

### Comment réparer les préjudices résultant de l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle ?

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle bénéficient d'une action spécifique en réparation de leur préjudice : l'action en contrefaçon, dont le régime juridique est désormais largement harmonisé, au niveau européen, quels que soient les droits en cause (droits de propriété littéraire et artistique ou droits de propriété industrielle). La Directive (CE) 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a été transposée en droit interne par la Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, elle-même complétée par la Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon et la Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

La contrefaçon constitue aussi bien un délit pénal qu'une faute civile, dont la réparation peut donc être demandée devant les juridictions pénales comme civiles.

#### 1 – Qui ?

---

Plusieurs personnes peuvent agir pour demander réparation. On distinguera selon que la règle est commune à plusieurs droits de propriété intellectuelle ou spécifique à certaines branches seulement.

Sont titulaires de l'action en contrefaçon :

- Le propriétaire du bien intellectuel (CPI, art. L. 331-1, L. 332-1, L. 716-4-2, L. 615-2, L. 521-2) ;
- Le cessionnaire d'un titre de propriété intellectuelle ;
- Sur le besoin ou non d'inscription de la cession, voir [CJUE, 4 févr. 2016, C163/15, Hassan / Breiding](#) (marques communautaires) ; [CJUE, 22 juin 2016, C-419/15, Thomas Philipps / Grüne Welle Vertriebs](#) (dessins et modèles communautaires) ; CA Paris, pôle 5, ch. 1, 5 oct. 2011, *Waters Corporation / Hewlett-Packard, Agilent Technologies Deutschland* (brevet) ; CA Paris, pôle 5, ch. 2, 10 mars 2017, *TTI Liquidating Inc. / Pfeiffer Vacuum* (brevet) ; CA Paris, pôle 5, ch. 1, 28 juin 2016, *China Industries Ltd. et alii / Saint Rambert Dis et alii* (dessins et modèles communautaires). – *Contra* : CA Paris, pôle 5, ch. 2, 9 sept. 2022, n° 20/12901 ;
- A l'exception du droit d'auteur, le titulaire d'un droit exclusif d'exploitation est recevable à agir en contrefaçon sous certaines conditions. Ainsi, l'action est ouverte au bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation (licencié exclusif), sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit (v. CPI, art. L. 521-2, al. 2 (dessins et modèles), L. 615-2, al. 2 (brevet), L. 716-4-2, al. 1<sup>er</sup> (marque)) ; la Directive 2015/2436 (art. 25, § 3) prévoit que le licencié peut également engager une procédure en contrefaçon de marque avec le consentement du titulaire de celle-ci (CPI, art. L. 716-4-2, al. 1<sup>er</sup>). Par ailleurs, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de

phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, agir en justice au titre de ce droit (CPI, art. L. 331-1) ;

- Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre (v. CPI, art. L. 521-2, al. 3 (dessins et modèles), L. 615-2, al. 5 (brevet), L. 716-4-2, al. 4 (marque)).

Plus spécifiquement, d'autres peuvent agir en contrefaçon :

- En propriété littéraire et artistique, les organismes de défense collective et les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge (CPI, art. L. 331-1, al. 2) ;
- En cas de licence obligatoire ou d'office sur un objet approprié par un brevet, l'action en contrefaçon peut être exercée, après mise en demeure du propriétaire, par le titulaire de la licence alors que ce dernier ne bénéficie pas d'une exclusivité ;
- Pour les marques collectives et de garantie, les règles sont quelque peu adaptées en considération de la dimension collective de l'exploitation de ces signes (v. CPI, art. 716-4-2, al. 2 et 3).

#### ✓ Points d'attention :

- D'autres parties, par exemple les fabricants ou distributeurs du titulaire ou du licencié, peuvent demander réparation de leur préjudice propre sur le fondement de la concurrence déloyale (C. civ., art. 1240) lorsque l'existence d'actes de contrefaçon a par ailleurs été retenue par les juridictions saisies ;
- En cas de relations contractuelles entre le titulaire initial des droits et le contrefacteur, la possibilité d'agir en contrefaçon, et non uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soulève des difficultés.

V. en droit des marques, [CJCE, 1<sup>re</sup> ch., 23 avr. 2009, aff. C-59/08, Dior c/ Copad](#) ; CA Paris, 29 oct. 2019, [Contexte c/ M. X. et Euractiv.com](#), RG n° 19/08391.

V. en droit d'auteur (logiciel), [CJUE, 18 déc. 2019, aff. C-666/18, IT Development](#) ; [Civ. 1<sup>re</sup>, 5 oct. 2022, n°21-15.386, Entr'ouvert c/ Orange](#).

## 2 – Où ?

---

En **matière pénale**, l'ensemble des tribunaux correctionnels français sont compétents, pour autant que le prévenu ait son domicile ou son siège social dans leur ressort territorial ou que des faits litigieux y aient été commis (mais le décret n°2021-1103 du 20 août 2021 confie une compétence spécialisée départementale à certains tribunaux correctionnels dans le ressort des cours d'appel de Grenoble, de Metz, et de Montpellier depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2021). Le titulaire de droits a le choix de déposer une plainte ou de citer directement l'auteur des faits litigieux (le privant toutefois du bénéfice d'une instruction).

En **matière civile**, depuis la Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, les questions de propriété intellectuelle et les demandes connexes de concurrence déloyale ne sont traitées que par des magistrats spécialisés. Seuls dix tribunaux judiciaires désignés par

le décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 modifié par le décret n°20101369 du 12 novembre 2010 (et les cours d'appel correspondantes) sont donc spécialement et exclusivement compétents en la matière (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France).

Il existe toutefois deux exceptions notables en matière civile :

- En premier lieu, le **tribunal judiciaire de Paris et la cour d'appel de Paris** ont compétence exclusive pour connaître d'une **action en contrefaçon de brevet ou portant sur une question connexe de concurrence déloyale** (CPI, art. L. 615-17). A compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur la Juridiction Unifiée du brevet du 19 février 2013, cette juridiction sera cependant exclusivement compétente pour connaître du contentieux relatif aux brevets européens et brevets européens à effet unitaire (cette compétence restera néanmoins partagée avec les tribunaux nationaux compétents pendant une période transitoire de sept ans, pouvant être prolongée jusqu'à quatorze ans au total).
- En second lieu, le **tribunal judiciaire de Paris est seul compétent** en sa qualité de tribunal communautaire pour connaître des **actions en contrefaçon et des demandes reconventionnelles en nullité portant sur des marques de l'Union européenne ou sur des dessins et modèles communautaires** (COJ, art. R. 211-7).

### 3 – Quand ?

---

La contrefaçon est un délit continu qui se réalise tant que les actes litigieux persistent.

La prescription de l'action publique devant les juridictions répressives est de **6 années**.

L'action civile en contrefaçon se prescrit par **5 ans** « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer » (loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019, entrée en vigueur le 24 mai 2019). La solution est soutenue par le droit civil commun pour le droit d'auteur et les droits voisins et par des dispositions internes de chaque livre pour les autres droits de propriété intellectuelle.

Sous l'empire de la loi antérieure, le point de départ du délai de prescription était objectif, à savoir la date du fait incriminé et non celle de sa connaissance (ou présomption de connaissance) par le titulaire du droit. La jurisprudence ([Civ. 3<sup>e</sup>, 24 janv. 2019, pourvoi n°17-25.793](#) ; TGI Paris, Ord. JME, 9 juin 2022, RG 21/14223) considérant que la loi nouvelle n'a pas pour effet de modifier le point de départ des délais de prescription qui ont commencé à courir sous la loi ancienne, le point de départ à prendre en compte pour les demandes dont le délai avait commencé à courir avant le 24 mai 2019 reste celui de la commission de l'acte.

Il a été soutenu que la nouvelle formulation pourrait avoir pour conséquence que la réparation ne doit plus être limitée aux actes commis au cours des cinq années précédant l'interruption de la prescription, par exemple lorsque la contrefaçon n'est pas connue ou que la connaissance du dernier acte précède de moins de cinq ans l'engagement de l'action. Néanmoins, ce point est débattu et n'a pas été tranché par la jurisprudence au jour de la rédaction de la présente fiche.

## 4 – Pour quels résultats ?

---

**En matière civile comme en matière pénale**, y compris à l'issue de la mise en œuvre de l'Ordonnance de transposition relative aux marques de produits ou de services du 13 novembre 2019, le principe reste celui de la **réparation intégrale du préjudice subi** par la victime des actes de contrefaçon ; l'allocation de dommages-intérêts punitifs demeure exclue. Cependant, conformément à la Directive (CE) 2004/48, qui «  *vise à atteindre un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle*  » (dir. 2004/48, cons. 10 ; [adde CJUE, 17 mars 2016, C-99/15](#), point 24), le code de la propriété intellectuelle invite les juridictions à fixer le montant des dommages-intérêts en prenant en considération, distinctement :

- 1° les **conséquences économiques négatives** de l'atteinte aux droits pour la partie lésée, dont le manque à gagner et la perte subie (**fiche n° 3 a**) ;
- 2° le **préjudice moral** causé à la partie lésée (**fiche n° 5**) ;
- 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 en retirées.

Ce triptyque est commun à toutes les branches de la propriété intellectuelle, la directive 2004/48 se voulant transversale (v. CPI, art. L. 331-1-3 pour le droit d'auteur et les droits voisins ; art. L. 521-7 pour les dessins et modèles ; art. L. 615-7 pour les brevets ; art. L. 716-4-10 pour les marques).

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

Le choix entre les deux alternatives (conséquences économiques négatives ou redevance indemnitaire) appartient à la partie lésée, même lorsque celle-ci n'exploite pas personnellement le droit contrefait (v. notamment [Com., 23 janv. 2019, pourvois n°16-28.322 et 17-14.673](#)). L'indemnisation sous la forme d'une somme forfaitaire ne peut donc être ordonnée par une juridiction qu'à la condition que la victime de la contrefaçon en ait fait la **demande expresse** ([Com., 17 mars 2021, pourvois n° B 1728.221 et Y 18-19.206](#)). Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée (**fiche n° 5**).

### **a) Sur les conséquences économiques négatives**

Les **conséquences économiques négatives** sont déterminées dans le respect des principes généraux relatifs au préjudice économique déjà présentés dans les **fiches n° 1 à 8**, avec les particularités suivantes :

#### **i. Le manque à gagner est habituellement calculé :**

- Au regard de la masse contrefaisante exprimée en volume de la contrefaçon sur la période non prescrite considérée ;
- En déterminant la part des ventes que la partie lésée aurait réalisées en l'absence de contrefaçon, à un prix qu'elle aurait pu pratiquer en l'absence de contrefaçon.

Deux situations souvent utilisées **pour évaluer le manque à gagner** :

- **Bénéfices manqués** : si la partie lésée exploite le droit de propriété intellectuelle et qu'elle démontre qu'elle aurait pu réaliser des ventes additionnelles correspondant à tout ou partie de la masse contrefaisante (le **taux de report**) au regard, notamment, de sa capacité industrielle de production et sa capacité de commercialisation, de son positionnement sur le marché, de l'avantage concurrentiel apporté par le droit auquel il a été porté atteinte, le manque à gagner peut prendre la forme des bénéfices manqués sur ces ventes additionnelles, calculés sur la base d'un taux de marge appliqué au nombre de ventes manquées (**fiche n° 6**).
- **Redevance indemnitaire** : le manque à gagner peut prendre la forme d'une redevance indemnitaire lorsque le droit de propriété intellectuelle n'est pas exploité ou seulement au moyen d'une licence ou en cas d'exploitation mais en l'absence de report.

Cette redevance indemnitaire est déterminée le plus souvent par référence à une redevance raisonnable ou contractuelle, exprimée en général sous la forme d'un taux, qui peut être majoré ou minoré (caractère indemnitaire, caractère déterminant ou décisif du droit dans la vente...), appliqué sur tout ou partie du chiffre d'affaires illicite réalisé par le contrefacteur.

Il appartient à la partie lésée de déterminer, preuve à l'appui, l'assiette et le taux à prendre en considération pour le calcul de la redevance.

C'est cette redevance indemnitaire, calculée sur la totalité du chiffre d'affaires illicite, qui est pris en compte dans le calcul alternatif de la somme forfaitaire.

## ii. Parmi les pertes subies, on citera à titre d'exemples :

- L'érosion des prix d'un produit protégé par un droit de propriété intellectuelle, consécutive à l'arrivée de la contrefaçon ;
- L'atteinte aux investissements réalisés par le titulaire du droit en recherche et développement et en publicité ;
- L'impossibilité de concéder des licences du fait du trouble commercial causé par la contrefaçon ou la résiliation d'un contrat de licence du fait de la contrefaçon.

## iii. Dans certains cas, les conséquences économiques négatives peuvent s'apprécier sur une base différente de la masse contrefaisante *stricto sensu*

Ainsi, il peut être tenu compte du **tout commercial**, lorsque l'objet couvert par le droit de propriété intellectuelle est mis en œuvre ou exploité dans un produit complexe ou conjointement avec des produits ou services accessoires, sous la réserve habituelle de la démonstration d'un lien de causalité. Dans cette hypothèse, le droit de propriété intellectuelle n'est pas mis en œuvre dans l'ensemble du produit contrefaisant, mais constitue toutefois un élément déterminant ou décisif dans l'esprit du consommateur pour l'achat du produit. La théorie du tout commercial implique que les juges prennent en considération le chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble du produit, et parfois en ce compris ses accessoires et pièces détachées.

Inversement, il peut arriver que le droit de propriété intellectuelle apporte une faible valeur ajoutée au produit ou service exploité.

- iv. Dans certains cas, le manque à gagner peut s'étendre au-delà de la durée de protection du droit de propriété intellectuelle ou après la cessation de la contrefaçon, s'il est démontré que l'avantage concurrentiel illicitement acquis par le contrefacteur du fait de la contrefaçon se prolonge au-delà de la contrefaçon (effet tremplin)

### *b) Sur le préjudice moral dans le contentieux de la propriété intellectuelle*

La jurisprudence retient les conséquences suivantes comme constitutif d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral, même si certaines d'entre elles semblent davantage s'apparenter à des préjudices patrimoniaux :

- Banalisation du produit ;
- Dévalorisation / dépréciation du droit ou du produit ;
- Vulgarisation du produit / de la marque ;
- Obstacle à la fidélisation des clients ;
- Privation de l'efficacité des investissements de conception et de promotion entrepris ;
- Amoindrissement du caractère distinctif de la marque.

Néanmoins, l'estimation de ces conséquences peut parfois poser un risque de double réparation avec le préjudice lié aux conséquences économiques négatives qui serait également réclamé ; la méthode d'évaluation mise en œuvre pour chaque préjudice réclamé devra permettre d'écarter ce doublon.

### *c) Sur les bénéfices du contrefacteur*

La prise en compte des bénéfices du contrefacteur permet une réparation **au-delà du préjudice** mais sans pour autant verser dans les dommages-intérêts punitifs. Il s'agit ici de neutraliser les fautes lucratives.

La majorité des décisions retiennent une « marge brute » réalisée par le contrefacteur afin de déterminer les bénéfices, calculée de façon similaire à la marge de la victime pour déterminer son manque à gagner (**fiches n° 3 a et 6**).

Dans l'évaluation des bénéfices du contrefacteur, les tribunaux prennent en compte le caractère plus ou moins déterminant du droit contrefait dans le produit ou service en cause (et notamment, s'il constitue ou non un élément déterminant du choix des consommateurs) afin, le cas échéant, de pondérer les bénéfices pris en compte au titre de l'indemnisation (v. notamment CA Paris, 11 mai 2021, RG n° 19/07127).

### *d) Sur les autres mesures réparatrices*

De manière **complémentaire**, les juridictions saisies peuvent prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte, notamment des mesures de rappel des circuits commerciaux et/ou de destruction (aux frais du contrefacteur), des mesures de radiation des droits de propriété intellectuelle qui auraient été annulés, des mesures de publication de la décision en entier ou par extraits (aux frais du contrefacteur).

#### ✓ **Quelques points d'attention**

Malgré certaines hésitations, la jurisprudence considère que les trois chefs de préjudice visés (conséquences économiques négatives, préjudice moral, bénéfices réalisés) ne

doivent pas faire l'objet d'un simple cumul (ou addition), qui serait contraire à la **prohibition des dommages et intérêts punitifs**, mais doivent être appréciés distinctement (par opposition à une évaluation globale) et permettre une réparation qui doit demeurer corrélée au préjudice réellement subi, tout en évitant que la contrefaçon puisse rester profitable pour le contrefacteur (v. notamment CA Paris, pôle 5, ch. 2, 6 juill. 2018, n° 17/07613 ; CA Paris, pôle 5, ch. 1, 25 janv. 2022, n° 19/18139 ; CA Paris, pôle 5, ch. 1, 16 nov. 2021, n° 18/20990).

Cela étant, la prise en compte des bénéfices du contrefacteur éloigne du principe strict de réparation intégrale sans que l'on sache exactement comment articuler en pratique les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice interprété dans un sens strict (gains manqués / pertes subies), et ceux alloués au titre des bénéfices / avantages indus. Certains proposent un cumul partiel entre certains postes (par ex. pour la clientèle détournée qui pourrait être prise en compte, par fraction, au titre des gains manqués et des bénéfices indus).

En tout état de cause, lorsque cela est justifié, un montant séparé au titre du préjudice moral est alloué.

Le choix du mode de calcul du préjudice appartient au titulaire du droit contrefait. A cet égard, l'existence d'un préjudice économique pour ce dernier n'est pas subordonnée à la condition qu'il se livre personnellement à l'exploitation du droit en cause. Le titulaire, même non exploitant, est recevable à solliciter, à titre de dommages et intérêts, un montant uniquement fondé sur les bénéfices réalisés par le contrefacteur et n'est pas contraint d'opter pour une somme forfaitaire basée sur une redevance indemnitaire ([Com., 23 janv. 2019, pourvois n°16-28.322 et 17-14.673](#) ; [Com., 17 mars 2021, pourvois n°17-28.221 et 18-19.206](#)).

Dans tous les cas, la réparation doit « être à la mesure du préjudice subi » et « ne peut être disproportionnée » ([Com., 13 juin 2019, pourvoi n°18-10.688](#)).

En effet, quelle que soit la mesure de réparation concernée, son prononcé est encadré par un **principe de proportionnalité**, conformément à l'article 3 de la directive 2004/48/CE (« Les mesures, procédures et réparations prévues pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être loyales et équitables » ; elles « doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif »). De même, l'article 10§3 du même texte prévoit que : « Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers ».

Enfin, le juge a la possibilité d'accorder des **mesures pan-européennes**, dont des mesures d'indemnisation tendant à réparer un préjudice subi ailleurs qu'en France lorsque l'action est portée devant le tribunal de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou son établissement.

## 5 – Cas particulier du secret des affaires

---

La protection des secrets des affaires est dorénavant principalement régie en droit français par les articles L. 151-1 et suivants et R. 152-1 du code de commerce, transposant la Directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016.

L'article L. 152-6 du code de commerce, relatif à la réparation d'une atteinte au secret des affaires, est quasiment identique aux dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle, si ce n'est l'allocation d'une somme forfaitaire prévue « *à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée* » qui précise que cette somme doit « *tenir compte des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation* », sans exiger qu'elle y soit « *supérieure* ».

Si les principes développés ci-avant peuvent s'appliquer à la réparation de l'atteinte aux secrets des affaires, des différences doivent être prises en compte, notamment du fait que la protection des secrets des affaires ne confère pas au détenteur légitime, un droit exclusif sur un produit ou un service.

Pour l'heure, la jurisprudence est rare sur le sujet. On peut néanmoins noter qu'elle a pu, classiquement, refuser la réparation en l'absence de production d'éléments permettant de chiffrer le préjudice relativement aux conséquences économiques négatives de l'atteinte au secret des affaires et aux bénéfices réalisés de ce fait (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 23 nov. 2022, RG 22/08306).

*Version 1<sup>er</sup> janvier 2024*