

Cécile Haupt

Master 2

**Droit européen et international de la propriété
intellectuelle**

Année universitaire 2014-2015

L'évaluation des dommages et intérêts dans l'action en
contrefaçon de marque – approches théoriques et pratiques

Sous la Direction du Professeur Théo Hassler

mémoire soutenu en septembre 2015



L'Université de Strasbourg n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

Remerciements

Au Professeur Hassler qui a guidé ma démarche et m'a encouragée dans l'élaboration de ce travail,

Aux intervenants du CEIPI qui m'ont offert un enseignement académique de qualité,

A la promotion du Master qui a permis une riche année, et en particulier, celles qui ont été un précieux soutien,

A ceux qui m'ont fait penser, mon Frère, ma Mère, Marco.

Sommaire

Propos introductifs

Partie Première – Pour une bonne mise en œuvre de la fonction réparatrice des dommages et intérêts

Premier Chapitre – La méthode analytique d'évaluation du préjudice de contrefaçon de marque

Section 1 – L'évaluation analytique : généralités

Section 2 – Les chefs de préjudice posés par l'article L. 716-14 du CPI et leur quantification

Deuxième Chapitre – L'évaluation forfaitaire du préjudice de contrefaçon de marque

Section 1 – L'évaluation forfaitaire : généralités

Section 3 – La quantification du forfait

Troisième Chapitre – La pratique du Juge dans l'œuvre de quantification des dommages et intérêts réparant la contrefaçon de marque

Section 1 – L'encadrement de l'évaluation judiciaire par le Droit commun

Section 2 – Les lignes directrices du Juge propres à l'action en contrefaçon

Section 3 – L'imprévisibilité et l'opacité générées par les quantifications de dommages et intérêts

Partie Seconde – L'impossible retour au *statu quo ante* contrefaçon ?

Premier Chapitre – Stratégie pratique vers un *quantum* réparateur

Section 1 – Des difficultés pratiques de la quantification de dommages et intérêts à surmonter

Section 2 – Des stratégies pratiques à adopter pour une meilleure réparation du préjudice de contrefaçon de marque

Deuxième Chapitre – Le retour au *statu quo ante* contrefaçon par la prise en compte de la fonction dissuasive des dommages et intérêts dans leur évaluation

Section 1 – Un quantum dissuasif : bouleversement de la responsabilité civile ?

Section 2 – L'opportunité du Droit prospectif pour une évaluation dissuasive légalisée

Troisième Chapitre – Des dommages et intérêts quantifiés pour restaurer l'exclusivité du titulaire de droit dans l'action en contrefaçon

Section 1 – Les fonctions de l'action en contrefaçon et l'insuffisance de la restauration dans la quantification du Droit positif

Section 2 – Les ressources du Droit français pour une meilleure quantification

Section 3 – L'opportunité de la consécration d'un principe de restitution intégrale des profits

Conclusion

Liste des abréviations et acronymes

ADPIC	Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce
<i>Ann. Propr. Ind.</i>	<i>Annales de la Propriété Intellectuelle</i>
CA	Cour d'appel
Cass. com.	Chambre commerciale de la Cour de cassation
Cass. civ. 1	Première chambre civile de la Cour de cassation
Cass. civ. 2	Deuxième chambre civile de la Cour de cassation
Cass. civ. 3	Troisième chambre civile de la Cour de cassation
<i>Comm. comm. électr.</i>	<i>Communication Commerce Electronique</i>
CJCE	Cour de Justice des Communautés européennes
CJUE	Cour de Justice de l'Union Européenne
CPC	Code de Procédure Civile
CPI	Code de la Propriété Intellectuelle
<i>D.</i>	<i>Recueil Dalloz</i>
<i>Gaz. Pal.</i>	<i>Gazette du Palais</i>
<i>ibid.</i>	<i>ibidem</i>
<i>JCP éd. G</i>	<i>Semaine juridique édition Générale</i>
<i>JCP éd. E</i>	<i>Semaine juridique édition Entreprise</i>
<i>loc. cit.</i>	<i>loco citato</i>
<i>LPA</i>	<i>Les Petites Annonces</i>
OMC	Organisation Mondiale du Commerce
<i>op. cit.</i>	<i>opere citato</i>
<i>Propr. ind.</i>	<i>Propriété industrielle</i>
<i>Propr. intell.</i>	<i>Propriété intellectuelle</i>
<i>Rev. Crit. DIP</i>	<i>Revue Critique de Droit international privé</i>
<i>RIPIA</i>	<i>Revue Internationale de la Propriété industrielle et artistique</i>
<i>RLDI</i>	<i>Revue Lamy Droit de l'Immatériel</i>
<i>RTD Civ.</i>	<i>Revue trimestrielle de Droit civil</i>
<i>RTD Com.</i>	<i>Revue trimestrielle de Droit commercial</i>
TGI	Tribunal de Grande Instance
UE	Union Européenne
V.	Voir

Propos introductifs

« Si une question provoque inmanquablement une désagréable impression de confusion, c'est bien celle de l'évaluation de la sanction pécuniaire du responsable d'une contrefaçon au plan civil¹ ». L'avis de la majorité de ceux qui ont affaire, de loin ou de près, à la contrefaçon est ici résumé. Tout est dit.

Ce mémoire s'est posé en objectif de lever la confusion, les incompréhensions et les incohérences juridiques qui planent autour des dommages et intérêts alloués à l'issue d'une action en contrefaçon de marque. Nous adopterons une approche mêlant théorie et pratique, l'impact de l'une sur l'autre étant particulièrement important en la matière.

La marque est un signe distinctif destiné à être utilisé dans la vie des affaires. Elle permet aux acteurs économiques de distinguer leurs produits ou services de ceux de leurs concurrents. Le droit de marque est le droit de propriété sur la marque². En cela, il comporte les démembrements traditionnels de la propriété : l'*usus*, l'*abusus* et le *fructus*. Il permet des actions positives comme la licence ou la cession de la marque mais également une action de défense : l'action en contrefaçon. La contrefaçon de la marque constitue l'éventail de comportements dont disposent les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du CPI et qui sont alors des atteintes à la marque. Elle est sanctionnée par l'action en contrefaçon qui revêt une double fonction. D'une part, elle a un caractère réel en ce qu'elle permet de restaurer le titulaire du droit dans son exclusivité. Des mesures sont alors prévues par la Loi (article L. 716-15 du CPI). D'autre part, au visa de l'article L. 716-1 du CPI, elle engage la responsabilité civile de son auteur. La responsabilité civile est « l'obligation de réparer le préjudice résultant (...) de la violation d'un devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel³ ». Elle a donc une fonction réparatrice, conformément à la Justice curative. Pour cela, elle est dominée par le principe de réparation intégrale : tout le préjudice, mais rien que le préjudice, *doit* être réparé. Toutefois, d'importants travaux⁴ ont été consacrés à démontrer la fonction

¹ C. de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *LEGICOM* 2/2014 (n°53), p. 69.

² Comme en dispose l'article L. 713-1 du CPI.

³ S. Guinchard et autres, *Lexique Des Termes Juridiques*, 18^e éd., Dalloz, 2010, p. 708.

⁴ B. Starck, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée*, L. Rodstein, 1947 ; S. Carval, *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, thèse de doctorat, Droit privé, Paris, LGDJ, 1995 ; C. Grare, *Recherches sur la cohérence de la responsabilité délictuelle. L'influence des fondements de la responsabilité sur la réparation*, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, 2005.

dissuasive et préventive de la responsabilité civile. Néanmoins, celle-ci ne fait plus partie de la mémoire de la doxa juridique, officiellement. La responsabilité civile ne donne alors lieu qu'à la réparation du préjudice subi par le titulaire de la marque par le moyen de dommages et intérêts. Ceux-ci sont une « somme d'argent destinée à réparer le dommage subi par une personne en raison de l'inexécution (...) d'une obligation juridique ou d'un devoir juridique par (...) un tiers⁵ ».

Quant à l'évaluation, en matière de dommages et intérêts, il s'agit donc de quantifier aussi précisément que possible la somme qui répare le préjudice de contrefaçon.

Initialement, le CPI ne prévoyant pas de dérogation, les dommages et intérêts étaient évalués selon la méthode de quantification choisie par les Juges du fond de l'espèce, en respectant le principe de réparation intégrale. Ils devaient réparer tout le préjudice, rien que le préjudice. Ceux-ci disposaient d'un pouvoir souverain tant pour l'évaluation elle-même que pour le mode de calcul. Majoritairement, ils tenaient compte de trois éléments : l'atteinte portée à la « propriété de la marque indépendamment de toute autre conséquence », « les bénéfices perdus sur les ventes manquées et « l'aviilissement que l'usurpation a pu porter à la marque⁶ ».

Dans le but de renforcer la lutte contre la contrefaçon, la Loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 (ci-après, la Loi 2007-1544), transposant la Directive 2004/48/CE, a posé les lignes directrices à suivre lors de l'évaluation des dommages et intérêts. La Directive 2004/48/CE a été adoptée suite à la publication du Livre Vert sur la lutte contre la contrefaçon⁷, en application des dispositions de l'annexe ADPIC de l'accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'OMC (Partie III de l'annexe relative aux dispositions minimales nécessaires en matière de sanction de la contrefaçon⁸).

Dès lors, deux méthodes s'offrent au Juge lorsqu'il quantifie les dommages et intérêts : une méthode analytique, évaluant au plus près de la réalité le préjudice de contrefaçon et une méthode forfaitaire sur la base d'un taux de redevances fictives. L'article L. 716-14 du CPI disposait en effet en 2007 que le juge

⁵ S. Guinchard et autres, *Lexique Des Termes Juridiques*, 18^e éd., Dalloz, 2010, p. 297.

⁶ Pour un aperçu complet et détaillé des éléments alors pris en compte lors de l'évaluation du préjudice, V. P. Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1984, pp. 708 et suivantes

⁷ Livre Vert, *lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur*, COM (98) 569 final, 15 octobre 1998.

⁸ M. Buydens, *L'application des droits de propriété intellectuelle*, Mireille Buydens, OMPI, 2014, p. 512.

pour fixer les dommages et intérêts, (...) prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Ces méthodes se voulaient plus objectives et devaient permettre une augmentation sensible des montants alloués pour qu'ils soient dissuasifs. L'objectif escompté n'ayant été atteint, le Législateur français a tenté de renforcer la lutte contre la contrefaçon en légiférant de nouveau. La Loi 2014-345 du 11 mars 2014 (ci-après, la Loi 2014-315) a alors été adoptée et, conservant l'alternative dans les méthodes de calcul, les lignes directrices ont été davantage précisées encore. Tout en maintenant une fonction indemnitaire, les dommages et intérêts devaient être plus dissuasifs en ce que les sommes allouées seraient, en pratique, évaluées à la hausse. L'article L. 716-14 du CPI dispose désormais que l'évaluation des dommages et intérêts en cas de contrefaçon de marque doit s'effectuer en prenant en considération distinctement

1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

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

Le texte est précis et permet une évaluation des dommages et intérêts au plus près du préjudice subi par la partie lésée ou encore, une évaluation moins contraignante, basée sur la preuve d'une licence fictive. Les dommages et intérêts réparent le préjudice et, comme le voulait le Législateur, ils devraient dissuader de contrefaire.

La France est connue comme le pays où les titulaires de droits de propriété intellectuelle sont particulièrement protégés. A ce titre, on a même tenté de renforcer encore la faveur envers les titulaires de droit de propriété intellectuelle en ne conservant pas le critère de bonne foi dont disposait l'article 13 de la Directive 2004/48/CE. Ce critère permettait un traitement plus favorable aux contrefacteurs dont la conduite était excusable. On nous a également envié certaines mesures nationales qui *in fine* se sont retrouvées au niveau européen, leur apport dans

la lutte contre la contrefaçon étant indéniable⁹. Et pourtant, malgré tout cela, subsiste un certain malaise : les travaux relatifs à l'évaluation des dommages et intérêts ne désemplassent pas en nombre et les études comparatistes¹⁰ relatives aux dommages et intérêts alloués à l'issue d'une action en contrefaçon de marque devant les juridictions françaises sont sans appel : la France connaît un pourcentage important d'insatisfaits juridiques. Et les critiques viennent de tous bords : titulaires de droit, Praticiens, Universitaires. Ainsi, dans le pays où les titulaires de droit de marque sont particulièrement favorisés, la satisfaction est pourtant bien moindre qu'ailleurs. Les titulaires de marque se plaignent de montants trop faibles en général, les Praticiens se plaignent d'une pratique impraticable et les Universitaires, d'incohérences juridiques.

Pourquoi un tel paradoxe ? Comment y remédier ? Nous chercherons à y répondre en nous demandant quelles sont les clefs théoriques et pratiques à une évaluation satisfaisante des dommages et intérêts alloués à l'issue d'une action en contrefaçon.

Evaluons¹¹ l'évaluation. Les forces de l'arsenal juridique sont indéniables : des critères précis, détaillés et complets permettant une réparation du préjudice complète. La rédaction est claire et lève des doutes quant aux préjudices réparables. La fonction réparatrice des dommages et intérêts semble donc remplie (**Partie I**). Paradoxalement, les faiblesses du dispositif se concentrent également autour de cette précision des critères à prendre en compte et des principes qui s'appliquent à leur mise en œuvre. Les méthodes seraient trop rigides et la quantification des dommages et intérêts affronterait trop d'obstacles. Le montant des dommages et intérêts devient alors particulièrement inévaluable et ne respecte plus la réparation intégrale du préjudice. Des remèdes miracles n'existent pas mais certaines stratégies peuvent être mises en place pour faire front aux obstacles pratiques (**Partie II, Chapitre I**). Quant aux opportunités, nous pensons que le travail le plus important qu'il reste à faire pour que l'évaluation des dommages et intérêts soit satisfaisante est de ne plus nier la fonction dissuasive de la responsabilité civile. La Directive 2004/48/CE, à la base de notre arsenal juridique, considère que les réparations doivent être dissuasives. Or, comment mettre en œuvre des réparations dissuasives si cette fonction leur est niée ? (**Partie II, Chapitre II**). La seconde opportunité pour permettre une évaluation des dommages et intérêts plus cohérente est de

⁹ A titre d'exemple : la saisie-contrefaçon.

¹⁰ Fidal Innovation, DOGCIS et Fidal, *Etude comparée sur les dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon en France, au Royaume-Uni et en Allemagne*, janvier 2014, p. 56 et pp. 60 à 65. <http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/etudes/dommages-interets-dans-actions-en-contrefacon.pdf>.

¹¹ Nous prenons appui sur la méthode SWOT qui se prête particulièrement bien à notre sujet.

prendre en compte la double fonction de l'action en contrefaçon : en plus de la responsabilité civile, l'action en contrefaçon permet la mise en œuvre d'une action réelle. Or, le caractère réel de l'action en contrefaçon n'est pris en compte que pour restaurer le titulaire de la marque dans son droit pour l'avenir et non pas pour le passé (**Partie II, Chapitre III**). Enfin, quant aux risques de notre arsenal juridique, on objecte que des montants de dommages et intérêts trop importants ne soient que néfastes à la liberté du commerce, les craintes des concurrents de contrefaire pouvant les inhiber dans leur désir d'entrer sur un marché. Or, la liberté du commerce est un principe à valeur constitutionnelle dans notre ordre juridique et un droit fondamental au niveau européen. De plus, la Concurrence, rappelons-le, vise le bien-être du Consommateur. Ainsi, des sanctions trop sévères feraient une double victime : la Concurrence et le Consommateur. Pour pallier ce risque, nous accompagnerons nos propositions pour le Droit prospectif d'un garde-fou : la bonne foi, notion pivot malléable, et qui gagne toujours plus de terrain en Droit civil, ainsi que chez nos voisins outre-Rhin et outre-Manche, et enfin, au niveau européen (**Partie II, Chapitre II et Chapitre III**).

Est-ce qu'une évaluation donnant pleine force aux fonctions réparatrice, dissuasive et restauratrice des dommages et intérêts est pratiquement *possible*, juridiquement *raisonnable* et éthiquement *souhaitable*¹² ? Au fil de ce devoir, nous chercherons à apporter au lecteur des réponses à ces questions.

Excédant l'objet du présent travail, nous ne traiterons pas les dommages et intérêts alloués par les juridictions pénales. En outre, l'évaluation des dommages et intérêts faisant partie des compétences nationales de chaque Etat Membre¹³, nous nous focaliserons sur la jurisprudence française. Celle-ci connaîtra tantôt des marques françaises, tantôt des marques communautaires. Cependant, l'apport du Droit comparé nous semble indéniable en la matière, au regard des études démontrant une meilleure acceptation des dommages et intérêts alloués hors France. Pour cela, nous nous appuierons, lorsque le sujet s'y prête, sur des analyses comparatistes. Par ailleurs, nous excluons les dommages et intérêts résultant de la mauvaise exécution d'un contrat de licence de marque. Notre défendeur sera un tiers et notre demandeur, dans un souci de simplicité, sera le titulaire de la marque (en toute logique, certaines solutions s'appliquent également au licencié alors que d'autres s'en écartent).

¹² Pour reprendre la trilogie proche du plan de M. Delmas-Marty, *Trois défis pour un droit mondial*, Seuil, Essais, 1998.

¹³ Considérant 7 de la Directive 2008/95/CE.

Partie Première

Pour une bonne mise en œuvre de la fonction réparatrice des dommages et intérêts

Les dommages et intérêts alloués à l'issue d'une action en contrefaçon réparent les conséquences de celle-ci. Le Droit positif a gagné en clarté et théoriquement, il répare au plus près le préjudice subi par le titulaire de la marque. Nous disposons alors d'une méthode analytique d'évaluation du préjudice (**Chapitre 1**) ainsi que d'une méthode forfaitaire censée pallier les difficultés probatoires du préjudice (**Chapitre 2**). Ce sont les forces du Droit positif. Enfin, lors de la mise en œuvre de ces méthodes, le Juge est encadré par des principes du Droit commun et des règles propres à l'action en contrefaçon (**Chapitre 3**).

Premier Chapitre

La méthode analytique d'évaluation du préjudice de contrefaçon de marque

La première branche de l'article L. 716-14 du CPI constitue ce que la doctrine appelle fréquemment l'évaluation analytique du préjudice, circonstanciée ou multicritère. Celle-ci sera l'étude du présent chapitre. Avant de détailler chaque chef de préjudice que ce texte met en lumière (**Section 2**), nous traiterons des généralités relatives à la mise en œuvre de l'évaluation multicritère (**Section 1**).

Section 1 – L'évaluation analytique : généralités

L'évaluation analytique permet un élargissement des bases de calcul du montant des dommages et intérêts (1). Elle tient compte d'une période de temps précise (2) et est encadrée par le principe de réparation intégrale du préjudice (3).

1. *L'élargissement des bases de calcul du montant des dommages et intérêts*

L'évaluation analytique n'est pas une innovation de la Loi 2014-315 et avait déjà été introduite dans notre CPI par la Loi 2007-1544. Cependant, en comparant les deux versions de l'article, on remarque l'intention du Législateur de renforcer l'arsenal juridique en ce qu'elle permet une réparation plus efficace et moins opaque du préjudice¹⁴. Si les éléments à prendre en compte semblent similaires dans les deux versions du texte, la méthode d'évaluation se distingue sur plusieurs points : d'une part, le Législateur ayant pris le soin de préciser quels chefs de préjudice sont à prendre en compte, il n'existe plus de doutes quant à la réparation du dommage moral ou encore de toutes les conséquences économiques négatives comme les pertes subies. Ceux-ci sont les critères nécessaires à prendre en compte lorsque la preuve en est apportée¹⁵. D'autre part, les chefs de préjudices doivent être pris en compte « distinctement¹⁶ ». Cet effet de cumul permet d'augmenter les sommes allouées pour coller davantage au dommage subi.

2. *Les contours temporels de l'évaluation du préjudice*

Dans le temps, il sera tenu compte de tous les actes de contrefaçon effectués pendant la période de prescription quinquennale¹⁷. Afin de s'approcher au plus près possible de la réalité économique, il est possible de se poser la question de l'actualisation du préjudice¹⁸, c'est-à-dire, la date à laquelle il doit être évaluée : celle du jugement ou celle de la réalisation du préjudice ? La réponse nous a été apportée par la Cour de cassation¹⁹ qui a affirmé que l'on devait se placer à la date du jugement définitif calculant les dommages et intérêts²⁰.

¹⁴ Dans la lignée de la Directive 2004/48/CE qui, dans son considérant 26, disposait que préciser les modes de calcul des dommages-intérêts permettait un « dédommagement fondé sur une base objective, tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit ».

¹⁵ Ainsi, la Cour d'appel de Paris a affirmé que « Mais considérant que pour apprécier le montant de l'indemnité venant réparer le préjudice (...), il n'y a pas lieu de prendre en considération des éléments d'appréciation étrangers aux critères posés par les dispositions de l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir : 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 (...) », dans un arrêt CA Paris, 11 mars 2011, Pôle 5, ch. 2, n°10/05625.

¹⁶ Sur ce point, V. en détails : Partie Première, Troisième Chapitre, Section 2, 1.

¹⁷ V. note 19.

¹⁸ F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, *Droit civil : les obligations*, coll. Précis, Dalloz, Paris, 10^e éd., 2009, n°902, p. 916.

¹⁹ Cass. Req., 24 mars 1942, *D.* 1942.118, *Gaz. Pal.* 1942, 1, 224, *JCP* 1942, II, 1973 ; Cass. civ. 2, 11 janvier 1995, n°93-14.021, inédit : la jurisprudence refuse que la victime subisse la longueur du procès et par la dévaluation de la monnaie qui a pour se produire. La règle est consacrée par l'Avant-projet Catala, *Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription*, Ministère de la Justice, La documentation française, 2006.

²⁰ En détails, V. M. Nussenbaum, « Evaluation du préjudice de marque Le cas particulier de l'atteinte à l'image de marque », *JCP éd. E* 1993, 303, spéc. : VI. L'actualisation du préjudice.

3. *Le régime de la réparation du préjudice*

Enfin, et nous y reviendrons avec une attention majeure²¹, l'évaluation des dommages et intérêts reste soumise au principe indemnitaire comme le rappelle l'article 13 de la Directive 2004/48/CE²² ou encore, le texte du CPI lui-même qui affirme que « la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur²³ ».

Les remarques générales étant posées, il convient d'étudier chaque chef de préjudice dont dispose le CPI dans le but de cerner avec précision ce que le Juge pourra évaluer.

Section 2 – Les chefs de préjudice posés par l'article L. 716-14 du CPI et leur quantification

Suivant l'ordre de la disposition du CPI, nous étudierons les conséquences patrimoniales négatives (1) puis positives (2) de la contrefaçon et enfin, celles extrapatrimoniales (3).

1. Les conséquences économiques négatives

Les conséquences économiques négatives se divisent en deux catégories : le manque à gagner (*lucrum cessans*) et les pertes subies (*damnum emergens*). Cette distinction résulte de la pratique des tribunaux qui s'était elle-même appuyée sur la responsabilité contractuelle telle que posée par l'article 1149 du Code Civil²⁴. Désormais, cette distinction a pris un appui législatif en étant introduite dans l'article L. 716-14 du CPI.

1.1. Les gains manqués

Généralement, les gains manqués – ou manque à gagner – représentent le préjudice le plus important subi par la victime de la contrefaçon. Il s'agit des « bénéfices que le propriétaire de la marque aurait obtenus sur la part des ventes réalisées par le contrefacteur grâce à la contrefaçon de la marque²⁵ ». Il est donc nécessaire de calculer au préalable la masse contrefaisante puis de lui appliquer le taux de marge pratiqué par le titulaire de la marque afin de nous rapprocher le plus près possible des gains manqués effectifs²⁶.

²¹ V. en détails, Partie Seconde, Premier Chapitre.

²² Article 13 qui dans son premier alinéa pose que les dommages et intérêts doivent être « adaptés au « préjudice que celui-ci (*le titulaire de la marque*) a réellement subi du fait de l'atteinte ».

²³ Article L. 716-1 du CPI.

²⁴ L'article 1149 du Code Civil dispose que « 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 » ; sur la pratique judiciaire antérieure, V. F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, Economica, 2^e éd., 2010, n°1784, p. 1051.

²⁵ F. Pollaud-Dulian, *Le Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n°1788, p. 1053.

²⁶ CA Paris, 5 mai 2000, *RIDA* avril 2001, p. 352 ; Cass. com., 24 mars 1992, n°90-11.031, JurisData : 992-000736.

1.1.1. Particularité et complexité de la contrefaçon de marque

En matière de marque, l'évaluation du gain manqué peut s'avérer difficile car, contrairement à la matière du brevet d'invention, il n'est pas certain que tous les produits mis sur le marché par le contrefacteur aient privé le titulaire de la marque de ventes de produits, celui-ci ne disposant pas de monopole de fabrication sur ces derniers. On ne peut donc affirmer que tous les produits mis sur le marché par le contrefacteur ont nécessairement privé de ventes le titulaire de la marque. Il convient alors de déterminer « aussi précisément que possible quel a été l'impact de la marque contrefaite sur le volume de ventes et déterminer ensuite le bénéfice dont le titulaire de la marque a été effectivement privé²⁷ ».

Démontrer le manque à gagner est une tâche complexe mais nécessaire à l'allocation de dommages et intérêts sur ce chef de préjudice. Certains regretteront que le CPI « n'apporte aucun éclairage sur ce qui constitue la véritable difficulté : comment calculer le manque à gagner²⁸ ? ». Il nous apparaît donc nécessaire de poser les bases théoriques de la détermination de l'assiette de l'indemnité.

1.1.2. Première étape : la détermination de l'assiette de l'indemnité

L'assiette de l'indemnité correspond à ce qui est communément appelé la « masse contrefaisante », c'est-à-dire, l'étendue de la contrefaçon, son volume.

1.1.2.1. La détermination dans le temps

Il faut tenir compte la durée de prescription quinquennale qui court à compter des actes illicites²⁹. Il sera tenu compte des actes réalisés même après la délivrance de l'assignation en Justice dès lors que le contrefacteur a continué de vendre les produits contrefaisants³⁰. Enfin, il sera également tenu compte des actes illicites réalisés entre le jugement de première instance et l'arrêt d'appel confirmant la contrefaçon, le cas échéant.

²⁷ Lamy Droit Commercial 2015, Partie 3, 2492 « Evolution des sanctions de la contrefaçon ».

²⁸ B. May, « Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon : la Loi ne suffira pas », *Propr. ind.* 2008, n°3, étude 4.

²⁹ L'article L. 716-5 du CPI dispose que « L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans » et le Professeur Passa de préciser que « le délai de prescription (...) court à compter du jour où les actes ont été commis » et non à compter du jour où la victime en a eu connaissance : J. Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Tome 1, 2^e éd., LGDJ, 2009, n°421, p. 587.

³⁰ TGI Paris, 16 octobre 2009, *PIBD* 2010, 910, III, 68.

Dans le cas où la contrefaçon est une contrefaçon par reproduction de la marque, dans une publicité³¹, sur un site internet³² ou lors d'un salon³³, la durée de cette « représentation » équivaudra à la masse contrefaisante.

1.1.2.2. La détermination numérale

L'étendue numérale correspond à l'étendue de la contrefaçon et à la valeur du chiffre d'affaires généré par la contrefaçon. Il faut alors apporter la preuve de tous les produits ou services contrefaisants vendus en France³⁴. Tout objet ou service jugé contrefaisant doit être inclus dans la masse contrefaisante. Ces données ne sont pas nécessairement uniquement celles qui figurent dans le constat de saisie-contrefaçon³⁵. Le droit à l'information peut alors être un réel apport pour la victime et nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

Par ailleurs, pourront être inclus dans l'assiette de l'indemnité les produits non protégés par la marque mais qui font partie de ventes liées³⁶. Un préjudice induit pourra alors être réparé. Les ventes de produits ou services non contrefaisants – ainsi que la fidélisation de la clientèle du contrefacteur aux produits contrefaits – sont prises en compte si et seulement si elles ont été réalisées grâce à l'avantage procuré par la contrefaçon³⁷.

Enfin, si la contrefaçon est une contrefaçon par représentation de la marque sur une publicité radio-télévisée, le Juge tiendra compte du nombre de radio-télédiffusions sur tous canaux³⁸.

1.1.3. Deuxième étape : la quantification des dommages et intérêts

Après avoir déterminé l'assiette de l'indemnité, il est possible de quantifier la somme de dommages et intérêts à laquelle la victime de la contrefaçon peut prétendre sur le fondement du chef de préjudice des gains manqués. Si l'on raisonne théoriquement, il est nécessaire

³¹ CA Paris, 17 décembre 2010, *PIBD* 936, III, 759.

³² CA Paris, 22 juin 2011, *PIBD* 947, III, 585.

³³ TGI Paris, 23 septembre 2009, *PIBD* 908, III, 1556.

³⁴ TGI Paris, 10 juin 2010, *PIBD* 2010, 927, III, 707 ; TGI Paris, 16 octobre 2009, *loc. cit.* ; CA Paris, 10 avril 2009, *PIBD* 2009, 900, III, 1234.

³⁵ J. Azéma, « Marques, Brevets, dessins et modèles – La défense des droits de propriété industrielle – La sanction de la contrefaçon », *Lamy Droit commercial* 2010, n°2423, p. 1097.

³⁶ Le demandeur devra prouver un lien suffisant entre la vente des produits marqués et celle des produits accessoires : TGI Paris, 25 juin 2010, *PIBD* 929, III, 759 ; TGI Paris, 5 février 2010, *PIBD* 918, III, 330 ; CA Paris, 26 octobre 2007, *PIBD* 865, III, 2.

³⁷ Sur « l'effet tremplin », V. C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle*, *op. cit.*, p. 189, n°204 ; C. Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *RTD Com.* 2012, p. 254 ; M. Cousté et F. Guilbot, « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain ? – Point de vues de praticiens », *Propri. ind.* 2007, n°12, étude 26.

³⁸ CA Paris, 7 avril 2010, *PIBD* 918, III, 327.

d'évaluer d'abord le volume des ventes manquées par le titulaire de la marque puis ses gains manqués³⁹, les deux ne s'équivalant logiquement pas.

1.1.3.1. Les ventes manquées par le titulaire de la marque

En matière de marque, les ventes que le contrefacteur a réalisées n'auraient pas nécessairement été réalisées par le titulaire de la marque⁴⁰. Il devient alors nécessaire de ne tenir compte que des ventes directement liées à la contrefaçon de la marque⁴¹. Cette tâche est complexe car elle implique des éléments de pondération tels que « la situation de concurrence sur le marché considéré (*et l'existence de produits de substitution car le consommateur ne se serait donc pas forcément tourné vers les produits du titulaire de la marque*)⁴², la capacité de production et de commercialisation du titulaire de la marque⁴³, l'influence du droit de propriété industrielle dans la commercialisation du produit⁴⁴ - *c'est-à-dire, le rôle du droit de marque dans la commercialisation du produit, son attractivité, sa notoriété ou son ancienneté* –, le volume et la durée des ventes contrefaisantes et la tolérance de la contrefaçon⁴⁵ ». C'est ce que la Cour d'appel de Colmar a pu précisément affirmé⁴⁶.

Il faudra également tenir compte de l'élasticité de la demande par rapport aux prix : quand le produit contrefait est vendu à un prix sensiblement inférieur au prix du produit d'origine, le contrefacteur aura plus de facilité à vendre ses produits. Il faut donc examiner si les consommateurs du produit contrefait auraient acheté les produits originaux en tenant donc compte de l'élasticité de la demande par rapport à une augmentation du prix du produit contrefait⁴⁷.

³⁹ C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle*, op. cit., n°207 et suivants, p. 193.

⁴⁰ V. par exemple CA Paris, 19 novembre 2004, *PIBD* 2005, 804, III, 178.

⁴¹ V. par exemple CA Paris, 16 mars 2011, *PIBD* 2011, 939, III, 313.

⁴² C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle*, op. cit., p. 194.

⁴³ C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle*, *ibid.*, p. 196.

⁴⁴ C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle*, *ibid.*, p. 197.

⁴⁵ C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle*, *ibid.*, p. 199.

⁴⁶ CA Colmar, 11 février 1997, *Ann. Propr. Ind* 1998, p. 82 : « « l'indemnité doit être appréciée eu égard à l'importance relative de l'exploitation de la marque invoquée, au volume de la contrefaçon, à la nature similaire des produits respectivement vendus par le titulaire de la marque et par le contrefacteur, à l'identité de la clientèle ciblée et à la notoriété de la marque invoquée, ainsi qu'au rôle de la marque dans la décision d'achat ».

⁴⁷ L'élasticité prix croisé permet de calculer l'impact d'une variation du prix d'un bien sur la demande de l'autre bien : $e_{D_x/P_y} = (\Delta D_x/D_x) / (\Delta P_y/P_y)$. Si $e_{D_x/P_y} = 0$, les deux produits sont complètement indépendants et le Consommateur ne se serait pas tourné vers les produits originaux. Si $e_{D_x/P_y} > 0$, le Consommateur se serait tourné vers le produit original.

1.1.3.2. Les gains manqués par le titulaire de la marque

En ayant précisé qu'il faille, pour calculer les pertes de gain, se fonder sur les prix pratiqués par le titulaire de la marque et non sur ceux pratiqués par le contrefacteur, il convient de mentionner qu'en fonction des espèces – et de la doctrine sous laquelle on se place⁴⁸ –, il est tenu compte du taux de marge bénéficiaire net⁴⁹ ou brut⁵⁰. Le plus fréquemment dans la jurisprudence, il sera tenu compte de la marge brute du titulaire⁵¹. Pour l'obtenir, il faut soustraire au prix de vente les coûts des matières premières et les frais variables de production et de commercialisation des produits protégés⁵². D'autres techniques sont également utilisées en comptabilité⁵³.

Il faudra également tenir compte de divers éléments de pondération tels que les contraintes financières, techniques et juridiques, l'étendue du réseau de distribution et l'existence d'éventuels produits de substitution sur le marché⁵⁴. En effet, à la masse contrefaisante qui sera alors retrouvée sous les ventes manquées devront être appliquées toutes les pondérations existantes : l'augmentation fictive des ventes entraîne aussi une augmentation fictive des coûts variables qui évoluent avec les quantités produites⁵⁵.

Benjamin May⁵⁶ a alors fourni une formule permettant de calculer le manque à gagner et qui peut se résumer comme suit :

$$GMt \equiv (MCc \times p) \times Mt^{57}$$

GMt est la somme qui doit être allouée au demandeur au titre du gain manqué.

⁴⁸ D'une part : J. Azéma et J.-C. Galloux, *La propriété industrielle*, coll. Précis, Dalloz, Paris, 6^e éd., 2006, n°701, p. 427, de l'autre : P. Mathély, *Le nouveau droit français des marques*, JNA, Paris, 1994.

⁴⁹ De cet avis, J. Azéma et J.-C. Galloux, *loc. cit.* ; M. Cousté et F. Guilbot, « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain ? – Point de vues de praticiens », *loc. cit.*.

⁵⁰ En pratique, lorsque le titulaire de la marque avait lui-même la capacité de produire et commercialiser les produits contrefaisants, le Juge retient le taux brut et inversement ; V. par exemple : CA Paris, 13 septembre 1988, *Ann. Propr. Ind.* 1989, p. 227.

⁵¹ C. Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *loc. cit.* ; F. Bélot, « L'évaluation du préjudice économique », *D.* 2007, p. 1681.

⁵² CA Paris, 10 septembre 2010, *PIBD* 930, III, 811 ; TGI Paris, 25 juin 2010, *loc. cit.* ; F. Bélot, « L'évaluation du préjudice économique », *loc. cit.* : « Taux de marge brute = marge brute/chiffre d'affaires « normal » de l'entreprise en période non perturbée × 100. (...) Le taux de marge brute est la part que prend la marge brute dans le montant du chiffre d'affaire ».

⁵³ Marge brute = Prix de vente HT - Cout de revient HT ; Marge brute = Chiffre d'affaires HT - Couts totaux HT, A. Gandy, *La comptabilité en pratique*, AFNOR, 2011.

⁵⁴ M. Ouanihe, « Renforcement du dispositif législatif dans l'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon », *JCP éd. E* 2014, 1194, spéc. 1. A.

⁵⁵ M. Nussenbaum, « L'évaluation du préjudice né de la contrefaçon », *Gaz. Pal.* décembre 2006, p. 13.

⁵⁶ B. May, « Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon : la Loi ne suffira pas », *loc. cit.*.

⁵⁷ Où « *GMt* » vaut pour gains manqués par le titulaire de la marque, « *MCc* » vaut pour masse contrefaisante, « *p* » vaut pour éléments de pondération, « *Mt* » vaut pour taux de marge brute ou nette du titulaire en fonction de l'espèce.

1.1.4. *La prise en compte de la perte de chance de gains*

Si l'action en contrefaçon est une action en responsabilité civile dans sa branche d'action en réparation, on peut se demander si la perte de chance, indemnisée en Droit commun⁵⁸, peut être indemnisée en Droit de la propriété industrielle. Répondant par l'affirmative, la Cour de cassation a affirmé qu'il s'agissait d'un préjudice distinct du gain manqué et qu'en matière de propriété intellectuelle, il pouvait être indemnisé tel qu'il l'est par le Droit commun⁵⁹. Il faudra que la contrefaçon ait entraîné « la disparition d'une éventualité favorable », mais même incertaine, de gains⁶⁰. Ce pourra être, par exemple, la perte de chance de conquérir un marché nouveau⁶¹ ou la perte de chance d'élargir une clientèle. L'indemnité devra ensuite être quantifiée à hauteur de la probabilité de la chance perdue, tout comme en Droit commun⁶².

1.2. *Les pertes subies par le titulaire de la marque*

1.2.1. *L'atteinte au droit de propriété*

La première des pertes subies par le titulaire de la marque consiste en l'atteinte au droit de propriété elle-même. Il existe toujours une atteinte au droit de propriété si un tiers empiète sur celui-ci⁶³. Ainsi, lors de l'affaire dite « Auchan contre Nike », la Chambre commerciale de la Cour de cassation a pu affirmer que « l'atteinte portée au droit privatif que constitue la propriété d'une marque justifie à elle seule l'allocation de dommages-intérêts, peu important le préjudice commercial éventuellement subi⁶⁴ ». Même si le contrefacteur n'a pas encore effectué d'acte de commercialisation ou que ses actes n'ont pas produit de profits, il aura à réparer ce préjudice. Ce sera également le cas si le titulaire de la marque n'exploitait pas cette dernière⁶⁵. En d'autres termes, il ne peut y avoir absence d'allocation de dommages et intérêts si la

⁵⁸ F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, *Droit civil : les obligations, op. cit.*, n°701, p. 714.

⁵⁹ Cass. com., 16 janvier 1996, *PIBD* 1996, 608, III, 175.

⁶⁰ Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n°09-69.195, *JurisData* : 2010-018580.

⁶¹ Cass. com., 16 janvier 1996, *loc. cit.*.

⁶² CA Pau, 31 mars 2010, *PIBD* 2010, 920, III, 399.

⁶³ Mais *contra*, J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, Tome 1, 2^e éd., LGDJ, 2009, n°437, p. 616, pour qui la contrefaçon n'emporte pas nécessairement des conséquences dommageables, et qui précise que « lorsque la contrefaçon est constituée par le seul dépôt du signe à titre de marque, non suivi d'usage sur le marché », il n'y a pas de conséquence dommageable. Cela nous semble critiquable en ce que l'atteinte au droit de propriété engendre un préjudice et que les dépenses engagées pour l'action en contrefaçon engendrent également un préjudice réparable au titre des pertes subies. V. aussi CA Paris, 4^e ch., 1^{er} octobre 1990, *JurisData* : n°1990-023720 : « si la loi, par un texte de nature pénale, sanctionne et punit la contrefaçon, c'est que celle-ci provoque toujours un préjudice au titulaire du droit (...) ».

⁶⁴ Cass. com., 8 mars 2005, n°02-20.675, *JurisData* : 2005-027524 ; CA Paris, 15 juin 1976, *Ann. Propr. Ind.* 1977, p. 145.

⁶⁵ CA Paris, 6 mai 1975, *Ann. Propr. Ind.* 1975, p. 233.

contrefaçon est établie. Ainsi, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Lyon⁶⁶ qui avait affirmé que « si l'atteinte à la propriété d'une marque est préjudiciable en elle-même, l'indemnisation du préjudice se détermine en fonction du gain manqué et de la perte subie » et qui avait retenu que la demanderesse qui n'exploitait pas la marque contrefaite ne pouvait réclamer qu'une « indemnité de principe ».

1.2.2. *Les frais de Justice*

Toujours sur le fondement des pertes subies, le demandeur à l'action en contrefaçon pourra se voir réparé de sa perte financière constituée des frais de Justice et des dépenses engagées pour neutraliser la contrefaçon (comme en dispose l'article 14 de la Directive 2004/48/CE et comme avait pu le juger la Cour d'appel de Paris en 1982 déjà⁶⁷). Le demandeur, s'il obtient gain de cause, pourra demander le remboursement des dépens de l'instance sur le fondement des articles 695 et 696 du Code de procédure civile ainsi que les frais d'expertise judiciaire d'évaluation du préjudice qui en font partie⁶⁸.

Ensuite, le demandeur qui obtient gain de cause pourra demander le remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ou des articles 1382 et 1383 du Code Civil⁶⁹. Cette précision est importante pour le titulaire du droit de marque en ce que la Cour d'appel de Paris a pu considérer que les frais de saisie-contrefaçon ne faisaient pas partie des dépens mais des frais irrépétibles remboursables sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile⁷⁰ ou par la Cour d'appel d'Amiens sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil⁷¹.

1.2.3. *Les pertes de marché et de chalandis*

Le Juge prendra également en compte les pertes de marchés et de chalandis ou les contrats que le titulaire de la marque aurait pu conclure mais qui n'ont pas abouti à cause de la contrefaçon de l'espèce⁷².

⁶⁶ Cass. com., 29 juin 1999, « Kenzo c. Sté Idéal Promotion et a. » : JurisData n°003000, obs. Caron.

⁶⁷ CA Paris, 12 février 1982, *Gaz. Pal.* 1983, somm. p. 310.

⁶⁸ En ce sens, C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle*, op. cit., n°238, p. 209 ; bien que certains juges sont réticents à admettre ces frais au titre des dépens de l'instance, V. par exemple, en matière de dessins et modèles : CA Paris, 21 février 1991, *Ann. Propr. Ind.* 1992, p. 322.

⁶⁹ CA Amiens, 29 novembre 2002, *RDPI* 2003, n°143, p. 16, cit. in C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle*, op. cit., n°240, p. 210.

⁷⁰ CA Paris, 22 décembre 2006, *PIBD* 2007, 847, III, 166.

⁷¹ CA Amiens, 29 novembre 2002, *loc. cit.*.

⁷² En matière de brevet : CA Paris, 21 mars 1979, *Ann. Propr. Ind.* 1979, p. 303 ; A. Chavanne et J.-J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, coll. Précis, Dalloz, Paris, 5^e éd., 1998.

1.2.4. La baisse des prix

La Cour de cassation a affirmé que si l'on pouvait prouver que la concurrence née de la contrefaçon a contraint le titulaire de la marque à baisser les prix sur ses produits marqués, il sera possible de soulever cet affaiblissement comme un préjudice à part entière⁷³.

1.2.5. La dévalorisation économique de la marque – l'atteinte à l'image de marque

Il a été souligné qu'il faille distinguer entre l'atteinte à l'image de marque du produit marqué et l'atteinte à l'image de marque de la marque elle-même⁷⁴.

Le premier cas se réfère aux produits dits « légendaires » par la jurisprudence. L'affaire de la montre « Tank I » en fait partie : le produit lui-même était déprécié et cette atteinte a pu être réparée (bien qu'il ne soit plus couvert par un droit privatif, le cas nous semble pertinent car l'analogie peut être faite avec la contrefaçon de marque)⁷⁵.

Dans le second cas, le titulaire de la marque contrefaite pourra demander la réparation de la dévalorisation économique de sa marque⁷⁶. La marque peut, en effet, voir sa valeur amoindrie en ce qu'elle sera dépréciée⁷⁷, avilie⁷⁸ ou perdra l'attractivité dont elle dispose aux yeux du public⁷⁹. Dans cette dernière hypothèse, les raisons peuvent être multiples : la perte d'attractivité peut résulter de la qualité, souvent médiocre lorsque le produit contrefait est un produit de luxe, des produits contrefaits, de la banalisation de la marque, voire, dans certains cas, de sa perte d'unicité⁸⁰. Le titulaire de la marque pourra également demander à ce que soient inclus dans les dommages et intérêts les frais nécessaires à rétablir l'image ou la reconnaissance de la marque auprès du public⁸¹. En effet, l'incidence⁸² de l'avisement de la marque et de sa

⁷³ Cass. com., 23 mai 1995, *PIBD* 592, III, 341.

⁷⁴ G. Cordier, « L'image de marque et le préjudice de contrefaçon », *Cahier de droit de l'entreprise* 2007, n°4, p. 45.

⁷⁵ CA Paris, 4^e chambre civile, Section A, 5 janvier 2000, *Cartier c. Métro*, approuvé par Cass. com., 22 octobre 2002, n°00-12.914, *JurisData* : 2002-015991.

⁷⁶ A. Nussenbaum, « Evaluation du préjudice de marque Le cas particulier de l'atteinte à l'image de marque », *JCP E*, 1993, I, 303 ; A. Nussenbaum, « L'évaluation du préjudice né de la contrefaçon », *loc. cit.*. Il est également nécessaire de remarquer que la section B de la 4^e chambre de la CA de Paris est particulièrement réticente à constater l'existence de ce préjudice : CA Paris, 4^e B, 6 avril 2007, n°06/01577 ; « Détermination du préjudice – Réticence des magistrats... mais évolution législative en cours... », *Propr. intell.* 2007, n°25, p. 475.

⁷⁷ Cass. com., 19 février 1991, *Ann. Propr. Ind.* 1991, p. 11.

⁷⁸ CA Paris, 22 mars 1988, *RD. propr. ind.* 1988, n°16, pp. 89 et 93 ; V. aussi, A. Chavanne, « L'évaluation des dommages-intérêts dans les instances en contrefaçon de marques de fabrique », *RIPIA* 1964, p. 284.

⁷⁹ CA Paris, 7 avril 2010, *loc. cit.*.

⁸⁰ CA Paris, 26 avril 2006, n°2005/9977.

⁸¹ M. Nussenbaum, « Evaluation du préjudice de marque Le cas particulier de l'atteinte à l'image de marque *loc. cit.*, spécialement : III. Evaluation du préjudice : on peut « normalement isoler (*ces coûts*) dans la comptabilité ».

⁸² Bien que théoriquement cette approche soit des plus proches de la réalité économique et n'excède en rien les principes de la responsabilité civile, l'obligation d'établir un lien de causalité direct et certain en pratique entre

perte d'image peut être importante sur la baisse des prix des produits originaux ou sur l'augmentation des dépenses publicitaires⁸³ ainsi que sur la neutralisation des investissements déjà réalisés⁸⁴ et qui constitue un préjudice distinct pouvant être particulièrement important pour les marques de luxe ou renommées⁸⁵. Dans certains cas, il est même vu comme le « seul préjudice significatif⁸⁶ ». En effet, « le préjudice subi par certains produits de luxe contrefaits avec un différentiel de prix très important tient moins à des ventes perdues qu'à une utilisation parasitaire de la marque⁸⁷ ».

Par ailleurs, il convient de préciser que la dépréciation de la marque n'est pas inhérente à la contrefaçon. Ainsi, même dans le cas d'une marque de luxe, la Cour d'appel de Paris⁸⁸ a pu affirmé que les circonstances de la contrefaçon n'entraînaient pas de conséquences négatives sur la valeur de la marque, relevant que « l'atteinte à l'image et à la notoriété des deux marques (*Baccarat*) qui véhiculent une image de luxe et de raffinement doit encore être appréciée au regard des articles pour la présentation desquels elles ont été utilisées, à savoir en l'espèce des articles de bagagerie que (*la défenderesse*) plaçait dans le haut de sa gamme et dont le caractère soigné ne fait pas débat ».

Enfin, si l'image de marque peut sembler inhérente aux marques de luxe, tel n'est pas le cas pour toutes les marques. Il incombera alors au demandeur de prouver l'existence d'une image de marque réelle. Pour ce faire, il peut être plus aisé de se fonder sur les budgets publicitaires ayant construit et servi ladite image de marque.

l'acte de contrefaçon et la dépréciation de la marque pourra difficilement être satisfaite à cause de multiples facteurs exogènes à la contrefaçon qui peuvent avoir la même incidence.

⁸³ J.-C. Galloux, « Droit des dessins et modèles : panorama 2004 », *D.* 2005, p. 1708, spéc., p. 1716.

⁸⁴ Cass. com., 19 février 1991, *loc. cit.* ; TGI Paris, 25 avril 2007, *PIBD* 2007, 856, III, 495 ; TGI Paris, 24 janvier 2007, *PIBD* 2007, 850, III, 286.

⁸⁵ CA Paris, 25 février 2011, *PIBD* 939, III, 315 : le Juge tient compte de la grande renommée de la marque « Ferrero » ; TGI Paris, 28 novembre 2007, *PIBD* 867, III, 83 : le Juge tient compte de la renommée des marques du Comité Olympique ; CA Paris, 18 octobre 2006, *PIBD* 2007, 843, III, 28 ; CA Reims, 13 novembre 2002, *PIBD* 2003, 761, III, 191.

⁸⁶ M. Nussenbaum, « Evaluation du préjudice de marque Le cas particulier de l'atteinte à l'image de marque », *loc. cit.*.

⁸⁷ CA Paris, 1982, « Guerlain et Hermès c. Romain d'Honville », inédit.

⁸⁸ CA Paris, 25 septembre 2009, *PIBD* 2009, III, 1509.

2. Les bénéfices réalisés par le contrefacteur

La prise en compte lors de la détermination du *quantum* de la réparation, tel qu'en dispose le CPI, des bénéfices du contrefacteur est particulièrement controversée. Avant d'en débattre plus loin dans notre travail et d'y consacrer une analyse plus complète, nous expliquerons ce que signifie ce facteur et comment l'évaluer dans l'état actuel du Droit.

2.1. Les bénéfices du contrefacteur : signification

L'article L. 716-14 du CPI et l'article 13 de la Directive 2004/48/CE imposent au Juge de « prendre en considération (...) les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ».

En comparant le texte de la Directive et celui de sa loi de transposition 2007-1455, nous remarquons que le texte français ne reprend pas l'adverbe « injustement ». Si cette omission ne semble pas des plus opportunes, nous ne doutons pas qu'elle n'implique aucune conséquence⁸⁹. Les bénéfices qu'un contrefacteur réalise grâce à un acte illicite ne peuvent avoir été réalisés qu'injustement et ce serait un pléonasme que de devoir le répéter.

La légalisation de ce chef de préjudice émane du fait que l'on considère que l'on ne peut tirer profit de la violation d'un droit d'autrui. Cela permet également de renforcer la démarche de lutte contre la contrefaçon qu'ont entreprise les Législateurs communautaire et français⁹⁰.

Ce chef de préjudice se divise en plusieurs segments que ne présentait pas la rédaction de l'article L. 716-14 du CPI telle que dans la Loi 2007-1544. Désormais, il faut tenir compte des bénéfices du contrefacteur, au sens des bénéfices positifs, du gain, qu'il a pu se procurer grâce à la contrefaçon, ainsi que des bénéfices en terme d'économies, d'épargne, de réduction de ses coûts, c'est-à-dire, « les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ».

La signification des économies d'investissement du contrefacteur semble plus difficile à cerner que celle des bénéfices du contrefacteur. Pour certains, la mention des économies d'investissement du contrefacteur est même redondante : ces économies étant fortement liées aux bénéfices, la précision serait sans intérêt car « les économies d'investissement se traduisent

⁸⁹ En ce sens : F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle, op. cit.*, n°1790, p. 1055.

⁹⁰ En ce sens, M. Ouaniche, « Renforcement du dispositif législatif dans l'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon », *JCP éd. E* 2014, 1194.

forcément par des bénéfiques⁹¹ ». Pour d'autres, « la définition des investissements demeure plutôt obscure⁹² » et en tout état de cause, pour évaluer ce chef de préjudice, il convient d'en préciser les contours.

L'économie est « un gain, assimilé à un bénéfice, résultant d'une moindre dépense⁹³ ». L'investissement est un « engagement de capitaux en vue d'en retirer des bénéfiques à plus ou moins long terme⁹⁴ ». Ainsi, les économies d'investissement sont une partie des bénéfiques réalisés sans investissement de capitaux. En matière de contrefaçon, ce sont les « sommes que le contrefacteur n'a pas dépensées pour dégager des bénéfiques grâce à la contrefaçon⁹⁵ ». Il s'agit d'un bénéfice négatif, d'une économie pour le contrefacteur. La formulation de l'article n'est pas sans rappeler les fonctions de la marque telles que posées par la CJUE⁹⁶ : la marque a pour fonction essentielle de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service « mais également (d')autres fonctions, comme notamment (...) celles de communication, d'investissement ou de publicité ». Par conséquent, le contrefacteur aura épargné les frais nécessaires à ce à quoi sert une marque. D'une part, il s'agira des frais nécessaires à l'exploitation de la marque : le coût de la transaction qui est la somme des frais de licence, de négociation, voire de Conseil. D'autre part, il aura épargné toutes les sommes nécessaires à faire de la marque contrefaite ce qu'elle était avant la contrefaçon : les dépenses de conception du signe distinctif, les développements, les infrastructures, les salaires des concepteurs et ainsi de suite. C'est selon la marque *de quo*.

Pour la deuxième branche des économies, il convient de se demander s'il faut tenir compte des investissements réalisés, c'est-à-dire de ceux que le titulaire de la marque a effectivement réalisés, ou des investissements fictifs, c'est-à-dire ceux auxquels le contrefacteur aurait dû procéder pour arriver à un tel résultat. Si la première alternative était retenue, cela signifierait que le contrefacteur et le titulaire de la marque contrefaite sont deux agents économiques égaux en tous points. Ainsi, une somme d'investissement A donnerait lieu à une

⁹¹ M. Dhenne, « La loi du 11 mars 2014 de lutte contre la contrefaçon », *D.* 2014, p. 1164 ; En ce sens aussi, M. Ouaniche, « Renforcement du dispositif législatif dans l'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon », *ibid.* ; A. Latil, « Les économies d'investissements du contrefacteur », *Comm. comm. électr.* 2015, n°3, étude 6.

⁹² A. Latil, « Les économies d'investissements du contrefacteur », *loc. cit.*

⁹³ G. Cornu et Association. H. Capitant, *Vocabulaire juridique* : PUF, 10^e éd., 2014.

⁹⁴ A. Latil, « Les économies d'investissements du contrefacteur », *loc. cit.*

⁹⁵ A. Latil, « Les économies d'investissements du contrefacteur », *ibid.*

⁹⁶ CJUE, 18 juin 2009, C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, agissant sous le nom commercial «Honey pot cosmetic & Perfumery Sales», Starion International Ltd, §58.

marque A' quel que soit l'agent économique ayant donné lieu au financement. Toutefois, la réalité économique est telle que les acteurs d'un marché donné n'ont ni la même force dans les négociations, ni les mêmes capacités internes de financement (emprunts, fonds propres), ni les mêmes coûts de conception, ni la même notoriété. Ainsi, le coût d'un investissement pour produire un effet-dit, ici la marque A', ne sera pas le même selon qu'il s'agit du contrefacteur ou du titulaire de la marque, ou encore d'un tiers. Le coût de l'investissement est donc modifié selon qu'il s'agit du contrefacteur ou du titulaire de la marque et la seconde hypothèse semble donc celle à retenir⁹⁷.

Il convient également de préciser que le Législateur mentionne les investissements « intellectuels, matériels et promotionnels⁹⁸ ». Les investissements intellectuels sont le savoir-faire et le temps de la conception ou du choix du signe. Toutefois, ces derniers peuvent également être compris comme des investissements matériels – le salaire à verser à une personne en contrepartie de sa conception ou de son élaboration du signe distinctif étant un investissement matériel. Il y a ici un doute que, on l'espère, la jurisprudence dissipera dans ses décisions statuant au visa de la nouvelle rédaction de l'article L. 716-14 CPI. Enfin, l'investissement promotionnel peut être compris au sens large comme la publicité, la promotion du produit marqué, la communication autour de celui-ci ou encore l'effort autour de la marque elle-même afin qu'elle renvoie une certaine image au consommateur.

2.2. Les bénéfices du contrefacteur : évaluation

2.2.1. Les bénéfices positifs du contrefacteur : évaluation

Le montant de dommages et intérêts auxquels le titulaire de la marque lésé pourra prétendre sur ce chef de préjudice est proportionnel aux bénéfices du contrefacteur. Il ne pourra demander plus⁹⁹.

Pour déterminer les bénéfices du contrefacteur, en l'absence de ses informations comptables, il faut « opérer un travail de reconstitution à partir des données quantitatives (estimation de la masse contrefaisante) et financières (échelles de prix, structures de standards de coûts, données sectorielles)¹⁰⁰ » mises à la disposition du Juge.

⁹⁷ En ce sens et en détails sur les deux alternatives : A. Latil, « Les économies d'investissements du contrefacteur », *loc. cit.*

⁹⁸ Article L. 716-14 du CPI.

⁹⁹ En ce sens, F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle, op. cit.*, n°1790, p. 1055.

¹⁰⁰ M. Ouaniche, « Renforcement du dispositif législatif dans l'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon », *loc. cit.*

En comptabilité, les bénéfices équivalent à la différence entre, d'une part, la somme des recettes et des produits et d'autre part, la somme des dépenses et des coûts, tout en tenant compte de l'impact du produit contrefait dans les bénéfices du contrefacteur¹⁰¹. Toutefois, la jurisprudence étend parfois le bénéfice du contrefacteur au chiffre d'affaires réalisé¹⁰², impliquant une augmentation de la somme ainsi allouée en réparation du préjudice du demandeur à l'action en contrefaçon.

2.2.2. Les bénéfices négatifs du contrefacteur : évaluation

Pour déterminer le *quantum* des dommages et intérêts à allouer à la victime de la contrefaçon en se fondant sur les économies d'investissement du contrefacteur, il faut déterminer ce que le contrefacteur aurait dépensé pour concevoir le signe distinctif et le diffuser, en tenant compte de sa situation économique, de sa situation sur le marché pertinent et de l'atteinte portée à la marque.

L'évaluation se fera *in concreto*. Le Juge tiendra compte de la nature du produit ou du service contrefait, de l'utilisation que le contrefacteur a fait de la marque et de la qualité du contrefacteur : si le contrefacteur est un professionnel de la grande distribution qui contrefait une marque de son secteur, il bénéficiera d'un gain de temps qui sera moindre par rapport à un contrefacteur qui n'évoluait pas encore sur ledit marché et qui s'y introduisait par la contrefaçon¹⁰³.

¹⁰¹ Sur la prise en compte des bénéfices bruts ou nets, V. en détails : G. Henry, « Les nouvelles méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », *Comm. comm. électr.* 2009, n°1, étude 2.

¹⁰² L'exemple le plus frappant est en matière de Droit d'auteur : TGI Paris, 31^e chambre correctionnelle, 3 septembre 2009, « Radioblog » : *RLDC* 2009/53, n°1750, note A. Saint-Martin, confirmé en appel : CA Paris, Pôle 5, ch. 12, 22 mars 2011, n°11/01473.

¹⁰³ Pour une approche fondée sur un « raisonnement contractuel », V. A. Latil, « Les économies d'investissements du contrefacteur », *loc. cit.*.

3. Le préjudice moral subi par le titulaire de la marque

3.1. Le préjudice moral : généralités

Avant de préciser les contours du préjudice moral et de son évaluation, nous soulignons que toute contrefaçon n'emporte pas nécessairement de préjudice moral¹⁰⁴ si l'on tient compte de la définition de celui-ci que nous donnerons ci-après. Certains critiquent même la prise en compte d'un préjudice moral en ce qu'il ne pourrait exister¹⁰⁵.

Bien que rien n'interdisait le Juge de tenir compte du préjudice moral et que celui-ci le réparait effectivement¹⁰⁶, les Lois 2007-1544 et 2014-355 en posent la nécessaire prise en compte si le demandeur l'invoque. Ainsi, l'évaluation des dommages et intérêts gagne en clarté pour le Juge, qui dispose de lignes directrices plus précises, mais aussi pour le titulaire du droit de marque qui aura la certitude que ce préjudice pourra être réparé, pour son Conseil qui sera guidé dans ses démonstrations¹⁰⁷ et enfin, pour le contrefacteur, qui saura, peut-être, plus précisément ce qu'il s'expose à réparer.

3.2. Les contours du préjudice moral

Il ne fait plus de doute aujourd'hui que le préjudice moral peut être subi par une personne physique (*pretium doloris*¹⁰⁸) ou par une personne morale¹⁰⁹. Cela dépendra donc de la qualité du titulaire de la marque *de quibus*. Dans la plupart des cas de contrefaçon de marque, le demandeur à l'action sera une personne morale. Le préjudice moral des personnes morales peut être défini comme « ce qui atteint la personne morale dans son être. Ceci recouvre tout ce qui fait sa singularité, tout ce qui participe de son identité propre, de sa culture, de ses valeurs et de son image¹¹⁰ ». La marque, ayant pour fonction d'identifier l'origine d'un produit ou d'un

¹⁰⁴ *Contra* C. Caron, « La loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon », *JCP* 2007, I, 205 : « En effet, l'entreprise qui subit un acte de contrefaçon subit incontestablement un préjudice moral ».

¹⁰⁵ En ce sens : A. Lebois, « La fixation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *RLDI* 2012, n°86 ; J. Passa, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n°440-1, p. 622 : « que la victime soit une personne physique ou une personne morale, on voit mal en quoi la contrefaçon peut avoir, à l'égard de l'opérateur économique que constitue le demandeur, des conséquences extrapatrimoniales ».

¹⁰⁶ Le principe de la réparation intégrale implique de réparer tout le préjudice qui peut être moral ou patrimonial ou constitué des deux genres. En outre, le principe de l'indemnisation du préjudice moral d'une personne morale ne fait aujourd'hui plus de doute et a été rappelé récemment par la Cour de cassation dans son arrêt Cass. com., 15 mai 2012, n°11-10.278, Bull. civ. IV, n°101, *D* 2012, p. 2285 ; en matière de marque : Cass. com. 28 janvier 2003, inédit, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 2 avril 2003, *PIBD* 2003, III, 454.

¹⁰⁷ Et C. Caron relevait d'ailleurs que « le préjudice moral (*est*) souvent oublié », « La loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.*

¹⁰⁸ G. Viney et P. Jourdain, *Les conditions de la responsabilité*, LGDJ, 3^e éd., 1998, n°256 et 270.

¹⁰⁹ P. Stoffel-Munck, « Le préjudice moral des personnes morales », in *Mélanges en l'honneur de P. le Tourneau*, *D.* 2008, p. 959.

¹¹⁰ P. Stoffel-Munck, « Le préjudice moral des personnes morales », *ibid.*

service, participera souvent à l'identité de l'entreprise¹¹¹. A titre d'exemple, si un contrefacteur de produit « Dr. Hauschka » – entreprise dont la renommée pour la production de produits cosmétiques particulièrement sensibles à la protection de l'environnement¹¹² ne peut être remise en cause – ajoute à ses produits contrefaisants ladite marque des substances chimiques au fort impact environnemental, un préjudice moral pourra être constaté et réparé.

3.3. La confusion avec le préjudice patrimonial d'atteinte à l'image de marque

L'atteinte à l'image de marque ou à sa réputation constitue non pas, *a priori*, un préjudice moral¹¹³, comme il est souvent avancé¹¹⁴, mais un préjudice économique qui pourra être réparé au titre des pertes subies¹¹⁵. Mais comme le relève précisément le Professeur Binctin, l'atteinte à l'image de marque peut parfois constituer un préjudice moral¹¹⁶. Ainsi, pourront être réparés sur le fondement du préjudice moral l'avilissement, la perte de prestige ou la dégradation de la qualité telle que perçue par le consommateur¹¹⁷. Il nous semble que ce dernier préjudice moral pourra plus fréquemment être subi par le titulaire d'une marque renommée que par celui d'une marque non renommée.

Tout dépendra de l'espèce et de l'incidence de la contrefaçon sur la culture et sur l'esprit de la société exploitant le titre de marque ou de la personne physique, le cas échéant.

De plus, l'atteinte au droit de propriété pourra elle-même être réparée sur le fondement d'un préjudice moral¹¹⁸. Dans ce cas, le préjudice moral sera plus ou moins marqué en fonction de la durée de la contrefaçon et de son volume¹¹⁹.

¹¹¹ G. Henry, « Les nouvelles méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », *loc. cit.*

¹¹² Sur l'influence de la protection de l'environnement sur la culture des ingrédients des produits Dr. Hauschka : <http://www.dr.hauschka.com/en_DE/news/cooperations/environnement> ;

¹¹³ CA Paris, 3 septembre 2010, Pôle 5, ch. 2, « eBay Inc. et eBay International AVEC c. SA Christian Dior Couture et SA Louis Vuitton Malletier » : la Cour alloue des dommages et intérêts pour le préjudice d'atteinte à l'image de marque, retenant ainsi son caractère économique, puis ajoute une somme forfaitaire de 50 000 euros en réparation du préjudice moral <http://www.legalis.net/spip.php?p.=jurisprudence-decision&id_article=2972>.

¹¹⁴ V. à titre d'exemple de confusion : B. May, « Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon : la Loi ne suffira pas », *loc. cit.*, spéc. n°49 à 52 ; G. Henry, « Les nouvelles méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », *loc. cit.*, spéc. n°5.

¹¹⁵ V. *supra* Partie Première, Chapitre 1, 2.1.2. Les pertes subies ; En ce sens également, J. Passa, *La propriété industrielle*, Tome I, *op. cit.*, n°440-1.

¹¹⁶ N. Binctin, « La preuve et l'évaluation du préjudice », *Comm. comm. électr.* 2010, n°3, étude 7.

¹¹⁷ Cass. com., 9 février 1999, n°96-19.660, *loc. cit.*

¹¹⁸ En ce sens, Cass. com., 25 avril 2001, n°98-19.670, inédit, (en matière de dessins et modèles).

¹¹⁹ CA Paris, 12 octobre 2001 : *Ann. Propr. Ind.* 2002, p. 12.

Deuxième Chapitre

L'évaluation forfaitaire du préjudice de contrefaçon de marque

Comme annoncé précédemment, les dommages et intérêts, alloués lors d'une action en contrefaçon, peuvent être quantifiés selon une approche multicritère ou selon une approche forfaitaire¹²⁰, le second alinéa de l'article L. 716-14 du CPI disposant que

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

La méthode forfaitaire ainsi prévue se distingue à la fois de la méthode jurisprudentielle antérieure de la licence indemnitaire, de la méthode posée par le Législateur dans la Loi 2007-1455 et de la méthode proposée par la Directive 2004/48/CE. Après avoir exposé en quoi cette méthode se distingue de ces dernières et présenté les généralités relatives à la méthode positive (**Section 2**), nous expliquerons la technique du calcul du forfait (**Section 3**).

Section 1 – L'évaluation forfaitaire : généralités

En comparant les méthodes européenne (1), prétorienne révolue (2) et telle que posée par la Loi de 2007 (3), nous cueillerons l'occasion de présenter les généralités quant à la méthode forfaitaire que connaît notre Droit positif.

1. Les divergences entre la méthode forfaitaire française et la méthode forfaitaire européenne

Le texte du CPI se distingue de celui de la Directive 2004/48/CE qui dispose, en son article 13, que

à titre d'alternative, (*les juridictions*) 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.

En premier lieu, l'article L. 716-14 du CPI diffère en ce qu'il offre l'alternative non pas lorsque nous sommes en présence de « cas appropriés » mais « à la demande de la partie lésée ». Bien que le Juge français ne puisse donc pas procéder d'office à une telle évaluation, il garde

¹²⁰ A. Chavanne proposait déjà cette solution : « L'évaluation des dommages et intérêts dans les instances en contrefaçon de marques de fabrique », *RIPIA* 1964, p. 284.

son pouvoir souverain et pourra alors écarter la demande du titulaire du droit de marque de statuer ainsi¹²¹. Sur ce point, une controverse doctrinale est née afin de savoir si la transposition de la Directive 2004/48/CE en Droit français par la Loi 2007-1544 était contraire à la Directive. En effet, la différence rédactionnelle est telle qu'on peut douter de la qualité de la transposition¹²². Pour certains, le Juge pourrait alors allouer d'office un montant forfaitaire non pas par application du principe de « l'effet direct du Droit communautaire¹²³ » mais par application de « l'invocabilité » des Directives devant le Juge national¹²⁴ et de la « primauté du droit communautaire¹²⁵ ». Selon ces règles, le Juge national doit alors priver d'effet une norme nationale incompatible avec une Directive¹²⁶. Cette solution a été retenue par la Cour d'appel de Paris qui a alloué une somme forfaitaire alors que le demandeur avait proposé une évaluation multicritère de son préjudice¹²⁷. Dans ce cas, le Juge avait alors estimé le cas « approprié¹²⁸ » à l'évaluation forfaitaire et l'avait appliquée d'office.

A contrario, on peut se laisser penser que cette transposition est conforme à la possibilité laissée aux Etats membres de prévoir des dispositions plus favorables au titulaire de droits¹²⁹ et ce serait le cas dans cette situation : offrir l'opportunité de choisir au titulaire du droit de marque équivalent à lui être plus favorable¹³⁰.

¹²¹ C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle*, *op. cit.*, n°298, p. 258.

¹²² C. Rodà parle à ce titre de « transposition défectueuse » : C. Rodà, *ibid. loc. cit.* ; et C. Maréchal de « transposition prétendument littérale » qui « recèle en réalité quelques différences rédactionnelles », *in* C. Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *loc. cit.*

¹²³ G. Isaac et M. Blanquet, *Droit communautaire général*, Armand Colin, Paris, 8^e éd., 2001, p. 188 ; principe dont la CJCE a rejeté l'application pour les Directives : CJCE, C-271/91, 2 août 1993, *Marshall*, Rec. 1993, I, p. 4367.

¹²⁴ D. Simon, « Invocabilité du droit communautaire », *Lamy procédures communautaires*, n°210-60 ; CJCE, 14/83, 10 avril 1984, *Von Colson et Kamann c/ Land Nordrhein Westfalen*, Rec. 1984, I, p. 1891.

¹²⁵ CJCE, 8/81, 19 janvier 1982, *Becker*, Rec. 1982, I, p. 53 ; En ce sens : P. de Candé et G. Marchais, « La loi n°2007-1549 du 29 octobre de lutte contre la contrefaçon : une harmonisation bienvenue des moyens de lutte contre la contrefaçon », *Propri. intell.*, 2008, n°26, p. 52 ; J. Schmidt-Szalewski, « La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de lutte contre la contrefaçon », *Propri. ind.* 2007, Etude 22.

¹²⁶ D. Simon, « Primauté du droit communautaire », *Lamy procédures communautaires*, n°215-30.

¹²⁷ CA Paris, 22 octobre 2010, *PIBD* 931, III, 26.

¹²⁸ Article 13 de la Directive 2004/48/CE.

¹²⁹ L'article 2 alinéa 1 de la Directive 2004/48/CE disposant que « Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s'appliquent, conformément à l'article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l'Etat membre concerné ».

¹³⁰ Le Larousse définit le choix comme un « pouvoir » ou une « possibilité » : qu'importe que les dommages et intérêts effectivement alloués soient plus faibles, dans une espèce donnée, calculés de manière forfaitaire, être favorable à quelqu'un est lui donner le « pouvoir » de choisir ce qu'il désire ou estime plus avantageux pour lui en fonction de toutes les circonstances entourant l'espèce, <<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/choix/15576>> ; *contra* J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, *op. cit.*, n°s 411, 412, 768 et 769 et n°440-2, p. 64.

2. La distinction entre la méthode forfaitaire et la redevance indemnitaire prétorienne – innovations de la méthode positive

2.1. La préservation de la théorie de l'autonomie de la volonté

Comme le rappelle le Professeur Pollaud-Dulian, par le forfait, « il ne s'agit pas de revenir à la pratique judiciaire antérieure qui consistait à octroyer le montant d'une licence à titre de réparation lorsque le titulaire de la marque ne l'exploitait pas ou n'avait pas la capacité de l'exploiter autant que le contrefacteur¹³¹ ». Si la première branche des circonstances de la pratique judiciaire antérieure semble claire (la non exploitation directe du droit par son titulaire), la seconde appelle des précisions. Lorsque le contrefacteur exploitait plus que ce que n'aurait pu le titulaire de la marque, la jurisprudence décidait que pour la part qui excédait les capacités de production ou de commercialisation du titulaire, on devait attribuer une licence indemnitaire.

La méthode actuelle se distingue de celle que nous venons d'introduire et nous pouvons nous en satisfaire. En effet, théorie de l'autonomie de la volonté et liberté contractuelle restent les principes en matière de Droit des contrats et une « licence judiciaire » ne peut trouver son fondement dans un acte illicite¹³².

2.2. L'élargissement des hypothèses susceptibles de connaître la mise en œuvre de la méthode forfaitaire

La méthode jurisprudentielle antérieure était limitée au cas où le titulaire du droit n'exploitait la marque ou qu'il ne l'exploitait pas autant que le contrefacteur alors que l'évaluation forfaitaire telle que prévue dans le Droit positif n'est pas limitée sur ce point¹³³ et ne réserve pas l'alternative forfaitaire à certaines situations si elle est à l'initiative du demandeur à l'action. Toutefois, si on retient comme possibilité que le Juge puisse mettre d'office en œuvre

¹³¹ Bien que l'on remarque fréquemment, à propos de cette formule, une réelle confusion avec ladite pratique jurisprudentielle antérieure ; V. par exemple : « La jurisprudence le (*le forfait tel qu'issu de la Loi 2014-355*) pratique déjà » ou encore, « le législateur consacre cette solution (*la redevance indemnitaire*), Lamy Droit commercial 2015, Partie 3, Chapitre 3, Section 2, 2501 ; « Cela ne fait qu'entériner la pratique des tribunaux », X. Buffet Delmas d'Autane et J. Fabre, « Nouveautés, clarifications, carences et incertitudes du dispositif de lutte contre la contrefaçon tel que renforcé par la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 », *Propr. ind.* 2014, n°5, étude 12 ; O. Mandel, « Le nouvel arsenal de lutte contre la contrefaçon », *Propr. ind.* 2009, n°2, étude 4 : « Le législateur consacre de la sorte la pratique déjà ancienne des tribunaux » ; B. May, « Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon : la Loi ne suffira pas », *loc. cit.* : « Elle est déjà connue de la jurisprudence française », mais *contra*, H. Lécuyer, « Indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon : comment la loi nouvelle est-elle reçue ? », *Gaz. Pal.* juin 2011, p. 15.

¹³² En ce sens, F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle, op. cit.*, n°1792, p. 1057 ; P. de Candé et G. Marchais, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : une harmonisation bienvenue des moyens de lutte contre la contrefaçon », *Prop. Intell.* janvier 2008, p. 66.

¹³³ J. Azéma et J.-C. Galloux, « La loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », *RTD com.* 2008, chron. 278.

cette méthode, il faudra que ce soit dans des « cas appropriés¹³⁴ ». Ceux-ci pourraient être les hypothèses dans lesquelles il est difficile de connaître un élément du préjudice de la méthode multicritère comme les bénéfices du contrefacteur¹³⁵ ou un des éléments de pondération comme la marge du titulaire¹³⁶. Enfin, comme le posait la jurisprudence antérieure, ce sera le cas lorsque le titulaire du droit de marque ne l'exploitait pas lui-même sur le marché¹³⁷.

En outre, la méthode antérieure était limitée quant au préjudice car elle ne compensait que la perte de gains et non pas le manque à gagner.

3. *L'émancipation de la stricte équivalence entre redevances dues et forfait*

La méthode que comporte notre Code se distingue de celle qu'avait introduite la Loi 2007-1544 en ce qu'une limite supplémentaire a été supprimée : en 2007, le forfait ne pouvait être « inférieur au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a été porté atteinte ». Il pouvait donc être égal aux dites redevances. En 2014, ledit forfait *doit* être supérieur. La différence est significative non pas tant du point de vue du titulaire du droit que de celui de l'esprit de la Loi. En effet, si le forfait ainsi évalué est supérieur d'un euro au montant des redevances qui auraient été dues, on peut douter de l'intérêt de cette substitution d'adjectif qualificatif pour le titulaire de la marque. En revanche, dans l'esprit de la Loi, on note une nette démarcation¹³⁸ : si le contrefacteur n'avait qu'à payer ce qu'il aurait dû en se soumettant à la Loi, c'est-à-dire en contractant une licence de marque, (dans le pire des cas car, dans le meilleur, il passerait entre les mailles du filet et n'aurait rien à payer, jamais...), on pouvait craindre une forte incitation à contrefaire¹³⁹. Ainsi, la Cour d'appel de Paris a pu expliquer qu'un taux de redevance contractuel « reviendrait à imposer au titulaire (*du droit de propriété industrielle*) contrefait un taux de licence non discuté par les parties, qu'il s'ensuivrait que le contrefacteur a tout intérêt à contrefaire¹⁴⁰ ».

¹³⁴ Article 13 de la Directive 2004/48/CE.

¹³⁵ TGI Paris, 5 novembre 2010, *PIBD* 935, III, 187. Le considérant 26 de la Directive 2004/48/CE dispose d'ailleurs que la méthode forfaitaire est prévue « par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi ».

¹³⁶ CA Paris, 5 octobre 2011, *PIBD* 954, III, 56.

¹³⁷ CA Paris, 10 décembre 2010, *PIBD* 935, III, 168 ; TGI Paris, 5 février 2010, *loc. cit.*.

¹³⁸ V. par exemple J.-M. Clément, « (...) il paraît anormal que le contrefacteur soit seulement condamné au paiement d'une somme équivalente à celle versée par l'exploitant régulier d'un droit de propriété intellectuelle. Pour que le dispositif soit dissuasif, il faut que le contrefacteur s'expose nécessairement au paiement d'une somme plus élevée », Rapport n° 1720 sur la proposition de loi n° 1575, Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 janvier 2014.

¹³⁹ M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *D.* 2009, p. 1389 ; En ce sens, V. aussi, J. Raynard, « La réparation de la contrefaçon : nouveaux principes pour un nouveau juge ? », *Propr. ind.* 2010, n° 6, alerte 65.

¹⁴⁰ CA Paris, 12 novembre 1991, *PIBD* 1992, 159, III, 194.

Le forfait est donc une méthode dont le champ d'application est étendu en terme de demandeurs recevables, en terme de chefs de préjudice et en terme de dommages et intérêts effectivement alloués.

Section 2 – La quantification du forfait

Pour quantifier le forfait, il faudra déterminer la masse contrefaisante (1) à laquelle on appliquera un taux de redevance (2) qui pourra être majoré (3). Enfin, sera additionné le préjudice moral (4).

1. Première étape : La détermination de la masse contrefaisante

Afin de calculer les redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait sollicité un droit d'exploitation de la marque, il convient de quantifier en premier lieu la masse contrefaisante telle que nous l'avons précédemment détaillée.

2. Deuxième étape : la détermination du taux de redevance

Pour déterminer concrètement le taux de redevance, le Juge peut se référer à un taux de redevance pratiqué par le titulaire et un licencié contractuel¹⁴¹ ou aux taux habituellement pratiqués dans le secteur de l'espèce si le demandeur ne concède pas de licence par ailleurs¹⁴².

Si pour certains, dans le second cas, trouver les taux qui se pratiquent habituellement dans un secteur donné « ne paraît pas insurmontable¹⁴³ », des registres établis par l'administration fiscale lors de ses contrôles de la normalité des redevances établissant une doctrine¹⁴⁴, on peut toutefois douter de la méthode tant pour l'efficacité du procédé – on n'est pas certain que le fait qu'il soit « couramment admis que les taux de redevances s'échelonnent entre 1 et 12 %¹⁴⁵ » soit des plus précis au regard d'une fourchette qui varie du singulier au duodécuple... - qu'au regard du principe de la réparation intégrale : la problématique de la distension entre le préjudice et la réparation survient car on évalue un préjudice sur des bases extérieures aux circonstances de l'espèce et au dommage subi par le titulaire du droit de marque. Pour pallier cet aspect, nous proposons au titulaire du droit de

¹⁴¹ CA Paris, 3 juillet 2009, *PIBD* 905, III, 1453 ; CA Paris, 11 janvier 2011, *PIBD* 936, III, 212.

¹⁴² TGI Paris, 25 juin 2010, *loc. cit.*

¹⁴³ C. de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *loc. cit.*

¹⁴⁴ C. de Haas, *ibid.*

¹⁴⁵ P. Forget, DGI, in *La fiscalité de la propriété industrielle*, IRPI, collection Droit des affaires, 1989, p. 129, cité par C. de Haas, *ibid.*

marque de faire évaluer la valeur de la marque en amont de la contrefaçon¹⁴⁶. Dès lors, le titulaire de la marque pourra se baser sur les méthodes d'évaluation des redevances contractuelles pour une licence de marque¹⁴⁷. Cela permettra de nous rapprocher au plus près d'une évaluation satisfaisante au regard du principe de la réparation intégrale et donc du préjudice effectivement subi par le demandeur à l'action.

3. *Troisième étape : la majoration du taux de redevance*

Bien que la méthode forfaitaire actuelle soit à distinguer de la « redevance indemnitaire » telle que pratiquée par les tribunaux avant la Loi 2007-1544, il est intéressant de noter qu'antérieurement déjà, le Juge majorait la somme obtenue, après le calcul des redevances indemnitaires, par rapport au taux usuellement pratiqué pour une licence conventionnelle¹⁴⁸. En effet, il était tenu compte du caractère non contractuel de la licence¹⁴⁹ et donc, de l'usage non désiré de la marque par son titulaire.

Le Code reprend cette majoration en introduisant une limite, un plancher, imposée au Juge dans le calcul du taux de redevance du forfait. En revanche, la Loi n'impose pas de plafond mais nous doutons que les dommages et intérêts seront établis de manière sensiblement supérieure au montant des redevances, les Législateurs communautaire et français ayant rejeté l'introduction des dommages et intérêts punitifs¹⁵⁰. « Il faut donc alourdir le taux de redevance de plusieurs points mais pas le doubler, le tripler, *etc*¹⁵¹ ». On ne peut donc majorer de manière illimitée¹⁵².

4. *Quatrième étape : le préjudice moral*

Comme en dispose le CPI, au forfait devra être additionnée la somme allouée au titre du préjudice moral du titulaire de la marque¹⁵³. Le forfait n'est en effet pas exclusif du préjudice moral. Bien que cela était déjà admis par la jurisprudence, une précision textuelle était bienvenue.

¹⁴⁶ V. *infra* Partie Seconde, Premier Chapitre, 1.1., p. 47.

¹⁴⁷ En détails, intervention de H. Colette, CEIPI, Strasbourg, 22 janvier 2015.

¹⁴⁸ V. par exemple : Cass. com. 1^{er} mars 1994, n°92-11.633, JurisData : 1994-000466.

¹⁴⁹ V. par exemple, en matière de brevet, Cass. com., 19 février 1991, *Ann. Propr. Ind.* 1991, p. 4 : « C'est à bon droit qu'un arrêt a condamné le contrefacteur d'un brevet à payer une redevance indemnitaire, fixée à un taux sensiblement supérieur à celui d'une redevance contractuelle ».

¹⁵⁰ « Il ne s'agit aucunement, (...) d'introduire le concept de dommages et intérêts « punitifs » ; Rapport n°1720 du 22 janvier 2014 sur la proposition de loi 1575, J.-M. Clément ; « Le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs (...) », Considérant 26 de la Directive 2004/48/CE.

¹⁵¹ F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle, op. cit.*, n°1793, p. 1057 ; En ce sens aussi, V. Dahan, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : quel bilan ? », *Gaz. Pal.* juin 2011, p. 18.

¹⁵² Pour une approche sensiblement différente : V. C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle, op. cit.*, n°318, p. 268.

¹⁵³ Le détail de ce chef de préjudice se trouve *supra* Partie Première, Premier Chapitre, Section 2, 3., p. 23.

Troisième Chapitre

La pratique du Juge dans l'œuvre de quantification des dommages et intérêts réparant la contrefaçon de marque

Dans son travail d'évaluation du préjudice et de quantification des dommages et intérêts réparant la contrefaçon, le Juge est soumis à certains principes du Droit commun qui génèrent autant d'avantages que d'inconvénients (**Section 1**). Il doit également suivre des lignes directrices propres à l'action en contrefaçon (**Section 2**) bien qu'il conserve un pouvoir souverain dans l'appréciation dudit préjudice (**Section 3**). Toutefois, malgré les tuteurs qu'offre désormais notre arsenal juridique pour combler les lacunes du système antérieur, les décisions de Justice revêtent souvent une certaine opacité et une certaine imprévisibilité quant à l'évaluation des dommages et intérêts (**Section 4**).

Section 1 – L'encadrement de l'évaluation judiciaire par le Droit commun

Dans son évaluation des dommages et intérêts, le Juge est soumis à l'obligation d'évaluer le préjudice en toute circonstance (**1**), à la prohibition des évaluations de principe (**2**) et au principe de la réparation intégrale (**3**).

1. La prohibition du déni de Justice

Les Juges du fond sont tenus d'évaluer le préjudice et d'attribuer dommages et intérêts pour réparer la contrefaçon de la marque bien que des informations fassent (souvent) défaut. Ainsi, la Cour de cassation¹⁵⁴ a pu fermement affirmer que « viole l'article 4 du Code civil, la cour d'appel qui refuse d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence dans son principe, au motif qu'il était impossible au vu des documents produits aux débats, de déterminer avec la précision suffisante la somme correspondant (*au préjudice*) ».

En matière de marque, si une contrefaçon est établie, il en résulte nécessairement un préjudice et le Juge ne pourra donc en aucun cas refuser une réparation¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Cass. civ. 3, 6 février 2002, n°00-10.543, JurisData : 2002-012816 ; comm. J.-M. Moulin, <<http://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/er20020502moulin.pdf>>.

¹⁵⁵ C. de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *loc. cit.*.

2. La prohibition des indemnités de principe

Bien que le Juge soit contraint d'évaluer le préjudice et de le réparer quand les informations utiles font défaut, il ne peut pas pour autant effectuer d'évaluation de principe. Ainsi, un paradoxe survient : une évaluation fondée obligatoirement sur une base qui pourtant peut être manquante.

Cependant, le propos doit être nuancé car, comme l'a affirmé Charles de Haas¹⁵⁶, « en réalité, toute information ne fera jamais complètement défaut puisque si une contrefaçon a été jugée commise, c'est qu'au moins la preuve d'un acte ainsi qualifié a été rapportée, et le juge ne devra évaluer alors le préjudice qu'en considération de cet acte nécessairement établi ».

3. Le principe de la réparation intégrale

La contrefaçon est une faute civile délictuelle et le Juge doit donc respecter le principe de la réparation intégrale¹⁵⁷ qui domine la responsabilité civile.

Avant la Loi 2007-1544, le CPI ne disposait pas de règles spéciales quant à l'évaluation du préjudice. On devait alors se référer aux règles posées par le Code Civil car la contrefaçon de marque engage « la responsabilité civile de son auteur¹⁵⁸ ».

Aujourd'hui, la contrefaçon engage toujours la responsabilité civile du contrefacteur : le Juge doit respecter l'équivalence entre le dommage et sa réparation : tout le préjudice, rien que le préjudice ; des termes « qui claquent comme un slogan¹⁵⁹ » tant l'oreille de tout juriste y est habituée.

En plus du Droit commun, la pratique judiciaire est soumise à des règles spéciales, des directives prévues pour l'action en contrefaçon elle-même.

Section 2 – Les lignes directrices du Juge propres à l'action en contrefaçon

L'évaluation des dommages et intérêts réparant la contrefaçon comporte des règles propres. Il s'agit d'une évaluation fondée de manière distincte sur chaque chef de préjudice (1) et de la règle du non-cumul entre la méthode forfaitaire et celle analytique (2).

¹⁵⁶ C. de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *ibid.*.

¹⁵⁷ A. Girardet, « Entre deux mondes », *Cahier de droit de l'entreprise* 2007, n°4, dossier 21.

¹⁵⁸ Article L. 716-1 du CPI dans sa rédaction antérieure à la Loi 2007-1544 du 29 octobre 2007.

¹⁵⁹ M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *loc. cit.*.

1. La prise en compte distincte de chaque chef de préjudice

Le Législateur, dans sa démarche de renforcement de la lutte contre la contrefaçon, a clairement tenté de pousser à une évaluation plus adéquate des dommages et intérêts en insistant sur le cumul des dommages et intérêts attribués pour chaque chef de préjudice, ceux-ci devant être pris en compte « distinctement ». Ainsi, si la version de l'article L. 716-14 du CPI laissait subsister une tolérance envers « l'appréciation globale » ou « tous préjudices confondus » du préjudice¹⁶⁰, celle-ci est désormais évincée de l'évaluation des dommages et intérêts réparant une contrefaçon de marque¹⁶¹. Désormais, pour effectuer cette évaluation, il est donc nécessaire d'évaluer de manière distincte chaque préjudice et d'additionner les sommes ainsi obtenues pour obtenir le montant à allouer. La rédaction de l'article appuie encore ce cumul des chefs de préjudice par la conjonction de coordination « et » qui ne figurait pas dans sa rédaction précédente, dissipant ainsi tout doute.

Si pour certains cette précision n'a qu'un « apport limité¹⁶² », car elle n'impliquerait « simplement que le juge distingue ces chefs (*de préjudice*) dans sa décision », elle nous semble bien au contraire la bienvenue, au regard de la pratique judiciaire antérieure qui ne voyait pas d'obligation à mettre en œuvre ce cumul¹⁶³. On limite l'aléa judiciaire¹⁶⁴ en ce qu'il est désormais obligatoire pour le Juge – et pour le demandeur à l'action – de fournir un raisonnement économique détaillé quant au *quantum* du préjudice¹⁶⁵ ».

¹⁶⁰ Ainsi, la Cour d'appel de Paris avait pu affirmer que « (...) « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend 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 », étant observé que ces dispositions n'imposent pas au juge de détailler, pour chacun de ces éléments, la fraction du préjudice total qu'il représente et n'interdisent pas une évaluation globale » dans un arrêt CA Paris, 2 octobre 2013, Pôle 5, ch. 1, n°12/12577 : JurisData n°2013-023726 confirmant un jugement TGI Paris, 27 janvier 2012, n°10/09708 ; CA Paris, 14 septembre 2012, n°11/10263 : JurisData n°2012-021856 ; V. aussi, J.-P. Chazal, *CDE* 2014, entretien 1, <http://www.apcef.com/652_p_37982/intervention-de-m-chazal.html>.

¹⁶¹ Et on relevait alors avant la Loi de 2014 que « les modes de calcul des dommages et intérêts utilisés avant la loi du 29 octobre 2007 (...) n'ont pas fondamentalement été bouleversés et donnent souvent lieu à une appréciation globale et approximative du préjudice, n'opérant pas de distinction entre les différents chefs qui la composent », cit. in X. Buffet Delmas d'Autane et J. Fabre, « Nouveautés, clarifications, carences et incertitudes du dispositif de lutte contre la contrefaçon tel que renforcé par la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 », *loc. cit.*

¹⁶² N. Binctin, « La Loi renforçant la lutte contre la contrefaçon », *JCP éd. E* 2014, 1194.

¹⁶³ CA Colmar, 20 septembre 2011, *PIBD* 2012, 953, III, 6 : après avoir alloué des dommages et intérêts équivalents aux seuls bénéfices du contrefacteur, la Cour précise que « les auteurs (*de la loi 2007-1544*) n'ont entendu ouvrir à la victime qu'une alternative ».

¹⁶⁴ En ce sens, M. Ouaniche, « Renforcement du dispositif législatif dans l'évolution du préjudice en cas de contrefaçon », *JCP éd. E* 2014, 1194 ; Y. Basire, « La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », *Propr. ind.* 2014, n°4, alerte 13 : « L'objectif du législateur est clair : améliorer l'indemnisation des victimes de la contrefaçon et obliger les juges à suivre une démarche plus rigoureuse afin de mieux comprendre leurs raisonnements ».

¹⁶⁵ J. Azéma, « La Loi renforçant la lutte contre la contrefaçon », *RLDA* 2014, n°5089, p. 18.

2. *Le non-cumul entre les méthodes de quantification*¹⁶⁶

Si le texte du CPI semble sans équivoque, certains ont douté quant à la possibilité du cumul des deux méthodes d'évaluation du préjudice¹⁶⁷. Toutefois, le texte est clair : il s'agit d'une « alternative¹⁶⁸ ». Dissipant tout doute, le TGI de Paris a d'ailleurs rappelé que « le demandeur ne saurait invoquer cumulativement le forfait avec la méthode analytique¹⁶⁹ ».

3. *Le pouvoir souverain des Juges du fond dans l'évaluation des dommages et intérêts*

Pour évaluer le montant des dommages et intérêts réparant la contrefaçon de marque, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain. Ce pouvoir souverain permettait de déterminer le mode de réparation en plus du *quantum* de celle-ci. Désormais, le mode de réparation est donné par le CPI mais les Juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de faits conduisant la quantification du dommage.

Toutefois, ce pouvoir souverain sera désormais limité par un contrôle de la Cour de cassation grâce à l'introduction de l'adverbe « distinctement » dans la rédaction de l'article L. 716-14 du CPI. La Cour de cassation pourra désormais vérifier l'application par les Juges du fond des lignes directrices qu'ils doivent suivre pour définir le *quantum* de la réparation.

Une critique demeure : si les Juges du fond utilisent une expression garantissant la prise en compte de manière distincte et cumulative des chefs de préjudice, la Cour de cassation ne pourra censurer l'arrêt. Or, on peut craindre qu'une nouvelle hypocrisie relaye celle des arrêts de la Cour de cassation sanctionnant les indemnités de principe : la Cour de cassation censurait les arrêts qui posaient, « avec honnêteté », que la décision avait été rendue en allouant une indemnité de principe alors que si le Juge du fond avait tenu le même raisonnement en affirmant toutefois que le préjudice s'élevait à une somme équivalente à celle établie par l'indemnité de principe, la Cour n'aurait pas cassé l'arrêt, son « contrôle devenant absolument impossible¹⁷⁰ ». Ainsi, en maniant habilement et de manière factice le langage juridique, le pouvoir souverain

¹⁶⁶ En faveur d'une remise en cause de ce principe, V. *infra* Partie Seconde, Troisième Chapitre, Section 2, 2.2., p. 78.

¹⁶⁷ Le doute vient probablement du fait qu'une partie de la doctrine assimile l'évaluation forfaitaire à la méthode pratiquée antérieurement par la jurisprudence servant à réparer sur la base d'une « redevance indemnitaire » le préjudice de contrefaçon du titulaire de marque n'ayant pas les capacités d'exploiter la marque autant que son contrefacteur. Nous retrouvons cette confusion parmi les avocats que nous avons consultés lors de la rédaction de ce mémoire. Pour des raisons propres à chacun d'eux, l'anonymat sera préservé.

¹⁶⁸ Tel qu'en dispose l'article L. 716-14 du CPI ; Selon le Larousse, une alternative est une « obligation de choisir entre deux possibilités ». Ainsi, la confusion ne nous semble pas justifiée.

¹⁶⁹ TGI Paris, 8 juin 2012, n°11/15053 ; TGI Paris, 3^e chambre, 3^e section, 27 mai 2011, n°09/17912.

¹⁷⁰ C. Caron, « La loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.*.

des Juges du fond peut demeurer illimité, au détriment d'une sécurité juridique dans la méthode de calcul des dommages et intérêts et d'un travail de détermination du préjudice au plus proche de la réalité économique que la Loi 2014-355 permettait pourtant.

La crainte que le pouvoir souverain des Juges du fond continuent de permettre des évaluations « injustes¹⁷¹ » demeure alors. Les juges « ont intérêt à en dire le moins possible sur leur mode de calcul, ce qui accroît l'insécurité juridique¹⁷² ».

Les principes relatifs à la mise en œuvre des méthodes d'évaluation du préjudice sont posés et doivent être respectés lors de l'action en contrefaçon. Il en résulte une sécurité juridique car l'encadrement par des principes bien connus permet une certaine stabilité. Cependant, si la théorie est saine, paradoxalement, la pratique, la mise en œuvre du Droit n'est pas nécessairement limpide : clarté du Droit et sauvegarde de la sécurité juridique en pâtissent¹⁷³.

Section 3 – L'imprévisibilité et l'opacité générées par les quantifications judiciaires de dommages et intérêts

1. L'imprévisibilité des décisions¹⁷⁴

Malgré la fixation des chefs de préjudice dans la Loi et un effort vers une évaluation alors plus objective, « l'aléa » n'a pas pour autant été « balayé¹⁷⁵ ». En effet, bien que la Cour de cassation rappelle le principe de la réparation intégrale, elle a aussi eu l'occasion de préciser que les Juges du fond ne sont tenus par aucun barème ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation¹⁷⁶. On a pu relever jusqu'à quel degré l'évaluation judiciaire du préjudice était approximative : certaines décisions sous-évaluent le préjudice quand d'autres le surévaluent, faisant fi du principe de la réparation intégrale¹⁷⁷. Pis encore, l'étude réalisée par M. Toporkoff, alors Président de la quinzième chambre du Tribunal de commerce de Paris, montre que « le montant des condamnations varie selon l'identité du juge rapporteur¹⁷⁸ ». Suite

¹⁷¹ F. Bélot, « L'évaluation du préjudice économique », *loc. cit.*

¹⁷² F. Bélot, « L'évaluation du préjudice économique », *ibid.*

¹⁷³ Et la sécurité juridique a pourtant été érigée en principe à valeur constitutionnelle... : Conseil d'État, Assemblée, 24/03/2006, 288460, Publié au recueil Lebon, *KPMG et autres*.

¹⁷⁴ Sur le caractère approximatif des évaluations en général : C. Boismain, « Etude sur l'évaluation des dommages-intérêts par les juges du fond », *LPA* 22 février 2007, n°39, p. 7.

¹⁷⁵ Pour reprendre l'expression de A. Furlon, « Bilan et perspectives sur l'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon », *LPA* 2011, n°122, p. 8.

¹⁷⁶ Cass. com., 13 janvier 1971, *Bull. civ.* 1971, IV, n°12, JurisData : 1971-097012 ; Cass. civ. 2, 21 avril 2005, *D.* 2005, p. 1506.

¹⁷⁷ Le travail le plus abouti en la matière nous est donné en matière de Droit d'auteur et nous le citerons donc plutôt qu'un autre : G. Henry, *L'évaluation en Droit d'auteur*, IRPI, Litec, 2008.

¹⁷⁸ M. Toporkoff, « Imitation illicite de produits : un recensement récent des décisions du Tribunal de commerce de Paris », *Les Echos*, 13 mars 1998.

à une seconde étude approfondie des décisions portant sur l'évaluation des dommages et intérêts réparant la contrefaçon, il a été remarqué que les condamnations peuvent varier de 1 à 20 alors que les circonstances et les faits sont les mêmes¹⁷⁹.

2. L'opacité des décisions

Si les décisions fondées sur l'article L. 716-14 du CPI dans sa rédaction *post*-Loi de 2014 peuvent nous laisser espérer plus de clarté, telle n'est pas le cas pour les décisions disponibles rendues sous l'empire de la Loi de 2007. Celles-ci font l'objet d'un certain flou et il est parfois difficile d'en comprendre le raisonnement¹⁸⁰. A ce propos, on parle d'une « évaluation-loterie » des dommages et intérêts qui devient « arbitraire¹⁸¹ ». De plus, plus le montant des dommages et intérêts alloué est élevé, moins les Juges détaillent leurs motivations¹⁸².

Le constat est évident : le Droit positif comporte un nombre important d'avantages lorsqu'il s'agit de quantifier le dommage de contrefaçon. Celui-ci peut-être réparé intégralement lorsqu'il est compris et démontré sous toutes ses facettes. Cependant, les études le montrent, le résultat en pratique n'est que très peu satisfaisant. Les dommages et intérêts alloués sont faibles, l'argumentation du Juge est légère et résultent alors des opacité et imprévisibilité certaines quant à la quantification de la réparation. Celle-ci doit pourtant permettre le retour au *statu quo ante* contrefaçon, réparant le préjudice de la partie lésée et la restaurant dans son monopole ainsi que dissuadant celui qui contrefait de contrefaire. Cet objectif de retour au *statu quo ante* est-il si inaccessible ?

¹⁷⁹ A. Bertrand, Dalloz Action, Droit d'auteur, Section 2, 2010 ; V. aussi : A. Furlon, « Bilan et perspectives sur l'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon », *loc. cit.*

¹⁸⁰ V. par exemple : CA Paris, 6 octobre 2010, n°09/08694 : prix de vente d'une paire de chaussures par le titulaire du droit entre 175€ et 200€, prix de vente du contrefacteur entre 6€ et 10€, 1200 paires vendues dans le constat de saisie-contrefaçon, 1896 paires en possession du contrefacteur, marge brute du titulaire 44€HT. La cour d'appel quantifie *in fine* le préjudice à 30 000€ sans préciser les bases de son calcul. En calculant le gain manqué uniquement du titulaire, sans même tenir compte des éléments de pondération pouvant élever la somme eu égard à la notoriété du titulaire du droit de l'espèce, le montant s'élève pourtant à 136 224 €.

¹⁸¹ C. Caron, « En guise de conclusion », *Cahier de droit de l'entreprise* 2007, n°4, p. 62.

¹⁸² Fidal Innovation, Dogcis et Fidal, « Etude comparée sur les dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon en France, au Royaume-Uni et en Allemagne », *op. cit.* p. 60.

Partie seconde

L'impossible retour au *statu quo ante* contrefaçon ?

Les dommages et intérêts servent à réparer le préjudice de la contrefaçon, faire comme si cette dernière n'avait pas eu lieu, et donc à rétablir le *statu quo ante*. Or, dans la pratique, les atouts théoriques s'estompent, voire disparaissent, laissant place à certains paradoxes dans la logique juridique. Cependant, en réponse aux critiques de la pratique actuelle de l'évaluation desdits dommages et intérêts, nous proposerons des clefs pratiques permettant au titulaire du droit de marque de voir son préjudice réparé de manière effective (**Chapitre 1**). Nous aborderons par la suite les stratégies judiciaire et législative capables de dissuader le contrefacteur de contrefaire, objectif de la Directive 2004/48/CE et de nos Lois 2007-1544 et 2014-355 (**Chapitre 2**) ou qui permettrait une réparation plus cohérente avec la réalité économique, restaurant le titulaire de la marque dans son droit (**Chapitre 3**).

Premier Chapitre

Stratégie pratique vers un *quantum* réparateur

« La réforme de l'évaluation du préjudice de contrefaçon était attendue de longue date, elle était nécessaire mais ne sera pas suffisante en soi. Seuls les plaideurs qui auront su y adapter leur pratique et s'entourer d'équipes alliant des compétences à la fois juridiques et économiques pourront en bénéficier pleinement¹⁸³ ». Tout est dit. Le titulaire du droit de marque et son Conseil doivent se servir stratégiquement des atouts du Droit positif (**Section 2**). Avant de présenter ces stratégies, nous identifierons les difficultés pratiques que rencontreront juges et avocats dans la quantification du préjudice afin de mieux pouvoir les surmonter (**Section 1**).

Section 1 – Des difficultés pratiques de la quantification de dommages et intérêts à surmonter

Le principe de réparation intégrale qui domine l'évaluation des dommages et intérêts peut créer des obstacles à la bonne mise en œuvre des méthodes de quantification (1). Par ailleurs, il est souvent avancé que la réparation est insuffisante à cause de la carence de la

¹⁸³ M. Cousté et F. Guilbot, « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain ? – Point de vues de praticiens », *loc. cit.*

justification du *quantum* (2). Enfin, nous verrons que le Juge du fond est limité en Droit et en fait dans son appréciation des dommages et intérêts (3). Dans un souci de complétude, nous précisons que ces difficultés ne sont pas les seules qui surgissent lors de l'évaluation des dommages et intérêts ; nous choisirons tout de même de nous attarder uniquement sur celles-ci en ce qu'elles sont, à notre sens, celles qui ont un rôle négatif majeure dans l'évaluation et l'impact le plus important sur les sommes allouées à titre de réparation.

1. Les difficultés pratiques au respect du principe de réparation intégrale

Nous l'avons explicité, l'évaluation des dommages et intérêts doit s'effectuer selon deux méthodes posées par la Loi. Lorsque la partie lésée demande à ce que soit effectuée une analyse multicritère, l'évaluation doit respecter le principe de la réparation intégrale. Cela implique que l'on répare tout le préjudice mais rien que le préjudice. Or, certains chefs de préjudice sont difficiles à cerner et il en résulte une distension entre le préjudice subi et la somme servant à réparer ledit préjudice.

1.1. Le flou des contours de certains préjudices

1.1.1. Le dommage présent

L'évaluation du dommage de contrefaçon consiste en un exercice « d'économie fiction¹⁸⁴ » : comparer la situation du titulaire et celle dans laquelle il se serait trouvé sans l'acte de contrefaçon. Si la difficulté est moindre lorsque le titulaire de la marque lésé évolue depuis un certain temps sur son marché et que son activité évolue de manière similaire depuis plusieurs exercices, elle est décuplée lorsque l'agent économique est relativement nouveau ou que sa situation économique a récemment changé. Il n'existe alors pas de données fiables pour démontrer le préjudice économique. « Le passé n'est plus un point de repère¹⁸⁵ ». Il a alors été affirmé que l'on devait, dans ce cas, recourir à la théorie de la perte de chance, seule méthode qui serait apte à ne pas outrepasser le principe de la réparation intégrale¹⁸⁶.

Deux méthodes sont proposées : l'évaluation de la perte de chances de gains probabiliste et l'évaluation de la perte de chance à partir d'une spéculation. La mise en œuvre de ces méthodes peut se révéler longue et complexe, et les données en résultant, incertaines par nature,

¹⁸⁴ F. Bélot, « L'évaluation du préjudice économique subi par une entreprise nouvelle ou innovante », *D.* 2008, p. 1569 ; F. Bouchon, *L'évaluation des préjudices subis par les entreprises*, Litec, 2002.

¹⁸⁵ F. Bélot, « L'évaluation du préjudice économique subi par une entreprise nouvelle ou innovante », *ibid.*.

¹⁸⁶ F. Bélot, « L'évaluation du préjudice économique subi par une entreprise nouvelle ou innovante », *ibid.* ; F. Bélot, « L'évaluation du préjudice économique », *loc. cit.*.

ne sont pas toujours suivies par le Juge. Dans le cas d'un titulaire de marque peu fortuné, la mise en œuvre de ces méthodes nous semble trop coûteuse. Dans le cas d'un titulaire de marque de luxe ou renommée, que l'on supposera plus aisé, l'intérêt premier sera de faire cesser la contrefaçon et l'intérêt de la mise en œuvre d'une méthode d'évaluation de perte de chance de gains, longue, ne présente que peu d'intérêt. Il ne sera alors pas demandé à l'avocat d'établir de telles évaluations, d'où une carence dans la justification du préjudice présent. Or, le principe de réparation intégrale suppose une réparation totale du préjudice sur la base des données fiables mais qui toutefois manqueront. Ainsi, tout le préjudice ne sera pas compensé et le principe de réparation intégrale ne sera pas respecté.

1.1.2. *Le dommage futur*

Le dommage futur et certain résultant de l'acte de contrefaçon doit également être réparé. Or, étant donné la difficulté à en établir l'*an* et le *quantum debeatur*, aucun cas de demande de réparation dommage futur de contrefaçon n'a été recensé à ce jour¹⁸⁷. Le Juge devrait effectuer une véritable spéculation : il faut, présentement, rétablir l'équilibre futur qui sera troublé par l'acte de contrefaçon et permettre que la victime de la contrefaçon puisse accéder à la situation qui serait la sienne si l'acte de contrefaçon n'avait pas eu lieu.

Ce dommage peut clairement être identifié dans les pertes futures, dans l'hypothèse où la contrefaçon a engendré une dévalorisation si importante de l'image de marque que les pertes perdurent sur plusieurs années, malgré les efforts promotionnels. A ce titre, nous prendrons l'exemple de la marque Louis Vuitton qui, victime d'une contrefaçon mondiale et accrue, doit retirer progressivement son logo de ses articles de maroquinerie les plus prisés, afin que le Client du luxe ne se sente plus assimilé à un Client portant un produit contrefait.

Comment mesurer tout cela ? Aucune méthode satisfaisante ne semble être proposée par les experts¹⁸⁸. Il faudrait construire une fiction contre nature permettant de faire abstraction de l'acte de contrefaçon sur une longue période. Or, souvent, plus la contrefaçon a été importante plus ses effets ont perduré, voire, se sont multipliés. Le travail de recherche fictive doit donc prendre comme base une longue période. Par conséquent, quand le dommage futur

¹⁸⁷ C. de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *loc. cit.*.

¹⁸⁸ C. de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *loc. cit.* : « Autant refaire les bulletins météo des cinq dernières années en faisant abstraction ne serait-ce que de deux ou trois parties par millions en masse (ppmm) de dioxyde de carbone ! ».

existe, il n'est pas démontrable ou excède la prescription quinquennale¹⁸⁹. Or, le Juge ne peut allouer d'indemnité de principe et n'est pas censé deviner le préjudice : il doit réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice. Mais dans ce cas, il n'en réparera pourtant qu'une partie.

Si des difficultés à cerner le préjudice présent et le préjudice futur existent et en découlent alors une faiblesse dans le *quantum* des dommages et intérêts, le préjudice ne pouvant être prouvé et évalué bien que subi, la réparation intégrale du préjudice n'a pas lieu. Le Juge, dans son travail de quantification, outrepassé souvent une seconde fois le principe de réparation intégrale, mais *a contrario*, en exagérant le dommage moral.

1.2. *Le dommage moral exorbitant*

Du fait des difficultés à réparer de manière satisfaisante la contrefaçon, le Juge recourt parfois au dommage moral pour alourdir les dommages et intérêts qu'il octroie à la partie lésée. Dans les hypothèses où les conséquences économiques négatives sont faibles mais que la contrefaçon est empreinte de *mala fides*, les Juges ne livrent aucune explication sur la consistance du dommage moral qui sert alors de « roue de secours¹⁹⁰ ». Pour reprendre l'image d'Audrey Lebois¹⁹¹, c'est une catégorie « fourre-tout », difficilement cernable. Si cela permet de contourner le problème d'une réparation trop faible, on ne peut se satisfaire d'une telle solution imprévisible, arbitraire et contraire au principe de réparation intégrale¹⁹². Un exemple frappant nous vient de la concurrence déloyale¹⁹³ et de l'affaire dite « Les marches de la gloire » dans laquelle la Cour d'appel de Versailles a alloué la somme de 762 745,09€ au titre du préjudice moral constitué par le (seul) fait que « l'image d'Antenne 2 (a) pâti du plagiat effectué par TF1, sa propre émission perdant son caractère original et pouvant elle-même passer pour une copie des « Marches de la gloire¹⁹⁴ ».

¹⁸⁹ M. Nussenbaum, Communication à la Cour de cassation sur la réparation du préjudice économique, 26 avril 2006, <http://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2007/26-04-2007/26-04-2007_synopsis_nussenbaum.pdf>, ne parle uniquement que de pure spéculation ; Une Etude comparée propose d'allonger la période de prescription : Fidal Innovation, Dogcis et Fidal, « Etude comparée sur les dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon en France, au Royaume-Uni et en Allemagne », *op. cit.*, pp. 129 à 131.

¹⁹⁰ C. Maréchal, « L'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon », *loc. cit.*

¹⁹¹ A. Lebois, « La fixation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *loc. cit.*

¹⁹² G. Viney, « Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile », *D.* 2009, p. 2944.

¹⁹³ Bien que le présent travail se concentre sur la contrefaçon de marque, nous avons choisi cet exemple car particulièrement éloquent.

¹⁹⁴ CA Versailles, 11 mars 1993 : JurisData n°1993-040873, *Gaz. Pal.*, 1993, 1, p. 193.

D'aucuns ont pu, en outre, souligner l'inefficacité d'une lutte officieuse contre la contrefaçon par des décisions de justice s'apparentant à des peines privées¹⁹⁵. D'autres s'opposent fermement à de telles décisions, affirmant que « la réparation du préjudice moral doit conserver l'esprit des prérogatives extrapatrimoniales et donc ne pas verser dans la vénalité¹⁹⁶ ».

De plus, derrière certains préjudices moraux invoqués se cachent des préjudices économiques dont la preuve n'est pas rapportée. Ainsi, à défaut de pièces justificatives, le Juge affirmera qu'il s'agit d'un préjudice moral et n'aura pas à détailler son raisonnement économique. On répare alors au titre d'un « préjudice moral imaginaire ce que l'on ne parvient pas à bien réparer matériellement¹⁹⁷ ».

Pour ne plus avoir à recourir à de tel subterfuge et afin de gagner en lisibilité, la Cour de cassation a affirmé qu'il faut prendre un appui majeur sur les bénéfices du contrefacteur. Cela éviterait « d'alourdir artificiellement d'autres postes de préjudice, et en particulier le préjudice moral¹⁹⁸ ». Or, peu de demandeurs s'aventurent sur ce terrain, comme on peut le remarquer dans la jurisprudence¹⁹⁹. Nous l'avons remarqué nous-mêmes, en consultant plusieurs avocats²⁰⁰ qui nous ont confié ne jamais avoir invoqué les bénéfices du contrefacteur lors d'une action en contrefaçon, voire, pour certains, ne pas savoir concrètement comment les bénéfices peuvent être pris en compte.

Par conséquent, bien que les textes aient gagné en lisibilité, il demeure parfois très difficile de les mettre en œuvre afin d'évaluer les dommages et intérêts réparant la contrefaçon de marque, tout en respectant le principe de la réparation intégrale. La réparation du préjudice n'a alors pas lieu. La tâche du demandeur est ardue : s'il lui paraît indéniable qu'il a subi un

¹⁹⁵ P. Massot, « Les sanctions de la contrefaçon », Cahiers de l'I.R.P.I., 01/01/2005, n°6, p. 49.

¹⁹⁶ N. Binctin, « La preuve et l'évaluation du préjudice », *loc. cit.*.

¹⁹⁷ C. de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *loc. cit.*, citant : Cass. civ. 1., 22 mars 2012, n°11-10.132.340.

¹⁹⁸ Cour de cassation, (ss. dir.), « Les limites de la réparation intégrale du préjudice », *D.* 2009, p. 428. En sens également, M. Béhar-Touchais, « Comment indemniser la victime de la contrefaçon de manière satisfaisante ? », in *L'entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle*, Colloque de l'IRPI, 2003, p. 105 ; M. Sejean, « La restitution du profil illicite », *RIDC* 2014, n°2, p. 345, spécialement p. 353.

¹⁹⁹ CA Paris, 25 septembre 2009, *loc. cit.* ; CA Paris, 22 octobre 2010, *loc. cit.* ; TGI Créteil, 9 mars 2010, *PIBD* 2010, 917, III, 281 ; V. aussi, Fidal Innovation, Dogcis et Fidal, « Etude comparée sur les dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon en France, au Royaume-Uni et en Allemagne », *op. cit.*, pp. 58 et 59.

²⁰⁰ Pour des raisons propres aux avocats interrogés, l'anonymat sera préservé.

préjudice, il a souvent des difficultés à en cerner l'importance et à le chiffrer. Or, il en a la charge de la preuve.

2. La carence de justification du quantum par le demandeur

2.1. L'autocensure du demandeur dans la démonstration du préjudice

Dès l'introduction de la Loi 2007-1544 du 29 octobre 2007, certains pariaient sur l'amélioration de l'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon, « à condition que les praticiens du droit se servent des nouveaux outils mis à leur disposition²⁰¹ ». Toutefois, il résulte aujourd'hui encore de l'analyse des dossiers d'action en contrefaçon que la preuve des chefs de préjudice invoqués est peu ou mal rapportée. On note une carence certaine dans l'administration de la preuve de l'étendue du préjudice²⁰². « Or, sans preuve, sans élément concret, les juges ne peuvent se montrer généreux²⁰³ ».

Brigitte Brun et Marthe-Elisabeth Oppelt-Reveneau, Magistrats, constatent alors que la raison de « la parcimonie reprochée aux juridictions dans l'allocation des dommages et intérêts, est l'indigence des preuves versées aux débats par les plaignants²⁰⁴ ». Le constat est clair : « les dossiers sont très mal, sinon pas du tout renseignés sur les dommages subis²⁰⁵ » alors même que la réparation ne peut porter que sur le seul préjudice démontré.

2.1.1. La carence dans la démonstration du préjudice due au titulaire de la marque

Le titulaire de la marque peut se refuser volontairement de communiquer certaines informations sensibles et stratégiques qui pourraient toutefois lui permettre une meilleure

²⁰¹ O. Mandel, « Le nouvel arsenal de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.*.

²⁰² E. Belfort, « L'indemnisation des préjudices en matière de contrefaçon : la pratique des tribunaux en France », *RIPIA* 2000, p. 70 ; P. de Candé, « Détermination du préjudice – réticence des magistrats... mais évolution législative en cours... », *loc. cit.* ; M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *loc. cit.* ; B. May, « Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon : la Loi ne suffira pas », *loc. cit.*.

²⁰³ V. Dahan, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : quel bilan ? », *loc. cit.*.

²⁰⁴ B. Brun et M.-E. Oppelt-Reveneau, « Améliorer le contentieux de la contrefaçon : du souhaitable au possible », *Propr. ind.* 2004, étude 11, citant la décision CA Paris, 7 mars 2003, *PIBD* 2003, III, 420 ; Partageant le même avis : A. Girardet, « Entre deux mondes », *loc. cit.* « on dit souvent que le caractère lapidaire de la motivation des décisions judiciaires sur l'évaluation des dommages accordés est à la mesure de l'importance qui y est consacrée dans les motivations ; ce n'est pas faux car en France, on répugne à consacrer à cette question, tant du côté des magistrats que du côté des avocats, l'importance qu'elle appelle » ; En ce sens aussi, H. Lécuyer, « Indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon : comment la loi nouvelle est-elle reçue ? », *loc. cit.*, citant : Cass. com. 10 février 2009, n°07-21912, *JurisData* : 2009-047000 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 1^{er} avril 2011, n°10/09735, « s'il est vrai que la société Univers Poche ne caractérise pas précisément son préjudice (...) ».

²⁰⁵ P. Gendraud, Rapport d'information du Sénat n°377, Stratégie du brevet d'invention, 13 juin 2001, Francis Grignon, p. 70.

indemnisation. Ainsi, celui qui pourrait pourtant fournir des éléments de sa comptabilité pour, par exemple, justifier des investissements réalisés pour la promotion de sa marque et ainsi justifier la somme demandée au titre des économies d'investissement du contrefacteur, perd une chance de voir évalués correctement les dommages et intérêts qui lui seront alloués²⁰⁶. « La victime se trouve alors confrontée au rapport fondamental du droit entre preuve et existence : *idem est non esse aut non probari*²⁰⁷ ». Par ailleurs, le titulaire peut ne pas avoir les moyens financiers à la mise en œuvre d'une démarche scientifique et nécessaire à la quantification du préjudice.

2.1.2. La carence dans la démonstration du préjudice due aux difficultés rencontrées par l'avocat

L'avocat de la partie demanderesse pourra lui aussi afficher une certaine carence quant à la justification des chefs de préjudice invoqués. Cela pourra résulter de difficultés pratiques à cerner certains chefs de préjudice dues à l'immatérialité du bien²⁰⁸, mais également, de la difficulté à apporter la preuve des prétentions du demandeur : si le contenu des gains manqués peut être délimité, il n'en reste pas moins que leur preuve est celle d'un fait négatif. Une preuve diabolique ou impossible²⁰⁹. Enfin, il nous a été confié que la carence dans la justification du préjudice provient également du fait que, malgré une condamnation, il sera parfois très difficile de faire exécuter la décision et le paiement par le défendeur (qui aura organisé son insolvabilité) des dommages et intérêts n'aura pas lieu. La non justification du préjudice est alors considérée pour certains comme l'épargne d'une dépense de temps inutile²¹⁰.

2.1.3. L'impact de la carence de justification du préjudice sur le calcul des dommages et intérêts

Si la Loi de 2014 permet un meilleur calcul des dommages et intérêts réparant la contrefaçon de marque car un raisonnement économique détaillé est obligatoire à suivre et à

²⁰⁶ Fidal Innovation, Dogcis et Fidal, « Etude comparée sur les dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon en France, au Royaume-Uni et en Allemagne », *op. cit.*, p. 66.

²⁰⁷ N. Binctin, « La preuve et l'évaluation du préjudice », *loc. cit.*

²⁰⁸ G. Henry, « Les nouvelles méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », *loc. cit.*, spéc. n°9.

²⁰⁹ F. Terré, *Introduction générale au Droit*, 8^e éd., 2009, n°574.

²¹⁰ Il s'agit d'une justification qui a été avancée lors de l'audition de plusieurs avocats dans le cadre de la rédaction de ce mémoire. Pour des raisons propres à chacun d'eux, l'anonymat sera préservé.

présenter pour le Juge, l'effet positif de ladite obligation pourra se voir neutralisé par la carence de la partie demanderesse dans la justification de son préjudice, laquelle carence ne permettant pas un tel raisonnement. En effet, la Cour de cassation a pu juger que dans une telle hypothèse il ne peut être reproché aux Juges du fond d'avoir effectué une évaluation globale du préjudice²¹¹. Aucun arrêt n'ayant encore été rendu sur ce point de Droit par la Cour de cassation depuis la Loi de 2014, nous ne pouvons dire avec certitude si la réponse de la Cour serait maintenue ou si au contraire la Cour casserait un arrêt statuant globalement.

2.1.4. L'opportunité d'une démarche expliquée par le Droit

Peu de temps après la Loi de 2007, on affirmait que celle-ci permettrait de lever les difficultés autour de la preuve du préjudice de contrefaçon²¹². Huit ans et une nouvelle Loi plus tard, les dossiers sont toujours entachés de cette même carence autour de la démonstration du préjudice. Il semble regrettable que la Loi de 2014 n'ait pas saisi l'opportunité de proposer une démarche pour évaluer le préjudice subi. Une étude comparée propose quant à elle de fournir un instrument de *soft law* permettant de guider l'évaluation des dommages et intérêts²¹³.

3. La contrefaçon et les limites de facto et de iure de son Juge

3.1. Les faibles spécialisation et formation du Magistrat

La Loi 2007-1544 a permis une spécialisation du Droit de la propriété intellectuelle. Le contentieux de la contrefaçon est désormais uniquement traité par certains TGI et leurs CA. En raison de la spécificité de la matière et de la complexité croissante de son contentieux, cette spécialisation, bien que souhaitable en ce qu'elle procure des juges plus compétents²¹⁴, peut toutefois encore être améliorée, comme le souhaitait la première recommandation du rapport d'information de 2011²¹⁵ (ainsi que l'Etude comparée de 2014²¹⁶), laquelle cependant n'a pas été reprise dans la Loi de 2014. En particulier, il s'agissait de la limitation à cinq tribunaux compétents en matière de marque (Paris, Nanterre, Lille, Lyon et Marseille).

²¹¹ Cass. com., 10 février 2009, n°07-21.912 : JurisData n°2009-047000 ; *PIBD* 2009, 893, III, 921.

²¹² N. Binctin, « La preuve et l'évaluation du préjudice », *loc. cit.*

²¹³ Fidal Innovation, Dogcis et Fidal, « Etude comparée sur les dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon en France, au Royaume-Uni et en Allemagne », *op. cit.*, pp. 135 et 136.

²¹⁴ O. Mandel, « Le nouvel arsenal de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.*

²¹⁵ *Rapport d'information de MM. Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, fait au nom de la commission des lois, n°296 (2010-2011) - 9 février 2011 (lutte contre la contrefaçon : premier bilan de la Loi du 29 octobre 2007).*

²¹⁶ Fidal Innovation, Dogcis et Fidal, « Etude comparée sur les dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon en France, au Royaume-Uni et en Allemagne », *op. cit.*, pp. 121 et 121.

En outre, si spécialisation il y a tout de même eu, la formation des Magistrats reste faible²¹⁷. Certains parlent même de « sérieuse lacune²¹⁸ ». Pourtant, il a été relevé depuis un certain temps déjà qu'une « justice moderne, pour être efficace et donc respectée, doit connaître admirablement la matière qu'elle doit juger²¹⁹ ». Pierre Laporte résume bien le problème en matière de propriété intellectuelle en affirmant qu'il est « bien de dire que le juge du fond est souverain, mais est-ce qu'il a les bons outils, est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il a la capacité de le faire ? ». Une certaine défiance envers les Juges subsiste alors²²⁰.

La Loi de 2014 a permis de rendre obligatoire la formation continue pour les conseils en propriété industrielle, comme elle l'était déjà pour les avocats. Pourquoi ne pas inclure les Juges du fond des juridictions spécialisées dans ce dispositif ? Une des recommandations du rapport d'information de 2011 effectuant un bilan de la lutte contre la contrefaçon²²¹ allait dans le sens d'une plus grande formation en prévoyant une formation préalable et continue des magistrats, un renouvellement échelonné au sein des juridictions et une durée d'affectation plus longue²²².

Toutefois, le Conseil supérieur de la magistrature est fermement opposé à ces recommandations, la polyvalence et la mobilité des magistrats étant essentielle à leur indépendance²²³.

Cette connaissance trop faible de la matière et de ses enjeux par le Juge constitue alors une limite à la réparation adéquate du préjudice de contrefaçon qui n'est pas compris²²⁴. Ce n'est pas la seule limite que connaît le Juge. Ce dernier sera également limité dans son travail par les principes du Droit de la procédure civile.

²¹⁷ En ce sens, M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *loc. cit.* ; M. Ouaniche, M.-A. Lafortune, J.-P. Chazal, C. Hausmann, P. Laporte, « Définition et évaluation des préjudices économiques des entreprises », *Cahier de droit de l'entreprise* 2014, n°1, entretien 1 ; APRAM, « Bilan d'application de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, Sénat, Audition de l'APRAM, 2 février 2010, <http://www.apram.eu/docs/position_publicque_audition_senat_loi_contrefacon.doc>.

²¹⁸ V. Dahan, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : quel bilan ? », *loc. cit.*.

²¹⁹ A. Grapon, *Le Gardien des promesses : justice et démocratie*, éd. Odile Jacob, 1996, p. 264.

²²⁰ Fidal Innovation, Dogcis et Fidal, « Etude comparée sur les dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon en France, au Royaume-Uni et en Allemagne », *op. cit.*, p. 39.

²²¹ *Rapport d'information de MM. Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, fait au nom de la commission des lois, n° 296 (2010-2011) - 9 février 2011 (lutte contre la contrefaçon : premier bilan de la Loi du 29 octobre 2007)*.

²²² *Rapport d'information de MM. Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, n°296 (2010-2011), ibid.*, recommandations 3 à 6.

²²³ Recueil des obligations déontologiques des magistrats, *D.* 2010, articles a.6 et b.10.

²²⁴ M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *loc. cit.*.

3.2. Le rôle du magistrat dans le procès de contrefaçon et les principes du Droit de la procédure civile

Le Juge, en respect de l'article 5 du CPC, ne doit « se prononcer (*que*) sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ainsi, la précision de l'article L. 716-14 du CPI posant que le Juge « prend en considération distinctement » les chefs de préjudice prévus, apparaît-t-elle comme erronée : soit le demandeur a visé les chefs de préjudice en question et le Juge devra statuer dessus afin de ne pas rendre de décision contraire à l'article 5 du CPC, soit le chef de préjudice n'est pas visé par le demandeur et le Juge ne pourra pas statuer *ultra-petita* sur un tel chef de préjudice non compris dans la demande.

Le Juge ne doit pas pallier les carences des prétentions des parties : son rôle est donc moindre. Cela apparaît plus encore lorsque l'on compare les rôles des Magistrats français, allemands et anglais²²⁵.

Si les difficultés que nous venons d'exposer entravant la réparation intégrale du préjudice subi par la victime de la contrefaçon sont habituellement présentées « comme *quasi* insurmontables²²⁶», c'est qu'elles ne le sont pas totalement. Nous évoquerons donc à présent des pistes stratégiques sur lesquelles peuvent s'aventurer titulaires de marques et praticiens désireux d'obtenir une meilleure évaluation, car complète, du préjudice de contrefaçon.

Section 2 – Des stratégies pratiques à adopter pour une meilleure réparation du préjudice de contrefaçon de marque

Le titulaire de la marque peut anticiper la contrefaçon et se parer contre les difficultés probatoires de l'évaluation du préjudice, premières causes de la faiblesse du montant des dommages et intérêts (1). Son Conseil, quant à lui, peut se servir plus stratégiquement du Droit positif et s'appuyer sur les ressources de notre arsenal juridique (2).

²²⁵ Fidal Innovation, Dogcis et Fidal, « Etude comparée sur les dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon en France, au Royaume-Uni et en Allemagne », *op. cit.*, p. 40.

²²⁶ M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *loc. cit.*

1. La stratégie du titulaire du droit de marque

1.1. L'évaluation en amont de la valeur de la marque²²⁷

Pour mesurer plus aisément l'ampleur du préjudice, il peut être conseillé au titulaire de la marque d'évaluer son titre avant la contrefaçon et ce, afin de comparer plus aisément la situation *post*-atteinte de celle *pre*-atteinte. D'aucuns seront dubitatifs sur l'utilité d'une telle stratégie²²⁸. D'autres en vanteront les mérites²²⁹. Toutefois, il reste rare que le titulaire d'une marque ait effectué une telle démarche²³⁰. En ce que cette technique semble particulièrement utile pour mesurer le préjudice économique d'atteinte à l'image de marque, réparé sur le fondement des pertes subies, il peut être conseillé au titulaire d'une marque notoire ou renommée d'effectuer une telle démarche²³¹. Bien que l'obligation d'établir la preuve du lien de causalité entre la dépréciation de la marque et l'acte de contrefaçon soit source de difficulté, au regard des facteurs exogènes à cette perte de valeur, certains affirment tout de même que c'est la seule manière de prouver le préjudice d'atteinte à l'image de marque en Justice²³². Certains cabinets de Conseils se sont d'ailleurs spécialisés dans une évaluation financière du titre permettant de déterminer les revenus que la marque peut générer. L'évaluation combine alors une analyse marketing et stratégique de la marque et de son marché avec une étude financière des résultats générés par la marque²³³.

Il sera davantage encore recommandé au titulaire de la marque d'évaluer celle-ci s'il ne concède pas de licence : pouvant voir son préjudice évalué faiblement par la méthode multicritère, il pourra se tourner vers la méthode forfaitaire. Or, ne concédant par ailleurs pas

²²⁷ V. en détails les atouts d'une telle démarche, M. Cousté et F. Guilbot, « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain ? – Point de vues de praticiens », *loc. cit.*.

²²⁸ N. Binctin, « L'évaluation des actifs immatériels peut-elle servir pour évaluer le préjudice ? », *Cahier de droit de l'entreprise* 2007, n°4, dossier 22 : « Savoir qu'une marque ou un brevet vaut 100 n'est probablement pas une information pertinente pour déterminer la valeur du préjudice subi en raison d'une contrefaçon ». L'auteur nuance toutefois, légèrement, son propos pour le Droit d'auteur.

²²⁹ M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *loc. cit.* ; B. May, « Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon : la Loi ne suffira pas », *loc. cit.*.

²³⁰ N. Binctin, « L'évaluation des actifs immatériels peut-elle servir pour évaluer le préjudice ? », *loc. cit.*

²³¹ Dans ce cas, le risque d'une contrefaçon sera plus élevé que dans le cas d'une marque non notoire et l'opportunité d'une évaluation en amont de la contrefaçon sera plus importante que dans le cas d'une marque non notoire.

²³² M. Nussenbaum, « L'évaluation du préjudice né de la contrefaçon », *loc. cit.*.

²³³ M. Nussenbaum et G. Jacquot, « La marque, actif à géométrie variable », *Revue des marques* n°41, janvier 2003, p. 21 : On évaluera la marque en deux étapes : On détermine la valeur de la marque qui équivalra aux revenus qu'elle est susceptible de générer puis, on effectuera une analyse financière en actualisant la valeur trouvée précédemment. Il faudra alors comparer la valeur déterminée comme exposé ci-avant avec celle qui ressort de la perception du Consommateur par des analyses marketing ou des sondages fiables. Toutefois, réfutant la fiabilité des sondages : A. Girardet, « Contrefaçon/réparation ou l'histoire d'une incompréhension ? », *in Droit et économie de la propriété intellectuelle* [Cycle de conf. Sciences Po – Cour de cassation], LGDJ, 2014, p. 97.

de licence, il aura à prouver les usages du secteur qui peuvent ne pas lui être favorables²³⁴ ou difficiles à démontrer. S'il effectue *a priori* une évaluation de son titre, il pourra en revanche fonder la somme qu'il avance sur un standard de calcul de licence reconnu à échelle internationale²³⁵. La démonstration de la redevance s'apparentera alors à « une simple formalité²³⁶ ».

Enfin, cela pourra servir pour justifier d'un préjudice d'atteinte à la valeur économique de la marque elle-même²³⁷.

1.2. L'anticipation et la conservation de la preuve

Puisque le Droit commun de la preuve gouverne également l'administration de la preuve lors d'une action en contrefaçon, il convient de rappeler que celui qui se prévaut d'un préjudice doit en rapporter la preuve. La contrefaçon, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tous moyens. Il est nécessaire de prouver le préjudice, l'acte de contrefaçon, le lien de causalité entre ceux-ci et enfin, l'étendue du préjudice. Puisque le Juge n'a pas vocation à suppléer aux parties et à leur carence²³⁸, il est nécessaire que le titulaire de la marque ait effectué au préalable les mesures nécessaires pour conserver ses preuves, avant même que le préjudice n'ait eu lieu. L'anticipation est clef de réussite car si « le meilleur moyen d'obtenir une bonne indemnisation est dans la preuve, pièces à l'appui²³⁹ », encore faut-il disposer de ces pièces. Pour éviter d'abandonner des demandes pourtant bien fondées faute de preuve, la conservation de cette dernière, son archivage, sont autant d'étapes nécessaires auxquelles le titulaire de la marque doit penser en amont²⁴⁰. En effet, une des défenses classiques des contrefacteurs est de souligner

²³⁴ V. en détails, N. Binctin, « La preuve et l'évaluation du préjudice », *loc. cit.*, spéc. B.- Objet de la preuve et forfait.

²³⁵ R. Moro Visconti, « Valutazione dei marchi e risarcimento del danno da contraffazione: best practices e standard internazionali », *Il Diritto Industriale* 1/2014.

²³⁶ V. Dahan, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : quel bilan ? », *loc. cit.*.

²³⁷ TGI Paris, 17 juin 2008, n°06/16593.

²³⁸ Une ordonnance rendue le 29 janvier 2010 par le juge de la mise en état de la deuxième section de la troisième chambre du TGI de Paris (n°09/12508) a énoncé clairement que : « En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et il n'appartient pas au juge de la mise en état de se substituer à le demanderesse dans l'administration de la preuve des actes de contrefaçon allégués et de leur étendues ».

²³⁹ A. Lebois, « La fixation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *loc. cit.*.

²⁴⁰ En ce sens, C. Hausmann remarque que « Souvent le problème de la conservation de la preuve se pose de manière extrêmement aigüe. La société victime doit alors réaliser un travail d'archéologie pour retrouver dans les archives comptables et économiques de l'entreprise, dans ses échanges de correspondance l'ensemble des éléments susceptibles d'établir la preuve du préjudice subi », *in* « Définition et évaluation des préjudices économiques des entreprises », *loc. cit.*.

l'absence de pièces justifiant le préjudice pour en contester l'étendue et la conservation de la preuve permet alors de contrer cette défense.

En fonction des chefs de préjudice, certaines preuves peuvent être facilement préconstituées et conservées. A titre d'exemple, la preuve de l'atteinte patrimoniale à l'image de marque pourra aisément être prouvée dès lors que le titulaire de la marque a conservé les documents attestant de ses budgets publicitaires *pre*-contrefaçon afin de les comparer avec ceux *post*-contrefaçon, au cas où lui est nécessaire de les augmenter pour rétablir l'image de la marque auprès du Consommateur²⁴¹. Dans la plupart des situations, la comptabilité du titulaire de la marque sera un élément clef pour prouver le préjudice. Elle accorde une réelle force probante dans le contentieux²⁴².

1.3. Une évaluation plus scientifique

Faire jouer plusieurs acteurs pour évaluer le préjudice de contrefaçon peut paraître utile dans le cadre d'une contrefaçon dont l'ampleur du préjudice est particulièrement importante. Faire jouer « un sachant » dans un contentieux complexe peut aider le Juge à obtenir « l'information la plus complète » ; et cela est apprécié par certains magistrats qui trouvent opportun d'évaluer le préjudice plus scientifiquement²⁴³. En effet, la tâche peut s'avérer difficile et à la frontière du Droit, de la Finance et de la Comptabilité²⁴⁴.

En plus d'une évaluation plus précise du préjudice de contrefaçon, on obtiendrait une éviction de l'aléa judiciaire, un gain de temps ainsi que d'argent, et la distance entre le moment où le préjudice est subi et le moment où le préjudice est réparé n'existerait pas²⁴⁵.

2. La stratégie du praticien

2.1. Le Droit procédural

La Loi de 2007 a introduit ou conforté des mesures procédurales facilitant la preuve de la contrefaçon et de son ampleur. Cela permet de manière évidente l'affinement de l'évaluation du préjudice qui sera plus proche de la réalité. Il s'agit du droit à l'information et de la saisie-

²⁴¹ M. Nussenbaum, « Evaluation du préjudice de marque Le cas particulier de l'atteinte à l'image de marque », *loc. cit.*

²⁴² N. Binctin, « La preuve et l'évaluation du préjudice », *loc. cit.*

²⁴³ B. Brigitte et M.-E. Oppelt-Reveneau, « Améliorer le contentieux de la contrefaçon : du souhaitable au possible », *Prop. ind.* 2004, étude 11.

²⁴⁴ F. Bélot, « L'évaluation du préjudice économique », *loc. cit.*

²⁴⁵ C. Hausmann, *in* « Définition et évaluation des préjudices économiques des entreprises », *loc. cit.*

contrefaçon. Avant cela, nous mettrons en lumière les pièces à produire afin de prouver de manière efficace le préjudice résultant de la contrefaçon de la marque et d'en permettre une réparation satisfaisante, évaluation et preuve étant intimement liées.

2.1.1. Les pièces à produire

L'allocation d'une indemnité suffisante est réellement conditionnée par l'aptitude du demandeur à justifier les sommes qu'il avance et à justifier les chefs de préjudice invoqués. L'effort est donc crucial²⁴⁶.

La Cour d'appel de Paris précisait pourtant, il y a vingt ans déjà, que, bien que la preuve du préjudice de contrefaçon de marque puisse être difficile à rapporter, il y a des éléments importants qui sont toutefois aisés à constituer²⁴⁷. A ce titre pourront être utiles les budgets promotionnels et publicitaires de la partie lésée pour justifier des sommes demandées au titre des bénéfices du contrefacteur ainsi que des pertes subies en cas de dépréciation des investissements réalisés²⁴⁸. Ce chef de préjudice souvent admis par les Juges du fond n'empêche cependant pas que les sommes allouées restent peu importantes, voire symboliques²⁴⁹, à cause du défaut de pièces justificatives. Pourront également être utiles les documents comptables relatifs à l'évolution du chiffre d'affaire du demandeur pour justifier de celui-ci avant, pendant et après la contrefaçon, aidant alors à la démonstration des pertes subies. Enfin, la Cour recommande de présenter, le cas échéant, les annulations de commandes dues à la contrefaçon.

S'il y a une carence dans la production de pièces justificatives, un effort a toutefois été remarqué dans le comportement des avocats et dans leur justification des sommes demandées au titre de l'article 700 du CPC. Les juridictions auditionnées pour la rédaction du Rapport d'information de 2011²⁵⁰ ont en effet fait état de ce changement positif²⁵¹. Ainsi, encourageons-

²⁴⁶ En ce sens, B. May, « Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon : la Loi ne suffira pas », *loc. cit.*, spéc. n^{os} 58 et 59 ; H. Lécuyer, « Indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon : comment la loi nouvelle est-elle reçue ? », *loc. cit.*.

²⁴⁷ Cour d'appel de Paris, Actes du colloque « La contrefaçon textile : prévenir et agir », Paris, 13 octobre 1994, p. 63.

²⁴⁸ Et la preuve de ces budgets sera facilitée par leur conservation en bonne et due forme, en amont même de la contrefaçon.

²⁴⁹ CA Paris, 19 mars 2010, *PIBD* 920, III, 391 : condamnation à un euro.

²⁵⁰ « Rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale par le groupe de travail relatif à la responsabilité civile », Sénat n^o 558, Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juillet 2009.

²⁵¹ Mais *contra* : X. Buffet Delmas d'Autane et J. Fabre, « Nouveautés, clarifications, carences et incertitudes du dispositif de lutte contre la contrefaçon tel que renforcé par la loi n^o 2014-315 du 11 mars 2014 », *loc. cit.*, spéc. n^o 14.

nous les avocats à poursuivre leur effort et à verser avec le plus de précision possible ces pièces justificatives, les frais tombant sous l'article 700 du CPC pouvant être conséquents²⁵².

2.1.2. *Le bon usage du droit d'information*

Le droit d'information a été introduit par la Loi de 2007 et est désormais prévu par l'article L. 716-7-1 du CPI²⁵³. Il existait déjà dans d'autres Etats membres²⁵⁴ de l'UE et la Directive 2004/48/CE s'en est inspirée, remarquant qu'il s'agissait d'un réel atout légal. D'aucuns affirmeront qu'il s'agit d'un droit très limité²⁵⁵, conditionné par l'absence d'un « empêchement légitime » au sens de l'article précité²⁵⁶. S'il est vrai que ce droit ne saurait être invoqué pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ou dans la détermination de leur préjudice, la fonction de ce droit étant de permettre l'identification de filières de contrefaçon et non la preuve du préjudice²⁵⁷, il n'en reste pas moins une « heureuse possibilité qu'il ne faut pas négliger²⁵⁸ » pour obtenir une réelle réparation du préjudice.

Bien que la liste des documents dont la communication peut être demandée ait été supprimée du CPI, il serait de mauvais conseil de prétendre pouvoir demander l'accès à tous types de documents. Celui qui invoque ce droit doit prendre alors les précautions nécessaires

²⁵² 85 400€ pour un litige simple, 250 000€ pour un litige difficile et 380 000€ pour un litige complexe, Fidal Innovation, Dogcis et Fidal, « Etude comparée sur les dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon en France, au Royaume-Uni et en Allemagne », *op. cit.*, p. 46.

²⁵³ Cet article dispose que « Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».

²⁵⁴ Allemagne, Danemark, Pays-Bas.

²⁵⁵ A. Fourlon, « Bilan et perspectives sur l'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon », *loc. cit.* ; V. aussi en détails : X. Buffet Delmas d'Autane et J. Fabre, « Nouveautés, clarifications, carences et incertitudes du dispositif de lutte contre la contrefaçon tel que renforcé par la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 », *loc. cit.*, spéc. n°17.

²⁵⁶ La jurisprudence a précisé que « constitue un empêchement légitime, au sens de l'article L. 716-7-1 du CPI, toute règle de droit tenant notamment au respect de la vie privée ou au secret professionnel, en application de laquelle la communication des documents recherchés, par leur détenteur, serait susceptible d'engager la responsabilité, civile ou pénale, de ce dernier » : TGI Paris, 3^e ch., 2^e sect., ord. mise en état, 21 mars 2008, n°06/09722, *PIBD* 2008, 876, III, 380.

²⁵⁷ V. par exemple : TGI Paris, 3^e ch., 20 janvier 2010, n°08/16750, SA Louis Vuitton c. M.C. et SAS Gandi : « l'article L. 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle a vocation à s'appliquer lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits des demandeurs. Or, en l'espèce, l'origine de la contrefaçon alléguée est connue puisque cette contrefaçon est reprochée à l'INA ».

²⁵⁸ M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *loc. cit.*.

afin de ne pas voir sa demande rejetée. Puisque le droit d'information ne peut permettre au demandeur d'obtenir des informations générales sur le contrefacteur, l'objet des informations doit être précis et restreint. A titre d'exemple, une demande d'information sur tout le budget publicitaire du défendeur, sans que ne soit distinguée la partie budgétaire relative à l'activité contrefaisante de celle générale, sera rejetée dans sa globalité²⁵⁹.

De plus, la Loi de 2014 a permis de clarifier le moment à partir duquel, au cours de la procédure, le droit à l'information peut être mis en œuvre²⁶⁰. Désormais, il est aussi possible de recourir à ce droit lors d'une procédure en référé, ce qui permet au demandeur, avant la date du jugement au fond, « et avec l'aide, si besoin est, de son expert-comptable, (d')évaluer son gain manqué et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Dans ce cadre, la juridiction pourra considérer être en possession d'informations suffisantes pour déterminer directement le montant des dommages et intérêts à accorder au demandeur²⁶¹ ». Cela peut donc aussi permettre de justifier des provisions demandées lors d'une procédure en référé, qui sera privilégiée si l'intérêt premier du demandeur est la cessation de la contrefaçon plutôt que la réparation de son préjudice²⁶².

2.1.3. La recours à la saisie-contrefaçon

La saisie-contrefaçon dont dispose l'article L. 716-7 du CPI permet de prouver la contrefaçon mais également, dans une certaine mesure, le préjudice de la partie lésée car elle délimite le périmètre de la contrefaçon. On dispose ainsi d'éléments plus précis pour évaluer la masse contrefaisante. La preuve peut donc être facilitée par le biais de cette procédure²⁶³. Toutefois, nous nuancions notre propos et il conviendra au titulaire de la marque d'évaluer, en fonction de l'importance de la contrefaçon *a priori*, si les dépenses pour réaliser la saisie-contrefaçon ne seront pas trop importantes en comparaison avec les sommes qu'il est susceptible d'obtenir en réparation de son préjudice²⁶⁴.

²⁵⁹ TGI Paris, 3^e ch., 4^e section, ord. mise en état, 14 mai 2009, n°09/01480, « Louis Vuitton c. Ebay ».

²⁶⁰ V. en détails, V. Dahan, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : quel bilan ? », *loc. cit.*.

²⁶¹ O. Mandel, « Le nouvel arsenal de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.*.

²⁶² M. Cousté et F. Guilbot, « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain ? – Point de vues de praticiens », *loc. cit.*.

²⁶³ V. en détail : O. Mandel, « Le nouvel arsenal de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.* ; J. Huillier, « Propriété intellectuelle : des dommages et intérêts punitifs pas si punitifs », *Gaz. Pal.* juillet 2009, p. 2, spéc. C – La détermination de la masse contrefaisante ; M. Cousté et F. Guilbot, « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain ? – Point de vues de praticiens », *loc. cit.*.

²⁶⁴ *Rectius* : au risque de nuancer ce que nous nuancions déjà, on rappellera que les frais de saisie-contrefaçon pourront toutefois être pris en charge par le contrefacteur sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le titulaire devra plutôt, *a priori*, estimer la solvabilité du contrefacteur présumé, estimant alors ainsi le succès de l'exécution de la décision.

2.2. Le choix entre l'évaluation analytique et l'évaluation forfaitaire

Enfin, la Loi offrant une alternative qui pourra être mise en œuvre à la demande de la partie lésée, il convient de se demander dans quels cas il sera préférable d'avoir recours à l'évaluation analytique et dans quels cas il vaudra mieux invoquer la méthode forfaitaire, au regard du *quantum* des dommages et intérêts et de leur évaluation.

D'une part, la doctrine soulève fréquemment les nombreux avantages du forfait : il permet d'obtenir des dommages et intérêts en dépit des difficultés pour le titulaire de la marque à établir le montant de son préjudice et à en rapporter la preuve²⁶⁵ conduisant le Juge à effectuer dans ce cas une évaluation multicritère qui lui serait défavorable. Pour le forfait, le demandeur devra établir la preuve d'un usage de redevance sur le marché sur lequel il évolue et non d'un préjudice²⁶⁶. Le forfait est pareillement avantageux dans le cas où le titulaire de la marque ne l'exploite pas : ne pouvant alors prétendre à des gains manqués importants, il pourra préférer une évaluation forfaitaire qui sera plus importante²⁶⁷. Pour d'autres, le forfait permet, *a contrario*, de « condamner avec clémence » un contrefacteur avec lequel le titulaire de la marque pourra être amené à travailler ultérieurement, si les deux sont acteurs d'un marché restreint²⁶⁸.

D'autre part, la méthode multicritère est plus complète et si elle est correctement mise en œuvre, les sommes allouées seront plus élevées. On pourra en effet « multiplier les chefs de préjudice²⁶⁹ ». C'est selon la capacité de démonstration et la « créativité » du demandeur²⁷⁰.

2.3. Le cumul de l'action en concurrence déloyale à l'action en contrefaçon ?

En vue d'obtenir une somme plus conséquente de dommages et intérêts, le praticien peut penser à invoquer une action en concurrence déloyale ou en parasitisme à titre cumulatif. Dans ce cas, la condition de « faits distincts » de la contrefaçon doit être remplie. Sans entrer

²⁶⁵ En ce sens, F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle, op. cit.*, n°1792, p. 1056 ; A. Fourlon, « Bilan et perspectives sur l'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon », *loc. cit.* ; C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle, op. cit.*, n°314, p. 266.

²⁶⁶ Considérant 26 de la Directive 2004/48/CE.

²⁶⁷ En ce sens, F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle, op. cit.*, n°1792, p. 1056 ; C. Caron, « La loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.* ; Cass. com. 19 décembre 2006, n°04-14.220 : JurisData n°2006-036651 ; *Comm. com. électr.* 2007, comme 37, note Caron.

²⁶⁸ C. Caron, « La loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.*.

²⁶⁹ M. Cousté et F. Guilbot, « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain ? – Point de vues de praticiens », *loc. cit.*.

²⁷⁰ M. Cousté et F. Guilbot, « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain ? – Point de vues de praticiens », *ibid.*.

dans la controverse des maximalistes²⁷¹ – minimalistes²⁷², nous souhaitons attirer l'attention sur l'accueil que peut avoir une telle demande alors même que l'article L. 716-14 du CPI dispose désormais que pour quantifier les dommages et intérêts réparant la contrefaçon, il doit être tenu compte des « bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon²⁷³ ». Il semblerait alors que la prise en compte des économies d'investissements du contrefacteur empiète sur le domaine des actions en concurrence déloyale ou en parasitisme²⁷⁴ car ce sont celles-ci qui permettent de sanctionner celui qui faute en « tir(ant) profit des efforts et investissements déployés²⁷⁵ » par autrui.

Toutefois, Arnaud Latil soulève la différence entre les effets générés par l'acte de parasitisme et ceux par l'acte de contrefaçon. « Un même fait (*profiter des efforts d'autrui*) produit deux conséquences distinctes : d'une part, engendrer un bénéfice illicite pour le contrefacteur, et d'autre part dévaloriser l'investissement. Dès lors, la complémentarité de la contrefaçon et de la concurrence déloyale semble plus nette encore grâce à la nouvelle loi : la contrefaçon protège l'atteinte au *bien corporel* en imposant la restitution des bénéfices illicites, tandis que la concurrence déloyale protège une *activité* en réparant le préjudice causé à l'investissement²⁷⁶ ». Le parasitisme et la remise des économies d'investissements ne partagent donc pas la même fonction. Dans le premier cas, on sanctionne le préjudice causé à l'investissement de la partie lésée, dans le second, on sanctionne un gain indépendamment du préjudice causé. Enfin, l'objet même est différent : les économies d'investissements au sens de l'article L. 716-14 du CPI sont le bénéfice négatif du contrefacteur alors que dans le cas du parasitisme, on tiendra compte des investissements du titulaire de la marque et de leur dévalorisation due au comportement déloyal.

²⁷¹ P. le Tourneau, *Le parasitisme, notion, prévention, protection*, Paris, Litec, 1998.

²⁷² V. en détails, J. Passa, « Propos dissidents sur la sanction du parasitisme économique », *D.* 2000, p. 297.

²⁷³ Nous soulignons.

²⁷⁴ En ce sens, R. Yung, Rapport fait au nom de la Commission des lois du Sénat sur la proposition de loi n°525 tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon du 17 mai 2011, n°754 (2010-2011), 12 juillet 2011, p. 38 ; C. Maréchal, « La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », *Comm. comm. électr.* 2014, n°6, étude 11 ; X. Buffet Delmas d'Autane et J. Fabre, « Nouveautés, clarifications, carences et incertitudes du dispositif de lutte contre la contrefaçon tel que renforcé par la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 », *loc. cit.* ; A. Lebois, « La fixation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *loc. cit.* ; (ss. dir. de) Chambre civile de la Cour de cassation et UPEC, Colloque « Le droit de la propriété intellectuelle et son juge », 31 mars 2014.

²⁷⁵ En ce qu'il s'agit de la définition d'un comportement déloyal ou parasitaire par la Cour de cassation dans : Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n°06-11.522 et 06-11.657 : *JurisData* n°2007-038076 ; *Comm. com. électr.* 2007, comm. 107, C. Caron.

²⁷⁶ A. Latil, « Les économies d'investissements du contrefacteur », *loc. cit.*.

Pour ces raisons, il semble alors toujours possible d'invoquer à titre cumulatif les deux fondements, à condition de démontrer avec précision le préjudice lorsque l'agissement parasitaire est invoqué et de manier avec justesse le langage juridique.

Une fois surmontés dans la *praxis* les obstacles à la réparation du préjudice, il reste que « tout l'enjeu (*de l'évaluation analytique des dommages et intérêts*) repose sur la façon dont les tribunaux interpréteront la prise en compte des bénéfices du contrefacteur²⁷⁷ ». Or, le Législateur peut, de son côté, faire le choix d'imposer un sens à la notion de « prise en considération des bénéfices du contrefacteur » différent de celui qui est rapporté en doctrine ou dans la grande majorité des décisions de Justice. Nous débattons alors de ce sens en appuyant notre raisonnement sur l'utilité des dommages et intérêts dans la lutte contre la contrefaçon (**Chapitre 2**) puis sur le caractère hybride de l'action en contrefaçon (**Chapitre 3**). Si la portée de la notion change, les dommages et intérêts pourront revêtir une nature différente et remplir une fonction qui ne sera plus uniquement compensatoire. Ainsi, leur fonction dissuasive pourra être remplie, tout comme leur fonction restauratrice.

²⁷⁷ B. May, « Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon : la Loi ne suffira pas », *loc. cit.* ; Dans le même sens : T. Azzi, « La Loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », *D.* 2008, p. 700, spéc. n°35.

Deuxième Chapitre

Le retour au *statu quo ante* contrefaçon par la prise en compte de la fonction dissuasive des dommages et intérêts dans leur évaluation

Dans l'état actuel du Droit, les dommages et intérêts alloués à l'issue d'une action en contrefaçon ne dissuadent ni le *primo* contrefacteur de contrefaire ni l'habitué de perpétuer ses actes. En 1998 déjà, on parlait de « défendeurs habituels » qui donnaient à penser que « les sanctions ne sont pas assez élevées pour être efficaces²⁷⁸ ». La Loi de 2007 qui était censée « enlever l'appât du gain » aux contrefacteurs n'a pas eu l'effet escompté²⁷⁹. Bien que le Droit positif permette, dès lors qu'il est utilisé stratégiquement, de réparer tel que nécessaire le préjudice de la victime de la contrefaçon, il subsiste des situations dans lesquelles le contrefacteur tire plus de profits qu'il n'entame ses ressources pour réparer le préjudice. Par un bilan coût de la réparation-avantage en profits, le contrefacteur peut alors être encouragé à contrefaire au sens où il pourra être condamné à des sommes moindres que celles qu'il gagnera par son acte illicite. La situation n'est pas moralement acceptable. « Pourquoi solliciter une licence alors que le temps qui passe sans poursuites judiciaires, c'est autant d'économies réalisées ? Pourquoi payer des redevances lorsqu'on sait que la masse contrefaisante, c'est-à-dire le nombre de contrefaçons, arrêtée en justice sera toujours inférieure aux quantités réellement écoulées²⁸⁰ ? ».

La portée que l'on donnera alors à la « prise en compte des bénéfices du contrefacteur » peut changer cette conjoncture. La doctrine étant spécialement partagée sur ce point de Droit, nous analyserons les effets de cette possible mutation de portée. D'aucuns affirment que la prise en compte de tous les bénéfices du contrefacteur bouleversent la responsabilité civile telle que la connaissent les pays de *Civil Law*, ce que d'autres réfutent ou justifient (**Section 1**). En outre, la Réforme du Droit de la responsabilité civile étant actuellement débattue, nous envisagerons son impact sur l'action en contrefaçon qui engage la responsabilité civile du contrefacteur (**Section 2**).

²⁷⁸ M. Toporkoff, « Imitation illicite de produits : un recensement récent des décisions du Tribunal de commerce de Paris », *Les Echos*, 13 mars 1998.

²⁷⁹ J. Huillier, « Propriété intellectuelle : des dommages et intérêts punitifs pas si punitifs », *loc. cit.*.

²⁸⁰ J. Huillier, « Propriété intellectuelle : des dommages et intérêts punitifs pas si punitifs », *ibid.*.

Section 1 – Un quantum dissuasif : bouleversement de la responsabilité civile ?

Le Droit de la responsabilité est vu comme un Droit purement indemnitaire : la victime de la contrefaçon, ne doit pas subir de perte à cause du dommage qui lui est causé et que tout son préjudice doit être réparé, mais elle ne doit pas non plus en tirer profit. « Ni perte ni profit²⁸¹ ».

La prise en compte des bénéfices du contrefacteur dans le *quantum* des dommages et intérêts à allouer à la victime prête alors à discussion²⁸². La portée que l'on attribue à la notion de « prise en considération » des bénéfices du contrefacteur impliquerait de remettre en cause le principe de la réparation intégrale²⁸³ et ladite nature purement indemnitaire de la responsabilité civile. Nombreux sont les auteurs qui voient dans la prise en compte des bénéfices du contrefacteur un « bouleversement de la responsabilité civile²⁸⁴ » ou quelque chose qui « excèderait très largement le cadre traditionnel de la responsabilité civile²⁸⁵ ». Nous ne partageons pas cet avis et pensons que les principes de la responsabilité civile ne seront pas remis en cause bien que l'on donne à la notion de « prise en compte des bénéfices du contrefacteur » le sens de « retrait des bénéfices illicites du contrefacteur ». On dissuade en retirant l'appât du gain mais on ne punit pas²⁸⁶, de telle sorte que le retour au *statu quo ante* contrefaçon a pleinement lieu.

²⁸¹ Cass. civ. 2, 28 octobre 1954 : *Bull. civ.* 1954, II, 391, note Savatier ; CA Paris, 7 juin 1971, *D.* 1972, p. 34, note Minjoz.

²⁸² Dans sa contribution au colloque portant sur l'évaluation du préjudice de la contrefaçon (Colloque de l'Université Paris XII – UPEC du 4 juin 2007, *Cahier de droit de l'entreprise* 2007, n°4, Dossier L'évaluation du préjudice de la contrefaçon), Alain Girardet termine d'ailleurs ses propos en affirmant que la « question mériterait des débats » : « Entre deux mondes », *loc. cit.*

²⁸³ Le principe de la réparation intégrale est formalisé dans la doctrine du XX^e siècle sous la plume de Barde et Baudry-Lacantinerie qui affirmaient « quant à l'étendue de la réparation, le principe est des plus simples : l'auteur du délit ou du quasi-délit est tenu de réparer tout le dommage qui en est la conséquence (...). Ce principe est celui de la réparation intégrale », *Traité théorique et pratique de droit civil, des obligations*, Tome 4, 3^e éd., 1908, n°2874, p. 578.

La jurisprudence avait déjà initié la mise en œuvre de ce principe dans : Alger, 18 janvier 1904, Mon. Jud. Lyon 29 novembre 1904 et Lyon, 31 mars 1904, Mon. Jud. Lyon 7 novembre 1904.

Par la suite, la jurisprudence a fait sienne cette expression et est appuyée par la doctrine (V. par exemple : L. Jossierand, *cours de droit civil positif français*, Tome II, 3^e éd., 1939, n°626). Aujourd'hui, le principe n'est que très rarement remis en cause et semble une règle d'application intangible. *Contra* : L. Cadet qui parle de « douteux principe de la réparation intégrale » dans *Les métamorphoses du préjudice*, in *Les métamorphoses de la responsabilité*, sixièmes journées R. Savatier, PUF, p. 51.

²⁸⁴ En ce sens : Lamy Droit Commercial 2015, Partie 3, 2500 « Evolution des sanctions de la contrefaçon » ; C. Derambure, « Premiers commentaires sur la « loi contrefaçon » du 29 octobre 2007 », *RLDI* 2007, n°32 ; O. Mandel, « Le nouvel arsenal de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.* ; T. Azzi, « La Loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.* ; G. Henry, « Les nouvelles méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », *loc. cit.* ; Mais *contra* V. par exemple C. Caron, « La loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.*

²⁸⁵ M. Ouaniche, « Renforcement du dispositif législatif dans l'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon », *ibid.*

²⁸⁶ C. Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *loc. cit.*

1. La négation de la remise en cause de la responsabilité civile et le « retour au même état qu'avant »

« Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et²⁸⁷ de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu²⁸⁸ ». C'est donc un retour au *statu quo ante*, littéralement, un retour au « même état qu'avant » qui est « le propre de la responsabilité civile ». Rendons aux mots leur sens : la conjonction de coordination « et » signifie un ajout d'information, une addition, contrairement à la conjonction « ou ». Ainsi, la responsabilité civile comble la différence entre le *statu quo* et le *statu quo ante*. Elle implique certes de réparer le préjudice subi par la victime mais également de faire comme si le dommage n'était pas survenu, de retourner au point auquel on se trouvait avant l'évènement déclencheur de la responsabilité civile : la contrefaçon. Est-ce que le contrefacteur aurait réalisé les bénéfices qu'il a tirés de la contrefaçon si celle-ci n'avait pas eu lieu ? Non. Si la contrefaçon n'avait pas eu lieu, si l'évènement générateur de la responsabilité civile, donc, n'avait pas eu lieu, les bénéfices du contrefacteur réalisés grâce à la contrefaçon n'auraient pas existé et le retour au *statu quo ante*, but même de la mise en œuvre de la responsabilité civile, exige l'effacement du patrimoine du contrefacteur des bénéfices dont il est question à présent. C'est pour cela qu'on ne « tord (*pas*) le cou aux principes traditionnels (et théoriques) de la réparation du dommage²⁸⁹ ». On ne punit pas le contrefacteur, on retourne simplement au *statu quo ante*, autant pour la victime que pour le contrefacteur²⁹⁰.

Si cet angle de vue a été longtemps oublié lorsque l'on traitait de responsabilité civile, c'est que les dommages qui survenaient dans le passé²⁹¹ étaient de nature à causer un préjudice à la victime sans apporter de profit au responsable.

Aujourd'hui, il est traditionnel de poser que la responsabilité civile n'est tournée que vers les conséquences subies par la victime ou que « le principe de la réparation intégrale est, en effet, incompatible avec l'éradication du caractère lucratif de la faute²⁹² ». On nous présente alors les dommages et intérêts de façon binaire : soit, ils ont pour fonction unique de réparer le

²⁸⁷ Nous soulignons.

²⁸⁸ Il s'agit du premier arrêt de la Cour de cassation, désormais un arrêt de principe bien établi, à reprendre le principe de la réparation intégrale ; Cass. civ. 2, 28 octobre 1954, *loc. cit.*

²⁸⁹ C. Caron, « La loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.*

²⁹⁰ R. Mésa, « L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profils illicites comme sanction des fautes lucratives », *D.* 2012, p. 2754.

²⁹¹ F. Quarta, *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Edizioni scientifiche, Napoli, 2013, pp. 24 à 28.

²⁹² C. Maréchal, « La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.* ; C. Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *loc. cit.*

préjudice, et les dommages et intérêts sont compensatoires, soit, ils dépassent le préjudice et « l'*unique*²⁹³ qualification possible est celle de dommages-intérêts punitifs²⁹⁴ ». Ce système binaire ne prend pas en compte les zones grises, telle la faute lucrative, qui nécessitent, comme nous le démontrerons, des dommages et intérêts ultra-compensatoires : une indemnité réparatrice et une indemnité ultra-réparatrice, seules aptes au retour au *statu quo ante*.

En ce sens, Maurice Nussenbaum s'était déjà prononcé avant même la Loi 2007-1544 en affirmant qu'il « ne nous paraît pas que la prise en compte des bénéfices illicites dans la réparation du préjudice (*et on ne parle pas ici de la dissuasion de causer un préjudice*), soit aussi étrangère qu'il peut le paraître au premier abord par rapport au principe de réparation intégrale ». Il précise également que « pour l'analyse économique, c'est le seul prix (*le montant des bénéfices du contrefacteur*) acceptable pour la victime puisque c'est le seul qui la remet dans l'état qui aurait été le sien en l'absence de préjudice (...)»²⁹⁵. Et le Professeur Caron nous invitait déjà à privilégier une analyse économique de la règle de droit pour l'évaluation du préjudice de contrefaçon²⁹⁶.

Par conséquent, si pour certains l'expression « la juridiction prend en considération » « laisse une marge de manœuvre aux juges du fond dans leur appréciation souveraine²⁹⁷ » ou encore, implique de « s'inspirer de manière souple et non pas d'établir une stricte égalité²⁹⁸ » entre bénéfices du contrefacteur et les éléments constitutifs du montant des dommages et intérêts, tel n'est pas notre avis. Il ne s'agit pas de solliciter au Juge son indulgence dans la démonstration du préjudice et sa sévérité dans sa condamnation comme il a pu être proposé²⁹⁹. La prise en compte totale des bénéfices du contrefacteur ne dépasse pas le cadre de la responsabilité civile et du retour à l'équilibre *quo ante*. Elle ne bouleverse pas la responsabilité civile. La prise en considération doit donc, tout autant que pour les conséquences économiques négatives et le préjudice moral, être complète et équivaloir à l'expression « la juridiction évalue les dommages et intérêts à hauteur de » (et non pas : la juridiction est « invitée à se laisser

²⁹³ Nous soulignons.

²⁹⁴ G. Henry, « Les nouvelles méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », *loc. cit.* ; Dans le même sens : A. Girardet, « Contrefaçon/réparation ou l'histoire d'une incompréhension ? », *loc. cit.* ; P.-Y. Gautier, « Fonction normative de la responsabilité : le contrefacteur peut être condamné à verser au créancier une indemnité contractuelle par équivalent », *D.* 2008, p. 727.

²⁹⁵ M. Nussenbaum, « L'évaluation du préjudice né de la contrefaçon », *loc. cit.*

²⁹⁶ C. Caron, « En guise de conclusion », *loc. cit.*

²⁹⁷ M. Cousté et F. Guilbot, « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain ? – Point de vues de praticiens », *loc. cit.*

²⁹⁸ J.-L. Goutal, « Introduction générale : contexte et enjeu », *Cahier de droit de l'entreprise* 2007, n°4, dossier20.

²⁹⁹ B. May, « Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon : la Loi ne suffira pas », *loc. cit.*

impressionner par³⁰⁰ » comme il a été proposé) car c'est uniquement compris ainsi que nous retomberons sur l'équilibre *pre*-contrefaçon³⁰¹.

Toutefois, nous doutons que cette solution, bien qu'en ligne avec la logique et le raisonnement juridique ne soit retenue³⁰², tant doctrine et jurisprudence ont eu tendance à ne se tourner uniquement que vers les conséquences que l'acte dommageable causait à la victime³⁰³. On a oublié les conséquences – positives, dans notre cas – de l'acte dommageable pour le fautif.

2. La justification de la remise en cause d'une responsabilité civile incomplète et partiellement comprise

Trop souvent oubliée, la fonction de prévention et de dissuasion est bel et bien une fonction présente dans le Droit de la responsabilité civile³⁰⁴. (Les thèses particulièrement riches de Suzanne Carval³⁰⁵ et Boris Starck³⁰⁶ démontrent intégralement et avec clarté tout cet aspect du Droit de la responsabilité civile).

Cette fonction, entre autres, permet de retirer le caractère lucratif aux fautes caractérisées comme telles. Celles-ci sont comprises comme les actes dont les conséquences négatives sur la victime sont inférieures quantitativement aux profits que le responsable peut tirer desdits actes. La contrefaçon de marque peut, souvent, être de celles-ci³⁰⁷. INTERPOL considère même qu'un investissement financier dans le domaine de la contrefaçon peut générer des profits dix fois supérieurs à ceux du trafic de stupéfiants³⁰⁸.

³⁰⁰ Expression qu'aurait privilégiée J.-L. Goutal, « Introduction générale : contexte et enjeu », *loc. cit.*...

³⁰¹ « La direction la plus satisfaisante, s'agissant du droit de la responsabilité civile, consiste à appréhender le résultat profitable de la faute lucrative d'une façon similaire à l'appréhension du résultat dommageable par le principe de la réparation intégrale. Cette appréhension doit donc être réalisée (...) (*en*) repla(çant) le fautif dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si la faute n'avait pas été commise, ceci de la même manière que le principe de la réparation intégrale replace la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. », R. Méssa, « L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profils illicites comme sanction des fautes lucratives », *loc. cit.*

³⁰² Partageant le même doute, G. Henry, « Les nouvelles méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », *loc. cit.*

³⁰³ Plus critiquable encore, les bénéfices du contrefacteur ne sont parfois utilisés que pour limiter le montant des dommages et intérêts et non pas pour les alourdir : TGI Strasbourg, 12 janvier 2010, *PIBD* 2010, III, 916, 250.

³⁰⁴ B. Starck, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée*, *op. cit.*, p. 11 : « Malgré tous ces facteurs qui militent en sa faveur, la fonction préventive et pénale (*au sens de peine privée*) de la responsabilité civile est aujourd'hui unanimement rejetée, critiquée, oubliée ».

³⁰⁵ S. Carval, *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, *op. cit.*

³⁰⁶ B. Starck, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée*, *op. cit.*

³⁰⁷ Sur les chiffres de la contrefaçon, brièvement : A. Girardet, « Contrefaçon/réparation ou l'histoire d'une incompréhension ? », *loc. cit.*

³⁰⁸ L. Bêteille, Rapport de M. Laurent BÊTEILLE, fait au nom au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur le projet de

Or, dans la responsabilité civile *telle que comprise aujourd'hui*³⁰⁹ par la doctrine majoritaire, il faut une stricte équivalence comptable entre le préjudice et la réparation, cela ne permettant pas de tenir compte de la rentabilité de l'illicite. La logique de réparation de la responsabilité civile est « clairement ancrée dans les esprits et les pratiques³¹⁰ » : les Magistrats s'étant prononcés sur la fonction dissuasive que pourraient revêtir les dommages et intérêts résultant d'une action en contrefaçon paraissent des plus critiques à cet égard. On s'apeure de « quitt(er) les rivages tranquilles (...) de l'article 1382 du Code civil, pour nous aventurer vers des terres inconnues³¹¹ ». On compare les contrefaits aux accidentés corporels, en soulignant que ces derniers sont « atteints dans leur chair et leur avenir » mais pourtant, voient leur préjudice évalué selon les critères traditionnels, soulignant ainsi l'immoralité de la fonction dissuasive des dommages et intérêts de contrefaçon³¹².

Certains proposent toutefois de s'appuyer sur cette logique dissuasive de la responsabilité civile et de quitter la logique de l'article 1382 du Code Civil telle que majoritairement comprise aujourd'hui³¹³. Les dommages et intérêts ne serviraient plus qu'à uniquement compenser un préjudice mais aussi, à dissuader de commettre un acte illicite : la contrefaçon³¹⁴.

Une partie de la doctrine est *a priori* en faveur de la prise en compte dans leur globalité des bénéfices illicites du contrefacteur³¹⁵. Certains justifient d'ailleurs leur position par une analyse historique de la règle de droit³¹⁶. Nous mentionnerons à titre d'exemple Xavier Buffet

loi de lutte contre la contrefaçon, n°420 (2006-2007), cit. in : T. Azzi, « La Loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.*.

³⁰⁹ Au contraire, A. Chavanne souligne la double fonction de la restitution des bénéfices au titulaire lésé : « L'évaluation des dommages et intérêts dans les instances en contrefaçon de marques de fabrique », *loc. cit.*.

³¹⁰ H. Lécuyer, « Indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon : comment la loi nouvelle est-elle reçue ? », *loc. cit.* ; Cass. crim., 21 février 2010, n°11-80.738 ; G. Henry, « Les nouvelles méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », *loc. cit.* ; Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n°11-10.923.

³¹¹ A. Girardet, « Entre deux mondes », *loc. cit.*.

³¹² Brun et M.-E. Oppelt-Reveneau, « Améliorer le contentieux de la contrefaçon : du souhaitable au possible », *loc. cit.* ; Faisant la même comparaison : A. Girardet, « Entre deux mondes », *loc. cit.*.

³¹³ M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *loc. cit.* ; P. Laporte, in « Définition et évaluation des préjudices économiques des entreprises », *loc. cit.*.

³¹⁴ C. Caron, « En guise de conclusion », *loc. cit.*.

³¹⁵ En faveur : C. Caron, « La loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.* : « il est tout à fait judicieux que la sanction civile de la contrefaçon contribue à décourager les contrefacteurs » ; P.-Y. Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, PUF, 4^e éd. : « il n'est de ce point nullement choquant de condamner l'auteur du délit à une somme mi-réparatrice, mi-sanctionnatrice, dans des conditions de plus grande efficacité » ; H. Lécuyer, « Indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon : comment la loi nouvelle est-elle reçue ? », *loc. cit.*.

³¹⁶ G. Henry, « Les nouvelles méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », *loc. cit.*, spéc. n°8.

Delmas d'Autane et Jules Fabre³¹⁷ qui affirment que les bénéfiques du contrefacteur ne sont pas un indice permettant de moduler le montant des dommages et intérêts mais un chef de préjudice distinct, à part entière³¹⁸. Cela est clairement remarqué dans les intentions exprimées par les Législateurs européen et français lors des travaux préparatoires de la Directive 2004/48/CE³¹⁹ et des Lois 2007-1544³²⁰ et 2014-315³²¹ : en légiférant ainsi, il a été cherché à faire disparaître toute faute lucrative dans le domaine de la contrefaçon.

Revenant sur nos propos, il semble donc que retirer au contrefacteur ses bénéfices permette à la fois de rétablir l'équilibre *quo ante* et à la fois serve la fonction dissuasive des dommages et intérêts alloués à l'issue d'une action en contrefaçon. Le Droit commun de la responsabilité civile ne nous semble pas être bouleversé par l'addition des bénéfiques illicites du contrefacteur dans le *quantum* des dommages et intérêts, mais tel n'est cependant pas le cas d'une partie importante de la doctrine française qui y voit des dommages et intérêts punitifs³²² et certains y sont fermement opposés³²³. Et nous doutons que ces justifications suffisent à changer la doxa : les démonstrations sont anciennes et *ius-logiques* mais pourtant, on les nie depuis un certain temps déjà. « Il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé³²⁴ »... C'est

³¹⁷ X. Buffet Delmas d'Autane et J. Fabre, « Nouveautés, clarifications, carences et incertitudes du dispositif de lutte contre la contrefaçon tel que renforcé par la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 », *loc. cit.*, spéc. n°9.

³¹⁸ Dans le même sens, J. Schmidt-Szalewski, « La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de loi de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.*, n°20.

³¹⁹ V. 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 », COM (2003) 46 final, 2003/0024 (COD), 3 janvier 2003, article 17.

³²⁰ L. Béteille, « Rapport n°420 fait au nom de la Commission des lois du Sénat sur le projet de loi n°226 de lutte contre la contrefaçon du 12 février 2007 », 26 juillet 2007, p. 30.

³²¹ M. Delebarre, « Rapport n°133 fait au nom de la Commission de lois du Sénat sur la proposition de loi n°886 tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon du 30 septembre 2013 », 13 novembre 2013, p. 21.

³²² Entre autres, C. Caron, « La loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.* : « Que l'on nomme ces dommages-intérêts de punitifs ou pas, force est de constater que c'est bien une peine privée qui est ici consacrée » ; M. Cousté et F. Guilbot, « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain », *loc. cit.* ; C. Geiger, J. Raynard et C. Rodà, « Quelles évolutions pour le cadre juridique européen de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle ? – Observations sur le rapport d'évaluation de la Commission européenne du 22 décembre 2010 », *Propr. ind.* 2011, n°6, étude 12 : « Elle envisage en d'autres termes des dommages et intérêts punitifs » ; M. Ouaniche, « Renforcement du dispositif législatif dans l'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon », *loc. cit.* : « ces dispositions (...) ont bouleversé le principe de réparation civile (...) en rendant possible le glissement d'un régime de responsabilité compensatoire vers un régime de peine privée » ; F. Bélot, « L'évaluation du préjudice économique subi par une entreprise nouvelle ou innovante », *loc. cit.*, « C'est bien une peine privée qui est ici consacrée ».

³²³ F. Bélot, « L'évaluation du préjudice économique subi par une entreprise nouvelle ou innovante », *loc. cit.* : « Une telle pratique nous paraît inacceptable et ne saurait être justifiée par une quelconque spécificité de la matière, ou recherche d'efficacité (...). A l'efficacité nous ne devons jamais sacrifier notre liberté ! ».

³²⁴ C. Thibierge sur la responsabilité civile, reprenant la citation d'Albert Einstein, *in* « Libres propos sur l'évolution du droit de la responsabilité (vers un élargissement de la fonction de la responsabilité civile ?) », *RTD Civ.* 1999, p. 561 ; Et B. Starck de souligner que la fonction dissuasive de la responsabilité civile, est contrée, dans la doctrine, par la « force des vieux préjugés », B. Starck, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée*, L. Rodstein, 1947, p. 371.

pourquoi, nous pensons que la Réforme du Droit de la responsabilité civile puisse avoir un impact majeur sur l'évaluation du préjudice.

Section 2 – L'opportunité du Droit prospectif pour une évaluation dissuasive légalisée

1. La prise en compte de la notion de faute lucrative et ses vertus³²⁵

Nous avons évoqué la réticence d'un courant doctrinal qui vient de l'assimilation qu'il fait, immédiatement, entre cette ultra-compensation et de véritables *punitive damages*³²⁶, effectuant un raccourci pourtant contestable et ne prenant pas en compte les diverses facettes des conséquences de l'acte de contrefaçon générateur de responsabilité. Il est alors fréquent de lire des « révélations de vérités absolues » telles que « les parlementaires ont explicitement rejeté (*la*) notion (*de dommages et intérêts punitifs*). Il n'en demeure pas moins (...) qu'est introduit, de fait, dans le droit français le principe de l'allocation de dommages punitifs³²⁷ ».

Aux fins d'établir une base légale pour contrer ces critiques et finalement prendre en compte le caractère lucratif de certains actes de contrefaçon, nous pouvons espérer en la Réforme du Droit de la responsabilité. Aussi bien le Projet Catala³²⁸ que le Projet Terre³²⁹ intègrent au corps de leur texte la notion de faute lucrative. Elle y est entendue comme l'éventail de fautes qui, « malgré les dommages-intérêts que le responsable est condamné à payer – et qui sont calculés sur le préjudice subi par la victime – laissent à leur auteur une marge bénéficiaire

³²⁵ Pour un aperçu général, V. en détails, G. Viney, « Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile », *loc. cit.*.

³²⁶ Résumant les craintes d'un courant doctrinal, on peut lire Jacques Huillier : « L'attribution de dommages et intérêts punitifs et donc supérieurs au préjudice effectivement subi ont toujours suscité la répulsion : tout cela est-il bien moral ? N'entre-t-on pas dans cette justice à l'américaine tant redoutée par les juristes du camp romano germanique, « Propriété intellectuelle : des dommages et intérêts punitifs pas si punitifs », *loc. cit.*.

³²⁷ M. Ouaniche, « Renforcement du dispositif législatif dans l'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon », *ibid.*, spéc. B..

³²⁸ Article 1371 : « L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables », Avant Projet de Réforme du Droit des Obligations (Articles 1101 à 1386 du Code Civil) et du Droit de la Prescription (Articles 2234 à 2281 du Code Civil), Rapport à Monsieur Pascal Clément Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 22 Septembre 2005, <http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf>.

³²⁹ Article 54 : « Lorsque l'auteur du dommage aura commis intentionnellement une faute lucrative, le juge aura la faculté d'accorder, par une décision spécialement motivée, le montant du profit retiré par le défendeur plutôt que la réparation du préjudice subi par le demandeur. La part excédant la somme qu'aurait reçue le demandeur au titre des dommages-intérêts compensatoires ne peut être couverte par une assurance de responsabilité ». F. Terré, « Pour une réforme du droit de la responsabilité civile ».

suffisante pour qu'il n'ait aucune raison de ne pas les commettre³³⁰ ». Autrement, c'est la faute qui « rapporte plus qu'elle ne coûte³³¹ ». Tout comme l'atteinte à la vie privée d'une personne par voie de presse³³², la contrefaçon de marque en fera souvent partie³³³. Là non plus, il ne s'agit pas de *punitive damages* mais de dommages et intérêts de nature ultra-compensatoire³³⁴.

Une prochaine consécration législative de la faute lucrative dans le Droit de la responsabilité civile est donc à espérer pour remédier à l'activité commerçante fondée sur la contrefaçon et qui peut être très fructueuse³³⁵. La contrefaçon engagera toujours la responsabilité civile de son auteur, mais ce sera une responsabilité civile prenant en compte *expressis verbis* les conséquences positives de la faute (et qui donc ne pourront plus être niées). Plus qu'en cas d'atteinte à la vie privée par voie de presse, le problème du rendement est amplifié en matière de contrefaçon car, en plus de pouvoir faire des profits plus importants que le *quantum* du préjudice qu'il aura à réparer, le contrefacteur peut voir une partie de ses ventes contrefaisantes exclues de la masse contrefaisante qui sert pourtant de base pour établir les gains manqués. C'est particulièrement vrai pour les marques de luxe. En effet, pour établir les ventes qu'elle aurait réalisées au même prix que le contrefacteur, la partie lésée doit établir la valeur des variations des quantités vendues en fonction du prix³³⁶, ce qui est difficile quand les données sont absentes ou non suffisantes. Maurice Nussenbaum a parlé de cette situation comme d'un « paradoxe³³⁷ », concluant que « la victime ne pourra pas nécessairement obtenir la restitution de l'équivalent des quantités contrefaites vendues alors que celles-ci l'ont été grâce à un prix plus bas, (*aggravant*) la faute du contrefacteur ».

D'aucuns ont toutefois douté de la faisabilité de cette Réforme qui serait contraire à l'ordre public communautaire. Or, cet obstacle ne nous semble pas subsister.

³³⁰ B. Starck, H. Roland et L. Boyer, *Obligations, 1. Responsabilité délictuelle*, Litec, 5^e éd., 1996, n°1335.

³³¹ P. Jourdain, « Rapport introductif », in « *Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage* », colloque du C.D.A.G. du 21 mars 2002, sous la direction scientifique du professeur Martine Béhar-Touchais, *LPA* 20 novembre 2002, n°232, p. 3.

³³² V. en détails, E. Dreyer, « La faute lucrative des médias, prétexte à une réflexion sur la peine privée », *JCP G* 2008, I, 201.

³³³ Sur l'insuffisance de la responsabilité civile telle que comprise actuellement et la nécessité de la prise en compte de ces nouveaux types dommages : C. Thibierge, « Libres propos sur l'évolution du droit de la responsabilité (vers un élargissement de la fonction de la responsabilité civile ?) », *loc. cit.*

³³⁴ G. Viney, « Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile », *loc. cit.*

³³⁵ T. Azzi, « La Loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.*

³³⁶ Elasticité de la demande par rapport au prix.

³³⁷ M. Nussenbaum, « L'évaluation du préjudice né de la contrefaçon », *loc. cit.*

2. *La non-contrariété avec l'ordre public communautaire*

Afin d'éviter qu'il ne nous soit objecté que les dommages et intérêts non compensatoires tels que les dommages et intérêts punitifs, exemplaires ou ultra-compensatoires sont contraires à l'ordre public communautaire³³⁸, nous évoquons tant la jurisprudence française – qui a affirmé que « le principe d'une condamnation à des dommages-intérêts punitifs, n'est pas, en soi, contraire à l'ordre public³³⁹ » que la récente jurisprudence de la CEDH³⁴⁰ qui a octroyé au requérant des dommages et intérêts punitifs. Par conséquent, vu la prochaine adhésion de l'Union Européenne à la Convention européenne des droits de l'homme et l'affirmation par la CJUE de l'insertion des décisions de la CEDH dans le Droit primaire de l'Union Européenne³⁴¹, tout laisse à penser que la contrariété des dommages et intérêts ultra-compensatoires à l'ordre public, communautaire ou français, n'existe pas.

La Réforme est donc juridiquement faisable. Elle est aussi souhaitable pour les raisons évoquées. Plus encore, adoptant cette fois une vision du Droit comme la recherche d'une efficience³⁴², nous dirons que la Réforme est souhaitable en ce qu'elle répond à un besoin qui a déjà été pris en charge par certains Magistrats.

3. *L'adaptation du Droit à la praxis – dissuasion et prévention dans la jurisprudence : pour une approche efficiente du Droit*

Dans le domaine de la responsabilité civile, « le droit commun doit, pour conserver la place éminente qui lui revient, savoir s'adapter, en présence d'un véritable besoin³⁴³ ». Or, le besoin de prendre en compte la faute lucrative « n'est plus à démontrer³⁴⁴ ». Ainsi, dans la

³³⁸ Comme on le fait dire au considérant 32 du Règlement Rome II, alors que celui-ci ne dispose pas que les dommages et intérêts non compensatoires sont contraires à l'ordre public communautaire, à l'opposé de la proposition de Règlement du 22 juillet 2003 dont l'article 24 condamnait fermement les *punitives damages*. V. en détails : H. Gaudemet-Tallon, « De la conformité des dommages-intérêts punitifs à l'ordre public », *Rev. Crit. DIP* 2011, p. 93.

³³⁹ Cass. civ. 1, 1^{er} décembre 2010, n° 09-13.303, *D.* 2011. 423, obs. I. Gallmeister ; note F.-X. Licari ; *RTD. civ.* 2011. 122, obs. B. Fages, *JurisData* : 2010-022675.

³⁴⁰ CEDH, 2^e Section, Affaire Trévalec c. Belgique (Requête no 30812/07), 25 juin 2013, définitif 25 septembre 2013.

³⁴¹ CJCE, 36-75, 28 octobre 1975, *Rutili* ; CJCE, 69-71, 14 mai 1974, *Nold c/ Commission*.

³⁴² Au sens où l'analyse économique du Droit, dans sa version moderne, considère que la règle de droit doit tendre vers l'efficience qui se distingue d'un objectif moral ou de justice. Utiliser le droit pour un objectif donné.

³⁴³ M. Chagny, « La notion de dommages et intérêts punitifs et ses répercussions sur le droit de la concurrence. Lectures plurielles de l'article 1371 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations », *JCP éd. G* 2006, I, 149 ; En ce sens aussi, G. Viney, « Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile », *loc. cit.*.

³⁴⁴ R. Mésa, « L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profils illicites comme sanction des fautes lucratives », *loc. cit.*.

pratique judiciaire, les dommages et intérêts revêtent déjà parfois une fonction dissuasive³⁴⁵. Le dogme de la réparation intégrale a déjà été remis en cause³⁴⁶. La Cour d'appel de Pau a alors pu affirmer qu'il était nécessaire de rendre « l'usage de la contrefaçon déficitaire et périlleux ». Elle avait été approuvée par la Cour de cassation³⁴⁷.

D'une part, le pouvoir souverain des juges du fond permet depuis longtemps un surpassement du principe de la réparation intégrale³⁴⁸. Ainsi, la consécration de l'aspect dissuasif des dommages et intérêts a le mérite de donner une base légale à une pratique ancrée et qui répondait à ce besoin de prise en compte de la faute lucrative³⁴⁹. En plus de favoriser la prévisibilité des décisions et de considérer tous les demandeurs (et contrefacteurs) de la même manière³⁵⁰, on adapte le Droit à la réalité³⁵¹.

Par ailleurs, la jurisprudence a déjà pu mettre en œuvre la fonction dissuasive des dommages et intérêts en interprétant de manière très large la notion de « bénéfices du contrefacteur ». Dans un jugement « Radioblog³⁵² », rendu certes en matière de Droit d'auteur mais dont l'exemplarité est telle que nous avons préféré l'utiliser pour illustrer notre propos. En l'espèce, l'éditeur du site internet Radioblog a été condamné à verser à la demanderesse l'intégralité de son chiffre d'affaires (les recettes publicitaires) sur deux ans, les dommages et intérêts s'élevant alors à plus d'un million d'euros. Ici, en plus de rendre la totalité des bénéfices, on a accepté une conception de ceux-ci particulièrement large et favorable à la victime car il s'agissait du chiffre d'affaires, pourtant différent, d'un point de vue comptable et juridique, des bénéfices, ce qui renforce l'aspect dissuasif.

D'autre part, l'aspect de sanction des dommages et intérêts peut également se remarquer dans le choix du forfait : dans un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 4 janvier 2012, les Juges ont accepté de prendre en compte une évaluation forfaitaire du préjudice car le contrefacteur refusait sciemment de fournir les éléments nécessaires à l'évaluation analytique

³⁴⁵ Trib. civ. Seine, 8 mars 1916, *Ann. Propr. Ind.* 1919, p. 12 ; CA Colmar, 9 mars 1934, *Ann. Propr. Ind.* 1934, p. 163 ; CA Pau, 19 juin 2008.

³⁴⁶ J. Huillier, « Propriété intellectuelle : des dommages et intérêts punitifs pas si punitifs », *loc. cit.*.

³⁴⁷ Cass. crim., 30 juin 2009, n°08-85222, JurisData : 2009-049272 : « attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les parties civiles de l'atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions (...) ».

³⁴⁸ A. Girardet, « Entre deux mondes », *loc. cit.* ; H. Lécuyer, « Indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon : comment la loi nouvelle est-elle reçue ? », *loc. cit.*.

³⁴⁹ En ce sens, D. Fasquelle et R. Méza, « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme économique et le rapport Catala », *D.* 2005, p. 2666.

³⁵⁰ V. note 181, M. Toporkoff, « Imitation illicite de produits : un recensement récent des décisions du Tribunal de commerce de Paris », *loc. cit.*.

³⁵¹ F. Bélot, « L'évaluation du préjudice économique subi par une entreprise nouvelle ou innovante », *loc. cit.*.

³⁵² TGI Paris, 3 septembre 2009, *Propr. intell.* 2009, p. 377, obs. J.-M. Bruguière ; confirmé par CA Paris, 22 mars 2011, *RLDI* 2011/73, p. 15, obs. O. Pignatari.

du préjudice à l'expert comptable. Le forfait peut donc être utilisé comme la sanction d'un contrefacteur réfractaire.

Ainsi, la dissuasion est-elle déjà présente dans certaines espèces et il nous semble plus satisfaisant de légiférer sur ce point plutôt que de laisser le Juge sans support textuel « agir officieusement³⁵³ ». On gagera en lisibilité, prévisibilité et clarté³⁵⁴.

Grâce à sa prise en compte par le Législateur, la faute lucrative deviendra alors une faute qu'il ne sera plus attractif de commettre. Nous soulignons que ce raisonnement pourra s'étendre à l'atteinte de la marque réparable sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, c'est-à-dire sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, ou encore, sur l'atteinte de marque renommée réparée sur le fondement de l'article L. 713-5 du CPI. Le champ d'application d'une telle notion serait donc plus large que la contrefaçon de marque.

Les bienfaits de la consécration de la faute lucrative démontrés, il nous reste à préciser les modalités de la mise en œuvre de celle-ci.

4. Quel régime pour la contrefaçon ?

4.1. Le débiteur de l'indemnité

D'aucuns ont conclu que l'enjeu de l'évaluation des dommages et intérêts consistait à « trouver le juste équilibre entre la nécessaire indemnisation des victimes et la juste sanction des responsables³⁵⁵ ». Pour appliquer cette balance d'intérêts à la sélection du débiteur de l'indemnité, il nous semble opportun de distinguer le contrefacteur de bonne foi de celui de mauvaise foi³⁵⁶.

En effet, si le débiteur de l'indemnité réparatrice est (et doit être) le contrefacteur³⁵⁷, nous partageons l'avis selon lequel il faille que la *mala fides* soit l'élément pivot de l'*an debeat* de l'indemnité dissuasive. La fonction de cette indemnité est de dissuader. Or,

³⁵³ B. May, « Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon : la Loi ne suffira pas », *loc. cit.*.

³⁵⁴ M. Chagny, « La notion de dommages et intérêts punitifs et ses répercussions sur le droit de la concurrence. Lectures plurielles de l'article 1371 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations », *loc. cit.*.

³⁵⁵ M. Ouaniche, « Renforcement du dispositif législatif dans l'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon », *JCP éd. E* 2014, 1194.

³⁵⁶ E. Hoffman Attias, « L'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon », *loc. cit.* : Dans les pays de *Common Law* d'ailleurs, les dommages et intérêts punitifs sanctionnant un acte de contrefaçon ne sont prévus qu'en fonction du contexte : « caractère malicieux, antécédents, caractère préventif ». Les dommages et intérêts punitifs étatsuniens s'attribuent en prenant en conséquent la mauvaise foi du contrefacteur ou le caractère intentionnel de l'acte de contrefaçon.

³⁵⁷ En effet, la prise en compte de la bonne foi ne doit pas intervenir pour déterminer la compensation du préjudice, selon la logique et selon les principes du Droit de la responsabilité civile ; Mais *contra* : *Recherches sur la cohérence de la responsabilité délictuelle. L'influence des fondements de la responsabilité sur la réparation*, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, 2005, p. 209 et suivantes.

comment dissuader quelqu'un d'enfreindre une règle alors qu'il ne sait pas qu'il l'enfreint ? Cet avis est rarement partagé dans la doctrine de la propriété intellectuelle³⁵⁸, contrairement à ce que l'on peut trouver dans les travaux civilistes³⁵⁹. La première ne distingue pas l'indemnité compensatoire de celle dissuasive et de ce fait, ne prend pas en compte l'impact de la bonne foi. Il faut certes que la réparation du préjudice du titulaire de la marque contrefaite soit intégrale et en cela, la bonne ou la mauvaise foi du contrefacteur n'importera pas. Cependant, la suppression des bénéfices implique des conséquences économiques particulièrement importantes pour certaines entreprises et le facteur mauvaise foi doit jouer ici.

4.1.1. *Mala fides* et crise de légitimité : pour une meilleure acceptation de la propriété intellectuelle

Antoine Grapon le rappelait³⁶⁰, un arbitre – comme peut l'être le Législateur lorsqu'il tranche entre plusieurs intérêts – doit non seulement connaître le Droit mais également tout ce qui lui est périphérique : économiquement, socialement et politiquement. Ainsi, tout juriste ne peut ignorer la crise de légitimité que connaît actuellement la propriété intellectuelle dans son ensemble³⁶¹. Certains ont alors rappelé que « l'acceptation sociale des droits de propriété intellectuelle » doit être prise en compte quand on détermine les sanctions civiles de la contrefaçon³⁶². Des sanctions trop sévères, à l'égard de contrefacteur ayant agi en toute bonne foi, peuvent contribuer à la remise en cause de la propriété intellectuelle³⁶³.

Nous pouvons également souligner l'importance de la bonne foi dans son acceptation par les utilisateurs de marque : comme le met en lumière Christian Derambure³⁶⁴, les titulaires de marque ayant subi une contrefaçon pourront se retrouver dans la situation du contrefacteur ultérieurement (et au regard du nombre croissant des dépôts de marque, la situation peut être

³⁵⁸ M. Cousté et F. Guilbot, « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain ? – Point de vues de praticiens », *loc. cit.* ; mais *contra* C. Caron qui parle d'évaluations « au pluriel, plutôt que d'évaluation au singulier » : « En guise de conclusion », *Cahier de droit de l'entreprise* 2007, n°4, p. 62 ; F. Stasiak, « Les sanctions de la contrefaçon », *Comm. comm. électr.* 2009, n°1, étude 1.

³⁵⁹ C. Grare, *Recherches sur la cohérence de la responsabilité délictuelle. L'influence des fondements de la responsabilité sur la réparation*, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, 2005 : cette thèse démontre la remise en cause du principe de réparation intégrale par la prise en cause de la bonne ou de la mauvaise foi du responsable.

³⁶⁰ A. Grapon, *Le Gardien des promesses : justice et démocratie*, *op. cit.*, p. 264.

³⁶¹ Le rapport de l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle montre qu'un tiers des européens voit la contrefaçon comme un moyen intelligent de préserver le pouvoir d'achat, voire même, pour une tranche plus jeune de la population, un moyen de résister à l'économie guidée par les marchés et les marques de luxe : Rapport de l'OHMI, "Les citoyens européens et la propriété intellectuelle : perception, sensibilisation et comportement", novembre 2013.

³⁶² C. Geiger, J. Raynard et C. Rodà, « Quelles évolutions pour le cadre juridique européen de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle ? », *loc. cit.*

³⁶³ M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *loc. cit.*

³⁶⁴ C. Derambure, « Premiers commentaires sur la « loi contrefaçon » du 29 octobre 2007 », *loc. cit.*

de plus en plus fréquente³⁶⁵) et la sévérité des sanctions civiles pourra être mal acceptée et rejetée par ceux-ci. Pourtant, connaissant l'impact que peuvent avoir les groupes de pression dans le secteur de la propriété intellectuelle, il convient de trouver une solution acceptable et acceptée afin de ne pas remettre en cause *a posteriori* les efforts législatifs.

4.1.2. Pour une nomenclature des actes de contrefaçon

La notion de contrefaçon de marque recouvre un éventail d'agissements particulièrement divers. « L'unité de la contrefaçon n'est qu'apparente » et à « chaque contrefaçon son évaluation ! » a-t-il pu être rappelé³⁶⁶. Et « peut-on appliquer une grille de réparation unique qui tienne compte de la variétés (*des*) situations (*de contrefaçon*³⁶⁷) ? » a-t-il été questionné. En réponse, nous ne pensons pas qu'il faille traiter de la même manière, *e.g.*, le contrefacteur licencié du titulaire de la marque ayant mal exécuté ses obligations contractuelles et le contrefacteur d'une marque agissant en toute connaissance de cause et dont la mauvaise foi est inhérente au type de contrefaçon : ce sera l'exemple du contrefacteur d'une marque de luxe de maroquinerie ou de parfumerie commercialisant à vil prix ses pièces³⁶⁸. De même, il ne nous semble pas opportun de traiter de la même manière *e. g.* celui qui utilisant un signe distinctif de bonne foi, crée un risque de confusion avec une marque enregistrée, se voyant alors qualifié de contrefacteur³⁶⁹ et celui qui reproduit purement une marque, encore une fois, le plus souvent de luxe³⁷⁰. « Dire aux hommes qu'ils répareront les dommages causés de la même manière, que leur conduite soit irréprochable, légèrement fautive ou gravement coupable, c'est édicter une règle profondément immorale et sûrement nuisible³⁷¹ ».

En outre, une telle nomenclature permettrait d'être en ligne avec l'exigence selon laquelle la faute générant une *sanction civile* doit être intentionnelle, lourde ou inexcusable³⁷². Elle serait aussi en accord avec le fait que la faute lucrative, que l'on souhaite ici contrer, est

³⁶⁵ C. de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *loc. cit.*.

³⁶⁶ C. Caron, « En guise de conclusion », *loc. cit.* ; Dans le même sens, T. Azzi, « La Loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.* ; A. Girardet, « Contrefaçon/réparation ou l'histoire d'une incompréhension ? », *loc. cit.*.

³⁶⁷ A. Girardet, « Contrefaçon/réparation ou l'histoire d'une incompréhension ? », *loc. cit.*.

³⁶⁸ En ce sens, C. Caron, « En guise de conclusion », *loc. cit.*.

³⁶⁹ Et ce, surtout lorsque l'on connaît la ferveur avec laquelle les marques de luxe agissent en contrefaçon après un échec en transaction.

³⁷⁰ C. de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *loc. cit.* : « Et puis surtout, il y a contrefaçon et contrefaçon. Une contrefaçon discutable pour quantité de raisons commise par un honnête opérateur mérite-t-elle vraiment la même sanction civile que celle grossière commise par un délinquant d'habitude ? ».

³⁷¹ B. Starck, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée*, *op. cit.*, p. 335.

³⁷² P. Jourdain, « Rapport introductif », *loc. cit.*.

celle qui est le résultat d'un *calcul* coût/avantages et non la faute qui permet un gain involontaire³⁷³.

Dans un but de transparence, de prévisibilité et de sécurité juridique, pourrait alors être établie une nomenclature des actes de contrefaçon de marque³⁷⁴ dont la boussole serait la bonne ou la mauvaise foi du contrefacteur³⁷⁵. La présomption³⁷⁶, simple³⁷⁷, se déduirait alors de la notoriété de la marque contrefaite³⁷⁸, de l'acte de contrefaçon³⁷⁹, du chef de préjudice en cause³⁸⁰, du marché sur lequel agissent contrefait et contrefacteur et de la position de ces derniers sur celui-ci. Une telle nomenclature serait objective et permettrait en outre un gain de temps dans le traitement des dossiers.

4.2. Le créancier de l'indemnité

4.2.1. La partie lésée

Quant au créancier de l'indemnité, il est évident que l'indemnité réparatrice doit être versée à la partie lésée³⁸¹. L'indemnité ultra-compensatoire, c'est-à-dire, la différence entre le *quantum* du préjudice et le *quantum* de l'indemnité permettant le retour au *statu quo ante*, peut être versée à la partie lésée ou à un tiers.

A priori, on pourrait penser à la partie lésée. Si celle-ci se voit attribuer une somme ultra-compensatoire, nous serons en phase avec la première justification de la neutralisation des effets positifs de la contrefaçon pour le contrefacteur. Par ailleurs, le demandeur à l'action serait incité à mettre en œuvre une évaluation précise des bénéfices du contrefacteur de mauvaise foi : les contrefaçons effectuées de mauvaise foi peuvent avoir un certain impact sur la société. Ce sera le cas, à titre d'exemple, de la contrefaçon des marques de produits pharmaceutiques ou de pièces automobiles marquées³⁸². Le risque pour les santé et sécurité publiques peut se révéler

³⁷³ P.-D. Vignolle, « La consécration des fautes lucratives : une solution au problème d'une responsabilité civile punitive ? (Acte II) », *Gaz. Pal.* janvier 2010, p. 7 : « ce qui est condamnable c'est de comme commettre délibérément une faute en espérant en retirer un profit aux dépens des victimes ».

³⁷⁴ V. sur la classification de deux types de contrefaçon : J. Huillier, « Propriété intellectuelle : des dommages et intérêts punitifs pas si punitifs », *loc. cit.*

³⁷⁵ En faveur : Fidal Innovation, Dogcis et Fidal, « Etude comparée sur les dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon en France, au Royaume-Uni et en Allemagne », *op. cit.*, pp. 126 à 128.

³⁷⁶ Sur la compatibilité d'une présomption avec l'indemnité ultra-compensatoire : R. Méza, « L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profils illicites comme sanction des fautes lucratives », *loc. cit.*

³⁷⁷ Sur la présomption : G. Viney, « Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile », *loc. cit.*

³⁷⁸ Plus la renommée de la marque est importante, plus la mauvaise foi est inhérente.

³⁷⁹ Une reproduction de marque montre de manière évidente la mauvaise foi du contrefacteur.

³⁸⁰ A. Girardet, « Entre deux mondes », *loc. cit.*

³⁸¹ G. Viney, « Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile », *loc. cit.*

³⁸² Rapport, UNIFAB, « L'impact de la contrefaçon vu par les entreprises françaises », avril 2010, p. 43, le Rapport traite également des jeux et jouets marqués, des produits cosmétiques marqués, des cigarettes.

important dans ces hypothèses. Or, l'action pénale³⁸³ étant sensiblement délaissée par les demandeurs, la punition du contrefacteur est relativement rare. Par conséquent, si le demandeur est incité dans sa démarche à fonder la sanction auprès du Juge, sachant qu'il pourra bénéficier d'une somme plus importante, nous aurons d'avantage de « *watchdogs* » et un *private enforcement* plus performant, dans l'esprit de ce qui a été entrepris par la Commission européenne relativement au Droit des pratiques anticoncurrentielles³⁸⁴.

Cependant, cette solution se révèle insatisfaisante pour certains qui vont jusqu'à parler d'un principe de « préjudice lucratif³⁸⁵ » pour la victime qui serait alors consacré. Pour d'autres, la solution apparaît comme incompatible au Droit de la concurrence. En effet, le demandeur à l'action aura un avantage concurrentiel sur ses concurrents qui ne pourra être sans impact sur le marché³⁸⁶. De là pourrait résulter une véritable « distorsion de la concurrence³⁸⁷ ». La victime, « enrichie », se trouvera favorisée vis-à-vis du contrefacteur mais également vis-à-vis de ses concurrents³⁸⁸.

4.2.2. *Le Trésor Public*

La remise de l'indemnité ultra-compensatoire au Trésor Public avait été évoquée par Michel Delebarre lors des débats parlementaires sur la Loi de 2014³⁸⁹ mais n'a pas été retenue. Cette solution permet pourtant de retirer à la contrefaçon son attrait et de faire que celle-ci ne donne pas d'avantage concurrentiel (ou de profits de manière plus générale, la responsabilité civile ne devant laisser à la partie lésée, « ni perte ni profit ») à la victime. Cependant, il a été craint³⁹⁰ un risque de confusion entre ces dommages et intérêts ultra-compensatoires et l'amende

³⁸³ Et sur la carence du Droit pénal, en tout état de cause : B. Starck, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée*, *op. cit.*, p. 358.

³⁸⁴ A propos du *private enforcement* : F. Ghezzi et G. Olivieri, *Diritto Antitrust*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 31, n° 7.1.

³⁸⁵ M. Ouaniche, « Renforcement du dispositif législatif dans l'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon », *loc. cit.* ; R. Mésa, « L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profils illicites comme sanction des fautes lucratives », *loc. cit.*

³⁸⁶ C. Geiger, J. Raynard et C. Rodà, « Quelles évolutions pour le cadre juridique européen de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle ? », *loc. cit.* ; D. Fasquelle et R. Mésa, « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme économique et le rapport Catala », *loc. cit.*

³⁸⁷ M.-E. Ancel, « Contrefaçon internationale : le juge français face aux dommages-intérêts punitifs étrangers », *Cahier de droit de l'entreprise* 2007, n°4, dossier 26.

³⁸⁸ M. Béhar-Touchais, « L'amende civile est-elle un substitut satisfaisant à l'absence de dommages et intérêts punitifs ? », *LPA* 20 novembre 2002, n°232, p. 36.

³⁸⁹ M. Delebarre, « Rapport fait au nom de la commission des lois », Sénat, n°133, Déposé le 13 novembre 2013.

³⁹⁰ D. Fasquelle et R. Mésa, « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme économique et le rapport Catala », *loc. cit.* ; R. Mésa, « L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profils illicites comme sanction des fautes lucratives », *loc. cit.*

civile prononcée par le Juge sur le fondement de l'article L. 442-6 du code commerce ou encore, une confusion avec la responsabilité pénale³⁹¹.

4.3. L'évaluation de l'indemnité ultra-compensatoire

Comme il a été démontré³⁹², l'indemnité ne doit pas excéder le profit illicite du contrefacteur. En effet, le cas échéant, l'indemnité n'aurait plus une fonction ultra-compensatoire mais une finalité punitive, entraînant l'interdiction du recours à la présomption et à l'obligation des garanties pénales. Tout le profit mais rien que le profit dira t-on. En ça, on distingue l'indemnité ultra-compensatoire des *restitutionary damages* anglais qui posent comme plafond le profit illicite du contrefacteur, admettant donc qu'ils soient plus faibles que les profits illicites³⁹³. Quant à l'évaluation par le Juge, il a été évoqué que la bonne ou la mauvaise foi du contrefacteur ne devait être prise en compte dans la détermination de cette indemnité. Pour les raisons déjà évoquées, nous ne partageons pas cet avis. La prise en compte des bénéfices du contrefacteur a pour but de rendre la contrefaçon non attrayante, or, pour celui qui « contrefait » en toute bonne foi, par exemple, en créant un risque (et au regard de certaines affaires, il s'agira même plus d'un risque de risque !) de confusion, il n'y a pas d'appât à contrefaire. Dans ces cas, il s'agira plus d'une question de « mauvaise conjoncture ». On a alors parlé de « contrefacteur malgré lui » et de « contrefacteur sans le savoir³⁹⁴ ».

Par ailleurs, un courant doctrinal soutient qu'il faille limiter la somme des indemnités compensatoire et ultra-compensatoire aux bénéfices du contrefacteur. Dans le cas d'un montant des profits supérieur au préjudice, si l'on cumule les deux indemnités, le contrefacteur sera contraint de payer une somme supérieure au rétablissement du *statu quo ante* contrefaçon. On excéderait la responsabilité civile et se rapprocherait alors de dommages et intérêts punitifs. Une deuxième acception serait d'imputer le montant de l'indemnité réparatrice à celui de l'indemnité ultra-compensatoire. Dans ce cas, on aurait un *statu quo ante* rétabli, sans sanction, mais avec dissuasion, du contrefacteur qui ne gagne plus à contrefaire, dans la lignée de ce qui a été avancé dans la première sous-section du présent chapitre.

³⁹¹ R. Mésa, « La consécration d'une responsabilité civile punitive : une solution au problème des fautes lucratives ? », *Gaz. Pal.* novembre 2009, p. 15.

³⁹² R. Mésa, « L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profits illicites comme sanction des fautes lucratives », *loc. cit.*.

³⁹³ H. Mc Gregor, *Mc Gregor on damages*, Sweet and Maxwell, 2009, spéc. *Chapter 12*, p. 453.

³⁹⁴ M. Vivant, « Contrefaçon et réparation : une question à revoir », in *Droit et économie de la propriété intellectuelle* [Cycle de conf. Sciences Po – Cour de cassation], LGDJ, 2014, p. 107.

A contrario, un second courant doctrinal affirme qu'il faut au contraire cumuler les deux indemnités dans le but de renforcer la dissuasion. Cette position n'est pas opposée aux finalités distinctes des deux indemnités si l'on admet qu'elles remplissent, d'une part, une fonction réparatrice, et d'autre part, une fonction dissuasive. Cependant, dans ce second cas, le Juge aura à respecter les garanties du procès pénal, le caractère répressif des dommages et intérêts outrepassant le retour au *statu quo ante* du contrefacteur et les faisant tomber dans le domaine de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme³⁹⁵.

La solution réside dans la doctrine sous laquelle on se place et dans l'effet recherché.

L'apport de la Réforme du Droit de la responsabilité est donc certain en théorie. Cependant, le contentieux de la contrefaçon est complexe et le Juge pourra être réticent à utiliser un procédé tel que des dommages et intérêts ultra-compensatoires³⁹⁶. De plus, cette approche ne tient compte que de l'aspect – responsabilité civile de l'action en contrefaçon. Une autre approche visant à prendre en compte dans leur globalité les bénéfices du contrefacteur pour les remettre au demandeur à l'action en contrefaçon a alors été proposée et nous l'aborderons à présent. Celle-ci tient à la fois compte de la fonction réparatrice des dommages et intérêts, de leur fonction dissuasive et enfin, de leur fonction restauratrice. C'est celle qui devrait dominer l'évaluation des dommages et intérêts alloués à l'issue d'une action en contrefaçon de marque.

³⁹⁵ Pour cette raison, il ne serait pas non plus possible de recourir à une nomenclature des actes de contrefaçon afin d'en caractériser certains comme présumés ayant été effectués de mauvaise foi, la présomption d'innocence étant une garantie du procès pénal.

³⁹⁶ M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *loc. cit.*.

Troisième Chapitre

Des dommages et intérêts quantifiés pour restaurer l'exclusivité du titulaire du droit de marque dans l'action en contrefaçon

L'action en contrefaçon permet certes d'engager la responsabilité civile du contrefacteur, si la contrefaçon est établie, mais elle est également une action réelle dont les effets ne sont pris en compte que pour le futur dans le Droit positif (**Section 1**). Le Droit français permet pourtant de tenir compte de cette nature hybride en se fondant sur diverses branches du Droit (**Section 2**). Cela justifie la consécration d'un principe de restitution intégrale des profits illicites du contrefacteur au sein de la Propriété intellectuelle, favorisant ainsi la clarté du Droit de l'évaluation des dommages et intérêts (**Section 3**).

Section 1 – Les fonctions de l'action en contrefaçon et l'insuffisance de la restauration dans la quantification du Droit positif

1. Le caractère hybride de l'action en contrefaçon

Il y a un demi-siècle déjà, Roubier affirmait qu'il « existe une justice restitutive, qui tend à rendre à chacun son droit, et la justice réparatrice, qui tend à réparer les dommages causés ». Et ajoutait : « rendre au titulaire du droit son exclusivité³⁹⁷ ». L'action en contrefaçon ne se réduit donc pas à l'action en responsabilité civile. Elle est constituée de deux branches : une action en responsabilité civile et une action en revendication.

Prise dans sa branche – responsabilité civile, l'action en contrefaçon permet de réparer le préjudice subi par le titulaire de la marque selon les méthodes posées par la Loi et dont nous avons précédemment posé les contours. A ce titre, il ressort de la jurisprudence³⁹⁸ que les bénéfices illicites du contrefacteur ne seront pas pris en compte dans leur globalité dans le calcul des dommages et intérêts compensatoires, ceux-ci se distinguant du préjudice subi par la victime de la contrefaçon.

³⁹⁷ P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, Volume 1, Rec. Sirey, 1952, n°100, p. 456. En ce sens, J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., Litec, n°231, p.89.

³⁹⁸ TGI Paris, 3^e ch., 3^e section, 11 octobre 2013, n°11/14587 : « si la loi et la directive 2004/48/CE dont elle est issue disposent que les conséquences économiques négatives s'apprécient au regard notamment des bénéfices réalisés par le contrefacteur, elle n'envisage pas la restitution des profits du contrefacteur, mais seulement la prise en considération de ceux-ci dans l'estimation des dommages et intérêts, qui visent à réparer le dommage réellement subi ».

Prise dans sa branche – action en revendication, l’action en contrefaçon rétablit l’exclusivité du titulaire de la marque dans la spécialité pour laquelle son signe distinctif a été enregistré auprès d’un Office compétent et telle n’est pas la fonction de la réparation intégrale³⁹⁹.

2. L’insuffisance de la restauration du monopole dans le temps

Pour le futur, le monopole du titulaire de la marque est garanti par les mesures dont dispose la Loi⁴⁰⁰. Ce sont les mesures de rappel des circuits commerciaux, de destruction ou de confiscation des produits contrefaisants et/ou de leurs moyens de fabrication mais aussi, les mesures de communication au public du jugement établissant la contrefaçon. A ce titre, le Professeur Caron affirme que « l’argent ne suffit pas à réparer le préjudice résultant de la contrefaçon. C’est pourquoi la nouvelle loi s’attache à édicter ce que la Directive appelle des « mesures correctives » destinées à effacer les conséquences de la contrefaçon⁴⁰¹ ».

Or, ces mesures valent pour rendre l’exclusivité du titulaire de la marque pour l’avenir et en aucun cas elles ne lui rendent son exclusivité pour le passé. « L’exclusivité, bafouée, pour le passé, reste bafouée⁴⁰² ». En effet, le droit de marque permet l’utilisation exclusive sur un marché d’un signe distinctif sans concurrence par un signe identique. Or, le contrefacteur, utilisant ce signe, ouvre une brèche dans le monopole du titulaire de la marque et le rompt. De là découlent des effets qui lui sont positifs : des gains et/ou des économies. Si pour le futur, le monopole se voit rétabli, pour le passé, il ne l’est pas. La seule possibilité de rendre au titulaire son monopole, de le restaurer dans son droit, est de faire comme si l’entame dans l’exclusivité n’avait pas eu lieu : on doit lui restituer les profits illicites du contrefacteur. Ainsi, si le juge ordonne le rappel des marchandises contrefaisantes, on fait sortir du circuit la contrefaçon pour l’avenir, on rend l’exclusivité pour l’avenir, mais en rien pour le passé. Il en va de même pour

³⁹⁹ En ce sens, F. Pollaud-Dulian, *Le droit d’auteur*, Economica, 2005, n°1211 : l’action en contrefaçon « ne peut être réduite à une simple forme de l’action en responsabilité civile, car elle ne vise pas seulement à réparer le préjudice causé à l’auteur par les actes de contrefaçon : (...) elle a pour objet de rétablir l’auteur dans la plénitude de son monopole en faisant cesser les empiètements ou les usurpations, et de lui restituer l’intégralité de sa propriété intellectuelle, en quoi cette action s’apparente aussi aux actions « révincatoires » » ; C. Maréchal, « La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.* ; C. Caron, « En guise de conclusion », *loc. cit.* ; G. Henry, « Les nouvelles méthodes d’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », *loc. cit.*

⁴⁰⁰ Article L. 716-15 du CPI. Sur ces mesures, V. en détails, J. Passa, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, n°454, p. 653.

⁴⁰¹ C. Caron, « La loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon », *loc. cit.*

⁴⁰² M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *loc. cit.* ; V. aussi, M. Vivant, « Contrefaçon et réparation : une question à revoir », in *Droit et économie de la propriété intellectuelle* [Cycle de conf. Sciences Po – Cour de cassation], LGDJ, 2014, p. 107, spéc. §2.

la confiscation ou la destruction des produits contrefaisants ou des mesures de publication de la décision établissant la contrefaçon.

En ne rendant pas au titulaire du droit son exclusivité pour le passé, on nie le droit de propriété car, qu'il y ait ou non un droit de propriété, le résultat serait le même. « Il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. Mais est-il plus satisfaisant de ne pas distinguer là où la loi distingue⁴⁰³ ? ».

Section 2 – Les ressources du Droit français : vers une quantification plus cohérente

1. Le quasi-contrat de l'article 1371 du Code civil

Sur ce point, le Droit anglais disposant également de l'institution du *quasi*-contrat nous montre que nous pouvons utiliser cette dernière afin de séparer deux branches d'une action telle que l'action en contrefaçon : d'une part, la compensation d'un préjudice, d'autre part, l'action sur le fondement du *quasi*-contrat engendrant la restitution des bénéfices générés par l'acte de contrefaçon⁴⁰⁴.

En France, en se fondant sur l'enrichissement sans cause, on donne lieu à l'action *de in rem verso*⁴⁰⁵ : celle-ci « doit être admise (...) dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne⁴⁰⁶ ». Or, dans le cas d'une contrefaçon, le passif du contrefacteur est amoindri et son actif alourdi car celui-ci réalise une économie et un bénéfice positif. Quant au titulaire de marque, il voit son patrimoine appauvri de l'argent qui n'y est pas entré, faute de licence de marque conclue, de pertes subies et/ou de gains manqués. Et quant à l'absence de « cause légitime », on pourrait objecter que la Concurrence en est une. Et nous le pensons. Toutefois, nous nuancions notre propos et soulignons que la cause légitime est une concurrence loyale, au sens large du terme, et ce critère ne se retrouve pas dans une concurrence supportée par des agissements illicites.

Les conditions semblent remplies pour mettre en œuvre le *quasi*-contrat afin d'obtenir la restitution des bénéfices « sans cause » du contrefacteur. Il a aussi été objecté que le *quasi*-contrat n'entrait pas dans le champ de la faute subjective⁴⁰⁷, ce à quoi on peut toutefois répondre

⁴⁰³ M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *ibid.*.

⁴⁰⁴ H. Mc Gregor, *Mc Gregor on damages, Sweet and Maxwell, 2009*, p. 438 ; T. Cook, « Making sense of Article 13 of the Enforcement Directive: Monetary compensation for the infringement of intellectual property rights », *in Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*, Paul Torremans, December 26, 2014 ; Le Droit japonais, dont la proximité avec le *Civil Law* n'est pas contestable, permet également cette technique, Intervention de Keiichi OTA au sein du CEIPI, Strasbourg, 16 février 2015.

⁴⁰⁵ E. Descheemaeker, « Quasi-contrats et enrichissement injustifié en droit français », *RTD Civ.* 2013, p. 1.

⁴⁰⁶ Cass. Civ., 2 mars 1815, *DP* 1920.1.102 (103).

⁴⁰⁷ P.-Y. Gautier, « Fonction normative de la responsabilité : le contrefacteur peut être amené à verser au créancier une indemnité contractuelle par équivalent », *loc. cit.*.

que la jurisprudence a déjà mis en œuvre la catégorie des *quasi-contrats* pour des espèces relevant davantage de la responsabilité civile⁴⁰⁸.

Une seconde justification à la restitution totale des bénéfices du contrefacteur se trouve dans le Droit des biens auquel nous porterons une attention majeure car la solution qu'il apporte permet un point de rencontre entre les fonctions réparatrice, dissuasive et restauratrice des dommages et intérêts alloués à l'issue d'une action en contrefaçon.

2. Le Droit des biens

2.1. Le possesseur de mauvaise foi

La septième recommandation du Rapport d'information de 2011 portant sur la Loi de 2007⁴⁰⁹ évoquait l'opportunité⁴¹⁰ de l'introduction en « droit de la propriété intellectuelle la notion de « restitution des fruits » afin d'éviter tout enrichissement du contrefacteur de mauvaise foi ». Cette formule n'est pas sans rappeler le Droit des biens et l'article 549 du Code Civil⁴¹¹. Sur ce fondement, le possesseur de mauvaise foi doit restituer les fruits au propriétaire de la chose corporelle. La marque est un bien immatériel sur lequel son titulaire a un droit de propriété se décomposant comme le droit de propriété matérielle : il contient *l'usus*, *le fructus* et *l'abusus*⁴¹². Par analogie, le possesseur de mauvaise foi d'une chose incorporelle pourrait être condamné à restituer ses fruits au propriétaire de ladite chose. On restitue au propriétaire ce qui lui a été « volé⁴¹³ ».

Boris Starck a soulevé la nécessaire prise en compte de la bonne foi pour assurer une fonction dissuasive à l'action en revendication de l'article 549 du Code civil. Par analogie, comme pour les dommages et intérêts ultra-compensatoire, la *bona fides* doit être la notion pivot de l'action en revendication de l'exclusivité qu'offre le droit de marque⁴¹⁴. Sinon,

⁴⁰⁸ D. Mazeaud, « D'une source, à l'autre... », *D.* 2002, p. 2963, sur les loteries publicitaires.

⁴⁰⁹ Rapport d'information de MM. Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, fait au nom de la commission des lois, n° 296 (2010-2011) – *op. cit.*.

⁴¹⁰ *contra*, C. Le Stanc qui n'est « pas persuadé qu'il faille introduire une notion de « restitution des fruits » en analogie avec l'article 549 du Code civil », « Loi de lutte contre la contrefaçon : retour d'expérience », *Propr. ind.* 2011, n°5, p. 2.

⁴¹¹ Cet article dispose que « Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement ».

⁴¹² Les trois démembrements correspondent effectivement à ce que le titulaire d'une marque peut faire : *l'usus* correspond au fait que le titulaire de la marque peut exploiter sa marque. *Le fructus* correspond aux fruits que l'on peut obtenir d'une opération juridique : on peut fixer les prix de manière préférentiel et faire un *bonus* grâce à la marque ou encore, tirer les fruits d'une licence de marque. *L'abusus* correspond à la cession de marque ou à son non renouvellement, à l'absence d'intervention du titulaire la faisant tomber en déchéance, à son abandon.

⁴¹³ En ce sens, M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *loc. cit.*.

⁴¹⁴ B. Starck, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée*, *op. cit.*, p. 363.

comment dissuader de posséder/contrefaire quelqu'un qui ne sait le faire ? La bonne foi adapte le Droit à l'individu et nous soutenons cette solution qui tient à la fois compte des natures réelle et réparatrice de l'action en contrefaçon, mais aussi de la fonction dissuasive des dommages et intérêts. Toutes les finalités sont atteintes. C'est le point de rencontre où la triple nature des dommages et intérêts alloués à l'issue de l'action en contrefaçon est remplie.

2.2. L'intensification de la prise en compte de l'atteinte à la propriété et de ses conséquences

Pouillet prenait en compte l'atteinte au droit de propriété dès sa racine et déduisait alors que « les objets contrefaits sont susceptibles de confiscation, ils sont hors de commerce. Tout le bénéfice qu'ils ont procuré est donc illicite et ne doit pas rester entre les mains du contrefacteur⁴¹⁵ ».

Charles de Haas propose quant à lui de prendre en compte avec plus d'attention l'atteinte au droit de propriété afin de remettre en cause le non cumul de la méthode d'évaluation du préjudice multicritère et celle forfaitaire. « De même qu'un squatteur occupant illégalement un appartement doit pour le moins payer les loyers augmentés de tous les intérêts pour le temps de son occupation illicite, le contrefacteur devrait lui aussi être condamné à payer la redevance contractuelle augmentée des intérêts moratoires et légaux ». Et de poursuivre que si l'appartement est détérioré, « personne ne conteste que le squatteur doive compenser en outre le trouble supplémentaire » causé au propriétaire. Et de conclure que « la redevance indemnitaire ne devrait donc pas être conçue comme une alternative ; elle devrait s'appliquer dans tous les cas et évidemment se cumuler avec les autres chefs de préjudices qui peuvent avoir été causés en plus ».

Section 3 – L'opportunité de la consécration d'un principe de restitution intégrale des profits

1. Approche comparatiste et analyse du Droit européen

1.1. L'apport du Droit comparé

Dans les Droits nationaux voisins, la portée de la « prise en compte des bénéfices » diffère de celle qu'on lui donne en France. A titre d'exemple, le Royaume-Uni prévoit la restitution des bénéfices non pas pour réparer le dommage subi par la partie lésée mais en tant

⁴¹⁵ J.-Cl. Marques, Fasc. 32 n°514.

que *equitable corrective measure*⁴¹⁶. Ici, nous retrouvons l'idée selon laquelle il faille corriger la situation pour rendre l'exclusivité à son titulaire pour le futur, certes, mais également pour le passé. En Allemagne, on distingue clairement les conséquences réelle et réparatrice de la contrefaçon⁴¹⁷. En plus d'une logique juridique plus aboutie, il résulte une réelle satisfaction des titulaires de droit quant aux sommes allouées à l'issue du procès de contrefaçon, contrairement au cas français⁴¹⁸.

1.2. L'analyse du Droit européen

Lorsque l'on doit appliquer une norme, ou la comprendre, on réalise *a priori* son exégèse⁴¹⁹. Toutefois, lorsque la lettre du texte ne nous permet pas d'en comprendre la portée exacte, d'autres méthodes d'interprétation se présentent au Juriste. Or, la controverse que l'on retrouve autour de la portée de la « prise en compte des bénéfices du contrefacteur » montre que l'analyse littérale du texte ne suffit pas⁴²⁰. Cette expression est comprise par la doctrine d'un éventail de manières différentes et ne permet pas de l'appliquer de manière certaine. De plus, la CJUE n'a pas encore eu l'opportunité d'interpréter cette notion. Ainsi, nous semble-t-il opportun d'interpréter la « prise en compte des bénéfices du contrefacteur » de manière historique et téléologique.

Lorsque l'on étudie les travaux autour de la Directive 2004/48/CE⁴²¹, on peut remarquer la finalité de l'introduction de la mention des bénéfices du contrefacteur : il a été cherché à faire disparaître toute faute lucrative dans le domaine de la contrefaçon. Le contrefacteur ne doit pouvoir en retirer aucun avantage (*fonction dissuasive*). Trevor Cook pointe en outre la justification de *public policy* de l'adoption d'une telle solution⁴²². Cependant, il admet cette solution comme une alternative aux dommages et intérêts compensatoires, ce que le texte sur lequel il se fonde ne prévoit pas⁴²³. Au contraire, celui-ci distingue les bénéfices du contrefacteur

⁴¹⁶ T. Cook, « Making sense of Article 13 of the Enforcement Directive: Monetary compensation for the infringement of intellectual property rights », *loc. cit.*, spéc. n°4.

⁴¹⁷ P. Meier-Beck, *Damages for Patent Infringement According to German Law – Basic Principles, Assessment and Enforcement*, IIC, vol. 35, 2004, p. 113 ; §677 à 687 du BGB.

⁴¹⁸ Fidal Innovation, Dogcis et Fidal, « Etude comparée sur les dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon en France, au Royaume-Uni et en Allemagne », *op. cit.*.

⁴¹⁹ F. Terré, *Introduction générale au Droit*, *op. cit.*, n°541 et suivants.

⁴²⁰ Sur la difficulté d'interprétation et le caractère obscur de l'article 13 de la Directive 2004/48/CE : T. Cook, « Making sense of Article 13 of the Enforcement Directive: Monetary compensation for the infringement of intellectual property rights » *loc. cit.*.

⁴²¹ V. « Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle », article 17.

⁴²² T. Cook, « Making sense of Article 13 of the Enforcement Directive: Monetary compensation for the infringement of intellectual property rights » *loc. cit.*.

⁴²³ Article 17 de 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, *op. cit.*.

des dommages et intérêts compensatoires en tant que deux sommes aux fonctions distinctes et non comme des alternatives. Le *memorandum* explicatif de la proposition de Directive 2003/0024 le précise explicitement⁴²⁴. Ce qui est d'une importance particulière est que l'on distingue les dommages et intérêts réparant un préjudice et la prise en compte des bénéfices du contrefacteur comme n'étant pas destinée à réparer un préjudice mais à restaurer le titulaire dans son droit⁴²⁵. Ainsi, il y a bien la prise en compte, au niveau européen, des deux fonctions distinctes de l'action en contrefaçon : la réparation d'un préjudice et la revendication d'une exclusivité⁴²⁶. La restitution des bénéfices est donc envisager à part entière et il est justifié, voire nécessaire⁴²⁷, de l'introduire dans notre Droit.

2. La difficulté autour de la preuve

Si la restitution des bénéfices illicites du contrefacteur semble donc justifiée juridiquement, il n'en reste pas moins que la preuve desdits bénéfices est difficile à rapporter⁴²⁸. Ainsi, comme nous l'avons affirmé, preuve et quantification sont intimement liées et pour que la seconde soit correctement effectuée et que les efforts du Législateur prospectif ne soient pas vains, il conviendra au demandeur de mettre en œuvre avec précision le droit d'information.

Cela ne suffira toutefois pas. Au Royaume-Uni, un arrêt de Cour d'appel résume bien un second problème : l'intelligibilité des documents comptables. Le Juge de l'espèce a alors énoncé « *I do not know of any form of account which is more difficult to work out, or may be more difficult to work out than an account of profits*⁴²⁹ ». Si les documents comptables sont tenus correctement, il peut déjà être long et complexe de les analyser et la complexité est croissante quand la comptabilité du contrefacteur est tenue avec plus de négligence. De ce fait, nous retournerons sur nos propositions : une formation plus poussée des Magistrats, embrassant également diverses matières comme la Finance, la Comptabilité ou plus généralement,

⁴²⁴ « Le paragraphe 2 prévoit le fait de pouvoir *ajouter (nous soulignons)*, dans les cas appropriés, les bénéfices réalisés par le contrevenant et qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts compensatoires. Il s'agit ici de prévoir un élément dissuasif contre, par exemple, les infractions intentionnelles commises à l'échelle commerciale »,

< <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003PC0046&from=EN>>.

⁴²⁵ Sur ce point, V. en détails, T. Cook, « Making sense of Article 13 of the Enforcement Directive: Monetary compensation for the infringement of intellectual property rights » *loc. cit.*, spéc. n°3.

⁴²⁶ En ce sens, A. Lebois, « La fixation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *loc. cit.*.

⁴²⁷ En effet, cette introduction pourrait être nécessaire à respecter l'effet utile du Droit communautaire et à la finalité de l'article 13 de la Directive 2004/48/CE.

⁴²⁸ C. Geiger, J. Raynard et C. Rodà, « Quelles évolutions pour le cadre juridique européen de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle ? », *loc. cit.*

⁴²⁹ Court of Appeal, *Siddell v Vickers* (1892) RPC 152.

l'Economie ou encore, une quantification du préjudice plus scientifique où interviendraient plusieurs acteurs.

Brièvement, nous concluons que l'évaluation des dommages et intérêts alloués à l'issue d'une action en contrefaçon doit permettre la réparation du préjudice de contrefaçon. Une mise en œuvre stratégique des dispositions légales le permet, bien que l'opération puisse demeurer difficile dans certains cas. Malgré une mise en œuvre satisfaisante, le résultat ne le sera *in fine* pas. Pour une bonne quantification, une quantification juridiquement cohérente et satisfaisante, il faut en effet prendre en compte la fonction restauratrice des dommages-intérêts dont nous avons expliqué la logique et la justification. La restauration permettra également que soit mise en œuvre la fonction dissuasive des dommages et intérêts, que nous avons justifiée, de plusieurs manières, comme faisant partie intégrante du Droit de la responsabilité civile. Dans toutes nos démonstrations, nous avons souligné l'importance de la bonne foi du contrefacteur qui doit être, à notre sens, la notion pivot de l'*an debeatur* (comme nous le proposait la rédaction européenne) des indemnités restauratrice et dissuasive, ayant ainsi une incidence sur le *quatum* des dommages et intérêts. Le Droit européen semble appuyer cette thèse en distinguant une fonction réparatrice et une fonction restauratrice des dommages et intérêts, la règle de droit retrouvant alors son essence même de dissuasion, sans pour autant utiliser de diversions factices.

Est-ce qu'une telle évaluation est pratiquement *possible*, juridiquement *raisonnable* et éthiquement *souhaitable*⁴³⁰ ? N'ayant pas la prétention d'apporter une vérité absolue sur l'évaluation des dommages et intérêts, nous laisserons le lecteur conclure de lui-même.

⁴³⁰ Nous concluons sur le questionnement porté en introduction du devoir. Si notre avis transparait de manière évidente au cours de ce travail, nous préférons toutefois qu'il serve à questionner pour débattre, ce mémoire étant un mémoire de Recherche.

Bibliographie

I. Traités, Ouvrages et Manuels généraux

AZÉMA, Jacques et GALLOUX, Jean-Christophe

- *La propriété industrielle*, collection Précis, Dalloz, Paris, 6^e éd., 2006

BERNAULT, Carine et CLAVIER, Jean-Pierre

- *Dictionnaire de droit de la propriété intellectuelle*, Dictionnaire de Droit collection fondée et dirigée par Jean-Pierre SCARANO, Ellipses, 2008

BERTRAND, André

- Dalloz Action, Droit d'auteur, 2010

BINCTIN, Nicolas

- *Droit de la propriété intellectuelle*, 2^e éd., LGDJ, 2012

BOUREL, Pierre ; LOUSSOUARN, Yves et de VAREILLES-SOMMIÈRES, Pascal

- *Droit international privé*, 10^e éd., Précis, Dalloz, 2013

BURST, Jean-Jacques et CHAVANNE, Albert

- *Droit de la propriété industrielle*, coll. Précis, Dalloz, Paris, 5^e éd., 1998

CHAVANNE, Albert, et BURST, Jean-Jacques

- *Droit de la propriété industrielle*, coll. Précis, Dalloz, Paris, 5^e éd., 1998

CORNU, Gérard

- *Vocabulaire juridique*, PUF, 10^e éd., 2014.

CLAVIER, Jean-Pierre et BERNAULT, Carine

- *Dictionnaire de droit de la propriété intellectuelle*, Dictionnaire de Droit collection fondée et dirigée par Jean-Pierre SCARANO, Ellipses, 2008

DECHRISTÉ, Pierre-Jean et PIOTRAUT, Jean-Luc

- *Jugements et arrêts fondamentaux de la propriété intellectuelle*, éd. TEC & DOC

GALLOUX, Jean-Christophe

- *Droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., Dalloz Cours, 2003

GALLOUX, Jean-Christophe et AZÉMA, Jacques

- *La propriété industrielle*, collection Précis, Dalloz, Paris, 6^e éd., 2006

GHEZZI, Federico et OLIVIERI, Gustavo

- *Diritto Antitrust*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013

GUINCHARD, Serge ; et autres

- *Lexique Des Termes Juridiques*, 18^e éd., Dalloz, 2010

JOURDAIN, Patrice et VINEY, Geneviève

- *Les conditions de la responsabilité*, LGDJ, 3^e éd., 1998

LOUSSOUARN, Yves ; BOUREL, Pierre et de VAREILLES-SOMMIÈRES, Pascal

- *Droit international privé*, 10^e éd., Précis, Dalloz, 2013

MATHÉLY, Paul

- *Le droit français des signes distinctifs*, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1984

MC GREGOR, James H.

- *Mc Gregor on damages*, Sweet and Maxwell, 2009

OLIVIERI, Gustavo et GHEZZI, Federico

- *Diritto Antitrust*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013

PASSA, Jérôme

- *Droit de la propriété industrielle*, Tome 1, 2^e éd., LGDJ, 2009
- *Contrefaçon et concurrence déloyale*, coll. IRPI, n°15, Litec, Paris, 1997

PIERRE, Jean-Luc et SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna

- *Droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., Litec, 2007

PIOTRAUT, Jean-Luc

- *Droit de la propriété intellectuelle*, Droit Préférence, Ellipses, 2004

PIOTRAUT, Jean-Luc et DECHRISTÉ, Pierre-Jean

- *Jugements et arrêts fondamentaux de la propriété intellectuelle*, Ed. TEC & DOC

ROUBIER, Paul

- *Le droit de la propriété industrielle*, Volume 1, Rec. Sirey, 1952

SARI, Marie-Christine ; WOOG, Jean-Claude et WOOG, Stéphane

- *Stratégie contentieuse du créancier*, 2^e éd., Dalloz Référence, 2006

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna et PIERRE, Jean-Luc

- *Droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., Litec, 2007

TERRÉ, François

- *Introduction Générale au Droit*, Précis, Dalloz, 8^e éd., 2009

LE TOURNEAU, Philippe

- *Le parasitisme, notion, prévention, protection*, Paris, Litec, 1998

TUNC, André

- *La responsabilité civile*, Economica, coll. Etudes comparatives, 1981

DE VAREILLES-SOMMIÈRE, Pascal ; LOUSSOUARN, Yves et BOUREL, Pierre

- *Droit international privé*, 10^e éd., Précis, Dalloz, 2013

VINEY, Geneviève et JOURDAIN, Patrice

- *Les conditions de la responsabilité*, LGDJ, 3^e éd., 1998

WOOG, Jean-Claude ; SARI, Marie-Christine et WOOG, Stéphane

- *Stratégie contentieuse du créancier*, 2^e éd., Dalloz Référence, 2006

WOOG, Stéphane ; WOOG, Jean-Claude et SARI, Marie-Christine

- *Stratégie contentieuse du créancier*, 2^e éd., Dalloz Référence, 2006

II. Ouvrages spécialisés, Thèses et Monographies

BOUCHON, François

- *L'évaluation des préjudices subis par les entreprises*, Litec, 2002

BRUGUIÈRE, Jean-Michel ; MALLET-POUJOL, Natalie et ROBIN, Agnès

- *Propriété intellectuelle et Droit commun*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Collection de l'Institut de Droit des affaires, 2007

CARVAL, Suzanne

- *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, thèse de doctorat, Droit privé, Paris, LGDJ, 1995

COURTIÈRE, Jean (sous la présidence de)

- *La contrefaçon - l'entreprise face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle*, Collection IRPI, Tome 23, Litec, 2003

GRARE, Clothilde

- *Recherches sur la cohérence de la responsabilité délictuelle. L'influence des fondements de la responsabilité sur la réparation*, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, 2005

HENRY, Guillaume

- *L'évaluation en Droit d'auteur*, IRPI, Litec, 2008

LARONZE, Bertrand

- *L'usufruit des droits de propriété intellectuelle*, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, Institut de Droit des Affaires

MALLET-POUJOL, Nathalie ; BRUGUIÈRE, Jean-Michel et ROBIN, Agnès

- *Propriété intellectuelle et Droit commun*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Collection de l'Institut de Droit des affaires, 2007

MEIER-BECK, Peter

- *Damages for Patent Infringement According to German Law – Basic Principles, Assessment and Enforcement*, IIC, vol. 35, 2004

QUARTA, Francesco

- *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Edizioni scientifiche, Napoli, 2013

REMY-CORLAY, Pauline

- *Pour une réforme du Droit de la responsabilité*, Sous la Direction de François Terré, Thèmes et Commentaires, Dalloz, De la Réparation

RODÀ, Caroline

- *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle*, éd. LexisNexis-Litec, collection du CEIPI, 2012

STARCK, Boris

- *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée*, L. Rodstein, 1947

III. Articles, chroniques et contributions**ANCEL, Marie-Elodie**

- « Contrefaçon internationale : le juge français face aux dommages-intérêts punitifs étrangers », *Cahier de droit de l'entreprise* 2007, n°4, dossier 26

AZÉMA, Jacques

- « La Loi renforçant la lutte contre la contrefaçon », *RLDA* 2014, n°5089, p. 18
- « La protection du contrefacteur », in *Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonet*, coll. IRPI, n°36, Litec, Paris, 2010, p. 1
- « L'évaluation de l'atteinte au droit – La situation en droit français », in *La valeur des droits de propriété industrielle*, coll. CEIPI, n°53, Litec, Paris, 2006, p. 69

AZZI, Tristan

- « La Loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », *D.* 2008, p. 700

BASIRE, Yann

- « La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », *Propr. ind.* 2014, n°4, alerte 23

BÉHAR-TOUCHAIS, Martine

- « Comment indemniser la victime de la contrefaçon de manière satisfaisante ? », in *L'entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle*, Colloque de l'IRPI, 2003, p. 105
- « L'amende civile est-elle un substitut satisfaisant à l'absence de dommages-et-intérêts punitifs ? », *LPA* 20 novembre 2002, n° 232, p. 36

BÉLOT, Frédéric

- « L'évaluation du préjudice économique », *D.* 2007, p. 1681
- « L'évaluation du préjudice économique subi par une entreprise nouvelle ou innovante », *D.* 2008, p. 1569

BINCTIN, Nicolas

- « L'évaluation des actifs immatériels peut-elle servir pour évaluer le préjudice ? », *Cahier de droit de l'entreprise* 2007, n°4, dossier 22
- « La preuve et l'évaluation du préjudice », *Comm. comm. électr.* 2010, n°3, étude 7
- « La Loi renforçant la lutte contre la contrefaçon », *JCP éd. E* 2014, 1194

BOISMAIN, Corinne

- « Etude sur l'évaluation des dommages-intérêts par les juges du fond », *LPA* 22 février 2007, n°39, p. 7

BROX, Georges

- « La nouvelle loi allemande relative à un meilleur respect des droits de la propriété intellectuelle », *Gaz. Pal.* novembre 2008, n°311, p. 28

BRUN, Brigitte et OPPELT-REVENEAU, Marthe-Elisabeth

- « Améliorer le contentieux de la contrefaçon : du souhaitable au possible », *Propr. ind.* 2004, étude 11

BUFFET DELMAS D'AUTANE, Xavier et FABRE, Jules

- « Nouveautés, clarifications, carences et incertitudes du dispositif de lutte contre la contrefaçon tel que renforcé par la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 », *Propr. ind.* 2014, n°5, étude 12

DE CANDÉ, Patrice

- « Détermination du préjudice – Réticence des magistrats... mais évolution législative en cours... », *Propr. intell.* 2007, n°25, p. 475

DE CANDÉ, Patrice et MARCHAIS, Guillaume

- « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : une harmonisation bienvenue des moyens de lutte contre la contrefaçon », *Prop. Intell.* janvier 2008, p. 66

CARON, Christophe

- « Non à l'indemnité de principe », *Comm. comm. électr.* 1999, n°12, p. 19
- « En guise de conclusion », *Cahier de droit de l'entreprise* 2007, n°4, p. 62
- « La loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon », *JCP éd. G* 2007, I, 205
- « Loi du 29 octobre 2007 : un an après », *Comm. comm. électr.* 2008, n°11, comm. 124

DI CATALDO, Vincenzo

- « Risarcimento del danno e diritti di proprietà intellettuale », disponible à http://www.archiviofscpo.unict.it/Bacheca/archivio_eventi/Eventi/Vincenzo%20Di%20Cataldo_Risarcimento%20del%20danno.pdf

CHAMPAGNE KATZ, Corinne

- « L'évaluation et la réparation du préjudice né des actes de contrefaçon et ses évolutions depuis la Loi de 2007 », *Cahiers de la Sécurité* n°15, p. 106

CHAMPAGNE KATZ, Corinne et LAGICHET, Charlotte

- « La réparation du préjudice en matière de contrefaçon », Lettre juridique du portail des pme, le 18 mai 2010

CHAGNY, Muriel

- « La notion de dommages et intérêts punitifs et ses répercussions sur le droit de la concurrence. Lectures plurielles de l'article 1371 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations », *JCP éd. G* 2006, I, 149

CHAVANNE, Albert

- « L'évaluation des dommages et intérêts dans les instances en contrefaçon de marques de fabrique », *RIPIA* 1964, p. 284

CHAZAL, Jean-Pascal

- « L'évaluation des préjudices économique », Colloque inaugural de l'Association des Professionnels du Contentieux Economique et Financier, Grand-Chambre de la Cour de cassation, Colloque APCEF du 3 mars 2014, disponible sur http://www.apcef.com/offres/doc_inline_src/652/Actes+du+colloque+de+15C27APCEF+-+3+mars+2014.pdf

CHAZAL, Jean-Pascal ; LAFORTUNE, Maurice-Antoine ; HASUMANN, Christian ; LAPORTE, Pierre et OUANICHE, Mikaël

- « Définition et évaluation des préjudices économiques des entreprises », *Cahier de droit de l'entreprise* 2014, n°1, entretien 1

CLAVIER, Jean-Pierre ; MARTIAL-BRAZ, Nathalie et ZOLYNSKI, Célia

- « Droit des marques », *D.* 2015, p. 230

CLÉMENT-FONTAINE, Mélanie

- « La réforme en pratique – Panorama de la Loi du 1^{er} mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », *AJ contrats d'affaires – concurrence – distribution* 2014, n°6, p. 117

COOK, Trevor

- « Making sense of Article 13 of the Enforcement Directive: Monetary compensation for the infringement of intellectual property rights » in *Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*, Paul Torremans, December 26, 2014

CORDIER, Gaëtan

- « L'image de marque et le préjudice de contrefaçon », *Cahier de droit de l'entreprise* 2007, n°4, p. 45

COUSTÉ, Marina et GUILBOT, Florent

- « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain ? – Point de vues de praticiens », *Propr. ind.* 2007, n°12, étude 26

DAHAN, Véronique

- « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : quel bilan ? », *Gaz. Pal.* juin 2011, p. 18

DERAMBURE, Christian

- « Premiers commentaires sur la « loi contrefaçon » du 29 octobre 2007 », *RLDI* 2007, n°32

DESCHEEMAEKER, Eric

- « Quasi-contrats et enrichissement injustifié en droit français », *RTD Civ.* 2013, p. 1

DEUMIER, Pascale

- « Le principe « appliquer ou expliquer », appliquer la norme autrement ? », *RTD Civ.* 2013, p. 79

DHENNE, Matthieu

- « La loi du 11 mars 2014 de lutte contre la contrefaçon », *D.* 2014, p. 1164

DREYER, Emmanuel

- « La faute lucrative des médias, prétexte à une réflexion sur la peine privée », *JCP éd. G* 2008, I, 201

FABRE, Jules et BUFFET DELMAS D'AUTANE, Xavier

- « Nouveautés, clarifications, carences et incertitudes du dispositif de lutte contre la contrefaçon tel que renforcé par la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 », *Propri. ind.* 2014, n°5, étude 12

FASQUELLE, Daniel

- « L'existence de fautes civiles en droit français », *LPA* 20 novembre 2002, p. 27

FASQUELLE, Daniel et MÉSA, Rodolphe

- « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme économique et le rapport Catala », *D.* 2005, p. 2666

FOURLON, Armelle

- « Bilan et perspectives sur l'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon », *LPA* 2011, n°122, p. 8

GALLOUX, Jean-Christophe

- « La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle », *RTD Com.* 2004, p. 698
- « Les lois n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon et n°2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation », *RTD Com.* 2014, p. 579

GAUDEMET-TALLON, Hélène

- « De la conformité des dommages-intérêts punitifs à l'ordre public », *Rev. Crit. DIP* 2011, p. 93

GAUTIER, Pierre-Yves

- « Fonction normative de la responsabilité : le contrefacteur peut être condamné à verser au créancier une indemnité contractuelle par équivalent », *D.* 2008, p. 727

GEIGER, Christophe ; RAYNARD, Jacques et RODÀ, Caroline

- « Quelles évolutions pour le cadre juridique européen de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle ? – Observations sur le rapport d'évaluation de la Commission européenne du 22 décembre 2010 », *Propri. ind.* 2011, n°6, étude 12

GIRARDET, Alain

- « Entre deux mondes », *Cahier de droit de l'entreprise* 2007, n°4, dossier 21
- « Contrefaçon/réparation ou l'histoire d'une incompréhension ? », *in Droit et économie de la propriété intellectuelle* [Cycle de conf. Sciences Po – Cour de cassation], LGDJ, 2014, p. 97.

GOUTAL, Jean-Louis

- « Introduction générale : contexte et enjeux », *Cahier de droit de l'entreprise* 2007, n°4, dossier 20

GUILBOT, Florent et COUSTÉ, Marina

- « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain ? – Point de vues de praticiens », *Propr. ind.* 2007, n°12, étude 26

DE HAAS, Charles

- « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *LEGICOM* 2/2014 (n°53), p. 69

DURRANDE, Sylviane

- Panorama Dalloz, Droit des marques 2009.

HAUSMANN, Christian ; CHAZAL, Jean-Pascal ; LAFORTUNE, Maurice-Antoine ; LAPORTE, Pierre et OUANICHE, Mikaël

- « Définition et évaluation des préjudices économiques des entreprises », *Cahier de droit de l'entreprise* 2014, n°1, entretien 1

HENRY, Guillaume

- « Les nouvelles méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », *Comm. comm. électr.* 2009, n°1, étude 2

HOFFMAN ATTIAS, Emmanuelle

- « L'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon », *Gaz. Pal.* décembre 2006, p. 16

HUILLIER, Jacques

- « Propriété intellectuelle : des dommages et intérêts punitifs pas si punitifs », *Gaz. Pal.* juillet 2009, p. 2

JACQUOT, Guy et NUSSENBAUM, Maurice

- « La marque, actif à géométrie variable », *Revue des marques* n°41, janvier 2003, p. 21

JOURDAIN, Patrice

- « Rapport introductif », in « *Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage* », colloque du C.D.A.G. du 21 mars 2002, sous la direction scientifique du professeur Martine Béhar-Touchais, *LPA* 20 novembre 2002, n°232, p. 3

KAMINA, Pascal

- « Quelques réflexions sur les dommages et intérêts punitifs en matière de contrefaçon », *Cahier de droit de l'entreprise* 2007, n°4, dossier 23

LAFORTUNE, Maurice-Antoine ; CHAZAL, Jean-Pascal ; HAUSMANN, Christian ; LAPORTE, Pierre et OUANICHE, Mikaël

- « Définition et évaluation des préjudices économiques des entreprises », *Cahier de droit de l'entreprise* 2014, n°1, entretien 1

LAGICHET, Charlotte et CHAMPAGNE KATZ, Corinne

- « La réparation du préjudice en matière de contrefaçon », Lettre juridique du portail des pme, le 18 mai 2010

LATIL, Arnaud

- « Les économies d'investissements du contrefacteur », *Comm. comm. électr.* 2015, n°3, étude 6

LAPORTE, Pierre ; LAFORTUNE, Maurice-Antoine ; CHAZAL, Jean-Pascal ; HAUSMANN, Christian et OUANICHE, Mikaël

- « Définition et évaluation des préjudices économiques des entreprises », *Cahier de droit de l'entreprise* 2014, n°1, entretien 1

LEBOIS, Audrey

- « La fixation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *RLDI* 2012, n°86

LÉCUYER, Henri

- « Indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon : comment la loi nouvelle est-elle reçue ? », *Gaz. Pal.* juin 2011, p. 15

LE STANC, Christian

- « La loi nouvelle de lutte contre la contrefaçon : premières vues », *Propr. ind.* 2007, n°12, repère 11
- « Loi de lutte contre la contrefaçon : retour d'expérience », *Propr. ind.* 2011, n°5, p. 2

MANDEL, Olivier

- « Le nouvel arsenal de lutte contre la contrefaçon », *Propr. ind.* 2009, n°2, étude 4

MARCHAIS, Guillaume et DE CANDÉ, Patrice

- « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : une harmonisation bienvenue des moyens de lutte contre la contrefaçon », *Prop. Intell.* janvier 2008, p. 66

MARÉCHAL, Camille

- « L'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon », *RTD Com.* 2012, p. 245
- « La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », *Comm. comm. électr.* 2014, n°6, étude 11

MARTIAL-BRAZ, Nathalie ; CLAVIER, Jean-Pierre et ZOLYNSKI, Célia

- « Droit des marques », *D.* 2015, p. 230

MASSOT, Pierre

- « Les sanctions de la contrefaçon », *Cahiers de l'I.R.P.I.*, 01/01/2005, n°6

MAY, Benjamin

- « Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon : la Loi ne suffira pas », *Propri. ind.* 2008, n°3, étude 4

MAZEAUD, Denis

- « D'une source, à l'autre... », *D.* 2002, p. 2963

MÉSA, Rodolphe

- « La consécration d'une responsabilité civile punitive : une solution au problème des fautes lucratives ? », *Gaz. Pal.* novembre 2009, p. 15
- « L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profils illicites comme sanction des fautes lucratives », *D.* 2012, p. 2754
- « La faute lucrative dans le dernier projet de réforme du droit de la responsabilité civile », *LPA* février 2012, n°41, p. 5

MÉSA, Rodolphe et FASQUELLE, Daniel

- « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme économique et le rapport Catala », *D.* 2005, p. 2666

MEURIS, Florence

- « Une lutte immédiate contre la contrefaçon », *Comm. comm. électr.* 2014, n°4, alerte 24

MORO VISCONTI, Roberto

- « Valutazione dei marchi e risarcimento del danno da contraffazione: best practices e standard internazionali », *Il Diritto Industriale* 1/2014

MOUSSERON, Jean Marc

- « Responsabilité civile et droits intellectuels », in *Mélanges offerts à Albert Chavanne, droit pénal propriété industrielle*, Litec, 1990

NUSSENBAUM, Maurice

- « Evaluation du préjudice de marque Le cas particulier de l'atteinte à l'image de marque », *JCP éd. E* 1993, 303
- Communication à la Cour de cassation sur la réparation du préjudice économique, 26 avril 2006, <http://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2007/26-04-2007/26-04-2007_synopsis_nussenbaum.pdf>
- « L'évaluation du préjudice né de la contrefaçon », *Gaz. Pal.* décembre 2006, p. 13

NUSSENBAUM, Maurice et JACQUOT, Guy

- « La marque, actif à géométrie variable », *Revue des marques* n°41, janvier 2003, p. 21

NUSSENBAUM, Maurice et PERRIN, Aline

- « Comment évaluer un préjudice industriel et commercial ? », *Option Finance* n°690, 21 mai 2002, p. 31

OPPELT-REVENEAU, Marthe-Elisabeth et BRUN, Brigitte

- « Améliorer le contentieux de la contrefaçon : du souhaitable au possible », *Propr. ind.* 2004, étude 11

OUANICHE, Mikaël

- « Renforcement du dispositif législatif dans l'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon », *JCP éd. E* 2014, 1194

OUANICHE, Mikaël ; LAFORTUNE, Maurice-Antoine ; CHAZAL, Jean-Pascal ; HAUSMANN, Christian et LAPORTE, Pierre

- « Définition et évaluation des préjudices économiques des entreprises », *Cahier de droit de l'entreprise* 2014, n°1, entretien 1

PASSA, Jérôme

- « Propos dissidents sur la sanction du parasitisme économique », *D.* 2000, p. 297

PERRIN, Aline et NUSSENBAUM, Maurice

- « Comment évaluer un préjudice industriel et commercial ? », *Option Finance* n°690, 21 mai 2002, p. 31

RAYNARD, Jacques

- « La réparation de la contrefaçon : nouveaux principes pour un nouveau juge ? », *Propr. ind.* 2010, n°6, alerte 65

RAYNARD, Jacques ; GEIGER, Christophe et RODÀ, Caroline

- « Quelles évolutions pour le cadre juridique européen de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle ? – Observations sur le rapport d'évaluation de la Commission européenne du 22 décembre 2010 », *Propr. ind.* 2011, n°6, étude 12

RODÀ, Caroline ; GEIGER, Christophe et RAYNARD, Jacques

- « Quelles évolutions pour le cadre juridique européen de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle ? – Observations sur le rapport d'évaluation de la Commission européenne du 22 décembre 2010 », *Propr. ind.* 2011, n°6, étude 12

RHODAIN, Claude

- « Contrefaçon : réparation et indemnisation », *Gaz. Pal.* février 1989, p. 470

DI SABATINO, Emidia

- « Proprietà intellettuale, risarcimento del danno e restituzione del profito », *Resp. civ.*, 2009, 5, 442

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna

- « La distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale dans la jurisprudence », *RTD Com.* 1994, p. 455
- « La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de loi de lutte contre la contrefaçon », *Propr. ind.* 2007, étude 22

SEJEAN, Michel

- « La restitution du profil illicite », *RIDC* 2014, n°2, p. 345

STASIAK, Frédéric

- « Les sanctions de la contrefaçon », *Comm. comm. électr.* 2009, n°1, étude 1

STOFFEL-MUNCK, Philippe

- « Le préjudice moral des personnes morales », in *Mélanges Ph. Le Tourneau*, Dalloz, 2008.

THIBIERGE, Catherine

- « Libres propos sur l'évolution du droit de la responsabilité (vers un élargissement de la fonction de la responsabilité civile ?) », *RTD Civ.* 1999, p. 561

TOPORKOFF, Michel

- « Imitation illicite de produits : un recensement récent des décisions du Tribunal de commerce de Paris », *Les Echos*, 13 mars 1998

TRJET, Grégoire

- « Indemnisation des préjudices en matière de contrefaçon : les entreprises françaises sont insatisfaites », *RIPIA* 2000, n°201, p. 92

VIGNOLLE, Pierre-David

- « La consécration des fautes lucratives : une solution au problème d'une responsabilité civile punitive ? (Acte II) », *Gaz. Pal.* janvier 2010, p. 7

VILMART, Christine

- « La marque renommée, mieux protégée par la Cour de cassation contre les imitations, par le droit commun que par l'article L.713-5 du CPI », *Propriété ind.* 2003, n°7-8, chron. 13

VINEY, Geneviève

- « Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile », *D.* 2009, p. 2944

VIVANT, Michel

- « Prendre la contrefaçon au sérieux », *D.* 2009, p. 1839
- « L'action en contrefaçon, action en restauration », in *Droit et économie de la propriété intellectuelle* [Cycle de conf. Sciences Po – Cour de cassation], LGDJ, 2014, p. 107.

ZOLYNSKI, Célia ; CLAVIER, Jean-Pierre et MARTIAL-BRAZ, Nathalie

- « Droit des marques », *D.* 2015, p. 230

IV. Rapports, Avis et autres**ASSEMBLÉE NATIONALE****CLÉMENT, Jean-Michel**

- *Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république, sur la proposition de loi (n°1575), adoptée par le Sénat après enregistrement de la procédure accélérée, tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon*, Rapport n°1720, Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 janvier 2014, Jean-Michel Clément

APCEF

- *Colloque inaugural à la Cour de cassation*, le 3 mars 2014
<http://www.apcef.com/652_p_37982/intervention-de-m.-chazal.html>

APRAM

- *Bilan d'application de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon*, Sénat, Audition de l'APRAM, 2 février 2010
<http://www.apram.eu/docs/position_publicque_audition_senat_loi_contrefacon.doc>
- *Publication relative à la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon n°886*,
<<http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/APRAM-PPL-2013.pdf>>

CATALA, Pierre

- *Avant Projet de Réforme du Droit des Obligations (Articles 1101 à 1386 du Code Civil) et du Droit de la Prescription (Articles 2234 à 2281 du Code Civil)*, Rapport à Monsieur Pascal Clément Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 22 Septembre 2005,
<http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf>.

COMMISSION EUROPÉENNE

- *Analysis of the application of the Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights in the Member States*, Accompanying document to the Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Social Committee on the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, COM(2010) 779 final
- *Commission Staff Working Document*, SEC (2010) 1589 final, 22 décembre 2010
- *Livre Vert, lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur*, COM (98) 569 final, 15 octobre 1998

COUR D'APPEL DE PARIS

- Actes du colloque *La contrefaçon textile : prévenir et agir*, Paris, 13 octobre 1994

FIDAL INNOVATION, DOGCIS, FIDAL

- *Etude comparée sur les dommages et intérêts alloués dans le cadre des actions en contrefaçon en France, au Royaume-Uni et en Allemagne*, janvier 2014,
<http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/etudes/dommages-interets-dans-actions-en-contrefacon.pdf>

OMPI**BUYDENS, Mirelle**

- *L'application des droits de propriété intellectuelle*, Mireille Buydens, OMPI, 2014

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

- *Contrefaçon et piraterie : crime du XXIe siècle ?*, n°54, octobre 2007,
<http://wcoomdpublishings.org/downloadable/download/sample/sample_id/47/>

PARLEMENT EUROPEEN

- Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, COM (2003) 46 final, 2003/0024 (COD), 3 janvier 2003
- Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle du 29 avril 2004, Journal officiel de l'Union européenne, L 157 du 30 avril 2004

SÉNAT**ANZIANI, Alain et BÉTEILLE, Laurent**

- *Rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale par le groupe de travail relatif à la responsabilité civile*, Sénat n°558, Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juillet 2009

BÉTEILLE, Laurent et YUNG, Richard

- *Rapport d'information de MM. Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, fait au nom de la commission des lois, n°296 (2010-2011) - 9 février 2011 (lutte contre la contrefaçon : premier bilan de la Loi du 29 octobre 2007)*

BÉTEILLE, Laurent

- *Rapport de M. Laurent BÉTEILLE, fait au nom au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, n°420 (2006-2007)*

DELEBARRE, Michel

- *Rapport fait au nom de la commission des lois*, Sénat, n°133, Déposé le 13 novembre 2013

GRIGNON, Francis

- *Rapport d'information n°377, Stratégie du brevet d'invention*, 13 juin 2001

TERRÉ, François

- *Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*, sous la direction de François Terré, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2011,
<<https://www.courdecassation.fr/IMG///reforme-droit-RC.pdf>>

**UNION DES FABRICANTS POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

- Rapport, UNIFAB, *L'impact de la contrefaçon vu par les entreprises françaises*, avril 2010, <<http://www.unifab.com>>

Table de Jurisprudence – classement chronologique

COUR DE CASSATION

Première chambre civile

- Cass. civ. 1, 1^{er} décembre 2010, n° 09-13.303, JurisData : 2010-022675, *D.* 2011. 423, obs. I. Gallmeister ; note F.-X. Licari ; *RTD. civ.* 2011. 122, obs. B. Fages
- Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n°09-69.195, JurisData : 2010-018580
- Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n°06-11.522 et 06-11.657 : JurisData n°2007-038076

Deuxième chambre civile

- Cass. civ. 2, 21 avril 2005, *D.* 2005, p. 1506
- Cass. civ. 2, 11 janvier 1995, n°93-14.021, inédit
- Cass. civ. 2, 28 octobre 1954 : *Bull. civ.* 1954, II, 391, note Savatier
- Cass. Civ., 2 mars 1815, *DP* 1920.1.102 (103)

Troisième chambre civile

- Cass. civ. 3, 6 février 2002, n°00-10.543, JurisData : 2002-012816

Chambre commerciale

- Cass. com., 15 mai 2012, n°11-10.278, *Bull. civ. IV*, n°101, *D* 2012, p. 2285
- Cass. com., 10 février 2009, n°07-21.912, JurisData : 2009-047000
- Cass. com., 8 mars 2005, n°02-20.675, JurisData : 2005-027524
- Cass. com. 28 janvier 2003, inédit
- Cass. com., 22 octobre 2002, pourvoi n°00-12.914, JurisData : 2002-015991
- Cass. com., 25 avril 2001, n°98-19.670, inédit
- Cass. com., 29 juin 1999, n°97-10.740, « Kenzo c. Sté Idéal Promotion et a. », JurisData : 1999-003000
- Cass. com., 16 janvier 1996, *PIBD* 1996 n°608, III, 175
- Cass. com., 23 mai 1995, *PIBD* n°592, III, 341
- Cass. com. 1^{er} mars 1994, n°92-11.633, JurisData : 1994-000466
- Cass. com., 24 mars 1992, n°90-11.031, JurisData : 992-000736
- Cass. com., 19 février 1991, *Ann. Propr. Ind.* 1991, p. 11
- Cass. com., 19 février 1991, *Ann. Propr. Ind.* 1991, p. 4

- Cass. com., 13 janvier 1971, *Bull. civ.* 1971, IV, n°12, JurisData : 1971-097012

Chambre criminelle

- Cass. crim., 21 février 2010, n°11-80.738
- Cass. crim., 30 juin 2009, n°08-85222, JurisData : 2009-049272

Chambre des requêtes

- Cass. Req., 24 mars 1942, *D.* 1942.118, *Gaz. Pal.* 1942, 1, 224, *JCP* 1942, II, 1973

COURS D'APPEL

- CA Paris, 2 octobre 2013, Pôle 5, ch. 1, n°12/12577 : JurisData n°2013-023726
- CA Paris, 10 avril 2013, Pôle 5, ch. 1, n°2011/12675 : JurisData n°2013-009098 ; *PIBD* 2013, n°988, III, 1353
- CA Paris, 5 octobre 2011, *PIBD* 954, III, 56
- CA Colmar, 20 septembre 2011, *PIBD* 2012, 953, III, 6
- CA Paris, 22 juin 2011, *PIBD* 947, III, 585
- CA Paris, pôle 5, ch. 2, 1^{er} avril 2011, n°10/09735
- CA Paris, pôle 5, ch. 12, 22 mars 2011, n°11/01473
- CA Paris, 16 mars 2011, *PIBD* 2011, 939, III, 313
- CA Paris, 11 mars 2011, Pôle 5, chambre 2, n°10/05625
- CA Paris, 25 février 2011, *PIBD* 939, III, 315
- CA Paris, 11 janvier 2011, *PIBD* 936, III, 212
- CA Paris, 17 décembre 2010, *PIBD* 936, III, 759
- CA Paris, 22 octobre 2010, *PIBD* 931, III, 26
- CA Paris, 10 septembre 2010, *PIBD* 930, III, 811
- CA Paris, 10 décembre 2010, *PIBD* 935, III, 168
- CA Paris, 3 septembre 2010, Pôle 5, ch. 2, « eBay Inc. et eBay International AVEC c. SA Christian Dior Couture et SA Louis Vuitton Malletier »
- CA Paris, 7 avril 2010, *PIBD* 918, III, 327
- CA Pau, 31 mars 2010, *PIBD* 2010, 920, III, 399
- CA Paris, 19 mars 2010, *PIBD* 920, III, 391
- CA Paris, 25 septembre 2009, *PIBD* 2009, III, 1509

- CA Paris, 3 juillet 2009, *PIBD* 905, III, 1453
- CA Paris, 10 avril 2009, *PIBD* 2009, 900, III, 1234
- CA Paris, 26 octobre 2007, *PIBD* 865, III, 2
- CA Paris, 6 octobre 2007, *PIBD* 865, III, 2
- CA Paris, 4^e B, 6 avril 2007, n°06/01577
- CA Paris, 22 décembre 2006, *PIBD* 2007, 847, III, 166
- CA Douai, 21 novembre 2006, *PIBD* 2007, 848, III, 210
- CA Paris, 18 octobre 2006, *PIBD* 2007, 843, III, 28
- CA Paris, 6 octobre 2010, n°09/08694
- CA Paris, 26 avril 2006, n°2005/9977
- CA Paris, 19 novembre 2004, *PIBD* 2005, 804, III, 178
- CA Paris, 2 avril 2003, *PIBD* 2003, III, n°454
- CA Paris, 7 mars 2003, *PIBD* 2003, III, n°420
- CA Amiens, 29 novembre 2002, *RDPI* 2003, n°143, p. 16
- CA Reims, 13 novembre 2002, *PIBD* 2003, 761, III, 191
- CA Paris, 12 octobre 2001 : *Ann. Propr. Ind.* 2002, p. 12
- CA Paris, 5 mai 2000, *RIDA* avril 2001, p. 352
- CA Paris, 4^e chambre civile, Section A, 5 janvier 2000, *Cartier c. Métro*
- CA Colmar, 11 février 1997, *Ann. Propr. Ind.* 1998, p. 82
- CA Versailles, 11 mars 1993 : *JurisData* n°1993-040873
- CA Paris, 12 novembre 1991, *PIBD* 1992, 159, III, 194
- CA Paris, 21 février 1991, *Ann. Propr. Ind.* 1992, p. 322
- CA Paris, 4^e ch., 1^{er} octobre 1990, *JurisData* : n°1990-023720
- CA Paris, 13 septembre 1988, *Ann. Prop. Ind.* 1989, p. 227
- CA Paris, 22 mars 1988, *RD. propr. ind.* 1988, n°16, pp. 89 et 93
- CA Paris, 12 février 1982, *Gaz. Pal.* 1983, somm. p. 310
- CA Paris, 1982, « Guerlain et Hermès c. Romain d'Honville », inédit
- CA Paris, 21 mars 1979, *Ann. Propr. Ind.* 1979, p. 303
- CA Paris, 15 juin 1976, *Ann. Prop. Ind.* 1977, p. 145.
- CA Paris, 6 mai 1975, *Ann. Propr. Ind.* 1975, p. 233
- CA Paris, 7 juin 1971, *D.* 1972, p. 34, note Minjoz

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE

- TGI Paris, 3^e ch., 3^e section, 11 octobre 2013, n°11/14587
- TGI Paris, 8 juin 2012, n°11/15053
- TGI Paris, 3^e chambre, 3^e section, 27 mai 2011, n°09/17912
- TGI Paris, 5 novembre 2010, *PIBD* 935, III, 187
- TGI Paris, 25 juin 2010, *PIBD* 929, III, 759
- TGI Paris, 10 juin 2010, *PIBD* 2010, 927, III, 707
- TGI Créteil, 9 mars 2010, *PIBD* 2010, 917, III, 281
- TGI Paris, 5 février 2010, *PIBD* 918, III, 330
- TGI Strasbourg, 12 janvier 2010, *PIBD* 2010, 916, III, 250
- TGI Paris, 16 octobre 2009, *PIBD* 2010, 910, III, 68
- TGI Paris, 23 septembre 2009, *PIBD* 908, III, 1556
- TGI Paris, 3 septembre 2009, *Propri. intell.* 2009, p. 377, obs. J.-M. Bruguière
- TGI Paris, 3^e ch., 4^e section, ord. mise en état, 14 mai 2009, n°09/01480, « Louis Vuitton c. Ebay ».
- TGI Paris, 17 juin 2008, n°06/16593
- TGI Paris, 28 novembre 2007, *PIBD* 867, III, 83
- TGI Paris, 25 avril 2007, *PIBD* 2007, 856, III, 495
- TGI Paris, 24 janvier 2007, *PIBD* 2007, 850, III, 286
- TGI Paris, 30 janvier 1985, *PIBD* 1985, III, 183
- Trib. civ. Seine, 8 mars 1916, *Ann. Propri. Ind.* 1919, p. 12
- Lyon, 31 mars 1904, Mon. Jud. Lyon 7 novembre 1904
- Alger, 18 janvier 1904, Mon. Jud. Lyon 29 novembre 1904

CONSEIL D'ÉTAT

- Conseil d'État, Assemblée, 24/03/2006, 288460, Publié au recueil Lebon, *KPMG et autres*

COUR DE JUSTICE EUROPÉENNE

- CJUE, 18 juin 2009, C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd*
- CJCE, C-271/91, 2 août 1993, *Marshall*
- CJCE, C-14/83, 10 avril 1984, *Von Colson et Kamann c/ Land Nordrhein Westfalen*
- CJCE, C-8/81, 19 janvier 1982, *Becker*
- CJCE, 36-75, 28 octobre 1975, *Rutili*
- CJCE, 69-71, 14 mai 1974, *Nold c/ Commission*

AUTRES**Angleterre**

- Court of Appeal, *Siddell v Vickers* (1892) RPC 152

Index

Sommaire	1
Liste des abréviations et acronymes	2
Propos Introductifs	3
Partie Première - Pour une bonne mise en œuvre de la fonction réparatrice des dommages et intérêts	8
Premier Chapitre – La méthode analytique d'évaluation du préjudice de contrefaçon de marque	8
Section 1 – L'évaluation analytique : généralités	8
1. L'élargissement des bases de calcul du montant des dommages et intérêts..	9
2. Les contours temporels de l'évaluation du préjudice.....	9
3. Le régime de la réparation du préjudice.....	10
Section 2 - Les chefs de préjudice posés par l'article L. 716-14 du CPI et leur quantification	10
1. Les conséquences économiques négatives.....	10
1.1. Les gains manqués	10
1.1.1. Particularité et complexité de l'action en contrefaçon	11
1.1.2. Première étape : la détermination de l'assiette de l'indemnité.....	11
1.1.2.1. La détermination dans la temps.....	11
1.1.2.2. La détermination numérale	12
1.1.3. Deuxième étape : la quantification des dommages et intérêts	12
1.1.3.1. Les ventes manquées par le titulaire de la marque.....	13
1.1.3.2. Les gains manqués par le titulaire de la marque.....	14
1.1.4. La prise en compte de la perte de chance.....	15
1.2. Les pertes subies par le titulaire de la marque	15
1.2.1. L'atteinte au droit de propriété	15
1.2.2. Les frais de Justice	16

1.2.3.	Les pertes de marché et de chalands	16
1.2.4.	La baisse des prix	17
1.2.5.	La dévalorisation économique de la marque – l’atteinte à l’image de marque	17
2.	Les bénéfices du contrefacteur	19
2.1.	Les bénéfices du contrefacteur : signification	19
2.2.	Les bénéfices du contrefacteur : évaluation.....	21
2.2.1.	Les bénéfices positifs du contrefacteur	21
2.2.2.	Les bénéfices négatifs du contrefacteur	22
3.	Le préjudice moral subi par le titulaire de la marque.....	23
3.1.	Le préjudice moral : généralités.....	23
3.2.	Les contours du préjudice moral.....	23
3.3.	La confusion avec le préjudice patrimonial d’atteinte à l’image de la marque	24
Deuxième Chapitre – L’évaluation forfaitaire du préjudice de contrefaçon de marque		25
Section 1 – L’évaluation forfaitaire : généralités		25
1.	Les divergences entre la méthode forfaitaire française et la méthode forfaitaire européenne	25
2.	La distinction entre la méthode forfaitaire et la redevance indemnitaire prétorienne – innovations de la méthode positives	27
2.1.	La préservation de la théorie de l’autonomie de la volonté.....	27
2.2.	L’élargissement des hypothèses susceptibles de connaître la mise en œuvre de la méthode forfaitaire	27
3.	L’émancipation de la stricte équivalence entre redevances dues et forfait	28
Section 2 – La quantification du forfait		29
1.	Première étape : La détermination de la masse contrefaisante.....	29
2.	Deuxième étape : La détermination du taux de redevance.....	29
3.	Troisième étape : La majoration du taux de redevance.....	30
4.	Quatrième étape : Le préjudice moral.....	30
Troisième Chapitre – La pratique du Juge dans l’œuvre de quantification des dommages et intérêts réparant la contrefaçon de marque		31
Section 1 – L’encadrement de l’évaluation judiciaire par le Droit commun		31
1.	La prohibition du déni de Justice	31
2.	La prohibition des indemnités de principe	32

3. Le principe de la réparation intégrale.....	32
Section 2 – Les lignes directrices du Juge propres à l’action en contrefaçon.....	32
1. La prise en compte distincte de chaque chef de préjudice	33
2. Le non-cumul entre les méthodes de quantification.....	34
3. Le pouvoir souverain des Juges du fond dans l’évaluation des dommages et intérêts	34
Section 3 – L’imprévisibilité et l’opacité générées par les quantifications judiciaires de dommages et intérêts.....	35
1. L’imprévisibilité des décisions.....	35
2. L’opacité des décisions	36
Partie Seconde – L’impossible retour au <i>statu quo ante</i> contrefaçon ?	37
Premier Chapitre – Stratégie pratique vers un <i>quantum</i> réparateur	37
Section 1 – Des difficultés pratiques de la quantification des dommages et intérêts à surmonter	37
1. Les difficultés pratiques au respect du principe de réparation intégrale	38
1.1. Le flou des contours de certains préjudices	38
1.1.1. Le dommage présent	38
1.1.2. Le dommage futur	39
1.2. Le dommage moral exorbitant.....	40
2. La carence de justification du <i>quantum</i> par le demandeur.....	42
2.1. L’autocensure du demandeur dans la démonstration du préjudice..	42
2.1.1. La carence dans la démonstration du préjudice due au titulaire de la marque.....	42
2.1.2. La carence dans la démonstration du préjudice due aux difficultés rencontrées par l’avocat	43
2.1.3. L’impact de la carence de justification du préjudice sur le calcul des dommages et intérêts	43
2.1.4. L’opportunité d’une démarche expliquée par le Droit	44
3. La contrefaçon et les limites <i>de facto</i> et <i>de iure</i> du Juge	44
3.1. Les faibles spécialisation et formation du Magistrat	44
3.2. Le rôle du Magistrat dans le procès de contrefaçon et les principes du Droit de la procédure civile	46

Section 2 – Des stratégies pratiques à adopter pour une meilleure réparation du préjudice de contrefaçon.....	46
1. La stratégie du titulaire du droit de marque	47
1.1. L'évaluation en amont de la valeur de la marque.....	47
1.2. L'anticipation et la conservation de la preuve	48
1.3. Une évaluation plus scientifique.....	49
2. La stratégie du praticien	49
2.1. Le Droit procédural.....	49
2.1.1. Les pièces à produire.....	50
2.1.2. Le bon usage du droit d'information.....	51
2.1.3. La recours à la saisie-contrefaçon	52
2.2. Le choix entre l'évaluation analytique et l'évaluation forfaitaire....	53
2.3. Le cumul de l'action en concurrence déloyale à l'action en contrefaçon.....	53
Deuxième Chapitre – Le retour au <i>statu quo ante</i> contrefaçon par la prise en compte de la fonction dissuasive des dommages et intérêts dans leur évaluation.....	56
Section 1 – Un <i>quantum</i> dissuasif : bouleversement de la responsabilité civile ?	57
1. La négation de la remise en cause de la responsabilité civile et le retour « au même état qu'avant »	58
2. La justification de la remise en cause d'une responsabilité civile incomplète et partiellement comprise	60
Section 2 – L'opportunité du Droit prospectif pour une évaluation dissuasive légalisée	63
1. La prise en compte de la notion de faute lucrative et ses vertus	63
2. La non-contrariété à l'ordre public communautaire.....	65
3. L'adaptation du Droit à la <i>praxis</i> – dissuasion et prévention dans la jurisprudence : pour une approche efficiente du Droit.....	65
4. Quel régime pour la contrefaçon ?	67
4.1. Le débiteur de l'indemnité.....	67
4.1.1. <i>Mala fides</i> et crise de légitimité : pour une meilleure acceptation de la propriété intellectuelle	68
4.1.2. Pour une nomenclature des actes de contrefaçon.....	69
4.2. Le créancier de l'indemnité	70
4.2.1. La partie lésée.....	70

4.2.2. Le Trésor Public	71
4.3. L'évaluation de l'indemnité ultra-compensatoire.....	72
Troisième Chapitre – Des dommages et intérêts quantifiés pour restaurer l'exclusivité du titulaire du droit de marque dans l'action en contrefaçon	74
Section 1 – Les fonctions de l'action en contrefaçon et l'insuffisance de la restauration dans la quantification du Droit positif	74
1. Le caractère hybride de l'action en contrefaçon	74
2. L'insuffisance de la restauration du monopole dans le temps	75
Section 2 – Les ressources du Droit français : vers une quantification plus cohérente.....	76
1. Le <i>quasi</i> -contrat de l'article 1371 du Code civil.....	76
2. Le Droit des biens	77
2.1. Le possesseur de mauvaise foi.....	77
2.2. L'intensification de la prise en compte de l'atteinte à la propriété et de ses conséquences.....	78
Section 3 – L'opportunité de la consécration d'un principe de restitution intégrale des profits.....	78
1. Approche comparatiste et analyse du Droit européen.....	78
1.1. L'apport du Droit comparé	78
1.2. L'analyse du Droit européen.....	79
2. La difficulté autour de la preuve	80
Conclusion	81
Bibliographie	82
Table de Jurisprudence	99
Index.....	104