

Yaniv Benhamou

Dommmages-intérêts suite
à la violation de droits de
propriété intellectuelle

Etude de la méthode des redevances
en droit suisse et comparé



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
FACULTÉ DE DROIT

Schulthess § 2013
ÉDITIONS ROMANDES

Table des matières

INTRODUCTION	1
CHAPITRE 1: QUELQUES DONNEES FACTUELLES AU SUJET DES DPI	1
CHAPITRE 2: MISE EN ŒUVRE DES DPI	3
CHAPITRE 3: PROBLEMATIQUE	5
A. Spécificités de la PI	5
B. Répercussions des spécificités de la PI sur les violations	5
C. Répercussions des spécificités de la PI sur les conséquences financières	7
CHAPITRE 4: METHODE DES REDEVANCES	9
A. Principe	9
B. Solution consacrée à l'étranger (méthode des redevances)	11
C. Solution consacrée en Suisse (méthode de l'analogie avec la licence)	11
CHAPITRE 5: OBJECTIFS ET PLAN	13
PARTIE I : ACTIONS REPARATRICES EN DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE	15
CHAPITRE 1: DROIT INTERNATIONAL	17
A. Accord ADPIC	17
I. Introduction	17
II. Art. 45.1 et 45.2 (1 ^{ère} phrase) : réparation du préjudice	18
1. Faute	18
2. Préjudice	19
3. Principes applicables à la détermination des dommages-intérêts	20
a) Caractère compensatoire des dommages-intérêts	20
b) Caractère "adéquat" des dommages-intérêts	21
c) Efficacité commandant l'assouplissement des exigences de preuve	21
d) Dissuasion invitant à la surcompensation	23
e) Proportionnalité limitant la surcompensation (montant plafond)	24
f) Obligation d'une réparation minimale (montant plancher) ?	25
III. Art. 45.2 (2 ^{ème} phrase) : remise du gain et dommages-intérêts préétablis	27
1. Absence de condition de faute et de dommage	28
2. Remise du gain	28
3. Dommages-intérêts préétablis	28
4. "Cas appropriés"	29
B. ACTA	30
I. Introduction	30
II. Art. 9 al. 1 : réparation du préjudice	31
1. Faute	31
2. Réparation du préjudice	32
III. Art. 9 al. 2 et 3 : alternatives à la réparation du préjudice	32
1. Absence de condition de faute	32
2. Remise du gain	33
3. Dommages-intérêts préétablis, supplémentaires et méthode des redevances	33
4. Mesures applicables aux cas de contrefaçon et aux violations de droit d'auteur	33
IV. Principes applicables à la détermination des dommages-intérêts	34
1. Efficacité commandant l'assouplissement des exigences de preuve	34
2. Dissuasion invitant à la surcompensation	34
3. Proportionnalité limitant la surcompensation	34
C. Conclusion	35

CHAPITRE 2: DROIT EUROPEEN ET TRANSPOSITION NATIONALE.....	37
A. Directive 2004/48/CE.....	37
I. Introduction.....	37
II. Art. 13.1 : réparation du préjudice.....	38
1. Faute.....	39
2. Préjudice.....	39
3. Principes régissant la détermination des dommages-intérêts.....	40
a) Caractère compensatoire des dommages-intérêts.....	40
b) Caractère "adapté" des dommages-intérêts.....	40
c) Dissuasion invitant à la surcompensation.....	41
d) Proportionnalité limitant la surcompensation (montant plafond).....	42
4. Modalités de calcul des dommages-intérêts.....	43
a) Méthode de calcul 1 (art. 13.1 let. a : tous les aspects appropriés).....	43
b) Méthode de calcul 2 (art. 13.1 let. b : montant forfaitaire).....	46
III. Art. 13.2 : remise du gain et dommages-intérêts préétablis.....	50
1. Absence de condition de faute et de dommage.....	50
2. Remise du gain.....	50
3. Dommages-intérêts préétablis.....	51
B. Droit allemand.....	52
I. Introduction.....	52
II. Réparation du préjudice (§§ 249 ss BGB).....	53
1. Faute.....	53
2. Préjudice.....	54
a) Avant la transposition.....	54
b) Après la loi de transposition.....	56
III. Modalités de calcul des <i>dommages-intérêts</i> (loi de transposition).....	56
1. Méthode de calcul fondée sur le dommage concret.....	57
a) Perturbation du marché, atteinte à la réputation.....	57
b) Gain manqué.....	58
c) Conclusion.....	59
2. Méthode de calcul fondée sur les bénéfices illicites (méthode 2).....	59
a) Fondements et détachement du droit commun.....	59
b) Calcul.....	60
c) Existence d'un dommage.....	61
d) Conclusion.....	61
3. Méthode des redevances (<i>Lizenzanalogie</i>) (méthode 3).....	61
a) Fondements et détachement du droit commun.....	62
b) Calcul.....	63
c) Augmentation des redevances.....	65
d) Cumul des méthodes.....	68
e) Conclusion.....	69
C. Droit français.....	70
I. Introduction.....	70
II. Réparation du préjudice (art. 1382 ss Cciv).....	71
1. Faute.....	71
2. Préjudice.....	72
a) Principes de la responsabilité civile.....	72
b) Détachement des principes de la responsabilité civile.....	73
III. Modalités de calcul du <i>préjudice</i> (loi de transposition).....	74

1. Méthode de calcul 1 : conséquences économiques négatives, bénéfiques du contrefacteur, préjudice moral	74
a) Conséquences économiques négatives.....	74
b) Bénéfices réalisés par le contrefacteur.....	77
c) Préjudice moral	80
2. Méthode de calcul 2: méthode des redevances (redevance indemnitaire).....	80
a) Fondements et détachement des principes de la responsabilité civile.....	80
b) Calcul.....	81
c) Augmentation des redevances	82
d) Cumul	84
e) Conclusion	84
D. Conclusion.....	85
CHAPITRE 3: DROIT AMERICAIN.....	87
A. Réparation du préjudice	88
I. Droit des brevets.....	88
1. Gain manqué (lost profits).....	88
2. Méthode des redevances (royalty method)	89
a) Redevance usuelle.....	90
b) Redevance raisonnable	90
II. Droit des marques.....	92
1. Gain manqué (lost profit)	92
2. Atteinte à la valeur de la marque et frais de redressement de marché	92
3. Méthode des redevances (royalty method)	93
III. Droit d'auteur	94
1. Gain manqué	94
2. Méthode des redevances (royalty method)	94
a) Redevance usuelle.....	95
b) Redevance raisonnable	95
B. Remise du gain	96
I. Droit des brevets.....	97
II. Droit des marques.....	97
1. Rapport entre la réparation du dommage et la remise du gain	97
2. Fondement de l'action en remise du gain	98
a) Jurisprudence ancienne.....	98
b) Jurisprudence récente.....	98
3. Calcul	99
a) Bénéfice brut	99
b) Lien de causalité.....	100
c) Frais déductibles.....	100
III. Droit d'auteur	100
1. Rapport entre la réparation du dommage et la remise du gain	101
2. Calcul	101
a) Lien de causalité.....	101
b) Frais déductibles	102
C. Dommages-intérêts augmentés.....	103
I. Droit des brevets (<i>treble damages</i>)	103
II. Droit des marques (<i>enhanced damages</i>)	104
1. En cas de violation ordinaire	104
2. En cas de contrefaçon	105

III.	Droit d'auteur (<i>statutory damages</i>)	106
1.	Rôle des dommages-intérêts préétablis	106
2.	Montant des dommages-intérêts préétablis	106
3.	Violations multiples	107
IV.	Différence de traitement entre les DPI	107
V.	Distinction entre les dommages-intérêts augmentés et punitifs	108
1.	Dommages-intérêts punitifs (<i>punitive damages</i>)	108
2.	Dommages-intérêts augmentés	109
D.	Conclusion	110
CHAPITRE 4: ENSEIGNEMENTS DU DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE		113
A.	Actions réparatrices du droit commun	113
I.	Faute et préjudice	113
II.	Compensation et prévention	113
B.	Régime dérogatoire de la propriété intellectuelle	114
I.	Absence de dommage concret	114
II.	Alternatives à la réparation du dommage	114
1.	Remise du gain	114
2.	Méthode des redevances	115
3.	Dommages-intérêts préétablis	116
III.	Justification de la dérogation au droit commun	116
1.	Redéfinition du dommage adaptée aux spécificités de la PI	116
2.	Modalités de calcul des dommages-intérêts prévues dans les lois spéciales	117
C.	Tendance à la surcompensation	118
I.	Renforcer la prévention et la punition par une surcompensation	118
II.	Sanctions plus sévères à l'égard des violations qualifiées qu'à l'égard des violations ordinaires	119
III.	Distinction entre la surcompensation préventive et punitive	121
D.	Conclusion	121
PARTIE II : LA METHODE DES REDEVANCES EN DROIT SUISSE		125
CHAPITRE 1: LES ACTIONS REPARATRICES		125
A.	Rappel des bases	126
I.	Droits de propriété intellectuelle	126
II.	Violation de droit de propriété intellectuelle	127
1.	Aperçu des violations du droit au brevet, à la marque et au droit d'auteur	127
a)	Violation du droit au brevet	127
b)	Violation du droit à la marque	128
c)	Violation du droit d'auteur	129
2.	Violations ordinaires et qualifiées	129
a)	Violations qualifiées	130
b)	Violations ordinaires	134
III.	Application du droit commun	134
1.	Renvoi des lois spéciales au droit commun	134
2.	Compensation	136
3.	Prévention	136
4.	Absence de punition	137
IV.	Conclusion	139
B.	Action en dommages-intérêts (41 CO)	140
I.	Acte illicite	140
II.	Faute	140

1.	Définition de la faute: considérations générales	141
2.	La faute en droit d'auteur.....	143
3.	La faute en droit des marques.....	145
4.	La faute en droit des brevets.....	146
5.	Conclusion	147
III.	Dommmage	148
1.	Définition du dommmage.....	148
a)	Dommmage concret.....	148
b)	Triple méthode de calcul.....	151
2.	Perte subie.....	152
a)	Dommmage lié à la perturbation de marché (Marktverwirrungsschaden)	153
b)	Frais de poursuite (Rechtsverfolgungskosten)	154
c)	Frais de surveillance	155
3.	Gain manqué	156
a)	Indices de calcul du gain manqué	156
b)	Le lésé aurait été en mesure de réaliser le gain manqué.....	157
4.	Conclusion	158
IV.	Lien de causalité	159
1.	Définition de la causalité.....	159
2.	Vraisemblance	160
3.	Conclusion	161
C.	Action en enrichissement illégitime (art. 62 CO)	162
I.	Enrichissement.....	162
1.	Définition de l'enrichissement.....	163
a)	Enrichissement effectif.....	163
b)	Enrichissement objectif.....	164
2.	Etendue de l'enrichissement	164
a)	Général.....	164
b)	Doctrine.....	165
c)	Jurisprudence	167
3.	Conclusion	167
II.	Absence de cause légitime.....	168
III.	Appauvrissement et connexité	168
1.	Définition de l'appauvrissement	168
2.	Cas particuliers de l'Eingriffskondiktion	169
a)	Problématique de l'Eingriffskondiktion sur la base de plusieurs exemples	169
b)	Doctrine.....	170
c)	Jurisprudence	172
d)	Objet de l'appauvrissement	173
3.	Connexité.....	175
4.	Conclusion	177
D.	Action en remise du gain (art. 423 CO).....	178
I.	Gestion d'affaires intéressée en l'absence de mandat.....	179
II.	Mauvaise foi.....	179
1.	La mauvaise foi comme condition nécessaire à la remise du gain	179
a)	Jurisprudence	179
b)	Doctrine.....	181
c)	Interprétation de la base légale.....	182
d)	Conclusion.....	183
2.	Définition de la mauvaise foi	183

a)	Définition par rapport à la bonne foi (art. 3 CC).....	183
b)	Définition par rapport à la faute (art. 41 CO).....	184
c)	Définition par rapport à l'intention.....	185
d)	Conclusion.....	185
III.	Gain illicite.....	186
1.	Définition du gain.....	186
2.	Déduction des frais.....	187
3.	Causalité.....	188
4.	Conclusion.....	190
E.	Rapport entre les actions.....	192
I.	Rapport entre les actions en dommages-intérêts et en remise du gain.....	192
II.	Rapport entre les actions en dommages-intérêts et en enrichissement illégitime.....	193
III.	Rapport entre les actions en remise du gain et en enrichissement illégitime.....	193
IV.	Présentation graphique du rapport entre les actions.....	194
F.	Limites des actions réparatrices.....	195
CHAPITRE 2: FONDEMENT LEGAL DE LA METHODE DES REDEVANCES.....		197
A.	Présentation.....	197
I.	Jurisprudence (analogie avec la licence).....	197
1.	Principe : chances de conclure un contrat de licence.....	198
a)	Général.....	198
b)	Arrêt Milchschaumer.....	198
c)	Conditions d'application de la méthode.....	203
2.	Exception en droit d'auteur : fiction de la conclusion d'un contrat de licence.....	205
II.	Doctrine.....	206
III.	Question ouverte : traitement de faveur du droit d'auteur.....	208
B.	Fondement sur l'action en dommages-intérêts (41 CO).....	210
I.	Dommege concret.....	210
II.	Redéfinition du dommege : valeur économique de l'autorisation.....	211
1.	Théorie du dommege normatif.....	211
a)	Les types de dommege normatifs discutés par la doctrine et reconnus par le TF.....	211
b)	Critiques à l'encontre du dommege normatif et réaffirmation de la théorie de la différence 214	
c)	Le patrimoine comme condition à la réparation.....	216
2.	Application de la théorie du dommege normatif à la PI.....	217
a)	Tentative de réception du dommege normatif en PI.....	217
b)	Critiques à l'encontre de la réception du dommege normatif en PI.....	217
3.	Redéfinition du dommege sous l'angle de la valeur économique de l'autorisation.....	219
a)	Principe : perte de la valeur économique de l'autorisation.....	219
b)	Motifs visant à faire entrer cette valeur dans le patrimoine.....	221
c)	Remise en état.....	226
III.	Conclusion.....	227
C.	Fondement sur l'action en enrichissement illégitime (art. 62 CO).....	229
I.	Enrichissement.....	229
1.	Enrichissement effectif.....	229
2.	Redéfinition de l'enrichissement.....	230
3.	Etendue de l'enrichissement.....	230
a)	Valeur objective (redevances de licence).....	230
b)	Part excédant la valeur objective (gain illicite).....	231
II.	Appauvrissement et connexité.....	231

1.	Appauvrissement effectif	231
2.	Redéfinition de l'appauvrissement	232
a)	Doctrines récentes: l'Eingriff à la place de l'appauvrissement	232
b)	Doctrines classiques: maintien de la condition d'appauvrissement	233
c)	Théorie de l'indemnité d'usage	233
3.	Connexité.....	235
III.	Conclusion	235
D.	Fondement sur l'action en remise du gain (art. 423 CO)	238
I.	Gain effectif.....	238
1.	Redevances non payées comme gain illicite	238
2.	Economie de perte (Verlustersparnis).....	240
II.	Redéfinition du gain illicite (gain objectif)	240
III.	Conclusion.....	241
E.	Régime du droit commun de lege lata ou régime d'exception de lege ferenda	242
I.	De lege lata	242
II.	De lege ferenda.....	243
CHAPITRE 3: FONDEMENT LEGAL DE LA REDEVANCE AUGMENTEE		249
A.	Présentation.....	249
I.	Jurisprudence.....	249
II.	Doctrines	250
III.	Question ouverte: traitement de faveur de la gestion collective	251
1.	Le seul élément caractérisant la gestion collective: existence de tarifs	251
2.	Les éléments caractérisant tous les DPI	253
a)	Frais de surveillance élevés	253
b)	Exposition particulière aux violations	254
c)	Difficulté à détecter les violations	255
d)	Difficultés à invoquer les actions réparatrices	256
3.	Conclusion	257
B.	Compensation	258
I.	Principe	258
II.	Atteinte de marché (art. 41 CO).....	259
III.	Avantages du contrevenant (art. 423 CO)	259
C.	Prévention	260
I.	Principe	260
1.	Renforcer la prévention par une surcompensation	260
2.	Analyse économique	260
3.	Ordres juridiques étrangers.....	262
4.	Droit suisse	263
a)	Problème de la surcompensation.....	263
b)	Manifestations de la surcompensation.....	266
5.	Appréciation	267
II.	Déficit de mise en œuvre (art. 41 CO)	268
III.	Gain illicite (art. 423 CO).....	268
IV.	Tort moral (art. 49 CO).....	269
D.	Régime du droit commun de lege lata ou régime d'exception de lege ferenda.....	271
I.	De lege lata	271
II.	De lege ferenda.....	271

CHAPITRE 4: CALCUL DE LA REDEVANCE	273
A. Présentation.....	273
B. Redevance simple	273
I. Principes directeurs.....	274
1. Redevance usuelle ou hypothétique	274
a) Redevance usuelle (taux usuel ou comparable).....	274
b) Redevance hypothétique (ce que des parties raisonnables auraient convenu)	277
2. Redevance fixée sur la base du chiffre d'affaires du contrevenant.....	279
a) Redevance fixée sur la base des ventes du contrevenant.....	279
b) Redevance fixée sur les prix de vente du contrevenant	280
c) Importance du bien protégé dans le produit contrefait (causalité)	281
II. Facteurs influençant la redevance	281
1. Critères juridiques	282
a) Politique de concession de licence du titulaire (exclusive ou non, restrictive ou non).....	282
b) Etendue de la reprise des éléments caractéristiques (copie ou imitation).....	282
c) Nature et étendue de la licence (portée géographique) (large ou faible).....	282
d) Clauses contractuelles usuelles (généreuses ou strictes)	283
2. Critères commerciaux.....	283
a) Force commerciale du bien (forte ou faible).....	283
b) Circonstances économiques existantes (analyse de marché).....	284
c) Absence ou présence de contrevenants	284
d) Absence ou présence de produits de substitution.....	284
e) Relations commerciales entre le titulaire et le contrevenant (p.ex. rapport vertical, horizontal)	284
f) Profitabilité démontrée, réalisée par le titulaire et par les licenciés (dans le passé)	285
g) Profitabilité attendue : analyse prospective des revenus et charges (future)	285
h) Type de vente (en détail ou en gros)	285
i) Taille du marché potentiel (important ou étroit).....	285
3. Critères financiers.....	285
a) Investissements assumés par le titulaire (efforts de R&D, de marketing, de mise sur le marché)	285
b) Risques économiques assumés par le titulaire	286
c) Estimation du temps nécessaire à la commercialisation du bien (court, long)	286
III. Méthodes économiques.....	286
1. Combinaison des méthodes courantes d'évaluation	287
a) Méthode fondée sur le marché (market based approach)	287
b) Méthode fondée sur les coûts (cost approach)	288
c) Méthode fondée sur les revenus (income approach)	289
2. Méthode du taux de la redevance (Royalty Rate Method).....	290
3. Méthode du Financial Indicative Running Royalty Model (FIRR)	291
4. Appréciation	292
C. Redevance augmentée.....	293
I. Principe	293
II. Facteurs d'augmentation compensatoires	293
1. Perturbation du marché (art. 41 CO).....	293
2. Baisse des prix (art. 41 CO)	294
3. Perte de valeur marchande du droit (art. 41 CO).....	294
4. Frais de poursuite et de récolte de preuve (art. 41 CO).....	294
5. Liberté de production et obligations accessoires (art. 423 CO).....	295
6. Versement forfaitaire au lieu d'un versement périodique (art. 423 CO).....	295

7. Absence de frais de transaction (art. 423 CO).....	295
III. Facteurs d'augmentation préventifs-punitifs	296
1. Déficit de mise en œuvre (art. 41 CO).....	296
2. Gain illicite (art. 423 CO).....	296
3. Tort moral (art. 49 CO)	297
4. Tableaux récapitulatifs	297
CONCLUSION	301
ANNEXE : liste des arrêts fédéraux et cantonaux concernant la méthode de l'analogie avec la licence.....	313
Bibliographie	317
Table des abréviations	349
Index alphabétique	355