

L'indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon

Hervé LECUYER

Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris 2)

La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon était attendue.

Elle est destinée à transposer en droit français la directive communautaire du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Les Etats Membres devaient s'y employer avant le 29 avril 2006. La France le fit, donc, avec un an et demi de retard, ce qui somme toute, et compte tenu du jugement relatif que les précédents conduisent à porter sur la célérité de notre pays dans la transposition des textes communautaires, constitue un dépassement acceptable du *dies ad quem*.

La loi nouvelle était aussi attendue par ceux qui priaient le législateur français pour qu'il ne procédât pas à un recopiage trop servile du texte source et usât des marges de manœuvre que ce dernier lui-même reconnaissait aux Etats membres, pour muscler un texte européen plus frileux que beaucoup ne le souhaitaient.

La loi du 29 octobre 2007 va-t-elle au-delà de la directive dans la dissuasion ? C'est la question sous-jacente à la présente étude, consacrée à l'indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon.

La première démarche consiste à appréhender et isoler les dispositions légales relatives à cette indemnisation. Ceci est plus complexe que dans la directive, pour une raison simple. Cette dernière retenait, y compris formellement, une approche transversale de la matière, couvrant les atteintes portées à tous les droits de propriété intellectuelle prévus et définis par la législation communautaire et/ou la législation nationale concernée. Une fois son ample domaine défini, la directive pouvait adopter une démarche unique et unitaire : chaque disposition vaut pour tous les droits concernés.

La loi de transposition ne peut, formellement, conserver une même appréhension des droits de propriété intellectuelle. Sauf à bouleverser le plan du Code de la propriété intellectuelle elle ne pouvait qu'éclater ses dispositions pour en permettre l'insertion dans les développements du Code réservés à chacun des droits concernés.

Six articles sont, en conséquence, réservés à la fixation des dommages et intérêts : les articles L 521-7 CPI pour les dessins et modèles, L 615-7 pour les brevets, L 623-28 pour les produits semi-conducteurs, L 716-14 pour les marques, L 722-6 pour les indications géographiques, L 331-1-3 pour la propriété littéraire et artistique.

Derrière la profusion apparente des dispositions, il y a, au fond, un seul et unique message. Le contenu de tous ces articles est le même, sous d'infimes réserves d'ordre terminologique, pour désigner l'auteur de l'atteinte aux droits (v. les articles L 716-14 alinéa 2 et L 331-1-3). Seul l'article L 722-6, propre aux indications géographiques, comprend une dérogation substantielle sur laquelle il faudra revenir.

En substance, le message délivré est le suivant :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction (*sic*) 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 (*sic*) 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 ».

L'articulation du texte commande le plan de l'analyse. Seront envisagées, successivement, les hypothèses traitées dans les deux alinéas successifs : le principe (I) et l'alternative (II).

I- Le principe

Le débat est placé, par la loi elle-même, sur le terrain de la responsabilité civile : « toute atteinte portée aux droits... constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » (v. par ex. l'article L 521-1 pour les dessins et modèles). Le rattachement de la matière à la responsabilité civile ne va pas de soi. Toute controverse, sur ce point, est cependant stérile, puisque le législateur force la qualification et impose le modèle.

Il serait en conséquence normal de raisonner ici dans les termes du droit commun, notamment pour la détermination du préjudice réparable. Le juge, chargé d'évaluer le dommage subi par la victime de l'acte de contrefaçon et de liquider l'indemnité due par l'auteur de l'atteinte aux droits serait soumis au principe de réparation intégrale du dommage : tout le préjudice, rien que le préjudice, résume-t-on classiquement. Les dommages et intérêts ne peuvent représenter autre chose que le préjudice.

La loi nouvelle invite, pourtant, à rompre avec ce raisonnement : pour fixer les dommages et intérêts, est-il dit, la juridiction « 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 ».

La disposition nouvelle soulève deux séries de questions, l'une relative à l'office du juge (A), l'autre à la consistance des dommages et intérêts (B).

A. L'office du juge

Il est très généralement constaté que la matière de l'évaluation des dommages et intérêts alloués en conséquence de l'engagement de la responsabilité d'un individu, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

La loi ici étudiée pourrait quelque peu changer la donne. Elle emploie le présent de l'indicatif : « le juge prend en considération... ». Le présent de l'indicatif est, dans le droit écrit, un impératif.

Deux questions sont alors posées : le juge doit-il prendre en considération tous les éléments visés au texte ? Le juge peut-il prendre en considération d'autres éléments que ceux visés au texte ?

- Doit-il prendre en considération tous les éléments visés au texte ?

L'indicatif-impératif conduit à penser que le juge appelé à liquider la créance de dommages et intérêts doit prendre en considération tous les éléments visés au texte et motiver sa décision sur chaque chef de préjudice (ou autre élément, non constitutif d'un préjudice, mais pris en compte) légalement défini, qu'il décide ou non d'indemniser sur ce fondement. Ceci pourrait, en conséquence, renforcer les pouvoirs de contrôle de la Cour de cassation sur les juges du fait, la première vérifiant que la motivation des décisions des seconds porte sur chaque élément légalement défini.

- Peut-il prendre en considération d'autres éléments que ceux visés au texte ?

La question est toujours posée, en présence d'une liste légale, de son caractère exhaustif. La tendance, en théorie générale du droit est de considérer que, sauf indication contraire du texte, une liste légale est en principe exhaustive. En outre, un élément supplémentaire, tiré du texte en cause, pourrait conforter cette approche : en posant une alternative (alinéa 1^{er} – alinéa 2), le législateur semble exclure que les éléments pris en considération dans la solution alternative, pour la détermination du montant des dommages et intérêts puissent participer de la détermination des dommages et intérêts dans la solution de principe (et vice et versa : v. *infra*).

B. La consistance des dommages-intérêts

Il s'agit désormais d'approfondir les différents éléments devant être pris en considération par la « juridiction » pour la fixation des dommages et intérêts. Ce sont, *primo*, les conséquences économiques négatives, *secundo*, le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte, *tertio*, les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

1. Les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner

Prudemment, la loi retient une définition générique de ce premier chef de préjudice qu'elle éclaire par une illustration. La loi de 2007, sur ce point, ne s'éloigne guère du droit commun de la responsabilité civile. Aux termes de l'article 1149 du Code civil, « les dommages-intérêts sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ». Cette disposition relève du droit de la responsabilité contractuelle. Il est néanmoins unanimement admis que la solution qu'elle pose doit aussi être retenue dans le domaine de la responsabilité délictuelle.

Le manque à gagner, c'est le gain manqué de l'article 1149 du Code civil. Simplement, pour qu'un tel chef de préjudice soit établi, il faudra pour la victime établir qu'elle avait les moyens de produire et distribuer les produits qui ont été contrefaits, le chiffre d'affaires réalisé par elle dans ses propres conditions de production et de vente ainsi que la part de marché qu'elle aurait conquise, comme le profit qu'elle aurait réalisé sur les ventes perdues.

Le manque à gagner n'épuise pas à lui seul les conséquences économiques négatives pouvant être réparées par l'octroi de dommages et intérêts. Généreuse, la catégorie comprend également « la perte faite ». L'avilissement de la marque, la perte, provisoire ou permanente, de parts de marché constituent notamment des conséquences économiques négatives.

L'apport de la loi nouvelle, sur ce point, est faible. Jusqu'à elle, en effet, le juge trouvait dans l'arsenal du droit commun les fondement et moyens de réparer de tels chefs de préjudices.

2. Le préjudice moral causé au titulaire des droits

Là encore, il n'était pas besoin d'une mention spécifique du préjudice moral pour faire de celui-ci un préjudice réparable en cas de contrefaçon. Le droit commun suffisait, et aurait suffi.

En le mentionnant, la loi nouvelle se veut peut-être pédagogue. Beaucoup déploraient, en effet, que le préjudice moral fût trop souvent oublié ou négligé. La référence explicite qui y est faite dans le texte peut être vue comme constituant une piqûre de rappel. En outre, le préjudice moral n'est pas l'apanage des personnes physiques, même si, souffert par une personne morale, son expression s'avère plus patrimoniale. Cela a déjà été dit, le préjudice moral est finalement, pour elle, constitué par une atteinte à son image de marque, à des actifs incorporels de l'entreprise.

3. Les bénéfices réalisés par le contrefacteur

En prenant en considération, dans la détermination des dommages et intérêts, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, la loi nouvelle admet explicitement que l'allocation de dommages et intérêts peut avoir un autre objet que de réparer un préjudice. La rupture est, en apparence, franche avec le droit commun. Il ne s'agit plus de réparer le préjudice subi par la victime mais d'accabler le contrefacteur.

La rupture pourrait bien être, cependant, plus apparente que réelle. Il est tout d'abord vraisemblable que les juges du fond intégraient cet élément dans la fixation des dommages-intérêts qu'ils opéraient, assurés d'une relative impunité, compte tenu du contrôle classiquement discret de la Cour de cassation. Encore, l'accablement du contrefacteur montre

la responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, fonction finalement classique, révélée par d'importants travaux doctrinaux ces dernières décennies.

La règle de principe de détermination des dommages-intérêts pourrait, finalement, être plus novatrice quand elle redéfinit (peut-être) l'office du juge (du fond comme du droit), que lorsqu'elle précise les éléments pris en considération dans leur fixation.

II- L'alternative

Les dispositions intéressant (dans des termes identiques, on l'a vu, sauf l'article L 722-6, propre aux indications géographiques, dont l'alinéa 2 est, de manière étonnante, tronqué) l'indemnisation du préjudice (voire, au-delà du préjudice) en matière de contrefaçon, relatives à chacun des droits concernés, sont porteuses d'une alternative.

L'alinéa 2 est ainsi rédigé : « 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 ».

Autrement dit, l'usage illicite d'un actif patrimonial est rémunéré, au minimum, par le revenu que le propriétaire pouvait en attendre.

Cette proposition suscite plusieurs observations.

- Tout d'abord, le pouvoir d'initiative est laissé à la partie lésée. Le juge ne peut, d'office, prononcer une condamnation à dommages et intérêts forfaitaire. A défaut de demande émanant de la victime de la contrefaçon, le juge doit fixer les dommages et intérêts conformément aux prévisions de l'alinéa 1^{er}.

- Ensuite, le texte retient expressément qu'il pose une alternative. Cela pourrait vouloir dire que l'élément à partir duquel le forfait de dommages et intérêts pourrait être établi ne saurait être compris dans le calcul des dommages et intérêts fait dans les termes de l'alinéa 1^{er}. Autrement exprimé, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit en question ne participerait pas des éléments pouvant être pris en considération dans le calcul de l'alinéa 1^{er}. A quoi servirait-il, sinon, au demandeur de se placer sous l'empire de l'alinéa 2 ? Il aurait en effet tout intérêt

à demeurer dans les prévisions de l'alinéa 1^{er}, et réclamer des dommages et intérêts correspondants aux redevances qui auraient été versées, outre les autres éléments expressément prévus au texte.

- Puis, la loi définit le plancher de la somme forfaitaire pouvant être allouée, si l'alternative est choisie. En revanche, elle ne dit rien de son plafond.

Le forfait peut-il dépasser la référence aux redevances qui auraient été versées ? C'est dire, au minimum, que le forfait pourrait être établi à un niveau supérieur aux redevances ; c'est dire, au maximum, que le forfait pourrait être établi à partir de tout autre critère, dès lors que le montant des dommages et intérêts dépasse ce qui aurait été versé au titre de redevances.

L'alternative pourrait, dès lors, être la porte ouverte à la fixation, par le juge, de dommages et intérêts d'une manière totalement libre, faute pour la loi de fixer un plafond, et alors qu'elle autorise le dépassement du plancher qu'elle définit.

Dans l'absolu, l'alinéa 2 peut être le fondement de l'allocation de dommages et intérêts punitifs.

- L'alternative libère le juge de l'obligation de fixer les dommages et intérêts en fonction et en contemplation du préjudice subi. Mais elle ne comprend aucun critère de détermination desdits dommages et intérêts (à quoi se référer pour les fixer si l'on décide de ne pas se limiter au plancher ?) ni aucun plafond. Sans doute seulement, et puisqu'il s'agit d'une alternative, les éléments composant la première branche (l'alinéa 1^{er}) ne doivent-ils pas être pris en considération dans la seconde branche (l'alinéa 2).

- L'entière liberté qui pourrait être laissée au juge peut encourager la partie lésée à se placer volontairement sous l'empire de l'alinéa 2. S'il s'agit, en revanche, de fixer, au titre de la solution alternative (alinéa 2), des dommages et intérêts au seul niveau plancher, cela reviendrait pratiquement à garantir l'impunité du contrefacteur et encourager ce dernier à contrefaire à nouveau. Pourquoi, en effet, ne pas prendre le risque s'il s'expose seulement à être condamné à régler ce qu'il aurait dû payer s'il avait licitement écoulé la marchandise ?

Sans doute est-ce involontairement que le législateur a, finalement, peut-être révolutionné la matière. Son texte pouvait paraître frileux, sur la question de la détermination des dommages et intérêts, comme la directive l'avait elle-même été.

La rédaction de l'alinéa 2 des dispositions relatives à la fixation des dommages et intérêts, pour chacun des droits protégés, autorise le juge, quand il est saisi au titre de la solution alternative, à fixer un montant de dommages et intérêts selon son bon vouloir, et sans nullement être tenu d'adapter ces dommages et intérêts au préjudice réellement subi. Le juge tient ainsi de la loi la possibilité d'user des dommages et intérêts comme d'une arme extrêmement dissuasive. Mais n'est-ce pas, finalement, l'illustration d'un principe plus général de liberté du juge dans la fixation des dommages et intérêts ? Faut-il, pour s'en convaincre, rappeler la jurisprudence relative aux clauses de non-concurrence ou à la sanction des actes de concurrence déloyale ?

Monsieur Malaurie concluait dans sa thèse, et à propos de la définition par les juges de l'ordre public, que les contours de ce dernier variaient avec la taille des pieds du magistrat.

La loi du 29 octobre 2007 pourrait être pleinement libératrice, et abandonner au juge, saisi de l'alternative par la partie lésée, le soin de déterminer le montant des dommages et intérêts, sans guide et sans entrave. Que ce magistrat, pour la protection des droits de propriété intellectuelle, ait une grande pointure.

Article paru dans la Gazette du Palais en avril 2008