

La confusion des paradigmes

Ou la confusion dans l'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon

PIERRE MASSOT
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS

GUY JACQUOT
EXPERT PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

"a camel is a horse made by a committee"

Introduction*

Jadis – il y a quelque vingt ans, l'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon se faisait, en France, sous le sceau du sacro-saint principe de la réparation intégrale¹. « Le préjudice, tout le préjudice mais rien que le préjudice ». Sans doute le principe n'était-il pas toujours scrupuleusement respecté en pratique. Tel tribunal pouvait allouer officieusement, sous le couvert du manteau du pouvoir souverain des juges du fond, des dommages et intérêts pouvant s'apparenter à une peine privée, pour rendre les sanctions plus efficaces et dissuasives². Mais ces dommages et intérêts étaient systématiquement alloués au nom du principe de la réparation intégrale. La situation était loin d'être satisfaisante mais les apparences, elles, étaient sauves³. Et le principe juridique affiché avait le mérite de la clarté.

Depuis la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, la situation a changé. Pour transposer les dispositions de l'article 13 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, le législateur français a en effet introduit dans le Code de la propriété intellectuelle des dispositions spécifiques permettant de « fixer »⁴ les dommages et intérêts en tenant compte des conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral. Comme l'y avait invité la directive, le législateur français a également introduit la possibilité d'allouer, à titre d'alternative, une somme forfaitaire ne pouvant être inférieure au montant des redevances

* La présente introduction a été rédigée par P. Massot qui en assume entièrement les imperfections. Elle est le fruit de réflexions entamées il y a un peu plus de quinze ans avec un travail que l'IRPI avait eu la bienveillance de publier dans ses Cahiers et poursuivies depuis. Les auteurs tiennent à remercier chaleureusement l'IRPI d'avoir accepté cette nouvelle contribution sur ce thème pour ce numéro spécial.

1. Pour un rappel de la situation juridique en 2005 : P. Massot, Les sanctions de la contrefaçon, *cah. de l'IRPI* 2005, p. 33 et s.
2. La situation n'était pas si rare et avait été dénoncée à plusieurs reprises ; P. Massot, article préc., p. 42 et s. ; S. Carval, *La responsabilité civile dans sa double fonction de garantie et de peine privée*, LDGJ, 1995, n° 128 ; C. Coutant-Lapalus, *Le principe de réparation intégrale en droit privé*, PU Aix-Marseille, 2002 ; M. Béhar-Touchais, « Comment indemniser la victime de contrefaçon de façon satisfaisante ? » in *La contrefaçon, L'entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle*, Litec, 2003 ; C. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, LexisNexis, coll. Manuels, 6^e éd., 2020, n° 580 ; G. Henry, *L'évaluation en droit d'auteur*, Litec, 2007, n° 132 ; A. Girardet, « Contrefaçon/réparation ou l'histoire d'une incompréhension ? », in *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, LGDJ, coll. Droit et Économie, 2014, p. 102, soulignant que dès 2004, avec l'affaire du 5^e élément, « on était sorti d'une stricte application du préjudice né des gains manqués et des pertes subies ».
3. Pour une appréciation critique de la situation sous l'empire de la loi antérieure, v. notam. P. Massot, Les sanctions de la contrefaçon, préc.
4. Le projet de loi prévoyait initialement que les dommages et intérêts étaient alloués pour « évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon » (nous soulignons), expression remplacée au cours des travaux préparatoires par l'expression actuelle « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction [...] » (nous soulignons). Cette modification n'est pas anodine.

qui auraient été dues en cas d'autorisation⁵. L'objectif ? Augmenter les dommages et intérêts accordés aux victimes de contrefaçon sans introduire pour autant de dommages et intérêts punitifs ou de peine privée⁶. Par une alchimie juridique obscure, le législateur prévoyait d'augmenter les dommages-intérêts sans renier véritablement le principe de la réparation intégrale, qui était à l'origine de leur limitation. Selon M. Laurent Bêteille dans son rapport soumis au Sénat, le projet de loi visait à introduire « un régime de responsabilité *sui generis* adapté aux spécificités de la propriété intellectuelle et aux difficultés d'évaluation précise du préjudice »⁷. L'objectif était louable. Seulement, le législateur n'a pas précisé quelle était la nature exacte de ce régime, ni fixé une méthode claire et applicable en pratique pour déterminer les dommages et intérêts. Au flou de la pratique qui existe de longue date en France en matière de fixation des dommages et intérêts⁸, le législateur français a donc ajouté avec la loi du 29 octobre 2007 le flou des principes. Le ver était déjà dans le fruit.

Ce nouveau dispositif n'étant pas d'une grande clarté, il a immédiatement suscité des débats, notamment sur la question de savoir comment prendre en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur et s'il fallait les additionner aux autres postes de préjudices⁹. C'est dans ce contexte que les dispositions susvisées ont été amendées par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 pour « clarifier » les textes, tout en restant « au plus près des chefs de préjudice déjà prévus en 2007 »¹⁰. Comme cela ressort des débats parlementaire, l'objectif n'était pas d'ouvrir à nouveau le débat sur les dommages et intérêts punitifs, mais plutôt d'augmenter, encore, les montants de dommages et intérêts pour éviter les fautes lucratives, grâce notamment à la prise en compte des bénéfices tirés de la contrefaçon¹¹.

Aujourd'hui, les articles L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7 et L. 716-4-10¹² du code de la propriété intellectuelle prévoient que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction doit prendre en considération « distinctement » trois éléments :

1- Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ;

2- Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3- Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de l'atteinte aux droits.

Ces mêmes textes prévoient qu'à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, la juridiction peut allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire et que cette somme doit être « supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le

droit auquel il a porté atteinte ». Les textes actuels précisent encore que « cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée »¹³.

Quelle est la nature de ce dispositif ? Les nouveaux textes consacrent-ils des dommages et intérêts punitifs qui ne disent pas leur nom, comme certains ont pu le craindre ? Dans la négative, ces textes sont-ils pour autant conformes au principe de la réparation intégrale ? Autrement dit, dans quel paradigme sommes-nous ? Celui de la réparation

pure et simple ? Ou dans celui de la sanction ? Ou bien dans un paradigme *sui generis* propre à la propriété

« Par une alchimie juridique obscure, le législateur prévoyait d'augmenter les dommages-intérêts sans renier véritablement le principe de la réparation intégrale, qui était à l'origine de leur limitation. »



5. Les articles L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7 et L. 716-14 du CPI, introduits par la loi du 29 octobre 2007, prévoyaient que, pour « fixer » les dommages et intérêts, la juridiction devait prendre « 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 » ; les mêmes textes prévoyaient qu'à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, la juridiction pouvait « 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 contrefaisant facteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».

6. Rapport de M. L. Bêteille du 26 juill. 2007, < www.senat.fr/rap/106-420/106-420_mono.html >; v. également dans le même sens : Rapport de M. P. Gosselin du 26 sept. 2007, < <https://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0178.asp> >, qui souligne que l'objectif n'est pas d'aller jusqu'à mettre en place un système octroyant des dommages et intérêts punitifs mais de permettre de « concilier notre tradition juridique avec les impératifs économiques et commerciaux sous-jacents à la protection des droits de la propriété intellectuelle aujourd'hui ».

7. Rapport de M. L. Bêteille, préc., p. 30.

8. Les dommages et intérêts sont bien souvent fixés « à la louche » plus que selon une méthode rigoureuse. D'ailleurs, le fait que les jugements ne mentionnent que rarement la méthode de calcul des dommages et intérêts révèle bien ce phénomène. Si la méthode utilisée pour évaluer les dommages et intérêts était rigoureuse, elle n'aurait pas à être cachée.

9. V. notam. soulignant l'ambiguïté des textes issus de la loi de 2007 : Michel Séjean, *Disengagement of Profits*, Springer, coll. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, 2015 ; dans le même sens : C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle*, Litec, 2011, n° 289 et s. ; v. également, I. Dusart, J. Gasbaoui, *L'évaluation du préjudice économique*, Lexisnexis, 2018, n° 119 et s.

10. Rapport de M. Delebarre du 13 nov. 2013 fait au nom de la commission des lois du Sénat, < [://www.senat.fr/rap/113-133/113-133.html](http://www.senat.fr/rap/113-133/113-133.html) >.

11. Rapport de M. Delebarre, préc. ; dans son rapport présenté à l'Assemblée Nationale, M. Clément n'a pas dit autre chose : « il ne s'agit aucunement, comme cela a pu être évoqué lors des auditions menées par votre rapporteur, d'introduire le concept de dommages et intérêts "punitifs", dont le montant serait sans commune mesure avec l'ampleur du préjudice subi. L'objectif est, plus simplement, de s'assurer que toutes les facettes du préjudice seront prises en compte par les juges » (Rapport de J.-M. Clément du 22 janv. 2014, < <https://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1720.asp> >).

12. Qui correspond à l'article L. 716-14 du CPI tel qu'amendé par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014.

13. À la différence de plusieurs pays européens, le législateur français n'a pas en revanche utilisé l'option prévue par l'article 13.2 de la directive qui permet au titulaire des droits de solliciter le recouvrement des bénéfices du contrefacteur.

intellectuelle ? Et, dans ce cas, quel est-il exactement ? Un mélange de réparation et de restitution comme certains ont déjà pu le suggérer ? Ces questions théoriques sont cruciales. D'elles dépend en effet la méthode de calcul des dommages et intérêts à allouer à la victime d'actes de contrefaçon. Pour les praticiens, il faut, à un moment ou à un autre, passer des préconisations générales et sibyllines dictées par l'Olympe parlementaire à une formule mathématique permettant d'aboutir à une évaluation rigoureuse d'un préjudice ou d'une sanction. Or, par paresse, manque de courage ou sagesse, le législateur français s'est contenté à cet égard de lister une série d'éléments à prendre en compte, sans préciser comment ces derniers doivent être pris en considération et, pire, sans même préciser l'objet du calcul. Comment résoudre en pratique une équation si on ne sait pas même ce qu'on cherche à calculer ?

« Par paresse, manque de courage ou sagesse, le législateur français s'est contenté à cet égard de lister une série d'éléments à prendre en compte, sans préciser comment ces derniers doivent être pris en considération et, pire, sans même préciser l'objet du calcul. »

Certes, la lecture des travaux parlementaires révèle que le législateur français s'est défendu à plusieurs reprises d'introduire des dommages et intérêts punitifs en matière de contrefaçon. L'enfer est pavé de bonnes intentions ! Et, en l'occurrence, les intentions du législateur ne sont pas claires, ce dernier ayant voulu à la fois éviter les dommages et intérêts punitifs et augmenter les dommages et intérêts alloués par rapport à ceux qui étaient alloués sous l'empire du droit antérieur, c'est-à-dire sous le régime de la réparation intégrale. Or, si l'on augmente les dommages et intérêts par rapport à ce que permet le principe de la réparation intégrale, c'est que l'on ne lui est plus tout à fait fidèle¹⁴. Qu'en est-il de la lettre des textes ? Ceux-ci s'inscrivent-ils encore dans le cadre strict de la réparation intégrale ? On peut sérieusement en douter dans la mesure où ils prévoient désormais qu'il est possible de fixer les dommages et intérêts en fonction notamment des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Or, on sait bien que le préjudice du titulaire n'est pas directement corrélé aux bénéfices du contrefacteur¹⁵. Faut-il donc comprendre que ces bénéfices doivent être utilisés uniquement comme indice du préjudice subi par la victime de la contrefaçon ? Ou bien peuvent-ils être pris en compte quand bien même le titulaire ne démontrerait pas que les actes litigieux ont entraîné pour lui un gain manqué ? Ni la lettre des textes, ni les travaux préparatoires ne permettent de trancher ces questions. Et l'on en est réduit au constat que les textes actuels mélangent allègrement des éléments qui relèvent de deux paradigmes différents : les éléments qui relèvent du paradigme de la stricte réparation (gains manqués, pertes subies, préjudice moral), et un élément qui lui est difficilement rattachable (les bénéfices du contrefacteur), sans que l'on sache bien comment ce dernier doit être pris en compte.

À la décharge du législateur français, cette confusion des genres se retrouve déjà dans les textes européens¹⁶. Bien que le considérant 26 de la directive 2004/48/CE précise qu'il n'est pas question d'imposer des dommages et intérêts punitifs¹⁷, l'article 13.1 de la directive prévoit que les autorités judiciaires doivent pouvoir allouer des dommages-intérêts « adaptés » au préjudice réellement subi. Cette formule trouve sa source dans l'article 45 de l'accord Adpic et laisse entendre que les dommages et intérêts doivent être corrélés au dommage, sans nécessairement s'y limiter¹⁸. Dans un arrêt du 17 mars 2016, la CJUE a certes considéré, de manière incidente, que, l'article 13.1, alinéa 1^{er}, établit « le principe selon lequel le calcul du montant des dommages-intérêts à verser au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle doit viser à garantir à ce dernier la réparation intégrale du préjudice »¹⁹.

14. Certes, on peut essayer de résoudre l'aporie en affirmant, comme l'a fait M. Clément lors des débats ayant précédé l'adoption de la loi du 11 mars 2014, que les nouveaux textes ont pour objectif de contraindre les juges à prendre en compte toutes les facettes du préjudice, ce qui serait une façon de respecter, mieux encore, le principe de la réparation intégrale. Cette explication se voulait rassurante mais ne manque pas d'interroger. Pourquoi serait-il subitement nécessaire de contraindre les juges à appliquer un principe si bien ancré dans la tradition juridique française ? N'est-ce pas justement pour forcer la porte en faisant entrer des éléments qui ne sont pas totalement en phase avec l'austère principe de la réparation intégrale ? On peut d'autant plus s'interroger sur les intentions du législateur français que de nombreux auteurs estimaient déjà qu'avant la réforme, les tribunaux français avaient tendance à aller au-delà du strict principe de la réparation intégrale (voir P. Massot, préc., p. 42 et s., avec réf. citées). Le législateur français ayant voulu aller au-delà de ce qui était déjà au-delà de la stricte application du principe de la réparation intégrale, il est difficile d'imaginer que son intention était uniquement d'appliquer ce principe de manière plus rigoureuse.

15. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il existe des fautes lucratives lorsque l'on applique strictement le principe de la réparation intégrale ; v. notam. sur ce point : C. Caron, *op. cit.*, n° 580, soulignant que le dispositif actuel se rapproche de la peine privée ou même des dommages et intérêts punitifs ; C. Rodà, *op. cit.*, n° 289, qui souligne que la directive et les dispositions de la loi française qui imposent de prendre en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur « remettent en cause » le principe de la réparation intégrale sans introduire de dommages et intérêts punitifs ; dans un sens similaire : G. Henry, *op. cit.*, n° 161 ; A. Girardet, *op. cit.*, p. 102, soulignant que les textes « sortent l'appréciation de la réparation du carcan du régime du droit commun » ; J. Dusart, J. Gasbaoui, *op. cit.*, n° 125.

16. Pour une appréciation critique du caractère ambigu des textes européens : v. not. G. Henry, *op. cit.*, n° 156 et s.

17. Le considérant 26 de la directive 2004/48 affirme que le but des textes n'est pas « d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d'identification ».

18. Y. Benhamou, *Domages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle, Etude de la méthode des redevances en droit suisse et comparé*, Schulthess, coll. Propriété intellectuelle, 2013, n° 49 et s. et n° 122.

19. CJUE, 17 mars 2016, C-99/15, *Christian Liffers c/ Producciones Mandarina SL et Mediaset España Comunicación SA*, point 25 : *Prop. intell.* 2016, n° 60, p. 346, obs. J.-M. Bruguière.

L'article 13.1 serait ainsi une simple consécration du principe de la réparation intégrale ? Cette lecture nous paraît trop rapide. Dans une autre affaire, la CJUE a ainsi pu juger, dans l'affaire *Stowarzyszenie "Oławska Telewizja Kablowa"*, que l'article 13.1 ne s'opposait pas à une législation prévoyant le versement au titulaire de droits du double de la redevance hypothétique qui lui était due, et ce même si une telle indemnisation n'est pas exactement proportionnelle au préjudice réellement subi par la partie lésée²⁰. Dans ses conclusions du 24 novembre 2016, l'avocat général M^{me} E. Sharpston avait également souligné que l'article 13.1 exige que le critère de proportionnalité présuppose « qu'il y ait une certaine relation entre le préjudice subi et le montant demandé »²¹, ce qui exclut l'octroi de dommages-intérêts punitifs mais pas nécessairement le doublement ou le triplement du montant des redevances²². On est encore proche de la réparation mais plus tout à fait dans son cadre strict, puisque les textes autorisent à le dépasser.

Par ailleurs, l'article 13.1 précise que lorsqu'elles fixent les dommages et intérêts, les autorités judiciaires prennent en considération « tous les aspects appropriés », tels que « les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée », « les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant » et, « dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte ». Autrement dit, selon la directive, pour fixer les dommages et intérêts adéquats, les tribunaux doivent prendre en compte trois éléments distincts : (i) les préjudices économiques, (ii) les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et (iii) les préjudices moraux. Le premier et le troisième élément relèvent évidemment du paradigme de la réparation. Le deuxième s'y intègre difficilement, d'autant que le texte européen souligne qu'il faut prendre en compte les bénéfices « injustement » réalisés²³. Ainsi, en vertu de la directive, la fixation des dommages et intérêts doit prendre en compte des éléments qui relèvent plus d'une appréciation morale que d'une logique purement compensatoire, qui vise quant à elle uniquement à resituer la victime dans la situation où elle aurait objectivement été si les actes litigieux n'avaient pas eu lieu.

En résumé, les textes s'inscrivent en partie dans le paradigme de la réparation intégrale, tout en ouvrant subrepticement la porte à des raisonnements qui se rattachent à d'autres.

En définitive, les textes français et européens reflètent les tensions qui ont conduit à leur adoption, tiraillés entre la crainte de leurs auteurs de s'affranchir trop clairement du principe de la réparation intégrale et leur volonté de prévoir des sanctions plus efficaces et dissuasives. Comme l'exprime l'expression anglaise « a camel is a horse designed by a committee »²⁴ : les décisions collectives aboutissent difficilement à des choix clairs, en particulier lorsqu'il existe des divergences d'intérêts irréconciliables²⁵. Et, le moins que l'on puisse dire est

que les textes susvisés illustrent bien le proverbe anglais : ils constituent certes une avancée utile en ce qu'ils invitent à prendre en compte les bénéfices du contrefacteur pour éviter les fautes lucratives ; toutefois, leur rédaction obscure les rend peu commodes à l'usage²⁶.

D'aucuns se satisfont de ce flou. Disons franchement et tout haut ce que l'on dit parfois tout bas : avec des règles plus floues, certains espèrent que les tribunaux français allouent parfois des dommages et intérêts dissuasifs et punitifs, au-delà de l'application stricte du principe de la réparation intégrale. Ce flou n'est pourtant pas satisfaisant, à la fois sur le plan théorique et pratique. D'une part, le flou dans les principes juridiques est contraire à la sécurité juridique. D'autre part, en pratique, le prix du flou n'est pas non plus négligeable : le flou autour de la méthode d'évaluation des dommages et intérêts fait espérer aux titulaires des droits la possibilité de percevoir des sommes parfois dissuasives, tout en laissant croire en même temps aux contrefacteurs que cela n'est pas certain. Tout cela nuit à la prévisibilité de la justice et contribue à faire durer les procès, alors que dans plusieurs pays européens, les dommages et intérêts sont plus facilement prévisibles.

Pour toutes ces raisons, il nous a paru opportun d'ouvrir un dialogue entre le monde des juristes et celui des économistes, afin de mettre à jour les logiques parfois opposées qui sous-tendent les différents éléments à prendre en compte pour fixer les dommages et intérêts, d'identifier les paradigmes possibles pour servir de cadre à l'évaluation des dommages et intérêts en matière

« En vertu de la directive, la fixation des dommages et intérêts doit prendre en compte des éléments qui relèvent plus d'une appréciation morale que d'une logique purement compensatoire »

20. CJUE, 25 janv. 2017, C-367/15, *Stowarzyszenie « Oławska Telewizja Kablowa » c/ Stowarzyszenie Filmowców Polskich*, points 25 et 26.

21. Nous soulignons.

22. *Idem*, points 46 et 47.

23. Certes, le législateur français n'a pas repris le terme « injustement » ; toutefois, dans la mesure où le législateur français n'a pas indiqué comment prendre en compte les bénéfices du contrefacteur, il faut interpréter les textes français à la lumière de la directive ; de plus, comme exposé ci-avant, le fait de prendre en compte les bénéfices du contrefacteur est difficilement conciliable avec une application stricte du principe de la réparation intégrale.

24. Que l'on peut traduire librement par « un chameau est cheval conçu par un comité ».

25. A. Sen, *The possibility of social choice*, *NobelPrize.org*, < <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1998/sen/lecture/> >.

26. V. notam., soulignant que le compromis entre les partisans de sanctions efficaces et ceux craignant l'introduction de la peine privée, a abouti à un texte peu explicite : G. Henry, *op. cit.*, n° 158-160.

de contrefaçon, et, *in fine*, d'explorer une méthode d'évaluation à la fois respectueuse des textes, intellectuellement satisfaisante et pragmatique.

1. Comment prendre en compte les conséquences économiques négatives ?
Ou la prise en considération des gains manqués et des pertes subies

P. MASSOT (P. M.) : Les articles L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7 et L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoient que, pour fixer les dommages et intérêts, les tribunaux doivent prendre en considération les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée. Ces éléments correspondent aux deux postes de préjudices classiquement retenus pour réparer un préjudice en droit commun de la responsabilité civile. En tant qu'expert spécialisé dans l'évaluation de préjudices économiques, comment appréhendez-vous ces éléments en matière de contrefaçon ? Les textes utilisent à cet égard l'expression « prendre en considération ». Comment comprenez-vous, sur le plan économique, cette injonction législative ?

G. JACQUOT (G. J.) : Depuis quelques années la démarche des experts en matière d'évaluation du manque à gagner et des pertes subies consiste à mettre en perspective la situation réelle, qui correspond à ce qui est observé, à la situation « contrefactuelle », c'est-à-dire la situation qu'aurait vraisemblablement connue la partie lésée en l'absence des faits dommageables.

La construction du scénario contrefactuel fait appel à l'analyse stratégique de l'entreprise et de son marché, à la recherche de données comptables, financières et économiques et à la modélisation.

En pratique, l'évaluateur se référera à une époque antérieure au dommage, à une période postérieure au dommage, ou encore à ce qui se passe dans une zone géographique non touchée par le comportement fautif, en s'attachant à neutraliser l'impact sur les paramètres économiques, d'autres causes que le dommage et à documenter au mieux ses hypothèses.

On notera le caractère un peu abusif de l'expression « situation réelle ». En effet, si elle correspond bien à l'analyse des événements passés, il n'en est pas de même quand les impacts du dommage se poursuivent manifestement au-delà de la date de son évaluation. Dans ces situations l'économiste doit alors non seulement faire des hypothèses pour décrire la situation contrefactuelle mais aussi pour estimer les conséquences prévisionnelles de la faute.

On rappellera que le caractère hypothétique du scénario contrefactuel et de cette « situation réelle prévisionnelle » ne remet pas en question la possibilité d'indemniser le préjudice dans la mesure où la certitude qui conditionne l'indemnisation d'un préjudice concerne son existence et non sa quantification, qui est, presque toujours, une estimation.

L'attrait des experts et des magistrats pour cette approche tient à ce qu'elle correspond bien au principe selon lequel l'indemnisation doit remettre la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence de faute dommageable.

Il s'explique aussi par ses avantages opérationnels, puisque cette méthode comparative permet à la fois d'identifier les composantes du préjudice et de les chiffrer.

Une description précise de la situation réelle et de la situation contrefactuelle met, en effet, en évidence les différences de faits et donc les chefs possibles de préjudice, tandis que les pertes subies et les gains manqués peuvent être quantifiés en comparant les gains et les coûts de la situation réelle à ceux de la situation contrefactuelle.

On peut ainsi, avec cette approche estimer les surcoûts et la perte de marge, celle-ci correspondant au chiffre d'affaires manqué diminué des coûts économisés, appelé souvent « Marge sur Coûts Variables ».

Avec : CA pour « chiffre d'affaires », SC pour « situation contrefactuelle » et SR pour « situation réelle »

$$\begin{aligned} \text{Préjudice} &= (\text{CA SC} - \text{coûts variables SC} - \text{coûts fixes}) - (\text{CA SR} - \text{coûts variables SR} - \text{coûts fixes}) \\ \text{Préjudice} &= (\text{CA SC} - \text{CA SR}) - (\text{coûts variables SC} - \text{coûts variables SR}) - \text{coûts fixes} + \text{coûts fixes} \\ \text{Préjudice} &= \text{CA manqué} - \text{coûts économisés} \end{aligned}$$

Il s'agit d'un principe général. Chaque type de faits générateurs va soulever des problèmes spécifiques.

En matière de contrefaçon, une première particularité est qu'on est souvent confronté à la situation où, pour des raisons de circuits de distribution, de positionnement prix ou encore de capacité de production, la victime ne peut revendiquer comme gains manqués qu'une partie de la masse contrefaisante, c'est-à-dire qu'une partie des produits considérés comme contrefaisants.

Il paraît pourtant normal d'indemniser la victime pour l'ensemble des produits ou services contrefaits.

Une solution utilisée par les experts consiste à valoriser le préjudice correspondant aux produits ou services que ne pouvait pas vendre la victime, en appliquant au chiffre d'affaires concerné un taux de redevance.

Si la méthode paraît de bon sens, elle correspond à un paradigme économique virtuel, voire paradoxal

« Le caractère hypothétique du scénario contrefactuel ne remet pas en question la possibilité d'indemniser le préjudice dans la mesure où la certitude qui conditionne l'indemnisation d'un préjudice concerne son existence et non sa quantification »

puisqu'elle revient à considérer que la victime n'accepte pas l'usage de ses droits par le contrefacteur et réclame ainsi un préjudice lié à des ventes manquées, et quand même temps, elle autorise cet usage en réclamant une redevance sur des ventes contrefaites qu'elle n'aurait pas pu réaliser.

Une autre particularité de la contrefaçon, notamment pour les brevets, concerne la définition même de la masse contrefaisante et par suite le chiffre d'affaires et la marge qu'on peut lui associer. Les brevets sont, en effet, souvent intégrés dans des systèmes comprenant d'autres brevets, le tout constituant un produit. Dans ce type de situation l'expert devra identifier, dans le prix du produit et la marge qu'on peut lui associer, la part concernée par la contrefaçon.

L'analyse des conséquences négatives de l'atteinte aux droits de propriété soulève aussi la question de la nature des pertes subies. Ces pertes peuvent être, de manière traditionnelle, des surcoûts engagés ou supportés pour faire face à la contrefaçon comme des constats d'huissiers, des coûts administratifs ou encore des coûts de communication.

Mais il peut aussi s'agir de la dépréciation de la valeur des droits de propriété ou de celle des investissements réalisés pour les créer et les développer. La contrefaçon d'une marque peut porter atteinte à son image et à ses valeurs, c'est-à-dire à son potentiel de création de valeur financière.

P. M. : Si l'on met de côté la question de l'application d'une redevance indemnitaire pour les ventes qui n'auraient pas pu être réalisées par le titulaire des droits, sur quoi nous reviendrons plus tard, il me semble que, pour l'instant, nous restons dans le cadre d'une application classique du principe de la réparation intégrale. Cette application peut poser de nombreuses questions pratiques, que vous avez évoquées, mais, sur le plan théorique, la situation est relativement claire. Un point mérite toutefois d'être souligné. Comme vous l'avez rappelé, l'évaluation d'un préjudice revient nécessairement à construire un scénario hypothétique sur ce qui se serait passé si les faits litigieux n'avaient pas eu lieu et sur ce qui pourrait advenir à l'avenir en raison de la commission même de ces faits. Dans les deux cas, l'évaluation du préjudice repose sur des hypothèses, des calculs et des probabilités. C'est encore plus vrai en matière d'évaluation de préjudice d'image. Il ne faudrait pas pour autant en conclure, comme on le fait parfois à tort, que les préjudices d'image, parce qu'ils sont par nature difficiles à évaluer, ne répondent pas à l'exigence de caractère certain du préjudice. Si l'évaluation est basée sur des hypothèses sérieuses, des déductions logiques et des probabilités raisonnables, le préjudice est bien démontré avec un degré suffisant de certitude. Comme la doctrine le souligne, « la certitude n'est pas de ce monde » et il faut entendre l'exigence de préjudice certain comme celle d'un préjudice très vraisemblable²⁷. Admettre l'inverse reviendrait à refuser purement et simplement la réparation des préjudices d'image !

À cet égard, il me semble possible de s'inspirer de la motivation retenue par la jurisprudence européenne en matière d'atteinte à une marque renommée. La CJUE a jugé, dans ce domaine, que le préjudice de dilution implique la démonstration d'un risque de modification du comportement économique du consommateur. Or, comment démontrer sur le plan économique ce risque de modification du comportement du consommateur ? Après de nombreux débats, la CJUE a trouvé un point d'équilibre en soulignant que ce risque ne peut résulter de simples suppositions mais qu'en revanche il peut être établi sur la « base de déductions logiques résultant d'une analyse de probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l'espèce »²⁸. C'est, je crois, exactement le même type de raisonnement que l'on doit faire en matière d'évaluation de préjudices en matière de contrefaçon, et en particulier en matière de préjudices d'image. Il ne faut pas naturellement se contenter de simples suppositions, mais, dès lors que l'évaluation est fondée sur des déductions logiques et des calculs de probabilités précis et raisonnables prenant en compte les circonstances du marché considéré, celle-ci doit à notre sens être admise pour permettre à la victime d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi.

2. Comment prendre en considération le préjudice moral ?

P. M. : Au-delà des conséquences négatives de la contrefaçon, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que les tribunaux doivent aussi prendre en considération le préjudice moral causé à la victime des actes de contrefaçon. Là encore, ce poste de préjudice n'est pas nouveau en droit français. En matière de contrefaçon, plusieurs types de préjudices moraux peuvent être envisagés, comme l'atteinte à la réputation de l'auteur. C'est ce qu'a rappelé la CJUE, dans son arrêt du 17 mars 2016, en relevant qu'« un préjudice moral, tel qu'une atteinte à la réputation de l'auteur d'une œuvre, constitue, à la condition qu'il soit établi, une composante du préjudice réellement subi par ce dernier »²⁹. Sur le plan théorique, la prise en compte de ce préjudice paraît de prime abord relativement simple : le préjudice moral constitue une composante du préjudice dont le titulaire des droits peut obtenir réparation. Tout se complique lorsque l'on arrive

27. C. Guettier, P. Le Tourneau, C. Bloch, A. Giudicelli, J. Julien, D. Krajcski, M. Poumarede, *Droit de la responsabilité et des contrats 2021/22*, Dalloz, coll. Dalloz Action, 2020, point 2123.71.

28. CJUE, 14 nov. 2013, C-383/12 P, *Environmental Manufacturing LLP c/ OHMI*, point 43 ; CJUE, 10 mai 2012, C-100/11 P, *Helena Rubinstein SNC et L'Oréal SA c/ Allergan Inc.*, point 95.

29. CJUE, 17 mars 2016, C-99/15, *Christian Liffers c/ Producciones Mandarina SL et Mediaset España Comunicación SA*, point 25 : *Propri. intell.* 2016, n° 60, p. 346, obs. J.-M. Bruguière.

au niveau de l'évaluation concrète du préjudice moral. Comment, en effet, évaluer financièrement un préjudice moral par nature extrapatrimonial ? Par ailleurs, se pose la question de savoir si le préjudice d'image subi par une société, par exemple une atteinte à la réputation ou à l'honneur, peut constituer un préjudice moral. La Cour de cassation a pu juger à cet égard que le préjudice moral, telle une atteinte à la réputation du titulaire d'un brevet, constitue une composante du préjudice réellement subi par celui-ci³⁰. Encore faut-il toutefois l'établir, ce qui n'est pas le cas lorsque le titulaire ne justifie d'aucun élément apte à démontrer que les faits délictueux en cause ont porté atteinte à son crédit, à sa réputation ou à tout autre élément « de nature extrapatrimoniale »³¹. Comment évaluer, en pratique, ce type de préjudice ? Une piste serait de considérer par exemple que le préjudice d'image correspond en réalité à une diminution de la valeur patrimoniale d'une marque ou d'un modèle. Toutefois, on peut se demander si une telle évaluation du préjudice d'image entre bien dans la catégorie de préjudice moral, censé correspondre à un préjudice de nature extrapatrimoniale, ou dans celle des conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, et plus précisément des pertes subies du fait de la contrefaçon³².

« Le préjudice moral peut revêtir un aspect interne se traduisant par une dégradation du moral au sein de l'entreprise et un aspect externe affectant l'image de l'entreprise »

En tant qu'expert spécialisé dans l'évaluation de préjudices économiques, comment appréhendez-vous ces éléments en matière de contrefaçon ? Est-il possible d'évaluer financièrement un préjudice moral ou d'image, tel qu'un préjudice de réputation ? Et comment tracer la frontière entre préjudice d'image au sens économique et préjudice moral extrapatrimonial ?

G.J. : Sur ce sujet l'économiste se réfère à la doctrine qui considère que le préjudice moral peut revêtir un aspect interne se traduisant par une dégradation du moral au sein de l'entreprise conduisant à des départs de salariés ou encore à des difficultés à embaucher, et un aspect externe affectant l'image de l'entreprise, sa réputation ou son « honneur quand elle est porteuse de valeurs (professionnelles, philosophiques ou politiques) »³³.

La dimension interne du préjudice moral peut être quantifiée par les surcoûts de recrutement et de formation des nouveaux salariés, les baisses de rendement, les surcoûts de communication pour pallier la perte de confiance du personnel, voire par la dépréciation de savoir-faire, si les départs causés par le dommage remettent en question les compétences de l'entreprise.

Ce type de quantification répond bien au souci des magistrats d'évaluer les préjudices par leurs conséquences mais soulève, en pratique, des problèmes de preuve, tant pour la démonstration du lien direct entre la faute et les impacts pris en considération, que pour la justification des calculs. Il peut, par ailleurs, exister

des conséquences internes difficilement quantifiables ou seulement de manière partielle.

Pour ce qui concerne la dimension externe du préjudice moral, on constate qu'experts et magistrats l'assimilent souvent au préjudice d'image.

L'analyse du préjudice d'image est alors réalisée en deux étapes. La première étape consiste à caractériser l'atteinte à l'image. Elle peut être réalisée à partir d'études marketing et/ou d'articles de presse. L'objectif est d'identifier les valeurs de la marque qui ont été modifiées par le fait dommageable : réduction de la singularité de la marque en lui faisant perdre certains de ses attributs spécifiques (banalisation), détérioration de l'image, etc.

La deuxième étape correspond à la mesure du préjudice né de l'atteinte à l'image. Le principe retenu est que le préjudice d'atteinte à l'image doit être évalué par ses effets financiers. En pratique on raisonne en pertes constatées et en gains manqués.

Les approches par les pertes constatées s'intéressent à la dépréciation de la valeur de la marque, à la dépréciation des investissements de communication et/ou de marketing réalisés par l'entreprise, ou encore aux investissements publicitaires supplémentaires engagés, ou à engager pour corriger les effets de la contrefaçon.

L'approche par les gains manqués consiste à valoriser le préjudice d'image par son impact passé et futur, sur les volumes ou sur les prix.

Cette présentation des méthodes d'évaluation du préjudice d'image soulève naturellement la question de savoir si on est encore dans le préjudice extrapatrimonial ou si on n'est pas en train de valoriser un préjudice patrimonial. L'ambiguïté vient de ce que la marque et



30. Cass. com., 23 janv. 2019, pourvoi n° 16-28.322, *Muller c/ Carrera et Texas*.

31. *Ibid.*

32. Contra : TJ Paris, 19 juin 2020, n° 19:00604 : « Le préjudice moral invoqué par la demanderesse consiste en l'atteinte à l'attractivité de ses collections du fait des actes de contrefaçon du dessin n° 270120, en une perte de confiance et d'intérêt de la part des maisons prestigieuses qui sont ses clientes et dans la dévalorisation de son savoir Z du fait de la qualité inférieure de la J contrefaisante ».

Il est indéniable que les actes de contrefaçon commis par les défenderesses ont été de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale du dessin n° 970120 et à la réputation de savoir-Z de la demanderesse, en dépréciant cette J aux yeux de sa clientèle, ce d'autant plus qu'elle a régulièrement été utilisée pour des collections de haute-couture, notamment et à plusieurs reprises par Valentino. Le préjudice moral sera ainsi réparé par l'allocation d'une indemnité que le tribunal estime pouvoir fixer en l'espèce à 20 000 euros que les défenderesses seront condamnées à payer *in solidum* à la demanderesse ».

33. Fiche n° 5 de la Cour d'Appel de Paris, « Comment réparer le préjudice moral (extrapatrimonial) ».

son image sont génératrices de valeur et font donc, pour les économistes, partie du patrimoine de l'entreprise.

P. M. : Donc, le préjudice d'image ou de réputation s'analyse, sur le plan économique, par ses conséquences... économiques, ce qui est parfaitement logique. Mais il me semble que, dès lors que l'on évalue un préjudice d'image à partir de ses conséquences économiques (et notamment dans sa composante patrimoniale), nous sortons mécaniquement du préjudice moral entendu comme dommage extrapatrimonial. Cela étant, cette catégorisation juridique a un impact limité puisque le préjudice d'image, entendu comme atteinte à une valeur patrimoniale, peut être pris en compte dans les conséquences négatives de la contrefaçon, ce qui nous ramène au premier élément qui, selon les textes, doit être pris en compte³⁴. Il faut simplement veiller à invoquer le bon préjudice dans la bonne catégorie juridique, ce qui peut entraîner certaines répercussions procédurales. Imaginons par exemple qu'une cassation intervienne sur le seul préjudice moral, il ne serait alors plus possible de solliciter la réparation d'un préjudice d'image entendu comme une dévalorisation d'une valeur patrimoniale. Les conséquences seraient alors lourdes...

Cela soulève une dernière question pour aller au bout du sujet : est-ce que cela a un sens d'évaluer de manière économique un préjudice moral entendu comme préjudice purement extrapatrimonial ? Pour être plus direct, est-ce que l'économiste a une chose à dire sur ce terrain ? Ou bien, ce qui me semble plus logique, le préjudice moral entendu comme dommage exclusivement extrapatrimonial est-il par définition impossible à évaluer en termes économiques ? Ce serait le cas par exemple de l'atteinte à l'honneur d'un artiste qui n'a pas encore de notoriété, et donc dont l'image n'a pas encore de valeur patrimoniale³⁵. Dans ce cas, son préjudice serait purement moral. On quitterait alors sans doute la fonction réparatrice des dommages et intérêts. En effet, dans la mesure où une somme d'argent ne peut jamais être équivalente à un préjudice purement moral, ces dommages et intérêts seraient plus proches de la peine privée et la « réparation » allouée serait le prix à payer par l'auteur de l'atteinte, pour « réparer », à titre de sanction, la violation du droit, autrement dit à titre de peine privée³⁶.

3. La prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur

P. M. : Au-delà des conséquences négatives de la contrefaçon et du préjudice moral, le Code de la propriété intellectuelle prévoit encore que les tribunaux doivent prendre en considération les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, « y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits ».

Dans un arrêt du 23 janvier 2019, la Cour de cassation a ainsi censuré un arrêt de la cour d'appel de Paris pour

avoir refusé de prendre en considération une demande d'indemnisation fondée sur ce critère et ce alors que « l'existence, pour le titulaire d'un brevet, d'un préjudice économique résultant de sa contrefaçon n'est pas subordonnée à la condition qu'il se livre personnellement à son exploitation »³⁷. Sur renvoi, la cour d'appel de Paris a jugé que le titulaire du brevet jugé contrefait, exploité par l'intermédiaire de sociétés affiliées, était fondé à se prévaloir de la réparation de son préjudice, « en faisant valoir les bénéfices réalisés par les contrefacteurs, qui doivent dès lors être pris en considération par la présente cour pour fixer les dommages-intérêts à allouer à la société Muller »³⁸. Après avoir estimé que les bénéfices réalisés par les deux contrefacteurs s'élevaient respectivement à 466 653 euros pour l'un et 454 395 euros pour l'autre, la Cour d'appel a souligné que l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle exigeait « la prise en considération par le juge des bénéfices réalisés par le contrefacteur sans ordonner leur confiscation et leur allocation au profit de la partie lésée, une part de ces bénéfices pouvant résulter non de la contrefaçon, mais des efforts propres du contrefacteur ». Prenant en compte le fait que le brevet contrefait était un brevet de procédé protégeant un élément important des appareils contrefaits, la cour a noté qu'il convenait aussi prendre en considération que l'utilisation dudit procédé protégé n'est pas annoncé aux consommateurs sur les emballages ni sur aucun autre mode de promotion, de sorte qu'il ne constitue pas un élément déterminant du choix des consommateurs, dont l'achat est conditionné par les autres éléments mis en avant sur l'emballage, relatifs par exemple aux programmes, aux modes de chauffage complémentaires, au design et à la facilité d'installation, qui ne présentent aucun lien avec le brevet litigieux. La cour en a déduit que les bénéfices réalisés par les sociétés coupables de contrefaçon devaient être pondérés à hauteur de 25 % environ³⁹. Au final, ces dernières ont été condamnées à payer respectivement 130 000 euros et de 120 000 euros.

En votre qualité d'expert, comment pensez-vous qu'il soit possible de prendre en compte les bénéfices



34. V. sur ce point, relevant le départ difficile entre le dommage moral et les conséquences économiques négatives, A. Kur, M. Senfileben, *European Trade Mark Law*, OUP Oxford, 2017, p. 682, note 154.

35. En matière de droit à l'image on rencontre des problématiques similaires. Il peut y avoir le préjudice subi par une personne sans notoriété du fait de l'atteinte à son image (il s'agit dans ce cas d'un préjudice purement moral) et le préjudice subi par une personne dont l'image a acquis une valeur patrimoniale et, alors, le préjudice a une double teinte, préjudice moral d'une part et préjudice patrimonial résultant de l'atteinte à la valeur de l'image de la personne en cause d'autre part.

36. V. notamment sur ce point: M. Séjean, *op. cit.*

37. Cass. com., 23 janv. 2019, pourvoi n° 16-28.322, *Muller c/ Carrera et Texas*.

38. CA Paris, pôle 5-1, 11 mai 2021, R.G n° 19/07127.

39. CA Paris, pôle 5-1, 11 mai 2021, R.G n° 19/07127.

40. I. Dusart, J. Gasbaoui, *op. cit.*, n° 125.

réalisés par les contrefacteurs ? D'aucuns estiment qu'il ne faut les prendre en compte que s'ils dépassent le préjudice subi⁴⁰. Cela vous paraît-il justifié ?

(G. J.) : Le Code de la propriété intellectuelle propose une définition assez précise des postes à prendre en considération puisqu'il dit qu'il s'agit « des bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits ».

L'évaluateur doit ainsi s'intéresser aux conséquences de la contrefaçon sur les gains du contrefacteur, sur ses économies de coûts et sur ses économies d'investissements. Pour identifier ces impacts on applique la même démarche que pour le préjudice de la victime en comparant, cette fois-ci du point de vue du contrefacteur, la situation réelle et la situation contrefactuelle. On retrouve par contre la difficulté mentionnée précédemment pour les brevets, relative au partage des bénéfices et des investissements du contrefacteur, entre ceux qui sont concernés par la contrefaçon et ceux qui ne le sont pas.

Pour les marques, les modèles ou les dessins, il est parfois possible d'élaborer des protocoles d'études quantitatives permettant d'estimer, à partir d'un questionnaire administré à des consommateurs, le poids relatif qu'ils attribuent aux différentes composantes du produit, et donc à celles qui sont contrefaites.

Pour réaliser ce type de partage je me réfère souvent à une méthode que j'ai élaborée en partant de l'analyse fonctionnelle recommandée par l'OCDE pour fixer les prix de transfert, c'est-à-dire les prix pratiqués au sein des groupes multinationaux, et notamment les redevances sur des droits de propriété industrielle.

Selon ces principes, les flux intragroupes doivent prendre en considération les actifs (corporels et incorporels) que possède chaque entité, les fonctions qu'elles remplissent et les risques qu'elles assument.

L'approche proposée consiste alors à ventiler la création de valeur entre les différents actifs incorporels impliqués dans les produits contrefaits (marques, brevets, savoir-faire, ...), en fonction de leurs contributions respectives aux facteurs clés de succès du marché⁴¹.

P. M. : Ces éléments de réponse nous amènent tout droit à la prochaine question, à savoir de celle de l'éventuelle pondération des éléments à prendre en compte !

4. Pour fixer les dommages et intérêts, faut-il additionner et/ou pondérer les différents éléments listés par les textes ? Bref, maintenant que nous connaissons les ingrédients, comment les prendre en compte pour arriver à calculer le montant global des dommages et intérêts à allouer à la victime de la contrefaçon ?

P. M. : Les textes actuels prévoient donc qu'il faut prendre en considération, de manière distincte, trois éléments différents. Les deux premiers constituant des

composantes de préjudice subi par le titulaire des droits, leur articulation ne fait guère de difficulté : il faut les additionner, comme on additionne deux postes de préjudices distincts. L'autre question, plus ardue, est de savoir comment s'articule la prise en compte des composantes du préjudice avec celle des bénéfices du contrefacteur. Faut-il les additionner ou bien les appliquer de manière alternative ? Si on considère que le principe de la réparation intégrale s'applique toujours, le principe d'une addition devrait être exclu. Une partie de la jurisprudence penche en faveur de cette thèse⁴². Pour autant, la situation n'est pas complètement claire pour la bonne et simple raison que les textes ouvrent la porte à des interprétations multiples, les textes ne fixant aucune ligne directrice pour la prise en compte des différents facteurs visés. Ne pourrait-on pas, par exemple, prendre en



41. Cet outil, qui a fait l'objet de nombreuses publications est issu des études que j'ai réalisées au sein du Cabinet Sorgem Evaluation. V. par ex. L'évaluation financière des marques. *La revue des marques* 2017, n° 99 ; La réparation de l'atteinte au secret des affaires. *Propriété Industrielle*, 2020, n° 3.

42. V. par ex. CA Rennes, 15 déc. 2009, R.G n° 08/08878, soulignant que si l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les dommages et intérêts prennent en compte « les conséquences économiques négatives » ainsi que « les bénéfices réalisés par le contrefacteur », ce texte ne permet pas d'obtenir « une double indemnisation correspondant au cumul de sa perte de marge [...] et de la marge qui aurait été effectivement réalisée par la société [défenderesse] » ; v. également : CA Paris, pôle 5-2, 9 févr. 2018, R.G n° 16/23925 : « Considérant qu'il est de principe que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Que s'il est vrai que la loi du 29 octobre 2007 qui réalise la transposition de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 invite le juge à prendre 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, elle n'en a pas pour autant introduit dans le mode d'évaluation du préjudice la faculté de confisquer les bénéfices réalisés par le contrefacteur et que la prise en considération de cet élément se limite à la part de préjudice susceptible de subsister, une fois évaluées les pertes liées à l'exploitation, afin de parvenir à la réparation intégrale du préjudice subi du fait de l'atteinte portée au droit de propriété intellectuelle » ; TGI Paris, 3^e ch., 1^{er} févr. 2019, R.G n° 17/07714 : « En l'espèce, la société CHLOE invoque divers chefs de préjudice dont elle sollicite une indemnisation cumulative. Toutefois, l'article L. 331-1-3 précité, issu de la transposition de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (considérant 26 et article 13), envisage que soient considérés "distinctement" et non pas "cumulativement", les différents chefs de préjudice pour permettre "un dédommagement fondé sur une base objective" et l'allocation à la victime de la contrefaçon, de "dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte", sans pour autant instituer des dommages-intérêts punitifs, qui sont prohibés en droit français, de sorte que la demanderesse ne peut solliciter des dommages et intérêts, en cumulant divers postes de préjudice » ; TJ Paris, 19 juin 2020, R.G n° 19/00604 : « En l'espèce, la société G invoque divers chefs de préjudice dont elle sollicite une indemnisation cumulative. Toutefois, l'article L. 331-1-3 précité, issu de la transposition de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (considérant 26 et article 13), envisage que soient considérés "distinctement" et non pas "cumulativement", les différents chefs de préjudice pour permettre "un dédommagement fondé sur une base objective" et l'allocation à la victime de la contrefaçon, de "dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte", sans pour autant instituer des dommages-intérêts punitifs, qui sont prohibés en droit français, de sorte que la demanderesse ne peut solliciter des dommages et intérêts, en cumulant divers postes de préjudice ».

considération le préjudice subi par le titulaire pour une partie des actes litigieux (pour les ventes que le titulaire aurait pu réaliser) et les bénéfices du contrefacteur (pour les ventes que le titulaire n'aurait pas pu faire en raison notamment des différences de prix et de marché) ?

En votre qualité d'expert, comment appréhendez-vous cela ? En particulier, comment estimez-vous qu'il faut articuler les différents éléments à prendre en compte distinctement pour fixer les dommages et intérêts ? L'absence de ligne directrice fixée par le législateur est-elle une difficulté ou au contraire une flexibilité permettant une meilleure évaluation des dommages et intérêts ?

G. J. : Pour répondre à ces questions il faut rappeler que dans l'approche antérieure qui ne faisait pas référence à la situation du contrefacteur, les magistrats rencontraient des difficultés pour indemniser les situations où la contrefaçon portait sur des produits d'un niveau de gamme inférieur à ceux copiés, ou encore les situations où la victime, pour des raisons de confidentialité, ne pouvait pas expliquer de manière détaillée son préjudice. La possibilité de se référer aux bénéfices et aux économies d'investissements du contrefacteur a permis de compenser ces limites en élargissant le champ des informations auxquelles les juges peuvent se référer pour fixer les dommages et intérêts.

Concernant l'attitude de l'expert, il faut rappeler que le Code dit qu'il faut « prendre en considération » de manière distincte les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, le préjudice moral causé à la victime et les bénéfices et économies d'investissements réalisés par le contrefacteur. L'évaluateur doit donc, avant tout, envisager ces trois composantes et les chiffrer, sauf, bien sûr, si le demandeur opte pour la solution alternative du montant forfaitaire.

Mon avis est toutefois que l'évaluateur ne doit pas laisser le magistrat estimer seul, sans éléments de référence, s'il convient ou non d'additionner les préjudices subis par la victime et les gains et économies d'investissements réalisés par le contrefacteur.

Selon ma compréhension, la jurisprudence actuelle soumet les règles de l'indemnisation des préjudices de contrefaçon au principe de la réparation intégrale qui exclut la possibilité pour la victime d'un enrichissement sans cause. Cette jurisprudence, qui exclut le choix d'une approche additive conduisant à punir le contrefacteur, ne remet toutefois pas en cause de manière systématique cette additivité. La frontière entre le dommage subi par la victime et les avantages indus perçus par le contrefacteur n'est pas, en effet, toujours très nette.

Tout dépend des faits et des méthodes d'évaluation retenues par l'expert.

La situation décrite précédemment, où la victime réclame un préjudice de gain manqué sur la part de la masse contrefaisante qu'elle a perdue et une redevance sur le solde en est une illustration. La première partie de la demande correspond à un gain manqué de la victime

tandis que la seconde peut être comprise soit comme une économie anormalement réalisée par le contrefacteur, soit comme un gain manqué virtuel de la victime.

Les investissements économisés par le contrefacteur peuvent de même être considérés comme des avantages indus mais aussi comme des économies que la victime aurait réalisées si elle avait partagé ses propres investissements avec le contrefacteur, dans un paradigme virtuel et paradoxal comparable à celui du cas précédent, où la contrefaçon aurait été acceptée.

P. M. : On arrive, je crois, au cœur du problème qui, comme vous l'avez souligné, ne date pas d'aujourd'hui, même si les termes de la loi actuelle nous contraignent à ne plus fuir le problème et à l'affronter directement : que doit-on rechercher lorsque l'on fixe les dommages et intérêts en matière de contrefaçon ? Une réparation intégrale stricte ? Ou bien peut-on aller au-delà en versant une indemnisation pour un préjudice qui, si les faits de contrefaçon n'avaient pas été commis, n'aurait pas réellement existé ? Je pense bien sûr à votre remarque sur la fixation d'une redevance sur la partie des ventes réalisées par le contrefacteur mais que le titulaire des droits n'aurait jamais faites si les actes de contrefaçon n'avaient pas eu lieu. Je pense aussi aux dommages et intérêts alloués en cas de retenues douanières, lorsque les tribunaux allouent, parfois, des sommes conséquentes alors que les produits contrefaisants n'ont jamais été mis sur le marché, et donc lorsqu'ils n'ont pas entraîné de préjudice économique. On comprend bien dans ces hypothèses qu'il paraît juste de condamner le contrevenant à des dommages et intérêts. Dans le premier cas pour que le contrefacteur restitue une juste part de la valeur qu'il a réalisée grâce à ses actes de contrefaçon, dans le second pour le dissuader de recommencer. Mais peut-on dire que nous sommes toujours dans le principe de la réparation intégrale entendu de manière stricte ? Cela me paraît très discutable et il serait sans doute préférable que l'on appelle un chat un chat, si c'est un chat ! Une des raisons qui empêche à mon sens de faire avancer le débat est que l'on présente le problème de manière manichéenne, comme si nous étions dans un monde de noir et blanc : il y aurait d'un côté les dommages et intérêts compensatoires et de l'autre les honnis et répulsifs dommages et intérêts punitifs. Il serait peut-être temps de sortir de ce débat un peu stérile.

« La frontière entre le dommage subi par la victime et les avantages indus perçus par le contrefacteur n'est pas toujours très nette.

5. Les dommages et intérêts en matière de contrefaçon
sont-ils compensatoires ou punitifs ?
Ou bien ni l'un ni l'autre ?

P. M. : Les débats en France sur l'évaluation des dommages et intérêts de matière de contrefaçon se sont souvent cristallisés de manière binaire entre deux visions opposées : soit les dommages et intérêts sont compensatoires, soit ils sont punitifs. Pourtant, il existe plusieurs conceptions intermédiaires. En droit anglo-saxon, certains auteurs distinguent ainsi les dommages et intérêts compensatoires (« compensatory damages »), les dommages et intérêts symboliques (« nominal damages »), les dommages et intérêts restitutifs (« restitutionary damages »), les dommages et intérêts fondés sur les gains réalisés par l'auteur des faits litigieux (« disgorgement damages ») et, enfin, les dommages et intérêts punitifs (appelés « exemplary damages »)⁴³. Cette catégorisation plus fine est extrêmement intéressante car elle permet de mieux comprendre la logique d'évaluation derrière chacun des types de dommages et intérêts et, accessoirement, d'appliquer des règles sans être obligé de les déformer pour faire rentrer des éléments dans des moules juridiques qui ne sont pas faits pour eux.

Naturellement, les dommages et intérêts compensatoires correspondent à nos dommages et intérêts alloués en vertu du principe de la réparation intégrale. Ces derniers visent à restituer la victime dans la même situation que celle où elle aurait été en l'absence de fait dommageable. Il s'agit du remède premier que certains rattachent à la justice commutative d'Aristote, pour insister sans doute sur le fait qu'il s'agit d'une mesure considérée comme sage depuis plus de deux millénaires. À l'autre bout du spectre, se trouvent les dommages et intérêts punitifs ou exemplaires. Ces derniers visent non pas à réparer, mais à punir de manière exemplaire, pour dissuader l'auteur de la faute de recommencer⁴⁴. La mesure des dommages et intérêts est ainsi fixée par l'objectif de dissuasion. Entre ces deux extrêmes (la réparation, rien que la réparation, et la punition, rien que la punition), se trouvent les dommages et intérêts symboliques qui correspondent à ceux alloués en cas de violation d'un droit, sans qu'un préjudice en soit résulté⁴⁵. Cela n'est pas loin de la solution retenue en France selon laquelle la violation d'un droit de propriété intellectuelle entraîne nécessairement un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts symboliques, bien qu'ils ne disent pas leur nom⁴⁶. Et, enfin, on peut identifier deux autres catégories de dommages et intérêts : les dommages et intérêts restitutifs, qui visent à restituer au demandeur la valeur transférée au défendeur du fait d'un acte fautif⁴⁷ ; ces dommages et intérêts ne visent pas, *stricto sensu*, à réparer un préjudice mais à restituer la part de richesse transférée de la victime à l'auteur des actes litigieux du fait de la faute ; enfin, les « disgorgement damages », qui visent à priver l'auteur des faits litigieux de tous les bénéfices qu'il a réalisés grâce à ses actes fautifs⁴⁸ ; là encore, ce type de dommages et intérêts va au-delà de la

stricte réparation. Dans ces deux derniers cas, les dommages et intérêts ne sont pas pour autant des dommages et intérêts punitifs dès lors que leur montant n'est pas calculé uniquement en fonction du but à atteindre (dissuader en punissant) mais au regard d'éléments objectifs qui donnent la mesure des dommages et intérêts à calculer (la valeur indûment transférée à restituer ou les profits indûment réalisés).

Ainsi, entre réparation intégrale et dommages et intérêts punitifs, il existe donc plusieurs manières de calculer les dommages et intérêts, chacune répondant à une logique propre.

Qu'en est-il en matière de propriété intellectuelle ? Quelle est la nature réelle des dommages et intérêts alloués en cas de contrefaçon, par exemple lorsque les juges allouent une redevance indemnitaire ?

M. J. Edelman, dans un ouvrage remarqué outre-Manche, a brillamment démontré que les dommages et intérêts alloués en matière de contrefaçon sous la forme de redevances fictives entrent difficilement dans le champ des dommages et intérêts compensatoires⁴⁹. C'est d'autant

« Entre ces deux extrêmes (la réparation, rien que la réparation, et la punition, rien que la punition), se trouvent les dommages et intérêts symboliques qui correspondent à ceux alloués en cas de violation d'un droit, sans qu'un préjudice en soit résulté »

43. V. notam. J. Edelman, *Gain-based damages*, Hart Publishing, 2002, p. 5 et s.

44. *Ibid.*

45. *Ibid.*

46. La solution peut se justifier de plusieurs façons. L'une des plus évidentes est que la violation d'un droit doit nécessairement être sanctionnée pour que la loi soit respectée. La logique est alors une logique qui va au-delà de la réparation. On peut voir néanmoins dans ce type de dommages et intérêts une sorte de réparation, ne serait-ce que morale, pour la violation du droit concerné. Dans son ouvrage *L'idée de justice*, le prix Nobel d'économie A. Sen s'appuie sur deux concepts de justice dans la jurisprudence indienne de la haute époque : la première, appelée *Niù*, s'attache au respect des institutions et des règles (le « comportement correct »), la seconde dénommée *Nyaya* se soucie des conséquences réelles. On pourrait faire ici un parallèle avec certaines sanctions prononcées en matière de propriété intellectuelle. Il y a d'un côté les règles de justice qui s'attachent à réparer les conséquences concrètes causées par une violation d'un droit de propriété intellectuelle (c'est le principe de la réparation intégrale). Et puis, il y a les règles relevant d'une justice plus formelle qui font que, même s'il n'est pas possible de démontrer que la violation d'un droit de propriété intellectuelle a eu des répercussions concrètes pour le titulaire des droits, il reste qu'il y a eu une violation d'un droit et que cette violation, en tant que telle, appelle une sanction, que l'on peut appeler réparation avec un certain abus de langage, mais qui ressemble plus à la volonté de restaurer symboliquement le monopole en sanctionnant l'auteur de la violation, c'est-à-dire en le punissant symboliquement à réparer ce « préjudice » purement moral causé par la violation de la loi.

47. J. Edelman, *op. cit.*, p. 66 et s.

48. J. Edelman, *op. cit.*, p. 72 et s.

49. J. Edelman, *op. cit.*, p. 99 et s. et 224 et s. ; cf. déjà en France sur ce point P.-Y. Gautier, *De l'application stricte des privilèges*, D. 1994, chron. 13.

plus vrai lorsque le taux de redevance appliqué est plus élevé que celui du marché, ce qui rend *de facto* impossible l'hypothèse selon laquelle un accord de licence aurait pu avoir lieu entre le contrefacteur et le titulaire des droits. En fait, selon cet auteur, le versement d'une redevance indemnitaire n'est pas une compensation pour restituer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si la contrefaçon n'avait pas eu lieu, mais pour restituer au titulaire des droits la valeur économique exploitée indûment par le contrefacteur. Il s'agirait ainsi de dommages et intérêts restitutifs et non de dommages et intérêts compensatoires ou punitifs. Ne faut-il pas admettre que les dommages et intérêts ont aujourd'hui une double nature, compensatoire lorsqu'ils visent à réparer les préjudices subis par le titulaire des droits, restitutoires lorsqu'il s'agit de restituer une part des bénéfices du contrefacteur au titulaire des droits, ce mécanisme correspondant, sous un autre nom, au versement d'une redevance indemnitaire ?

G. J. : Cette approche paraît effectivement pertinente.

J'ai cherché dans la réponse à la question précédente à montrer qu'il existait des situations où il paraissait de bon sens et conforme au principe de réparation intégrale d'accorder à la victime de contrefaçon des dommages et intérêts couvrants ses pertes, ses gains manqués, son préjudice moral et des avantages indus perçus par le contrefacteur. Mais il est clair que les méthodes d'évaluation appliquées à ces situations conduisent à des paradigmes économiques pas du tout réalistes si on considère que les dommages et intérêts ont uniquement un caractère compensatoire.

La notion de dommages et intérêts restitutoires est une façon d'expliquer pourquoi il est légitime de « prendre en considération » les bénéfices du contrefacteur.

La référence à la faute lucrative en est une autre comme l'illustre le cas cité précédemment de la victime qui ne peut pas montrer qu'elle aurait, sans la contrefaçon, pu appréhender toute la masse contrefaisante. Force est, en effet, de constater que le reste de cette masse a été réalisée de manière fautive par le contrefacteur, et qu'au regard du principe de réparation intégrale, cette faute lucrative doit être indemnisée.

P. M. : Oui, c'est tout le paradoxe. Il paraît juste de « réparer » le préjudice subi par le titulaire des droits du fait de la violation de son monopole. D'aucuns parlent de « réintégrer » le titulaire dans ses droits. Ces dommages et intérêts seraient une sorte de réparation au titre de la violation des droits, au-delà même des conséquences concrètes de la violation. Je me demande si la clé du problème ne vient pas alors de l'interprétation que l'on donne au terme « réparation » qui est assez ambigu. Si l'on entend la réparation ou la compensation comme le fait de replacer la victime dans la situation où elle aurait été si les faits litigieux n'avaient pas eu lieu (ce qui correspond à l'interprétation que l'on donne généralement au principe de la réparation intégrale), il ne serait pas possible alors de prendre en compte les ventes faites par le contrefacteur et que la victime n'aurait pas

pu réaliser, à tout le moins au titre des gains manqués⁵⁰. L'inconvénient est que, dans la réalité, on ne peut pas défaire réellement ce qui a été fait et que, dans certains cas, il est assez inacceptable de laisser le contrefacteur s'enrichir et gagner de l'argent en violant des droits, au motif que le titulaire n'aurait pas pu réaliser autant de ventes en l'absence de contrefaçon. Tout cela est bien sûr très insatisfaisant.

C'est la raison pour laquelle il me semble que, depuis plusieurs années, on tord un peu les principes applicables et que l'on interprète la notion de réparation de manière extensive, pour appréhender les bénéfices du contrefacteur sans remettre en cause directement notre tradition juridique. Sous l'empire de la loi antérieure, on appliquait ainsi parfois, à titre de réparation, une redevance deux à trois fois supérieure sur les ventes réalisées par le contrefacteur – qui ne lui aurait jamais été accordée en réalité bien sûr. Et aujourd'hui, on prend en compte les bénéfices du contrefacteur, ce qui revient d'ailleurs à appliquer un pourcentage (et donc un taux de redevance) sur le chiffre d'affaires du contrefacteur, pour... « réparer » l'atteinte au monopole. Je crois toutefois que l'on joue sur les mots et que cet habillage masque ce que l'on fait en réalité. En disant que l'on répare le monopole, on restitue en fait ce qui revient légitimement au titulaire des droits, et si on fait de la restitution, on ne fait plus de la réparation au sens strict. On retrouve ces mêmes problématiques sous-jacentes lorsque l'on aborde la dernière méthode de calcul des dommages et intérêts prévue par la loi française.

6. Comment évaluer une somme forfaitaire « supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte » ?

P. M. : Le Code de la propriété intellectuelle prévoit enfin qu'à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, la juridiction peut allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire et que cette somme doit être « supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». Conformément à la jurisprudence de la CJUE, les textes actuels précisent que « cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

Dans ses conclusions du 24 novembre 2016 rendues dans l'affaire *Stowarzyszenie "Oławska Telewizja Kablowa"*, l'avocat général M^{me} E. Sharpston a souligné à cet égard qu'il ne s'agit pas « de substituer au montant résultant du calcul du manque à gagner du titulaire

50. Tout au plus, on pourrait prendre en compte cet élément au titre des pertes subis, du fait de la banalisation de l'objet protégé.

du droit et/ou des profits du contrevenant le montant des redevances ou des droits que le contrevenant aurait dû, en théorie, verser au titulaire du droit ». En effet, selon M^{me} E. Sharpston, « le critère de référence est plus flexible et il est clair que le montant en question peut dépasser celui des redevances ou des droits qui auraient été dus ». Ainsi, toujours selon M^{me} E. Sharpston, si le versement au titulaire des droits « d'un montant prédéterminé qui n'est pas nécessairement en rapport avec le préjudice qu'il a subi, ne saurait répondre aux exigences de la directive 2004/48 », cela n'implique pas qu'« une disposition équivalente, prévoyant que le titulaire peut demander une somme représentant, tout au plus, le double (voire le triple si les circonstances le justifient) du montant de droits qui aurait été dû si le titulaire du droit avait donné son autorisation pour l'utilisation de son œuvre, devrait nécessairement être également considérée comme contraire au régime instauré par la directive ».

« En disant que l'on répare le monopole, on restitue en fait ce qui revient légitimement au titulaire des droits, et si on fait de la restitution, on ne fait plus de la réparation au sens strict. »

Pour l'Avocat général, « en raison de la nature de la réparation prévue à l'article 13, paragraphe 1, sous b), de la directive, il n'est pas nécessaire que le titulaire établisse ce rapport d'une façon mathématiquement exacte, tout l'intérêt de cette disposition étant de répondre aux situations dans lesquelles cela pourrait s'avérer difficile, voire impossible. Il est cependant nécessaire, selon moi, qu'il démontre l'existence d'un certain rapport et qu'il ne puisse avoir droit à des dommages-intérêts qui ne correspondent en aucun cas à son préjudice réel »⁵¹. Comme il a été souligné précédemment, la CJUE a suivi les conclusions de l'avocat général en jugeant que l'article 13.1 ne s'opposait pas à une législation prévoyant le versement au titulaire de droits du double de la redevance hypothétique qui lui était due, et ce même si une telle indemnisation n'est pas exactement proportionnelle au préjudice réellement subi par la partie lésée⁵².

En votre qualité d'expert, comment appréhendez-vous cette dernière méthode de calcul prévue expressément par la loi ? En particulier, comment estimez-vous qu'il faut fixer le montant des redevances dues ?

G. J. : Avant la loi de 2007, qui retient le principe du montant forfaitaire supérieur à une licence, il était d'un usage constant et reconnu par les tribunaux d'évaluer le préjudice de contrefaçon d'un brevet non exploité en appliquant un taux de redevance majoré à la masse contrefaisante. Cette méthode, dite de la redevance indemnitaire, correspondait à une certaine réalité économique puisque beaucoup de brevets étaient donnés en licence dans des zones géographiques ou sur des marchés que leurs propriétaires ne pouvaient pas exploiter directement. La majoration du taux de redevance par rapport à taux de marché avait vocation à inclure dans le montant des dommages et intérêts, les conséquences

négatives pour l'organisation et la stratégie de la victime, du caractère « forcé » de la licence.

L'extension de cette approche aux marques et aux brevets exploités, si elle semblait naturelle, a toutefois fait perdre à ce mode d'évaluation sa réalité économique puisqu'on en venait implicitement à considérer que le propriétaire d'un droit contrefait pouvait fonder sa demande sur la base d'un contrat de licence ne correspondant à aucune réalité concurrentielle.

La méthode de la redevance indemnitaire est par contre apparue comme une intéressante alternative au calcul des gains manqués, dans la mesure où elle permettait de garder confidentielles les informations sur la marge de la victime et que son application demandait beaucoup moins d'hypothèses que le calcul des gains manqués. Même s'ils ne font pas référence à la redevance indemnitaire, avec la possibilité du recours à une somme forfaitaire supérieure à la redevance, les articles L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, ont consacré cette méthode d'évaluation.

La mise en œuvre de cette méthode soulève plusieurs séries de questions.

La première série de questions concerne les situations où il est intéressant de l'appliquer. Comme on l'a dit précédemment, elle est pertinente pour les droits non exploités et pour les cas où le demandeur ne veut pas divulguer d'informations sur ses marges. Elle est aussi pertinente quand le calcul des autres chefs prévus par le Code est difficile à réaliser, faute de données ou de preuves. Elle est, par contre, pénalisante quand les prix pratiqués par le contrefacteur sont beaucoup plus faibles que ceux de la victime ou quand le taux de redevance qu'il est possible de défendre est nettement inférieur à son taux de marge.

Une autre série de questions concerne le chiffre d'affaires. Il est naturel de considérer qu'il s'agit de celui du contrefacteur, mais comme on l'a vu précédemment celui-ci peut être compliqué à estimer si la contrefaçon ne porte que sur une partie de l'activité du contrefacteur.

Une troisième série de questions concerne le choix du taux de redevance majorée. L'approche suivie par les évaluateurs consiste à chercher des taux de redevances appliqués à des marques ou des brevets comparables à ceux qui ont été contrefaits et à multiplier le taux retenu par un coefficient égal à 2 ou 3.

Concernant le choix du taux de marché, on ne peut pas se contenter de retenir les taux moyens apparaissant



51. Conclusions du 24 nov. 2016, aff. C-367/15.
52. CJUE, 25 janv. 2017, C-367/15, *Stowarzyszenie « Oławska Telewizja Kablowa » c/ Stowarzyszenie Filmowców Polskich*, points 25 et 26.