait pas aux redevances usuelles ou raisonnables¹⁷⁷¹.

vi) *Une approche en ligne avec la tendance internationale et eurocompatible*

656 Cette approche est en ligne avec la tendance internationale. Le droit comparé représente en effet une source d'inspiration importante pour l'interprétation du droit suisse¹⁷⁷². Même s'il ne revêt pas le même poids que les méthodes classiques d'interprétation (littérale, systématique, historique et téléologique), il représente une aide à l'interprétation permettant de découvrir le sens d'une norme (ou pour donner un sens permettant d'appréhender de manière plus adéquate un état de fait nouveau) et pas seulement de confirmer le sens découvert¹⁷⁷³. Les ordres juridiques nationaux étudiés rattachent la méthode des redevances à l'action en réparation du préjudice, en même temps qu'ils admettent un certain assouplissement de ce dernier, compte tenu des difficultés probatoires, des spécificités de la PI et des fonctions compensatoires et préventives des actions réparatrices¹⁷⁷⁴. Cela devrait inviter le juge suisse à en faire autant, puisque la notion de dommage n'est pas définie dans le texte légal et qu'il appartient au juge de décider quelle valeur entre dans le patrimoine.

¹⁷⁶⁹ N 51.

¹⁷⁷⁰ N 597.

¹⁷⁷¹ N 590.

¹⁷⁷² RIEMER, § 4 N 42; HAUSHEER/JAUN, Art. 1 N 278.

¹⁷⁷³ DESCHENAUX, 111; TSCHENTSCHER, 116. Cf. toutefois KUNZ, 42 ss (l'influence du droit comparé n'est admissible que lorsque la loi contient un renvoi au droit international ou une lacune proprement dite).

¹⁷⁷⁴ N 361, 366 et 372 ss.

- 657 Cette approche est également commandée dans une perspective d'eurocompatibilité¹⁷⁷⁵. L'adaptation du droit suisse au droit européen suppose de rendre le droit suisse aussi eurocompatible que possible¹⁷⁷⁶. Compte tenu de l'interdépendance de la Suisse et des pays européens en matière de commerce, d'industrie, de financement et autres services invite la Suisse, il faut tenir compte des principes modernes régissant la législation européenne en matière économique et faire en sorte que les entreprises suisses soient soumises aux mêmes conditions sociopolitiques que les entreprises européennes, en particulier celles de partenaires économiques aussi importants que l'Allemagne ou la France¹⁷⁷⁷. L'adaptation du droit suisse au droit européen peut se faire soit par le biais du législateur, soit par celui du juge. Dans le deuxième cas, le juge doit interpréter celle-ci conformément aux valeurs et aux objectifs de l'ordre juridique suisse, notamment à la nécessité de la rendre eurocompatible¹⁷⁷⁸.
- 658 Pour le juge suisse, le droit communautaire représente une aide à l'interprétation d'autant plus importante lorsqu'il fait l'objet d'une reprise autonome en droit suisse. Afin d'harmoniser certaines parties du droit privé suisse avec le droit de l'Union européenne (ci-après "droit communautaire"), le législateur a repris de manière autonome plusieurs directives communautaires¹⁷⁷⁹. C'est le cas du "paquet" *Swisslex* tendant à rapprocher le droit suisse du droit communautaire¹⁷⁸⁰. Le législateur a exprimé la volonté d'une harmonisation dynamique des droits suisse et communautaire¹⁷⁸¹. Analysant différentes normes du "paquet" *Swisslex*, le TF a expliqué que l'harmonisation du droit suisse avec le droit communautaire a trait non seulement à la législation mais également à l'interprétation. L'interprète du droit suisse a l'obligation de tenir compte du droit et de la jurisprudence communautaire (CJUE) et de suivre l'évolution de ce droit. Le TF a cependant relativisé son affirmation sous deux points. D'une part, le droit national consistant en une reprise autonome du droit communautaire doit être interprété conformément au droit communautaire en cas de doute. D'autre part, l'harmonisation doit être effectuée dans les limites de la méthodologie juridique suisse.¹⁷⁸²

¹⁷⁷⁵ WERRO, Le préjudice, 132-135: invoque l'eurocompatibilité comme motif militant en faveur de la reconnaissance du dommage de frustration.

¹⁷⁷⁶ Au sujet de l'adaptation du droit suisse au droit européen: PIAGET, 727 ss.

¹⁷⁷⁷ K. TROLLER, Précis, 12.

¹⁷⁷⁸ BIERI, 715.

¹⁷⁷⁹ Pour un aperçu des directives communautaires importantes pour le droit suisse: AMSTUTZ/PICHONNAZ/PROBST/WERRO. Pour un aperçu des modifications du droit suisse: PROBST, 20 s.

¹⁷⁸⁰ Le "paquet" *Swisslex* fait suite au "paquet" *Eurolex*. Ce dernier avait pour but l'adaptation du droit fédéral au droit communautaire. Suite au refus du peuple et des cantons du 6 décembre 1992 concernant l'adhésion de la Suisse à l'EEE, le législateur suisse a repris de manière autonome le "paquet" *Swisslex* tendant à rapprocher le droit suisse du droit communautaire. Cf. FF 1993 I 757 ss; PIAGET, 730.

¹⁷⁸¹ P.ex. FF 1993 I 773 ("il est dans notre propre intérêt de continuer à examiner systématiquement le caractère eurocompatible de notre droit en vigueur et à venir"); FF 1993 I 785 ("notre ordre juridique doit être rendu aussi eurocompatible que possible, sans quoi nous nous verrons confrontés à des obstacles existants ou même futurs considérables, difficilement surmontables et surtout inutiles").

¹⁷⁸² L'arrêt de principe est l'ATF 129 III 335, 350, JdT 2003 II 90 ("im Rahmen des so genannten autonomen Nachvollzugs des europäischen Rechts (...), ist die EURechtsordnung indessen als Auslegungshilfe beizuziehen (...) im Zweifel europarechtskonform auszulegen"). Pour une analyse approfondie de cette jurispru-

- 659 *En dehors du “paquet” Swisslex*, le droit communautaire a également une influence. La question de l'eurocompatibilité est en effet examinée à des degrés divers dans tous les projets de loi. Lors des dernières révisions en droits d'auteur, des marques et des brevets, le législateur suisse a montré son intention d'harmoniser, dans une certaine mesure, les droits suisse et communautaire¹⁷⁸³. Dans ce contexte, le droit de la propriété intellectuelle communautaire n'impose pas une interprétation dynamique et contraignante mais représente une aide à l'interprétation (*Hilfsmittel*) permettant de mieux saisir le sens d'une règle de notre ordre juridique¹⁷⁸⁴. Cette aide sera d'autant plus importante lorsque le sens littéral de la norme suisse concernée permet une interprétation eurocompatible¹⁷⁸⁵. Le poids des arguments tirés du droit communautaire sera alors particulièrement important et, à défaut d'autres arguments solides indiquant une solution différente, l'interprétation eurocompatible devrait l'emporter¹⁷⁸⁶.
- 660 La directive 2004/48/CE a également consacré cette approche, en invitant à faciliter, voire à présumer le préjudice avec des modalités de calcul des dommages-intérêts “adaptés au préjudice” et spécifiques à la PI¹⁷⁸⁷. Comme évoqué précédemment, la notion de dommage n'est pas définie dans la loi suisse et c'est au juge de déterminer ses contours et de décider quels éléments entrent dans la notion de patrimoine. Pour une interprétation eurocompatible, il suffira donc au juge d'admettre que l'utilisation d'un DPI a une valeur économique qui fait partie du patrimoine et dont la perte est réparable.

c) Remise en état

- 661 Enfin, le but fondamental de la RC est la remise en état. Celle-ci peut se faire sous forme de restitution en nature (remplacement du bien) ou de réparation en espèces (frais de réparation ou déduction sur la valeur totale du bien). Le lésé a le choix entre ces deux formes, autrement dit il est indifférent de savoir s'il décide de remplacer le bien ou de le réparer¹⁷⁸⁸. En cas de violation d'un DPI, la réparation a lieu en espèces car la réparation en nature est impossible¹⁷⁸⁹. On doit alors replacer le titulaire dans la situation telle qu'elle serait s'il avait encore la faculté en question. La faculté correspond à la “capacité de rémunération du bien”, soit à la possibilité de conditionner l'utilisation du bien au versement de

dence: WIEGAND, 183; PROBST, 34; PIAGET, 731; BIERI, 708 s. Les considérants de cet arrêt ont été ensuite repris dans plusieurs arrêts: TF, 14 mai 2005, 4P.299/2004; ATF 132 III 32; ATF 130 III 182, 190. Cf. également ATF 137 III 226, où le TF a rappelé que le juge doit s'inspirer de la jurisprudence de la CJUE afin “d'éviter de contrecarrer l'harmonisation voulue”.

¹⁷⁸³ FF 1991 I 17 (droit des marques); FF 2006, 3281 (droit d'auteur); FF 2006, 27 s. (droit des brevets).

¹⁷⁸⁴ Au sujet de l'influence du droit communautaire en droit des marques: INEICHEN, 193 (“*weitere Hilfsmittel*”); JOLLER, 20 (“Diese Orientierung ist bei der Interpretation der entsprechenden Normen zu berücksichtigen. Dies gebietet eine grundsätzlich europarechtskonforme Auslegung”). En droit des brevets: PIAGET, 729 (fait référence à la Directive CE sur la biotechnologie). En droit d'auteur: BAUDENBACHER, RSDA 1998, 3 (fait référence à la Directive 93/98/CEE relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins).

¹⁷⁸⁵ MEIER-HAYOZ, ZGB I N 356; TSCHENTSCHER, 116

¹⁷⁸⁶ BAUDENBACHER/KAEMPF, 276; PIAGET, 736 et 738.

¹⁷⁸⁷ N 140 ss.

¹⁷⁸⁸ PETITPIERRE, Le préjudice, 72 s. DUPONT, N 472; PIOTET, 1262 ss.

¹⁷⁸⁹ NERTZ, n. 27; MELULLIS, GRUR Int. 2008, 682.

redevances de licence. Le coût de la remise en état de la situation antérieure correspond donc à la valeur de la “capacité de rémunération du bien”, soit le montant des redevances pour l’utilisation concernée.

662 Cette interprétation est également consacrée par des auteurs étrangers. Dans la doctrine allemande, un auteur définit le dommage sous l’angle de la réparation comme l’utilisation illicite du droit et les redevances comme l’indemnisation de cette utilisation illicite¹⁷⁹⁰. Les redevances de licence visent ainsi à fixer une réparation appropriée pour l’utilisation en question, non à calculer le dommage¹⁷⁹¹. Dans la doctrine française, on trouve la conception selon laquelle la méthode des redevances est fondée sur la théorie de la *restitutio in integrum*. La méthode aurait un fondement mi-réel, mi-personnel : elle a une fonction de remise du lésé en l’état dans lequel il se serait trouvé si le contrevenant n’avait pas adopté de comportement illicite et cet état aurait été un contrat prévoyant une rémunération pour l’utilisation concernée¹⁷⁹². La réparation constitue un paiement rétroactif des redevances (*restitutio*), par lequel le lésé se fait rendre les fruits tirés de l’exploitation illicite de la chose¹⁷⁹³. On observe donc que la notion de différence patrimoniale n’est qu’un moyen pour fixer le montant de la réparation et que le but réel est de rétablir l’état patrimonial en l’absence de la violation. On peut même dire que, dès lors qu’on se situe dans la réparation en espèces, l’attention se situe sur la réparation plutôt que sur le dommage.

III. Conclusion

663 La doctrine majoritaire considère que la méthode des redevances ne peut pas se fonder sur l’art. 41 CO car l’action en dommages-intérêts suppose la preuve du dommage et de la causalité, alors que la méthode est applicable indépendamment des chances de conclure un contrat de licence et de l’exploitation du bien par le titulaire¹⁷⁹⁴. Selon *Vogt*, il conviendrait donc de rechercher d’autres fondements, notamment tirés du droit de l’enrichissement, qui visent les mêmes buts que la réparation du dommage, soit ceux de compenser la possibilité d’utilisation et de réalisation du gain¹⁷⁹⁵. Selon *Jenny*, le rattachement de la méthode des redevances à l’art. 41 CO est un reliquat de l’ancienne jurisprudence qui ne reconnaissait pas l’action en enrichissement illégitime¹⁷⁹⁶.

664 Pourtant, la méthode des redevances convient parfaitement à l’action en dommages-intérêts. Il suffit de redéfinir la notion de dommage sous l’angle de la valeur économique de l’autorisation. Le dommage correspond à l’atteinte à la capacité de rétribution du bien dont le titulaire n’a pas pu disposer, réparable sous forme de redevances de licence. Cette définition permet d’admettre la méthode des rede-

¹⁷⁹⁰ MELULLIS, GRUR Int. 2008, 679, 682; MELULLIS, in: Gloy/Lohschelder, § 23 N 65.

¹⁷⁹¹ MELULLIS, GRUR Int. 2008, 682-684.

¹⁷⁹² GAUTIER, Recueil Dalloz 2008, 728; MALAURIE/AYNES/STOFFEL-MUNCK, N 240 : “rendre ce qui a été perdu”.

¹⁷⁹³ DESBOIS, N 783.

¹⁷⁹⁴ JENNY, 154; DESSEMONTET, Schadensersatz, 275; VON GRAFFENRIED, 74 ss; NERTZ, 87; BYDLINSKI, 32; CAEMMERER, 354; HAINES, 4 ss; SACK, 380.

¹⁷⁹⁵ VOGT, 246.

¹⁷⁹⁶ JENNY, N 154.

vances en toutes hypothèses et de rester en conformité avec le droit commun, puisqu'elle est conforme au but de la réparation (supprimer les effets dommageables subis par le lésé) et à la théorie de la différence (compenser la survenance d'inconvénients sous l'angle de la valeur économique de l'autorisation). Elle s'impose compte tenu des spécificités de la PI et de l'application du droit commun après un examen critique de la matière (art. 4 et 7 CC). Elle correspond par ailleurs aux jurisprudences étrangères qui assouplissent la condition de dommage ainsi qu'à la jurisprudence suisse récente qui tend à accorder plus largement une valeur économique à certains inconvénients liés à un événement dommageable et à admettre l'indemnisation de situations considérées comme ayant une valeur économique (p.ex. atteinte à la capacité d'exercer une activité, destruction d'arbres sur un bien-fonds). Cette définition ne fait qu'élargir le cercle des biens visés compris dans l'évaluation. Il faut donc laisser au juge le pouvoir de déterminer quels sont les biens qui ont une valeur économique susceptibles d'être pris en considération¹⁷⁹⁷.

665 Nous sommes conscients que l'approche défendue ici est isolée, qu'elle suppose un certain assouplissement du concept strict de dommage et qu'il appartiendra au juge de la consacrer mais elle nous semble appropriée puisque la notion de patrimoine est en constante évolution et que les nombreux motifs évoqués précédemment plaident pour la consacrer. Cette approche pourrait être par ailleurs particulièrement utile dans une perspective d'eurocompatibilité qui peut intervenir non seulement par le législateur - lequel ne prévoit pour l'instant pas de modifier la législation - mais également par le juge¹⁷⁹⁸. Celui-ci pourrait ainsi adapter les actions réparatrices du droit suisse au montant forfaitaire de la directive 2004/48/CE, en admettant simplement que la faculté de rétribution du titulaire a une valeur économique patrimoniale dont la perte doit être réparée.

¹⁷⁹⁷ N 630.

¹⁷⁹⁸ N 657-659.

C. Fondement sur l'action en enrichissement illégitime (art. 62 CO)

666 Sous l'angle de l'art. 62 CO, on peut considérer les redevances non versées comme le montant minimum dont s'est enrichi le contrevenant et dont s'est appauvri le titulaire¹⁷⁹⁹. En effet, le non paiement des redevances peut être vu comme un avantage (enrichissement) obtenu par le contrevenant (l'enrichi) sous la forme d'économie de dépenses¹⁸⁰⁰. Celles-ci sont obtenues “aux dépens d'autrui” dans la mesure où elles devraient appartenir à l'appauvri (appauvrissement) et doivent être restituées en valeur, indépendamment de toute faute¹⁸⁰¹. Ce rattachement est privilégié par la doctrine majoritaire¹⁸⁰² et quelques tribunaux cantonaux¹⁸⁰³. Le législateur avait également adopté un rattachement similaire dans le projet de 1984 puisqu'il admettait que le lésé puisse réclamer une “rémunération indépendamment de la faute du contrevenant”¹⁸⁰⁴. Ce rattachement convient bien à la méthode des redevances mais suppose un effort d'interprétation des conditions du droit commun, voire une relativisation de la théorie de la différence. Nous analyserons les conditions de l'action, en nous limitant à celles d'enrichissement (I), d'appauvrissement et de connexité (II).

I. Enrichissement

1. Enrichissement effectif

667 Comme démontré précédemment¹⁸⁰⁵, l'enrichissement est défini traditionnellement comme l'inverse du dommage en référence à la théorie de la différence (calcul effectif)¹⁸⁰⁶. L'enrichissement sous forme d'économie de dépenses correspond alors aux *dépenses effectivement économisées*, soit les dépenses que l'enrichi aurait faites selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie¹⁸⁰⁷. Cette définition est problématique car il n'y a pas d'enrichissement lorsque l'enrichi n'aurait pas demandé d'autori-

¹⁷⁹⁹ DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 524.

¹⁸⁰⁰ KELLER/SCHAUFELBERGER, 25; CR CO I-PETITPIERRE, art. 62 CO, N 7; DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 525.

¹⁸⁰¹ WIDMER, 9 ss; DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 525.

¹⁸⁰² Doctrine récente: WALTER, 238 et 241; MANNER, 50 ss; JENNY, 308 ss; ROBERTO, 30; LOCHER, 281. Doctrine ancienne: WIDMER, 9; DESSEMONTET, L'enrichissement, 210, 275; PREU, 758.

¹⁸⁰³ KGer SG, sic! 1999, 631, “Logo II”; ZBJV 69, 291ss “Dancing Chikito”.

¹⁸⁰⁴ Projet LDA art. 68 al. 3 LDA (FF 1984 III 173 ss)).

¹⁸⁰⁵ N 491.

¹⁸⁰⁶ ATF 71 II 90, 96, JdT 1945 I 521, 527; BK-Becker, CO 62 N 2; VON TUHR/PETER, 473; VON GRAFFENRIED, Ansprüche, 151; BSK- OR I-SCHULIN, CO 62 N 5; CR CO I-PETITPIERRE, art. 62 CO, N 5; C. CHAPPUIS, Restitution, 98 ss; SCHWENZER, OR AT, N 55.07; HUGUENIN, N 1002; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, N 1471 ss; KELLER/SCHAUFELBERGER, t.III, 21.

¹⁸⁰⁷ ATF 119 II 437 ss, 442: “eine Ersparnisbereicherung setzt voraus, dass es sich um Ausgaben handelt, die der Bereicherungsschuldner nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge hätte tätigen müssen”. BSK OR-I Schulin, CO 62 N 7; SCHAUFELBERGER, 61; KELLER/SCHAUFELBERGER, 24; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, N 1473; KOHLER, 155; VON TUHR/PETER, 474.

sation¹⁸⁰⁸ et c'est généralement le cas lorsque le contrevenant choisit de violer le DPI plutôt que de demander l'autorisation. Il convient donc de définir l'enrichissement autrement.

2. Redéfinition de l'enrichissement

668 Selon une autre approche, l'enrichissement est défini de manière objective comme les *dépenses objectivement épargnées*, autrement dit comme l'état du patrimoine de l'enrichi si le bien concerné n'avait pas été gratuit ou comme l'utilisation du droit (*Nutzung*)¹⁸⁰⁹. Il est donc indifférent de savoir si l'enrichi aurait demandé l'autorisation à l'ayant droit¹⁸¹⁰. L'enrichissement correspond au montant que l'enrichi n'a pas payé pour l'utilisation du droit, soit aux redevances d'utilisation normalement dues en cas de comportement licite (redevances de licence)¹⁸¹¹. En utilisant le droit du titulaire sans rémunérer ce dernier, le contrevenant fait une économie de dépenses et s'enrichit au sens de l'art. 62 CO¹⁸¹². Cette définition suppose une certaine relativisation de la théorie de la différence mais paraît nécessaire d'un point de vue systématique afin de bien distinguer les actions en enrichissement illégitime et en remise du gain et d'éviter de privilégier les contrevenants de mauvaise foi suivant la définition d'"économie de dépenses" (ne faisant apparaître aucun enrichissement effectif) au détriment des contrevenants de bonne foi (faisant apparaître un enrichissement effectif). Elle permet ainsi d'admettre un enrichissement en toutes hypothèses, soit indépendamment des chances de conclure un contrat de licence.

3. Etendue de l'enrichissement

a) Valeur objective (redevances de licence)

669 Comme démontré précédemment¹⁸¹³, l'enrichissement à restituer correspond à une indemnité d'utilisation. En effet, en cas de violation d'un DPI, la restitution intervient en valeur (*Wertersatz*), non en nature (*Naturalrestitution*), et correspond à l'utilisation du bien (*Gebrauch des Gutes*), non à la possibilité (théorique) d'utilisation (*Nutzungsmöglichkeit*). L'enrichissement étant défini de manière objective et correspondant à l'état du patrimoine si le bien concerné n'avait pas été gratuit, l'utilisation du bien se traduit par une sorte d'indemnité d'utilisation (*Gebrauchsentschädigung*)¹⁸¹⁴. Suite à une violation de DPI, cette indemnité d'utilisation correspond à la valeur courante ou marchande du bien

¹⁸⁰⁸ VON GRAFFENRIED, 153; HOLENSTEIN, 70ss; C. CHAPPUIS, Restitution, 100; JENNY, N 439. Contra cf. BÜRGI-WYSS, 105 n. 541.

¹⁸⁰⁹ HOLENSTEIN, 79 ss; C. CHAPPUIS, 101; JENNY, N 439; NIETLISPACH, 341; LISCHER, 178; WIDMER, 111 et 109. WALTER, 239: compare le calcul subjectif du dommage avec le calcul objectif abstrait de l'enrichissement "An die Stelle einer subjektiv-konkreten, am Begriff des Schadens orientierten Bemessung tritt bereicherungsrechtlich eine objektiv-abstrakte Betrachtung".

¹⁸¹⁰ BÜRGI-WYSS, 105, n. 541.

¹⁸¹¹ KELLER/SCHAUFELBERGER, 27 s; SCHAUFELBERGER, 61 et 149; C. CHAPPUIS, Restitution, 101; BSK-SCHULIN, CO 62 N 21.

¹⁸¹² WALTER, 238; JENNY, N 1192.

¹⁸¹³ N 502.

¹⁸¹⁴ KELLER/SCHAUFELBERGER, 19; BÜRGI-WYSS, 105, n. 541; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, N 1517a; WALTER, 239-240; NERTZ, 102.

(*Verkehrs- oder Marktwert*)¹⁸¹⁵, à l'économie de redevances (*Lizenzgebühr*)¹⁸¹⁶, soit celle qu'un preneur de licence aurait payée pour l'utilisation en question, aux redevances d'utilisation normalement dues en cas de comportement licite et que le contrevenant a économisées avec l'utilisation illicite¹⁸¹⁷.

670 Selon la doctrine, le calcul de l'indemnité d'utilisation se fait en référence à la redevance usuelle (taux usuel dans la branche concernée) ou raisonnable (taux hypothétique que des parties contractuelles raisonnables auraient convenu)¹⁸¹⁸ et en fonction de l'ensemble des circonstances (en fonction du type d'utilisation, des rapports contractuels concrets et du chiffre d'affaires du contrevenant)¹⁸¹⁹. Selon nous, cette approche est erronée car l'indemnité d'utilisation correspond uniquement à la valeur objective marchande, indépendamment de l'économie individuelle et de la rentabilité d'utilisation du droit¹⁸²⁰. Partant, l'indemnité d'utilisation convient bien à certaines violations, par exemple en droit d'auteur, mais moins à celles qui nécessitent la prise en compte des circonstances de l'espèce et dont la redevance excède la valeur objective marchande¹⁸²¹. Pour ces violations, il est nécessaire de recourir à d'autres fondements, notamment ceux de l'art. 41 et 423 CO ou à une réglementation expresse *de lege ferenda*.

b) Part excédant la valeur objective (gain illicite)

671 La valeur objective exclut toute part excédant l'indemnité d'utilisation (surplus). En effet, la connexité n'est plus remplie, dès qu'une partie du chiffre d'affaires réalisé par le défendeur résulte de ses propres activités, car l'enrichissement ne correspond plus à l'appauvrissement¹⁸²². L'indemnité d'utilisation est à restituer selon l'action en enrichissement illégitime et toute part lui étant supérieure (surplus) peut être restituée dans le cadre de la gestion d'affaire imparfaite (art. 423 CO).

II. Appauvrissement et connexité

1. Appauvrissement effectif

672 Selon une approche traditionnelle, l'appauvrissement correspond à l'inverse de l'enrichissement et se définit de la même manière que le dommage selon la théorie de la différence¹⁸²³. Il correspond donc à

¹⁸¹⁵ SCHWENZER, OR AT, N 58.09; BUCHER, OR AT, 688; ENGEL, 599; KELLER/SCHAUFELBERGER, Schuldrecht III, 44, 74; CR CO I-PETITPIERRE, CO 64, N 11, 16 et 17; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1517.

¹⁸¹⁶ SCHWENZER, OR AT, N 58.10; BSK-SCHULIN, 2007, CO 62 N 21; WALTER, 239; NERTZ, 102.

¹⁸¹⁷ KELLER/SCHAUFELBERGER, 27 s; SCHAUFELBERGER, 149; C. CHAPPUIS, Restitution, 101; BSK-SCHULIN, CO 62 N 21. Cf. également ATF 119 II 437 c. 3b/cc concernant la valeur locative du matériel d'exploitation d'un café.

¹⁸¹⁸ Au sujet de la redevance usuelle et raisonnable, N 772 ss.

¹⁸¹⁹ DAVID, SIWR I/2, 115; JENNY, 312; LOCHER, 283.

¹⁸²⁰ GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, N 1517a; WALTER, 240.

¹⁸²¹ N 776 ss.

¹⁸²² KELLER/SCHAUFELBERGER, Schuldrecht III, 72; GILLIÉRON, 264.

¹⁸²³ WENNER, 58.

la diminution patrimoniale résultant de la comparaison de deux états patrimoniaux¹⁸²⁴. Avec cette définition, plusieurs hypothèses ne présenteraient aucun appauvrissement. Par exemple lorsque le titulaire n'aurait pas voulu ou pu octroyer de licence (*Lizenzbereitschaft*) ou n'aurait pas pu réaliser un gain équivalent au montant des redevances (*Nutzungsbereitschaft*), aucun dommage (appauvrissement) au sens de la théorie de la différence ne peut être appréhendé. La condition d'appauvrissement n'étant pas remplie, le titulaire ne peut recourir à l'art. 62 CO¹⁸²⁵. En somme, l'art. 62 CO serait inapplicable chaque fois qu'un contrevenant utilise le DPI, alors que son titulaire n'avait pas l'intention ou la possibilité de l'utiliser, dans la mesure où il n'y a aucune diminution patrimoniale au sens de la théorie de la différence¹⁸²⁶. On pourrait considérer qu'un tel résultat est approprié : lorsque l'enrichi est de bonne foi et qu'il n'y a aucun dommage, l'art. 423 CO et l'art. 41 CO sont inapplicables et il paraît approprié que celui qui, en l'absence de faute et de dommage, obtienne un avantage indu qu'il ne doit pas restituer¹⁸²⁷. Notre préférence ira toutefois pour une autre définition de l'appauvrissement sous forme d'indemnité d'utilisation, ce qui correspond à la tendance de la jurisprudence et de la doctrine¹⁸²⁸.

2. Redéfinition de l'appauvrissement

673 Notre analyse a montré qu'il convient de maintenir la condition d'appauvrissement mais de la définir différemment de celle du dommage¹⁸²⁹. Les redevances de licence seront donc analysées tant sous l'angle des définitions proposées par la doctrine récente, consistant à admettre une indemnité d'utilisation en cas d'*Eingriffskondiktion* (a), que sous l'angle des définitions proposées par la doctrine classique, consistant à définir l'appauvrissement de manière objective (b). Nous verrons ensuite que cette approche correspond déjà à une jurisprudence consistant à allouer une indemnité d'usage sur la base de l'enrichissement illégitime (c).

a) Doctrine récente: l'Eingriff à la place de l'appauvrissement

674 Dans les cas de l'*Eingriffskondiktion*, la doctrine récente¹⁸³⁰ remplace les conditions de connexité et d'appauvrissement par celle d'ingérence (*Eingriff*), ce qui revient à définir autrement la condition d'appauvrissement ("aux dépens d'autrui")¹⁸³¹. Parmi les définitions proposées¹⁸³², on trouve principa-

¹⁸²⁴ CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 8; C. CHAPPUIS, *Restitution*, 103; VON TUHR/PETER, 473.

¹⁸²⁵ VOGT, 246; VON GRAFFENRIED, 154; NERTZ, 92, 111, 113.

¹⁸²⁶ BÜRGI-WYSS, 125; HOLENSTEIN, 4; KOHLER, 152; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1566a; SCHWENZER, N 55.09; SCHLUEP, *Eingriffskondiktionen*, 181.

¹⁸²⁷ CR CO I-PETITPIERRE, CO 62, N 50; CR CO I-HÉRITIER LACHAT, CO 423 N 33.

¹⁸²⁸ En jurisprudence, on songe aux cas d'indemnité d'usage admise à l'égard d'un locataire ayant occupé sans droit un appartement, N 678. En doctrine, on songe à la redéfinition de l'appauvrissement, N 673.

¹⁸²⁹ N 523.

¹⁸³⁰ KAUFMANN-BÜTSCHLI, 230ss; SCHLUEP, *Eingriffskondiktionen*, 173, 181ss; HUWILER, FS Schulin, 41, 66; SCHWENZER, OR AT, 55.09; NIETLISPACH, *Gewinnherausgabe*, 186 ss, 407 ss; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, 344; HUGUENIN, 159; VON BÜREN, AT 304; SCHWENZER N 55.08.

¹⁸³¹ N 526 et 531.

lement celle de (1) *Keller/Schauffelberger* qui remplacent l'appauvrissement par une atteinte à la sphère juridique d'autrui¹⁸³³ (*Rechtswidrigkeitstheorie*) et celle de (2) *Holenstein, Schwenzer et Kohler* qui remplacent l'appauvrissement par le fait que l'enrichissement a été réalisé en violation d'un droit dont l'utilisation est exclusivement réservée au titulaire "im Widerspruch zum Zuweisungsgehalt eines subjektiven Rechts" (*Zuweisungstheorie*)¹⁸³⁴.

675 Selon cette approche, les redevances de licence¹⁸³⁵ ne supposent donc pas d'appauvrissement correspondant. Elles doivent être restituées, indépendamment de la question de savoir si le propriétaire aurait utilisé ou loué son bien, soit indépendamment d'une éventuelle diminution patrimoniale résultant du manque d'intention (*Lizenzierungsbereitschaft*) ou de possibilité (*Lizenzierungsmöglichkeit*) de concéder une licence¹⁸³⁶.

b) Doctrine classique: maintien de la condition d'appauvrissement

676 La doctrine classique¹⁸³⁷ plaide pour le maintien des conditions d'appauvrissement et de connexité. La condition d'appauvrissement s'avère problématique si on la définit de la même manière que le dommage (appauvrissement effectif), puisque l'action échouerait pour les mêmes raisons que pour l'action en dommages-intérêts¹⁸³⁸. En revanche, la condition d'appauvrissement est tout à fait appropriée si on la définit autrement (appauvrissement objectif). La loi n'impose aucunement la théorie de la différence¹⁸³⁹. La définition de l'appauvrissement comme "différence entre la patrimoine actuel et hypothétique" n'est donc pas obligatoire. L'appauvrissement pourrait être défini suivant le même raisonnement que pour la définition de l'enrichissement. Il correspondrait à l'état du patrimoine si la prestation n'avait pas été gratuite¹⁸⁴⁰. Il conviendrait de se demander quelle rémunération aurait été fixée pour l'utilisation concernée, ce qui correspond exactement à la méthode des redevances¹⁸⁴¹. L'appauvrissement correspondrait au montant (fictif) qui aurait été convenu en cas d'autorisation¹⁸⁴².

¹⁸³² Pour un aperçu, cf. BÜRGI-WYSS, 124; KOHLER, 156 ss; SCHLUEP, Eingriffskonditionen, 187 ss; WEBER, RDS 1992, 349 ss.

¹⁸³³ KELLER/SCHAUFELBERGER, t.III, 37.

¹⁸³⁴ HOLENSTEIN, 75 ss ; SCHWENZER, N 57.02 ss; KOHLER, 162 ss. Cette théorie limite ainsi l'action aux droits subjectifs absolus attribuant au titulaire l'exploitation exclusive.

¹⁸³⁵ SCHWENZER, OR AT, N 58.06 et 58.09; BUCHER, OR AT, 688; KELLER/SCHAUFELERGER, Schuldrecht III, 71 et 74; ENGEL, 599: qui parlent de *Gebrauchschädigung*.

¹⁸³⁶ WALTER, 240 ; NERTZ, 102.

¹⁸³⁷ PETITPIERRE, FS : TERCIER, 51; C. CHAPPUIS, Enrichissement illégitime, 25-50; CR CO I-HERITIER-LACHAT, CO 423 N 34 ss; BÜRGI-WYSS, 143.

¹⁸³⁸ BÜRGI-WYSS, 125; HOLENSTEIN, 4; KOHLER, 152.

¹⁸³⁹ REY, Haftpflichtrecht, N 372; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 2682; BÜRGI-WYSS, 134.

¹⁸⁴⁰ C. CHAPPUIS, Restitution, 101 et 108; BÜRGI-WYSS, 138; FISCHER, 14.

¹⁸⁴¹ BÜRGI-WYSS, 138.

¹⁸⁴² C. CHAPPUIS, Restitution, 101: au sujet de l'enrichissement; BÜRGI-WYSS, 138; FISCHER, 14; BUCHER, OR AT, 608 ss; WENNER, 58; ENGEL, 396. Cf. également CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 8, 48: qui se demande s'il n'est pas possible de recourir à une notion d'appauvrissement normatif (art. 62 ss CO).

677 Cette approche permet d'admettre la méthode des redevances, peu importe que le titulaire subisse une diminution patrimoniale résultant du manque d'intention (*Lizenzierungsbereitschaft*) ou de possibilité (*Lizenzierungsmöglichkeit*) de concéder une licence¹⁸⁴³. Elle représente une solution idéale pour le droit commun, en permettant de résoudre les cas où la théorie de la différence a échoué. Elle permet de surmonter les difficultés pratiques de l'analogie avec licence en PI, en laissant intacte la dogmatique civile¹⁸⁴⁴. Elle est justifiée par des motifs d'équité et pour les besoins de mise en oeuvre des droits (éviter de laisser une ingérence sans sanction)¹⁸⁴⁵. Enfin et surtout, elle correspond à la doctrine (classique et récente)¹⁸⁴⁶.

c) *Théorie de l'indemnité d'usage*

678 L'approche défendue ici, consistant à redéfinir l'appauvrissement, est renforcée par une jurisprudence qui consiste à allouer une indemnité d'usage sur la base de l'enrichissement illégitime non seulement pour des situations issues de contrats de durée nuls ou invalidés pour vice de forme ou de consentement (*Dauerschuldverhältnisse*) mais également pour celles issues de l'usage non autorisé d'une chose, d'un droit, d'une prestation.

679 Ainsi, dans l'ATF 119 II 437, concernant l'utilisation de matériel après résiliation du bail, le TF a considéré que la gérante qui continuait d'utiliser le matériel d'exploitation du café devait verser une indemnité compensant l'usage du matériel, fondée sur l'enrichissement illégitime (art. 62 CO). Il n'a par ailleurs pas retenu l'existence d'un contrat de fait car le bailleur était en demeure de récupérer les biens qui devaient être restitués à la fin du bail et n'était ainsi pas privé de la jouissance de ses biens contre sa volonté¹⁸⁴⁷. De même, dans l'ATF 84 II 380 concernant une sous-location non autorisée, le TF a considéré que le locataire devait verser au propriétaire la valeur locative sur la base de l'*enrichissement illégitime*, sans vérifier si le propriétaire aurait pu louer le bien¹⁸⁴⁸.

680 La méthode des redevances est ainsi comparable à la théorie d'indemnité d'usage puisqu'elle octroie une indemnité pour l'utilisation non autorisée d'un bien. En cas d'utilisation d'un DPI, l'indemnité d'usage correspondrait à l'état du patrimoine si la prestation n'avait pas été gratuite, autrement dit à la rémunération qui aurait été convenue pour l'utilisation concernée. Elle correspond donc aux rede-

¹⁸⁴³ WALTER, 240; NERTZ, 102: raisonnement rendu sur la base de l'abandon de la condition d'appauvrissement.

¹⁸⁴⁴ BÜRGI-WYSS, 143.

¹⁸⁴⁵ BÜRGI-WYSS, 137; WOLF, SCHUTZ, 177; WOLF, Interessenschutz, 71; SCHLUEP, Eingriffskonditionen, 203.

¹⁸⁴⁶ GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1565 ss ; JENNY, 423 ss ; GUHL/KOLLER, § 27 N 4; ROBERTO, 30; LOCHER, 282.

¹⁸⁴⁷ ATF 119 II 437, 442; SCHWENZER, OR AT, N 58.10.

¹⁸⁴⁸ ATF 84 II 380, c. 4c; cf. également ATF 63 II 368, JdT 1938 I 199, c. 2 et 3 (occupation illicite de locaux). Cf. BÜRGI-WYSS, 134.

vances de licence (*Lizenzgebühr*)¹⁸⁴⁹, de même qu'en cas d'utilisation illicite d'une chose, elle correspond au loyer d'usage (*Mietzins*)¹⁸⁵⁰.

681 Restent encore deux difficultés essentielles pouvant faire obstacle à l'application de la théorie d'usage aux DPI mais qui sont en réalité surmontables. La première difficulté tient au fait que les arrêts évoqués concernaient des droits réels, des choses dont l'utilisation par un tiers privait leur propriétaire d'usage. La comparaison avec la méthode des redevances est alors délicate puisque l'utilisation des biens immatériels n'entraîne aucune privation d'usage pour le titulaire. La deuxième difficulté tient au fait que, à l'exception des deux arrêts concernant l'usage non autorisé d'une chose¹⁸⁵¹, les arrêts évoqués se basaient sur des rapports contractuels antérieurs qui permettaient de conclure qu'à l'origine le bailleur avait l'intention de louer et le locataire n'entendait pas profiter gratuitement du bien concerné. Le bailleur a donc droit à une indemnité pour l'usage de la chose car il aurait touché un loyer pour l'usage de la chose si elle avait continué à être valablement louée¹⁸⁵². En revanche, dans les cas où le propriétaire n'aurait pas loué ou utilisé son bien (matériel ou immatériel)¹⁸⁵³, le juge refuserait l'application de l'art. 62 CO car il n'y aurait aucun appauvrissement. La méthode des redevances serait donc inapplicable car le juge refuserait l'application de l'art. 62 CO en l'absence de rapports contractuels antérieurs ou d'autres circonstances permettant de conclure que le propriétaire aurait loué son bien et que le locataire aurait payé un loyer.

682 Selon nous, la première difficulté est surmontable puisque les arrêts évoqués ignorent le critère de privation d'usage. Dans l'ATF 119 II 437, il était même établi que le propriétaire ne souffrait d'aucune privation d'usage puisque le bailleur était en demeure de récupérer les biens qui devaient être restitués à la fin du bail. Dans l'ATF 84 II 380, le TF n'a pas vérifié si le propriétaire aurait pu louer le bien. La jurisprudence cantonale ignore également ce critère puisqu'elle applique la théorie d'indemnité d'usage à la fois aux choses et aux biens immatériels. Ainsi, dans un arrêt en matière de contrat de licence sur un logiciel, le Tribunal du commerce de Zurich a considéré que le preneur de licence qui viole son devoir contractuel de supprimer le logiciel au terme du contrat de licence doit à la concédante une indemnité (même s'il n'utilise plus le logiciel) sous forme de redevance de licence correspondant à la valeur économique objective de la possibilité d'utilisation restante, calculée conformément à l'art. 42 al. 2 CO, que l'on se fonde sur une relation contractuelle de fait ou sur un enrichissement illégitime¹⁸⁵⁴. La deuxième difficulté est également surmontable car, si les parties ont cessé leurs rapports contractuels, c'est précisément parce qu'elles n'entendaient plus payer de loyer, respectivement louer le bien. A supposer qu'elles voulaient continuer d'utiliser le bien, elles auraient recon-

¹⁸⁴⁹ SCHWENZER, OR AT, N 58.10; BSK-SCHULIN, 2007, CO 62 N 21; WALTER, 239.

¹⁸⁵⁰ ATF 119 II 437, 442; SCHWENZER, OR AT, N 58.10.

¹⁸⁵¹ ATF 84 II 380, c. 4c (sous-location non autorisée); ATF 63 II 368, JdT 1938 I 199, cons. 2 et 3 (occupation illicite de locaux). Cf. BÜRGI-WYSS, 134.

¹⁸⁵² CR CO I-PETITPIERRE, CO 62, N 51.

¹⁸⁵³ BSK-SCHULIN, CO 62 N 9; CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 47; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1566a; SCHWENZER, N 55.09; SCHLUEP, Eingriffskonditionen, 181; VON BÜREN, OR AT, 309.

¹⁸⁵⁴ HGer ZH, RSJ 104 (2008) 436, 438 s.

duit leurs relations contractuelles. En somme, la théorie d'indemnité d'usage est parfaitement applicable aux biens immatériels et comparable à la méthode des redevances.

3. Connexité

- 683 La connexité ne devrait pas poser de problème à la méthode des redevances. Elle sous-entend l'idée de déplacement d'une valeur d'un patrimoine à l'autre (*Vermögensverschiebung*)¹⁸⁵⁵. La doctrine et la jurisprudence ont assoupli cette condition, en considérant qu'il suffit qu'un bien ou plus généralement qu'une valeur se retrouve dans le patrimoine de l'enrichi alors qu'elle devrait être dans celui de l'appauvri¹⁸⁵⁶.
- 684 En définissant l'enrichissement de manière objective, celui-ci existe dès que l'enrichi entreprend l'usage sans droit du bien. On peut alors considérer qu'il entre dans le patrimoine de l'enrichi alors qu'il aurait dû rester dans celui de l'appauvri¹⁸⁵⁷. Pour les redevances, l'enrichissement de celui qui les a économisées correspond nécessairement à l'appauvrissement du titulaire¹⁸⁵⁸. Il est obtenu "aux dépens d'autrui" puisqu'il a été réalisé à l'aide du patrimoine de l'appauvri¹⁸⁵⁹. L'économie des redevances de l'enrichi (enrichissement) est équivalente aux redevances non perçues de l'appauvri (appauvrissement)¹⁸⁶⁰. Les redevances non perçues correspondent donc à l'appauvrissement du demandeur car elles se retrouvent dans le patrimoine de l'enrichi alors qu'elles devraient être dans celui de l'appauvri.
- 685 De plus, les redevances économisées demeurent dans le patrimoine du défendeur, puisqu'il s'agit normalement d'une entreprise dont les actifs sont enrichis de façon permanente grâce à cette économie¹⁸⁶¹. Dès lors, l'exception tirée de la disparition de l'enrichissement supposant la bonne foi de l'enrichi (art. 64 CO) est sans pertinence. En effet, pour appliquer l'art. 64 CO, on considère qu'une fois acquis, un enrichissement comptable demeure toujours acquis, sauf s'il s'agit de dépenses somptuaires (vacances, fêtes, etc.)¹⁸⁶². Or, une entreprise qui économise le montant des redevances ne pourra pas arguer qu'elle a investi cette économie en un bien somptuaire qui aurait perdu sa valeur. Une fois acquis, son enrichissement est donc définitif au sens de l'art. 64 CO¹⁸⁶³.

¹⁸⁵⁵ VON GRAFFENRIED, *Ansprüche*, 152; CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 11.

¹⁸⁵⁶ ATF 129 III 652, c. 4.2; BSK-SCHULIN, CO 62 N 8; CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 11-13; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1565; VON GRAFFENRIED, 172; C. CHAPPUIS, *Restitution*, 109.

¹⁸⁵⁷ cf. JENNY, N 448: qui arrive à la même conclusion mais en renonçant aux conditions de déplacement de patrimoine et d'appauvrissement.

¹⁸⁵⁸ DESSEMONTET, *Le droit d'auteur*, 525; DESSEMONTET, FS Kummer, 199-200.

¹⁸⁵⁹ WILHELM, 56; JENNY, N 447.

¹⁸⁶⁰ BÜRGI-WYSS, 145.

¹⁸⁶¹ BUCHER, OR AT, 691-692.

¹⁸⁶² BUCHER, OR AT, 693-696.

¹⁸⁶³ DESSEMONTET, *Le droit d'auteur*, 547.

III. Conclusion

- 686 Le rattachement à l'art. 62 CO échoue si l'on s'en tient aux conditions d'enrichissement et d'appauvrissement effectifs (théorie de la différence), puisqu'elles supposent que l'utilisation contractuelle aurait été possible. Il est donc nécessaire de les définir autrement. Il suffit de redéfinir l'enrichissement de manière objective, soit comme le patrimoine de l'enrichi si le bien concerné n'avait pas été gratuit. Il suffit également de redéfinir l'appauvrissement de manière objective (doctrine classique), voire d'abandonner cette condition (doctrine récente). Que l'on suive la doctrine récente qui retient l'*Eingriff* à la place de l'appauvrissement ou la doctrine classique qui retient l'appauvrissement objectif¹⁸⁶⁴, la méthode serait applicable indépendamment des chances de conclure un contrat de licence¹⁸⁶⁵.
- 687 Ainsi, peu importe la solution choisie, toutes deux visent le même objectif et offrent une solution acceptable: corriger un état de fait illicite (violation du DPI) par une indemnité d'utilisation. En cas de violation d'un DPI, le contrevenant doit une indemnité pour l'utilisation concernée, sorte d'indemnité d'utilisation (*Gebrauchschädigung*)¹⁸⁶⁶ qui correspond, en cas d'utilisation d'un DPI, aux redevances de licence (*Lizenzgebühr*)¹⁸⁶⁷. L'indemnité d'utilisation est à restituer selon l'action en enrichissement illégitime, étant précisé que toute part qui lui est supérieure (surplus) peut être restituée dans le cadre de la gestion d'affaire imparfaite (art. 423 CO)¹⁸⁶⁸.
- 688 Ce fondement est donc approprié pour la méthode des redevances mais suppose une certaine relativisation de la théorie de la différence¹⁸⁶⁹. Cette interprétation est commandée par une analyse systématique de la loi, afin de bien distinguer les actions en enrichissement illégitime et en remise du gain et d'éviter de privilégier les contrevenants de mauvaise foi au détriment des contrevenants de bonne foi. Elle est par ailleurs renforcée par la jurisprudence récente qui assouplit la condition de connexité et qui admet une indemnité d'usage suite à l'usage illicite d'un bien et à des contrats nuls ou invalidés (théorie de l'indemnité d'usage)¹⁸⁷⁰. Elle est également renforcée pour les mêmes motifs évoqués sous l'angle de l'art. 41 CO, soit compte tenu des caractéristiques des biens immatériels et de l'application du droit commun après un examen critique de la matière (art. 4 et 7 CC)¹⁸⁷¹.

¹⁸⁶⁴ BÜRGI-WYSS, 136 ss. Contra VOGT, 246; VON GRAFFENRIED, 154, 156; NERTZ, 92, 111, 113: qui expliquent que ce rattachement échoue si l'on s'en tient aux conditions d'appauvrissement et de connexité, car la condition d'appauvrissement (diminution involontaire de patrimoine) fait défaut pour les mêmes raisons que dans l'action en dommages-intérêts.

¹⁸⁶⁵ WALTER, 240; NERTZ, 102.

¹⁸⁶⁶ CR CO I-PETITPIERRE, CO 62, N52-53; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1517c; HUGUENIN, 163; SCHWENZER, OR AT, N 58.06 et 58.09; BUCHER, OR AT, 688; KELLER/SCHAUFELERGER, *Schuldrecht III*, 71 et 74; ENGEL, 599.

¹⁸⁶⁷ SCHWENZER, OR AT, N 58.10; BSK-SCHULIN, 2007, CO 62 N 21; WALTER, 239.

¹⁸⁶⁸ N 697.

¹⁸⁶⁹ BÜRGI-WYSS, 136.

¹⁸⁷⁰ LOCHER, 281. N 673 ss et 678 ss.

¹⁸⁷¹ N 647 s.

- 689 Ce fondement correspond également partiellement aux législations étrangères étudiées. En Allemagne, ce fondement est admis unanimement par la jurisprudence et la doctrine, en plus de celui de l'action en dommages-intérêts¹⁸⁷². En France, *Gautier* considère que, en utilisant un DPI d'autrui sans le rémunérer, le contrevenant s'est enrichi d'une économie, le titulaire s'est appauvri de l'argent qui n'est pas rentré dans son patrimoine ou, de la perspective unique du contrevenant, celui-ci fait une économie substantielle, soit celle du prix qu'il aurait dû régler en contrepartie de l'autorisation¹⁸⁷³.
- 690 En somme, le fondement de l'art. 62 CO convient bien à la méthode des redevances. Il pose toutefois la question de l'extension de la méthode aux autres cas que ceux d'utilisation d'un DPI. En effet, notre analyse conduit à admettre une indemnité en cas d'usage non autorisé d'un bien immatériel, indépendamment de la question de savoir si le titulaire aurait utilisé son bien ou concédé des licences¹⁸⁷⁴. La méthode serait par exemple applicable à tous les cas d'*Eingriffskondiktion*, tels que ceux mentionnés précédemment, soit celui d'occupation sans droit d'un appartement que le propriétaire n'aurait ni loué ni utilisé (usage d'un bien)¹⁸⁷⁵ ou celui du passager clandestin à bord d'un vol non complet (prestation de services)¹⁸⁷⁶ et, inévitablement, à celui d'une atteinte à un droit de la personnalité commercialisable (droit à l'image)¹⁸⁷⁷. Dans ce contexte, elle représenterait une solution bienvenue dans le droit commun et pourrait même servir de modèle dans les autres domaines du droit (p.ex. atteinte au droit de la personnalité)¹⁸⁷⁸.

¹⁸⁷² N 162, 168.

¹⁸⁷³ GAUTIER, Recueil Dalloz, 728.

¹⁸⁷⁴ WALTER, 240 ; NERTZ, 102.

¹⁸⁷⁵ BSK-SCHULIN, CO 62 N 9; CR CO I-PETITPIERRE, CO 62 N 47; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N 1566a; SCHWENZER, N 55.09; SCHLUEP, *Eingriffskondiktionen*, 181.

¹⁸⁷⁶ JENNY, N 424; SCHWENZER, N 15.11.

¹⁸⁷⁷ ZAHN, 5 et les réf. citées.

¹⁸⁷⁸ GAUTIER, Recueil Dalloz 2008, 727 et 729; WERRO, *medialex* 2002, 89: qui propose de l'appliquer aux cas d'atteinte à la personnalité; BÜRGI-WYSS, 140: qui propose de l'appliquer à la réparation du tort moral.

D. Fondement sur l'action en remise du gain (art. 423 CO)

691 Sous l'angle de l'art. 423 CO, les redevances non versées peuvent être considérées comme l'économie réalisée par le contrevenant en s'abstenant de demander une autorisation au titulaire¹⁸⁷⁹. Ce fondement de la méthode est rarement admis. Seuls quelques tribunaux¹⁸⁸⁰ ainsi qu'une partie de la doctrine¹⁸⁸¹ se sont aventurés dans cette voie. Dans ces cas, les redevances étaient non seulement considérées comme un profit au sens de l'art. 423 al.1 CO mais également comme un enrichissement au sens de l'art. 62 CO. Ce rattachement ne convient pas si l'on s'en tient à la notion de gain effectif, de même que le rattachement à l'art. 41 CO ne convient pas si l'on s'en tient au dommage concret¹⁸⁸². Les redevances de licence sont considérées dans ce cas comme le gain en tant que tel, un simple indice de calcul du gain ou une économie de perte mais supposent qu'une économie de dépenses ait été *effectivement* réalisée (I)¹⁸⁸³. Il paraît nécessaire donc de redéfinir le gain de manière objective (II).

I. Gain effectif

1. Redevances non payées comme gain illicite

692 Les redevances non payées peuvent être considérées comme un gain réalisé sous forme d'économie de dépenses (*Ersparnis*)¹⁸⁸⁴. Le gain est en effet défini de manière large comme tout "avantage" résultant de l'ingérence et inclut notamment "l'économie de dépenses"¹⁸⁸⁵. On pourrait ainsi parler d'une remise des avantages (*Vorteilherausgabe*), non du gain (*Gewinnherausgabe*). Les redevances représentent ainsi des dépenses que le contrevenant aurait dû supporter et qu'il a économisées en utilisant le droit sans autorisation. Selon l'art. 423 CO, le contrevenant est toutefois uniquement redevable du gain qu'il a effectivement obtenu (gain effectif)¹⁸⁸⁶ et, en l'absence de preuve d'un gain effectif, aucune restitution ne peut être exigée au sens de l'art. 423 CO¹⁸⁸⁷. Il faut donc se demander si le contrevenant a ef-

¹⁸⁷⁹ DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 524. Contra : WERRO, Dommages-intérêts punitifs, 90 : "ne doit par contre pas être considéré comme gain l'économie faite par l'auteur du fait qu'il n'a pas payé de prix pour l'utilisation".

¹⁸⁸⁰ TF, RSPI 1986, 313 ss, 318; OG ZH, RSPI 1988, 117 ss, 125, "Trimedia" ; CJ GE, RSPI 1994, 183 ss, 190, "Sartoris"; CA BE, 31 mars 1932, ZBJV 69 (1933), 291 ss "Dancing Chikito".

¹⁸⁸¹ KOHLER, 82 ; WIDMER, 114; A. TROLLER, t.II, 996; DESSEMONTET, L'enrichissement illégitime, 200; ZK-SCHMID, 423 CO, N 186; LISCHER, 100. Contra, JENNY, 296; BÜRGI-WYSS, 226, n. 1179; NERTZ, 128 ss; WEBER, RDS 1992, 345.

¹⁸⁸² N 615.

¹⁸⁸³ NERTZ, 126.

¹⁸⁸⁴ WIDMER, 117; LISCHER, 100; DESSEMONTET, FS Kummer, 212; DESSEMONTET, Schadensersatz, 275.

¹⁸⁸⁵ ATF 97 II 169, 177; CR CO I-HERITIER-LACHAT, art. 423 CO, N 18; ZK-SCHMID, art. 423 CO, N 104, C. CHAPPUIS, Restitution, 47; FISCHER, 113 ; WIDMER, 81.

¹⁸⁸⁶ CR CO I-HÉRITIER-LACHAT, CO 423 N 20; KELLER/SCHAUFELBERGER, 75 s; WIDMER, 95; MÖHRING, 424; NERTZ, 135.

¹⁸⁸⁷ WIDMER, 95; MÖHRING, 424 ; KELLER/SCHAUFELBERGER, 75 ss.

fectivement réalisé une économie de dépenses¹⁸⁸⁸. Selon la doctrine, tel est uniquement le cas lorsqu'une utilisation contractuelle aurait été possible. Au contraire, tel n'est pas le cas lorsqu'une utilisation contractuelle n'aurait pas été possible en l'absence de la violation¹⁸⁸⁹. Trois approches sont alors possibles:

- selon *Nertz*, il faut se demander si le *titulaire* aurait été en mesure de concéder une licence¹⁸⁹⁰;
- selon *Moser*, il faut se demander si le *contrevenant* aurait entrepris son activité en l'absence de la violation¹⁸⁹¹; et
- selon *Gilliéron*, qui va encore plus loin, il faut se baser à la fois sur l'intention du titulaire et sur celle du contrevenant et se demander si les circonstances du cas permettent d'établir que les parties auraient accepté de conclure un contrat de licence¹⁸⁹².

693 Selon nous, on peut aisément admettre l'intention du titulaire de concéder une licence : s'il pouvait choisir entre la violation ou la concession d'une licence, il opterait pour la deuxième solution plutôt que de ne rien obtenir alors que son bien est utilisé. La jurisprudence n'admet automatiquement l'intention du titulaire qu'en matière de droit d'auteur, car elle considère qu'une autorisation est généralement la règle, et ne l'admet que très restrictivement pour les autres DPI, soit uniquement lorsque le titulaire a manifesté qu'il accepterait l'utilisation de son bien¹⁸⁹³. Cette pratique conduit à un traitement de faveur du droit d'auteur, alors que les DPI devraient être tous traités de manière identique¹⁸⁹⁴. L'intention du titulaire devrait être admise en tout état, à la fois pour le droit d'auteur que pour les autres DPI. Selon nous, il est de toute façon erroné d'examiner l'intention du titulaire car cette condition s'oriente sur le sort du titulaire et concerne plutôt le gain manqué (41 CO), alors que la remise du gain se concentre uniquement sur le patrimoine du contrevenant¹⁸⁹⁵. Il faut donc plutôt examiner l'intention du contrevenant et déterminer s'il aurait de toute manière utilisé le bien, ce qui dépendra des circonstances concrètes du cas¹⁸⁹⁶. Cette condition sera généralement rejetée car le contrevenant choisit souvent précisément de violer un droit de propriété intellectuelle parce qu'il n'est pas disposé à payer des redevances sur une base contractuelle¹⁸⁹⁷. Il faut donc de chercher une autre définition.

¹⁸⁸⁸ NERTZ, 134.

¹⁸⁸⁹ NERTZ, 127.

¹⁸⁹⁰ NERTZ, 135.

¹⁸⁹¹ MOSER, 186.

¹⁸⁹² GILLIÉRON, N 33.

¹⁸⁹³ N 600.

¹⁸⁹⁴ N 612 ss.

¹⁸⁹⁵ CR CO I-HERITIER-LACHAT, CO 423, N 18; BSK-WEBER, CO 423, N 14: "Il est à cet égard sans pertinence de savoir si le maître aurait lui-même réalisé ces profits dans les mêmes circonstances".

¹⁸⁹⁶ NERTZ, 135; MOSER, 186,187.

¹⁸⁹⁷ N 598.

694 Par ailleurs, à supposer que le titulaire établisse un gain effectif, il faut encore distinguer suivant que le gain est: i) inférieur aux redevances (p.ex. chiffre d'affaires élevé mais gain net faible) ou qu'il est ii) supérieur ou égal aux redevances. Dans le premier cas, les redevances peuvent être réclamées à concurrence du montant du gain prouvé¹⁸⁹⁸. Dans le deuxième cas, elles perdent toute utilité: l'art. 423 CO permet la restitution de l'intégralité du gain¹⁸⁹⁹ qui sera supérieur au montant des redevances¹⁹⁰⁰. Le titulaire n'aurait donc aucun intérêt à limiter sa prétention au montant des redevances, alors qu'il pourrait réclamer l'intégralité d'un gain généralement supérieur aux redevances¹⁹⁰¹. En somme, les redevances peuvent être considérées comme un indice de calcul du gain mais supposent la preuve d'un gain effectif. Les inconvénients résultant du fardeau de la preuve (causalité et montant du profit) sont donc identiques à l'égard du gain qu'à l'égard des redevances¹⁹⁰². Par ailleurs, à supposer que le titulaire parvienne à prouver un gain effectif, les redevances peuvent être restituées uniquement lorsqu'elles sont inférieures ou égales au gain net, auquel cas la norme perd alors toute utilité.

2. Economie de perte (*Verlustersparnis*)

695 Lorsque le contrevenant a travaillé à perte, on peut se demander si les redevances ne correspondent pas à une économie de perte. L'économie de perte suppose que le contrevenant aurait fait davantage de pertes en l'absence de la violation¹⁹⁰³. Le problème est de savoir ensuite si une économie de perte représente un profit (avantage) au sens de l'art. 423 CO. La doctrine majoritaire est en faveur de cette approche¹⁹⁰⁴. Les redevances économisées représentent bien une économie de perte *Verlustersparnis*¹⁹⁰⁵ car si les redevances avaient été payées, elles auraient augmenté davantage la perte. Cependant, conformément à la définition du gain (augmentation de patrimoine résultant de la comparaison de deux états patrimoniaux), l'économie de perte suppose que le gérant aurait vraisemblablement entrepris son activité en l'absence de la violation¹⁹⁰⁶. Pour ces raisons, le rattachement des redevances à l'art. 423 CO est discutable.

II. Redéfinition du gain illicite (gain objectif)

696 Pour admettre une économie de dépenses sous forme de redevances de licence en toutes hypothèses, il suffit de redéfinir le gain de manière objective : on se demande quel serait l'état du patrimoine du con-

¹⁸⁹⁸ NERTZ, 128 s.

¹⁸⁹⁹ SCHMID, N 1301; HOLENSTEIN, 162; DESSEMONTET, *Schadensersatz*, 272, 280; A. TROLLER, t.II, 995; VON BÜREN, *Fragen*, 122; DAVID, *Rechtsschutz*, 123; PREU, 757; WEBER, 345; BUCHER, OR AT, 663; LOSCHER, 98; WIDMER, 94.

¹⁹⁰⁰ DESSEMONTET, *Schadensersatz*, 275; LOSCHER, 100.

¹⁹⁰¹ DESSEMONTET, *Schadensersatz*, 272-280.

¹⁹⁰² WIDMER, 117; NERTZ, 128.

¹⁹⁰³ FISCHER, 112.

¹⁹⁰⁴ FISCHER, 112; WIDMER, 91, 100; LISCHER, 98, 100; MOSER, 186; SCHNEIDER, 163; VON BÜREN, *Fragen*, 122.

¹⁹⁰⁵ DESSEMONTET, in FS Kummer, 212 s ; BLUM/PEDRAZZINI, 557.

¹⁹⁰⁶ MOSER, 186 s.

trevenant si l'utilisation n'avait pas été gratuite et cet état correspondrait au moins à la rémunération normalement due pour l'autorisation en question. Le profit consiste alors dans l'économie de la rémunération que le gérant aurait dû verser à la victime dans des circonstances habituelles¹⁹⁰⁷.

697 Cette redéfinition du gain de manière objective s'impose, puisque nous l'avons admise pour l'enrichissement (art. 62 CO) et que les notions de gain et d'enrichissement se recourent¹⁹⁰⁸. Le fondement de l'art. 423 CO n'a toutefois qu'un faible intérêt pratique. Par rapport au fondement de l'art. 62 CO, celui de l'art. 423 CO a l'avantage de mieux calculer le montant des redevances, puisqu'on tient compte concrètement du patrimoine du contrevenant (valeur subjective, individuelle)¹⁹⁰⁹, mais a l'inconvénient d'exiger la mauvaise foi du contrevenant, alors que le lésé pourra réclamer le même montant sur la base de l'art. 62 CO en l'absence de faute du contrevenant¹⁹¹⁰. Par ailleurs, la prétention de l'art. 423 CO n'est pas limitée au montant des redevances. Ainsi, si le lésé parvient à le prouver, il réclamera la remise du gain (*Gewinnherausgabe*) plutôt que la remise des avantages limitée aux redevances de licence (*Vorteilherausgabe*). Le système est alors le suivant: l'art. 62 CO permet de restituer la valeur objective de l'utilisation du bien (redevances de licence) et l'art. 423 CO sa valeur subjective (gain net)¹⁹¹¹.

III. Conclusion

698 Le rattachement à l'art. 423 CO échoue si l'on s'en tient à la condition de gain effectif (théorie de la différence) puisque les redevances de licence représentent un gain uniquement lorsque les chances de conclure un contrat de licence apparaissent vraisemblables. Les redevances supposent alors la preuve que l'utilisation contractuelle aurait été possible. A supposer que le titulaire parvienne à prouver un gain effectif, les redevances peuvent être restituées uniquement lorsqu'elles sont inférieures ou égales au gain net, auquel cas la norme perd alors toute utilité. Il est alors plus avantageux de demander le gain illicite effectivement réalisé plutôt que de se limiter au montant des redevances.

699 Le rattachement à l'art. 423 CO est en revanche approprié si l'on admet le calcul objectif du gain, ce qui suppose une certaine relativisation de la théorie de la différence. Cette interprétation est commandée pour les mêmes motifs évoqués sous l'art. 41 et l'art. 62 CO, soit compte tenu des caractéristiques des biens immatériels et de l'application du droit commun après examen critique de la matière (art. 4 et 7 CC)¹⁹¹². Le rattachement à l'art. 423 devient toutefois inutile puisqu'il suppose la mauvaise foi, alors que l'art. 62 CO est applicable indépendamment de toute faute.

¹⁹⁰⁷ CR CO I-PETITPIERRE, CO 62, N 49.

¹⁹⁰⁸ BÜRGI-WYSS, 226, n. 1180; C. CHAPPUIS, La restitution, 48.

¹⁹⁰⁹ N 776. Cf. KELLER/SCHAUFELBERGER, 75: qui parle de "subjektiven Bereicherung" et WALTER, 239: qui parle de calcul objectif-abstrait de l'enrichissement.

¹⁹¹⁰ JENNY, N 296.

¹⁹¹¹ SCHMID, GoA, N 1333 ss; JENNY N 296; WALTER, 239.

¹⁹¹² N 647 ss, 648.

E. Régime du droit commun de *lege lata* ou régime d'exception de *lege ferenda*

700 La méthode des redevances peut être fondée à la fois sur l'art. 41 CO, sur l'art. 62 ou sur l'art. 423 CO. Elle soulève toutefois plusieurs difficultés dogmatiques, puisqu'elle commande un assouplissement du droit commun. Deux approches sont alors possibles : soit on admet la méthode des redevances *de lege lata* avec un assouplissement du droit commun, soit on privilégie la voie *de lege ferenda* avec une proposition de règle spécifique.

I. De *lege lata*

701 Selon nous, il est possible d'admettre *de lege lata* la méthode des redevances en toutes hypothèses, sous l'angle de l'art. 41, 62 ou 423 CO car les spécificités de la PI commandent une application souple du droit commun. En effet, les dispositions du CO sont pleinement applicables aux violations de DPI, ce qui exclut le détachement du droit commun, mais doivent être appliquées suivant une *appréciation critique de la matière et de ses spécificités*¹⁹¹³. S'il est envisageable de concevoir un droit commun embrassant toutes les matières, il est inconcevable de l'appliquer à chaque matière de manière identique, ne serait-ce qu'en raison de leur nature (la quantification du dommage ne peut être exactement la même à l'égard d'une chose, d'un droit de la personnalité ou d'un DPI). Dès lors, les exigences de preuve quant à l'existence et au montant du dommage résultant d'une violation de droit de propriété intellectuelle ne doivent pas être identiques à celles d'un dommage à une chose, p.ex. une voiture, ("*Parkschaden*")¹⁹¹⁴. Dans la décision "*Milchschaumer*", le TF a statué sans faire cette appréciation, en considérant que "les conditions pour l'octroi de dommages-intérêts en droit de la propriété intellectuelle sont identiques aux conditions ordinaires du droit des obligations"¹⁹¹⁵. Il s'est ainsi limité aux conditions ordinaires du droit des obligations, alors qu'il aurait dû tenir compte des difficultés probatoires en matière de PI¹⁹¹⁶.

702 Parmi les trois fondements envisageables, on rappellera que :

- *sous l'angle du droit suisse*, le fondement à privilégier est celui de l'action en enrichissement illégitime (art. 62 CO) car il suppose uniquement la redéfinition de l'enrichissement et de l'appauvrissement, ce qui correspond déjà à l'avis d'une partie de la jurisprudence et à la doctrine majoritaire¹⁹¹⁷. Il serait donc plus facilement admissible par les tribunaux que la redéfinition du dommage sous l'angle de l'action en dommages-intérêts. Il conduirait toutefois à une extension de la méthode à tous les cas d'utilisation non autorisée d'un bien, d'une prestation.

¹⁹¹³ N 648.

¹⁹¹⁴ LOCHER, 277.

¹⁹¹⁵ ATF 132 III 379, c. 3.1, JdT 2006 I 338, "*Milchschaumer*".

¹⁹¹⁶ LOCHER, 277: qui regrette que le TF n'ait pas tenu compte des spécificités de la PI. Contra, JENNY, sic ! 2006 488, 495: qui salue le fait que le TF se soit limité aux principes du droit des obligations.

¹⁹¹⁷ WALTER, 234, 238; ROBERTO, 23; JENNY, 183 ss.

- *sous l'angle de l'eurocompatibilité*, le fondement à privilégier est celui de l'action en dommages-intérêts (art. 41 CO), car la directive 2004/48/CE et les transpositions nationales rattachent la méthode des redevances à la réparation du dommage, en même temps qu'elles élargissent la notion de dommage compte tenu de la valeur économique que représente l'utilisation d'un DPI et des spécificités en la matière¹⁹¹⁸.
- *sous l'angle de la prévention*, le fondement à privilégier est l'action en remise du gain (art. 423 CO) car il permet d'augmenter le montant des redevances en fonction des circonstances du cas, notamment des avantages du contrevenant des gains illicite, voire de son comportement¹⁹¹⁹.

II. De lege ferenda

703 Afin de pousser la réflexion plus loin, il est utile de s'interroger sur l'intérêt d'adopter une base légale *de lege ferenda*. L'approche *de lege ferenda* présente certes plusieurs inconvénients relatifs à la cohérence entre le droit commun et le droit spécial. Ces dernières décennies, notamment avec l'apparition d'accidents liés aux progrès technologiques, la RC a subi d'importantes mutations, puisque plusieurs textes législatifs, nationaux ou internationaux ont ajouté de nouveaux cas de responsabilité dans des domaines spécifiques. Elle fait dès lors l'objet d'un texte général auquel s'ajoute une mosaïque de textes spéciaux cristallisant des notions particulières et dont l'élaboration par à-coups suscite un problème de cohérence¹⁹²⁰. Certains parlent même de "crise profonde" de la RC ou comparent la RC à un noyau dur (texte général) autour duquel gravitent d'autres mécanismes de responsabilité (textes spéciaux)¹⁹²¹. Dès lors, la voie *de lege ferenda* doit représenter une *ultima ratio* et n'est envisageable que si la voie *de lege lata* ne permet réellement pas de fonder la méthode des redevances, ce malgré une appréciation critique de la PI et de ses spécificités.

704 En dépit de ces inconvénients, l'approche de *de lege ferenda* présente de nombreux avantages. Elle permettrait d'*exprimer les spécificités de la PI* et de *laisser la dogmatique civile intacte*¹⁹²², puisque le droit commun ferait toujours l'objet d'une application stricte des principes traditionnels et les lois spéciales prévoiraient une règle spéciale adaptée aux spécificités de la PI. Elle permettrait également de mieux *consacrer des motifs preventifs*, puisque les actions du droit commun soulèvent d'importantes difficultés probatoires et conduisent au rejet quasi-systématique de la méthode de l'analogie avec la licence. Elle permettrait enfin d'*éviter une extension du droit de la réparation* à tous types de dommage et une extension de la méthode à d'autres matières et assurerait ainsi la sécurité du droit.

¹⁹¹⁸ ROSS, 28; BODEWIG/WANDTKE, 225; LUTZ, 61; *Thoroughbred Software International, Inc. v. Dice Corp.*, 488 F.3d 352, 359 (6th Cir. 2007); ROSS, 28; GOLDSTEIN, § 12.1.1.1.b, 12-15; *Andreas v. Volkswagen of America, Inc.*, 172 F. Supp.2d 1168, 1171 (N.D. Iowa 2001).

¹⁹¹⁹ Cf. N 845.

¹⁹²⁰ MAITRE, N 17 (au sujet du droit français).

¹⁹²¹ MAITRE, N 17 s.; VINEY, *Les difficultés de la recodification*, 255; REMY, 31.

¹⁹²² C'est dans ce souci de laisser la dogmatique civile intact que Dessemontet décrivait la propriété intellectuelle comme "un champ labouré par des spécialistes qui courent en permanence le risque de s'écarter des principes généraux du droit privé", DESSEMONTET, FS Kummer, 20.

- 705 L'approche *de lege ferenda* correspondrait au système choisi dans les lois spéciales de PI puisque celles-ci prévoient déjà des actions spéciales adaptées à la PI (sanctions civiles, pénales et administratives)¹⁹²³. Elle serait par ailleurs conforme à la directive 2004/48/CE et donc *eurocompatible* et correspondrait aux législations étrangères qui, tout en renvoyant au droit commun, prévoient dans les lois spéciales des modalités de calcul spécifiques à la PI¹⁹²⁴. Elle avait d'ailleurs été proposée par le législateur suisse dans le projet de loi sur le droit d'auteur de 1984 qui prévoyait une action supplémentaire basée sur les redevances ("le lésé peut réclamer, à la place de la réparation du dommage ou de la remise du gain, une redevance indépendante de toute faute"¹⁹²⁵) et que le rapport explicatif considérait celui-ci comme une "action indépendante"¹⁹²⁶. Or, les motifs ayant conduit à son rejet (en raison de l'absence de causalité entre la violation et la redevance et des difficultés à établir des critères de calcul¹⁹²⁷) ne sont aujourd'hui plus valables. S'agissant de la causalité, les difficultés probatoires des actions réparatrices existaient déjà en 1984 mais se sont renforcées avec le temps en raison de la complexité de certains produits. On songe notamment aux inventions sophistiquées et aux produits intégrant à la fois plusieurs brevets, une marque et des œuvres protégées par le droit d'auteur. La méthode des redevances, en tant que règle spéciale permettant de contourner ces difficultés, apparaît aujourd'hui plus nécessaire qu'hier. S'agissant du calcul, il existe aujourd'hui de nombreux ouvrages spécialisés prévoyant des critères de calcul¹⁹²⁸ et ce travail s'efforce de les compléter¹⁹²⁹.
- 706 Cette approche semble être par ailleurs suivie par le TF. Dans l'arrêt "Milchschaumer", le TF a fait un appel du pied au législateur pour l'adoption d'une nouvelle disposition prévoyant la méthode des redevances. Il a considéré qu'un détachement des principes de droit commun en matière de propriété intellectuelle n'est envisageable que grâce à une base légale, notamment si le législateur décidait de se conformer à l'art. 13 de la directive 2004/48/CE dans le cadre de l'adaptation autonome du droit suisse au droit européen. Il a même considéré que seul le législateur permettrait une adaptation autonome au droit européen car le juge ne pouvait apporter de solution à une question aussi fondamentale¹⁹³⁰. La proposition d'une base légale *de lege ferenda* devra alors tenir compte de la directive 2004/48/CE et de sa transposition nationale qui rattachent la méthode des redevances rattachée au droit commun, en même temps qu'elles commandent son assouplissement, puisque la méthode est indépendante du dommage concret et peut être augmentée.

¹⁹²³ N 420.

¹⁹²⁴ N 375 ss.

¹⁹²⁵ Projet de LDA art. 68 al. 3 (FF 1984 III 173 ss). Pour l'historique législatif, cf. NERTZ, 60, 113, 163; DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 524.

¹⁹²⁶ Rapport explicatif de l'avant-projet de loi fédérale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, 80-81.

¹⁹²⁷ FF 1989 III, 477, 566, 626. Cf. DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 524.

¹⁹²⁸ GROSS/ROHRER (en matière d'inventions techniques); NEUBURGER (en matière de brevet); HENRY (en matière de droit d'auteur); CHERIDITO (en matière de marques); RESSE (pour la PI en général).

¹⁹²⁹ N 772.

¹⁹³⁰ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.5, "Milchschaumer".

707 Cette approche est également suivie par une partie de la doctrine. Vogt considère que la méthode des redevances est proche du dommage de commercialisation mais privilégie l'approche d'un droit spécifique (*Sonderzivilrecht*), afin d'éviter une entorse aux principes de droit commun¹⁹³¹. Nertz conclut que c'est le propre de la méthode des redevances de renoncer à la preuve d'un dommage et qu'elle n'est donc "pas une méthode de calcul du dommage et n'a rien à voir avec la réparation du dommage"¹⁹³². Dans d'autres matières, cette voie avait également été proposée par une partie de la doctrine. Les spécialistes du droit des médias plaident en faveur d'un détachement du droit commun et d'une action spéciale en cas d'atteinte à la personnalité. Ainsi, Weber avait, compte tenu de la faiblesse des actions civiles, proposé d'introduire une indemnité spéciale préventive et punitive, indépendante du dommage ou du tort moral en cas d'atteinte à la personnalité¹⁹³³.

708 Pour une proposition de loi, nous nous sommes laissés guidés par les principes directeurs suivants :

- Puisque la méthode des redevances est peu adaptée aux principes stricts du droit commun, il faudra souligner qu'il ne s'agit pas d'un dommage, d'un enrichissement ou d'un gain. La méthode devrait en effet être admise du seul fait de la violation, indépendamment de l'exploitation du droit par le titulaire ou des chances de conclure un contrat de licence.
- A l'instar des législations étrangères étudiées, nous rattacherons la méthode à l'action en dommages-intérêts, en même temps que nous reconnaitrons un assouplissement de la notion de dommage.
- Dans une perspective d'adaptation du droit suisse au droit européen, il faudra prévoir une norme eurocompatible et s'inspirer de la teneur de l'art. 13 de la directive 2004/48/CE.
- Afin d'éviter les reproches formulés à l'encontre du projet de loi de 1984 conduisant à son rejet (problèmes de calcul de la redevance), il faudra reprendre la teneur de l'art. 13 de la directive 2004/48/CE qui expose bien le processus de calcul.
- Afin de laisser suffisamment de flexibilité au juge, notamment pour augmenter le montant des redevances conformément à la tendance internationale, il faudra prévoir la possibilité d'aller au-delà de la valeur objective.
- Enfin, pour éviter toute controverse au sujet de l'action en enrichissement illégitime, il faudra l'ajouter à la liste des actions en réparation proposées.

709 Pour ces motifs, nous proposerons d'ajouter au texte actuel (Art. 55 al. 2 LPM; art. 62 al. 2 LDA; art. 73 al. 1 LBI) la possibilité d'invoquer l'action en enrichissement illégitime ainsi que la méthode des redevances.

“sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral, [à la restitution de l'enrichissement selon les règles sur l'enrichissement illégitime] ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. À la place de la réparation du dommage, le lésé peut réclamer une somme forfaitaire, qui ne peut être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrevenant avait obtenu l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte”.

¹⁹³¹ VOGT, 245.

¹⁹³² NERTZ, 84, n.81.

¹⁹³³ WEBER, *medialex* 2000, 77.

Chapitre 3: FONDEMENT LEGAL DE LA REDEVANCE AUGMENTEE

“Le contrefacteur n’est pas un preneur de licence contractuel qui a débattu librement du taux qui sera appliqué et [...] n’est pas en position de refuser les conditions qui lui sont imposées.”¹⁹³⁴

- 710 Comme expliqué en début de travail¹⁹³⁵, la *méthode des redevances* consiste à indemniser le titulaire sur la base des redevances de licence que des parties raisonnables auraient convenues dans le cadre d’un contrat de licence. Elle conduit alors à assimiler la situation délictuelle à une situation contractuelle (*Gleichstellungsdogma*), alors que les situations diffèrent l’une de l’autre¹⁹³⁶. Le contrevenant profite de certains avantages que le preneur de licence n’a pas, de même que le titulaire subit certains inconvénients que le donneur de licence ne subit pas¹⁹³⁷.
- 711 Ces observations ont conduit à la question d’une *redevance augmentée*. Celle-ci suppose de comparer les situations délictuelle et contractuelle et de majorer le montant de la méthode des redevances (redevance simple) en fonction des différences caractérisant les deux situations¹⁹³⁸. L’idée-clé est que la redevance simple représente le montant plancher de l’indemnité et que la fraction supérieure vient réparer les autres atteintes résultant de la violation. Dans le système actuel, elle est rejetée en l’absence de base légale mais tolérée sur la base des tarifs des sociétés de gestion pour le droit d’auteur.
- 712 Après une présentation générale de la redevance augmentée (A), nous analyserons son fondement légal, soit sous l’angle de la compensation en tant que réparation intégrale (B), soit sous l’angle de la prévention en tant que réelle indemnité additionnelle proche des dommages-intérêts punitifs (C). Nous excluons d’emblée le fondement de l’art. 62 CO dont l’indemnité est limitée à la redevance simple, au prix de la prestation obtenue sans droit, au remboursement de la valeur marchande (*objektive Bereicherung*)¹⁹³⁹, pour nous concentrer sur les art. 41 et 423 CO dont l’indemnité peut dépasser les redevances simples.

¹⁹³⁴ CA Paris, 4e ch., sect. B, 2 juin 2006, Acome SA c/ Styrpac SA, B2M Industries SA, Isobox Technologies SAS et Playstyrobol: PIBD 2006, n° 835, III, 549.

¹⁹³⁵ N 19.

¹⁹³⁶ NERTZ, 22; BERNHARDT/KRASSER, 632; PREU, 758.

¹⁹³⁷ SCHLUEP, Eingriffskonditionen, 204; WEBER, RDS 1992, 356; WOLF, Interessenschutz, 72; NERTZ 156 ss; JENNY, N 623. Cf. également TETZNER, 10 et les réf. citées.

¹⁹³⁸ TETZNER, 9; DREIER, 384; BENKARD/ROGGE, D-PatG 139 N 65: considèrent qu’il convient de compenser ces facteurs dans tous les cas. Cf. toutefois NERTZ, 58: considère que ces facteurs ne doivent être compensés que s’ils agissent de manière supérieure à la moyenne.

¹⁹³⁹ SCHMID, GoA, N 1304 ss, 1333 ss et réf. cit.; SCHWENZER, N 58.10; NIETLISPACH, 429 ss.

A. Présentation

I. Jurisprudence

713 Les tribunaux cantonaux admettent généralement le doublement des redevances sur la base des tarifs des sociétés de gestion¹⁹⁴⁰, tandis que le TF refuse le principe d'une indemnité additionnelle, en tous les cas lorsqu'il n'est pas prévu par les tarifs des sociétés de gestion¹⁹⁴¹. Dans l'arrêt "Wahlinserate"¹⁹⁴², concernant l'utilisation illicite d'une photographie, l'instance cantonale avait admis la méthode de l'analogie avec la licence ainsi qu'une indemnité additionnelle afin d'éviter que le contrevenant ne soit mis sur un pied d'égalité avec un preneur de licence, pour éviter que la violation ne profite au contrevenant et afin de tenir compte de la faute du contrevenant, tout en admettant que ce principe contient un aspect pénal¹⁹⁴³. Sur recours, la Ire Cour civile du TF n'a pas contesté la méthode de l'analogie avec la licence et a laissé ouverte la question du doublement des redevances lorsqu'il est prévu dans les tarifs de la société de gestion¹⁹⁴⁴. En revanche, elle a rejeté le principe d'une indemnité additionnelle *de lege lata*, même si elle peut paraître souhaitable *de lege ferenda*¹⁹⁴⁵. Un tel supplément ne correspond pas à une diminution patrimoniale et introduirait un élément punitif ("punitive damages"), ce qui est contraire au droit fédéral et à l'ordre public¹⁹⁴⁶. Enfin, le TF a laissé ouverte la question de savoir si une indemnité additionnelle peut être justifiée dans certains cas concrets, en considérant que la fraction supérieure à la redevance n'est réparable que si elle compense un dommage dont l'existence et l'étendue sont démontrées avec vraisemblance¹⁹⁴⁷. L'année suivante, dans l'arrêt "Tarif S", la IIème Cour civile du TF a approuvé le doublement des redevances du tarif S SUISA en cas d'indications inexactes ou incomplètes de la part d'un utilisateur agissant intentionnellement ou

¹⁹⁴⁰ TC SG, sic! 2003, 706 ss, 708, "Dj-Anlässe"; TC SG, RSPI 1985, 233 ss, 237, "Tarif H"; BezGer. ZH, RSPI 1989, 74, "Schadenersatz im Urheberstrafrecht"; TC GR, RSPI 1989, 74 ss, "Anspruch auf Tarifentschädigung der SUISA".

¹⁹⁴¹ ATF 122 III 463 ss, "Wahlinserate", JdT 1997 I 250.

¹⁹⁴² Pour une présentation de l'arrêt, N 601.

¹⁹⁴³ OG ZH, 13 novembre 1995, LK 950008, 7 s ("womit der Genugtuungsgedanke in die Ausgleichsfunktion intergriert und ein pönales Element in die Schadenersatzbemessung einbezogen werden könnten").

¹⁹⁴⁴ ATF 122 III 463, 467, JdT 1997 I 250 ("Ob ein pauschalisierter Verletzerzuschlag im Tarif der Verwertungsgesellschaften bundesrechtskonform ist, sich insbesondere analog der deutschen Rechtsprechung aus der besonderen Struktur dieser Gesellschaften und der Natur der von ihnen zu verwaltenden Rechte begründen lässt, ist im vorliegenden Verfahren nicht zu entscheiden").

¹⁹⁴⁵ ATF 122 III 463, 467, JdT 1997 I 250 ("hier lässt sich indes ein pauschalisierter Verschuldenszuschlag, so wünschenswert er rechtspolitisch auch sein mag, de lege lata nicht halten").

¹⁹⁴⁶ ATF 122 III 463, 467, JdT 1997 I 250 ("dadurch ein pönales Element im Sinn von "punitive damages" in das geltende Recht eingeführt, welches den allgemeinen Prinzipien der Schadens und Ersatzbemessung [...] widerspricht und gewöhnlich gar als Verstoß gegen den Ordre public erachtet wird").

¹⁹⁴⁷ ATF 122 III 463, 468, JdT 1997 I 250 ("Das bedeutet nicht, dass bei der Schadensschätzung nach der genannten Norm nicht auch Elemente berücksichtigt werden dürfen, die ausserhalb der eigentlichen Lizenzanalogie stehen; hierzu hat der Verletzte aber mindestens substantiiert aufzuzeigen, dass die Verletzung geeignet war, weiteren Schaden zu bewirken, und dass der Eintritt solchen Schadens wahrscheinlich war").

par négligence, sans se prononcer sur les cas d'utilisations non autorisées (cas de violations purement délictuelles)¹⁹⁴⁸.

II. Doctrine

- 714 La doctrine est divisée sur la question de l'augmentation des redevances. Une partie de la doctrine y est favorable et la justifie essentiellement pour des motifs compensatoires, soit pour couvrir certains postes que la redevance simple ne couvrirait pas (frais de surveillance, préjudice immatériel)¹⁹⁴⁹, et pour des motifs préventifs, soit pour éviter de privilégier les contrevenants et pour les inciter à obtenir une autorisation¹⁹⁵⁰. Une autre partie de la doctrine s'oppose au principe de l'indemnité additionnelle qu'elle considère comme contraire au droit commun. Elle invoque le fait qu'il y a absence de causalité entre la violation et les postes invoqués (frais de surveillance, préjudice immatériel) et que les motifs de prévention sont insuffisants pour justifier à eux seuls une indemnité¹⁹⁵¹.

III. Question ouverte: traitement de faveur de la gestion collective

- 715 Il résulte du système actuel un traitement de faveur de la gestion collective. En cas de gestion collective, la société de gestion, chargée de veiller à la perception des redevances, perçoit le montant des redevances prévu par le tarif applicable au cas d'espèce. Celui-ci prévoit généralement le doublement des redevances pour le cas où un utilisateur ne se conformerait pas de lui-même aux obligations légales, soit non seulement en cas d'indications inexactes ou incomplètes mais également en cas d'utilisation non autorisée¹⁹⁵². En cas de gestion individuelle ou à l'égard des autres DPI, le titulaire ne peut pas percevoir un tel doublement mais doit opter soit pour les actions réparatrices (réparation intégrale du préjudice, remise du gain, enrichissement illégitime), soit pour la méthode de l'analogie limitée aux redevances simples¹⁹⁵³. Puisque cette question est laissée aujourd'hui ouverte par le TF et afin de comprendre si cette différence de traitement est justifiée, il convient de vérifier si les droits d'auteur gérés collectivement doivent être traités différemment des autres DPI.
- 716 Après avoir décrit les tarifs comme seul élément caractéristique de la gestion collective (1), nous observerons que les autres éléments (frais de surveillance, exposition aux violations, difficultés à dé-

¹⁹⁴⁸ TF, sic! 1998, 33 ss, 38 ("Gemäss Ziffer 18 GT S werden die im Tarif festgelegten Vergütungen verdoppelt, wenn ein Sender absichtlich oder grobfahrlässig unrichtige oder lückenhafte Angaben oder Abrechnungen liefert").

¹⁹⁴⁹ DESSEMONTET, *Le droit d'auteur*, 516 s; GILLIÉRON, 250; VOGT, 244 ss; WALTER, 244 s.; SALVADÉ, 454.

¹⁹⁵⁰ FISCHER, 142 ss; DAVID, *SIWR I/2*, 117; BARRELET/EGLOFF, *LDA 62*, N 13.

¹⁹⁵¹ ROBERTO, 26 s.; JENNY, sic! 2004, 651 ss; LOCHER, 279; NERTZ, 249 ss.

¹⁹⁵² P.ex. les tarifs SUISA et SWISSPERFORM, Tarif commun K a 2009-2011, applicable aux grands concerts et productions analogues à des concerts, D. Redevances f) Suppléments: "Les redevances peuvent être doublées lorsque la musique est exécutée sans l'autorisation de SUISA; le client donne des informations inexactes ou incomplètes, intentionnellement ou par négligence grossière." Pour d'autres exemples: JENNY, n.509

¹⁹⁵³ DESSEMONTET, *Le droit d'auteur*, 517; GILLIÉRON, 250.

tecter les violations et difficultés à invoquer les actions réparatrices) s'appliquent à tous les DPI (2). Cela nous amènera à plaider pour un traitement identique de tous les DPI (3).

1. Le seul élément caractérisant la gestion collective: existence de tarifs

717 L'existence de tarifs est le seul élément caractérisant la gestion collective par rapport à la gestion individuelle. En cas de gestion collective, les sociétés de gestion sont chargées de l'exercice des droits d'auteur qui leur ont été confiés¹⁹⁵⁴ et ne peuvent encaisser les redevances que sur la base de tarifs préalablement établis. Ceux-ci fixent à l'avance la contre-prestation pour une prestation déterminée. Ils permettent à l'utilisateur de connaître à l'avance le prix qu'il devra acquitter et ses obligations accessoires au cas où un contrat est conclu¹⁹⁵⁵. Ils permettent ainsi de régler l'exploitation massive des oeuvres concernant un grand nombre d'utilisateurs et auteurs¹⁹⁵⁶, en évitant que chaque auteur encaisse individuellement la rémunération due auprès de chaque utilisateur concerné et que l'utilisateur réfère à une multitude d'auteurs¹⁹⁵⁷. La rémunération tarifaire est ainsi le seul montant que recevrait la société de gestion si elle accordait son autorisation et il est de règle qu'elle octroie son autorisation¹⁹⁵⁸. En cas de gestion individuelle, il n'existe pas de tarifs préalablement établis mais des recommandations de prix. Celles-ci ne fournissent qu'une indication de prix et ne correspondent pas nécessairement à la rémunération normale. En effet, le titulaire peut fixer librement une rémunération supérieure ou inférieure à ces recommandations¹⁹⁵⁹. L'existence de tarifs caractérise également la gestion collective par rapport aux autres DPI car, en propriété industrielle, il n'existe pas de tarifs ou de recommandations comparables et la redevance usuelle est difficile à déterminer¹⁹⁶⁰.

718 L'existence de tarifs justifie le supplément forfaitaire en raison de son processus d'adoption. L'obligation d'établir un tarif ne concerne que les utilisations de droits gérés collectivement sous la surveillance de l'Etat, soit toutes les rémunérations qui sont dues pour une utilisation librement consentie (art. 22, 22a, 22b, 22c, 24b et 40 al. 1^{er} let. a LDA) ou pour une utilisation autorisées par la loi (art. 13, 20, 24c et 35 LDA)¹⁹⁶¹. Le tarif est établi par les sociétés de gestion (art. 46 al. 1 LDA), au préalable négocié avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), puis soumis pour approbation à la Commission arbitrale fédérale (art. 46 al. 3 et 55 LDA). Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge (art. 59 al. 3 LDA)¹⁹⁶². Les sociétés de gestion doivent ainsi mener avec les associations d'utilisateurs de véritables négociations¹⁹⁶³. Sont considérées comme associations

¹⁹⁵⁴ SALVADÉ, 450; GILLIÉRON, 250.

¹⁹⁵⁵ Pour plus de détails, cf. BARRELET/EGLOFF, LDA 46, N 1 ss.

¹⁹⁵⁶ BARRELET/EGLOFF, LDA 40, N 17; FF 1984 III 236 s; FF 1989 III 538 s.

¹⁹⁵⁷ SALVADÉ, 450.

¹⁹⁵⁸ DESSEMONTET, Le droit d'auteur, N 661 et N 786.

¹⁹⁵⁹ N 612.

¹⁹⁶⁰ N 780.

¹⁹⁶¹ BARRELET/EGLOFF, LDA 46, N 3 s; HEFTI, SIWR II/1, 554 ss.

¹⁹⁶² SALVADÉ, 453.

¹⁹⁶³ FF 1989 III 541; TF, 19 juin 2007, *medialex* 2007, 136 ss.

pouvant participer aux négociations les associations d'utilisateurs représentatives, soit les associations¹⁹⁶⁴ et les organisations de consommateurs¹⁹⁶⁵ qui regroupent un nombre significatif d'utilisateurs (au moins un tiers de la branche concernée par le tarif dans au moins une région linguistique)¹⁹⁶⁶. Sont donc exclues des négociations les utilisateurs qui ne sont pas affiliés à une association, les ayants droit et les associations qui ne regroupent pas un nombre suffisant d'utilisateurs¹⁹⁶⁷. La Commission arbitrale, compétente pour approuver les tarifs (art. 55 al. 1 LDA), est nommée par le gouvernement (art. 55 al. 2 LDA). L'approbation de la Commission arbitrale sert à justifier le principe de l'obligation de verser une redevance¹⁹⁶⁸. Le tarif et la décision de la Commission doivent donc circonscrire avec précision les utilisations pour lesquelles la redevance est due¹⁹⁶⁹.

719 L'existence de tarifs justifie également le supplément forfaitaire en raison de sa nature juridique. Celle-ci relève du droit privé. Le tarif n'est pas une loi mais un acte juridique de nature privée car il émane non de l'autorité, mais des sociétés de gestion¹⁹⁷⁰. Puisqu'il prévoit un supplément forfaitaire (en plus des règles sur les modalités de paiement et la quotité des redevances) et qu'il est contraignant pour tous les utilisateurs (en plus des participants aux négociations), il doit respecter plusieurs conditions. La LDA prévoit un processus d'adoption particulier supposant la participation des associations représentatives des utilisateurs et l'approbation de la Commission arbitrale (art. 46 LDA) ainsi que le respect du principe d'équité (art. 60 LDA), en vertu duquel l'indemnité doit être calculée suivant plusieurs critères (p.ex. recettes obtenues, nombre d'utilisation), être plafonnée à un maximal de 10% des recettes obtenues ou des frais occasionnés (3% pour les droits voisins) et procurer une rémunération équitable aux ayant droit¹⁹⁷¹. La procédure applicable devant la Commission étant administrative (art. 55 al. 2 LDA ; 12 PA)¹⁹⁷², le droit administratif prévoit que le principe de la réglementation commune doit reposer sur une base légale formelle, ne doit pas être exclue par la constitution, doit être limitée à un domaine particulier et faire l'objet d'un processus d'approbation par une autorité publique¹⁹⁷³. Ces conditions permettent d'éviter que les sociétés de gestion abusent de leur position dominante, en fixant par exemple des conditions de paiement extravagantes¹⁹⁷⁴.

¹⁹⁶⁴ ATF du 24 mars 1995, DUN, c. 1b non publié, RSPI 1996, 437 ss.

¹⁹⁶⁵ TF, 19 juin 2007, *medialex* 2007, 136 ss.

¹⁹⁶⁶ Décision de la CAF du 25 septembre 2003 [GT 5].

¹⁹⁶⁷ BARRELET/EGLOFF, LDA 46, N 7.

¹⁹⁶⁸ ATF du 8 novembre 2002, *Swissperform et SIG*, sic! 2003, 323 ss.

¹⁹⁶⁹ BARRELET/EGLOFF, LDA 46, N 9a.

¹⁹⁷⁰ SALVADÉ, 454. Pour une discussion approfondie sur la nature juridique des tarifs: ABEGG/BERGER, 67 ss, qui comparent les tarifs à l'autorégulation, soit la négociation et la conclusion de normes par des privés visant à réglementer un secteur d'activité (p.ex. conventions collective) et renvoient à la jurisprudence concernant l'autorégulation: BGE 109 Ib 146, 150, "Schweizerischer TreuhänderVerband c. Schweizerische Nationalbank"; BGE 131 II 162, 167, "reisen.ch AG gegen Switch".

¹⁹⁷¹ ABEGG/BERGER, 71.

¹⁹⁷² SALVADÉ, *medialex* 2003, 93.

¹⁹⁷³ ABEGG/BERGER, 69.

¹⁹⁷⁴ SALVADÉ, 454.

720 Le supplément forfaitaire pour violation de droit d’auteur est donc justifié compte tenu du caractère de droit privé des tarifs, du processus d’adoption géré par l’Etat, des dispositions de la LDA et de l’admissibilité de ces tarifs par les tribunaux¹⁹⁷⁵. Il permet de tenir compte des caractéristiques des droits d’auteur, notamment de l’exploitation massive et incontrôlable qui en résultent¹⁹⁷⁶. Dès lors, peu importe que l’on considère le doublement des redevances comme une indemnité compensatoire ou punitive, puisqu’il s’agit d’une indemnité spéciale reposant sur un tarif adopté par les utilisateurs, d’une part, et approuvé par une institution étatique, d’autre part. Toute la construction “logique” de la jurisprudence et de la doctrine, justifiant le doublement des redevances sur une base compensatoire (frais de surveillance, préjudice immatériel) ou préventive, est donc inutile.

2. Les éléments caractérisant tous les DPI

721 En dehors de l’existence de tarifs, la doctrine¹⁹⁷⁷ et la jurisprudence¹⁹⁷⁸ invoquent souvent les frais de surveillance des sociétés de gestion (1), l’exposition particulière du droit d’auteur aux violations (2) et la difficulté à détecter ces dernières (3). Nous ajouterons encore la difficulté à invoquer les actions réparatrices (4). Or, ces éléments s’appliquent à tous les DPI, sans se limiter à la gestion collective.

a) *Frais de surveillance élevés*

722 En cas gestion collective, les frais de surveillance des sociétés de gestion, soit les dépenses destinées à vérifier si les utilisateurs de droits d’auteur et droits voisins (p.ex. organisateurs de manifestations, restaurateurs) ont les autorisations nécessaires, justifieraient l’augmentation forfaitaire car ils correspondraient à des dépenses supérieures aux frais habituellement encourus dans les affaires et à un vaste appareil de surveillance¹⁹⁷⁹. Cette justification est boîteuse essentiellement pour trois raisons. D’abord, comme nous l’avons vu, les frais de surveillance interviennent en amont de la violation et ne sont pas réparables en raison de l’absence de causalité¹⁹⁸⁰. Ensuite, rien ne distingue les frais de surveillance de la gestion individuelle de ceux des titulaires d’autres DPI. Ceux-ci supportent également d’importants frais de surveillance, soit les dépenses préventives liées à la surveillance du marché, telles que la mise en place de dispositifs techniques permettant de “suivre la trace“ des utilisations illicites (p.ex. cartes à puce, hologrammes, éléments tridimensionnels difficiles à reproduire, systèmes magnétiques, moyens optiques, mise sous pli des produits, *track and trace system*), de systèmes de surveillance (p.ex. *moni-*

¹⁹⁷⁵ ABEGG/BERGER, 69. Cf. également: SALVADÉ, 454; BARRELET/EGLOFF, LDA 60 N 4.

¹⁹⁷⁶ PREU, 759.

¹⁹⁷⁷ SALVADÉ, 454; DESSEMONTET, GRUR Int. 1980 272, 277; VOGT, 244 ss; WALTER, 244-245.

¹⁹⁷⁸ En droit suisse: TC SG, RSPI 1985, 237. Cf. également ATF 122 III 463 ss, 467, c. 5.c, “Wahlinserte”, JdT 1997 I 250, où le TF s’est interrogé sur le fondement de l’augmentation forfaitaire “compte tenu de la structure particulière des sociétés de gestion et de la nature des droits qu’elles administrent”. En droit allemand: BGHZ 59, 287, “Doppelte Tarifgebühr”; BGHZ 77, 26, “Tolbutamid”; BGH GRUR 1990, 335, “Raubkopien”; BGHZ 97, 51, “Filmmusik”.

¹⁹⁷⁹ SALVADÉ, 454; TC SG, RSPI 1985, 237; BGH, GRUR 1973, 379, 380, “Doppelte Tarifgebühr” (“erheblichen, über die allgemeinen Geschäftskosten hinausgehenden” [...] “umfangreichen und kostspieligen Überwachungsapparat”).

¹⁹⁸⁰ N 472.

toring system) et le recours à des professionnels parcourant des marchés ciblés et surveillant Internet¹⁹⁸¹. On songe par exemple aux dépenses des entreprises pharmaceutiques destinées à vérifier si les produits concurrents violent leur brevet ou aux importantes ressources des entreprises de produits de luxe consacrées à la lutte contre la contrefaçon¹⁹⁸². Enfin, les frais de surveillance de la gestion collective ne sont pas nécessairement élevés puisque les moyens techniques permettent une recherche rapide et efficace des violations de droit d’auteur (p.ex. vérification sur internet par la SUISA de l’existence de manifestations n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation).

- 723 Les frais de surveillance des DPI se distinguent cependant des dépenses préventives à l’égard des choses car ils paraissent nécessaires à la protection des DPI. Il est en effet nécessaire de prévoir un appareil de surveillance pour appréhender les violations car les DPI peuvent être matérialisés et utilisés instantanément et indéfiniment sans perdre de leur qualité et de leur substance (caractère ubiquitaire et inconsommable)¹⁹⁸³. Par ailleurs, contrairement aux choses, il est difficile de prendre des mesures préventives à l’égard des biens immatériels (p.ex. coffre-fort, caméras de surveillance)¹⁹⁸⁴. Enfin, les frais de surveillance des DPI visent à découvrir et à poursuivre des violations imminentes ou survenues (p.ex. lorsqu’un organisateur de concert s’apprête à utiliser ou a utilisé le répertoire SUISA, lorsqu’un contrevenant s’apprête à mettre sur le marché des produits contrefaits), tandis que les dépenses préventives à l’égard des choses servent à empêcher toute violation (p.ex. cadenas, alarmes, caméras de surveillance) et peuvent être comparées aux DRM (protection contre la copie) et au verrouillage de hardware¹⁹⁸⁵ dont les frais ne sont pas supportés par le contrevenant mais par le consommateur final¹⁹⁸⁶.

b) Exposition particulière aux violations

- 724 L’exposition particulière du droit d’auteur géré collectivement est également invoquée pour justifier l’augmentation forfaitaire¹⁹⁸⁷. Rappelons que la jurisprudence GEMA (que le TF a évoquée sans l’approuver) limite le doublement des redevances aux violations de “petits droits musicaux” gérés par les sociétés de gestion (§ 15 al. 2 UrhG)¹⁹⁸⁸ et refuse de l’étendre aux violations des autres droits d’auteur ou des autres DPI¹⁹⁸⁹. Pour cette raison, nous vérifierons si le motif d’exposition aux viola-

¹⁹⁸¹ FURRER, 44.

¹⁹⁸² DAVID, SIWR I/2, 114; JENNY, sic! 2004, 656.

¹⁹⁸³ VOGT, 234; KOBELT, 22; A. TROLLER, t.I, 59 et 57; DREIER 301.

¹⁹⁸⁴ JENNY, sic! 2004, 652.

¹⁹⁸⁵ Cf. DREIER, 299, n. 248. En droit international: Art. 11 WPT et 18 WPPT. En droit européen : proposition de mise en œuvre, J.O. EU N° C 180 du 25 juin 1999, 6 ss.

¹⁹⁸⁶ DREIER, 299.

¹⁹⁸⁷ SALVADÉ, 454; TC SG, RSPI 1985, 237; BGH GRUR 1990, 335, “Raubkopien; BGHZ 97, 51, “Filmmusik”, (“leichten Verletzbarkeit und der Schwierigkeit liegt, die sich auf dem Gebiet der ungenehmigten öffentlichen Musikwiedergabe einer Aufdeckung von Rechtsverletzungen entgegenstellt”).

¹⁹⁸⁸ BGHZ 97, 49, “Filmmusik”; BGH ZUM 1986, 201, “GEMA-Vermutung III”; BGH, GRUR 1988, 299, “GEMA-Vermutung IV”.

¹⁹⁸⁹ BGH GRUR 1966, 572, “Eisrevue III”; LANGE/SCHIEMANN, 296.

tions justifie une distinction entre les “petits droits musicaux” et les autres, entre la gestion individuelle et collective et entre le droit d’auteur et les autres DPI.

- 725 Les violations de droit d’auteur portent souvent sur le droit de reproduction et de mise en circulation (art. 10 al. 2 let. a et b LDA), dont les violations sont tant bien que mal combattues par les mesures techniques (DRM, verrouillage de hardware)¹⁹⁹⁰, et le droit d’exécution (art. 10 al. 2 let. c LDA)¹⁹⁹¹. Selon le BGH, le droit d’exécution serait davantage exposé aux violations que les droits de reproduction et de mise en circulation. Or, si cette approche était éventuellement soutenable dans les années 70-80, époque à laquelle les copies étaient matérialisées (VHS, K7, CD), elle ne l’est plus aujourd’hui car les progrès techniques (mp3, graveur de CD, shareware et débit de transmission internet) donnent souvent lieu à des copies immatérielles et éphémères. La tendance semble même s’être inversée: les droits de reproduction et de mise en circulation sont aujourd’hui davantage exposés aux violations que le droit d’exécution¹⁹⁹².
- 726 L’exposition particulière concerne aussi bien la gestion individuelle que collective. En effet, les deux ont exactement la même nature (p.ex. une oeuvre musicale enregistrée sur un CD). La tendance semble même être inversée: les droits d’auteur gérés individuellement semblent davantage exposés aux violations que les droits d’auteur gérés collectivement. A titre d’exemple, un utilisateur (p.ex. un restaurateur) identifie une oeuvre gérée individuellement et veut l’utiliser pour une soirée. En toute logique, il demande l’autorisation à la SUISA qui l’informe que l’oeuvre n’est pas gérée par elle. Faute de temps et de moyen pour contacter le titulaire personnellement, l’utilisateur décide d’utiliser l’oeuvre même sans autorisation.
- 727 Comme nous l’avons vu précédemment, l’exposition particulière concerne aussi bien le droit d’auteur que les autres DPI. De même que les oeuvres, les inventions et les marques peuvent être reproduits et utilisés instantanément et indéfiniment dans le monde entier (ubiquitaire) sans perdre de leur substance ou de leur qualité (inconsommable)¹⁹⁹³. C’est cependant en droit d’auteur que cette caractéristique est le plus marquée en raison de la *facilité* avec laquelle ils peuvent être *utilisés* et de l’exploitation massive et incontrôlable qui en résultent. L’utilisation d’oeuvres est en effet facilitée par les moyens techniques actuels et accessibles (logiciels, internet, clés USB, disques durs, mp3, techniques de transfert de données) et ne nécessite souvent pas d’effort intellectuel particulier¹⁹⁹⁴. Les oeuvres peuvent être utilisés, reproduits plus facilement que d’autres DPI (p.ex. produits brevetés sophistiqués, produits pharmaceutiques, produits de marque manufacturés)¹⁹⁹⁵. Cette caractéristique est encore accentuée par l’*absence de registre* puisque les utilisateurs ne peuvent pas consulter de catalogue d’oeuvres pour

¹⁹⁹⁰ Cf. DREIER, 299, n. 248. En droit international: Art. 11 WPT et 18 WPPT. En droit européen : proposition de mise en oeuvre, J.O. EU N° C 180 du 25 juin 1999, 6 ss.

¹⁹⁹¹ JENNY, sic! 2004, 651.

¹⁹⁹² JENNY, sic! 2004, 654.

¹⁹⁹³ N 12.

¹⁹⁹⁴ PREU, 759.

¹⁹⁹⁵ GILLIERON, La valorisation, 639 (qui parle de la difficulté à reproduire certains biens immatériels par comparaison aux biens matériels).

vérifier l'existence et l'étendue d'autres droits, tout au plus peuvent-ils s'en remettre aux sociétés de gestion qui ne gèrent qu'une partie des œuvres existantes.

c) Difficulté à détecter les violations

- 728 La difficulté à détecter les violations est également invoquée pour justifier l'augmentation forfaitaire. De même que pour l'exposition particulière aux violations, nous vérifierons si le motif de détection difficile des violations justifie une distinction entre les "petits droits musicaux" et les autres, entre gestion individuelle et collective et entre les droits d'auteur et les autres DPI.
- 729 Selon le BGH, les violations de droit d'exécution (p.ex. exécution publique de musique non autorisée), seraient plus difficiles à détecter que le droit de reproduction et de mise en circulation de musique (p.ex. enregistrement de musique sur un support)¹⁹⁹⁶. Cette distinction est théoriquement justifiée, puisque les violations au droit d'exécution sont généralement incorporelles et éphémères (p.ex. le passage d'un morceau de musique dans une discothèque) et de fait difficiles à détecter, alors que les violations au droit de reproduction et de mise en circulation sont généralement corporelles et permanentes (p.ex. CD pirate) et de fait plus faciles à détecter et à prouver¹⁹⁹⁷. Or, cette distinction est injustifiée, puisque les violations au droit de reproduction et de mise en circulation sont aujourd'hui tout aussi difficiles à détecter que les violations de mise en circulation. En effet, la détection de copies pirates (CDs, DVDs) est aussi difficile et coûteuse que celle de violation au droit d'exécution, notamment en raison des moyens techniques actuels (internet, sharewares, mp3, graveur de CDs)¹⁹⁹⁸.
- 730 La difficulté à détecter une violation concerne aussi bien la gestion individuelle que la gestion collective. En effet, les deux ont exactement la même nature et se distinguent simplement du fait que, avec les premiers, le titulaire a décidé de céder leur gestion à une société et, avec les deuxièmes, il a décidé de les gérer lui-même.
- 731 Comme nous l'avons vu¹⁹⁹⁹, la difficulté à détecter les violations concerne aussi bien le droit d'auteur (gestion collective et individuelle) que les autres DPI. Il peut être en effet tout aussi difficile et coûteux de détecter une violation à un brevet ou à une marque. C'est cependant en droit d'auteur que cette caractéristique est la plus marquée et en droit des marques qu'elle l'est le moins. En droit d'auteur, la détection est particulièrement délicate car les violations (p.ex. exécution non autorisée d'une oeuvre musicale) surviennent parfois uniquement dans des contextes sociaux particuliers (p.ex. scène d'art contemporain) et sont souvent de nature éphémère sans fixation de l'oeuvre sur un support (p.ex. lors d'un happening, d'un concert). La détection est également délicate en droit des brevets car, si les produits (p.ex. matériel audio-visuel) se trouvent en des lieux déterminés (dans les magasins spécialisés en audio-visuel), la violation est souvent intégrée dans un produit et donc invisible pour la clientèle.

¹⁹⁹⁶ BGHZ 97, 50, "Filmmusik"; BGHZ 59, 289, "Doppelte Tarifgebühr": où le BGH explique que les copies pirates ne nécessitent pas la mise en place d'un important appareil de surveillance car elles atterrissent dans le commerce et peuvent être détectés par les titulaires du seul fait de la publicité du contrevenant.

¹⁹⁹⁷ JENNY, sic! 2004 655.

¹⁹⁹⁸ FROMM/NORDEMANN/VINCK/HERTIN, § 97, N 38.

¹⁹⁹⁹ N 13.

Enfin, c'est en droit des marques qu'elle est le moins délicate car l'apposition du signe sur un produit est visible pour la clientèle et renseigne sur le lieu dans lequel se trouvent les produits contrefaits (p.ex. marque apposée sur un vêtement renvoyant aux boutiques de vêtements)²⁰⁰⁰.

d) Difficultés à invoquer les actions réparatrices

732 Une caractéristique des DPI est la difficulté à invoquer les actions réparatrices. Nous l'avons déjà évoquée comme caractéristique générale de tous les DPI²⁰⁰¹. Nous y revenons ici car cet aspect varie d'un droit à l'autre. C'est de nouveau en droit d'auteur qu'elle est la plus marquée et en droit des marques qu'elle est le moins. En droit d'auteur, elle est particulièrement marquée en raison de l'*utilisation purement créative*, non commerciale, dont les œuvres font souvent l'objet²⁰⁰². On songe par exemple à la création d'une œuvre dérivée à partir d'une œuvre préexistante en vue d'une exposition dans un musée. Le titulaire de l'œuvre préexistante ne pourra pas invoquer la remise du gain, puisque l'utilisateur a repris l'œuvre préexistante sans réaliser de gain. Il ne pourra pas non plus invoquer de gain manqué, puisque l'œuvre n'aurait pas été utilisée en l'absence de la violation, ou de perte subie, puisque l'utilisation n'engendre aucune perturbation de marché, ce qui exclut l'action en dommages-intérêts²⁰⁰³. La méthode des redevances apparaît ainsi souvent comme la seule alternative. En droit des brevets, cette caractéristique est également marquée en raison de l'utilisation conjointe ou de l'intégration de l'élément protégé dans un produit dont les inventions font souvent l'objet (p.ex machines à café ou téléphones portables intégrant plusieurs brevets). La remise du gain est ainsi difficile à prouver, particulièrement la condition de causalité et les critères permettant de l'apprécier²⁰⁰⁴. La méthode des redevances et la réparation du dommage apparaissent alors souvent comme les seules alternatives. En droit des marques, cette caractéristique existe également en raison des spécificités des biens immatériels mais est moins marquée, puisque le titulaire pourra prouver plus facilement la remise du gain et les postes du dommage, de sorte que tant la réparation du dommage que la remise du gain peuvent être généralement mises en œuvre²⁰⁰⁵.

3. Conclusion

733 De l'analyse, nous retiendrons que seule l'existence de tarifs caractérise la *gestion collective*, tandis que les autres éléments invoqués (frais de surveillance, exposition aux violations, difficultés à détecter les violations, difficultés à mettre en œuvre les actions réparatrices) concernent *tous les DPI*, sans se limiter à la gestion collective, même s'ils sont particulièrement *marqués* en droit d'auteur. Selon nous, il faut donc supprimer cette différenciation respectivement traiter tous les droits d'auteur (gestion collective et individuelle) et les DPI de manière équivalente.

²⁰⁰⁰ VOGT, 237.

²⁰⁰¹ N 573.

²⁰⁰² Cf. BARRELET/EGLOFF, LDA 62, N 13, au sujet des difficultés à invoquer les actions réparatrices.

²⁰⁰³ BARRELET/EGLOFF, LDA 62, N 13.

²⁰⁰⁴ N 563 ss.

²⁰⁰⁵ N 563 ss.

- 734 Dès lors, deux approches sont possibles. La première approche consiste à généraliser le doublement des redevances à tous les droits d’auteur (gestion collective et individuelle) et les DPI afin de tenir compte de leurs caractéristiques (frais de surveillance, exposition aux violations, difficultés à détecter les violations, difficultés à mettre en œuvre les actions réparatrices). Cette approche est conforme à la tendance actuelle en Allemagne, car la loi de transposition risque de conduire à une extension de la jurisprudence GEMA à tous les droits d’auteur et à d’autres DPI²⁰⁰⁶. Pour l’instant, le TF semble rejeter tout supplément indemnitaire en l’absence de base légale. Dans l’arrêt du 6 janvier 2004, 6S.77/2003 en matière de stationnement interdit, le TF a refusé la réparation des frais de surveillance et de dispositifs de sécurité à l’égard d’automobilistes garés en effraction car cela nécessiterait “une base légale spéciale (...), comme cela a été fait pour les resquilleurs avec l’art. 16 de la loi sur les transport public du 4 octobre 1985 (LTP ; RS 742.40) (...) mais pas en matière de stationnement interdit”²⁰⁰⁷. Cette approche supposera donc l’introduction d’une base légale *de lege ferenda*²⁰⁰⁸. Il faudra bien garder à l’esprit qu’elle conduirait à des montants surcompensatoires, puisqu’elle ne fait que tenir compte des caractéristiques des DPI sans la preuve d’une diminution patrimoniale.
- 735 La deuxième approche consiste à supprimer le doublement des redevances dans les tarifs des sociétés de gestion. En cas de violation, même si la rémunération tarifaire est le seul montant que recevrait la société de gestion si elle accordait son autorisation²⁰⁰⁹, notre analyse a montré qu’il convient de traiter tous les droits d’auteur de la même manière. De même qu’en cas de gestion individuelle, il faudra laisser aux sociétés de gestion le choix de réclamer les redevances simples, la réparation intégrale du préjudice ou les autres actions réparatrices²⁰¹⁰. La difficulté à invoquer les actions réparatrices²⁰¹¹ peut être contournée de la manière suivante : la société constatant une violation d’un droit dont elle a la gestion enverra un courrier au contrevenant lui demandant de s’acquitter de la redevance (simple), de même qu’un titulaire en cas de gestion individuelle ou d’autres DPI demande souvent de cesser la violation et/ou de contracter une licence, avant d’entamer une action en justice. Si le contrevenant ne réagit pas, la société de gestion pourra invoquer à choix devant la justice les différentes actions réparatrices. Si elle opte pour la méthode des redevances, le juge pourra considérer l’atteinte comme une violation qualifiée²⁰¹² et allouer le doublement des redevances (ainsi que le remboursement des frais de justice). Partant, l’indemnité sera suffisamment élevée pour couvrir les frais de justice et suffisamment dissuasive pour les contrevenants.

²⁰⁰⁶ N 219.

²⁰⁰⁷ TF, 6 janvier 2004, 6S.77/2003, c. 4.2 (Cf. art. 16 al. 1 LTP: “Le voyageur qui ne peut présenter un billet valable doit payer un supplément en sus du prix de transport [...]”).

²⁰⁰⁸ N 771.

²⁰⁰⁹ N 717.

²⁰¹⁰ ATF 101 II 102, 108; Trib.sup. ZH, 23 janvier 1932, BIZR 32 (1933), n°120 ; Trib.sup. AG, 18 décembre 1987, RSPI 1988, 128, 133.

²⁰¹¹ N 728.

²⁰¹² N 408 ss.

B. Compensation

736 La redevance augmentée est souvent comparée à une indemnité additionnelle, soit une surcompensation punitive contraire au droit privé. Elle est pourtant admissible *de lege lata* lorsqu'elle respecte le principe de compensation (I) et qu'elle vise à réparer l'atteinte de marché (II) et les avantages du contrevenant (III).

I. Principe

737 La redevance augmentée est justifiée par la compensation lorsqu'elle correspond à une diminution patrimoniale. Dans ce cas, on cumule la redevance simple correspondant au prix de l'autorisation (ré-évaluation du dommage, valeur objective et économie de dépenses) avec une indemnité additionnelle correspondant à d'autres chefs de préjudice. Il peut s'agir du *cumul de plusieurs postes de la même action*²⁰¹³: dans le cadre de l'action en dommages-intérêts (art. 41 CO), la redevance simple peut être cumulée avec d'autres postes du dommage (p.ex. perte de nouveaux marchés) et, dans le cadre de l'action en remise du gain (art. 423 CO), avec la fraction du gain dépassant l'économie des redevances²⁰¹⁴. Il peut également s'agir du *cumul de plusieurs actions*²⁰¹⁵: le cumul étant admis entre la perte subie et le gain illicite²⁰¹⁶, les redevances simples peuvent être considérées comme une forme de perte subie (art. 41 CO) et être cumulées avec le gain illicite (art. 423 CO) ou être considérées comme l'économie de dépenses (art. 62, 423 CO) et être cumulées avec la perte subie (art. 41 CO). Concrètement, il s'agit de cumuler la redevance simple avec l'atteinte de marché ou les avantages du contrevenant.

738 Cette approche laisse la dogmatique civile intacte, puisqu'il s'agit de compenser des postes correspondant à une diminution (ou une augmentation) effective du patrimoine²⁰¹⁷. En outre, elle permet d'obtenir un effet de prévention, puisqu'elle évite de légaliser la violation par un contrat de licence et de traiter le contrevenant et le preneur de licence de manière identique. La redevance augmentée ne pourra toutefois pas être admise de manière systématique car les postes évoqués peuvent être importants, faibles ou inexistantes. Elle sera fixée dans chaque cas concret et pourra être nulle, faible ou élevée suivant les circonstances. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un calcul mathématique précis selon une application stricte du dommage concret mais d'une évaluation du dommage spécifique à la PI selon une application souple de l'art. 42 al. 2 CO²⁰¹⁸.

²⁰¹³ DESSEMONTET, Les dommages-intérêts, 329 s.

²⁰¹⁴ BÜRGI-WYSS, 158 et 238. Contra, WERRO, Dommages-intérêts punitifs, 90 : considère que la victime ne peut pas obtenir "à la fois un prix de son accord à l'utilisation [...] et en plus les bénéfices qui en résultent".

²⁰¹⁵ DESSEMONTET, Les dommages-intérêts, 329 s.

²⁰¹⁶ N 570.

²⁰¹⁷ TETZNER, 10; VOGT, 249 ss. Contra: BRANDNER, GRUR 1980, 359, 363 : explique que cette approche doit être admise avec prudence car elle consacre des motifs de sanction et de prévention et oscille ainsi entre la compensation et la prévention.

²⁰¹⁸ N 641 ss.

II. Atteinte de marché (art. 41 CO)

739 La redevance augmentée peut être justifiée pour compenser l’atteinte de marché subie par le lésé du fait de la violation. Il s’agit d’abord de réparer la perte de valeur marchande du droit (*Beeinträchtigung des Marktwerts eines Ausschliesslichkeitsrechts*)²⁰¹⁹. L’idée est que la méthode des redevances ne représente qu’une réparation minimale correspondant au prix de l’utilisation (*Minderwert*) mais qu’elle revient à une sorte d’obligation de contracter puisqu’elle empêche le titulaire de décider quand et comment utiliser son droit. La redevance augmentée permet alors de tenir compte du fait que le contrevenant ôte au titulaire la possibilité de conclure un contrat avec un preneur de licence plutôt qu’avec le contrevenant et du fait que le titulaire aurait pu convenir des redevances supérieures aux redevances usuelles²⁰²⁰. Il s’agit également de réparer d’autres chefs de préjudice, tels que la perturbation du marché²⁰²¹. On a vu que ce type de préjudice est fréquemment invoqué en droit des marques mais qu’il concerne également les autres DPI²⁰²². L’indemnité additionnelle permettrait ainsi de réparer les frais de sauvetage, soit les dépenses publicitaires engagées par le titulaire pour rétablir le marché, et la diminution du *goodwill* de l’entreprise ou du bien immatériel concerné²⁰²³. Ces éléments compensatoires reposent sur l’41 CO car ils s’observent dans le patrimoine du lésé. Ces questions sont reprises en détail plus loin²⁰²⁴.

III. Avantages du contrevenant (art. 423 CO)

740 La redevance augmentée peut être justifiée pour compenser les avantages caractérisant la situation du contrevenant. En effet, la méthode des redevances met sur un pied d’égalité le contrevenant et un preneur de licence, alors que leur situation juridique diffère²⁰²⁵. Par rapport au preneur de licence, le contrevenant bénéficie de certains avantages (p.ex. frais de conception et de production, même pour les produits de mauvaise qualité ou pour ceux dont la reproduction est facile, frais de marketing, de contrôle-qualité, de service après vente et avantage concurrentiel résultant du fait que le public identifie désormais le produit comme celui de l’usurpateur)²⁰²⁶. Par conséquent, le contrevenant et le preneur de

²⁰¹⁹ BODEWIG/WANDTKE, 226; MANNER, 131.

²⁰²⁰ BODEWIG/WANDTKE, 226 (“Mit einer Verletzung von Immaterialgüterrechten greift der Verletzer in die Verfügungsfreiheit des Rechtsinhabers ein. Selbst bei Zahlung der einfachen Lizenzgebühr als Schaden liegt eine quasi vom Verletzer eigenmächtig erwirkte ‘Zwangslizenz’ vor.”). Cf. également ASSMANN, 18; WIDMER, RSPI 1985, 10; PIETZCKER, GRUR 1975, 55; PREU, 758; JENNY, N 654; KRABER, GRUR Int 1980, 271. Cf. également BGH GRUR 1995 224, “Caroline I” (“rücksichtslose Zwangskommerzialisierung”).

²⁰²¹ GILLIÉRON, N 22; DESSEMONTET, Schadensersatz, 281 s.

²⁰²² N 468.

²⁰²³ GILLIÉRON, N 22 ; DAVID, LPM 55, N 36. Cf. également WALTER, 244; VOGT, 250: parlent à la fois d’inconvénients soufferts par le titulaire et d’avantages obtenus par le contrevenant (“Nachteilsliquidation und Vorteilswegnahme”).

²⁰²⁴ N 835 ss.

²⁰²⁵ Avantages de la concession de droits de propriété intellectuelle sous licence, in Revue de l’OMPI mai-juin 2003, 12.

²⁰²⁶ WALTER, 244; ; BRUN, 14; VOGT, 249 s.; NERTZ, 35, 50 ss; BODEWIG/WANDTKE, 220 ss.

licence ne devraient pas être mis sur un pied d'égalité et ces différences devraient être prises en compte dans le calcul des redevances comme facteurs d'augmentation (*lizenzerhöhend*). Contrairement à l'atteinte de marché, ces éléments compensatoires concernent l'art. 423 CO, non l'art. 41, car ils s'observent avant tout dans le patrimoine du contrevenant. Ces questions sont également reprises en détail plus loin²⁰²⁷.

C. Prévention

741 La redevance augmentée peut être justifiée par des motifs de prévention, auquel cas elle s'apparente à une réelle indemnité additionnelle, proche des dommages-intérêts punitifs. Même si une telle approche est difficilement compatible avec le droit commun, nous avons choisi de la traiter afin de pousser la réflexion et afin de tenir compte du fait qu'elle est en ligne avec la tendance internationale. Après avoir présenté le principe de prévention (I), nous analyserons les fondements sur lesquels il peut reposer, soit le déficit de mise en œuvre des droits (II), le gain illicite (III) ou le tort moral (IV).

I. Principe

1. Renforcer la prévention par une surcompensation

742 La redevance augmentée est justifiée par la prévention lorsqu'elle dépasse la fonction compensatoire pour tenir compte d'autres paramètres, tels que la gravité de la violation (contrefaçon-piraterie, degré de faute), les caractéristiques des DPI (exposition particulière aux violations, difficulté à détecter ces dernières, difficulté à invoquer les actions réparatrices) ou des motifs d'intérêts publics (garantie de mise en œuvre des droits). Comme avec la compensation, il s'agit de *cumuler (plusieurs postes de la même action ou plusieurs actions)* la redevance simple avec d'autres postes. De même qu'en Allemagne et en France, cette question est essentiellement appréhendée sous l'angle de la prévention, voire des dommages-intérêts punitifs puisqu'elle conduit à des indemnités surcompensatoires (*Doppelte, erhöhte Lizenzgebühr* ou *Verletzerzuschlag*)²⁰²⁸. Plusieurs auteurs déplorent le *manque de prévention* de la méthode des redevances. Ils observent que celle-ci revient à assimiler le contrevenant à un preneur de licence et risque d'inciter les utilisateurs à demeurer en perpétuelle infraction. Dès lors, ils proposent de renforcer la prévention avec l'introduction d'une *surcompensation*, soit une indemnité additionnelle excédant le dommage ou le gain illicite²⁰²⁹.

²⁰²⁷ N 835 ss.

²⁰²⁸ Cf. notamment ROBERTO, 26; JENNY, N 116 ss; VOGT, 249 ss; WALTER, 241 ss: qui traitent cette question essentiellement sous l'angle des frais de surveillance.

²⁰²⁹ DAVID, SIWR I/2, 115; BARRELET/EGLOFF, LDA 60, N 4; DESSEMONTET, GRUR Int 1980 272 ss, 281; FISCHER, 142 ss; VOGT, 249 ss; WIDMER, 14. En droit allemand, KRASSER, GRUR Int. 1980, 265; ASSMANN, BB 1985, 21 ss; BERNHARDT/KRASSER, 632; FROMM/NORDEMANN/VINCK/HERTIN, § 97, N 38; ROGGE, 934 ss.

2. Analyse économique

- 743 Le principe de prévention est initialement apparu sous l'angle de l'analyse économique du droit²⁰³⁰. Celle-ci est une méthodologie qui vérifie l'efficacité des règles de droit, en partant du principe que le législateur recherchait une solution raisonnable sur le plan économique (allocation efficiente des ressources)²⁰³¹. Appliquée à la RC, elle met en avant le rôle préventif que celle-ci pourrait jouer, en privilégiant la conclusion d'accord *ex ante* à la violation et en adaptant le montant des indemnités suivant les situations²⁰³². En mettant la réparation du dommage ou la remise du gain à la charge du contrevenant, ce dernier sera incité à adopter des mesures de prévention et à conclure un accord *ex ante* plutôt que de violer le droit²⁰³³. L'analyse économique du droit envisage ainsi les actions réparatrices dans une approche prospective (comment minimiser au mieux le dommage), contrairement à l'analyse juridique qui procède d'une approche rétrospective (p.ex. comment définir et réparer le dommage)²⁰³⁴.
- 744 Pour atteindre ce résultat, il faut déterminer le degré efficient de prévention qui dépend de deux éléments²⁰³⁵. Le premier élément est la certitude de la condamnation ; plus la condamnation est certaine, mieux les contrevenants pourront anticiper le montant de la réparation dont ils seraient redevables et mieux ils pourront adopter le niveau efficient de prévention²⁰³⁶. Le degré de prévention est optimal, lorsque l'indemnisation est à la fois *certaine*, ce qui dépend de la probabilité de sanction et de détection, et permet la *réparation intégrale* de toutes les conséquences de la violation, ce qui dépend des difficultés probatoires. Par conséquent, la méthode des redevances doit être admise en toute hypothèse. Elle représente un mode de réparation optimal en raison de la certitude de sa condamnation et du fait qu'elle remplace l'accord qui aurait été conclu par les parties en leur permettant de porter le litige devant le juge qui fixera une réparation minimale²⁰³⁷. Par ailleurs, selon une formule consacrée, l'indemnité est doublée lorsque la probabilité de sanction est réduite de moitié et triplée lorsqu'elle est réduite de deux tiers²⁰³⁸. A l'égard des DPI, l'analyse économique du droit suppose d'augmenter systématiquement les indemnités puisque notre analyse a montré que les DPI se caractérisent par les trois éléments suivants²⁰³⁹ :

²⁰³⁰ Pour une présentation générale, cf. POSNER, 32 ss; SCHÄFER/OTT, 23ss. A noter que malgré un engouement initial, l'analyse économique fait l'objet d'importantes critiques et est remise en question, tant aux USA qu'en Europe, de sorte qu'elle doit être considérée comme un simple complément à l'analyse juridique permettant de mieux comprendre l'ordre juridique. Cf. ASSMANN, 51ss, 58ss; FORSTMOSER, § 11 N 145 ss.

²⁰³¹ MAÎTRE, Préface.

²⁰³² TRIGO TRINDADE, 96; ROBERTO, *Haftpflichtrecht*, N 30-33. Au sujet de la fonction du contrat: POSNER, 93 ss, 98; HIRSCH, 129.

²⁰³³ POLINSKI/SHAVELL, 945 ss; *Kemezy v. Peters*, 79 F.3d 33 (7th Cir. 1996), 34; KAPLOW/SHAVELL.

²⁰³⁴ MAÎTRE, 56; SCHÄFER/OTT, *Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts*, 4ème éd. 2005, 121 ss.

²⁰³⁵ MAÎTRE, 53.

²⁰³⁶ MAÎTRE, 62.

²⁰³⁷ KRAUSS, 788; MAÎTRE, 50.

²⁰³⁸ NUSSENBAUM, 80; POLINSKY/SHAVELL, 869-962.

²⁰³⁹ N 647 ss.

- difficultés à invoquer les actions réparatrices, puisque la quantification des répercussions économiques est délicate et l'indemnisation soumise à des conditions strictes ;
- exposition aux violations ; et
- difficultés à détecter ces dernières.

745 Or, le degré de prévention dépend encore d'un deuxième élément ; le montant de l'indemnité. En effet, l'ordre juridique doit garantir un équilibre entre l'intérêt du titulaire à l'exclusivité et l'intérêt du public à faire circuler l'information²⁰⁴⁰. Le renforcement de la protection des DPI doit impérativement respecter le principe de proportionnalité. La condamnation devra être en proportion avec la gravité objective (p.ex. contrefaçon-piraterie) ou subjective de la violation (degré de faute du contrevenant)²⁰⁴¹, le premier cas privilégiant la prévention, le deuxième cas la punition²⁰⁴². L'analyse économique du droit montre que des sanctions trop sévères nuiraient à la concurrence car elles dissuaderaient des acteurs économiques diligents d'agir²⁰⁴³. De manière générale, il convient de garder à l'esprit que la réparation intégrale de tous les inconvénients, indépendamment du degré de faute, conduit à un niveau de prévention optimal²⁰⁴⁴, que la *surcompensation* peut conduire à un niveau de prévention trop élevé et une *souscompensation* à un niveau de prévention trop faible²⁰⁴⁵. Sous l'angle de la compensation, le degré de faute du contrevenant ne joue aucun rôle dans le montant des indemnités²⁰⁴⁶. Toutefois, sous l'angle de la prévention et punition, il est justifié de tenir compte du comportement du contrevenant et de traiter différemment le contrevenant ayant commis une violation qualifiée de celui ayant commis une violation ordinaire, puisque le premier agit généralement de manière intentionnelle, tandis que le deuxième agit dans le cadre d'une sorte de "zone grise" où il est délicat d'évaluer s'il y a violation²⁰⁴⁷. Le montant de l'indemnité doit donc être adapté de la manière suivante :

- en augmentant la redevance de 100% en cas d'intention, de 50% en cas de négligence et de 0% en l'absence de faute²⁰⁴⁸ ; et
- en prévoyant un montant plancher limité à la redevance simple et un montant plafond limité au triplement des redevances²⁰⁴⁹.

²⁰⁴⁰ MACKAAY/ROUSSEAU, 325.

²⁰⁴¹ Cf. les différents critères caractérisant les violations qualifiées et ordinaires, N 383 et N 392.

²⁰⁴² WEBER, *medialex* 2000, 79: à propos des atteintes à la personnalité en droit des médias.

²⁰⁴³ KUR, *Cui bono?*, 378; PEUKERT/KUR, 293.

²⁰⁴⁴ COOTER/ULEN, 323, 327: "perfect compensation" comme condition au niveau de précaution efficient; SHAVELL, 236 ss.

²⁰⁴⁵ WAGNER, *Neue Perspektiven*, A 22.

²⁰⁴⁶ TETZNER, 13; BRANDNER, *GRUR* 1980, 359, 360.

²⁰⁴⁷ KUR, *Enforcement Directive*, 821ss. Sur les notions de violations qualifiées et ordinaires, N 408.

²⁰⁴⁸ SCHRICKER-WILD, § 97 *UrhG* N 74d; HAFT/DONLE/EHLERS/NACK, 403; BODEWIG/WANDTKE, 226.

²⁰⁴⁹ MANNER, 132 et 135.

3. Ordres juridiques étrangers

746 A l'étranger, la prévention occupe une place importante. Aux Etats-Unis, les *enhanced damages* et les *statutory damages* ont été adoptés en vue de *compenser*, de *dissuader* les atteintes futures et de *punir* le contrevenant ainsi que les *punitive damages* en vue de dissuader et de punir le contrevenant²⁰⁵⁰. En Europe, la directive 2004/48/CE consacre expressément le principe de prévention et invite à la surcompensation et l'art. 24 du Règlement "Rome II" précise que la surcompensation n'est pas nécessairement contraire à l'ordre public²⁰⁵¹. En France, la jurisprudence augmente le montant des redevances afin de dissuader les potentiels contrefacteurs²⁰⁵². Mentionnons au passage l'art. 1371 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations (projet Catala), qui n'a pas été adopté par le législateur mais qui reflète les évolutions jurisprudentielles et doctrinales françaises et qui confère au juge le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts punitifs avec l'introduction de la notion de faute lucrative : sanctionner le caractère lucratif de la faute en tenant compte du bénéfice réalisé par son auteur²⁰⁵³. En Allemagne, la jurisprudence GEMA est justifiée pour des motifs de sanction et de prévention, afin d'éviter de placer le contrevenant dans la même situation qu'un preneur de licence. Elle est même sur le point d'être étendue aux autres violations de DPI²⁰⁵⁴. On peut encore mentionner le droit autrichien dont la loi sur le droit d'auteur prévoit la méthode des redevances et le doublement des redevances indépendamment du dommage²⁰⁵⁵ et dont le projet pour un nouveau droit de la réparation prévoit que les dommages-intérêts visant à réparer et à dissuader à la fois²⁰⁵⁶.

4. Droit suisse

a) *Problème de la surcompensation*

747 Si l'idée d'une surcompensation joue un rôle important dans l'analyse économique du droit et dans les ordres juridiques étrangers, elle est pour l'instant rejetée en droit suisse pour plusieurs raisons. D'abord, toute indemnité excédant le dommage ou le gain effectif est considérée comme une surcompensation *punitive* et contraire au droit de la réparation²⁰⁵⁷. Le TF va même jusqu'à la déclarer contraire à l'ordre public²⁰⁵⁸. On rappellera que le droit de la réparation se caractérise par la compensation

²⁰⁵⁰ N 325.

²⁰⁵¹ N 123 ss.

²⁰⁵² N 263.

²⁰⁵³ Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription du 22 septembre 2005, Rapport de M. P. Catala, dont l'art. 1371 précise que "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". Cf. GRYNBAUM, Recueil Dalloz 2006, 655ss.

²⁰⁵⁴ N 219.

²⁰⁵⁵ § 86 Abs. 1 et § 87 Abs. 31 AUrhG.

²⁰⁵⁶ § 1292 (1): "Aufgabe des Schadenersatzrechts ist es, Schaden auszugleichen und damit zugleich einen Anreiz zu schaffen, Schäden zu vermeiden". A noter que ce projet, de même que le projet Catala, n'a pour l'instant pas été adopté par le législateur mais illustre bien les tendances jurisprudentielles et doctrinales.

²⁰⁵⁷ GOTTHARDT, 83; JENNY, sic! 2004, 658.

²⁰⁵⁸ ATF 122 III 463, JdT 1997 I 250. WESSNER, 174.

(rétablir la situation antérieure à la violation), la prévention (dissuader les atteintes futures) et l'absence de punition (punir le contrevenant). Les motifs préventifs relèvent davantage de la fixation de l'indemnité (art. 43-44 CO) que du calcul du dommage (art. 41-42 CO), puisque leur manifestation intervient au moment de fixation de l'indemnité par les tribunaux. Succédant au calcul du dommage, ils ne pourront jamais justifier à eux seuls l'existence et le montant d'un dommage et donc d'une réparation.

748 Par ailleurs, avant de renforcer la prévention, il faut mesurer l'efficacité des moyens existants.

- On songe d'abord au droit pénal de la propriété intellectuelle. Celui-ci prévoit plusieurs sanctions, telles que des peines privatives de liberté et des peines pécuniaires, dont la confiscation de biens ou de valeurs patrimoniales réalisés grâce à la violation qui peuvent être alloués dans certains cas au lésé (art. 61 ss LPM ; art. 81 LBI ; art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LDA ; art. 69 et 73 CP)²⁰⁵⁹. La confiscation pénale, proche de la remise du gain civile, a un effet préventif fort, puisqu'elle montre que le crime ne paie pas²⁰⁶⁰. Il faut préciser qu'elle est subsidiaire par rapport à la remise du gain civile afin d'éviter une double imposition du contrevenant et se distingue de la confiscation civile qui vise à supprimer l'état de fait illicite et permet au juge de décider du sort des objets confisqués²⁰⁶¹. Or, cette mesure est souvent considérée comme insuffisante en pratique car les valeurs patrimoniales confisquées sont restituées au contrevenant lorsque les victimes de l'infraction sont inconnues ou qu'elles ne poursuivent pas l'infraction. De manière plus générale, le droit pénal de la propriété intellectuelle est souvent considéré comme inefficace en raison de la nature économique des violations, de la surcharge des autorités pénales, de la crainte des titulaires de s'afficher au grand jour dans des litiges pénaux et de la compétence limitée des juridictions pénales en la matière²⁰⁶². En outre, il suppose l'intention du contrevenant, ce qui exclut les contrevenants négligents²⁰⁶³. Enfin, le droit de procédure pénale présente certaines difficultés pour le lésé car il est gouverné par le principe de présomption d'innocence et celui de la preuve absolue du fait allégué, tandis que le droit civil suppose parfois la simple vraisemblance²⁰⁶⁴. Par conséquent, le droit pénal de la propriété intellectuelle est inefficace pour consacrer à lui seul la prévention et il convient de chercher d'autres remèdes.
- On songe également à la remise du gain, qui sanctionne le comportement du contrevenant et renforce la protection du lésé, surtout là où celui-ci ne subit aucun dommage²⁰⁶⁵. Cette action permet

²⁰⁵⁹ Cf. K. TROLLER, Précis, 382 ss.

²⁰⁶⁰ SPITZ, N 9.

²⁰⁶¹ DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 496.

²⁰⁶² K. TROLLER, Précis, 389; DREIER, GRUR Int. 2004, 706, 708; SCHACK, N 737. Contra, KUR, Cui Bono?, 370, pour qui, le fait que le droit pénal de PI ne soit pas mis en oeuvre résulte plutôt du fait que la pratique n'en a pas le besoin.

²⁰⁶³ JENNY, sic! 2004, 657. Cependant, la jurisprudence admet souvent l'intention, sans se limiter à la négligence, de sorte que la peine serait généralement admise, BIRRER, 144 ss.

²⁰⁶⁴ SPITZ, N 8.

²⁰⁶⁵ WERRO, Dommages-intérêts punitifs, 89.

de priver le contrevenant des profits illicites afin d'éviter que "bien mal acquis ne profite" et s'apparente ainsi à la confiscation pénale qui permet de confisquer les valeurs patrimoniales résultant de l'activité délictuelle (art. 69 CP)²⁰⁶⁶. En cas de bonne foi du contrevenant, cette action peut être "remplacée" par l'action en enrichissement illégitime qui permet le remboursement de la valeur marchande (*objective Bereicherung*), le gain concret n'étant susceptible d'être remboursé que sur la base de l'art. 423 CO (*subjektive Bereicherung*)²⁰⁶⁷. Grâce à sa fonction préventive forte, on peut se demander si l'action en remise du gain ne permet pas de combler les lacunes du droit pénal présentées ci-dessus²⁰⁶⁸.

- On songe également aux mesures techniques de protection (protection contre la copie et verrouillage de hardware)²⁰⁶⁹ et aux moyens permettant de rassembler les mesures de preuve, telles que l'action en reddition des comptes, confiscation et conservation des preuves²⁰⁷⁰. On pourrait également renforcer la conscience collective qu'il existe des DPI dont la violation entraîne des sanctions, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation²⁰⁷¹ ou de procès exemplaires²⁰⁷².
- Enfin, la compensation contient déjà un effet préventif : en droit de la réparation et en droit de l'enrichissement, la menace de l'obligation de réparation ou de restitution a déjà un effet préventif, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter une peine privée²⁰⁷³.

749 Si le droit pénal ne permet pas de réaliser la prévention face aux contrevenants négligents (exigence de l'intention en droit pénal) ou pour d'autres raisons (p.ex. manque de mise en oeuvre par les titulaires), ce n'est pas au droit civil de combler cette lacune par le biais d'une indemnité additionnelle. Par ailleurs, la prévention est déjà assurée par l'ensemble du système d'indemnisation, soit la remise du gain, l'enrichissement illégitime et la réparation du dommage²⁰⁷⁴. Avant de prévoir de nouveaux remèdes, tels qu'une punition civile, il convient d'utiliser l'action en remise du gain et, en l'absence de gain, de puiser dans d'autres moyens consacrés par le droit suisse²⁰⁷⁵. Le système ne présente pas de lacune *de*

²⁰⁶⁶ WERRO, Dommages-intérêts punitifs, 87.

²⁰⁶⁷ SCHMID, GoA, N 1304 ss, 13333 ss; SCHWENZER, N 59.17.

²⁰⁶⁸ L'inefficacité du droit pénal est peu discutée en Suisse mais l'est en Allemagne: WAGNER, Neue Perspektiven, 82 s.; MEDICUS, JZ 2006, 809.

²⁰⁶⁹ Cf. DREIER, 299, n. 248. En droit international: Art. 11 WPT et 18 WPPT. En droit européen : proposition de mise en oeuvre, J.O. EU N° C 180 du 25 juin 1999, 6ss.

²⁰⁷⁰ DREIER, 138.

²⁰⁷¹ Cf. campagnes de stop piracy www.stop-piracy.ch (1.08.12).

²⁰⁷² Cf. procès exemplaires lancés par RIAA et IFPI dans les années 2000. RAINE/MADDEN, 1 ss.

²⁰⁷³ WALTER, 244; WERRO, Dommages-intérêts punitifs, 89.

²⁰⁷⁴ JENNY, sic! 2004, 657. Dans le même sens en cas d'atteinte à la personnalité, WERRO, *medialex* 2000, 89 ss.

²⁰⁷⁵ WERRO, Dommages-intérêts punitifs, 88.

lege lata mais constitue plutôt un silence qualifié²⁰⁷⁶ et il convient de rejeter l'indemnité additionnelle en droit privé²⁰⁷⁷.

750 Ensuite, on ne saurait transposer tel quel en droit suisse les dommages-intérêts punitifs, identifiés comme tels dans certains pays. Aux Etats-Unis, les dommages-intérêts punitifs sont essentiellement justifiés en raison des insuffisances du droit pénal américain²⁰⁷⁸. Dans ce contexte, une professeure du Max-Planck-Institut considérerait même dans un article intitulé “américanisation de la propriété intellectuelle” que les Etats-Unis ont influencé la propriété intellectuelle de manière significative ces dernières décennies et que les pays européens ne devraient pas intégrer trop hâtivement dans leur système certaines institutions américaines²⁰⁷⁹. En France, l'augmentation des redevances et l'idée de la faute lucrative sont dues au fait que le droit français n'a jamais vraiment reconnu l'action générale en remise du gain ou en enrichissement illégitime. En Allemagne, le détachement du droit commun sur le terrain des dommages-intérêts punitifs résulte du fait que la remise du gain suppose l'intention du contrevenant et restreint ainsi considérablement son champ d'application.

751 Enfin, on pourrait être tenté de distinguer entre la prévention et la punition respectivement entre la surcompensation préventive et punitive et de considérer que la première est compatible avec le droit commun, tandis que la deuxième ne l'est pas. On assiste en effet souvent à une confusion entre la prévention et la punition. En cas de gestion collective, les tribunaux admettent le doublement des redevances pour réparer des frais de surveillance (compensation)²⁰⁸⁰, tandis qu'en cas d'atteinte à la personnalité ils s'octroient d'importantes libertés en matière de preuve afin de sanctionner le contrevenant (punition) et d'éviter que bien mal acquis ne profite (prévention) et en cas de dommage normatif corrigent les insuffisances de la théorie de la différence sur la base d'un jugement de valeur (équité)²⁰⁸¹. Il en va de même des tribunaux allemands, français et américains qui invoquent souvent à la fois les motifs de compensation, de prévention et de punition sans les distinguer²⁰⁸². En raison d'une telle confusion, une doctrine estime que la prévention et la punition sont dissociables ; la première consiste à dissuader des atteintes futures, la deuxième à punir un comportement passé²⁰⁸³, et toute surcompensation n'est pas punitive dès lors qu'elle est justifiée par la prévention, non la punition²⁰⁸⁴. Dès lors, elle distingue la surcompensation préventive de la surcompensation punitive, la première étant calculée par

²⁰⁷⁶ Au sujet des lacunes, KRAMER, 137 ss.

²⁰⁷⁷ A TROLLER, t.II, 989; KOHLER, 144; VOGT, 250; JENNY, sic! 2004, 657.

²⁰⁷⁸ WERRO, Dommages-intérêts punitifs, 88 ; WESSNER, 174, citant l'affaire Enron concernant les pollueurs d'une nappe phréatique.

²⁰⁷⁹ VON LEWINSKI, 482 ss. Contra, WAGNER, Neue Perspektiven, 82 s., explique qu'il ne faut pas s'isoler mais regarder dans les autres ordres juridiques.

²⁰⁸⁰ TC SG, RSPI 1985, 237. Cf. également ATF 122 III 463 ss, 467, c. 5.c, JdT 1997 I 250, où le TF s'est interrogé sur le fondement de l'augmentation forfaitaire “compte tenu de la structure particulière des sociétés de gestion et de la nature des droits qu'elles administrent”.

²⁰⁸¹ DUPONT, N 437.

²⁰⁸² N 206 ss, 249, 263.

²⁰⁸³ DREIER, 616 ss.

²⁰⁸⁴ DREIER, 614 ss.

exemple en fonction des bénéfices réalisés par le contrefacteur, la deuxième étant dépendante du degré de faute²⁰⁸⁵. Selon nous, la distinction entre la prévention et la punition est purement théorique et irréalisable en pratique. La prévention appartient certes à la fois à la compensation et à la punition, et à la fois au droit civil et au droit pénal²⁰⁸⁶ mais elle est difficilement dissociable de la punition car toute surcompensation, qu'elle soit préventive ou punitive, est considérée comme punitive²⁰⁸⁷.

752 En somme, même si une indemnité additionnelle est souhaitable *de lege lata* (le seul risque qu'encourt le contrevenant est de payer ce qu'il aurait dû payer s'il avait conclu un contrat de licence), ces motifs ne peuvent justifier à eux seuls une réparation et il s'agirait d'une lacune que l'on ne saurait combler par le droit de la réparation²⁰⁸⁸. On peut vouloir renforcer la prévention pour une meilleure protection des DPI au moyen de la surcompensation mais il faut garder à l'esprit que toute surcompensation est punitive et que la prévention et la punition sont indissociables²⁰⁸⁹.

b) Manifestations de la surcompensation

753 Si l'idée de prévention est pour l'instant rejetée en droit suisse, on y observe pourtant plusieurs manifestations de surcompensation²⁰⁹⁰. Dans la jurisprudence en matière de droit d'auteur, le TF admet l'application de la méthode des redevances, indépendamment des chances de conclure un contrat de licence²⁰⁹¹ et le doublement des redevances en cas de gestion collective indépendamment d'une diminution effective de patrimoine²⁰⁹². En dehors de la PI, le TF prend déjà d'importantes libertés en matière de preuve. Tel est le cas lorsqu'il apprécie le gain illicite suivant l'aptitude à réaliser un gain en cas d'atteinte à la personnalité (arrêt "Schnyder")²⁰⁹³ ou lorsqu'il admet une réparation indépendamment de la preuve d'un dommage dans les cas de préjudice ménager²⁰⁹⁴. Cette façon de faire est souvent comparée à des dommages-intérêts punitifs, puisqu'elle est applicable indépendamment de la preuve d'un dommage concret²⁰⁹⁵.

754 Dans la législation, on trouve également des indemnités proches de dommages-intérêts punitifs. (1) Le droit du travail prévoit, en cas de résiliation abusive par l'employeur, une indemnité spéciale qui peut aller jusqu'à six fois le salaire de l'employé (art. 336a et 336b CO). Cette indemnité est généralement

²⁰⁸⁵ TERRE/SIMLER/LEQUETTE, N 900; CARVAL.

²⁰⁸⁶ Concernant les trois prétentions: WALTER, 244. concernant l'art. 41 CO: CR CO I-WERRO, Intro. Art. 41-61 CO, N 2; HONSELL, 13 N 66. Concernant l'art. 423 CO:

²⁰⁸⁷ ESSER/SCHMIDT, 169 ss, 171; M. KÖRNER, 241. Voir LANGE/SCHLIEMANN, 9 ss: qui distinguent clairement entre la prévention et la punition; LARENZ, art. 27 I, 423.

²⁰⁸⁸ DREIER, 417; JENNY, sic! 2004, 659.

²⁰⁸⁹ KUR, Cui Bono?, 370.

²⁰⁹⁰ WERRO, *medialex* 2002, 78 et 88-89 DASSER, 106 ss.

²⁰⁹¹ N 600.

²⁰⁹² N 713, 734.

²⁰⁹³ N 650 ss.

²⁰⁹⁴ N 621.

²⁰⁹⁵ DASSER, 105.

considérée comme punitive puisqu'elle est due en plus des dommages-intérêts compensatoires et est destinée à sanctionner l'employeur²⁰⁹⁶. (2) La réparation pour tort moral peut être également considérée comme punitive, puisque son calcul se fait suivant le degré de faute du contrevenant et que les juges fixent les indemnités généreusement (art. 47 et 49 CO)²⁰⁹⁷. (3) La remise du gain est considérée par certains comme punitive car elle sanctionne le comportement du contrevenant, en lui ôtant la totalité du gain résultant de la violation et renforce la protection du lésé, surtout lorsque celui-ci ne subit aucun préjudice (dommage ou tort moral)²⁰⁹⁸. (4) On pourrait même considérer que l'action en dommages-intérêts et en remise du gain ont une fonction de prévention et de punition car elles supposent une faute du contrevenant et sont orientées sur l'élément moral de la violation²⁰⁹⁹.

755 En doctrine, on trouve plusieurs avis favorables aux dommages-intérêts punitifs. *Wessner* considère que l'admission de dommages-intérêts punitifs n'est pas en soi si choquante lorsqu'elle concerne une faute particulièrement répréhensible et la réalisation d'un gain. Il propose de délimiter les cas d'application de tels dommages-intérêts afin d'éviter une dérive à l'américaine, notamment en exigeant une faute délibérée nuisible pour le lésé et en établissant une liste de critères à prendre en compte, tels que la gravité de la faute, la sanction pénale qui a frappé le responsable, la capacité financière de ce dernier et l'étendue de la réparation compensatoire²¹⁰⁰. *Weber* propose de renforcer les moyens civils en droit des médias et d'introduire des dommages-intérêts punitifs, indépendants du dommage et du tort moral²¹⁰¹.

5. Appréciation

756 Le recours au principe de prévention est justifié du fait qu'il est illusoire de croire que le droit de la réparation vise uniquement la compensation ou d'établir des hiérarchies entre les différentes fonctions de la réparation (fonction principale: compensation, fonction secondaire: équité, prévention, sanction). En effet, la mise en oeuvre de la réparation entraîne plusieurs effets (compensation, prévention et sanction) et ne peut éviter au juge de faire appel à son sentiment de justice, avec la prise en compte d'inconvénients ne se traduisant pas par une diminution de patrimoine, tels que la gravité objective (contrefaçon-piraterie) ou subjective de l'atteinte (degré de faute)²¹⁰². Par exemple, le doublement des redevances en cas de gestion collective est non seulement justifié pour réparer les frais de surveillance (compensation) mais également pour dissuader d'autres contrevenants et pour garantir la mise en oeuvre des droits (prévention, équité).

²⁰⁹⁶ ATF 123 V 5, c. 2a, confirmé dans l'ATF 123 III 391, c. 3. Cf. BK-REHBINDER, OR 336b N 1 et 337c N 3; DASSER, 106; PORTMANN, N 1079.

²⁰⁹⁷ WERRO, Dommages-intérêts punitifs, 91; DASSER, 105. Contra: BK-SCHNYDER, OR 47 N 17; REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, N 495.; BK-BREHM, OR 47 N 36-48 et 49 N 18.

²⁰⁹⁸ ATF 126 III 69, c. 2a; ZK-SCHMID, OR 423, N 93 ; WERRO, Dommages-intérêts punitifs, 89; DASSER, 105.

²⁰⁹⁹ DASSER, 107; GROSSFELD, 78-81; BENTERT, 18-22; BK-BREHM, OR 47 N 47; M. KÖRNER, 241-246.

²¹⁰⁰ WESSNER, 176.

²¹⁰¹ WEBER, *medialex* 2000, 79.

²¹⁰² GAUTIER, *Recueil Dalloz* 2008, 727.

757 L'idée-clé se situe peut-être ici, selon une combinaison des principes de compensation, de prévention et de punition et le pouvoir d'appréciation du juge²¹⁰³. Elle n'a rien à voir avec les dommages-intérêts augmentés ou préétablis américains visant à punir et à prévenir mais vise plutôt à fixer une réparation intégrale, grâce aux possibilités d'estimation du dommage. Il s'agit d'adapter la notion de dommage aux spécificités de la PI²¹⁰⁴ et d'admettre un large pouvoir d'appréciation du juge (art. 42 al. 2 CO) dès l'instant où le lésé a fourni suffisamment d'indices justifiant une indemnité additionnelle (art. 41 al. 1 CO)²¹⁰⁵. Par ailleurs selon le texte légal, le principe de gradation de l'art. 43 al. 1 CO permet au juge de réduire l'indemnité en cas de faute légère mais également d'augmenter l'indemnité en cas de faute lourde²¹⁰⁶. Il faudra alors distinguer entre les violations ordinaires et qualifiées sur la base des critères objectifs et subjectifs retenus (copie ou imitation, intention ou négligence)²¹⁰⁷ et se référer aux principes de gradation et de proportionnalité évoqués (majoration de 100% en cas de violation intentionnelle, de 50% en cas de négligence)²¹⁰⁸. On obtiendrait ainsi une majoration maximale suivante :

- 100% en cas de violation qualifiée ;
- 50% en cas de violation ordinaire ;
- 0% en l'absence de faute.

	Copie	Imitation
Intention	100%	50%
Négligence	50%	50%
Pas de faute	0%	0%

758 Contre les dommages-intérêts augmentés, on invoque généralement le principe de l'interdiction d'enrichissement, selon lequel le lésé ne doit pas être avantagé par la violation et le contrevenant peut garder les profits²¹⁰⁹. Cependant, ce choix entre l'enrichissement du lésé et l'enrichissement du contrevenant ne doit pas être trop marqué, notamment en raison du principe "bien mal acquis ne doit pas profiter"²¹¹⁰. Il doit être en effet possible d'appliquer le principe d'interdiction d'enrichissement avec celui de proportionnalité et de considérer que tout enrichissement du lésé, par exemple sous forme de surcompensation (redevances augmentées) n'est pas nécessairement interdit et vise à éviter d'avantager le contrevenant de manière choquante. On déplacerait ainsi l'attention du lésé (compensation) vers celle du contrevenant (prévention) et on consacrerait, à la place du dommage concret traditionnellement calculé selon la théorie de la différence, une RC moderne²¹¹¹.

²¹⁰³ SCHRICKER/WILD, § 97 N 74a; BODEWIG/WANDTKE, 221.

²¹⁰⁴ MANNER, 133 ("immaterialgüterrechtsspezifisches Schadenverständnis"). Cf. ATF 132 III 379, 381, JdT 2006 I 338 ("Besondere Probleme treten bei der Schadenersatzbemessung auf, wenn es um die unberechtigte Nutzung von Immaterialgütern geht.").

²¹⁰⁵ On songe aux facteurs d'augmentation développés dans la partie "Calcul de la redevance" N 834.

²¹⁰⁶ Cette approche est toutefois très controversée. Par ailleurs, l'art. 42 al. 2 CO concerne la fixation du dommage, tandis que l'art. 43 concerne la fixation de l'indemnité mais l'on distingue rarement entre les deux notions car la frontière est ténue. HACHEM, 210; SCHWENZER, N 16.01; ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 837.

²¹⁰⁷ N 408.

²¹⁰⁸ N 745.

²¹⁰⁹ HACHEM, 217.

²¹¹⁰ MANNER, 129 s.; WEBER, medialex 2000, 75.

²¹¹¹ MANNER, 130; HACHEM, 218; LEHMANN, GRUR Int. 2004, 763.

II. Déficit de mise en œuvre (art. 41 CO)

759 L'augmentation des redevances apparaît nécessaire afin de prévenir les violations futures et corriger le déficit de mise en œuvre de l'action en dommages-intérêts (*Durchsetzungsdefizit*), comme *Wagner* l'a proposé dans son expertise pour la 66^{ème} journée des juristes allemands²¹¹². Cela concerne tous les cas dans lesquels la détection des violations nécessite un appareil de surveillance particulièrement onéreux, soit non seulement les cas de violation des droits d'auteur gérés collectivement, mais également ceux d'exploitation massive (p.ex. droit d'auteur géré individuellement et marques) derrière lesquels se cachent les contrevenants et évitent des poursuites. Dans ces cas et conformément à l'analyse économique du droit, la simple réparation de la violation poursuivie est insuffisante à inciter à un comportement conforme au droit et il faut admettre une indemnité additionnelle pour corriger ce manque²¹¹³.

III. Gain illicite (art. 423 CO)

760 L'augmentation des redevances pourrait reposer sur l'action en remise du gain pour appréhender tout ou partie du gain illicite réalisé par le contrevenant et s'avérant difficile à chiffrer. Cette action est particulièrement appropriée pour renforcer la prévention. Comme l'avaient remarqué *Werro* et *Spitz*, elle est un "instrument hybride" à multiple facettes qui "oscille" entre la compensation, la prévention et la punition²¹¹⁴. Elle a une fonction de compensation car elle vise à ôter du patrimoine du contrevenant les conséquences financières résultant de l'atteinte et une fonction de prévention car la menace de restituer le gain illicite dissuade le contrevenant de violer le droit²¹¹⁵. Elle a un degré de prévention fort car l'action permet d'éviter que "bien mal acquis ne profite", suppose la mauvaise foi du contrevenant et est indépendante du dommage²¹¹⁶. La prévention passe même au premier plan, lorsque le lésé ne pouvait pas réaliser le même gain que le contrevenant (p.ex. cas d'une PME face à une multinationale), car elle devient source d'enrichissement pour le lésé et un moyen de confisquer au contrevenant le gain illicite²¹¹⁷. Enfin, cette approche correspond à celle du TF et de la doctrine majoritaire qui se concentrent sur la position du contrevenant, en employant la notion de "supplément pour faute" (*Verschuldenszuschlag*)²¹¹⁸ respectivement de "supplément du contrevenant" (*Verletzerzuschlag*). On pourrait ainsi cumuler la méthode des redevances avec une fraction additionnelle visant à tenir compte, voire à supprimer les profits illicites du contrevenant²¹¹⁹.

²¹¹² WAGNER, 103.

²¹¹³ COOTER/ULEN, 451; MANNER, 136.

²¹¹⁴ WERRO, FS: Tercier, 508 ; SPITZ, n. 8: citant de nombreuses réf.

²¹¹⁵ WERRO, in: Tercier, 508; WERRO, Dommages-intérêts punitifs, 87.

²¹¹⁶ KUR, Cui Bono?, 375; LEHMANN, GRUR Int 2004, 764.

²¹¹⁷ ZK-SCHMID, OR 423 N 93 ("das Unrecht soll nicht lohnen"); SCHMID, GoA, 427; WEBER, RDS 1992, 333; C. CHAPPUIS, Remise, 58; AEBI-MÜLLER, 94: parle de fonction punitive, non préventive

²¹¹⁸ ATF 122 III 463 ss, 467, c. 5.c, "Wahlinserate", JdT 1997 I 250.

²¹¹⁹ BÜRGI-WYSS, 283. Contra, WERRO, Dommages-intérêts punitifs, 90 : considère que la victime ne peut pas obtenir "à la fois un prix de son accord à l'utilisation [...] et en plus les bénéfices qui en résultent".

761 Le gain doit être prouvé de manière convaincante (gain effectif) et résulte souvent des propres efforts du contrevenant, telles que ses capacités personnelles ou organisationnelles (causalité)²¹²⁰ mais, en admettant une combinaison des motifs de compensation et de prévention évoquée, l'art. 42 al. 2 CO permet une appréciation souple du gain. On pourrait considérer, par une présomption ou une fiction, que le gain équivaut aux redevances doubles ou, sur la base de la jurisprudence Schnyder, augmenter les redevances suivant l'aptitude à réaliser un gain illicite ou suivant une simple vraisemblance de réalisation d'un gain²¹²¹. Le juge qui a l'impression que le contrevenant a fait des bénéfices énormes grâce à la violation augmentera l'indemnité afin d'appréhender le gain illicite et de faire participer le lésé aux bénéfices obtenus. La redevance sera ainsi majorée sur la base d'une estimation hypothétique du gain et en fonction des circonstances du cas, telles que la diffusion des produits contrefaits et la gravité de la faute²¹²², et respecterait ainsi les principes de proportionnalité et de gradation évoqués.

IV. Tort moral (art. 49 CO)

762 L'augmentation des redevances pourrait enfin reposer sur la réparation du tort moral (art. 49 CO), étant précisé que nous traitons ce fondement par souci d'exhaustivité mais que nous n'y souscrivons pas compte tenu du rapprochement délicat entre la fonction de réparation du tort moral (compensation des souffrances subies) et celle de l'indemnité additionnelle suite aux violations de DPI (combinaison de motifs compensatoires et préventifs).

763 Le tort moral suppose une atteinte à la personnalité, particulièrement grave et le fait que l'auteur n'ait pas donné satisfaction autrement. Elle s'applique tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales²¹²³, pour autant que la violation porte atteinte aux intérêts personnels du titulaire²¹²⁴. Une partie de la doctrine propose alors de cumuler les redevances simples à titre de réparation portant sur les aspects matériels (art. 41, 62, 423 CO) et une indemnité additionnelle à titre de réparation du tort moral portant sur les aspects idéaux (art. 49 CO) que l'on pourrait calculer suivant la méthode des redevances²¹²⁵.

764 Cette solution est surtout applicable en droit d'auteur²¹²⁶. On songe aux violations du droit moral, notamment lorsque le nom de l'auteur n'est pas mentionné conjointement à l'œuvre (droit de paternité)

²¹²⁰ BÜRGI-WYSS, 128.

²¹²¹ SPITZ, 3, N 8 : considère toutefois qu'une application aussi souple de l'art. 42 al. 2 CO est contraire au principe de prévention.

²¹²² WEBER, *medialex* 2000, 77.

²¹²³ DAVID, *SIWR* I/2, 118; A. TROLLER, t.II, 994.

²¹²⁴ ATF 79 II 316 c. 6; WILLI, *LPM* 55, N 80; GILLIÉRON, 266.

²¹²⁵ En droit suisse: MANNER, 135; GILLIÉRON, 269 (plus nuancé). En droit allemand: BODEWIG/WANDTKE, 229.

²¹²⁶ En droit d'auteur, l'aspect personnel joue un rôle plus important qu'en propriété industrielle (art. 9, 11, 14, 15 LDA), tandis que, dans la LBI, il concerne le droit d'être mentionné comme inventeur (art. 5 LBI) et, dans la LPM, il est inexistant. DREIER, 340; JENNY, 24 s; DESSEMONTET, *SIWR* I/1, 9. Cf. GILLIÉRON, 268, observe que, en propriété intellectuelle, la plupart des arrêts ayant admis l'octroi d'une réparation pour tort moral ont été rendus en droit d'auteur (violation de droit de paternité ou à l'intégrité).

té) ou que l'œuvre a été défigurée (droit à l'intégrité)²¹²⁷. Ainsi en Allemagne, plusieurs décisions augmentent les redevances de 100% en cas d'absence de mention de l'auteur pour réparer le manque d'effet publicitaire et de commandes supplémentaires²¹²⁸. Cette solution est également applicable en propriété industrielle. On songe aux cas d'atteinte à la réputation commerciale ou à la renommée du titulaire, notamment en cas de copies serviles de moindre qualité que la clientèle associe à l'original²¹²⁹.

765 Cette approche suppose cependant que les conditions de l'art. 49 CO soient remplies, notamment que les intérêts idéaux du titulaire soient violés²¹³⁰ et que l'atteinte soit suffisamment grave, ce qui peut être le cas en droit d'auteur mais rarement en propriété industrielle. En effet, les intérêts idéaux sont particulièrement marqués en droit d'auteur (rapport personnel fort entre l'auteur et son oeuvre), moins en droit des brevets (rapport personnel entre l'inventeur et son invention) et encore moins en droit des marques (designation d'une entreprise ou d'une marchandise par un signe distinctif)²¹³¹. Pour qu'elle soit admissible *de lege lata*, il faudrait appliquer l'indemnité pour tort moral dans sa conception traditionnelle de compensation des souffrances subies mais, suivant une combinaison des motifs de compensation et de prévention évoquée, inviter les juges à fixer des montants plus généreusement afin d'assurer au tort moral une véritable fonction de prévention²¹³². En somme, dès que la violation porte sur un intérêt idéal, on pourrait admettre la réparation du tort moral calculée suivant la méthode de l'analogie avec la licence, ce qui devrait conduire en cas d'atteinte aux intérêts personnels et matériels, aux redevances doubles. De nouveau, il faut se référer aux principes de proportionnalité et de gradation et admettre une majoration de 100% en cas de violation qualifiée et se limiter au triplement des redevances²¹³³.

²¹²⁷ ATF 101 II 177, JdT 1976, 362. Cf. ATF 58 II 290, c. 5; ATF 84 II 570: condamnation d'un architecte qui avait utilisé les plans d'un confrère pour préparer un projet ayant été retenu pour un concours sans avoir mentionné l'identité de son confrère. Cf. également Trib. d'appel TS, sic! 2004, 20, c. 12-15, "Casa M."

²¹²⁸ LG Düsseldorf, GRUR 1993, 664 ("Der Leser weiss daher letztlich nicht, welches Foto vom Kl. stammt, so dass er gerechtfertigt ist, von einer "fehlenden" Urheberbenennung auszugehen und einen Zuschlag von 100% des Grundshonorars anzusetzen."). Cf. également LG Munich I, MMR 2009, 137; OLG Frankfurt a.M., GRUR 2004, 924; LG Düsseldorf, GRUR 1993, 664, 665.

²¹²⁹ MANNER, 135; RSPI 1985 49 c. 5; RSPI 1983 120, c. 7; ATF 79 II 316 c. 6, JdT 1954 U 238.

²¹³⁰ Le DPI protège des intérêts idéaux et matériels à la fois. Les premiers sont ceux qui permettent aux personnes qui ont créé un bien immatériel d'y participer indépendamment du bénéfice qu'elles peuvent espérer en retirer (p.ex. plaisir d'avoir réalisé une œuvre, la fierté d'en être l'auteur). Les deuxièmes sont la fonction économique du bien, les revenus que le titulaire espère en tirer. Cf. K. TROLLER, Précis, 17 et 26.

²¹³¹ Cf. K. TROLLER, Précis, 17. Cet auteur précise par ailleurs que l'on ne saurait appliquer tel quel aux DPI le traitement réservé aux droits de la personnalité.

²¹³² WERRO, Dommages-intérêts punitifs, 91; GILLIERON, 269. Du même avis, WAGNER, REDP 2000, 213 ss : approches toutefois rendues en cas d'atteinte à la personnalité, celle-ci justifiant davantage le recours au tort moral qu'en cas d'atteinte aux droits de propriété industrielle.

²¹³³ MANNER, 135.

D. Régime du droit commun de *lege lata* ou régime d'exception de *lege ferenda*

766 De même qu'à l'égard de la méthode des redevances, deux approches sont possible pour justifier le fondement des redevances augmentées : soit on admet la méthode des redevances *de lege lata* pour compenser une perte réellement subie, soit on privilégie la voie *de lege ferenda* pour des motifs de sanction et de prévention.

I. De *lege lata*

767 *De lege lata*, de tous les arguments analysés, seule la compensation permet de justifier la redevance augmentée, puisque la prévention et la punition ne peuvent conduire à elles seules à une réparation. La redevance augmentée trouve donc son fondement légal dans la compensation qui permet d'augmenter les redevances simples suivant les circonstances concrètes du cas²¹³⁴. Pour pousser la réflexion plus loin, on pourrait toutefois admettre une combinaison des fonctions compensatoire et préventive²¹³⁵ et une application souple de l'art. 42 al. 2 CO, et justifier la redevance augmentée par des motifs de prévention.

768 Cette approche est toutefois limitée. Il est possible d'admettre une indemnité additionnelle, lorsqu'elle correspond à un dommage (ou gain effectif)²¹³⁶. Il ne l'est en revanche pas lorsqu'elle ne correspond pas à une perte réellement subie²¹³⁷. Dans la mesure où la compensation ne justifie qu'un faible montant au-delà des redevances simples, non le doublement, elle manque de prévention et de punition. Afin de garantir la prévention et la punition (et donc une mise en œuvre efficace des DPI), il apparaît nécessaire de prévoir l'augmentation ou le doublement des redevances *de lege ferenda*.

II. De *lege ferenda*

769 Même si les tribunaux suisses et allemands martèlent que l'indemnité additionnelle permet de couvrir les frais de surveillance, elle est avant tout justifiée pour des motifs de prévention, de punition et d'équité. Elle dépasse ainsi la fonction compensatoire pour tenir compte d'autres paramètres, tels que la prévention, les caractéristiques des DPI et des motifs d'intérêts publics. Puisque les lois spéciales ne contiennent aucune indication permettant de s'écarter des principes généraux applicables en matière de dommages-intérêts, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la question d'une indemnité additionnelle doit être plutôt adressée au législateur qu'aux tribunaux²¹³⁸.

²¹³⁴ JENNY, N 655.

²¹³⁵ Cf. SCHRICKER/WILD, § 97 N 74a ; BODEWIG/WANDTKE, 226; "Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Kombination von Ausgleich und Prävention."

²¹³⁶ REY, Haftpflichtrecht, N 13.

²¹³⁷ ATF 132 III 463.

²¹³⁸ ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338, c. 3.3.5, "Milchschaumer" (à l'égard de la méthode des redevances: "Abweichungen von den Grundsätzen des Schadenersatzrechtes für den Bereich des Immaterialgüterrechtes könnten allenfalls dann auf eine legale Grundlage gestützt werden"). ROBERTO, 23 ss; JENNY, 334.

770 Pour une proposition de loi, on recourra aux principes suivants, étant précisé que notre proposition de loi à l'égard de la méthode des redevances²¹³⁹ laissait déjà une marge de manœuvre suffisante pour augmenter les redevances :

- sous l'angle dogmatique, puisque seules les actions en dommages-intérêts ou en remise du gain permettent de dépasser la redevance simple (valeur objective), il faudra souligner que la redevance augmentée s'inscrit dans le contexte de ces actions.
- la redevance augmentée sera consacrée selon le pouvoir d'appréciation du juge et suivant les circonstances, notamment suivant qu'il s'agit d'une violation qualifiée ou ordinaire. Les premières devraient faire l'objet du doublement des redevances, tandis que les deuxièmes ordinaires devraient être limitées à la méthode des redevances sans doublement automatique (avec la possibilité d'augmenter l'indemité en fonction des circonstances du cas d'espèce) ;
- sous l'angle compensatoire, afin de ne pas contredire les principes du droit de la réparation, notamment du principe de l'interdiction d'enrichissement, il faudra préciser qu'il s'agit d'un type spécifique de dommages-intérêts indépendants du dommage ou du gain effectif.
- sous l'angle de la technique législative, on s'inspirera des législations européennes qui laissent une marge de manœuvre aux tribunaux avec la mention "au moins du montant des redevances" et du système américain prévoyant dans certains cas – par exemple lorsque la violation est grave – de multiplier les redevances par 2 ou par 3²¹⁴⁰.
- sous l'angle de l'analyse économique, la redevance augmentée doit être régie par le principe de proportionnalité ; elle n'est justifiée que dans certaines circonstances, suivant la gravité de la violation, et ne peut excéder le triplement des redevances.
- on s'inspirera de l'art. 336a CO (droit du travail) qui prévoit que la partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité "fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances [et qui] ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre".

771 Pour ces motifs, on proposera pour les DPI, à la suite du texte proposé à l'égard de la méthode des redevances²¹⁴¹, la formulation suivante :

"Suivant les circonstances du cas, notamment la gravité de la violation, le juge peut fixer une indemnité qui peut aller au-delà de la somme forfaitaire mais qui ne peut dépasser le triple de cette dernière."

²¹³⁹ N 709.

²¹⁴⁰ N 325.

²¹⁴¹ N 709.

Chapitre 4: CALCUL DE LA REDEVANCE

“Si vous pouvez mesurer ce dont vous parlez, et l’exprimer par un nombre, alors vous connaissez quelque chose de votre sujet. Si vous ne le pouvez, votre connaissance est d’une bien pauvre espèce et bien incertaine”²¹⁴².

A. Présentation

- 772 Après avoir démontré que la méthode des redevances peut être rattachée *de lege lata* aux actions réparatrices, reste à traiter la question centrale du calcul de la redevance. Nous lui consacrons ici un chapitre distinct afin de livrer un outil de travail pratique et dissocié des controverses dogmatiques.
- 773 Le calcul de la redevance est un exercice délicat, puisqu’il se base sur un contrat (fictif) dans une situation (délictuelle) où il n’y a précisément aucun contrat. Comme nous l’avons observé précédemment²¹⁴³, c’est d’ailleurs la difficulté de l’exercice qui explique la réticence des tribunaux à appliquer la méthode des redevances et à la rejeter au motif qu’elle serait contraire aux principes du droit commun. Notre propos est d’inviter les tribunaux à appliquer la méthode, en fournissant le plus de critères possibles correspondant le mieux à la situation réelle. Il existe plusieurs ouvrages spécialisés concernant le calcul de la redevance auxquels il peut être renvoyé²¹⁴⁴. Au-delà de ces ouvrages, compte tenu du sujet traité et de la rareté des travaux pluridisciplinaires, nous proposerons un système combinant les critères couramment utilisés ainsi que les critères tirés des méthodes économiques et fiscales.
- 774 Le calcul se fait en deux étapes. Dans un premier temps, on détermine la *redevance simple* qui correspond à l’utilisation du bien sur la base de principes directeurs (B). Dans un deuxième temps, on détermine la *redevance augmentée* qui consiste à ajuster la redevance simple en fonction des différences caractérisant la situation délictuelle par rapport à la situation contractuelle (C). Nous présentons enfin une synthèse de notre analyse sous forme de tableaux récapitulatifs et de formules (D).

B. Redevance simple

- 775 La redevance simple correspond à l’utilisation du bien. Elle doit respecter un certain nombre de principes directeurs (I). Elle est ensuite calculée dans le cas d’espèce sur la base de tous les facteurs influençant le montant de la redevance (II). Le montant obtenu peut être cas échéant comparé à celui obtenu grâce aux méthodes économiques (III).

²¹⁴² William Thompson, Lord Kelvin, *Electrical Units of Measurement* (1883), Vol. I, 80 (traduction libre).

²¹⁴³ N 590.

²¹⁴⁴ GROSS/ROHRER ; PARR, *Royalty Rates for Technology* (en matière d’inventions techniques); PARR, *The Royalty Rate for Pharmaceuticals & Biotechnology* ; NEUBURGER (en matière de brevet); HENRY ; PARR, *Royalty Rates for Trademarks & Copyrights* (en matière de droit d’auteur); CHERIDITO (en matière de marques); STUMPF/GROSS; PARR, *Royalty Rates for Licensing Intellectual Property* (pour la PI en général).

I. Principes directeurs

776 La redevance simple est fixée sur la base de la redevance usuelle (taux usuel ou comparable) ou hypothétique (ce que des parties raisonnables auraient convenu) (1) et sur la base du chiffre d'affaires du contrevenant (2)²¹⁴⁵. On notera d'emblée les deux points suivants :

- Les redevances usuelle ou hypothétique ne sont souvent pas identiques ; le lésé optera pour celle qui est la plus élevée et qu'il peut le plus facilement prouver. Il appartient en effet au lésé de prouver le montant exact de la redevance (art. 42 al. 1 CO). Lorsque cela n'est pas possible, le juge déterminera le dommage "en considération du cours ordinaire des choses" (art. 42 al. 2 CO)²¹⁴⁶. Selon nous, lorsque le lésé aura des difficultés à établir le montant exact, il pourra se contenter d'invoquer le taux usuel de la branche concernée (redevance usuelle)²¹⁴⁷ et s'en remettre au juge pour le calcul exact de la redevance, étant précisé qu'il devra quand même fournir tous les indices permettant d'établir la redevance²¹⁴⁸. Cette solution est d'autant plus justifiée que, dans certains cas, l'établissement de la redevance n'est pas souhaitable pour le titulaire car elle le contraint à dévoiler des contrats contenant un secret d'affaires. Tel était le cas de l'arrêt "Milchschaumer". Le titulaire s'était basé sur le montant des redevances qu'il avait proposé au contrevenant avant le procès (CHF 90'000/an) car il voulait éviter la délivrance d'informations relatives à ses contrats avec des tiers. Le TF a alors rejeté la méthode de l'analogie avec la licence au motif que ce montant ne correspondait pas aux redevances usuelles ou raisonnables²¹⁴⁹.
- La redevance usuelle correspond à la valeur objective du bien, fixée indépendamment de la rentabilité de l'utilisation illicite et de l'économie individuelle²¹⁵⁰. Elle convient dès lors bien au prix d'utilisation, à l'indemnité d'usage (art. 62 CO). La redevance hypothétique correspond à la valeur concrète du bien, fixée en fonction du potentiel économique du bien et de l'ensemble des circonstances (des rapports contractuels concrets et du chiffre d'affaires du contrevenant)²¹⁵¹. Elle convient dès lors bien à la valeur économique du droit (art. 41 CO) ou au gain objectif (art. 423 CO), mais moins à la valeur objective (art. 62 CO).

²¹⁴⁵ BLUM/PEDRAZZINI, art. 73, 557; DAVID, SIWR I/2, 117; FISCHER, 86 ss; NERTZ, 33 ss; PREU, 758 et 760.

²¹⁴⁶ N 457.

²¹⁴⁷ N 781.

²¹⁴⁸ N 797.

²¹⁴⁹ N 590.

²¹⁵⁰ GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, N 1517a; WALTER, 240; FISCHER, 90 ss.

²¹⁵¹ DAVID, SIWR I/2, 115; LOCHER, 283; FISCHER, 93 ss.

1. Redevance usuelle ou hypothétique

a) Redevance usuelle (taux usuel ou comparable)

777 La redevance usuelle correspond au prix du marché, soit à la valeur objective (*objektive Wert*), marchande (*Marktpreis*)²¹⁵², courante de l'utilisation (*Verkehrswert*)²¹⁵³. Elle est fixée en référence au taux usuel de la branche concernée (i) ou au taux prévu pour des biens identiques ou comparables (ii).

i) Taux usuel de la branche concernée

778 La redevance usuelle peut être fixée sur la base du taux usuel de la branche concernée (brevet : électronique, automobile, pharma, etc. ; droit d'auteur : art plastique, musique, audio-visuel, etc. ; marque : industrie du luxe, textile, jouet, etc.)²¹⁵⁴.

779 En droit d'auteur, il y a lieu de distinguer suivant que la gestion est collective ou individuelle. En cas de gestion collective, les tarifs des sociétés de gestion fixent la rémunération pour chaque type d'utilisation (p.ex. selon le type et le nombre d'utilisation de l'oeuvre, le moyen de diffusion) et suivant une répartition spécifique (p.ex. entre l'interprète, le parolier et l'éditeur)²¹⁵⁵. En cas de gestion individuelle, il n'existe pas de tarif mais des recommandations de prix, soit des usages *informels*²¹⁵⁶ et des *usages consignés* dans les conventions d'organisations professionnelles²¹⁵⁷, qui permettent également de fixer la rémunération pour chaque type d'utilisation. Toutefois, les recommandations de prix ne sont pas nécessairement déterminantes puisque les auteurs peuvent prévoir n'importe quelle rémunération et fixer des redevances inférieures ou supérieures aux recommandations compte tenu de la liberté contractuelle (art. 1 et 19 CO). Par ailleurs, la méthode d'évaluation du droit d'auteur privilégiée n'est pas celle fondée sur le marché qui tient compte des redevances usuelles mais celle fondée sur les revenus qui tient compte du potentiel économique de l'oeuvre, des revenus d'exploitation futurs²¹⁵⁸. Il faudra donc déterminer les redevances sur la base de toutes les circonstances concrètes du cas, tels que les pourparlers entre l'auteur et le contrevenant et le potentiel économique de l'oeuvre²¹⁵⁹.

²¹⁵² SCHLUEP, Eingriffskonditionen, 203; WEBER, RDS 1992, 356.

²¹⁵³ JENNY, N 594; NERTZ, 34; KGer SG, sic! 1999 631, 633, "Logo II".

²¹⁵⁴ FISCHER, 89 ss; PREU, 758; WIDMER, 10/11; GLOY/MELULLIS, § 20 N 60; NERTZ, 35.

²¹⁵⁵ P.ex. Règlement de répartition SUISA 2011, disponible sur: http://www.suisa.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Publikationen/Reglement-de-repartition.pdf (1.08.12).

²¹⁵⁶ P.ex. dans les domaines de la littérature, du cinéma et de la musique. Sur cette question, cf. HENRY, 260 ss.

²¹⁵⁷ P.ex. les recommandations de prix de la Communauté suisse de travail des agences et des archives photographiques (sur lesquelles le juge s'était basé, ATF 122 III 463 ss, JdT 1997 I 250), les tarifs de l'association suisse des designers en visual merchandising, les tarifs des nombreuses associations de musique, telles que l'USDAM et l'ASMP, l'association suisse des scénaristes et réalisateurs de films, l'association suisse des rédactrices et rédacteurs publicitaires ou encore l'association des Sociétés Suisses de Publicité (ASSP).

²¹⁵⁸ N 825.

²¹⁵⁹ Cf. cas de l'utilisation illicite d'une oeuvre architecturale dans lequel le TF a condamné le contrevenant à verser à l'architecte (auteur de l'oeuvre) ses honoraires: Trib. App. TS, Sic! 2004 20 c.12-15, "Casa M."

780 En propriété industrielle, il est plus difficile de déterminer le taux usuel car il n'existe pas de tarif ou de recommandation²¹⁶⁰. On se base souvent sur l'avis d'un expert²¹⁶¹ ou sur des études spécialisées²¹⁶². On peut également tenir compte d'autres critères, tels que les principes applicables aux licences obligatoires ou à la rémunération des inventions de travailleurs²¹⁶³. La tâche étant généralement plus délicate que pour le droit d'auteur, on se base plutôt sur le taux prévu pour des biens comparables²¹⁶⁴.

781 En somme, on retiendra que le taux dépend du secteur concerné et de toutes les circonstances du cas, notamment de la force commerciale du bien²¹⁶⁵ et qu'il varie entre 1-8% selon la jurisprudence²¹⁶⁶ et entre 2-10% selon la doctrine²¹⁶⁷. Plus spécifiquement :

- en droit des marques, le taux se situe entre 1-5% pour les marques "ordinaires", que l'on augmente pour les marques connues et que l'on double pour les marques de haute renommée²¹⁶⁸ ;
- en droit des brevets, le taux se situe entre 3-10%²¹⁶⁹ ;
- en droit d'auteur, le taux de base est 10%²¹⁷⁰ mais il peut être supérieur ou inférieur et varie entre 1-19% (œuvres littéraires: 10% pour des éditions normales, 8% pour des livres de poche, 12% pour des ouvrages scientifiques, 5% pour des livres pour enfants. Musique: 13% pour les disques classiques et 19% pour les autres)²¹⁷¹.

Brevet	3-10%	Marque	1-10%	Droit d'auteur	1-19%
Electronique	5-6%	Ordinaire	1-5%	Règle de base	10%
Mécanique	5-7.5%	Haute renommée	2-10%	Musique	13-19%
Mécanique fine, optique	5-10%			Audiovisuel	1-4%

²¹⁶⁰ NERTZ, 38; DAVID, Rechtsschutz, 116/7. Cf. toutefois, LISCHER, 101, 203; VON BÜREN, Fragen, 120; A. TROLLER, t.II, 996, qui considèrent 10% comme un taux usuel.

²¹⁶¹ MEIER-BECK, 119.

²¹⁶² Pour les tarifs courants en droit des brevets, cf. HELLEBRAND/KAUBE/VON FACKELSTEIN, 1 ss; GROSS, 885ss.

²¹⁶³ NERTZ, 34.

²¹⁶⁴ BENKARD/ROGGE, § 139 N 67; NERTZ, 39.

²¹⁶⁵ Voir HILTY, 493; HENN, N 257; GROSS, 885 ss.

²¹⁶⁶ BGH GRUR 1972, 189, "Wandsteckdose II" (2.5%); BGHZ 82, 299, 308, "Kunststoffhohlprofil II" (2%); BGH, GRUR 1991, 914, 917, "Kastanienmuster" (10%); JENNY, N 611; NERTZ, 33.

²¹⁶⁷ FISCHER, 99 ; TEPLITZKY, § 34, N 27; BAUMBACH/HEFERMEHL, N 358; PIETZCKER, GRUR 1975, 56.

²¹⁶⁸ INGERL/ROHNKE, Vor D-MarkenG 14-19 N 116; HK-KLIPPEL/PAHLOW, D-MarkenG 15 N 99.

²¹⁶⁹ HILTY, 493; HENN, N 257.

²¹⁷⁰ Art. 60 al. 2 LDA; BARRELET/EGLOFF, LDA 60 N 8: il s'agit d'un taux maximal qui laisse suffisamment de flexibilité pour fixer une "rémunération équitable". Nonobstant cette flexibilité, la jurisprudence tend à l'appliquer systématiquement.

²¹⁷¹ HENRY, 262; MÖHRING/NICOLINI/LÜTJE, D-UrhG 97 N 197; JENNY, N 611.

Fabrication d'outils	4-5%			Littérature	5-19%
Automobile	5%				
Pharma	3-5%				

ii) Taux prévu pour des biens identiques ou comparables

782 La redevance usuelle peut être fixée sur la base du taux prévu pour des biens identiques ou comparables, soit sur la base du taux prévu dans des contrats conclus antérieurement par le lésé avec le contrevenant ou un tiers pour des biens identiques ou comparables²¹⁷². Dans l'hypothèse (idéale mais peu probable) où le titulaire a déjà conclu avec le contrevenant un contrat de licence portant sur un bien identique ou comparable, le taux applicable est celui dudit contrat. Lorsque ce n'est pas le cas, le taux applicable est celui prévu dans un contrat conclu par le titulaire avec un tiers sur le même bien et, en dernier recours, sur des biens comparables²¹⁷³.

783 En droit d'auteur, il existe généralement des contrats comparables. En effet, les droits d'auteur font souvent l'objet d'une utilisation à caractère répétitif (p.ex. morceau de musique passé plusieurs fois par plusieurs radios) et comparable (p.ex. plusieurs morceaux de musique différents sont passés par plusieurs radios mais font l'objet du même droit d'utilisation)²¹⁷⁴. En revanche, en propriété industrielle, il est plus difficile de trouver des contrats comparables compte tenu des particularités des DPI et de leur caractère unique (exemple de l'iPhone 3G qui est considéré comme non substituable avec l'iPhone 4S)²¹⁷⁵. Pour déterminer des biens comparables, on peut s'inspirer des critères tirés de la méthode économique fondée sur le marché qui est exposée en détail ci-dessous²¹⁷⁶.

b) Redevance hypothétique (ce que des parties raisonnables auraient convenu)

784 Lorsque l'on ne peut pas se baser sur la redevance usuelle, on se base sur la redevance hypothétique, soit "ce que des parties contractuelles raisonnables fictives auraient convenu en connaissance de toutes les circonstances du cas"²¹⁷⁷. On ne se demande pas ce que le contrevenant aurait accepté de payer, ni ce que le titulaire aurait exigé, mais ce que des "parties raisonnables" auraient convenu dans un accord hypothétique²¹⁷⁸.

²¹⁷² SCHLUEP, Eingriffskonditionen, 203; WEBER, RDS 1992, 356; NIETLISPACH, 263, 363; NERTZ, 38ss.

²¹⁷³ FISCHER, 90; NERTZ, 39, 48; PREU, 760.

²¹⁷⁴ KRASSER, GRUR Int. 1980, 263; VON BÜREN, Fragen, 121; NERTZ, 39.

²¹⁷⁵ JENNY, N 601; NERTZ, 38.

²¹⁷⁶ N 818.

²¹⁷⁷ En droit suisse: BLUM/PEDRAZZINI, 555; PREU, 760; JENNY, N 598 et 602; NERTZ, 32; VOGT, 243; En droit allemand: FROMM/NORDEMANN/VINCK/HERTIN, § 97, N 40; BGHZ 44, 372ss, 380 - Messmer Tee II. En droit américain: ROPSKI/COOPERMAN, 414; Hanson v. Alpine Valley Ski Area Inc., 718 F.2d 1075ss, 1078.

²¹⁷⁸ PREU, 758; NERTZ, 32; ZR 32, 1933, Nr. 98, 214; ATF 59 II 88, "Alhambra"; CJ GE, SJ 1982 415, "KGB".

i) *Principes régissant la négociation contractuelle*

- 785 Le calcul de la redevance suppose de garder à l'esprit les principes gouvernant la négociation d'un contrat de licence, ce qui suppose une analyse en deux temps²¹⁷⁹. Dans un premier temps, il faut se placer tant du point de vue du donneur de licence que de celui du preneur de licence et déterminer le prix que chaque partie est prête à payer ou à recevoir et qui lui assurera un retour sur investissement suffisant. Du point de vue du donneur de licence, il faut se demander à quel prix celui-ci aurait été disposé à octroyer une licence. Du point de vue du preneur de licence, il faut se demander s'il serait disposé à payer un tel prix compte tenu de la valeur du bien, des autres alternatives²¹⁸⁰, des coûts d'exploitation et de la rentabilité attendue²¹⁸¹. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un taux de redevance trop élevé serait préjudiciable aux deux parties: le preneur de licence devrait soit pratiquer un prix de vente trop élevé par rapport à ce que le marché serait prêt à payer sans pouvoir écouler les produits, soit garder un prix raisonnable sans pouvoir assumer d'autres investissements, tels que des efforts de marketing et de distribution²¹⁸². Souvent, le donneur de licence cherchera à rentabiliser ses investissements (frais de R&D, efforts de marketing) ou à assurer la fabrication et la distribution du bien par le biais du preneur de licence. Le preneur de licence devra alors apprécier les coûts liés à la fabrication, au marketing et à la distribution du produit concerné²¹⁸³. Dans un deuxième temps, il faut confronter les évaluations réalisées par chaque partie pour obtenir le prix de la redevance, étant précisé que ce prix dépend des rapports de force entre les parties et que ces rapports sont souvent dissymétriques en droit d'auteur (au détriment de l'auteur)²¹⁸⁴.
- 786 En situation délictuelle, le contrat fictif résultant de la méthode des redevances doit être profitable pour les deux parties ; la redevance doit être supérieure au dommage du point de vue du lésé et inférieure aux bénéfices attendus du point de vue du contrevenant²¹⁸⁵. Lorsque les bénéfices attendus sont supérieurs au dommage subi, la redevance doit être fixée entre ces deux postes, étant précisé qu'elle pourra être éventuellement augmentée dans une deuxième étape sous l'angle de la redevance indemnitaire²¹⁸⁶. Lorsque les bénéfices attendus sont inférieurs au dommage subi, la redevance doit être au moins du montant du dommage²¹⁸⁷. La redevance contractuelle n'est qu'un indice plus ou moins proche

²¹⁷⁹ Pour une analyse approfondie des contrats de licence, cf. HILTY.

²¹⁸⁰ OCDE, 2001, p. VI-7, n. 6.14; MARAIA, 189.

²¹⁸¹ MARAIA, 189.

²¹⁸² GILLIERON, La valorisation, 666; BERTOLOTTI, 7 ss et 11; CORDSEN, 8.

²¹⁸³ GILLIERON, La valorisation, 665 ; CORDSEN, 5 : explique qu'en droit des brevets le donneur de licence cherchera à amortir les coûts de R&D et le preneur de licence calculera les investissements qu'il aurait consentis pour aboutir à l'invention (coûts de remplacement). HENRY, 80-81 : explique que, en droit d'auteur, le preneur de licence (p.ex. producteur, diffuseur) calculera le montant en fonction des revenus qu'il espère tirer de l'œuvre et le donneur de licence (p.ex. auteur, exploitant) en fonction des redevances qu'il espère retirer de la licence.

²¹⁸⁴ HENRY, 81.

²¹⁸⁵ FORBES, 14; BÜRGI-WYSS, 127.

²¹⁸⁶ N 834 ss, N 845.

²¹⁸⁷ DESSEMONTET, Enrichissement, 212.

de l'utilisation concrète²¹⁸⁸, raison pour laquelle il est indifférent de savoir si un contrat aurait effectivement été conclu²¹⁸⁹. Pour s'écarter de la valeur courante, c'est au titulaire de prouver que la redevance d'utilisation du bien est supérieure pour lui et au contrevenant de prouver que la redevance d'utilisation du bien est inférieure pour lui²¹⁹⁰.

ii) *Moment déterminant*

787 Une question cruciale est celle de savoir quel est le moment déterminant pour fixer la redevance :

- au début de la violation; le montant que les parties auraient conclu à un moment où le résultat de l'utilisation était encore méconnu. L'avantage est que l'on répartit le risque de succès commercial du bien entre le titulaire et le contrevenant²¹⁹¹. L'inconvénient est que l'on assimile entièrement le contrevenant à un preneur de licence (*Gleichstellungsdogma*)²¹⁹² et que l'on se fonde sur une fiction, encore inadmissible en droit suisse²¹⁹³ ; ou
- à la fin de la violation (au plus tard au moment du jugement); on imagine ce que des parties raisonnables auraient prévu si elles connaissaient les circonstances concrètes, telles que le but, la durée et l'étendue de l'utilisation²¹⁹⁴, "wenn beide die im Zeitpunkt der Entscheidung gegebene Sachlage gekannt hätten"²¹⁹⁵. L'avantage est que l'on se base sur un état de fait déterminé et concret, puisque l'événement s'est déjà produit. L'inconvénient est que le contrevenant ne supporte aucun risque commercial du bien puisqu'en cas d'échec commercial les redevances seront faibles, voire nulles et qu'en cas de succès commercial elles seront tout au plus adaptées à ce dernier²¹⁹⁶.

788 En Allemagne, cette question a été largement traitée par la jurisprudence et commentée par la doctrine. Le RG allemand se basait sur le début de la violation, avant de se raviser et de se baser sur la fin de la violation²¹⁹⁷. Le BGH n'a pas non plus de position claire. En droit des marques, le BGH a tendance à se baser sur le début de la violation²¹⁹⁸ et, en droit des brevets, sur la fin de la violation, soit ce que des parties contractuelles raisonnables auraient convenu "in Kenntnis der tatsächlichen Entwicklung"²¹⁹⁹.

²¹⁸⁸ JENNY, N 594.

²¹⁸⁹ SCHRICKER/WILD, § 97 N 60.

²¹⁹⁰ DREIER, 383.

²¹⁹¹ PREU, 759.

²¹⁹² Contra PIETZCKER, GRUR 1975, 56 et BLUM/PEDRAZZINI, 554, qui considèrent ce point comme un avantage et pas comme un inconvénient.

²¹⁹³ JENNY, 616.

²¹⁹⁴ BGH GRUR 1990, 1008ss, 1009, "was vernünftige Parteien abgemacht hätten, wenn beide die im Zeitpunkt der Entscheidung gegebene Sachlage gekannt hätten".

²¹⁹⁵ BGH GRUR 1990, 1008ss, 1009.

²¹⁹⁶ JENNY, N 615; DELAHAYE, Kernprobleme, 223; KRASSER, GRUR Int. 1980, 263.

²¹⁹⁷ RGZ 35, 63, 68; RGZ 171, 227, 239.

²¹⁹⁸ BGH GRUR 1993, 55, "Tchibo/Rolex II".

²¹⁹⁹ BGH GRUR 1962, 401, 404, "Kreuzbodenventilsäcke III".

La doctrine critique fermement cette jurisprudence²²⁰⁰ et propose soit de laisser au titulaire le choix entre les deux moments, soit de trouver un compromis et de faire la moyenne des redevances entre les deux moments²²⁰¹. Or, laisser le choix au titulaire reviendrait à faire peser injustement tous les risques sur le contrevenant et le juste milieu n'est qu'un compromis difficile à concrétiser²²⁰². Récemment, le BGH semble opter pour le début de la violation, en considérant que le calcul suivant le contrat fictif ne doit pas mener le titulaire à supporter seul le risque d'utilisabilité commerciale²²⁰³.

789 Selon nous, il faut adopter l'approche récente du BGH et se baser sur le début de la violation, soit au moment du contrat fictif et faire abstraction de la connaissance des circonstances ultérieures²²⁰⁴, à l'exception de la prise en compte du chiffre d'affaires du contrevenant (et donc sur un état de fait à la fin de la violation)²²⁰⁵. Cela permet en effet de remettre les parties dans la situation qui était la leur lorsqu'elles auraient dû négocier et conclure un contrat de licence et de traiter le contrevenant comme un preneur de licence. En revanche, si l'on se basait sur la fin de la violation, le contrevenant n'assumerait aucun risque commercial, alors que le risque d'un preneur de licence consiste justement dans l'impossibilité d'anticiper le succès d'un DPI. A supposer que l'utilisation du bien ne donne pas la profitabilité attendue, les parties connaîtraient à l'avance les risques futurs et fixeraient un taux de licence nettement inférieur à celui qu'elles auraient fixé au début de la violation.

2. Redevance fixée sur la base du chiffre d'affaires du contrevenant

790 La redevance est fixée sur la base du chiffre d'affaires du contrevenant (à moins que des parties raisonnables n'aient prévu d'autres types de licence) (a), sur la base des prix pratiqués par le contrevenant (à moins que ceux-ci ne soient inférieurs à ceux du titulaire) (b) et compte tenu de l'importance du bien protégé dans le produit contrefait (causalité) (c).

a) Redevance fixée sur la base des ventes du contrevenant

791 Généralement, la redevance est fixée sur la base des ventes du contrevenant résultant de l'utilisation concrète (*Wertlizenzgebühr*)²²⁰⁶. Le taux est alors appliqué sur le chiffre d'affaires du contrevenant réalisé grâce à la violation. La doctrine est divisée sur le point de savoir s'il faut se référer aux recettes brutes ou au bénéfice net²²⁰⁷. Selon nous, ce sont les *recettes brutes*, non le bénéfice net, qui sont dé-

²²⁰⁰ PIETZCKER, GRUR 1975, 55, 56 s.; PIETZCKER, GRUR Int 1979, 343, 346; PREU, 753, 759 s.; KRASSER, GRUR Int. 1980, 259, 263; DELAHAYE, Kernprobleme, 220 s.; HEERMANN, 629.

²²⁰¹ DELAHAYE, Kernprobleme, 221; Preu, 760.

²²⁰² JENNY, N 618; DELAHAYE, Kernprobleme, 220.

²²⁰³ BGHZ 119, 20ss, 27, "Tschibo/Rolux II". Cf. BENKARD/ROGGE, D-PatG 139 N 64; HEERMANN, 629.

²²⁰⁴ Cf. également TETZNER, 9; JENNY, N 618.

²²⁰⁵ N 790.

²²⁰⁶ NERTZ, 38.

²²⁰⁷ En faveur des recettes brutes: FISCHER, 87; BLUM/PEDRAZZINI, 557; DAVID, Rechtsschutz, 117; FISCHER, 86. En faveur du bénéfice net: HENN, N 256; A. TROLLER, t.II, 832; STUMPF/GROSS, N 104 et 107 ss.

terminantes. D'abord, parce qu'un tel principe est expressément consacré en droit d'auteur²²⁰⁸ et qu'il faut éviter un traitement de faveur du droit d'auteur²²⁰⁹. Ensuite parce que cela concrétise le principe selon lequel le titulaire doit participer au profit qui est réalisé au moyen de son bien et qu'il faut éviter que le contrevenant ne puisse considérablement réduire les dommages-intérêts en invoquant une déduction de frais trop importante. Ce n'est que si le contrevenant prouve que des négociations contractuelles pour l'utilisation concrète auraient choisi le *bénéfice net* que le juge pourra opter pour cette valeur. Enfin, de même qu'en droit d'auteur, ce n'est que si l'utilisation ne procure pas de recettes ou si celles-ci sont difficiles à établir que l'on s'appuiera sur les *frais occasionnés* par elle²²¹⁰.

792 Il est possible de recourir à d'autres types de licence, lorsque ceux-ci auraient été convenus par des parties contractuelles raisonnables. Il arrive en effet que la redevance soit fixée selon le nombre de pièces fabriquées et, plus rarement, selon une licence forfaitaire globale ou selon une licence mixte.

- Si les redevances sont fixées selon une licence par pièce fabriquée (*Stücklizenzgebühr*), un montant fixe est dû par produit fabriqué²²¹¹. Le montant est à fixer selon la branche usuelle (redevances usuelles) ou selon ce que des parties raisonnables auraient conclu (redevances raisonnables).
- Si les redevances sont fixées suivant une licence forfaitaire globale (*Pauschallizenzgebühr*), une somme forfaitaire (*lump sum*) est versée une fois²²¹². Ce type de licences vise généralement à rembourser les frais de R&D²²¹³. Sa caractéristique est qu'elle ne dépend pas de l'étendue de l'utilisation, ni du gain obtenu ultérieurement par le défendeur; le contrevenant ne peut donc pas objecter qu'il n'a presque pas utilisé le bien²²¹⁴.
- Avec une licence mixte (*gemischte Lizenzgebühr*), les différents types de licence (variable ou forfaitaire) peuvent être combinés²²¹⁵. Ce cas de figure permet d'inclure les frais R&D et de protection du droit et se présente généralement de la manière suivante : on combine une redevance minimale forfaitaire (couvrant l'exclusivité et l'accès au marché) avec une redevance dégressive (une fois un seuil des ventes dépassé)²²¹⁶.

²²⁰⁸ L'art. 60 al. 1 let. a LDA prévoit en effet que le tarif des sociétés de gestion se calcule sur les "recettes obtenues par l'utilisateur", soit le chiffres d'affaires, les recettes brutes. Il est ainsi calculé sur la vente des billets pour l'organisateur de concerts, sur les redevances versées par Billag et les recettes publicitaires pour la SSR, sur les prix de gros pour les producteurs de disques. Cf. FF 1989 III 548; ATF du 29 janvier 2003 [TC K], sic! 2003, 423; décision CAF du 13 décembre 2006, GT 2a c. 6 ss; BARRELET/EGLOFF, LDA 60 N 11.

²²⁰⁹ N 613.

²²¹⁰ Cf. BARRELET/EGLOFF, LDA 60 N 13.

²²¹¹ HILTY, 488; A. TROLLER, t.II, 832; STUMPF/GROSS, N 111; HENN, N 256; VON BÜREN, SIWR I/2, 348.

²²¹² A. TROLLER, t.II, 831; HILTY, 486; VON BÜREN, SIWR I/1, 347; HENN, N 250; STUMPF/GROSS, N 113 ss.

²²¹³ HENN, N 250.

²²¹⁴ JENNY, N 612.

²²¹⁵ HILTY, 489 ss; STUMPF/GROSS, N 114.

²²¹⁶ FORBES, 14.

b) Redevance fixée sur les prix de vente du contrevenant

- 793 Une question cruciale est celle de savoir si, à la place du prix de vente du contrevenant, il est possible de se baser sur le prix de vente du titulaire, souvent plus élevé ? En effet, la redevance est généralement fixée sur la base des ventes du contrevenant résultant de l'utilisation concrète²²¹⁷.
- 794 La jurisprudence allemande se réfère au prix du contrevenant car, dans un rapport contractuel, les parties se basent sur le prix du preneur de licence et, si elle se basait sur des prix supérieurs, il serait impossible de savoir si le contrevenant aurait réalisé le même chiffre d'affaires²²¹⁸. Cependant, cette façon de faire est problématique car le contrevenant profite généralement de la violation et de l'économie de différents frais (versement des redevances, frais de R&D, de mise sur le marché) pour fixer des prix inférieurs à ceux du titulaire²²¹⁹ et être compétitif par rapport au titulaire²²²⁰. Pour ces motifs, plusieurs auteurs²²²¹ recommandent de se référer aux prix du titulaire lorsqu'ils sont supérieurs à ceux du contrevenant car, dans un contrat de licence, le preneur de licence est le plus souvent lié par le prix que le titulaire lui aura fixé²²²². Cependant, cette façon de faire est également problématique car elle suppose que le titulaire exploite son bien²²²³. En outre, c'est souvent grâce au prix inférieur que le contrevenant parvient à vendre de nombreuses contrefaçons²²²⁴.
- 795 Selon nous, la solution la plus juste est la suivante: il faut se baser sur les prix du contrevenant puisque les contrats de licence se basent sur les prix du preneur de licence et, lorsque les prix du contrevenant sont inférieurs à ceux du titulaire, il faut tenir compte de la différence de prix dans l'indemnité additionnelle comme facteur d'augmentation (*Lizenzrhöhend*)²²²⁵.

c) Importance du bien protégé dans le produit contrefait (causalité)

- 796 Une autre question cruciale est celle de déterminer l'importance du bien protégé par rapport au produit contrefait. Puisque la redevance se calcule généralement sur les ventes du contrevenant, il faut déterminer quelle est la part du profit attribuable à la violation (causalité) et calculer la redevance uniquement sur cette part²²²⁶. Il faut ainsi tenir compte de l'éventuelle *intégration du bien protégé* dans un ensemble ou de l'utilisation conjointe *d'autres biens immatériels* non protégés (p.ex. machines à café exploitées en relation avec une marque et plusieurs brevets). Dans ce contexte, on recourra aux règles du "tout commercial" (*entire market value*) et du "tout fonctionnel" (*functional unit*) qui tiennent

²²¹⁷ N 791.

²²¹⁸ BGH GRUR 1966, 375ss, 378, "Messmer Tee II"; BGH GRUR 1980, 841ss, 844, "Tolbutamid"; Nertz, 44.

²²¹⁹ PIETZCKER, GRUR Int. 1975, 56; PIETZCKER, GRUR Int 1979, 345 s.; PREU, 760, 762; BRANDNER, 363.

²²²⁰ PREU, 760; NERTZ, 44.

²²²¹ PREU, 761; NERTZ, 44.

²²²² JENNY, N 620.

²²²³ JENNY, N 619.

²²²⁴ NERTZ, 44; DELAHAYE, Kernprobleme, 220.

²²²⁵ N 834 ss, 840 ; TETZNER, 9; JENNY, N 621.

²²²⁶ GILLIÉRON, La valorisation, 657 ; BERTOLOTTI, 10 ; PARR, 33 ss.

compte du profit réalisé indirectement par le bien concerné et qui font l'objet d'une abondante jurisprudence en droit américain²²²⁷. Pour le surplus au sujet de la causalité, renvoi peut être fait à ce qui a été dit précédemment sous l'angle de la remise du gain²²²⁸.

II. Facteurs influençant la redevance

797 Après avoir déterminé si l'on se base sur la redevance usuelle ou hypothétique, celle-ci doit être calculée dans le cas d'espèce sur la base de tous les facteurs influençant le montant de la redevance. Ces facteurs peuvent être déterminés en référence au droit américain, particulièrement aux 15 critères de la décision Georgia-Pacific²²²⁹, au droit allemand ainsi qu'aux méthodes économiques d'évaluation des biens immatériels et des méthodes fiscales des prix de transfert. Ils sont listés et regroupés selon trois catégories : les critères juridiques, économiques et financiers. Enumérés ici de façon abstraite, le juge doit les appliquer selon son pouvoir d'appréciation et d'après toutes les circonstances du cas²²³⁰ et décider, parmi tous les critères, le(s)quel(s) il convient d'appliquer.

1. Critères juridiques

a) *Politique de concession de licence du titulaire (exclusive ou non, restrictive ou non)*

798 Le montant de la redevance dépend de la politique de concession de licence du titulaire. En général, on applique le taux d'une licence simple. Cependant, lorsque le titulaire a une politique de licence exclusive (p.ex. n'en a concédé aucune et ne se montre pas prêt à en concéder), on applique le taux d'une licence exclusive²²³¹. De même, lorsque le titulaire a une politique restrictive de licence (p.ex. accorde des licences mais dans des conditions particulièrement restrictives, limitées à un territoire ou à un marché donné), on augmente le taux de la redevance car la violation brise le monopole que le titulaire s'efforçait de maintenir avec sa politique de licence. La question est plus délicate, lorsque plusieurs contrevenants portent atteinte au DPI d'un titulaire ayant une politique exclusive de licence et que le titulaire décide d'agir contre eux. On applique le taux d'une licence exclusive au premier contrevenant arrivé et le taux d'une licence simple aux contrevenants arrivés ultérieurement²²³² et, si les violations sont commises simultanément, le taux d'une licence simple à chacun en tenant compte de l'atteinte au pouvoir de disposition (*Verfügungsbefugnis*) dans l'indemnité additionnelle²²³³.

²²²⁷ N 283.

²²²⁸ N 563.

²²²⁹ Georgia-Pacific Corp. v. US. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970). Au sujet de l'arrêt: ROPSKI/COOPERMANN, 414ss; GROSS, 886. Cf. KOHLER, 203 ; JENNY, N 605: qui estiment que les critères de l'arrêt sont applicables *mutatis mutandis* à tous les DPI.

²²³⁰ PREU, 760; FISCHER, 88 et 93; BLUM/PEDRAZZINI, 554 s.

²²³¹ TETZNER, 9. Rappelons que le TF considère au contraire que, en cas de politique exclusive de licence, la méthode des redevances doit être rejetée car la licence n'aurait pas été effectivement conclue, N 595.

²²³² PIETZCKER, GRUR 1975, 56.

²²³³ TETZNER, 10.

b) Etendue de la reprise des éléments caractéristiques (copie ou imitation)

799 Le montant de la redevance dépend également de l'étendue de reprise des éléments protégés (copie ou imitation). En cas de copie, on applique un taux plus élevé qu'en cas d'imitation²²³⁴. En effet, en droit des marques, le contrevenant copiant la marque et le produit se place dans la même situation qu'un preneur de licence autorisé à utiliser la marque du titulaire dans sa forme originale pour les biens et services identiques et bénéficie ainsi de toute la force commerciale du produit original. Au contraire, le contrevenant qui ne fait qu'imiter le signe protégé crée un risque de confusion mais ne bénéficie pas de toute la force commerciale du produit original. De même, en droit des brevets et en droit d'auteur, le contrevenant qui copie l'invention, respectivement l'œuvre ne réalise aucun effort intellectuel et bénéficie ainsi des efforts de R&D, respectivement des efforts créatifs du titulaire.

c) Nature et étendue de la licence (portée géographique) (large ou faible)

800 Il convient également de tenir compte de la nature et de l'étendue de la licence. En droit d'auteur, on tient compte de la *zone géographique* (p.ex. tout le territoire suisse ou seulement la suisse romande) et des *droits d'exploitation* visés par la violation (p.ex. reproduction, diffusion, mise en circulation, exploitation vidéo, internet et produits dérivés)²²³⁵. En droit des brevets, on tient compte de la *portée géographique* du brevet, soit la taille des marchés accessibles grâce au monopole conféré par le brevet (monopole juridique et factuel)²²³⁶, et de la *portée technique* du brevet, soit le rôle que joue la technologie dans les produits brevetés ou dans l'accessibilité aux marchés. En droit des marques, on tient compte de la *portée géographique* de la marque et de la gamme de produits ou de services couverts par celle-ci.

d) Clauses contractuelles usuelles (généreuses ou strictes)

801 Il faut également tenir compte des clauses contractuelles usuelles prévues dans des contrats comparables (p.ex. droit d'obtenir des mises à jour, révisions, modifications du bien, droit de mettre fin au contrat ou de le renégocier) : plus elles sont généreuses pour le preneur, plus le montant de la redevance est élevé ; à l'inverse, plus elles sont strictes, plus le montant de la redevance est faible.

²²³⁴ TETZNER, 9; KUR, Enforcement Directive, 829 ; BGH GRUR 1973, 375, "Miss Petite"; OLG Düsseldorf, GRUR 1981, 45, 48, "Absatzhaltehebel" : le juge a tenu compte de l'étendue de la reprise des éléments protégés pour fixer le taux de licence (4%) dans le cadre de taux de 2-6%.

²²³⁵ HENRY, 259, n. 3.

²²³⁶ DERAMBURE, 50 : le monopole juridique concerne le territoire où le brevet est en vigueur et le monopole factuel le territoire où, malgré l'absence de brevet, l'invention est difficile à exploiter (p.ex. en raison de la réglementation ou des infrastructures disponibles).

2. Critères commerciaux

a) *Force commerciale du bien (forte ou faible)*

802 Il convient également de tenir compte des capacités économiques du bien. A l'égard d'un brevet, il faudra évaluer s'il est unique ou plutôt banal (utilité de l'invention ou procédé par rapport aux solutions existantes sur le marché)²²³⁷. Son caractère unique augmente son prix de négociation, à l'inverse son caractère banal le diminue. A l'égard d'une marque, il faudra évaluer sa force commerciale suivant la taille du marché qu'elle peut couvrir (p.ex. gamme étendue de produits ou de services), suivant son degré de notoriété (connotation positive ou négative aux yeux des consommateurs), suivant qu'il s'agit d'une marque de haute renommée ou ordinaire, connue ou inconnue, nouvelle ou ancienne²²³⁸. A titre d'exemple, dans l'arrêt "Tchibo/Rolex", la jurisprudence allemande a retenu un taux de licence de 20% pour la marque de haute renommée Rolex, alors qu'elle applique généralement 5-6% pour des marques ordinaires²²³⁹. A l'égard des œuvres, il s'agira d'évaluer sa force commerciale selon le type d'œuvre (œuvre littéraire, œuvre d'art plastique, scientifique), l'état d'achèvement de l'œuvre, le degré de notoriété des auteurs, l'usage commercial ou non et les modes d'exploitation (presse, affichage, télévision, cinéma)²²⁴⁰.

803 La force commerciale du bien dépend également de la durée de vie légale et utile du bien restant à courir au jour de l'évaluation : plus on se rapproche de l'échéance de protection, moins la force commerciale est forte ; à l'inverse, plus on s'en éloigne plus elle est élevée²²⁴¹. En droit des brevets, la durée de vie légale est de 20 ans à compter de son dépôt. Le prix d'un brevet dont la durée de protection est de 10 ans sera plus élevé que si la durée est de 2 ans²²⁴². Il faut également tenir compte de la durée de vie utile du brevet, soit la durée pendant laquelle le monopole continuera d'avoir un sens du point de vue technique ou industriel (p.ex. si le brevet porte sur une technologie qui risque à court terme d'être obsolète)²²⁴³. En droit d'auteur, la durée de vie légale d'une œuvre est de 70 ans après le décès de l'auteur (50 ans pour les logiciels), tandis que sa durée de vie utile (cycle d'exploitation de l'œuvre) est souvent courte, de quelques semaines à quelques années au maximum compte tenu des modes et du goût du public. Ceux-ci sont difficiles à anticiper mais les praticiens retiennent des périodes comprises entre 5 et 15 ans ; 10 ans pour les œuvres cinématographiques et de 3 mois à 10 ans

²²³⁷ BERTOLOTTI, 7 et 11.

²²³⁸ INGERL/ROHNKE, Vor D-MarkenG 14-19 N 115; BGH GRUR 1966, 375, "Meßmer-Tee II".

²²³⁹ REILLY/SCHWEIHS, 53; GILLIERON, La valorisation, 668.

²²⁴⁰ BODEWIG/WANDTKE, 228; HENRY, 259, n. 3: observe qu'une oeuvre prête à être exploitée a une valeur supérieure à celle d'une œuvre en cours de réalisation. HENRY, 196 : observe que ces caractéristiques sont particulièrement marquées à l'égard des oeuvres cinématographiques.

²²⁴¹ La durée de vie utile a également une influence sur le montant. Elle correspond à la période de temps durant laquelle le bien générera un revenu ou permettra des économies de coûts et peut être plus longue ou plus courte que sa vie juridique, notamment suivant l'analyse prospective des revenus.

²²⁴² MARAIA, 191.

²²⁴³ DERAMBURE, La valeur des droits de propriété industrielle, 52.

pour les œuvres littéraires²²⁴⁴. En droit des marques, ce paramètre joue un rôle moins important car la durée de vie légale et utile de la marque est théoriquement illimitée.

b) Circonstances économiques existantes (analyse de marché)

804 Parmi les critères commerciaux, il convient de tenir compte des circonstances économiques existantes : cycle de vie de l'offre sur le marché²²⁴⁵, dynamique clients-fournisseurs, fonctions exercées par les parties (p.ex. conception, fabrication ou distribution, risques assumés, actifs mis en œuvre)²²⁴⁶, obstacles d'exploitation.

c) Absence ou présence de contrevenants

805 L'absence d'autres contrevenants augmente le montant de la redevance²²⁴⁷ car elle permettrait au titulaire de concéder une licence exclusive à un preneur de licence et influence ainsi le montant des redevances²²⁴⁸. A l'inverse, la présence d'autres contrevenants sur le marché réduit le montant de la redevance car elle ôte au titulaire la possibilité de concéder une licence exclusive à un tiers et révèle l'incapacité du titulaire de mettre en œuvre son droit²²⁴⁹. Ce facteur doit toutefois être pris avec beaucoup de prudence car il est souvent difficile d'agir en même temps contre tous les contrevenants.

d) Absence ou présence de produits de substitution

806 L'absence de produits de substitution sur le marché augmente la redevance, puisque le preneur de licence n'a d'autres choix que d'utiliser le produit protégé. A l'inverse, la présence de produits de substitution diminue la redevance, puisque le preneur de licence peut recourir à d'autres produits que celui protégé pour parvenir à ces fins.

e) Relations commerciales entre le titulaire et le contrevenant (p.ex. rapport vertical, horizontal)

807 Le montant de la redevance dépend des éventuelles relations commerciales ou concurrentes entre le contrevenant et le titulaire. Il convient de se demander s'ils sont concurrents sur le territoire et l'industrie concernés ou si l'un est inventeur respectivement créateur, l'autre fabricant respectivement producteur (horizontal, vertical). Lorsque le titulaire et le contrevenant sont dans un rapport concurrentiel (rapport horizontal), l'octroi d'une licence a une portée plus importante que lorsque le titulaire est, par exemple, l'inventeur et le contrevenant l'utilisateur (rapport vertical). Dans ce cas, le titulaire ne fait qu'une utilisation limitée de son droit et cherchera à se mettre en contact avec des preneurs de

²²⁴⁴ HENRY, 206.

²²⁴⁵ Au début, les consommateurs se concentrent sur les fonctionnalités du brevet et plus tard sur l'image de marque, ce qui veut dire que la marque augmente en proportion, FLIGNOR/OROZCO, 4.

²²⁴⁶ MARAIA, 210. § 1.482-4(c)(2) Final Regs.

²²⁴⁷ BGHZ 119, 20ss, 27 "Tchibo/Rolux II"; JENNY, N 638.

²²⁴⁸ JENNY, N 639.

²²⁴⁹ BGH GRUR 1993, 55, "Tchibo/Rolux II"; BUSSE/KEUKENSCHRIJVER, § 139 N 155.

licence pour compléter l'utilisation du droit. Par exemple, lorsque le titulaire ne dispose pas des ressources nécessaires, il assurera lui-même la fabrication du bien et octroiera à un tiers une licence pour que ce dernier se charge de la diffusion sur le marché²²⁵⁰.

f) Profitabilité démontrée, réalisée par le titulaire et par les licenciés (dans le passé)

808 L'étendue des bénéfices réalisés par le titulaire ou les ayants droit est un critère important. En effet, le profit normalement réalisé grâce au bien concerné, respectivement le prix de vente normalement pratiqué pour le bien concerné est également un indice pour déterminer le montant des redevances. Lorsque le produit couvert par le droit a déjà fait ses preuves, autrement dit a démontré ses capacités à générer des revenus (succès commercial), le montant des redevances est plus élevé qu'à l'inverse.

g) Profitabilité attendue : analyse prospective des revenus et charges (future)

809 Le montant de la redevance dépend également de l'aptitude du bien à procurer des revenus. Il faut donc procéder à une projection des recettes et dépenses liées à la commercialisation du bien²²⁵¹. Pour cela, on peut notamment recourir à la méthode économique des revenus (*income approach*)²²⁵².

h) Type de vente (en détail ou en gros)

810 Il convient de tenir compte du fait qu'il s'agit de vente en détail ou en gros ; dans le premier cas la redevance est deux fois plus élevée que dans le deuxième²²⁵³.

i) Taille du marché potentiel (important ou étroit)

811 La taille du marché influence également le montant de la redevance : plus elle est importante, plus la redevance est élevée. A l'inverse, plus elle est étroite, plus la redevance est faible. Relevons que la taille du marché peut être importante en termes quantitatif (marché de grande envergure) ou qualitatif (marché de petite envergure mais avec des produits sophistiqués vendus à des prix élevés)²²⁵⁴.

3. Critères financiers

a) Investissements assumés par le titulaire (efforts de R&D, de marketing, de mise sur le marché)

812 Parmi les critères financiers, on doit tenir compte des investissements assumés par le titulaire, tels que les efforts de R&D, de marketing et de mise sur le marché. Plus ils sont importants, plus la redevance est élevée, puisque le titulaire tentera ensuite de les rentabiliser par la concession de licences et

²²⁵⁰ GILLIERON, La valorisation, 665.

²²⁵¹ FLIGNOR/OROZCO, 5.

²²⁵² N 822.

²²⁵³ FORBES, 14.

²²⁵⁴ PIERRE, La valeur des droits de propriété industrielle, 38.

puisque le contrevenant fait l'économie de tels frais. En situation contractuelle, le titulaire tient souvent compte de ces frais et augmente la redevance en conséquence (par le biais de licences forfaitaires ou de licences par pièce) pour que les preneurs de licence y participent²²⁵⁵. En cas de violation, notamment lorsque les parties sont concurrentes (actifs sur le même marché), le contrevenant fait l'économie de ce type de frais (p.ex.: si le titulaire a réalisé une importante campagne publicitaire au moment où le produit contrefait a été vendu)²²⁵⁶, de sorte qu'il convient d'en tenir compte dans le montant de la redevance²²⁵⁷. Pour cela, on peut recourir à la méthode économique fondée sur les coûts (*cost approach*)²²⁵⁸. On peut également recourir aux méthodes fiscales des prix de transfert qui distinguent entre les biens de commercialisation nécessitant des coûts élevés et continus car le maintien de la valeur dépend de l'ampleur des efforts de promotion, de l'importance du contrôle qualité et de la crédibilité du titulaire (p.ex. marque, certaines œuvres), et les biens manufacturiers nécessitant souvent peu d'investissement car leur valeur dépend de la qualité inhérente du bien et donc des efforts initiaux de création (p.ex. invention, logiciel)²²⁵⁹.

b) Risques économiques assumés par le titulaire

813 La répartition des risques économiques entre le titulaire et les éventuels preneurs de licence influence également la redevance: plus les risques assumés par le titulaire sont importants, plus la redevance est élevée, puisque le titulaire tentera de rentabiliser cette prise de risque par la concession de licence. Pour cela, on peut recourir aux méthodes fiscales des prix de transfert qui tiennent compte des fonctions exercées par le titulaire. Il peut s'agir d'une fonction relative à la conception, fabrication, distribution, commercialisation (p.ex. un distributeur laisse au titulaire des profits relatifs au bien faisant l'objet de la licence plus importants qu'un fabricant), aux actifs mis en œuvre (usines, équipements, éléments incorporels, etc.), risques assumés de marché (fluctuation des coûts et des prix du produit), aux risques de perte d'investissement et aux risques financiers (taux de change, etc.)²²⁶⁰.

c) Estimation du temps nécessaire à la commercialisation du bien (court, long)

814 Il faut également estimer le temps nécessaire à la commercialisation du bien : plus le temps est court, plus la redevance est élevée²²⁶¹.

²²⁵⁵ JENNY, N 628; GAUL/BARTENBACH/GENNEN, N 1764 ss; STUMPF/GROSS, N 118 ss; VOLLRATH, 52; HILTY, 489.

²²⁵⁶ JENNY, N 627; PREU, 760; NERTZ, 51.

²²⁵⁷ JENNY, N 627; PREU, 760; NERTZ, 51; BRANDNER, GRUR 1980, 359, 363; ROGGE, FS Nirk, 1992, 929, 937.

²²⁵⁸ N 820 s.

²²⁵⁹ OCDE, 2001, VI-2, n. 6.3 et VI-5, n. 6.9. Cf. toutefois, DERAMBURE, 44 : observe que certaines inventions nécessitent peu d'investissement et présentent une importante capacité économique, tandis que d'autres inventions nécessitent d'importants investissements et ont une valeur de marché faible.

²²⁶⁰ MARAIA, 224.

²²⁶¹ FLIGNOR/OROZCO, 5.

III. Méthodes économiques

- 815 Le montant obtenu grâce aux facteurs influençant le montant de la redevance peut être comparé à celui résultant des méthodes économiques. Même si les tribunaux suisses sont peu enclins à les appliquer, nous considérons que chaque méthode (juridiques, fiscales, économiques) donne une valeur-indice et que la solution se trouve dans la combinaison du maximum de méthodes²²⁶². Cette démarche est en ligne avec la tendance américaine qui met en lumière les limites de la jurisprudence “Georgia-Pacific” par rapport aux cas complexes de brevet et qui cherche des alternatives à cette jurisprudence²²⁶³. L’analyse qui suit donne un bref aperçu, raison pour laquelle nous renvoyons aux études spécialisées²²⁶⁴.
- 816 Les méthodes économiques choisies ici calculent le montant de la redevance (R) en multipliant le taux (T) avec le chiffre d’affaires du preneur de licence (CALic.) et la durée d’utilisation (D). Pour fixer la redevance, il suffit de remplacer le chiffre d’affaires du preneur de licence (CALic.) par celui du contrevenant (CAContr.). La formule obtenue est la suivante : $R = T \times \text{CALic.} \times D$ ²²⁶⁵. Le montant des redevances peut être déterminé de deux manières : suivant une combinaison des méthodes courantes d’évaluation (1), suivant la méthode du taux de la redevance (*Royalty Rate Method*) (2) ou suivant la méthode du *Financial Indicative Running Royalty Model (FIRRM)* (3).

1. Combinaison des méthodes courantes d’évaluation

- 817 La combinaison de plusieurs méthodes économiques d’évaluation permet de déterminer le montant des redevances de la manière la plus précise possible²²⁶⁶. L’évaluation des biens immatériels est cependant une question complexe et incertaine puisqu’elle est généralement laissée à l’appréciation des parties, que les biens immatériels sont rarement activés dans le bilan des sociétés et qu’elle suppose la recherche de biens comparables, alors qu’il n’en existe souvent pas²²⁶⁷. Par ailleurs, elle dépend du bien, du secteur et des caractéristiques juridiques, commerciales et financières du bien concerné et son résultat peut varier d’une méthode à l’autre²²⁶⁸.

a) Méthode fondée sur le marché (*market based approach*)

- 818 Dans une première étape, on recourt à la méthode fondée sur le marché consistant à déterminer la valeur du bien en référence au prix qu’il peut atteindre sur le marché. Le taux des redevances est ainsi déterminé en référence à celui qui a été fixé dans le passé sur la base de contrats de licence portant sur

²²⁶² EPSTEIN, 2.

²²⁶³ Cf. SEAMAN, 1 ss et les nombreuses réf.

²²⁶⁴ EPSTEIN/MARCUS, 555 ss; EPSTEIN, 1 ss; SEAMAN, 1 ss.

²²⁶⁵ DERAMBURE, La valeur des droits de propriété industrielle, 55 ; PARR, 169 ; EPSTEIN, 6.

²²⁶⁶ RAFFEGEAU/DUBOIS, p. 39.

²²⁶⁷ SMITH/PARR, 47. P.ex. la marque Coca-Cola ne figure pas au bilan de cette société. Concernant l’activation des biens incorporels au bilan, cf. MARAIA, 135ss.

²²⁶⁸ GILLIERON, La valorisation, 648.

des biens identiques ou comparables²²⁶⁹. Pour que les situations puissent être comparées, il convient de prendre en considération toute une série d'éléments, tels que la nature de la licence (exclusive ou non), l'industrie concernée, les circonstances économiques existantes, la durée de protection légale restante du bien immatériel et sa viabilité économique, les droits cédés (uniquement le bien immatériel ou le savoir-faire, une assistance technique complémentaire), l'étendue géographique de la licence (mondiale, limitée à un pays) et les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu (volontés libres, parties d'un poids inégal)²²⁷⁰.

819 Cette méthode est particulièrement utile, lorsqu'il existe de nombreux concurrents sur le marché, notamment lorsque celui-ci est saturé et se met à décliner en raison de la concurrence, des alternatives à disposition et de l'évolution technologique²²⁷¹. En droit des brevets, elle est ainsi particulièrement utile, lorsque l'invention ou le procédé est déjà matérialisée dans un produit et qu'un marché précis est envisagé²²⁷². Elle suppose toutefois l'existence de produits de substitution similaires ou comparables, ce qui peut être délicat à l'égard de certaines technologies²²⁷³. En droit d'auteur, cette méthode occupe une place importante car, même si chaque œuvre est par définition originale et unique et donc non substituable aux autres²²⁷⁴, il existe des œuvres similaires ou comparables²²⁷⁵. Celles-ci sont comparées en fonction de leurs caractéristiques (genre, notoriété des auteurs et artistes-interprètes), non de leur caractère substituable, et il existe des rémunérations proposées et des usages professionnels à l'intérieur de chaque genre²²⁷⁶. En droit des marques, cette méthode est rarement appliquée compte tenu de la particularité de chaque signe et de la difficulté de trouver des biens comparables.

b) Méthode fondée sur les coûts (cost approach)

820 Dans une deuxième étape ou lorsqu'il n'existe aucune situation comparable, on recourt à la méthode fondée sur les coûts consistant à déterminer la valeur du bien sur la base des coûts "historiques", soit ceux effectivement consentis pour la création du bien en question (*coûts de production*) ou ceux nécessaires au remplacement du bien considéré (*coûts de remplacement*). Le taux des redevances est ainsi déterminé sur la base des investissements consentis, soit les coûts nécessaires à la création, au développement ou à l'acquisition du bien immatériel en question (p.ex. frais de conception, de R&D,

²²⁶⁹ GILLIERON, La valorisation, n.32, exemple de la marque Renault: pour apprécier ses actifs immatériels, on se base sur les redevances perçues par les marques Peugeot ou Citroën.

²²⁷⁰ GILLIERON, La valorisation, 657 ; BERTOLOTTI, 10 ; PARR, Valuation, 33 ss.

²²⁷¹ GILLIERON, La valorisation, 664; KHOURY/DANIELE/GERMERAAD, 80.

²²⁷² DERAMBURE, La valeur des droits de propriété industrielle, 50.

²²⁷³ Même les types de téléphone iPhone (2G, 3G, 4S) présentent des différences telles qu'on ne peut les considérer comme parfaitement substituables : SEAMAN, 57. Cf. également GILLIERON, La valorisation, 669.

²²⁷⁴ BENABOU, N 281.

²²⁷⁵ HENRY, 95, 112 et 257 ss.

²²⁷⁶ Cf. HENRY, 405. P.ex. pour les œuvres littéraires : littérature, sciences, enseignement, livres pratiques, livres d'art, bandes dessinées, religion, autres. Pour les œuvres musicales: variété suisse, variété internationale, compilation, rap/hip hop, classique, techno, soul/funk/r&b, jazz, pop/rock, world/reggae, B.O.F, autres.

d'enregistrement, de marketing, de publicité et distribution, frais administratifs et de conseils)²²⁷⁷. En effet, en cas de négociations au sujet du taux des redevances, les parties tiennent compte des coûts liés à la fabrication, au marketing et à la distribution du produit concerné : le donneur de licence cherchera au minimum à amortir les coûts liés à la R&D et le preneur de licence ne voudra pas dépenser plus que s'il devait créer lui-même le bien immatériel²²⁷⁸.

- 821 Cette méthode est particulièrement utile, lorsque les biens ne sont pas encore exploités. Elle présente cependant l'inconvénient d'ignorer le potentiel économique du bien²²⁷⁹ et le fait qu'il n'y a souvent aucune corrélation directe entre les coûts et la valeur du bien²²⁸⁰. En droit des brevets, elle est très utile, lorsque le brevet est encore au stade de conception et développement. Elle se base essentiellement sur les investissements de R&D effectués et sur les frais de production et de commercialisation prévus²²⁸¹. En droit des marques, cette méthode est particulièrement utile, lorsque la marque présente un caractère récent²²⁸². Elle se base sur les investissements publicitaires effectués pour imposer la marque sur un secteur considéré, cumulés généralement sur une période de trois à cinq ans. Contrairement au domaine des technologies, les données concernant les investissements consentis sont souvent publiées et pourront alors servir de guide à l'appréciation de la marque, pour autant qu'elles présentent des caractéristiques similaires (secteur considéré, prix des produits ou services, frais publicitaires, degré de notoriété, etc.)²²⁸³. En droit d'auteur, cette méthode est également utile, lorsque l'œuvre a déjà atteint un stade d'achèvement avancé. Elle se base sur les sommes investies dans une œuvre en vue de la rendre disponible pour son exploitation²²⁸⁴.

c) Méthode fondée sur les revenus (income approach)

- 822 Dans une troisième étape, on recourt à la méthode fondée sur les revenus consistant à déterminer la valeur du bien sur la base d'une *analyse prospective des revenus futurs*²²⁸⁵. Celle-ci suppose une analyse en trois temps. Premièrement, on détermine le montant des revenus nets résultant du bien concerné, soit l'avantage économique procuré par le bien immatériel (baisse des coûts ou hausse du chiffre d'affaires)²²⁸⁶ duquel on déduit les coûts de production (frais directement liés à la transformation d'un produit brut en un produit fini) et les coûts de commercialisation (études de marché, frais de R&D, tests cliniques, frais de marketing)²²⁸⁷. Deuxièmement, on détermine la durée pendant laquelle

²²⁷⁷ GILLIERON, La valorisation, 648; PARR, 14 ; ZÜGER, 2.

²²⁷⁸ MARAIA, 178; GILLIERON, La valorisation, 663.

²²⁷⁹ MARAIA, 178.

²²⁸⁰ BERTOLOTTI, Valuation of Intangible Assets, 12 ; BREESE, 54 ; GAJLAND, 7 ; SMITH, Assessment, 2.

²²⁸¹ GILLIÉRON, La valorisation, 663.

²²⁸² BOULEZ, La valeur des droits de propriété industrielle, 57.

²²⁸³ PARR/SMITH, 238; PARR, Valuation, 15.

²²⁸⁴ BREESE, Propriétés Intellectuelles, juillet 2002, 15; HENRY, 96ss.

²²⁸⁵ GILLIÉRON, La valorisation, 649.

²²⁸⁶ PARR, Valuation, 21.

²²⁸⁷ RAFFEGEAU/DUBOIS, 34ss.

l'exploitation du bien concerné doit engendrer des revenus²²⁸⁸. Troisièmement, les revenus ainsi estimés sont pondérés par un facteur risque (*discount factor*) afin de tenir compte des risques légaux, techniques et commerciaux pouvant empêcher la réalisation desdits revenus (inflation, industrie concernée, technologie impliquée, gestion de la société, psychologie du marché)²²⁸⁹.

823 Cette méthode est particulièrement utile car elle se base sur le potentiel économique du bien²²⁹⁰ et est applicable lorsque les produits sont sur le point d'être mis sur le marché²²⁹¹. L'inconvénient est qu'elle suppose de déterminer des données (recettes futures, durée de vie du bien) difficiles à anticiper et qui peuvent changer subitement, notamment suite à l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché²²⁹². En droit des brevets, cette méthode est particulièrement utile, lorsque le brevet fait l'objet d'un *business plan* prévoyant les revenus futurs attendus et sur le point d'être mis sur le marché²²⁹³.

824 En droit des marques, cette méthode (appelée méthode du chiffre d'affaires en matière de marques) est particulièrement utile, lorsque la marque est exploitée depuis de nombreuses années. Elle fait l'objet d'une application particulière, soit d'une analyse en trois étapes. Les revenus futurs sont estimés sur la base de l'activité antérieure de la marque, en multipliant le chiffre d'affaires des trois dernières années par trois coefficients relatifs à l'image de la marque. Le premier coefficient correspond à l'influence de la marque dans la décision d'achat et dépend de la satisfaction du consommateur et de la qualité du produit proposé, soit sur la base de sondage d'opinion, soit sur la base de constance des consommateurs. Le deuxième coefficient correspond au taux de notoriété de la marque et repose généralement sur des sondages d'opinion. Le troisième coefficient correspond à l'autonomie de la marque et repose sur l'idée que plus la marque est déclinable sur des produits, plus elle a de valeur²²⁹⁴.

825 En droit d'auteur, cette méthode est la principale. En effet, à l'exception du droit moral, l'utilité principale d'une œuvre est de rapporter un revenu (redevances ou revenus d'exploitation). Les revenus futurs sont estimés en fonction de la durée d'exploitation attendue, de l'anticipation de l'accueil du public et de l'intérêt éphémère ou durable attendu de l'œuvre²²⁹⁵. Ces critères sont estimés sur la base des caractéristiques de l'œuvre (forme d'expression et genre²²⁹⁶, notoriété des auteurs et artistes-interprètes, qualité de la création). La forme d'expression et le genre sont des critères objectifs qui renseignent sur l'importance du marché dont l'œuvre relève, autrement dit sur les modes d'exploitation prévisibles et sur les parts de marché susceptibles d'être captées (p.ex. un best-seller est

²²⁸⁸ PARR, *Valuation*, 21; GILLIERON, *La valorisation*, 651.

²²⁸⁹ GAILLAND, 9 ; ZÜGER, 3.

²²⁹⁰ Pour les brevets et les marques, BREESE, 4. Pour les droits d'auteur, HENRY, 79ss.

²²⁹¹ GILLIERON, *La valorisation*, 654 et 663.

²²⁹² GILLIERON, *La valorisation*, 652.

²²⁹³ GILLIERON, *La valorisation*, 663 ; SMITH, 6.

²²⁹⁴ BOULEZ, 60.

²²⁹⁵ HENRY, 79 ss.

²²⁹⁶ La forme d'expression correspond au média utilisé pour exprimer sa pensée (littérature, audiovisuel, arts plastiques) et le genre au message délivré par l'auteur (comédie, drame, intrigue policière, comte, ouvrage scientifique), cf. HENRY, 202.

exploité en édition librairie, club et poche, est éventuellement traduit et adapté au cinéma et peut être exploité en salles, en vidéo, à la tv, dans plusieurs pays et en produits dérivés). La notoriété des intervenants et la qualité de la création sont des critères subjectifs qui permettent d’anticiper les réactions du public²²⁹⁷. Les revenus futurs sont ensuite multipliés par un coefficient risque tenant compte du fait que l’exploitation future de l’œuvre est aléatoire et que les revenus retenus risquent finalement de ne pas être encaissés. Plus le risque est élevé, plus le montant du coefficient risque est élevé. Compte tenu de l’importance de l’aléa dans le domaine de la culture, le coefficient risque varie entre 5 et 15%²²⁹⁸. Enfin, on tient compte dans les revenus des dépenses directement liées à l’exploitation de l’œuvre (p.ex. coûts de production, frais de publicité).

2. Méthode du taux de la redevance (*Royalty Rate Method*)

826 Pour comparer le montant obtenu avec les “facteurs influençant le montant des redevances”, on peut également se baser sur la méthode du taux de la redevance (*Royalty Rate Method*)²²⁹⁹. Celle-ci consiste à estimer la valeur du bien sur la base des redevances de licence à verser pour l’utilisation concernée et détermine le taux de la redevance sur la base d’une formule de calcul en deux étapes²³⁰⁰.

- Il faut d’abord estimer la répartition des risques économiques entre les parties²³⁰¹. Le *ratio* de base (*Rule of Thumb*) est de 25% car on part du principe que le donneur de licence touche 25% des profits réalisés par le preneur de licence respectivement le contrevenant pendant la période d’utilisation respectivement de violation²³⁰². Ce ratio peut être toutefois modifié suivant les circonstances²³⁰³. Pour cela, il faut tenir compte des facteurs influençant le montant de la redevance développée précédemment, tout particulièrement des investissements et risques assumés par le titulaire²³⁰⁴.
- Il faut ensuite multiplier le ratio par le *taux de profitabilité* du bien, lequel s’obtient sur la base du revenu net du contrevenant (l’avantage économique procuré par le bien immatériel moins les coûts de production et de commercialisation²³⁰⁵) divisé par son chiffre d’affaire (RNContr./CAContr.). Enfin, on applique un facteur chance (FC), suivant la profitabilité attendue du bien²³⁰⁶.

827 La formule ainsi obtenue est la suivante :
$$T = \frac{\text{ratio} \times \text{RNContr.} \times \text{FC}}{\text{CAContr.}}$$

²²⁹⁷ HENRY, 199 ss.

²²⁹⁸ HENRY, 207-209.

²²⁹⁹ PARR, 169.

²³⁰⁰ GAILLAND, 8 ; ZÜGER, 4.

²³⁰¹ PARR, 25 ss; GILLIERON, La valorisation, 654.

²³⁰² Pour une justification de ce ratio, cf. GOLDSCHIEDER, 130.

²³⁰³ SEAMAN, 36: le ratio varie entre 25 et 33%. Cf. également: GILLIERON, La valorisation, 653; CORDSEN, 5.

²³⁰⁴ N 813.

²³⁰⁵ RAFFEGEAU/DUBOIS, 34ss.

²³⁰⁶ N 809.

828 Prenons un exemple : un producteur reprend la composition d'un tiers sans son autorisation et la commercialise pendant une année. Sa commercialisation engendre un chiffre d'affaires de CHF 100'000 dont les frais de production et de distribution s'élèvent à CHF 50'000.-. Le revenu net est donc de CHF 50'000.- (CHF 100'000.- de chiffre d'affaires moins CHF 50'000.- de coûts d'exploitation). Avec un ratio de 25% et un facteur chance de 80%, on obtiendrait un taux de redevance de 10% ($0.25 \times 50'000 \times 0.8/100'000$). Après avoir obtenu le taux de la redevance, il ne reste qu'à l'appliquer à la formule des dommages-intérêts : $D/I = T \times CA_{Contr.} \times D$. Il en résulte que le producteur doit des dommages-intérêts d'un montant de CHF 10'000 pour une année, de CHF 20'000 pour deux ans et ainsi de suite.

829 Cette méthode est certes schématique et arbitraire - elle fait d'ailleurs l'objet de critiques, notamment dans les cas complexes d'utilisation conjointe de biens sophistiqués²³⁰⁷ - mais reste un outil de travail simple à utiliser et donnant des résultats conformes à la pratique²³⁰⁸. Par ailleurs, le *ratio* peut être modifié suivant les circonstances, notamment suivant le domaine concerné et la répartition des risques économiques entre le donneur de licence et le preneur de licence²³⁰⁹.

3. Méthode du *Financial Indicative Running Royalty Model* (FIRRM)

830 La méthode *Financial Indicative Running Royalty Model* (FIRRM) est une alternative à la méthode du *Royalty Rate Method*. Elle est inspirée des méthodes de financement d'entreprise et est aujourd'hui vivement conseillée par plusieurs spécialistes, étant précisé qu'elle s'applique aux biens liés à d'importants frais de R&D (p.ex. brevet, droit d'auteur sur des logiciels)²³¹⁰. Elle consiste à calculer la redevance sur la base des coûts d'acquisition ou de fabrication d'un substitut non contrefaisant, en partant du principe que le contrevenant n'aurait pas accepté de payer plus que ce qu'il aurait obtenu ailleurs pour le même résultat licite (*next best noninfringing alternative*)²³¹¹. Le calcul est le suivant : $R \leq Ca-p + Ct + Pa$, où R signifie "montant des redevances", Ca-p les "coûts d'acquisition ou de production", Ct les "coûts de transfert" et Pa la "profitabilité attendue"²³¹².

²³⁰⁷ Cf. la décision "Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.", 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011) et les analyses de EPSTEIN et de EPSTEIN/MALHERBE, 4 ss. Dans cette décision, Uniloc se plaignait d'une violation par Microsoft de sa technologie permettant de prévenir la contrefaçon de puces électroniques. La CAFC a refusé d'appliquer la *Rule of Thumb* aux motifs que la technologie concernée n'avait aucun impact sur le fonctionnement des puces Microsoft et donc aucune influence sur l'attractivité du produit pour la clientèle. Elle a rappelé que la *Rule of Thumb* ne s'applique que lorsque le brevet violé est la base technologique permettant de réaliser le gain et a renvoyé la cause à la première instance pour qu'elle applique à la place les critères de "Georgia Pacific".

²³⁰⁸ GILLIERON, La valorisation, 654; CORDESEN, 5.

²³⁰⁹ GILLIERON, La valorisation, 653; BREESE, 55; CORDESEN, 5.

²³¹⁰ SEAMAN, 52 ff.; EPSTEIN, 16 ss; EPSTEIN/MARCUS, Economic Analysis, 555 ss.

²³¹¹ EPSTEIN, 17; SEAMAN, 60: "A rational licensee would not agree to pay more to use an infringing technology than the costs (including lost profits) it would expect to incur by using the next best noninfringing alternative."

²³¹² SEAMAN, 61 s.

- Les coûts d'acquisition ou de production (Ca-p) dépendent de la nature du substitut non-contrefaisant (*non-infringing substitute*): il peut s'agir soit de coûts d'acquisition faibles lorsque les substituts ne sont plus protégés (p.ex. droit d'auteur ou brevet, à l'expiration du délai de protection), soit de coûts d'acquisition élevés lorsque les substituts sont protégés par un DPI et requièrent une licence avec un tiers, soit de coûts de production lorsque le contrevenant dispose de moyens suffisants²³¹³.
- Les coûts de transfert (Ct) sont ceux nécessaires pour remplacer le produit contrefait par un substitut, notamment le gain manqué pendant ces efforts de remplacement et les éventuels frais de production supplémentaires par rapport au produit contrefait.
- La "profitabilité attendue" (Pa) est la différence entre le chiffre d'affaires du contrevenant réalisé grâce à la violation et celui qu'il aurait réalisé s'il avait recouru à la meilleure alternative licite dont il disposait au moment des négociations hypothétiques ("next best alternative project")²³¹⁴.

831 Prenons un exemple: au lieu de la violation, un contrevenant aurait pu développer à l'interne un substitut acceptable pour 3 mio. (Ca-p) en un mois et que ce mois aurait causé un gain manqué de 7 mio (Ct). Si le substitut offre la même profitabilité que le produit contrefait (Pa), la redevance serait de 10 mio (Ca-p+Ct+Pa); la redevance FIRRM sera donc de 10 mio pour le produit contrefait. En revanche, si le substitut est moins performant de 10 mio (Pa); la redevance FIRRM sera de 20 mio pour le produit contrefait.

4. Appréciation

832 L'engouement pour ces méthodes économiques et fiscales provient surtout des Etats-Unis, tant de la jurisprudence que de la doctrine, et s'explique en raison des particularités du système judiciaire américain, qui privilégie l'instruction de la procédure civile à l'initiative du juge par voie d'expertise²³¹⁵, des importantes synergies entre les juristes et les économistes et des nombreuses critiques au sujet de la jurisprudence "Georgia-Pacific"²³¹⁶.

833 Cet engouement doit être toutefois relativisé. La combinaison des méthodes courantes d'évaluation peut s'appliquer dans de nombreux cas mais nécessite d'importantes compétences pluridisciplinaires. La méthode du taux de la redevance (*Royalty Rate Method*) est simple d'utilisation mais schématique et arbitraire et celle du *Financial Indicative Running Royalty Model* est applicable essentiellement en matière de nouvelles technologies (droit des brevets, logiciels), moins dans les autres domaines, tels que droit des marques et droit d'auteur. Elles ne s'appliquent que comme complément de la méthode principale, soit le montant obtenu grâce aux facteurs influençant le montant de la redevance, et lui sont donc subsidiaires. Il nous est quand même apparu intéressant de les survoler car elles permettent de

²³¹³ SEAMAN, 61.

²³¹⁴ EPSTEIN, 17.

²³¹⁵ BLUMROSEN, 1 ss.

²³¹⁶ Cf. SEAMAN, 1 ss et les nombreuses réf.

confirmer le résultat obtenu avec la méthode principale et les particularités du système américain et les synergies évoquées offrent précisément d'intéressantes pistes de réflexion pour le droit suisse et pour des violations portant sur des biens de plus en plus complexes.

C. Redevance augmentée

I. Principe

834 La redevance augmentée suppose de comparer la situation illicite et la situation contractuelle et de majorer la redevance simple selon des facteurs d'augmentation afin de tenir compte des différences qui caractérisent les deux situations²³¹⁷. Les facteurs d'augmentation peuvent être répartis suivant deux catégories : les facteurs compensatoires visant à compenser les avantages du contrevenant, respectivement les inconvénients du titulaire et les facteurs préventifs-punitifs tenant compte de la gravité objective et subjective de la violation. Les premiers sont aisément compatibles avec le droit commun, tandis que les deuxièmes le sont moins²³¹⁸. Les facteurs à prendre en compte diffèrent suivant le fondement légal de la méthode des redevances : sous l'angle de 41 CO, on tient compte des inconvénients subis par le titulaire, sous l'angle de 423 CO des avantages obtenus par le contrevenant²³¹⁹. Enfin, le calcul se fait au regard de toutes les circonstances du cas et selon le pouvoir d'appréciation du juge (art. 42 al. 2 CO)²³²⁰.

II. Facteurs d'augmentation compensatoires

835 Les facteurs d'augmentation compensatoires visent à réparer les répercussions économiques de la violation et sont ainsi conformes au droit commun. La limite supérieure de l'indemnité est déterminée par le montant du dommage ou du gain illicite²³²¹.

1. Perturbation du marché (art. 41 CO)

836 Il faut tenir compte de la perturbation du marché²³²². Celle-ci dépend du degré de diffusion et d'écoulement des produits contrefaits et varie suivant qu'il s'agit d'une imitation ou d'une copie. En cas d'imitation, il existe souvent une perturbation du marché liée au risque de confusion dans le public. En cas de copie, la perturbation est généralement plus importante car elle entraîne pour le titulaire non seulement des dépenses liées aux contre-mesures mais également un avilissement du produit original résultant de la mauvaise qualité et du prix inférieur de la contrefaçon²³²³. Dans ce cas, une partie parfois essentielle de la clientèle peut être définitivement détournée²³²⁴. Il convient alors d'augmenter la redevance pour tenir compte des dépenses destinées à réduire l'effet de la violation sur le marché.

²³¹⁷ N 710 ss.

²³¹⁸ N 737 (au sujet de la compensation); N 741 (au sujet de la prévention).

²³¹⁹ BYDLINSKI, 185 ss ; Contra JENNY, N 623 ss, 630: qui rattache la méthode à l'art. 62 CO.

²³²⁰ WALTER, 244-245; VOGT, 244.

²³²¹ DREIER, 301.

²³²² TETZNER, 11; PAGENBERG, 296. Au sujet de la notion de perturbation du marché, étant rappelé qu'elle est souvent invoquée en droit des marques mais également applicables à l'égard d'autres DPI, N 466.

²³²³ TETZNER, 11; BGH GRUR 1993, 55, "Tchibo/Rolex II"; BGH GRUR 2006, 143, 146, "Catwalk".

²³²⁴ KUR, Enforcement Directive, 829.

2. Baisse des prix (art. 41 CO)

837 Il faut également tenir compte de la baisse des prix, étant précisé qu'elle entre en considération en cas d'exploitation du bien par le titulaire mais pas en l'absence d'exploitation²³²⁵. Celle-ci dépend du degré de diffusion et d'écoulement des produits contrefaits et varie suivant que les parties sont concurrentes ou non. En l'absence de concurrence, il n'y a en principe aucune baisse des prix mais, lorsque les parties sont concurrentes et que le contrevenant met en circulation un nombre important de produits, la violation s'accompagne souvent d'une baisse significative des prix²³²⁶.

3. Perte de valeur marchande du droit (art. 41 CO)

838 Il faut tenir compte du fait que la violation entraîne une perte de valeur marchande du droit, puisqu'elle porte atteinte au pouvoir du titulaire de décider si, quand et comment utiliser son bien (*Verfügungsbefugnis*)²³²⁷. La redevance simple correspond ainsi à la valeur minimale du dommage, au prix de l'autorisation, au montant que des parties raisonnables auraient conclu dans le cadre d'un contrat de licence (*Minderwert*)²³²⁸ et doit être augmentée afin d'obtenir la valeur marchande (*Marktwert*), qui tient compte de la perte de la valeur de marché du droit, soit du fait que le contrevenant ôte au titulaire la possibilité de conclure un contrat avec des tiers plutôt qu'avec le contrevenant et du fait que le titulaire aurait pu convenir des redevances supérieures aux redevances usuelles²³²⁹. Dans ce contexte, on doit tenir compte du fait que le titulaire était prêt ou non à accorder une licence (*Lizenzbereitschaft*) ou à utiliser lui-même son bien (*Nutzungsbereitschaft*)²³³⁰. L'augmentation des redevances pourrait se faire suivant les chances de conclure un contrat de licence avec des tiers : lorsque celles-ci sont nulles, notamment parce que le titulaire a une politique de licence exclusive ou que la demande sur le marché est faible, l'augmentation serait de 0% et correspondrait ainsi aux redevances simples et, lorsque celles-ci sont importantes, notamment lorsque le titulaire a déjà concédé une multitude de licences et que la demande est forte, l'augmentation serait de 100% et correspondrait aux redevances doubles²³³¹.

4. Frais de poursuite et de récolte de preuve (art. 41 CO)

839 Il faut également tenir compte des inconvénients relatifs à la poursuite de la violation. En effet, la mise en oeuvre d'une prétention en dommages-intérêts est un travail coûteux, de longue haleine et comportant le risque de devoir, en cas d'échec, supporter les frais et dépens. Pour fixer la redevance, on doit

²³²⁵ TETZNER, 11; PAGENBERG, 296.

²³²⁶ Cf. KRASSER, GRUR Int 1980, 263; BARTH, 846: proposent une indemnité additionnelle de 12% pour une baisse des prix de 10%, une indemnité additionnelle de 25% pour une baisse des prix de 20% et une indemnité additionnelle de 43 % pour une baisse des prix de 30% sans toutefois le justifier.

²³²⁷ BODEWIG/WANDTKE, 226.

²³²⁸ VINCK, § 81 N 45.

²³²⁹ BODEWIG/WANDTKE, 228.

²³³⁰ BGH GRUR 1966, 375, "Meßmer Tee II"; TETZNER, 11.

²³³¹ Cf. TETZNER, 11, considère que ce facteur augmente de 5 à 10% la redevance contractuelle.

tenir compte de ces facteurs, notamment de la durée et la difficulté à récolter les preuves²³³². A moins que ces frais ne soient réparés de manière distincte dans le cadre de l'action en dommages-intérêts, ils viennent augmenter la redevance contractuelle²³³³.

5. Liberté de production et obligations accessoires (art. 423 CO)

840 Il faut tenir compte de la liberté de production dont bénéficie le contrevenant. En situation contractuelle, le titulaire fixe généralement les conditions d'exploitation de son droit, notamment le nombre, la qualité, le prix des produits ainsi que le marché sur lequel le preneur de licence est autorisé à commercialiser lesdits produits. En cas de violation, le contrevenant décide librement de ces paramètres. Le titulaire n'a donc aucune influence sur la concurrence exercée par le contrevenant²³³⁴. Il faut également tenir compte du fait que, en cas de violation, le contrevenant économise une série d'obligations accessoires. En effet, en situation contractuelle, le preneur de licence a généralement une obligation principale de paiement de la redevance ainsi qu'une série d'obligations accessoires. On songe par exemple aux échanges d'expériences (communication du savoir-faire et des améliorations ultérieures)²³³⁵, à la surveillance du marché, à la prise en charge des frais de maintien et de défense du droit²³³⁶, à une interdiction d'agir contre le titulaire²³³⁷. On songe également à l'obligation de tenue et d'examen des comptes et de se limiter à un marché donné²³³⁸.

6. Versement forfaitaire au lieu d'un versement périodique (art. 423 CO)

841 Il faut tenir compte du fait qu'un preneur de licence paie généralement au titulaire la redevance sous forme de versements périodiques, tandis que le contrevenant paie la redevance (dommages-intérêts) sous forme de versement forfaitaire²³³⁹. Le contrevenant obtient ainsi un avantage du fait qu'il dispose d'un capital plus longtemps qu'un preneur de licence²³⁴⁰. Il faut également tenir compte de l'éventuelle dépréciation monétaire entre le début de la violation et le moment du paiement de la redevance²³⁴¹. On

²³³² TETZNER, 11.

²³³³ KG, Mitt. 1933, 93 (94), qui a admis un supplément de 20%; TETZNER, 11.

²³³⁴ JENNY, N 629; ASSMANN, 18; KÖRNER, 612; NERTZ, 50; PREU, 760; ROGGE, 937; WIDMER, 13; WIDMER, RSPI 1985, 10; DELAHAYE, Kernprobleme, 220.

²³³⁵ PREU, GRUR 1979, 753, 760.

²³³⁶ PIETZCKER, GRUR 1975, 55 (56).

²³³⁷ BUSSE/KEUKENSCHRIJVER, § 139 N 155.

²³³⁸ ASSMANN, 18; PREU, 760; TETZNER, 12. Cf. LG Düsseldorf, GRUR 2000, 309, 311, "Teigportioniervorrichtung": où le tribunal a augmenté de 0.5% la redevance en raison de l'absence d'examen des comptes. Cf. TETZNER, 12: propose une augmentatio de la redevance de 5% par obligations économisées.

²³³⁹ PREU, 760; BGH GRUR 1982, 286, "Fersenabstützvorrichtung".

²³⁴⁰ JENNY, N 632, n. 1723.

²³⁴¹ PREU, GRUR 1979, 753, 760; FISCHER, GRUR 1979, 766.

part de l'idée qu'il vaut mieux avoir un franc aujourd'hui qu'un franc dans cinq ans, en particulier parce que ce franc peut être investi et ainsi dégager un certain revenu au cours du temps²³⁴².

7. Absence de frais de transaction (art. 423 CO)

842 En situation contractuelle, le preneur de licence supporte certains frais de transaction (négociations contractuelles, rédaction de contrat). En cas de violation, le contrevenant économise ce type de frais, de sorte qu'il convient d'augmenter la redevance²³⁴³.

III. Facteurs d'augmentation préventifs-punitifs

843 Les facteurs d'augmentation préventifs-punitifs supposent de dépasser la fonction purement compensatoire du droit de la réparation pour tenir compte d'autres facteurs, tels que la gravité objective et subjective de la violation, conduisant à des montants surcompensatoires. La surcompensation est gouvernée par le principe de proportionnalité²³⁴⁴ : elle doit être en proportion avec la gravité objective (gain illicite) et subjective de la violation (faute du contrevenant)²³⁴⁵. Il faut estimer le gain hypothétique de l'auteur selon des critères économiques et adapter l'indemnité en conséquence, en tenant compte des circonstances du cas concret²³⁴⁶. De manière générale, il faudra se référer aux principes de proportionnalité et de gradation évoqués et admettre une majoration de 100% en cas de violation qualifiée et se limiter au triplement des redevances²³⁴⁷.

1. Déficit de mise en œuvre (art. 41 CO)

844 Dans l'indemnité additionnelle, on peut s'interroger sur la possibilité de réparer, sous forme de redevance, le déficit de mise en œuvre de l'action en dommages-intérêts (*Durchsetzungsdefizit*). Cette solution est par exemple applicable en cas d'utilisation non autorisée de logiciels, de reproduction et de diffusion de films (*Raubkopien*), auxquels cas le titulaire fait face à une multitude de contrevenants et les chances de poursuite sont inférieures aux autres cas²³⁴⁸. Si le contrevenant peut partir du principe qu'il ne sera ni découvert ni poursuivi en justice en raison des faibles chances de détection, il n'aura aucun intérêt à utiliser le bien licitement²³⁴⁹. Cette solution ne vise ainsi pas à réparer les frais de surveillance, ceux-ci n'étant pas réparables en raison de l'absence de causalité, mais à corriger un déficit

²³⁴² GILLIERON, La valorisation, 653 ; TETZNER, 12: donne l'exemple d'une inflation annuelle de 2% pour une période de 5 ans et propose en conséquence une indemnité additionnelle de 4%.

²³⁴³ SCHLUEP, Eingriffskonditionen, 204; WEBER, RDS 1992, 357.

²³⁴⁴ KUR, Cui Bono?, 386.

²³⁴⁵ WEBER, medialex 2000, 86: raisonnement rendu en droit des médias mais également applicable en PI.

²³⁴⁶ WEBER, medialex 2000, 86.

²³⁴⁷ N 756 s.

²³⁴⁸ WAGNER, A 103.

²³⁴⁹ WAGNER, A 103.

de mise en œuvre (*Durchsetzungsdefizit*) qui provient de l'ubiquité des biens immatériels et de leur exposition particulière aux violations²³⁵⁰.

2. Gain illicite (art. 423 CO)

845 Dans l'indemnité additionnelle, on peut s'interroger sur l'opportunité de tenir compte du gain illicite, afin de permettre au titulaire de participer au gain du contrevenant²³⁵¹. La prise en compte pourrait se faire suivant le gain concret, auquel cas on respecte la fonction purement compensatoire du droit commun, ou suivant l'aptitude de réalisation du gain, auquel cas on glisse vers les fonctions préventives-punitives. Suivant son pouvoir d'appréciation (art. 42 al. 2 CO), le juge pourra admettre, par une présomption ou une fiction, que le gain équivaut aux redevances doubles ou, sur la base de la jurisprudence "Schnyder"²³⁵², augmenter les redevances suivant l'aptitude à réaliser un gain illicite. Dans ce cas, le juge pourrait se baser sur certains indices, tels que l'aptitude du contrevenant à réaliser un gain et le degré de diffusion des produits contrefaits sur le marché. Il pourrait également se baser sur une analyse prospective des revenus²³⁵³. Il pourrait enfin se référer aux principes de proportionnalité et de gradation évoqués et admettre une majoration de 100% en cas de violation qualifiée, de 50% en cas de violation ordinaire et se limiter au triplement des redevances²³⁵⁴. Il s'agira certes d'une indemnité proche des dommages-intérêts punitifs²³⁵⁵ mais justifiée par des motifs de compensation, prévention, punition et équité.

3. Tort moral (art. 49 CO)

846 Dans l'indemnité additionnelle, on peut également s'interroger sur la possibilité de réparer le tort moral sous forme de redevance. La distinction entre dommage matériel et préjudice immatériel a l'avantage de pouvoir cumuler les deux postes. Le lésé peut réclamer un dommage matériel (p.ex. pour reproduction illicite) sur la base des redevances simples ainsi qu'un dommage immatériel pour atteinte à la personnalité (p.ex. absence de nom d'auteur) également sur la base des redevances simples, ce qui pourrait conduire aux redevances doubles²³⁵⁶.

²³⁵⁰ MANNER, 137.

²³⁵¹ NERTZ, 32, 86; KOHLER, 74, 82.

²³⁵² ATF 133 III 153, "Schnyder". Cf N 651.

²³⁵³ N 809.

²³⁵⁴ N 756 s.

²³⁵⁵ N 431.

²³⁵⁶ Cf. OLG Frankfurt a.M., GRUR 2004, 924; GRUR 1989, 203, 205; LG Düsseldorf, GRUR 1993, 664, 665; OLG Düsseldorf, NJW-RR 2007, 486, 487. BODEWIG/WANDTKE, 229; MANNER, 135.

4. Tableaux récapitulatifs

- 847 Le montant des redevances se calcule, dans un premier temps, suivant la redevance simple (redevance usuelle ou hypothétique) qu'il convient de majorer, dans un deuxième temps, suivant les différences caractérisant la situation délictuelle par rapport à la situation contractuelle. En se basant sur les nombreux critères tirés du droit comparé, essentiellement du droit américain et du droit allemand, ainsi que des méthodes économiques et fiscales, il est possible de déterminer le montant de la redevance de manière très proche de la réalité, de sorte que les tribunaux devraient être moins réticents quant à l'application de la méthode des redevances.
- 848 Sur la base de notre analyse, il est possible de résumer la méthode de calcul dans plusieurs tableaux récapitulatifs. Nous avons listé les facteurs influençant le montant de la redevance raisonnable dans un premier tableau (tableau 1) et les facteurs influençant le montant de la redevance augmentée dans un deuxième tableau (tableau 2). Enfin, un troisième tableau (tableau 3) rassemble les calculs et formules permettant de calculer la redevance.

Tableau 1 : Calcul du taux de la redevance simple²³⁵⁷

Familles de critères	Développement des critères	Montant élevé	Montant faible
Principes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redevance usuelle (redevance appliquée sur des biens similaires ou comparables) ; ou hypothétique (redevance que des parties raisonnables auraient convenu) 2. Redevance fixée sur la base du chiffre d'affaires du contrevenant (suivant les circonstances sur d'autres types de licence et des prix inférieurs à ceux du titulaire) 3. Politique de concession de licence du titulaire 4. Étendue de la reprise des éléments caractéristiques (copie ou imitation) 5. Nature et étendue de la licence (portée géographique et technique de la licence) 6. Clauses usuelles 	Exclusive Forte Importante Généreuse	Non exclusive Faible Faible Stricte
Critères juridiques	<ol style="list-style-type: none"> 7. Force commerciale du bien 8. Circonstances économiques existantes 9. Absence ou présence de contrevenants 10. Absence ou présence de produits de substitution 11. Relations commerciales entre le titulaire et le contrevenant 12. Profitabilité démontrée, réalisée par le titulaire et par les preneurs de licence 13. Profitabilité attendue ; analyse prospective des revenus et charges 14. Type de vente 15. Taille du marché potentiel 	Forte Marché prometteur Absence Absence Rapport horizontal Forte	Faible Marché improductif Présence Présence Rapport vertical Faible
Critères financiers	<ol style="list-style-type: none"> 16. Investissements assumés par le titulaire (frais de R&D, de marketing, de mise sur le marché) 17. Risques assumés par le titulaire 18. Estimation du temps nécessaire à la commercialisation du bien 	Importants Importants Court	Faibles Faibles Long
Total ²³⁵⁸		10% (19% droit d'A)	1% (5% droit d'A)

Tableau 2 : Calcul du taux de la redevance augmentée (par rapport au taux de la redevance simple)²³⁵⁹

Familles de critères	Développement des critères	Augmentation (du taux de red. simple)
Facteurs d'augmentation compensatoires	1. Perturbation du marché 2. Baisse des prix 3. Perte de valeur marchande du droit 4. Frais de poursuite et de collecte de preuves 5. Liberté de production et obligations accessoires 6. Versement forfaitaire au lieu d'un versement périodique 7. Absence de frais de transaction	...% ...% ...% ...% ...% ...%
Facteurs d'augmentation préventifs-punitifs ?	8. Déficit de mise en œuvre 9. Gain illicite 10. Tort moral	100-0% 100-0% 100-0%
Total		300-0%

Tableau 3 : Formules

Valeurs calculées	Types de méthodes ou formules
Taux de la redevance	1. Application des critères (tableau 1 et 2) à la situation concrète, suivant appréciation par le juge (art. 42 al. 2 CO) 2. Combinaison des méthodes économiques fondées sur le marché, sur les coûts et sur les revenus 3. Méthode économique du taux de la redevance : $T = \frac{CA_{Contr.} \times FC}{RNC_{Contr.} \times FC}$ 4. Méthode du Financial Indicative Running Royalty Model : $R \leq \frac{Ca-p + Ch + Pa}{CAC_{Contr.}}$
..... Dommages-intérêts $D/I = T \times CAC_{Contr.} \times \text{période de violation}$

²³⁵⁹ N 834.

²³⁶⁰ Cette formule est tirée de la méthode du taux de la redevance qui calcule le montant de la redevance selon la formule suivante $R = T \times CA \times \text{période de violation}$ et remplace simplement R (montant de la redevance) par D/I (dommages-intérêts).

CONCLUSION

849 Face aux violations de DPI, l'ordre juridique prévoit différents moyens de mise en œuvre (sanctions civiles, administratives et pénales), parmi lesquels figurent les **actions réparatrices du droit commun**. Celles-ci visent à “effacer” les conséquences financières de la violation, qu'il s'agisse du préjudice subi par le lésé ou des avantages obtenus par le contrevenant. Or, notre analyse a montré qu'elles sont confrontées à d'importantes **difficultés probatoires résultant des spécificités de la PI** (nature intellectuelle ; incorporelle, ubiquitaire, inconsommable) et qu'elles sont souvent rejetées, faute de preuve d'un dommage, d'un enrichissement ou d'un gain quantifiable.²³⁶¹

- S'agissant de l'action en dommages-intérêts, le dommage lié à la perturbation du marché suppose une réelle tromperie de la clientèle par rapport à la qualité du produit contrefait et le gain manqué suppose l'exploitation du bien avec des capacités commerciales suffisantes ainsi que la substituable des produits.
- S'agissant de l'action en remise du gain, l'existence du gain suppose une augmentation effective de patrimoine et l'étendue du gain suppose une délicate appréciation de la déductibilité des frais et des facteurs agissant sur la causalité.
- S'agissant de l'action en enrichissement illégitime, l'enrichissement suppose des dépenses faites selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie et un calcul délicat de la valeur objective.

850 Pour contourner ces difficultés, on s'interroge alors sur la possibilité de prévoir une **indemnité spéciale** adaptée à la PI, fondée sur la **méthode des redevances**. Celle-ci consiste à indemniser le titulaire sur la base des redevances de licence que des parties raisonnables auraient convenues dans le cadre d'un contrat de licence. Le problème est que, pour contourner les difficultés de preuve, la méthode des redevances suppose le recours à une **fiction**, en partant de l'idée qu'un bien immatériel ne peut être utilisé que sur la base d'un contrat de licence, et libère le titulaire de l'obligation de prouver le dommage et la causalité. Conformément à cette fiction, parmi les hypothèses envisageables suivantes, la méthode des redevances part systématiquement de la première hypothèse²³⁶² :

- De la perspective du *lésé* ; (1) soit il aurait conclu un contrat de licence avec le contrevenant, (2) soit il n'en aurait pas conclu (parce qu'il n'exploite pas son droit, parce qu'il ne concède aucune licence ou tout simplement parce qu'il ne le veut pas) ; et
- De la perspective du *contrevenant* ; (1) soit il aurait utilisé le droit après avoir conclu une licence, (2) soit il aurait renoncé à utiliser le droit plutôt que de conclure un contrat de licence.

²³⁶¹ N 573 ss.

²³⁶² N 19 ss et N 578 ss.

Or, conformément au droit commun, la méthode des redevances doit être rejetée, parmi les hypothèses susmentionnées, à chaque fois que la deuxième hypothèse est remplie. Il existe donc une **tension entre la fiction et le droit commun** et la difficulté est de savoir si la méthode est applicable lorsque le lésé n'avait ni l'intention (*Lizenzierungsbereitschaft*) ni n'était en mesure de conclure un tel contrat de licence (*Lizenzierungsmöglichkeit*).

851 L'analyse du **droit international et comparé** a montré que les ordres juridiques étrangers prévoient un **régime dérogatoire de la PI** avec des alternatives aux actions réparatrices du droit commun compte tenu des spécificités de la matière (difficultés probatoires, caractéristiques des biens immatériels). **Sans base légale**, le régime dérogatoire est consacré par la jurisprudence qui assouplit les exigences de preuve, notamment celle de dommage, et qui reconnaît ainsi une notion de dommage adaptée aux spécificités de la PI. **Avec une base légale**, le régime dérogatoire est consacré par des modalités de calculs spécifiques à la PI et un renvoi au droit commun pour le reste (renvoi partiel au droit commun) ou par des modalités de calculs adaptées à chaque type de violation et DPI atteint (absence de renvoi au droit commun). On observe par ailleurs une **tendance à la surcompensation**, soit à dépasser le montant du dommage ou du gain illicite, pour tenir compte d'autres paramètres, tels que la prévention ou la punition. Les indemnités surcompensatoires sont alors adaptées en fonction de la gravité de la violation, notamment suivant qu'il s'agit d'une **violation ordinaire ou qualifiée**.²³⁶³

852 **Le droit suisse** se caractérise par l'**absence de régime dérogatoire de la PI**, les lois de PI prévoyant un renvoi général au droit commun et la jurisprudence faisant une application très stricte de ce dernier. Le fondement légal de la méthode des redevances apparaît alors problématique. D'abord, parce que, selon le droit commun, elle est applicable en fonction des chances de conclure un contrat de licence, soit uniquement lorsqu'un contrat de licence aurait été effectivement conclu en l'absence de la violation. Ensuite, parce que le TF la rattache à l'art. 41 CO et ne l'admet que dans les conditions très strictes du dommage concret, ce qu'il a rappelé dans l'arrêt "Milchschaumer"²³⁶⁴. Il en résulte que la méthode des redevances est pratiquement toujours rejetée et que les fonctions compensatoires et préventives ne sont pas remplies en droit suisse. Selon nous, cette pratique ne respecte pas les obligations découlant de l'Accord ADPIC puisqu'elle conduit au rejet systématique de dommages-intérêts²³⁶⁵. La méthode des redevances a pourtant un **fondement légal de lege lata suffisant**. Il suffit de l'appréhender sous l'angle de la **valeur économique de l'autorisation (art. 41 CO)**, de la **valeur objective (art. 62 CO)** ou d'une **économie de dépenses (art. 423 CO)**. Cette interprétation suppose un certain assouplissement du droit commun, particulièrement de la théorie de la différence, mais s'impose en raison des spécificités de la PI et d'une application du droit commun après un examen critique de la matière. Parmi les trois fondements envisageables, on rappellera que²³⁶⁶ :

²³⁶³ N 383 ss.

²³⁶⁴ N 581 ss.

²³⁶⁵ N 654 s.

²³⁶⁶ N 614 ss, N 666 ss, N 691 ss, spécif. N 700-702.

- **sous l'angle du droit suisse**, le fondement à privilégier est celui de l'**action en enrichissement illégitime (art. 62 CO)** car il suppose uniquement la redéfinition de l'enrichissement et de l'appauvrissement, ce qui correspond déjà à une partie de la jurisprudence et à la doctrine majoritaire. Il serait donc plus facilement admissible par les tribunaux que la redéfinition du dommage sous l'angle de l'action en dommages-intérêts.
- **dans une perspective d'adaptation du droit suisse au droit européen**, le fondement à privilégier est celui de l'**action en dommages-intérêts (art. 41 CO)** car la directive 2004/48/CE et les transpositions nationales rattachent la méthode des redevances à la réparation du dommage, en même temps qu'elles élargissent la notion de dommage compte tenu de la valeur économique que représente l'utilisation d'un DPI et des spécificités en la matière.
- **sous l'angle de la prévention**, le fondement à privilégier est l'**action en remise du gain (art. 423 CO)** car il permet d'augmenter le montant des redevances en fonction des circonstances du cas, notamment des avantages du contrevenant tirés des gains illicites ou de son comportement.

853 Notre **préférence** ira pour le fondement de l'**art. 41 CO** car, contrairement à l'art. 62 CO qui risque d'étendre la méthode à tous les cas d'utilisation induite d'un bien, il permet de limiter la méthode des redevances aux violations portant sur des DPI et éventuellement sur des biens présentant les mêmes caractéristiques (ubiquitaires, incorporels, inconsommables), tels que les droits à l'image ou les secrets d'affaires (en faisant entrer la valeur d'autorisation dans le patrimoine). En outre, contrairement à l'art. 62 CO dont la restitution est limitée à la valeur objective, l'art. 41 CO permet de garder une certaine flexibilité dans le calcul et de tenir compte de la faute qui paraît nécessaire en raison du caractère de plus en plus controversé de la PI et des produits de plus en plus complexes dont elle fait l'objet. Enfin, il s'inscrit dans le prolongement de la notion de dommage qui fait l'objet de plusieurs évolutions (présomptions générales et abstraites en droit d'auteur, entorses à la théorie de la différence)²³⁶⁷.

854 Afin de pousser la réflexion plus loin, il est apparu utile de s'interroger sur la possibilité d'une base légale *de lege ferenda*, ce pour les motifs suivants²³⁶⁸ :

- Cette approche permettrait de tenir compte des **spécificités de la PI**, tout en laissant la **dogmatique civile intacte**, et d'éviter ainsi une extension du droit de la réparation à tous types de dommage et une extension de la méthode à d'autres matières.
- Elle correspondrait aux **législations étrangères**, notamment avec le droit européen (eurocompatible), qui renvoient au droit commun, en même temps qu'elles prévoient des modalités de calcul spécifiques à la PI.
- Elle correspondrait également au **système choisi dans les lois spéciales** de PI, celles-ci prévoyant déjà des actions spéciales adaptées à la PI (sanctions civiles, pénales et administratives). Elle correspondrait à l'**approche du TF**, celui-ci ayant fait dans l'arrêt "Milchschaumer" un appel du pied

²³⁶⁷ 649 et 650 s.

²³⁶⁸ N 703 ss.

au législateur pour l'adoption d'une nouvelle disposition prévoyant la méthode des redevances. Même si la méthode des redevances avait déjà été proposée dans le projet de loi sur le droit d'auteur de 1984, les motifs ayant conduit à son rejet (absence de causalité et difficultés à calculer la redevance) doivent être aujourd'hui rejetés. Les difficultés probatoires se sont en effet renforcées avec le temps en raison de la complexité de certains biens et il existe aujourd'hui de nombreux ouvrages spécialisés prévoyant des critères de calcul et ce travail s'efforce de les compléter.

855 La question du **doublent ou de l'augmentation des redevances** est également discutée et paraît **nécessaire** puisque la méthode des redevances conduit à juger le contrevenant comme s'il avait conclu un contrat de licence pour l'utilisation concernée et à assimiler la situation délictuelle à une situation contractuelle (*Gleichstellungsdogma*)²³⁶⁹. Son fondement légal est toutefois également controversé. **De lege lata**, elle peut être uniquement justifiée par des motifs compensatoires, puisque la prévention et la punition ne peuvent conduire à elles seules à une réparation. L'indemnité additionnelle trouve donc son fondement légal dans la **compensation** qui permet d'augmenter les redevances simples suivant les circonstances concrètes du cas (perturbation de marché, avantages du contrevenant, tort moral). Elle est alors limitée par le dommage, l'enrichissement ou le gain effectif et ne justifiera généralement que de faibles montants au-delà des redevances simples. Afin de garantir la prévention, il apparaît nécessaire de prévoir l'augmentation ou le doublement des redevances *de lege ferenda*.²³⁷⁰

856 **De lege ferenda**, nous plaiderons pour une différence de traitement basée sur les types d'atteintes (violations qualifiées, ordinaires), non sur les types de DPI (comme c'est le cas en droit américain entre les DPI ou en Suisse avec le traitement de faveur du droit d'auteur) pour les motifs suivants²³⁷¹ :

- Le **traitement de faveur du droit d'auteur** est injustifié car, s'agissant des redevances simples, il est erroné d'admettre de manière générale et abstraite l'intention du contrevenant de contracter et, s'agissant des redevances doubles, les motifs conduisant à les consacrer concernent tous les DPI (frais de surveillance, exposition aux violations, détection des violations, difficultés probatoires).
- Une **distinction entre les DPI** est également inappropriée car, même si chaque DPI présente des fonctions différentes (fonction utilitaire/existentielle, intérêts idéaux/patrimoniaux) et des spécificités plus ou moins marquées (difficultés à détecter les violations et à invoquer les actions réparatrices), une analyse pragmatique a permis de montrer que les spécificités concernent en réalité tous les DPI et qu'il convient de les traiter tous de manière identique.
- Une **différenciation selon les types de violations** est en revanche beaucoup plus approprié. Les violations concernent tous les domaines de la PI (industries pharmaceutiques, du luxe, du textile et des logiciels, industries culturelles, produits industriels et biens de consommation) et font l'objet de différents types d'utilisation (utilisation individuelle, conjointe ou intégrée dans un produit complexe) mais ont des répercussions différentes suivant qu'elles sont qualifiées ou ordinaires et la tendance générale est de sanctionner les premières plus sévèrement que les deuxièmes.

²³⁶⁹ N 710.

²³⁷⁰ N 736 ss, spécif. N 767.

²³⁷¹ N 408 ss (différenciation selon les types d'atteintes); N 610 ss, N 715 ss (égalité de traitement entre les DPI).

- 857 L'augmentation ou le doublement des redevances devrait varier suivant le type de violation, notamment **suivant qu'il s'agit d'une violation ordinaire ou qualifiée**. Il s'agit d'une classification bipartite sur la base deux critères : le premier critère objectif portant sur l'étendue de la reprise des éléments protégés (reprise intégrale/partielle) est nécessaire car ceux-ci n'ont pas les mêmes répercussions sur le marché. Le deuxième critère subjectif portant sur le for intérieur du contrevenant (faute/mauvaise foi) est également nécessaire car la faute ne doit pas être systématiquement retenue, même en cas de contrefaçon, elle est l'élément caractéristique de la violation qualifiée dans les ordres juridiques étudiés, l'analyse économique plaide pour une distinction (afin d'éviter une retenue excessive (*surdissuasion*, *Überabschreckung*, *overdeterrence*) de la part des acteurs économiques et il est illusoire de croire que le juge statue sans jugement de valeur. Les violations qualifiées devront donc faire l'objet du doublement des redevances, tandis que les violations ordinaires devront être limitées à la méthode des redevances sans doublement automatique (avec la possibilité d'augmenter l'indemité en fonction des circonstances du cas d'espèce).²³⁷²
- 858 Enfin, en vue de faciliter la mise en œuvre de la méthode des redevances, ce travail s'efforce de fournir une **liste de critères de calcul** que l'on retrouvera dans des tableaux récapitulatifs. Il s'agit des facteurs influençant le montant de la redevance raisonnable (tableau 1), des facteurs influençant le montant de la redevance augmentée (tableau 2) et des calculs et formules permettant de calculer la redevance (tableau 3). Il faut établir le taux de la redevance usuelle ou hypothétique ainsi que la base de calcul sur lequel il repose (chiffre d'affaires du contrevenant, prix de vente du lésé), puis appliquer ce taux en fonction de tous les facteurs influençant le montant de la redevance dans le cas d'espèce. Cas échéant, il pourra comparer ce montant à celui obtenu grâce aux méthodes économiques du taux de la redevance (*Royalty Rate Methode*) et de la *Financial Indicative Running Royalty Model*. Une fois ce montant de base obtenu (redevance simple), le juge pourra le majorer suivant des facteurs compensatoires et préventifs, lorsque les circonstances du cas le justifient (redevance augmentée).²³⁷³
- 859 **Pour conclure, nous retiendrons que le droit commun est inadapté aux spécificités de la PI et qu'il doit être assoupli.** Une telle démarche suscitera nécessairement des oppositions ; pour les uns, il n'existe aucune raison de privilégier la PI par rapport aux autres domaines, pour les autres il sera nécessaire de prévoir un régime d'exception de la PI. Selon nous, la solution se trouve dans une combinaison des deux approches ; **il est inutile de prévoir un véritable régime d'exception de la PI mais il est nécessaire d'interpréter le droit commun à la lumière des spécificités de la PI**, ce que fait déjà le TF en droit d'auteur et dans d'autres domaines que la PI. Une telle démarche apparaît plus nécessaire aujourd'hui qu'hier puisque les biens immatériels font l'objet de violations de plus en plus complexes (intégration de plusieurs biens dans un produit complexe, utilisation purement créative) et rendent ainsi les actions réparatrices du droit commun d'autant plus inadaptées.

²³⁷² N 769.

²³⁷³ N 772 ss.

ANNEXE : liste des arrêts fédéraux et cantonaux concernant la méthode de l'analogie avec la licence ²³⁷⁴

Tribunal	Référence	DPI	Industrie	Base de la licence (nbre pièces, produits)	Base de calcul pour le taux de licence (chiffre d'affaires brut, net, frais, etc.)	Taux de licence	Issue du litige
HGer ZH	HGer ZH, sicl 2011 39, "Wunder-Baum"	Marque	Textile	Fabrication de 270'000 pièces; carton parfumé désodorisant	Chiffre d'affaires net du contrevenant; sur la base du taux usuel pour la branche concernée et sur la base de la correspondance avec les autorités fiscales	15%	Rejet de la prétention en raison du calcul des redevances sur la base d'un contrat de licence antérieur conclu avec un tiers (au lieu de celles dues par le défendeur)
HGer ZH	HGer ZH, RSJ 2008 436	Droit d'auteur	IT	Logiciel pour le traitement de données bancaires; Non-désinstallation du logiciel après résiliation du contrat; du 1 janvier 2004 au 8 novembre 2004.	Redevances convenues dans le contrat entre le demandeur et le défendeur; seule une fraction des redevances convenues (20%) car le défendeur n'a violé que le devoir de désinstallation du logiciel; seule une fraction du montant annuel, i.e. pro rata pendant la période de violation du 1 janvier 2004 au 8 novembre 2004.	Redevances convenues dans le contrat; CHF 1'7570	Admission de la prétention sur la base de l'art. 62 CO et de la théorie du contrat de fait (indemnité d'usage)
TF	ATF 132 III 379, JdT 2006 I 338 "Milchschaumer"	Brevet	Mécanique	Acquisition et exploitation d'un dispositif de préparation de boissons pour des machines à café (Milchschaumer)	Offre contractuelle avant le litige pour 1998 et 1999 et les années suivantes, soit du 1er janvier 1998 au 31 janvier 2006	Offre contractuelle; CHF 720'000	Rejet de la prétention en raison du calcul des redevances sur la base de l'offre contractuelle (au lieu de redevances hypothétiques) et en raison de l'absence de chance de

²³⁷⁴ Ce tableau a été réalisé dans le cadre d'une collaboration avec Me Mathis Bergerger que l'auteur remercie.

									conclure un contrat
KGer SG	KGer SG, sie! 2003 706, "DJ-Anlässe"	Droit d'auteur	Gastro-nomie	Diffusion de musique dans un restaurant; jouée par un DJ et comme musique de fond; pour les années 2000 et 2001	Pour la musique jouée par le DJ. Tarif H SUISA; redevance fixée selon le chiffre d'affaires du contrevenant (en référence au prix d'entrée et au prix de la boisson alcoolisée la moins chère) et selon le nombre de personnes présentes. Pour la musique de fond: Tarif 3a SUISA; redevance fixée suivant la surface du restaurant. Augmentation de la redevance pour utilisation non autorisée et pour encaissement par SUISA	Tarif: CHF 5102.45 (y compris le supplément forfaitaire)	Admission de la prétention sur la base de l'art. 41 CO		
TF	TF, 15. Mai 2001, 4C.46/2001, "Movida"	Marque	Gastro-nomie	Utilisation d'une marque du 30 juin 1999 au 4 octobre 1999	Montant forfaitaire pour l'utilisation d'une marque	Montant forfaitaire: CHF 36'393.15	Rejet en raison de l'absence de chance de conclure un contrat		
KGer SG	KGer SG, sie! 1999 631, "Logo II"	Droit d'auteur	Graphisme	Reproduction d'un logo pour des supports publicitaires pour l'année 1996	Montant forfaitaire pour l'utilisation du droit d'auteur	Montant forfaitaire: CHF 6380	Admission sur la base de l'art. 62 CO		
KGer BA	Zivilgericht (Dreiergericht), BJM 1995 248	Droit d'auteur	Publicité	Publication d'une campagne publicitaire pour un hôtel dans plusieurs revues et magazines	Règle des 10% (cf. art. 60 LDA); sur la base des frais d'utilisation (et non sur la base du chiffre d'affaires)	10%; CHF 3'200	Admission sur la base de l'art. 41 CO		
TF	ATF 122 III 463, JdT 1997 I 250	Droit d'auteur	Photographie	Publication d'une annonce de candidature dans un journal quotidien les 23, 24 et 28	Sur la base des recommandations de prix pour les images SAB; CHF 950 par annonce	Recommandations: CHF 2'850 (plus indemnité addi-	Admission de la méthode de l'analogie mais rejet de l'indemnité additionnelle sur la base de l'art. 41 CO		

				février 1994		tionnelle)	
CJ GE	RSPI 1994 183 "Sartoris"	Droit d'auteur	Livre d'art	Confection et distribution de 100'000 exemplaires de livre d'art	8% du chiffre d'affaires (prix de vente du contrevenant)	8%; CHF 3'502.25	Admission sur la base de l'art. 423 CO
OGer ZH	OGer ZH, SMI 1988 117, "Trimedia"	Droit d'auteur	Film; Publicité	Production de trois spots publicitaires pour une campagne de sensibilisation	Règle des 10% (cf. art. 60 LDA); en principe sur la base du chiffre d'affaires brut mais en l'espèce sur la base des frais d'exploitation (dépense pour la diffusion du spot publicitaire) en raison des documents (budget pour la campagne)	10% CHF 31'897	Admission sur la base de l'art. 423 CO
TF	RSPI 1986 313	Droit d'auteur	Tarifs; autorisation	Litige sur le montant du taux de licence; montant plafond de 10%	Règle des 10% (cf. art. 60 LDA); sur la base du chiffre d'affaires brut	10%	Rejet du tarif
CJ GE	CJ GE, SJ 1982 413, "KGB"	Droit d'auteur	Edition	Publication d'un article dans une revue militaire de mars 1980	Sur la base des tarifs de l'association suisse des journalistes; CHF 498.95 par article	Tarifs; CHF 498.95	Admission sur la base de l'art. 41 CO
TF	ATF 97 II 169	Brevet			La méthode de l'analogie avec la licence simplement évoquée comme méthode de calcul supplémentaire		
OGer LU	OGer LU, SMI 1967, 124	Brevet			La méthode de l'analogie avec la licence simplement évoquée comme méthode de calcul supplémentaire		
AppGer BE	AppGer BE, ZBJV 1933 287, "Dancing Chikito"	Droit d'auteur	Manifestations de danse	Diffusion de musique pour une manifestation de danse	Sur la base d'une licence obligatoire de 2% du chiffre d'affaires brut (cf. art. 7 ALDA du 23 avril 1883)	2%	Admission de la prétention sur la base de l'art. 62 CO
TF	ATF 59 II 85	Droit d'auteur	Musique	Diffusion de musique dans un cinéma pour les années 1931 et 1932	Sur la base d'une licence obligatoire de 2% du chiffre d'affaires brut (cf. art. 7 ALDA du 23 avril 1883)	2%; CHF 1080	Admission de la prétention sur la base de l'art. 41 CO

					CHF 25 par soir et CHF 15 par matinée		
TF	ATF 38 II 289	Brevet	Mécanique	Appareil de vidange automatique	Offre de conclusion d'un contrat de licence avant le litige de CHF 1'200 sur la base de la production annuelle du contre-venant	Redevances tirées de l'offre contractuelle (CHF 7'000); CHF 1'200	Rejet de la prétention et confirmation de la décision cantonale soit CHF 1'200 calculés sur le tarif usuel et non CHF 7'000 calculés sur l'offre contractuelle
TF	ATF 37 II 486	Droit d'auteur	Musique	Diffusion de musique dans un cinéma; 15-20 morceaux de musique par soir	Sur la base des tarifs 2% du chiffre d'affaires brut		Admission partielle (répartition des 2% entre tous les morceaux de musique) sur la base des art. 41 CO et 62 CO
TF	ATF 36 II 610	Brevet	Bâtiment	Utilisation de réservoir anti-explosion pour le pétrole, l'essence, etc. après résiliation du contrat, pendant la période du 1er octobre 1909 au 31 octobre 1910	Redevances convenues dans le contrat; Pour la période du 1er octobre 1909 au 31 octobre 1910	Redevances convenues dans le contrat; CHF 100	Rejet de la prétention en raison de l'absence de moyen de preuve et confirmation de l'arrêt cantonal
TF	ATF 25 II 674	Droit d'auteur	Photographie	Utilisation de 20 photographies pour un guide "Genève et ses environs"	Montant forfaitaire de CHF 800	Montant forfaitaire	Admission partielle sur la base de l'art. 41 CO

BIBLIOGRAPHIE

ABEGG Andreas/BERGER Mathis, Gerichtsstandsvereinbarungen und Verletzerzuschläge in verwerfungsrechtlichen Tarifen, sic ! 2009, 65 ss.

ABBOTT Frederick M./COTTIER Thomas/GURRY Francis, International Intellectual Property System, Commentary and Materials, La Haye/Londres/Boston 1999.

ADAMS Michael, Ökonomische Theorie des Rechts: Konzepte und Anwendungen, 2^{ème} éd., Francfort-sur-le-Main 2004.

AEBI-MÜLLER Regina E./HAUSHEER Heinz, Urteilsanmerkung, Gewinnherausgabe nach Persönlichkeitsverletzung durch Medien – BGE 5C.66/2006 vom 7. Dezember 2006, RJB 25.05.2007.

AIPPI, Berichte der Deutschen Landesgruppe für die Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI vom 25. bis 29. September 2005 in Berlin, GRUR Int 2005, 403 ss.

AMSTUTZ Marc/PICHONNAZ Pascal/PROBST Thomas/WERRO Franz, Droit privé européen, Directives choisies, Berne/Athènes 2005.

ASSMANN Heinz-Dieter, Schadensersatz in mehrfacher Höhe des Schadens, BB 1985, 15 ss.

AUBERT Gabriel, art. 319-362 CO, in: Thévenoz Luc/Werro Franz (éds.), Commentaire Romand, Code des obligations I, Code des obligations art. 1-529, Loi sur le crédit à la consommation, Loi sur les voyages à forfait, Genève/Bâle/Munich 2003 (cité : CR CO I-Aubert).

AZEMA Jacques/GALLOUX Jean-Christophe, Droit De La Propriété Industrielle, 7^{ème} éd., Paris 2012.

AZZI Tristan, La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, Recueil Dalloz 2008, n° 11, 700 ss.

BARBER William G., Recovery of Profits Under the Lanham Act: Are the District Courts Doing Their Job?, Trademark Reporter 82/1992, 141 ss.

BARRELET Denis/EGLOFF Willi, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3^{ème} éd., Berne 2008.

BAUDENBACHER Carl, Lauterkeitsrecht. Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Bâle/Genève/Munich 2001.

BAUDENBACHER Carl, Ist die Schweiz auch im Urheberrecht eine Insel in Europa?, RSDA 1998, 319 ss (cité: RSDA 1998).

BAUDENBACHER Carl/KAEMPF M., in: A. Epiney et al. (éd.), Die Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe zum Immaterialgüterrecht und ihre Relevanz für die Rechtsanwendung in der Schweiz, Annuaire suisse de Droit européen 2003, Zurich 2004, 275 ss.

BAUMANN Max, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, t.I: Einleitung – Personenrecht, Zurich 1998.

BAUMBACH Adolf/HEFERMEHL Wolfgang, Wettbewerbsrecht, 26^{ème} éd., Munich 2008.

BECKENSTRÄTER Friedhelm W., Die Festsetzung der Entschädigung bei leicht fahrlässiger Patent- und Gebrauchsmusterverletzung, GRUR 1963, 231 ss.

BECKER Hermann, Berner Kommentar, Bd. VI, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen (Art. 1-183 OR), 2^{ème} éd., Berne 1941/45 (cité: BK- BECKER).

BEHAR-TOUCHAIS Martine, in: Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage?. Colloque Paris V, Petites Affiches, Hors-Série 20 nov. 2002.

BENKARD Georg, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 10^{ème} éd., Munich 2006.

BENKARD Georg/ROGGE Rüdiger, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 10^{ème} éd., Munich 2006.

BENTERT Holger, Das pönale Element – ein Fremdkörper im deutschen Zivilrecht?, Berlin 1996.

BERGEL Jean-Louis, La découverte du sens en droit par sa Finalité, Revue Internationale de philosophie du droit, ARSP 1992, 67 ss.

BERGER Mathis, Die Immaterialgüterrechte sind abschliessend aufgezählt (numerus clausus), in: Kurer Martin/Sangiorgio Didier/Ritscher Michael/Aschmann David (éds.), Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, FS für Lucas David zum 60. Geburtstag, Zurich 1996, 3 ss (cité: FS David).

BERGER Mathis, Entwicklungen im Immaterialgüterrecht/Le point sur le droit de la propriété intellectuelle, RSJ 2007, 403 ss (cité: RJS 2007).

BERNHARDT Wolfgang/KRASSER Rudolf, Lehrbuch des Patentrechts - Recht der Bundesrepublik Deutschland, Europäisches und Internationales Patentrecht, 4^{ème} éd., Munich 1986.

BERTOLOTTI Nick, The Valuation of Intangible Assets, Novembre 1996, WIPO/IP/BJ/96/10 (cité : Valuation of Intangible Assets).

BERTOLOTTI Nick, Factors affecting the Economic Value of Intellectual Property Assets, WIPO/IP/BJ/96/10 (cité : Factors).

BERTRAND André, Le droit d'auteur et les droits voisins, 2^{ème} éd., Paris 1999.

BERTSCHINGER Christoph/MÜNCH Peter/GEISER Thomas, Handbücher für die Anwaltspraxis, t.VI, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Bâle/Genève/Munich 2002.

BEUTHIEN Volker/WASMANN Dirk, Zur Herausgabe des Verletzergewinns bei Verstössen gegen das Markengesetz - Zugleich Kritik an der sogenannten dreifachen Schadensberechnung, GRUR 1997, 255 ss.

BIERI Laurent, L'application du droit privé suisse reprenant de manière autonome des directives communautaires, PJA 2007, 708 ss.

BIRRER Franz, Das Verschulden im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Fribourg 1970.

BLAIR Roger D./COTTIER Thomas, Intellectual Property. Economic and Legal Dimensions of Rights and Remedies, Cambridge University Press, 2005.

BLAKENEY Michael, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPS Agreement, Londres 1996.

BLUM Roland/PEDRAZZINI Mario M., Das Schweizerische Patentrecht, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954, t. III, art. 49-86 et art. 109-118, 2^{ème} éd., Berne 1975.

BLUMENTHAL Corsin, Der strafrechtliche Schutz der Marke unter besonderen Berücksichtigung der Piraterie, Fribourg/Berne 2002.

BLUMER Fritz, Patentverletzungsprozess, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, t.VI, Bertschinger Christoph/Münch Peter/Geiser Thomas (éds.), Bâle/Genève/Munich, 2002.

BLUMROSEN Alexander, Conférence de consensus sur l'expertise judiciaire civile. Groupe d'analyse des textes, disponible sur www.courdecassation.fr (1.08.12).

BODEWIG Theo, Perspektiven des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht, Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag, Munich 2005, 235 ss.

BODEWIG Theo/WANDTKE Artur, Die doppelte Lizenzgebühr als Berechnungsmethode im Lichte der Durchsetzungsrichtlinie, GRUR 2008, 220 ss.

BOORSTYN Neil, Boorstyn on Copyright, 2^{ème} éd., Deerfield 1994.

BOSTON Gerald W., Punitive Damages in Tort Law, Deerfield 1993.

BOTTENSCHNIG Florian, Die Bekämpfung der Markenpiraterie in der Volksrepublik China, GRUR Int 2005, 121 ss.

BRANDNER Erich, Die Herausgabe von Verletzervorteilen im Patentrecht und im Recht gegen den unlauteren Wettbewerb, GRUR 1980, 359 ss.

BREESE Pierre, Valuation of Technological Intangible Assets, in LES Nouvelles, Juin 2002, 54 ss.

BREHM Roland, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen: Artikel 41-61 OR, Berner Kommentar t.VI, 3^{ème} éd., Zurich 2006 (cité: BK- BREHM).

BRONCKERS Marco/VERKADE Feer/MCNELIS Natalie, TRIPs Agreement, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Enforcement of intellectual property rights, Luxembourg 2000.

BROWN Ralph S., Civil Remedies for Intellectual Property Invasions, Themes and Variations, 55 Law & Contemporary Problems, 1992.

BRUCHHAUSEN Karl, Gedanken zur Rechtsangleichung auf dem Gebiet des Sanktionensystems bei immateriellen Güterrechten in Europa, GRUR 1980, 515 ss (cité: GRUR 1980).

BRUCHHAUSEN Karl, Können die bei der Patentverletzung entstehenden Ausgleichsansprüche harmonisiert werden?, GRUR Int. 1990, 707 ss (cité: GRUR Int. 1990).

BRÜGGER Paul, Die Vergütung von Parteikosten nach schweizerischem Recht unter Berücksichtigung der Regelung in der BRD, SMI 1970, 175 ss.

BRÜNING-PETIT Laurence, La Directive européenne du 29 avril 2004: quel impact sur le contentieux français de la contrefaçon de brevet?, in: KUR Annette/LUGINBÜHL Stefan/WAAGE Eskil (éd.), "...und sie bewegt sich doch!", Festschrift für Gert Kolle und Dieter Stauder, Cologne 2005, 341 ss.

BRUN Simon, Das Phänomen Produktpiraterie, in: MÜNCH Peter/BRUN Simon (éd.), Produktpiraterie, Zurich 2009, 1 ss.

BUCHER Andreas, Personnes physiques et protection de la personnalité, Genève/Bâle 2009 (cité : A. Bucher).

BUCHER Eugen, Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis, Tübingen 1965 (cité : Das subjektive Recht).

BUCHER Eugen, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2^{ème} éd., Zurich 1988 (cité: OR AT).

BÜRGI-WYSS Alexander, Der unrechtmässig erworbene Vorteil im schweizerischen Privatrecht: zugleich ein Beitrag zur Dogmatik der ungerechtfertigten Bereicherung und der Geschäftsführung ohne Auftrag, Thèse Zurich 2005.

BUSCHE Jan/STOLL Peter-Tobias, TRIPs: internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums: Kommentar, Cologne 2007.

BUTLER Jeffrey M., Die US-Marke, Cologne 2011.

BYDLINSKI Franz, System und Prinzipien des Privatrechts, Vienne, 1996.

CADIET Loïc, obs. sous Paris, 18 mai 1989, Dalloz 1990, 340.

CAEMMERER, Bereicherung und unerlaubte Handlung, in: Festschrift für Ernst Rabel, Tome I, Tübingen 1954, 333.

CANARIS Claus-Wilhelm, Anmerkung zu BGH, Urteil vom 7.1.1971, JZ 1971, 560 ss.

CARBONNIER Jean, Droit civil, Tome 3: Les biens, 19^{ème} éd., Paris 2000.

CARON Christophe, La loi du 29 octobre 2007 dite "de lutte contre la contrefaçon", JCP éd. E., 22 novembre 2007.

CARVAL Suzanne, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, Paris 1998.

CASTELAIN Jean/REBBOT Nicolas, La loi de lutte contre la contrefaçon: première lecture, Légipresse n° 247, décembre 2007, 167 ss.

CELLI Alessandro L./STAUB Roger (éd.), Designrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, Zurich 2003.

CHAIX François, La fixation du dommage par le juge (art. 42 al. 2 CO), in: Le préjudice, Genève/Zurich/Bâle 2005, 3 ss.

CHAPPUIS Benoît, *Le moment de la fixation du dommage*, Berne 2007.

CHAPPUIS Benoît, Quelques dommages dits irréparables : réflexions sur la théorie de la différence et la notion de patrimoine, *SJ* 2010 II, 165 ss (cité : *SJ* 2010 II).

CHAPPUIS Christine, Enrichissement illégitime: entre contrat et gestion d'affaires, in: Blanc Matthieu (éd.). *L'évolution récente du droit des obligations : travaux de la journée d'étude organisée à l'Université de Lausanne le 10 février 2004*. Publications CEDIDAC 61, Lausanne 2004, 25 ss (cité: C. Chappuis, *Enrichissement illégitime*).

CHAPPUIS Christine, *La remise du gain: Les temps sont mûrs*. Berne, in: *Quelques questions fondamentales du droit de la responsabilité civile: actualités et perspectives*, Werro Franz (éd.), Berne 2002, 51 ss (cité: C. Chappuis, *La remise du gain*).

CHAPPUIS Christine, *La restitution des profits illégitimes, Le rôle privilégié de la gestion d'affaires sans mandat en droit privé suisse*, Thèse, Genève/Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991 (cité: C. Chappuis, *Restitution*).

CHAPPUIS Christine, *Violation contractuelle et remise du gain*, in: *Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier*, 158 ss (cité: C. Chappuis, *FS Tercier*).

CHAPPUIS Christine, *Gestion d'affaires imparfaite: du nouveau*, *RSDA* 2000, 201 ss (cité: C. Chappuis, *RSDA* 2000).

CHAPPUIS Christine, art. 2 et 304-306 CC, in : Pichonnaz Pascal/Foëx Bénédict (éds.), *Commentaire Romand, Code civil I, art. 1-359*, Bâle 2010 (cité : *CR CC I-Chappuis*).

CHAPPUIS Guy, *Préjudice ménager: encore et toujours ou les errances du dommage normatif*, in: *REAS* 4/2004, 282 ss (cité : G. Chappuis).

CHAVANNE Albert/BRUST Jean-Jacques, *Droit de la propriété industrielle*, 6^{ème} éd., Paris 2006.

CHERIDITO Yves, *Markenbewertung : umfassendes Konzept zur Markenbewertung und empirische Studie bei Schweizer Publikumsgesellschaften*, Berne 2003.

CHERPILLOD Ivan, *Le droit suisse des marques*, Lausanne 2007.

CHERPILLOD Ivan, *Information et protection des intérêts personnels*, *RDS* 1990, 190 ss (cité: Cherpillod, *RDS* 1990).

CHERPILLOD Ivan, *Lanceur de drapeau I, sic!* 1998, 316 ss (cité: Cherpillod, *sic!* 1998).

CHERPILLOD Ivan, *Wildwuchs im Internet – Urheberrecht im Clinch*, *medialex* 1995, 65 ss (cité: *medialex* 1995).

CHISUM Donald S., *Chisum on Patents, a treatise on the law of patentability, validity, and infringement*, New York 2006.

COMBALDIEU J.C., *La réparation du préjudice en matière de contrefaçon de brevet et ses méthodes d'évaluation*, *JCP éd. E.*, 1975.

CORDESEN Peter, Valuation of Industrial Property Assets – Methodologies of Determining the Value of Industrial Property Assets, Février 1997, WIPO/IP/HCM/97/16.

CORNISH William R./DREXL Josef/HILTY Reto/KUR Annette, Procedures and Remedies for Enforcing IPRs: the European Commission's Proposed Directive, EIPR 2003, 447 ss.

CORNISH William R./LLEWELYN David, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade marks and Allied Rights, 7^{ème} éd., Londres 2010.

COOTER Robert/ULEN Thomas, Law and Economics, 5^{ème} éd., Boston 2008.

CORREA Carlos M./ABDULQAWI A. Yusuf, Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement, Londres/La Haye/Boston 1998.

CORREA Carlos, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement, Oxford 2007.

COTTIER Thomas/TRANG-THI Thu-Lang, Le GATT et l'Uruguay Round: l'importance du projet d'Accord TRIPs et son impact sur le droit de la propriété intellectuelle en Suisse, PJA 1993, 632 ss.

COTTIER Thomas/VERON Pierre, Concise International and European IP Law. TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology, La Haye 2008.

COUDERC Michel, Les travaux préparatoires de la loi ou remontée des enfers, Recueil Dalloz 1975, chron., 249 ss.

DASSER Felix, Punitive damages: Vom "fremden Fötzel" zum Miteidgenossen, RSJ 2000, 101 ss.

DÄUBLER Wolfgang, Ansprüche auf Lizenzgebühr und Herausgabe des Verletzergewinns atypische Formen des Schadensersatzes, JuS 1969, 49 ss.

DAVID Lucas, der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, von Büren Roland/David Lucas (éds.), I/2, 2^{ème} éd., Bâles/Francfort-sur-le-Main 1998 (cité: SIWR I/2).

DAVID Lucas, Ist der Numerus clausus der Immaterialgüterrechte noch zeitgemäss?, PJA 1995, 1403 ss (cité: Numerus clausus).

DAVID Lucas, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Honsell Heinrich/Peter Vogt Nedim/David Lucas, Bâle/Genève 1999 (cité: MschG).

DAVID Lucas, Schadenersatz, in: Kernprobleme des Patentrechts, FS zum einhundertjährigen Bestehen eines eidgenössischen Patentgesetzes, Berne 1988, 351 ss (cité: Schadenersatz).

DAVID Matthew, Peer to Peer and the Music Industry: The Criminalization of Sharing, Londres 2010.

DE BELLEFONDS Xavier, Droits d'auteur et droits voisins, 2^{ème} éd., Paris 2003.

DEGNAN Stephen A./NAPPER Brian, Trade, Service, Persona Marks Get Big Royalties, in LES Nouvelles, Septembre 1999, 125 ss.

DELAHAYE Hans, Kernprobleme der Schadensberechnungsarten bei Schutzrechtsverletzungen, GRUR 1986, 217 ss (cité: Kernprobleme).

DELAHAYE Hans, Die Bereicherungshaftung bei Schutzrechtsverletzungen, GRUR 1985, 856 ss.

DE WERRA Jacques, Lettre de Suisse, in: Propriétés Intellectuelles n° 32 juillet 2009, 303 ss (cité : Propriétés Intellectuelles).

DE WERRA Jacques, Le droit à l'intégrité de l'oeuvre: Etude du droit d'auteur suisse dans une perspective de droit comparé, thèse, Berne 1997 (cité : L'intégrité de l'œuvre).

DERAMBURE Christian, Premiers commentaires sur la "loi contrefaçon" du 29 octobre 2007, Revue Lamy droit de l'immatériel, n° 32, novembre 2007, 67 ss.

DESBOIS Henri, Le droit d'auteur en France, 3^{ème} éd., Paris 1978.

DESCHENAUX Henri/TERCIER Pierre, La responsabilité civile, 2^{ème} éd., Berne 1982.

DESCHENAUX Henri, Le Titre préliminaire du Code civil, Fribourg 1969.

DESSEMONTET François, Einführung: Immaterialgüterrecht und Privatrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, von Büren Roland/David Lucas (éds.), I/2, 2^{ème} éd., Bâle/Genève/Munich 2002 (cité: SIWR I/2).

DESSEMONTET François, L'enrichissement illégitime dans la propriété intellectuelle, in: Recht und Wirtschaft heute, Festgabe zum 65. Geburtstag von Max Kummer, Berne 1980, 191 ss (cité: L'enrichissement illégitime).

DESSEMONTET François, Le droit d'auteur, Lausanne 1999 (cité: Le droit d'auteur).

DESSEMONTET François, Les dommages-intérêts dans la propriété intellectuelle, JdT 1979 I 322 ss (cité: Dommages-intérêts).

DESSEMONTET François, Schadenersatz für Verletzung geistigen Eigentums nach schweizerischem und französischem Recht, GRUR Int. 1980, 272 ss (cité: Schadenersatz).

DESSEMONTET François/CHERPILLOT Ivan/PERRET François/LIECHTI P.F./LUTZ M.J., La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur, in: Fabio Marchetto (éd.), Travaux de la Journée d'étude organisée par le Centre du Droit de l'Entreprise le 3 mars 1993 à l'Université de Lausanne, Actes de colloque, Lausanne 1994.

DESURMONT Thierry, Proposition de directive relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle: consécration d'une piraterie à deux vitesses?, in: Légitimité N° 207, décembre 2003, 181 ss.

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Stellungnahme zum Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über Massnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum, GRUR 2003, 682 ss.

DOBBS Dan B., Handbook on the Law of Remedies, 2^{ème} éd., St. Paul 1993.

DÖRIG Adrian, Anerkennung und Vollstreckung US-amerikanischer Entscheidungen in der Schweiz, Saint-Gall/Lachen 1998.

DRATLER Jay, *Intellectual Property Law: Commercial, Creative, and Industrial Property*, New York 1996.

DREIER Thomas, *Kompensation und Prävention. Rechtsfolgen unerlaubter Handlung im Bürgerlichen, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Jus privatum Bd. 71, Habilitation, Tübingen 2002.*

DREIER Thomas, *Ausgleich, Abschreckung und andere Rechtsfolgen von Urheberrechtsverletzungen - Erste Gedanken zur EU-Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum, GRUR Int. 2004, 706 ss (cité: GRUR Int. 2004).*

DREIER Thomas, *TRIPS und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, GRUR Int. 1996, 205 ss (cité: GRUR Int. 1996).*

DREIER Thomas, *TRIPs and the Enforcement of Intellectual Property Rights, From GATT to TRIPs, IIC Studies, Vol. 18, Munich 1996, 248 ss (cité: From GATT to TRIPs).*

DREYER Emmanuel, *Procédures et sanctions. Juriscl. Prop. litt. et art. 2006, fasc. 1612.*

DRUEY Jean-Nicolas, *Information als Gegenstand des Rechts, Zurich/Baden-Baden 1995.*

DUCOR Philippe, art. 109 à 111, 122 LDIP, 5.3 et 22.4 CL, in : *Andreas Bucher (éd.), Commentaire romand, Loi sur le droit international privé : Convention de Lugano, Bâle 2011.*

DUPONT Anne-Sylvie, *Le dommage écologique, Thèse, Genève 2005.*

ENGEL Pierre, *Traité des obligations en droit suisse, 2^{ème} éd., Berne 1997.*

EPSTEIN Roy J., *The "25% Rule" For Patent Infringement Damages After Uniloc, Duke Law & Technology Review 1/2012, disponible sur : <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1227&context=dltr> (1.08.12).*

EPSTEIN Roy J. /MALHERBE Paul, *Reasonable Royalty Patent Infringement Damages After Uniloc, AIPLA Quarterly Journal, 39/2011, 3 ss.*

EPSTEIN Roy J./MARCUS Alan J., *Economic Analysis of the Reasonable Royalty: Simplification and Extension of the Georgia-Pacific Factors, 85/2003 J. Patent & Trademark Society, 555 ss.*

ESSER Josef/SCHMIDT Eike, *Schuldrecht, Allgemeiner Teil, t.I/2, 8^{ème} éd. Heidelberg 2000.*

ESSER Josef/WEYERS Hans-Leo, *Schuldrecht, Besonderer Teil, t. II/2, Heidelberg 1998.*

FASQUELLE Daniel, *L'existence de fautes lucratives en droit français, Les Petites Affiches, 20 novembre 2002, n° 232, 27 ss.*

FELLMANN Walter, *Neuere Entwicklungen im Haftpflichtrecht, PJA 1995, 878 ss (cité: PJA 1995).*

FELLMANN Walter, *Normativierung des Personenschadens : der Richter als Gesetzgeber?, Zurich/Bâle/Genève 2005, 13 ss (cité: Normativierung).*

FEZER Karl-Heinz, Kommentar zum Markengesetz, 4^{ème} éd., Munich 2009.

FISCHER Theo, Schadenberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb, Bâle 1961.

FLIGNOR Paul/OROZCO David, Intangible Asset & Intellectual Property Valuation, 31 June 2006, Creative Commons Attribution, 1 ss.

FLOUR Jacques/AUBERT Jean-Luc/SAVAUX Eric, Les obligations, vol. 2, 14^{ème} éd., Paris 2010.

FOËX Bénédicte, art. 7, 70-75a CC, in: Pichonnaz Pascal/Foëx Bénédicte (éds.), Commentaire Romand, Code civil I, art. 1-359, Bâle 2010 (cité: CR CO I-Foëx).

FORBES Thayne, Set the right royalty rate, Intellectual Asset Management du 23 mai 2006.

FORSTMOSER Peter/VOGT Hans-Ueli, Einführung in das Recht, 5^{ème} éd., Berne 2012.

FOYER Jean/VIVANT Michel, Le droit des brevets, Paris PUF 1991.

FREY Dieter/RUDOLPH Matthias, EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ZUM 2004, 522 ss.

FROMM Friedrich Karl/NORDEMANN Wilhelm/VINCK Kai/HERTIN Paul W., Kommentar zum Urheberrechtsgesetz und zum Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, 8^{ème} éd., Stuttgart/Berlin/Cologne 1994.

FURRER Urs, Wirtschaftliche Auswirkungen der Produktpiraterie – und Lösungsansätze der Wirtschaft zu ihrer Bekämpfung, in: MÜNCH Peter/BRUN Simon (éd.), Produktpiraterie, Zurich 2009.

GAJLAND David, Valuation of Intellectual Property Assets : Significance, Parameters, Methodologies and Limitations, Novembre 1998, WIPO/IP/DDK/98/4(b).

GALLOUX Jean-Christophe, La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle, RTD com. 2004, 698-707 (cité: RTD com. 2004).

GALLOUX Jean-Christophe, Les projets communautaires de lutte contre la contrefaçon, Propriétés Intellectuelles, n° 7, avril, 2003, 149 ss (cité: Propriétés Intellectuelles).

GATTIKER Monika, Kausalhaftung für medizinische Behandlungen – Realität oder Zukunftsmusik, PJA 2001, 650 ss.

GAUCH Peter, Aktuelle Fragen des Handels- und Wirtschaftsrechts : zum 50. Geburtstag von Professor Walter R. Schlupe, in: Koller Arnold/Zweifel Martin (éds.), Zurich 1978, 42 ss (cité: Aktuelle Fragen).

GAUCH Peter, Grenzüberschreitungen im privaten Schadensrecht, in: Festschrift für Hans Peter Walter, Berne 2005, 293 ss (cité: FS Walter).

GAUCH Peter, Der Anspruch des Geschädigten auf Ersatz seiner Anwaltskosten, recht 1994, 189 ss (cité: recht 1994).

GAUCH Peter, Grundbegriffe des ausservertraglichen Haftpflichtrechts, recht 6/1996, 225 ss (cité: recht 1996).

GAUCH Peter/SCHLUEP Walter R./SCHMID Jörg/REY Heinz, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil: ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht, 9^{ème} éd., Zurich 2008.

GAUTIER Pierre-Yves, Propriété littéraire et artistique, 7^{ème} éd., Paris 2010 (cité: Propriété littéraire et artistique).

GAUTIER Pierre-Yves, De l'application stricte des privilèges, Dalloz 1994, chron. 13 (cité: Dalloz 1994).

GAUTIER Pierre-Yves, L'indifférence de la bonne foi dans le procès civil pour contrefaçon, Propriétés Intellectuelles, avril 2002, n°3, 28 ss (cité: Propriétés Intellectuelles).

GAUTIER Pierre-Yves, La responsabilité civile dans sa fonction normative, Recueil Dalloz 2008, n° 11, 727 ss (cité: Recueil Dalloz 2008).

LANGE Hermann/SCHIEMANN Gottfried, in Gernhuber Joachim (éd.), Handbuch des Schuldrechts I, Tübingen 2003.

GERVAIS Daniel, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, 3^{ème} éd., Londres 2008.

GILLIERON Philippe, Les conséquences pécuniaires résultant de la violation des droits de propriété intellectuelle, RDS 2005, 243 ss.

GILLIERON Philippe, La valorisation des biens immatériels dans la vie d'une société anonyme, in: Aspects actuels du droit de la société anonyme, Publication CEDIDAC n° 64, Lausanne 2005, 639 ss (cité: La valorisation).

GILSON Jerome, Trademark Protection and Practice, Matthew Bender, New York 1988.

GOLDSCHIEDER Robert/JAROSZ John/MULHERN Carla, Use of the 25 per cent rule in valuing IP, les Nouvelles, Décembre 2002, 123 ss.

GOLDSTEIN Paul, Goldstein on Copyright, 3^{ème} éd., New York 2005.

GOTTHARDT Peter Jürgen, Doppelte Tarifgebühr für die GEMA bei ungenehmigter öffentlicher Musikwiedergabe oder die Wiederkehr der Drachen, UFITA 71/1974, 77 ss.

GÖTZE Bernd, Singapur vor einem Quantensprung in der Stärkung des gewerblichen Rechtsschutzes?, GRUR Int. 2005, 28 ss.

GREFFE François/GREFFE Pierre Contrefaçon - Répression. Peines. Réparations, Jurisclasseur Marques, Dessins et Modèles, Fasc. 3490, N° 35 ss.

GROSS Michael/ROHRER Oswald, Lizenzgebühren, 3^{ème} éd., Francfort-sur-le-Main 2012.

GROSSFELD Bernhard Theodor, Die Privatstrafe, ein Beitrag zum Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, Francfort-sur-le-Main 1961.

GROSS Michael, Aktuelle Lizenzgebühren in Patentlizenz-, Know-how- und Computerprogrammlicenz-Verträgen, BB 1995, 885 ss.

GRUNSKY Wolfgang, ad § 252 BGB, in: Krüger Wolfgang (éd.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch Band 2: Schuldrecht Allgemeiner Teil, §§ 241 432, 6^{ème} éd., Munich 2012 (cité:

Münchn.Komm./Grunsky).

GRYNBAUM Luc, Une illustration de la faute lucrative : le “piratage” de logiciels, Recueil Dalloz 2 mars 2006, 655 ss.

GUHL Theo/KOLLER Alfred, Das Schweizerisches Obligationenrecht, 9^{ème} éd., Zurich 2000.

GUYAN Peter, Art. 150-159, 169-176 CPC, in: Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik (éds.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2010 (cité: BSK ZPO-Guyan).

HACHEM Pascal, Agreed Sums Payable upon Breach of an Obligation – Rethinking Penalty and Liquidated Damages Clauses, Bâle 2009.

HAAS Charles, L'évaluation du préjudice de la contrefaçon, Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois (IRPI), < <http://www.irpi.ccip.fr> > (22.8.2007).

HAEDICKE Maximilian, Schutzrechtsverletzende Importe in die USA, das Verfahren nach “Section 337” und TRIPs, GRUR Int. 1999, 497 ss.

HAFT Klaus/DONLE Christian/EHLERS Jochen/NACK Ralph, Internationale Vereinigung für den Schutz des geistigen Eigentums (AIPPI) - Berichte der Deutschen Landesgruppe für die Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI vom 25. bis 29. September 2005 in Berlin - Strafschadensersatz als strittige Frage der Rechte des geistigen Eigentums (Q 186), GRUR Int 2005, 403 ss.

HAINES Hartmut, Bereicherungsansprüche bei Warenzeichenverletzungen und unlauterem Wettbewerb : zugleich ein Beitrag zur Dogmatik der Eingriffskondition, Cologne 1970.

HARTE-BAVENDAMM Henning, Die Arbeiten an einer Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, Zeitschrift für deutsches und europäisches Markenrecht 2002, 382 ss (cité: MarkenR).

HARTE-BAVENDAMM Henning, in: Festschrift für Tilmann, Der Richtlinienentwurf zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, 2002, 793 ss (cité: FS Tilmann).

HAUSHEER Heinz/JAUN Manuel, Die Einleitungsartikel des ZGB, Art. 110 ZGB, Berne 2003.

HEATH Cristopher, Comparative overview and the TRIPS enforcement procedures, in: Heath Christopher/Petit Laurence (éds.), Patent Enforcement Worldwide. A Survey of 15 Countries, Oxford 2005.

HEERMANN Peter W., Schadensersatz und Bereicherungsausgleich bei Patentrechtsverletzungen, GRUR 1999, 625 ss.

HEINRICHS Helmut, Einleitung, BGB 1-432, EGBG Art. 1, 2, 225, 229 §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1,3, §§ 5-8 (9), Art. 230-232 § 1, Art. 240, 241, 245, in: Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 69^{ème} éd. Munich 2010 (cité: PALANDT/HEINRICHS).

HEINRICH Peter, Immaterialgüter sind geistiger Natur, in: FS Lucas David, Zürich 1996, 9 ss (cité: Heinrich, Immaterialgüter).

HEINRICH Peter, PatG/EPÜ: Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens, Berne 2010 (cité: PatG/EPÜ).

HEINRICH Peter, DesG/HMA: Kommentar zum schweizerischen Designgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Haager Musterschutzabkommens, Zurich 2002, (cité: DesG/HMA).

HEINZE Christian A., Einstweiliger Rechtsschutz im europäischen Immaterialgüterrecht, Thèse Tübingen, 2007.

HELLEBRAND Ortwin/KAUBE Gernot/VON FACKELSTEIN Roland, Lizenzsätze für technische Erfindungen, 3^{ème} éd., Munich 2006.

HENN Günter, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag : Handbuch für die Praxis, 5^{ème} éd., Heidelberg 2003.

HENRY Guillaume, L'évaluation du droit d'auteur, Thèse, Paris 2006.

HERITIER-LACHAT Anne, art. 419-424 CO, in: Thévenoz Luc/Werro Franz (éds.), Commentaire Romand, Code des obligations I, art. 1-529, Loi sur le crédit à la consommation, Loi sur les voyages à forfait, Genève/Bâle/Munich 2003 (cité: CR CO I-Héritier-Lachat).

HERRESTHAL Carsten, Kompensation von Verletzungen des geistigen Eigentums – Die Forderung von Markttransaktionen als Leitprinzip, in: Hilty/Jaeger/Kitz (éds.), Geistiges Eigentum: Herausforderung Durchsetzung, Munich 2008, 123 ss.

HETZER Wolfgang, Godfathers and Pirates: Counterfeiting and Organised Crime, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2002, 303 ss.

HERRINGTON Wayne W./THOMPSON George W., Intellectual Property Rights and United States International Trade Laws, Oxford 2003.

HILTI Christian, Schadenersatz bei Immaterialgüterrechtsverletzungen und unlauterem Wettbewerb, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Schaden – Haftung – Versicherung, Münch Peter/Geiser Thomas (éds.), Bâle 1999.

HILTI Christian, Die ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung der Bösgläubigkeit der Anfang vom Ende des Gewinnherausgabeanspruchs?, PJA 2006, 700 ss (cité : PJA 2006).

HILTY Reto M., Lizenzvertragsrecht : Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht, Berne 2002.

HIRSCH Werner Z., Law and Economics – An Introductory Analysis, 3^{ème} éd., San Diego 1999.

HOEREN Thomas, High-noon im europäischen Immaterialgüterrecht, Überlegungen zum Vorschlag für eine EU-Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum, MMR 2003, 299 ss.

HOFSTETTER Johannes, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, in: Wolfgang Wiegand (éd.), Schweizerisches Privatrecht, Bâle 2000 (cité: Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag).

HOFSTETTER Joseph, Gewinnherausgabe und Aufwendungsersatz des unechten Geschäftsführers ohne Auftrag, RJB 1964, 221 ss (cité: Gewinnherausgabe).

HOHL Fabienne, Le degré de la preuve, in : FS : Oscar Vogel, Schwander Ivo/Stoffel Walter A., Beiträge zum schweizerischen und internationalen Zivilprozessrecht, Fribourg 1991, 125 ss.

HOLENSTEIN Patrizia, Wertersatz oder Gewinnherausgabe? Unter den Gesichtspunkten der ungerechtfertigten Bereicherung und unechten Geschäftsführung ohne Auftrag, Thèse, Zurich 1983.

HONSELL Heinrich, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4^{ème} éd., Zurich 2005 (cité: Haftpflichtrecht).

HONSELL Heinrich, Die Zukunft des Privatrechts, RDS 2007 I 219 ss (cité: RDS 2007).

HONSELL Heinrich, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Geiser Thomas (éds.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 3^{ème} éd., Bâle 2006 (cité: BSK- HONSELL).

HONSELL, Amerikanische Rechtskultur, in: Forstmoser et al. (éds), Der Einfluss des europäischen Rechts auf die Schweiz, Festschrift für Professor Roger Zäch zum 60. Geburtstag, Zurich 1999, 39 ss (cité: FS Forstmoser et al.).

HONSELL Heinrich/HARRER Friedrich, Schaden und Schadensberechnung, JuS 1991, 441 ss.

HUBMANN Heinrich/GÖTTING Horst-Peter, Gewerblicher Rechtsschutz, 9^{ème} éd., Munich 2010.

HUGUENIN Claire, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3^{ème} éd., Zurich 2008.

HUGUENIN Claire, Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3^{ème} éd., Zurich 2008 (cité: OR BT).

HUILLIER Jacques, Propriété intellectuelle: des dommages et intérêts punitifs pas si punitifs, Gazette du Palais du 5 juillet 2009, 2 ss.

HUWILER Bruno, Zur Anspruchsgrundlage der Obligation aus ungerechtfertigter Bereicherung im Schweizerischen Obligationenrecht, in: Vogt Hans-Ueli/Nedim Peter/Zobl Dieter (éd.), Der Allgemeine Teil und das Ganze, Liber Amicorum für Hermann Schulin, Bâle/Genève/Munich 2002, 41 ss.

IACC, The Negative Consequences of International Intellectual Property Theft: Economic Harm, Threats to the Public Health and Safety, and Links to Organized Crime and Terrorist Organisations, International Anti Counterfeiting Coalition, January, disponible sur <http://counterfeiting.unicri.it/docs/International%20AntiCounterfeiting%20Coalition.White%20Paper.pdf> (1.08.12).

IBBEKEN Arne, Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz, Cologne 2004.

INEICHEN M., Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, GRUR Int. 2003, 193.

INGERL Reinhard/ROHNKE Christian, Markengesetz. Kommentar, 3^{ème} éd., Munich 2010.

JAHN Günther, Schadensersatz wegen deliktischer Nutzungsentziehung - zu Grundlagen des Rechtsgüterschutzes und des Schadensersatzrechts, AcP 183/1983, 725 ss.

JÄGGI Peter, Berner Kommentar. Kommentar zum schweizerischen Privatrecht / Personenrecht, Familienrecht: Einleitung, Berne 1966.

JÄNICH Volker, Geistiges Eigentum - eine Komplementärserscheinung zum Sacheigentum?, Tübingen 2002.

JANICKE Paul, Contemporary Issues in Patent Damages , 42 Am. Univ. L. Rev. 691/1993, 735 ss.

JANSEN Nils, Konturen eines europäischen Schadensrechts, JZ 2005, 160 ss.

JENNY Reto M., Die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterrechtsverletzungen: unter Berücksichtigung der Ansprüche aus unerlaubter Handlung und unechter Geschäftsführung ohne Auftrag, Zurich/Bâle/Genève 2005.

JENNY Reto M., Remarque à propos de l'arrêt "Milchschaumer, sic! 2006 488 ss (cité: sic! 2006).

JENNY Reto M., Zum Verletzungszuschlag im schweizerischen Urheberrecht, sic! 2004, 651 ss (cité: sic! 2004).

JENNY Reto M./CAPREZ Gian Andrea, Anmerkung zu Bundesgerichtsentscheid 4C.98/2004: "Textilfarben" vom 6. Oktober 2004, sic! 2005 215, ss.

JERMANN Andreas, Art. 33-40, in: Staub Roger/Celli Alessandro L. (éd.), Designrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, Zurich 2003.

JOLLER G., Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Berne 2000.

KÄLIN Oliver, Der Sachbegriff im schweizerischen ZGB, Thèse, Zurich 2002.

KÄMPER Steffen, Der Schadensersatzanspruch bei der Verletzung, von Immaterialgüterrechten, neue Entwicklungen seit der Enforcement-Richtlinie, GRUR Int 2008, 542 ss.

KAPLOW/SHAVELL, Property Rules versus Liability Rules: An Economic Analysis, 109 Harv. L. Rev. 1996, 713 ss.

KARNELL Gunnar W.G., Gedanken zur Bemessung von Schadenersatzansprüchen bei Patentverletzungen, GRUR Int 1996, 335 ss.

KAUFMANN-BÜTSCHLI Lea Rosemarie, Grundlagenstudien zur ungerechtfertigten Bereicherung in ihrer Ausgestaltung durch das schweizerische Recht, Berne 1983.

KELLER Max/SCHAUFFELBERGER Peter, Ungerechtfertigte Bereicherung, 3^{ème} éd., Bâle 1990.

KEREVER André, RIDA 1997, n° 171, 79 ss.

BUSSE Rudolf/KEUKENSCHRIJVER Alfred, Patentgesetz : unter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens und des Patentrechtsabkommens, 6ème éd., Berlin 2003.

KILLIAS Pierre-Alain, La mise en oeuvre de la protection des signes distinctifs, Lausanne 2002.

KITZ Volker, Deutschland – Bundestag verabschiedet Gesetz zur Umsetzung der EU-Durchsetzungs-Richtlinie, GRUR Int. 2008, 450 ss (cité: GRUR Int. 2008).

KITZ Volker, Rechtsdurchsetzung im geistigen Eigentum, NJW 2008, 2374 ss (cit : NJW 2008).

KLEINHEYER Gerd, Eingriffsbereicherung durch unbefugte Nutzung und Wertersatz, JZ 1961, 473 ss.

KLEMET-N'GUESSAN Kouam , La propri t  intellectuelle et les n gociations commerciales de l'Uruguay Round, Th se, Nice 1995.

KNAAK Roland, Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht, GRUR Int 2004, 745 ss.

KHOURY Sam/DANIELE Joe/GERMERAAD Paul, Selection and Application of Intellectual Property Valuation Methods in Portfolio Management and Value Extraction, in LES Nouvelles, Septembre 2001, 71 ss.

KOBBELT Arne, Der Schutz von Immaterialg tern durch das Bereicherungsrecht. Eine rechtsvergleichende und  konomische Analyse bereicherungsrechtlicher Haftungsanspr che bei Eingriffen in Immaterialg ter in den U.S.A. und Deutschland, Th se, Hambourg 1999.

K HLER Helmut, UWG : Grosskommentar, Jacobs Rainer/Lindacher Walter F./Teplitzky Otto, Berlin, 1991-2006 (cit : GROSSKOMM/K HLER).

K HLER Patrick, Verm gensausgleich bei Immaterialg terrechtsverletzungen, Rechtsvergleich USA, Deutschland, Schweiz, th se, Zurich 1999.

K HLER Patrick, Berechnung des Verletzergewinns bei gut und b sgl ubigen Immaterialg terrechtsverletzungen Bemerkungen zur Entscheidung "Resonanzetikette II" Bundesgericht vom 3. M rz 2008, sic! 2008, 564 ss (cit : sic! 2008).

K HLER Patrick, Gewinnherausgabe bei Patentrechtsverletzungen Bemerkungen zur Entscheidung "Rohrschelle" - Bundesgericht vom 12. April 2006, sic! 2006, 815 ss (cit : sic! 2006).

KOLLER Alfred, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3^{ me}  d., Berne 2009.

KORMAN C., Les fruits restitu s du parasitage  conomique, Gaz. Pal. 1988, II, doctr., 703.

K RNER Eberhard, Die Aufwertung der Schadenberechnung nach der Lizenzanalogie bei Verletzung gewerblicher Schutzrechte durch die Rechtsprechung zum „Verletzervorteil“ und zu den „aufgelaufenen Zinsen“, GRUR 1983, 611 ss.

K RNER Marita, Zur Aufgabe des Haftungsrechts - Bedeutungsgewinn pr ventiver und punitiver Elemente, NJW 2000, 241 ss (cit : M. K RNER).

KRAMER Ernst A., Juristische Methodenlehre, 2^{ me}  d., Berne/Vienne/Munich 2005.

KRASSER Rudolf, Schadenersatz im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht nach deutschem Recht, in GRUR Int. 1980, 259 ss (cit : GRUR Int. 1980).

KRASSER Rudolf, Patentrecht : ein Lehr- und Handbuch zum deutschen Patent- und Gebrauchsmusterrecht, europ ischen und internationalen Patentrecht, 5^{ me}  d., Munich 2004 (cit : Patentrecht).

KUHN Moritz W./POLEDNA Thomas, *Arztrecht in der Praxis*, 2^{ème} éd., Zurich 2007.

KUNZ Peter V., Einführung zur Rechtsvergleichung in der Schweiz, Ein bedeutsames juristisches Fachgebiet für Studenten sowie für Praktiker zwischen “notwendigem Übel” sowie “Königsdisziplin”, *recht* 2006, 42 ss.

KUNZ-HALLSTEIN Hans-Peter/LOSCHOLDER Michael, Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, *GRUR* 2005, 747 ss.

KUNZ-HALLSTEIN Hans-Peter/LOSCHOLDER Michael, Gemeinsame Stellungnahme der Ausschüsse für Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht und Urheberrecht zum Referentenentwurf für ein “Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (Stand: 3.1.2006)”, *GRUR* 2006, 393 ss.

KUR Annette, Prävention – Cui Bono? Überlegung zur Schadensersatzberechnung im Immaterialgüterrecht. Cologne/Berlin/Munich 2005 (cité: Cui Bono?).

KUR Annette, Enforcement Directive – Rough Start, Happy Landing?, *IIC* 2004, 821 ss (cité: Enforcement Directive).

LANDES William M./POSNER Richard A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge 2003.

LANGE Hermann, *Schadenersatz*, 3^{ème} éd., Tübingen 2003.

LARENZ Karl, *Lehrbuch des Schuldrechts, t.II/1, Besonderer Teil*, 15^{ème} éd., Munich 2010.

LARENZ Karl/CANARIS Claus-Wilhelm, *Lehrbuch des Schuldrechts, t.II/2, Besonderer Teil*, 13^{ème} éd., Munich 1994.

LATRIVE Florent, *Du bon usage de la piraterie: culture libre, sciences ouvertes*, Paris 2004.

LAUX Christian, *Vertragsauslegung im Urheberrecht: zur Kritik der Zweckübertragungstheorie im schweizerischen Recht*, Berne 2003.

LEHMANN Michael, Eigentum, geistiges Eigentum, gewerbliche Schutzrechte. Property Rights als Wettbewerbsbeschränkungen zur Förderung des Wettbewerbs, *GRUR Int.* 1983, 356 ss (cité: *GRUR Int.* 1983).

LEHMANN Michael, Juristisch-ökonomische Kriterien zur Berechnung des Verletzergewinns bzw. des entgangenen Gewinns, *BB* 1988, 1680 ss (cité: *BB* 1988).

LEHMANN Michael, Präventive Schadensersatzansprüche bei Verletzungen des geistigen und gewerblichen Eigentums, *GRUR Int.* 2004, 762 ss (cité: *GRUR Int.* 2004).

LEISSE Gerd, Die Fiktion im Schadensersatzrecht - Zugleich eine Anmerkung zu den Urteilen “Vier-Streifen-Schuh” und “Korrekturflüssigkeit”, *GRUR* 1988, 88 ss.

LEISSE Gerd/TRAUB Fritz, Schadensschätzung im unlauteren Wettbewerb - T-Beitrag zur Bezifferung des entgangenen Gewinns, *GRUR* 1980, 1 ss.

LEMLEY Mark A., Property, Intellectual Property, and Free Riding, *Texas Law Review* 2005, vol. 83, 1031 ss.

LEVIN Marianne, Was bedeutet "counterfeiting"?, *GRUR Int.* 1987, 18 ss.

LEVKO Aron, Patent Damages Study: Preliminary Results, slide 9, 11 février 2009: <http://www.ftc.gov/bc/workshops/ipmarketplace/feb11/docs/alevko.pdf> (1.08.12).

LISCHER Urs, *Die Geschäftsführung ohne Auftrag im schweizerischen Recht*, Bâle 1990.

LOCHER Felix, Zu den vermögensrechtlichen Folgen von Immaterialgüterrechtsverletzungen nach schweizerischem Recht vor dem Hintergrund neuerer Gerichtsentscheide, *GRUR Int.* 2007, 281 ss.

LOEWENHEIM Ulrich, in: G. Schricker (éd.), *Kommentar zum Urheberrecht*, 3^{ème} éd., München 2006.

LOOP Dirk/VON SCHEFFER Guido/LIPFERT Stephan, L'évaluation des brevets pratiquée par IP Bewertungs AG (IPB): http://www.wipo.int/sme/fr/documents/patent_valuation.htm (1.08.12).

LUCAS André/LUCAS Henri-Jacques, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 3^{ème} éd., Paris 2006.

MACKAAY Ejan/ROUSSEAU Stéphane, *Analyse économique du droit*, 2^{ème} éd., Paris 2008.

MAITRE Grégory, *La responsabilité civile à l'épreuve de l'analyse économique du droit*, Paris 2005.

MALAURIE Philippe/AYNES Laurent/STOFFEL-MUNCK Philippe, *Les obligations*, 5^{ème} éd., Paris 2011.

MALINVAUD Philippe, *Droit des obligations*, 10^{ème} éd., Paris 2007.

MANDEL Sylvie, L'indemnisation du préjudice en cas de contrefaçon de marque ou de modèle, *Gaz. Pal.* 1996 1, 600 ss.

MANNER Simon, *Finanzieller Ausgleich im Marken- und Urheberrecht : eine rechtsvergleichende Studie des anglo-amerikanischen und deutschen Rechtskreises unter besonderer Berücksichtigung der Schadenspauschalisierung und Gewinnherausgabe bei Marken- und Urheberrechtsstreitigkeiten*, Bâle 2010.

MARADAN Claudia, Détermination du gain manqué en cas de violation du droit à la marque - Gain manqué ou remise de gain?, *PushService des arrêts*, publié le 15 novembre 2007 (cité: *PushService* 15 novembre 2007).

MARADAN Claudia, Détermination du gain net dans l'action en remise du gain pour violation de droits de propriété intellectuelle (art. 423 CO), *PushService des arrêts*, publié le 6 mai 2008 (cité: *PushService* 6 mai 2008).

MARADAN Claudia, Violation de droits de propriété intellectuelle et détermination du préjudice: dommages-intérêts vs. remise du gain, *Jusletter* 20 août 2007 (cité: *Dommages-intérêts vs. remise du gain*).

MARAIA Jean-Frédéric, *Prix de transfert des biens incorporels*, Thèse, Zurich 2008.

MARKFORT Carsten, Geistiges Eigentum im Zivilprozess: zur Durchsetzung von Patent- und Urheberrechten in Deutschland und Indien nach dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums - TRIPS, Francfort-sur-le-Main 2001.

MARSHALL Lee, The Effects of Piracy Upon the Music Industry: A Case Study of Bootlegging, Media, Culture & Society, 26: 163-81.

MARTIN Jean-Paul, L'évaluation des dommages et intérêts de contrefaçon de brevet d'invention doit être réformée, RDPI janvier 2003, n° 143, 7 ss (cité: L'évaluation doit être réformée).

MARTIN Jean-Paul, La directive européenne du 9 mars visant au respect des droits de propriété intellectuelle: aboutissement ou point de départ ?, RDPI juin 2004, n° 159, 4 ss (cité: La directive européenne).

MARTIN Jean-Paul, Le brevet stratégique anti-contrefaçon, Gazette du Palais du 18 août 1993, 18 ss (cité: Le brevet stratégique anti-contrefaçon).

MARTIN Jean-Paul, Le système allemand d'indemnisation de la contrefaçon de brevet d'invention, RDPI février 2005, n° 168, 17 ss (cité: Le système allemand).

MARTIN Jean-Paul, Le GATT et les sanctions financières de la contrefaçon de brevet d'invention, RDPI 1995 17 ss (cité: Le GATT et les sanctions financières).

MASSA Charles-Henry/STROWEL Alain, La proposition de directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle: déchirée entre le désir d'harmoniser les sanctions et le besoin de combattre la piraterie, in: Communication – Commerce électronique, février 2003, 9 ss.

MASSA Charles-Henry/STROWEL Alain, The Scope of the Proposed IP Enforcement Directive: Torn Between the Desire to Harmonize Remedies and the Need to Combat Piracy, EIPR 2004, 244 ss (cité: EIPR 2004).

MASSOT Pierre, Les sanctions de la contrefaçon, cahiers de l'IRPI, Paris 2005.

MCCARTHY Thomas J., McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4^{ème} éd., Deerfield 2000.

MCCARTHNEY Sarah, The Fake Factor: Why We Love Brands But Buy Fakes, Londres 2006.

MCCORMICK Charles Tilford, Handbook on the Law of Damages, Saint-Paul 1935.

MEDICUS Dieter, Commentaire ad §§ 243 - 254, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 12^{ème} éd., Berlin 1983 (cité: STAUDINGER/MEDICUS).

MEDICUS Dieter, Neue Perspektiven im Schadenersatzrecht – Kommerzialisierung, Strafschadenersatz, Kollektivschaden, JZ 2006, 809 (cité: JZ 2006).

MEDICUS Dieter, Normativer Schaden, Jus 1979, 233 ss.

MEIER-BECK Peter, Damages for Patent Infringement According to German Law – Basic Principles, Assessment and Enforcement, IIC 2/2004, 113 ss.

MEIER-HAYOZ Arthur/FORSTMOSER Peter, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10^{ème} éd., Berne 2007.

MELULLIS Klaus-J., in: Gloy/Loschelder, Handbuch des Wettbewerbsrechts, 3^{ème} éd., Munich 2005 (cité: in: Gloy/Loschelder).

MELULLIS Klaus-J., Zur Ermittlung und zum Ausgleich des Schadens bei Patentverletzungen, GRUR Int. 2008, 679 ss (cité: GRUR Int. 2008).

METZGER Axel, A primer on ACTA: what europeans should fear about the anti-counterfeiting trade agreement, JIPITEC 2/2010, 1 ss.

MILLWARD BROWN OPTIMOR, the BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands ranking, WPP 2011, disponible en ligne:
http://www.millwardbrown.com/Libraries/Optimor_BrandZ_Files/2011_BrandZ_Top100_Report.sflb.ashx (1.08.2012).

MÖRSDORF-SCHULTE Juliana, Funktion und Dogmatik US-amerikanischer punitive damages, Tübingen 1999, 226 ss.

MÖHRING Philipp/NICOLINI Käte/LÜTJE Stefan, UrhG, Urheberrechtsgesetz, Kommentar, 2^{ème} éd., Munich 2000.

MOSER Rudolf, Die Herausgabe des widerrechtlich erzielten Gewinnes: insbesondere unter dem Gesichtspunkt der eigennützigen Geschäftsführung ohne Auftrag, Art. 423 OR, Zurich 1940.

MOUSSERON Jean-Marc/VIVANT Michel, Les mécanismes de réservation et leur dialectique : le “terrain” occupé par le droit, JCP éd. E. 1989, 2 ss.

NERTZ Christoph, Der Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung bei rechtswidriger Benutzung fremder Immaterialgüterrechte (sog. Lizenzanalogie), Thèse, Bâle 1995.

NEUBURGER Benedikt, Die Bewertung von Patenten, Munich 2005.

NEUHAUS Markus/BINZ Peter, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Wiegand Wolfgang (éds.), Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, 4^{ème} éd., Bâle 2007 (cité: BSK-Neuhaus/Binz).

NEUNER Robert, Interesse und Vermögensschaden, AcP 133/1931, 277 ss.

NIETLISPACH Markus, Zur Gewinnherausgabe im schweizerischen Privatrecht. Zugleich ein Beitrag zur Lehre der ungerechtfertigten Bereicherung, thèse, Zurich/Berne 1994.

NIMMER Melville B./NIMMER David, Nimmer on Copyright, Georgetown University Law Library 1997.

NOLFF Markus, TRIPS, PCT and Global Patent Procurement, Kluwer Law International 2001.

NORDEMANN Wilhelm/FROMM Friedrich K./VINCK Kai/HERTIN Paul W., Urheberrecht: Kommentar zum Urheberrechtsgesetz und zum Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, 10^{ème} éd., Stuttgart 2008.

NUSSENBAUM Maurice, Evaluation du préjudice de marque. Le cas particulier de l’atteinte à l’image de marque, JCP éd. E. 1993, 567 ss.

NUSSENBAUM Maurice, L'appréciation du préjudice, Les Petites affiches, 19 mai 2005, n° 99, 78 ss (cité : L'appréciation du préjudice).

OFTINGER Karl/STARK Emil W., Schweizerisches Haftpflichtrecht, t.I, 5^{ème} éd., Zurich 1995.

OSER Hugo/SCHÖNBERGER Wilhelm, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. 5, Das Obligationenrecht, 2^{ème} éd., Zurich 1936 (cité: ZK-Oser/Schönenberger).

OST François/VAN DE KERCHOVE Michel, Entre la lettre et l'esprit, Les directives d'interprétation en droit, Bruxelles 1989.

PAGENBERG Jochen, Die Amerikanische Schadenersatzpraxis im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Mehrfacher Schadenersatz für Patentverletzungen als Modell für Europa ?, GRUR Int. 1980, 286 ss.

PALANDT Otto, Bürgerliches Gesetzbuch, 71^{ème} éd. Munich 2012.

PARR Russel L., Intellectual Property Infringement Damages, a Litigation Support Handbook, 2^{ème} éd., New Jersey 1999.

PARR Russel L., Royalty Rates for Licensing Intellectual Property, New Jersey 2007 (cité : Royalty Rates for Licensing Intellectual Property).

PARR Russel L., Royalty Rates for Technology, 3^{ème} éd., Yardley/Pennsylvania 2003 (cité : Royalty Rates for Technology).

PARR Russel L., The Royalty Rate Report for Pharmaceuticals & Biotechnology, 6^{ème} éd., Yardley/Pennsylvania 2006 (cité : The Royalty Rate for Pharmaceuticals & Biotechnology).

PARR Russel L., Royalty Rates for Trademarks & Copyrights, 3^{ème} éd., Yardley 2004 (cité : Royalty Rates for Trademarks & Copyrights).

PATNAIK Daniel, Enthält das deutsche Recht effektive Mittel zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produktpiraterie?, GRUR 2004, 191 ss.

PEIFER Karl-Nikolaus, Die dreifache Schadensberechnung im Lichte zivilrechtlicher Dogmatik. Lektionen aus der Schweiz am Vorabend der Umsetzung der Sanktionenrichtlinie?, WRP 2008, 48 ss.

PERELMAN Chaïm, Les notions à contenu variable en droit, Essai de synthèse, Bruxelles 1984.

PERRIN Jean-François, art. 4, 285-289, 293-295, 316-317 CC, in : Pichonnaz Pascal/Foëx Bénédicte (éds.), Commentaire Romand, Code civil I, art. 1-359, Bâle 2010.

PETITPIERRE Gilles, art. 62-67 CO, in: Thévenoz Luc/Werro Franz (éds.), Commentaire Romand, Code des obligations I, Code des obligations art. 1-529, Loi sur le crédit à la consommation, Loi sur les voyages à forfait, Genève/Bâle/Munich 2003 (cité: CR CO I-Petitpierre).

PETITPIERRE Gilles, Le préjudice patrimonial et le tort moral : vers de nouvelles frontières ?, in: Le préjudice, Genève, Zurich, Bâle 2005, 63 ss (cité: Préjudice).

PETITPIERRE Gilles, Les fondements de la responsabilité civile, RDS 1997 I, 273 ss (cité: RDS 1997).

PEUKERT Alexander/KUR Anette, Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentums, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EC zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht, GRUR Int. 2006, 292 ss.

PHEASANT John, Private damages actions: responses to the Commission's green paper, in: Competition Law Insight, 1 août 2006, 8 ss.

PIAGET Emmanuel, L'influence de la jurisprudence communautaire sur l'interprétation des lois suisses relatives à la propriété intellectuelle: argument contraignant ou simple aide à l'interprétation?, sic! 2006, 727 ss.

PIETZCKER Rolf, Richtlinien für die Bemessung von Schadenersatz bei der Verletzung von Patenten, GRUR Int. 1979, 343 ss (cité: GRUR Int. 1979).

s

PIETZCKER Rolf, Schadenersatz durch Lizenzberechnung, GRUR 1975, 55 ss (cité: GRUR Int. 1975).

PINCUS, The Computation of Damages in Patent Infringement Actions, 5 Harv. J.L. & Tech. 95/1991, 106 ss.

PIOTET Denis, Commentaire de l'arrêt du 20 février 2004 de la Première Cour civile du Tribunal fédéral (4C.317/2002), PJA 2004, 1262 ss.

POLINSKY Mitchell A./SHAVELL Steven (éd.), Handbook of Law and Economics, vol. 2, Amsterdam/Oxford 2007.

POLINSKI Mitchell A./SHAVELL Steven, Punitive Damages: An Economic Analysis, Harv. L. Rev. 111/1998, 869 ss (cité : Punitive Damages).

POLLAUD-DULIAN Frédéric, Droit de la propriété industrielle, Paris 1999.

POLLAUD-DULIAN Frédéric, De quelques avatars de l'action en responsabilité civile dans le droit des affaires, RTD com. 1997, 366 ss (cité: De quelques avatars).

PORTMANN Wolfgang, Individualarbeitsrecht, Zurich 2000.

PRECHAL Sacha, Directives in EC Law, 2^{ème} éd., Oxford 2005.

POSNER Richard A., Economic Analysis of Law, 7^{ème} éd., New York 2007.

PREU Albert, Richtlinien für die Bemessung von Schadenersatz bei Verletzung von Patenten, GRUR 1979, 753 ss.

PROBST Thomas, La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes: un nouveau défi pour la pratique juridique en droit privé suisse, RJN 2004, 20 ss.

QUOY Nicolas, La contrefaçon par reproduction en droit d'auteur français et en droit comparé, Thèse, Paris 1998.

RAFFEGEAU Jean/DUBOIS Fernand, L'évaluation financière de l'entreprise, 3^{ème} éd., Paris 1998.

RAINE Lee/MADDEN Mary, The impact of recording industry suits against music file swappers, Pew Internet & American Life Project, 16 septembre 2003.

REHBINDER Manfred, Schweizerisches Urheberrecht, 3^{ème} éd., Berne 2000.

REHBINDER Manfred, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht. Band IV, 2. Teilband - Der Arbeitsvertrag, Art. 331-355 OR, Berne 1992 (cité: BK-Rehbinder).

REUTER Dieter/MARTINEK Michael, Ungerechtfertigte Bereicherung, Handbuch des Schuldrechts, Tübingen 1983.

REY Heinz, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4^{ème} éd., Zurich 2008 (cité: Haftpflichtrecht).

REY Heinz, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 3^{ème} éd., Berne 2007 (cité: Grundlagen).

RIEMER Hans Michael, Die Einleitungsartikel des schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2^{ème} éd., Berne/Zurich 2003.

RITSCHER Michael/BEUTLER Stefan, Der Schutzvermerk im Immaterialgüterrecht, sic! 1997, 540 ss.

ROBERTO Vito, Schadenersatz, Gewinnabschöpfung und Bereicherungsanspruch bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, sic! 2008, Sondernummer, 23 ss.

ROBERTO Vito, Schadensrecht, Bâle 1997 (cité: Schadensrecht).

ROBERTO Vito, 100 Jahre Persönlichkeitsschutz im ZGB, RDS 2007, 191 ss (cité: 100 Jahre Persönlichkeitsschutz).

ROBERTO Vito, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zurich 2002 (cité: Haftpflichtrecht).

RODHAIN Claude, Contrefaçon, réparation, indemnisation, Gaz. Pal. 1980, doctrine, 2 ss.

ROGGE Rüdiger, Schadenersatz nach Lizenzanalogie bei Verletzung von Patenten, Urheberrechten und anderen Schutzrechten, in: Festschrift für Rudolf Nirk, Munich 1992, 929 ss.

ROGGO Antoine/STAFFELBACH Daniel, Offenbarung von Behandlungsfehlern/Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht – Plädoyer für konstruktive Kommunikation, PJA 2006, 414 ss.

ROJAHN Sabine, Praktische Probleme bei der Abwicklung der Rechtsfolgen einer Patentverletzung, GRUR 2005, 623 ss.

ROPSKI Gary M./COOPERMAN Marc S., Damages in USA Intellectual Property Litigation, Journal of the Patent and Trademark Office Society, Vol. 72, 1990, 181 ss.

ROSS Terence, Intellectual Property Law: Damages and Remedies, New York 2000.

RÜETSCHI David, Patty Schnyders Vater, Bundesgericht vom 7. Dezember 2006, Gewinnherausgabepflicht von Medien bei Persönlichkeitsverletzender Berichterstattung, sic! 2007, 434 ss.

RUIJSENAARS Heijo E., Merchandising von Sportemblemen und Universitätslogos – Ein markenrechtliches Lösungsmodell für Europa?, GRUR Int. 1998, 115 ss.

SACK Rolf, Die Lizenzanalogie im System des Immaterialgüterrechts, in: Forkel/Kraft (éds.), Beiträge zum Schutz der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen, FS Hubmann, Frankfurt-sur-le-Main 1985.

SALVADE Vincent, Les droits à rémunération instaurés pas la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, sic! 1997, 448 ss.

SALVADE Vincent, Tarifs de droits d'auteur, contrôle des abus ou abus de contrôle, medialex 2003 93 ss (cité : medialex 2003).

SCHACK Haimo, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 5^{ème} éd., Tübingen 2010.

SCHÄFER Hans B./OTT Claus, Ökonomische Analyse des Zivilrechts, 4^{ème} éd., Berlin/Heidelberg 2005.

SCHAUFELBERGER Peter Carl, Bereicherung durch unerlaubte Handlung, Thèse, Zurich 1981.

SCHIEMANN Gottfried, Argumente und Prinzipien bei der Fortbildung des Schadensrechts, Munich 1981.

SCHIEMANN Gottfried, Commentaire ad §§ 249 - 254, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 14^{ème} éd., Berlin 2005 (cité: Staudinger/Schiemann).

SCHLOSSER Ralph, Equivalence entre le bénéfice réalisé par l'auteur de l'atteinte et le gain manqué. L'arrêt "SOS Serruriers" livre-t-il les bonnes clés?, sic! 2008, 152 ss (cité: sic! 2008).

SCHLOSSER Ralph, La mise en œuvre de la protection en droit des marques: aperçu à la lumière de la jurisprudence récente, SJ 2004 II, 1 ss (cité: SJ 2004).

SCHLUEP Walter R., Über Eingriffskonditionen, in: Sturm Fritz (éd.), Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, 173 ss (cité : Eingriffskonditionen).

SCHMID Jörg, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, Fribourg 1992 (cité: GoA).

SCHMID Jörg, Fragen zur eigennützigen Geschäftsführung ohne Auftrag, RJB 131/1995, 261 ss (cité: Fragen).

SCHMID Jörg, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, Art. 419-424 OR, in : Gauch Peter (éd.), Obligationenrecht, V/1a, 3^{ème} éd., Zurich 1993 (cité: ZK-SCHMID).

SCHMID Jörg, Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, in: Gauch Peter/Schmid Jörg (éd.), Symposium zum Schweizerischen Privatrecht, Zürich 2001 (cité: Rechtsentwicklung).

SCHMID Jörg, Gewinnherausgabe bei unerlaubter Untermiete, Recht 2000, 205 ss (cité: Gewinnherausgabe).

SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, 6^{ème} éd., Paris 2006.

SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna/PIERRE Jean-Luc, Droit de la propriété industrielle, 3^{ème} éd., Paris 2003.

SCHMOLKE Klaus Ulrich, Die Gewinnabschöpfung im U.S.-amerikanischen Immaterialgüterrecht, GRUR Int. 2007, 3 ss.

SCHNEIDER Hermann, Die Haftung bei verschuldeten und unverschuldeten Verletzungen von Immaterialgüterrechten im schweizerischen und deutschen Recht, Thèse, Bâle 1962.

SCHNYDER Anton K., in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Wiegand Wolfgang (éds.), Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 4^{ème} éd., Bâle/Genève/Munich 2007 (cité: BK-Schnyder).

SCHRICKER Gerhard, Zur Reform des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb Schadensersatzansprüche der Abnehmer und Rücktritt vom Vertrag bei irreführender und unlauterer Werbung, GRUR 1979, 1 ss.

SCHUMACHER Katja S., Die Marken(artikel)piraterie, Europäische Hochschulschriften, Bd. 4104, Thèse Francfort-sur-le-Main 2005.

SEAMAN Christopher B., Reconsidering the Georgia-Pacific Standard for Reasonable Royalty Damages for Patent Infringement, Chicago-Kent Law, avril 2010, 52 ss.

WILD Gisela, §§ 96-105, 112-119, in: Schricker Gerhard (éd.), Urheberrecht, Kommentar, 4^{ème} éd. 2010 (cité: Schricker/Wild).

SCHLECHTRIEM Peter, Güterschutz durch Eingriffskonditionen, in: Ungerechtfertigte Bereicherung, Symposium zum Gedenken an Detlef König, 1984, 57 ss.

SCHLECHTRIEM Peter, Schadenersatz und Schadensbegriff, REDP 1997, 232 ss (cité: REDP 1997).

SCHULIN Hermann, art. 62-67 CO, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Wiegand Wolfgang (éds.), Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 4^{ème} éd., Bâle/Genève/Munich 2007 (cité: BSK- SCHULIN CO 62).

SCHULZE Gernot, Zum Verschulden im Urheberrecht beim Abdruck von Werbeanzeigen - Eine Anmerkung zum Urteil des OLG München vom 29. 4. 1993, GRUR 1994, 702 ss.

SCHWENZER Ingeborg, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 5^{ème} éd., Berne 2009.

SEICHTER Dirk, Die Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, WRP 2006, 391 ss.

SELZER Dagmar, Der Schutz vor Markenpiraterie auf internationaler und europäischer Ebene - unter besonderer Berücksichtigung des Übereinkommens über handelsbezogene und der europäischen Antipiraterieverordnung, Aachen 2002.

SHAVELL Steven, Foundations of Economic, Analysis of Law, Cambridge/Londres 2004.

SIRIAINIEN Fabrice, Propriété Intellectuelle, Préjudice et droit économique, Colloque du 23 Mars 2001, à la Sorbonne, consacré aux "Sciences juridiques de l'économie? Un défi pour les économistes et juristes européens!", Paris 2001, 91 ss.

SMITH Gordon V., Assessment and Valuation of Inventions and Research Results for their Use and Commercialization, Avril 2002, WIPO/INV/MTY/02/4.

SMITH Gordon V./PARR Russell L., Intellectual property: valuation, exploitation, and infringement damages, 4^{ème} éd., Hoboken 2005.

SPENGLER Albrecht, Ist das Verschuldenprinzip nicht mehr zeitgemäss?, GRUR 1958, 212 ss.

SPIRO Karl, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatafristen, t.I, Die Verjährung der Forderungen, Berne 1975.

SPITZ Philipp, Überlegungen zum entgangenen Gewinn und zur Gewinnherausgabe im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, sic! 2007, 807 ss.

SPITZ Philipp, Haftung für Wettbewerbshandlungen, in: Tagungsband recht aktuell 2006, Aktuelle Entwicklungen im Haftpflichtrecht, Zurich/Bâle/Genève 2007 (cité: Aktuelle Entwicklungen).

STAEHELIN Alesh, in: Véron/Cottier (éds.), Concise International and European IP Law - TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology, Alphen aan den Rijn 2008.

STAUDINGER Julius/MEDICUS Dieter, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 16^{ème} éd., Berlin 1983.

STAUDER Dieter, Sitzung des Fachausschusses für Patent- und Gebrauchsmusterrecht am 13. 12. 2004 in Düsseldorf, GRUR 2005, 401 ss.

STEINAUER Paul-Henri, Les droits réels, 4^{ème} éd., Berne 2007.

STEINAUER Paul-Henri/BIERI Laurent, art. 3 CC, in Pichonnaz Pascal/Foëx Bénédicte (éd.), Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010.

STEINDORF Ernst, Abstrakte und konkrete Schadensberechnung, AcP 158/1959, 431 ss.

STENGER Jean-Pierre, Sanctions de la contrefaçon, Juriscl. 2006, fasc. 4680.

STUMPF Herbert/GROSS Michael, Der Lizenzvertrag, 8^{ème} éd., Heidelberg 2005.

TEPLITZKY Otto, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche : Unterlassung - Beseitigung, Auskunft - Schadensersatz : Anspruchsdurchsetzung und Anspruchsabwehr, 10^{ème} éd., Cologne 2011.

TEPLITZKY Otto, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche Unterlassung, Beseitigung, Schadensersatz Anspruchsdurchsetzung und Anspruchsabwehr, WRP 1993, 565 ss (cité: WRP 1993).

TERCIER Pierre, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984 (cité: Le nouveau droit de la personnalité).

TERCIER Pierre, Les contrats spéciaux, 4^{ème} éd., Zurich/Bâle/Genève 2009 (cité: Contrats).

TERRE François/SIMLER Philippe/LEQUETTE Yves, Droit civil. Les obligations, 10^{ème} éd., Paris 2009.

TETZNER Volkmar, Der Verletzerzuschlag bei der Lizenzanalogie, GRUR 2009, 6.

THOMPSON William, Lord Kelvin, Electrical Units of Measurement, Vol. I, Londres 1883.

THOUVENIN Florent, Funktionale Systematisierung von Wettbewerbsrecht (UWG) und Immaterialgüterrechten, Thèse, Zurich 2005.

TREBILCOCK Michael J./HOWSE Robert, The regulation of international trade, Londres 2005.

TRINDADE Trigo Rita, Mort d'homme, invalidité et analyse économique du droit, Genève/Zurich/Bâle 2005.

TROLLER Alois, Immaterialgüterrecht, tome I, 3^{ème} éd., Bâle 1985 (cité: A. Troller, t. I).

TROLLER Alois, Immaterialgüterrecht, tome II, 3^{ème} éd., Bâle 1985 (cité: A. Troller, t. II).

TROLLER Kamen, Manuel du droit suisse des biens immatériels, vol. I, 2^{ème} éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1996 (cité: K. Troller, t. I).

TROLLER Kamen, Manuel du droit suisse des biens immatériels, vol. II, 2^{ème} éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1996 (cité: K. Troller, t. II).

TROLLER Kamen, Précis du droit suisse des biens immatériels: droit des brevets, droit des dessins et modèles, droit d'auteur, droit de l'infomatique, droit des marques, droit de la concurrence déloyale, 2^{ème} éd., Bâle/Genève 2005 (cité : K. Troller, Précis).

TROLLER Kamen, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts: Patentrecht, Muster- und Modellrecht, Urheberrecht, Informatikrecht, Markenrecht, Recht des unlauteren Wettbewerbs, Bâle 2001 (cité : K. Troller, Grundzüge).

TSCHENTSCHER A., Grundprinzipien des Rechts, Einführung in die Rechtswissenschaft mit Beispielen aus dem schweizerischen Recht, Berne/Stuttgart/Vienne 2003.

ULLMANN Eike, Die Verschuldenshaftung und die Bereicherungshaftung des Verletzers im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, GRUR 1978, 615 ss.

Union des fabricants, Guide de preuves préconstituées pour une meilleure évaluation du préjudice, 2002 (cité: Guide).

Union des fabricants, Rapport Contrefaçon et criminalité organisée, 3^{ème} éd., 2005 (cité: Rapport).

VAN BOOM Willem/PINNA Andrea, Le droit de la responsabilité civile de demain en Europe, in: B. Winiger (éd.), Genève 2008, 274 ss.

VERON Pierre/ROUX-VAILLARD Stanislas, Les dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet en droit américain, Revue Lamy Droit de l'Immatériel, n° 14, Mars 2006, 67 ss.

VETTER Meinrad/TUCHSCHMID Michael, Wie steht es um die Eingriffskondiktion?, PJA 2006, 1301 ss.

VINEY Geneviève, L'appréciation du préjudice, Les Petites Affiches, 19 mai 2005, n° 99, 89 ss (cité: L'appréciation du préjudice).

VINEY Geneviève, Les difficultés de la recodification du droit de la responsabilité civile, in: Le Code civil 1804-2004 – Livre du bicentenaire, Paris Dalloz-Litec 2004 (cité: Les difficultés de la recodification).

VINEY Geneviève/JOURDAIN, in : Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, J. Ghestin (éd.), 3^{ème} éd., Paris 2011.

VOGEL Oscar, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz, 8^{ème} éd., Berne 2006.

VOGT Hans-Ueli, Sonderzivilrecht für Immaterialgüter – dargestellt anhand der vermögensrechtlichen Folgen von Immaterialgüterrechtsverletzungen, recht 1997, 231 ss.

VON BÜREN Roland/MARBACH Eugen/DUCREY Patrik, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3^{ème} éd., Berne 2008.

VON GRAFFENRIED Christoph, Vermögensrechtliche Ansprüche bei Urheberrechtsverletzungen, Bâle 1992.

VON LEWINSKI Silke, Américanisation de la propriété intellectuelle. Propriétés intellectuelles, janvier 2004, 482 ss.

VON TUHR Andreas, Partie Générale du code des obligations, Lausanne 1933.

VON TUHR Andreas/PETER Hans, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Tome I, 3^{ème} éd., Zurich 1979.

VON WOLFF Bodo, in: Wandtke/Bullinger (éd.), Praxiskommentar zum Urheberrecht, 3^{ème} éd., Munich 2009.

VOSER Nathalie, Bereicherungsansprüche in Dreiecksverhältnissen erläutert am Beispiel der Anweisung, Bâle/Genève/Munich 2006.

WAGNER Gerhard, Neue Perspektiven im Schadensersatzrecht - Kommerzialisierung, Strafschadensersatz, Kollektivschaden, Gutachten A für den 66. Deutschen Juristentag, Stuttgart 2006.

WAGNER Gerhard, Prävention und Verhaltenssteuerung durch Privatrecht - Anmaßung oder legitime Aufgabe?, AcP 2006 352 ss (cité: AcP 2006).

WAGNER Gerhard, Geldersatz für Persönlichkeitsverletzungen, REDP 2000, 200 ss (cité : REDP 2000).

WALL David S./LARGE Joanna, JAILHOUSE FROCKS, Locating the Public Interest in Policing Counterfeit Luxury Fashion Goods, Brit. J. Criminol. 2010, 1 ss.

WALTER Hans Peter, Lizenzanalogie, Verletzerzuschlag und Gewinnabschöpfung im Ausgleichsmechanismus des schweizerischen Immaterialgüterrechts, Festschrift für Roland von Büren, Bâle 2009.

WATAL Jayashree, Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries, La Haye/Londres/Boston 2001.

WATAL Jayashree, The TRIPS Agreement and Developing Countries. Strong, Weak or Balanced Protection?, The Journal of World Intellectual Property, March 1998, vol. 1, n° 2, 307 ss (cité: Strong, Weak or Balanced Protection?).

WEBER Rolf H., art. 419-424, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Wiegand Wolfgang, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 4^{ème} éd., Bâle/Genève/Munich 2007 (cité: BSK- WEBER).

WEBER Rolf H., Geldentschädigungen als Rechtsfolge von Persönlichkeitsverletzungen, *medialex* 2000, 75 ss (cité: *medialex* 2000).

WEBER, Gewinnherausgabe - Rechtsfigur zwischen Schadenersatz-, Geschäftsführungs- und Bereicherungsrecht, *RDS* 1992 I 333 ss (cité: *RDS* 1992).

WEIDEN Henrike, Aktuelle Berichte - April 2007, *GRUR* 2007, 304 ss.

WENNER Martin A., Die Voraussetzungen des Anspruches aus ungerechtfertigter Bereicherung unter besonderer Berücksichtigung des Problems der Subsidiarität : erkenntnis-kritische Würdigung im Rahmen der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung, Zurich 1977.

WERRO Franz, art. 41-61 CO, in: Thévenoz Luc/Werro Franz (éds.), Commentaire romand, Code des obligations, I, Genève/Bâle/Munich 2003 (cité: CR-Werro).

WERRO Franz, Contrat de voyage à forfait et...vacances gâchées! Y a-t-il un lien entre l'indemnité due et le contrat?, *Festschrift für Peter Gauch*, Zurich 2004 (cité: *Vacances gâchées*).

WERRO Franz, Du dommage monacal au dommage ménager ou de la relativisation du dommage normatif. Notes de relecture à partir de l'avis de droit du professeur Peter Jäggi, *REAS* 2004, 247 ss (cité: *Dommage monacal*).

WERRO Franz, La tentation des dommages-intérêts punitifs en droit des médias, *Médialex* 2002, 81 ss (cité: *Dommages-intérêts punitifs*).

WERRO Franz, Le dommage automobile: l'indemnisation due pour les dégâts causés à un véhicule, in: *Journées du droit de la circulation routière 1990*, Fribourg 1991, 1 ss (cité: *Dommage automobile*).

WERRO Franz, Le préjudice: une notion dans la mouvance des conceptions, in: Chappuis Christine/Winiger Bénédicte (éds.), *Le préjudice, une notion en devenir*, Journée de la responsabilité 2004, Genève 2005, 125 ss (cité: *Le préjudice*).

WERRO Franz, Les nouveautés en droit de la responsabilité civile, *Journée juridique valaisanne* 1998, Bramois 1998, 27 ss (cité: *Journée juridique valaisanne*).

WERRO Franz, Une remise du gain sans gain? Une illustration de l'arbitrage délicat entre liberté et dignité, in: *Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier*, Zurich 2008 (cité: *FS: Tercier*).

WERRO Franz, *La responsabilité civile*, 2^{ème} éd., Berne 2011 (cité: *La RC*).

WERRO Franz/CHAPPUIS Christine, *La responsabilité civile: à la croisée des chemins*, *RDS* 2003, 237 ss.

WESSNER Pierre, Les effets de la responsabilité civile dans la perspective d'une révision du code civil français: quelques observations débridées d'un juriste suisse, *RDC* 2007, 171.

WIDMER Beat, *Vermögensrechtliche Ansprüche des Inhabers und des Lizenznehmers bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten (Neuere Aspekte im Lichte der Praxisänderung in BGE 97 II 169)*, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1985.

WIDMER Beat, Vermögensrechtliche Ansprüche von Inhaber und Lizenznehmer bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten unter besonderer Berücksichtigung des Urheberrechts, RSPI 1985, 7 ss (cité: RSPI 1985).

WIDMER Pierre/WESSNER Pierre, Révision et unification du droit de la responsabilité civile: avant-projet de loi fédérale, Berne 2000.

WILD Gisela, Commentaire ad § 97 UrhG, Urheberrecht, Kommentar, Schrickler Gerhard (éd.), 3^{ème} éd., Munich 2006.

WIEGAND W., Zur Anwendung von autonom nachvollzogenem EUPrivatrecht, in: P. Forstmoser et al. (éd.), Der Einfluss des europäischen Rechts auf die Schweiz, Festschrift für Prof. Roger Zäch zum 60. Geburtstag, Zurich 1999, 183.

WILLI Christoph, MSchG: Markenschutzgesetz: Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002.

WITTMANN Johny G., Grundbedingungen der ungerechtfertigten Bereicherung im schweizerischen und französischen Recht, Thèse, Zurich 1943.

VINCK Kai, in: Loewenheim (éd.), Handbuch des Urheberrechts, 2^{ème} éd., Munich 2010.

WOLF Elias, Interessenschutz und allgemeine Rechtssätze - Der Ausbau der allgemeinen Grundsätze des schweizerischen Privatrechts im Hinblick auf den (allseitigen) Schutz eines jeden berechtigten Interesses, RDS 1932, 51 ss (cité: Interessenschutz).

WOLF Elias, Vom zivilrechtlichen Schutz gegen Gebrauchsdiebstahl und sonstige widerrechtliche Benützung von fremden Gegenständen und Einrichtungen, RSJ 1927, 177 ss (cité: Schutz).

YOKARIS Angelos, L'utilisation des standards dans les traités et les textes plurilingues, RRJ 4/1988, 929 ss.

ZAHN Alexander, Die Herausgabe des Verletzergewinnes, Cologne 2005.

ZEKOLL Joachim, US-amerikanisches Haftpflichtrecht – Mythos und Realität, NJW 1999, 2163 ss.

ZOLYNSKI Célia, Méthode de transposition des directives communautaires. Etude à partir de l'exemple du droit d'auteur et des droits voisins, Paris 2005.

ZÜGER Rudolf, Bewertungsmethoden, Conférence présentée lors de la journée du 23 avril 2000 organisée conjointement par ETH, Forum Suisse pour la Communication et INGRES, intitulée "Bewertung immaterieller Güter – Grundlagen" (non publiée à notre connaissance).

TABLE DES ABREVIATIONS

17 U.S.C.	Title 17 of the United States Code, entitled “Copyrights”, The Copyright Act of 1976, Public Law 94-553
35 U.S.C.	Title 15 of the United States Code, Trademark Act of 1946 (“Lahnam Act”), Public Law 104-118, As Amended Through January 1996
ABGB	Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für Österreich vom 1. Juni 1811
Abs.	Absatz (= al.)
AC	Official Law Report: appeal cases
AcP	Archiv für die civilistische Praxis (Tübingen)
ACTA	Accord commercial anti-contrefaçon
ADPIC	Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
Aff'd	affirmed
AfP	Archiv für Presserecht (Bonn)
AG	Canton d'Argovie
AIPPI	Association internationale pour la protection de la propriété industrielle
AJP	Aktuelle juristische Praxis (Lachen)
al.	Alinéa
Am. Univ. L. Rev	American University International Law Review (Etats-Unis)
AppGer	Appellationsgericht
Art./art.	Artikel/article
AT	Allgemeiner Teil
ATF	Recueil officiel des arrêts du Tribunal Fédéral
A-UrhG	Österreichisches Bundesgesetz über das Urheberrecht am Werken der Literatur und Kunst und über verwandte Schutzrechte
art.	Article
ATF	Arrêt du Tribunal fédéral
BA	Canton de Bâle
BaK	Basler Kommentar
BB	Betriebsberater (Heidelberg)
BE	Canton de Berne
BezGer.	Bezirksgericht
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch, dans sa version du 2.01.2002 (Allemagne)
BGH	Bundesgerichtshof (Allemagne)
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen (Allemagne)
BGBI.	Bundesgesetzblatt (Allemagne)
BJM	Basler juristische Mitteilungen
BK	Berner Kommentar
BS	Bâle
BT	Besonderer Teil
Bull. Civ.	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambre civile
c.	Considérant
CBE	Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

CD	Compact Disc
CD-Rom	CD Read Only Memory
CEDH	Convention européenne des droits de l'homme
Cert. denied	certiorari denied
CC	Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210)
CCfr.	Code civil français
CEIPI	Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle
Cf.	Confer
CH	Confoederatio Helvetica
ch.	Chiffre
Ch.	Chapitre
CHF	Francs Suisse
CJ	Cour de justice
CJUE	Cour de justice de l'Union européenne
CO	Code des obligations du 30 mars 1991 (RS 220)
COM	Documents
CP	Code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0)
CR	Commentaire romand / Computer und Recht (selon le contexte)
CREPI	Commission de recours en matière de propriété intellectuelle
D.	Dalloz
DA	Droit d'auteur
DC	District of Columbia
DPI	Droit de propriété intellectuelle
D-UrhG	Deutsches Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) du 9 septembre 1965 (BGBl. I 1273)
D-UWG	Deutsches Gesetz über den unlauteren Wettbewerb du 3 juillet 2004 (BGBl. Nr. 32, 1414)
DVD	Digital Versatile Disc
Ed(s).	Éditeur(s)
Einl.	Einleitung
E.I.P.R.	European Intellectual Property Review (Londres)
Ebd.	Ebenda
Ed./éd.	Edition / édition
EG	Europäische Gemeinschaften
ERPL	European Review of Private Law
et.al.	et alii (=et autres)
etc.	et caetera
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaft (Munich/Francfort-sur-le-Main)
FF	Feuille fédérale
F.2d	Federal Reporter, 2nd series
F.3d	Federal Reporter, 3rd series
F.Supp.	Federal Supplement
Fed.Cir.	Federal Circuit
FS	Festschrift
GE	Canton de Genève
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Allemagne)
GoA	Geschäftsführung ohne Auftrag

GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: Zeitschrift der deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (Munich)
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht interna- tionaler Teil: Zeitschrift der deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (Munich)
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechung Report: Zeitschrift der deutschen Ve- reinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheber- recht (Munich)
Harv. L.Rev.	Harvard Law Review
HGer	Handelsgericht
i.e.	Id est (= c'est-à-dire)
Ibid.	Ibidem
IIC	International Review of Intellectual Property and Com- petition Law (Munich)
IFPI	International Federation of the Phonographic Industry (Zurich)
IGR	Immaterialgüterrecht
Inc.	Incorporation
Intro.	Introduction
IPI	Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
JCP	Juris-Classeur périodique
JdT	Journal des tribunaux
JO	Journal officiel de l'Union européenne (Bruxelles)
JuS	Juristische Schulung (Munich)
JZ	Juristenzeitschrift
KGer	Kantonsgericht
LBI	Loi fédérale sur les brevets d'invention (RS 232.14)
LCD	Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concu- rence déloyale (RS 241)
LDA	Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (RS 231.1)
LDIP	Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit interna- tional privé (RS 291)
let.	Lettre
LG	Landgericht (Allemagne)
lit.	Lettre
LPM	Loi fédérale sur la protection des marques et des indica- tions de provenance (RS 232.11)
LTF	Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
LU	Canton de Lucerne
medialex	Zeitschrift für Kommunikationsrecht (Berne)
MMR	Multimedia und Recht: Zeitschrift für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht (Munich)
MP3	MPEG Audio Layer 3
MünchKomm	Münchener Kommentar
N	Numéro de paragraphe
n.	Numéro de note de bas de page
NE	Neuchâtel
NJW	Neue Juristische Wochenschrift (Munich/Francfort-sur- le-Main)
NZZ	Neue Zürcher Zeitung (Zurich)
OGer	Obergericht
OLG	Oberlandesgericht

PA	Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
par.	Paragraphe
PI	Propriété intellectuelle
P2P	Peer to Peer
p.	Page
p.ex.	Par exemple
PJA	Pratique juridique actuelle
Pra	Die Praxis des Bundesgerichts (Bâle)
RC	Responsabilité civile
RDC	Revue des contrats
RDS	Revue de droit suisse
RDPI	Revue de Droit de la Propriété Intellectuelle
REAS	Responsabilité et Assurances
REDP	Revue Européenne de Droit Privé
Rem. prélim.	Remarques préliminaires
Resp.	Respectivement
RFJ	Revue fribourgeoise de jurisprudence
RGZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen (Allemagne)
RIAA	Record Industry Association of America
RJB	Revue de la Société des juristes bernois
RJN	Recueil de jurisprudence neuchâteloise
RRJ	Revue de recherche juridique
RS	Recueil systématique du droit fédéral
RSDA	Revue suisse du droit des affaires
RSJ	Revue suisse de jurisprudence
RSPI	Revue suisse de la propriété intellectuelle
RTD comm.	Revue trimestrielle de droit commercial
RTD civ.	Revue trimestrielle de droit civil
RVJ	Revue valaisanne de jurisprudence
SA	Société anonyme
SACEM	Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (France)
s.	Et suivant(e)
S.D.N.Y.	Southern District of New York
SG	Canton de Saint-Gall
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht veröffentlicht
SIWR	Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
SJ	Semaine judiciaire
Spécif.	Spécifiquement
ss	Et suivant(e)s
SUISA	Coopérative des auteurs et éditeurs de musique (initialement "suisse auteurs")
TC	Tribunal cantonal
TF	Tribunal fédéral
UE	Union Européenne
UFITA	Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht
UGB	Ungerechtfertigte Bereicherung
U.S.	United States Reports (Recueil officiel des décisions de la U.S. Supreme Court)
U.S.A./USA	United States of America
U.S.C.	United States Code

UFITA	Archiv für Urheber- und Medienrecht
v./vs	versus
VD	Vaud
Vol.	Volume
Vorbem.	Vorbemerkungen
VS	Valais
WCT	WIPO Copyright Treaty
WIPO	World Intellectual Property Organization
WPPT	WIPO Performances and Phonograms Treaty
WTO	World Trade Organization
ZBJV	Zeitschrift des bernischen Juristenvereins (Berne)
ZH	Canton de Zurich
ZK	Zürcher Kommentar
ZPO	Zivilprozessordnung
ZR	Blätter für Zürcherische Rechtsprechung
ZSR	Zeitschrift für Schweizerisches Recht (Bâle)
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZUM-RD	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht- Rechtsprechungsdienst

INDEX ALPHABETIQUE

Les numéros renvoient aux numéros de paragraphe

- Action en cessation de trouble 6, 420, 582
Action en délivrance d'informations 6
Action en dommages-intérêts 109 ss, 166 ss, 227 ss, 281 433 ss, 614 ss
Action en interdiction 6
Action en publication du jugement 6
Action en remise du gain 187 ss, 246 ss, 306 ss, 534 ss 691 ss, 760
Action en réparation du tort moral 422, 754, 762 ss, 846
Action en suppression de l'état de fait illicite 6
Actions défensives 6, 420
Actions réparatrices 7, 18 s., 24, 31, 355 ss, 393 ss
Activités non rémunérées 620, 638, 648
Analogie avec la licence 19, 25, 196 ss, 461, 463, 578 ss, 615 713
Analyse économique 548, 554, 743 ss
Appauvrissement 507 ss, 523 ss, 671 ss, 673 s., 675
Assouplissement du droit commun 23, 51, 99, 188 ss, 197 ss 233 ss, 256 ss, 522, 614, 656, 665, 700, 706, 708, 852
Atteinte à l'image 43, 240
Atteinte à la sphère juridique d'autrui 506, 526, 674
Atteinte au droit conférant l'exclusivité 506, 526, 674
Atteinte à la réputation 180 ss, 305, 466 ss, 764
Atteinte à la valeur de la marque 294 ss
Atteinte au droit privatif 243 ss, 644
Atteinte de marché 739 ss
Attention requise 238, 356, 418, 436 ss
Augmentation des redevances cf. redevances augmentées
Augmentation du passif 491, 759 s., 760, 762, 838, 855
Bénéfices illicites cf. action en remise du gain
Biens comparables 16, 201, 260, 367, 779 s., 781, 816, 818
Biens de commercialisation 812
Biens manufacturiers 812
Biens non-rivaux 10
Bilan 16, 816
Classification bipartite 62, 176, 385, 412
Calcul de la redevance 772 ss
Capacité de rémunération 641, 660
Caractère compensatoire des dommages-intérêts 48, 121
Caractère "adéquat" des dommages-intérêts 49
Caractère "adapté" des dommages-intérêts 122
Causalité 7, 20, 145, 190, 203, 293, 317, 322, 472, 482, 563
Chances de conclure un contrat de licence 20, 25, 173, 200 222, 258 s., 273, 366, 532, 579 ss, 599 ss, 609, 648, 662 664, 685, 697, 707, 752, 837, 851
Commerce légitime 61, 101, 112, 127
Commission arbitrale fédérale 717
Compensation 48 ss, 121 ss, 358 ss, 426 ss, 736 ss, 835 ss
Concepteur 415
Concurrence 61, 127 s., 217, 281, 282, 292, 298 s., 309 311 s., 320, 349, 361, 366, 430, 451, 479, 592, 599, 694 745, 819, 837, 840
Confiscation 4, 6, 82, 234, 249, 420, 748
Connaissance réelle/raisonnable 37, 40, 116
Connexité 507, 513, 522, 529, 577, 672, 674, 676, 683, 688
Conséquences financières 2, 15 ss, 647, 760, 849
Conséquences négatives 17, 131 s., 141
Conséquences patrimoniales 15, 647
Conséquences positives 17
Contrefaçon de marque 18, 86, 90, 96 s., 102 s., 249, 341 377, 385, 411
Contrefaçon de médicament 85, 103, 342
Controverses dogmatiques 177, 772
Copies serviles 13, 62, 190, 258, 330, 764
Corps tangible 9
Coûts "historiques" 820
Coûts d'exploitation 785, 828
Coûts de production 822, 825 s.830
Coûts de remplacement 820
Coûts de transfert 830
Cumul 76, 80, 137 s., 147, 220 s., 242, 269, 306, 308 s. 569 ss, 737, 742, 763, 821, 846
De lege ferenda 31, 432, 670, 700 ss, 703 ss, 713, 734 766 ss, 769 ss, 854, 855
De lege lata 31, 474, 555, 589, 700 ss, 736, 749, 752 765, 766 ss, 852, 855
Décision d'achat 190, 563, 565, 567, 574, 834
Déductibilité cf. frais déductibles
Degré de diffusion 836 s., 845
Degré de faute 171, 217, 274 s., 317, 324, 338, 358, 364, 370 386 s., 389, 392, 409, 426, 742, 745, 751, 754, 756
Déficit de mise en œuvre 759, 844
Degré de preuve 487
Degré de prévention 744 s., 760
Dépenses préventives 472 s., 722 s.
Déplacement de patrimoine 7, 489, 515, 518, 522, 524, 531, 608
Détachement du droit commun cf. assouplissement du droit commun
Détaillant 436, 447, 450, 452, 556
Détection 728 ss, 744, 759, 844
Devoir de recherche préalable 39, 117, 443, 447, 450
Différence de traitement 341 ss, 451, 648, 715, 855
Difficultés à détecter les violations 423, 716, 733 s., 744
Difficultés à invoquer les actions réparatrices 716, 732, 744
Difficultés de preuve 8, 18 s., 22, 24 s., 28, 44 s., 56, 64 s., 72, 80, 90 94, 144 s., 161 s., 186, 188, 223, 234, 273, 275, 323, 325 s., 336, 347 349, 351, 362, 365, 390, 423, 464, 481, 487, 516, 568, 573, 575, 599 604, 612, 647, 701, 704 s., 744, 849, 854
Diffusion 14, 406, 468, 603, 761, 779, 800, 807, 836 s., 844 s.
Digital Rights Management (DRM) 14, 723, 725
Diminution de fait 15, 629, 637, 647
Dissuader 24, 61, 127, 307, 310, 312, 314, 320, 326, 329 333, 336, 341, 344, 347, 349, 351 s., 359, 381, 430, 746 s. 751, 756
Dissuasion 55 ss, 100 ss, 123 ss
Distributeur 228, 415, 436, 444, 450, 452, 480, 556, 573, 599 602, 813
Domage immatériel 846

Dommage abstrait 455
 Dommage concret 179 ss, 361 ss, 455 ss, 615 ss
 Dommage de commercialisation 620, 622, 632 s., 635, 707
 Dommage de frustration 620, 623, 630
 Dommage futur 455
 Dommage lié à la perturbation de marché 466
 Dommage ménager 620 s., 620 s., 628, 630, 638
 Dommage normatif 617 ss, 632 ss, 641
 Dommages-intérêts augmentés 325 ss, 757
 Dommages-intérêts compensatoires 79, 135, 157 s., 249, 306
 325, 346 s., 363, 381, 386, 431, 754
 Dommages-intérêts préétablis cf. *preestablished damages*
 Dommages-intérêts préventifs 379, 431
 Dommages-intérêts punitifs 45, 56 s., 79, 81, 94, 105, 120
 124 s., 149 s., 160, 171, 232, 214 s., 247, 250, 343 s. 351, 371
 379, 388 s., 429 s., 712, 741 s., 746, 750, 753 s., 845
 Dommages-intérêts surcompensatoires 359, 389
 Doublement des redevances/de l'indemnité 149 s., 151 s.
 198, 207 ss, 212, 218, 221 s., 267, 381, 474, 713, 715, 720
 724, 734 s., 746, 751, 753, 756, 768, 770, 855 s.
 Droit à l'intégrité 406
 Droit à rémunération 642
 Droit administratif 719
 Droit civil 19, 40, 121, 149, 171, 177, 189, 210, 415, 426 s.
 431, 607, 648 s., 751
 Droit commun 19 s., 23, 25 s., 28, 164, 170 ss, 188 ss, 197 s.
 227 ss, 231, 233, 245, 247, 250, 253, 258, 273, 275, 279, 304
 348, 355 ss, 372, 700 ss, 766 ss
 Droit d'exécution 172, 725, 729
 Droit de divulgation 406
 Droit de faire voir ou entendre des émissions 406
 Droit de la personnalité 19, 487, 650, 690, 701
 Droit de procédure 748
 Droit de reproduction 62, 406, 725, 729
 Droit de retransmission de l'œuvre 406
 Droit des médias 707, 755
 Droit matériel 3
 Droit moral 139, 764, 825
 Droit pénal 4, 389, 415, 427 s., 430, 748 ss
 Droit réel 265
 Droit subjectif 396, 642
 Durée de vie 803, 823
 Echelle commerciale 134, 158, 334, 385 ss, 413, 416
 Economie de dépenses 142, 300, 491 s. 496, 498, 503, 575
 666, 691 s., 696, 737, 852
 Economie de pertes 695
 Economie de redevances 669
 Efficacité 51 ss, 99
Enforcement cf. mise en œuvre des droits
Enhanced damages 277 s., 307, 325
 328 ss, 341 s., 351 s., 359, 377, 381, 746
 Enrichissement 490 ss, 667 ss
 Enrichissement effectif 491 ss, 667 ss
 Enrichissement objectif 495 ss
 Eurocompatibilité 276, 589, 656, 659 s., 702, 705, 708
 Exécutant 228, 415
 Experts/expertise 132, 289, 303, 439, 470 s. 759, 780, 832
 Exposition aux violations 12, 218 s. 647, 725 s., 783
 Fabricant 167, 346, 415, 436, 447, 450, 452, 480, 573, 807, 813
 Facteur chance 826, 828
 Facteurs d'augmentation compensatoires 835 ss
 Facteurs d'augmentation préventifs 843 ss
 Faculté de rétribution 646, 665
 Faute 37 ss, 87 ss, 115 ss, 166 ss, 227 ss, 356, 435 ss
 Faute lucrative 250, 266, 746, 750
 Fiction 20 ss, 135, 189, 197, 578 ss, 600 ss, 649
 Fonctions de la réparation 756
 Fonction compensatoire 79, 428, 636, 645 s., 656, 742, 769
 Fonction punitive 79, 250, 431
 Fondement légal 26 s., 29 s., 577, 712, 767, 834, 852, 855
 Force commerciale 637, 781, 799, 802 s.
 Frais administratifs 46, 149, 820
 Frais d'impression 324
 Frais de personnel 192, 324
 Frais de poursuite 344, 465, 470 ss, 571, 839 ss
 Frais de production 318, 324, 821, 828, 830
 Frais de publicité 132, 181, 295, 318, 560, 820, 825
 Frais de recherche et développement (R&D) 132, 150, 192, 205, 242
 785, 792, 794, 799, 812, 820 s., 830
 Frais de remplacement 15, 628, 637, 820
 Frais de réparation 15, 631, 661
 Frais de surveillance 472 ss, 722 ss
 Frais de transaction 842
 Frais déductibles 198, 306, 318, 324, 352, 364 s., 561, 568, 849
 Frais directs 318, 324
 Frais fixes 191, 498, 500, 560 s.
 Frais généraux cf. frais fixes
 Frais indirects cf. frais directs
 Gain illicite effectif 692 ss
 Gain illicite objectif 696 ss
 Gain manqué 131 ss, 183 ss, 282 ss, 292 ss, 298, 475 ss
 GEMA 172, 206 s., 208 s., 216 s., 218 s., 221 s., 273, 381
 724, 734, 746
 Gestion collective/individuelle 474, 612, 715 ss, 751, 753, 756, 779
Goodwill 294, 466, 739
 Gravité objective/subjective 745, 756, 834, 843
 Grossiste 447, 452
 Harmonisation *a minima* 2, 34, 112, 124, 142
 Harmonisation dynamique 658
 Idée-clé 429, 711, 757
 Imitation 18, 332, 342, 399, 401, 405, 407, 439, 467, 480 s.
 563, 565, 573, 595, 757, 799, 836
 Importateur 228, 444, 447, 450, 452
 Inconsommable 9, 11 s., 15, 372, 647, 723, 727, 849, 852
 Incorporel 9, 372, 647, 729, 813, 849, 852
 Indemnité additionnelle 601, 712, 713 s., 736 s., 739, 741 s.
 749, 752, 757, 759, 762 s., 768 s. 795, 798, 844 s., 855
 Indemnité compensatoire 720
 Indemnité d'usage 678
 Indemnité spéciale 19, 429, 707, 720, 754, 850
 Indétectable 13, 647
 Intégré 13, 18, 190, 203, 283, 290, 323, 342, 467, 563, 565 s.
 573, 647, 731, 856
 Intention 436, 554
 Intérêts publics 61, 351, 742, 769
 Intérêts privés 61
 Internet 112 s., 85, 215, 414, 436, 451, 722, 725, 727, 729
 800
 Interprétation eurocompatible 659 s.

Interprétation historique 518, 545
 Interprétation littérale 91, 517, 524, 546
 Interprétation systématique 91, 517, 524, 546
 Interprétation téléologique 148, 516, 547
 Investissements 3, 43, 132, 218, 242, 548, 785, 812, 820, 826
 Licence forfaitaire globale (*Pauschallizenzgebühr*) 792
 Licence mixte (*gemischte Lizenzgebühr*) 792
 Licence par pièce fabriquée (*Stücklizenzgebühr*) 792
 Lien de causalité cf. causalité
Lizenzierungsbereitschaft 20 s., 22, 508, 532, 594, 595, 672, 675, 677, 838, 850
Lizenzierungsmöglichkeit 22, 594, 596, 655, 675, 677, 850
 Manque à gagner cf. gain manqué
 Marge de manœuvre 2, 51 s., 60, 63, 70, 120, 125 s., 135, 157, 219, 251 s., 328, 353, 375, 770
 Marque de haute renommée 202, 403, 781, 802
 Marque ordinaire 802
 Matérialisation 9, 33
 Mauvaise foi 306, 314, 326, 412, 494 ss, 538 ss
 Mesures à la frontière 58, 62
 Mesures administratives 5
 Mesures civiles 6, 123, 345, 359
 Mesures pénales 4, 58, 62, 359, 385, 413
 Mesures préventives 14, 634, 647, 723
 Mesures techniques de protection 14, 748
 Méthodes fiscales des prix de transfert 797, 812 s.
 Méthode d'interprétation 71
 Méthode de l'analogie avec la licence cf. Analogie avec la licence
 Méthode des redevances 24 ss, 93 ss, 196 ss, 255 ss, 284 ss, 296 ss, 299 ss, 369 ss, 577 ss
 Méthode du Financial Indicative Running Royalty Model (FIRRM) 830 ss
 Méthode économique fondée sur les revenus 822 ss
 Méthode économique du taux de la redevance 826
 Méthode économique fondée sur les coûts 820 ss
 Mise en œuvre des droits 3, 86, 208, 353, 381 s., 741 s., 756
 Mise en circulation 43, 82, 197, 399, 406, 725
 Montant plancher 63, 106, 153, 219, 337, 347, 745
 Montant plancher 64, 106, 219, 337, 366, 368, 589, 711, 745
 Morceau 9 s., 23, 336, 511, 563, 566, 602, 729, 783
 Motifs raisonnables 36, 55, 111, 115 ss, 227, 356
 Moyens techniques de reproduction 2, 218
 Nature économique 4, 748
 Négligence 2, 40, 115, 118, 166, 170, 277, 356, 418, 437 ss, 555, 745, 757
Nutzungsbereitschaft 20, 508, 532, 594, 599, 672, 838
 Œuvre dérivée 340, 414, 566, 732
 Œuvre multimédia 2, 13
 Opportunités commerciales 605, 632 ss, 637 s., 639 s., 643
 Ordre public 124, 713, 746 s.
 Paquet "Swisslex" 658 s.
 Patrimoine 630 ss, 645 ss
 Perte subie 465 ss
 Perturbation de marché 180 ss, 466 ss
 Petits droits musicaux 724, 728
 Pouvoir d'appréciation 50, 70, 82, 202, 284, 323, 326, 333, 337, 351, 413, 455, 458, 487, 493, 568, 757, 770, 797, 834
 Pouvoir de disposition (*Verfügungsbefugnis*) 798, 838
 Préjudice cf. dommage
 Préjudice moral 139, 254
 Présomption 20, 95, 216, 228, 445, 451, 456, 599, 638, 649 ss, 748, 761, 845
 Prévention 358 s., 380 ss, 427 ss, 741 ss
Preestablished damages 347, 359
 Produit complexe 2, 18, 203, 342, 573 s., 856, 859
 Profitabilité attendue 809
 Profitabilité démontrée 808
 Profits illicites cf. Gain illicite
 Projet Catala 746
 Proportionnalité 60 ss, 101 ss
 Propriété civile 9
 Puissance commerciale/puissance commerciale 194, 252, 361, 478, 481, 573, 849
 Puniton 380 ss, 429 ss
Punitive damages 48, 79, 149, 214, 235, 250, 343 ss, 388 s., 428431, 707, 713, 720, 736, 746 s. 751 s. 754, 845
 Recommandations de prix 601, 717, 779
 Recouvrement des bénéficiaires cf. Remise du gain
 Redevance augmentée 714, 750, 834 ss
 Redevance dégressive 792
 Redevance double cf. doublement
 Redevance hypothétique 784 ss
 Redevance raisonnable 287, 303
 Redevance simple 775 ss
 Redevance usuelle 286, 302, 777 ss
 Régime dérogatoire de la propriété intellectuelle 360 ss, 422 ss, 432, 851 s.
 Relativisation de la théorie de la différence 666 s., 688, 699
 Remise du gain 76 ss, 92 ss, 154 ss, 306 ss, 534 ss, 699 ss
 Renvoi général 424, 432, 852
 Renvoi partiel 432, 851
 Réparation intégrale 50, 223, 232, 244, 251, 253, 257, 473, 712, 715, 735, 744, 757
 Répercussions des spécificités de la PI sur les violations 12 ss
 Répercussions des spécificités de la PI sur les conséquences financières 15 ss
 Reprise à l'identique/intégrale 2, 13, 401, 414, 417, 857
 Reprise partielle 2, 13, 401, 414, 418, 566, 857
Restitutio in integrum 249, 265, 503, 662
 Revendications 400, 498
 Risque de confusion 403 ss, 446, 451, 799, 836
 Santé publique 334, 351, 386
 Similarité/similitude des produits 190, 403, 405, 446, 451, 565
 Substituabilité des produits 239, 404, 479, 481, 573, 783, 819, 849
 Sondage d'opinion 470, 824
 Spécificités de la PI 8 ss, 647 ss
Statutory damages 90, 277 s., 280, 325, 335 s., 341, 343, 347, 351, 353, 369, 377, 381, 746
 Supplément forfaitaire 715 ss
 Taux de profitabilité 826
 Taux comparable 782 ss
 Taux usuel 778 ss
 Préjudice ménager (*Haushaltsschaden*) 586, 620 s., 628, 630, 637 s., 753
 Théorie de l'équivalence 283, 293, 298, 349, 364, 477
 Théorie de la différence 249, 171, 179, 183, 357, 426, 454, 491, 495, 503, 508, 527, 533, 604, 615, 617, 626, 667, 672, 676, 686

688, 698, 751, 758, 852
Théorie du tout fonctionnel 283, 563, 796
Traitement de faveur du droit d'auteur 610 ss, 715 ss
Treble damages 278, 325, 341, 343, 325, 326 ss, 341, 343, 347
Triplement des redevances/de l'indemnité 327, 329, 334, 376
386, 745, 765, 770, 843, 845
Triple méthode 172 ss, 460 ss
Tromperie 573, 849
Ubiquitaire 9, 12, 372, 633, 647, 723, 727, 849, 852
Usage commercial/non commercial 802
Usage créatif 342, 574, 732, 859
Usages consignés 779
Usages informels 779
Utilisation individuelle/conjointe 2, 856
Utilisation massive 14
Vacances gâchées 623, 631, 664, 852
Valeur courante/marchande 502, 669, 786
Valeur économique de l'autorisation 616 ss, 641 ss
Valeur objective 501, 669 ss
Valeur subjective 500
Versement forfaitaire/périodique 841
Violation ordinaire 2, 62, 417
Violation qualifiée 2, 62, 408 ss
Vraisemblance 456, 485 ss
Willing licensor/willing licensee test 287