

Université de Neuchâtel

Faculté de Droit

Les actions réparatrices en droit de la propriété intellectuelle

Mémoire de Master (bilingue) rédigé par Soop-Tzi Tang

Sous la direction du Prof. Nathalie Tissot

Décembre 2013

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier

La Professeure Nathalie Tissot pour ses précieux conseils et sa disponibilité lors de la rédaction de ce travail,

Me Yaniv Benhamou pour l'entretien qu'il m'a généreusement accordé,

Ainsi que ma famille et mes amis pour leur soutien et leur relecture.

I. TABLE DES MATIERES

I. TABLE DES MATIERES	I
II. LISTE DES ABREVIATIONS	III
III. BIBLIOGRAPHIE.....	VI
1. INTRODUCTION	1
2. LA VIOLATION DE DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE	3
2.1 LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE	3
2.2 LES SPECIFICITES DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET LEURS REPERCUSSIONS	4
2.2.1 Les spécificités de la propriété intellectuelle et leurs répercussions sur les violations.....	4
2.2.2 Les répercussions des spécificités de la propriété intellectuelle sur les conséquences financières d'une violation.....	5
2.3 LES CAS DE VIOLATION DE DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE.....	5
2.3.1 Introduction.....	5
2.3.2 Les violations qualifiées et les violations ordinaires	6
2.3.3 Les violations selon les différents domaines de la propriété intellectuelle.....	7
3. LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE.....	10
3.1 LES MESURES CIVILES, PENALES ET ADMINISTRATIVES	10
3.2 LES ACTIONS DEFENSIVES.....	11
4. LES ACTIONS REPARATRICES	13
4.1 INTRODUCTION	13
4.2 L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS (41 CO)	15
4.2.1 Les conditions d'application	15
4.2.1.1 <i>L'acte illicite</i>	15
4.2.1.2 <i>Le dommage</i>	15
A. La notion	15
B. Les difficultés liées au calcul du dommage	16
C. Les méthodes de calcul du dommage	16
i) <i>Le dommage effectif</i>	17
ii) <i>Le dommage calculé sur la base de l'analogie avec la licence (Lizenzanalogie)</i>	19
iii) <i>Le dommage calculé sur la base du gain illicite réalisé par le défendeur</i>	20
4.2.1.3 <i>Le lien de causalité</i>	21
4.2.1.4 <i>La faute</i>	22
4.2.2 Les limites de l'action	24
4.3 L'ACTION EN REMISE DU GAIN.....	25
4.3.1 Les conditions d'application	25
4.3.1.1 <i>La gestion d'affaires intéressée</i>	25
4.3.1.2 <i>L'absence de mandat</i>	26
4.3.1.3 <i>La mauvaise foi du gérant</i>	26
4.3.1.4 <i>L'existence d'un gain résultant de la gestion</i>	29
A. La notion de gain	29
B. Le lien de causalité.....	31
4.3.2 Les limites de l'action	32
4.4 L'ACTION EN ENRICHISSEMENT ILLEGITIME.....	33
4.4.1 Les conditions d'application	33
4.4.1.1 <i>L'enrichissement du débiteur</i>	33
4.4.1.2 <i>L'absence de cause légitime</i>	35
4.4.1.3 <i>L'appauvrissement ?</i>	35
A. Doctrine classique : L'appauvrissement du créancier et le lien de connexité entre l'enrichissement et l'appauvrissement.....	35
B. Doctrine moderne : l' <i>Eingriff</i> à la place de l'appauvrissement	36

C. Prise de position	36
4.4.2 Les limites de l'action	39
4.5 LES RAPPORTS ENTRE LES DIFFERENTES ACTIONS	40
4.5.1 Les rapports entre les actions en dommages-intérêts et en remise du gain.....	40
4.5.2 Les rapports entre les actions en dommages-intérêts et en enrichissement illégitime	41
4.5.3 Les rapports entre les actions en remise du gain et en enrichissement illégitime.....	42
5. CONCLUSION.....	44

II. LISTE DES ABREVIATIONS

ACTA	Accord commercial anti-contrefaçon (<i>Anti-Counterfeiting Trade Agreement</i>) signé le 1 ^{er} octobre 2011 et le 26 janvier 2012
ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1.C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce du 15 avril 1994 (RS 0.632.20) (pp. 362-396)
al.	alinéa(s)
art.	article(s)
ATF	Arrêt du Tribunal fédéral
BL	canton de Bâle-Campagne
BSK	Basler Kommentar
CE	Communauté européenne
cf.	confer
chap.	chapitre(s)
CJN	Commentaire de jurisprudence numérique
CO	Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (RS 220)
consid.	considérant(s)
CoRo	Commentaire romand
CP	Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0)
éd.	édition
édit.	éditeur(s)
HG	Handelsgericht

ibid.	ibidem (au[x] même[s] endroit[s])
JdT	Journal des Tribunaux
JO	Journal officiel de l'Union européenne
LBI	Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (loi sur les brevets) (RS 232.14)
LCD	Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241)
LDA	Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur) (RS 231.1)
LDes	Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (loi sur les designs) (RS 232.12)
let.	lettre(s)
LPM	Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques) (RS 232.11)
n.	note(s)
NE	canton de Neuchâtel
n ^{o(s)}	numéro(s)
OG	Obergericht
p.	page
PME	petites et moyennes entreprises
pp.	pages
RDS	Revue de droit suisse
RS	Recueil systématique du droit fédéral
RSDA	Revue suisse de droit des affaires et du marché financier
RSPI	Revue suisse de la propriété intellectuelle
s.	et suivant(e)
sic !	Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence

SJ	Semaine judiciaire
ss	et suivant(e)s
TC	Tribunal cantonal
TF	Tribunal fédéral
ZH	canton de Zurich
ZK	Zürcher Kommentar

III. BIBLIOGRAPHIE

BENHAMOU Yaniv, *Dommages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle : Etude de la méthode des redevances en droit suisse et comparé*, thèse, Genève / Zurich / Bâle 2013.

BRUN Simon, *Das Phänomen Produktpiraterie*, in : Peter Münch / Simon Brun (édit.), *Produktpiraterie*, Zurich / Bâle / Genève 2009, pp. 1-19.

BÜRGI-WYSS Alexander Christoph, *Der unrechtmässig erworbene Vorteil im schweizerischen Privatrecht : zugleich ein Beitrag zur Dogmatik der ungerechtfertigten Bereicherung und der Geschäftsführung ohne Auftrag*, thèse, Zurich / Bâle / Genève 2005.

CHAPPUIS Benoît, in : Luc Thévenoz / Franz Werro (édit.), *CoRo CO-I*, 2^e éd., Bâle 2012, art. 62 CO.

CHAPPUIS Christine, *Enrichissement illégitime : entre contrat et gestion d'affaires*, in : Mathieu Blanc (édit.), *L'évolution récente du droit des obligations : travaux de la journée d'étude organisée à l'Université de Lausanne le 10 février 2004*, Lausanne 2004, pp. 25-66 (cité : Chappuis C. [2004]).

CHAPPUIS Christine, *Gestion d'affaires imparfaite (Geschäftsanmassung) : du nouveau*, RSDA 2000 p. 201 ss (cité : Chappuis C. [2000]).

CHAPPUIS Christine, *La restitution des profits illégitimes : le rôle privilégié de la gestion d'affaires sans mandat en droit privé suisse*, thèse, Genève / Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991 (cité : Chappuis C. [1991]).

CHERPILLOD Ivan, *Commentaire de l'arrêt « Lanceur de drapeau I »*, sic ! 1998 p. 316 ss (cité : Cherpillod [1998]).

CHERPILLOD Ivan, *Le droit suisse des marques*, Lausanne 2007 (cité : Cherpillod [2007]).

CHERPILLOD Ivan, *Mise en œuvre des droits immatériels : les actions pécuniaires, tendances et nouveautés*, in : François Clément / Pierre-François Vulliemin (édit.), *Entreprise et propriété intellectuelle : travaux de la journée d'étude organisée à l'Université de Lausanne le 3 juin 2009*, Lausanne 2010, pp. 111-120 (cité : Cherpillod [2010]).

DAVID Lucas, *der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, in : Roland Von Büren / Lucas David (édit.), *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht I/2*, 3^e éd., Bâle 2011.

DESCHENAUX Henri / TERCIER Pierre, *La responsabilité civile*, 2^e éd., Berne 1982.

DESSEMONTET François, *L'enrichissement illégitime dans la propriété intellectuelle*, in: von Hans Merz / Walter R. Schlupe (édit.), *Recht und Wirtschaft heute : Festgabe zum 65. Geburtstag von Max Kummer*, Berne 1980, pp. 191-214 (cité : Dessemontet [1980]).

DESSEMONTET François, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, 2^e éd., Lausanne 2011 (cité : Dessemontet 2011).

DESSEMONTET François, *Les dommages-intérêts dans la propriété intellectuelle*, JdT 1979 I 322 ss (cité : Dessemontet 1979).

ENGEL Pierre, *Traité des obligations en droit suisse : dispositions générales du CO*, 2^e éd., Berne 1997.

FISCHER Theo, *Schadenberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb*, thèse, Bâle 1961.

GAUCH Peter / SCHLUEP Walter R. / SCHMID Jörg, *Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil : ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht*, 9^e éd., Zurich 2008.

GILLIERON Philippe, *Les conséquences pécuniaires résultant de la violation des droits de propriété intellectuelle*, RDS 2005, pp. 243-272.

HEINRICH Peter, *PatG / EPÜ : Kommentar zum schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des europäischen Patentübereinkommen – synoptisch dargestellt*, 2^e éd., Berne 2010.

HERITIER LACHAT Anne, in : Luc Thévenoz / Franz Werro (édit.), *CoRo CO-I*, 2^e éd., Bâle 2012, art. 423 CO.

HOFSTETTER Josef, *Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag*, in : Wolfgang Wiegand (édit.), *Obligationenrecht – besondere Vertragsverhältnisse, Schweizerisches Privatrecht – Tome VII/6*, Bâle / Genève / Munich 2000.

JENNY Reto M., *Die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterrechtsverletzungen : unter Berücksichtigung der Ansprüche aus unerlaubter Handlung und unechter Geschäftsführung ohne Auftrag*, thèse, Zurich / Bâle / Genève 2005.

KILLIAS Pierre-Alain, *La mise en œuvre de la protection des signes distinctifs*, Lausanne 2002.

KOHLER Patrick, *Vermögensausgleich bei Immaterialgüterrechtsverletzungen : Rechtsvergleichung USA, Deutschland, Schweiz*, thèse, Zürich 1999.

KRAUS Daniel, *La lutte contre les contrefaçons en droit suisse de la propriété intellectuelle : une course aux armements*, in : Peter V. Kunz / Dorothea Herren / Thomas Cottier / René Matteotti (édit.), *Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis : Festschrift für Roland von Büren*, Bâle 2009, pp. 385-396.

MANNER Simon, *Finanzieller Ausgleich im Marken- und Urheberrecht : Eine rechtsvergleichende Studie des anglo-amerikanischen und deutschen Rechtskreises unter besonderer Berücksichtigung der Schadenspauschalisierung und Gewinnherausgabe bei Marken- und Urheberrechtsstreitigkeiten*, Bâle 2010.

MARADAN Claudia, *Détermination du gain manqué en cas de violation du droit à la marque – Gain manqué ou remise du gain ?*, CJN, publié le 15 novembre 2007 (cité : Maradan [CJN 2007]).

MARADAN Claudia, *Détermination du gain net dans l'action en remise du gain pour violation de droits de propriété intellectuelle (art. 423 CO)*, CJN, publié le 6 mai 2008 (cité : Maradan [CJN 2008]).

MARADAN Claudia, *Violation de droits de propriété intellectuelle et détermination du préjudice : dommages-intérêts vs. remise du gain : Réflexions sur les fondements possibles de la théorie de l'analogie à la licence*, Jusletter du 20 août 2007 (cité : Maradan [Jusletter 2007]).

PETITPIERRE Gilles, in : Luc Thévenoz / Franz Werro (édit.), *CoRo CO-I*, 1^{ère} éd., Bâle 2003, art. 62 CO et 64 CO.

REY Heinz, *Ausservertragliches Haftpflichtrecht*, 4^e éd., Zurich 2008.

SCHLOSSER Ralph, in : Jacques de Werra / Philippe Gilliéron (édit.), *CoRo de propriété intellectuelle*, Bâle 2013, art. 62 LDA, 55 LPM, 35 LDes et 73 LBI (cité : Schlosser [2013]).

SCHLOSSER Ralph, *Equivalence entre le bénéfice réalisé par l'auteur de l'atteinte et le gain manqué : l'arrêt « SOS Serruriers » livre-t-il les bonnes clés ?*, sic ! 2008 p. 152 ss (cité : Schlosser [2008]).

SCHLOSSER Ralph, *La mise en œuvre de la protection en droit des marques : aperçu à la lumière de la jurisprudence récente*, SJ 2004 II 1 ss (cité : Schlosser [2004]).

SCHMID Jörg, *Die Geschäftsführung ohne Auftrag*, thèse, Fribourg 1992 (cité : Schmid [1992]).

SCHMID Jörg, *Die Geschäftsführung ohne Auftrag : Art. 419-424 OR*, in : Peter Gauch (édit.), *Obligationenrecht – ZK V3a*, 3^e éd., Zurich 1993 (cité : Schmid [ZK]).

SCHULIN Hermann, in : Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Wolfgang Wiegand (édit.), *BSK OR-I*, 5^e éd., Bâle 2011, art. 62 CO.

TERCIER Pierre / FAVRE Pascal G., *Les contrats spéciaux*, 4^e éd., Genève / Zurich / Bâle 2009.

TISSOT Nathalie, *Essai sur la prescription de l'action en remise du gain de l'art. 423 al. 1 CO en propriété intellectuelle*, Plädoyer 1/1997, pp. 46-49.

TROLLER Alois, *Immaterialgüterrecht : Patentrecht, Markenrecht, Muster- und Modellrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht – Band II*, 3^e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1985.

TROLLER Kamen, *Manuel du droit suisse des biens immatériels : droit des brevets, droit des marques, droit des dessins et modèles, droit de l'informatique, droit d'auteur, droit de la concurrence déloyale – Tome I*, 2^e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1996 (cité : Troller K. [tome I]).

TROLLER Kamen, *Manuel du droit suisse des biens immatériels : droit des brevets, droit des marques, droit des dessins et modèles, droit de l'informatique, droit d'auteur, droit de la concurrence déloyale – Tome II*, 2^e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1996 (cité : Troller K. [tome II]).

TROLLER Kamen, *Précis du droit suisse des biens immatériels : droit des brevets, droit des dessins et modèles, droit d'auteur, droit de l'informatique, droit des marques, droit de la concurrence déloyale*, 2^e éd., Bâle / Genève / Munich 2006 (cité : Troller K. [précis]).

WEBER Rolf H., in : Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Wolfgang Wiegand (édit.), BSK OR-I, 5^e éd., Bâle 2011, art. 423 CO.

WERRO Franz, in : Luc Thévenoz / Franz Werro (édit.), CoRo CO-I, 2^e éd., Bâle 2012, Introduction aux art. 41-61 CO et art. 41 CO (cité : Werro [CoRo]).

WERRO Franz, *La responsabilité civile*, 2^e éd., Berne 2011 (cité : Werro [2011]).

1. INTRODUCTION

La violation de droits de propriété intellectuelle est un phénomène mondial et multisectoriel qui ne cesse de faire l'actualité¹. En effet, le règne des nouvelles technologies et l'internationalisation du commerce ont grandement contribué à augmenter la valeur des biens immatériels², et par la même occasion, à décupler les violations de droits de propriété intellectuelle³. Aujourd'hui, de telles atteintes sont notamment facilitées par Internet et le développement des divers moyens techniques de reproduction qui favorisent grandement la mise sur le marché de produits contrefaits⁴. Par ailleurs, les violations touchent de nombreux secteurs, de l'industrie pharmaceutique à celle du luxe, en passant par le monde culturel ou les biens de consommation⁵. Elles peuvent avoir des conséquences multiples et variées telles que la mise en danger de la santé des consommateurs⁶, des répercussions économiques négatives pour les titulaires des droits violés⁷ ou une atteinte au droit moral des créateurs⁸.

Dans ce contexte, les actions réparatrices, qui permettent d'exiger la réparation d'un préjudice causé par une violation des droits de propriété intellectuelle, sont d'une importance cruciale pour les titulaires de ces droits, et leurs sanctions peuvent dans une certaine mesure dissuader les contrevenants de « piller » la création intellectuelle d'autrui. Or, déterminer pécuniairement le préjudice subi et savoir sur quel fondement baser sa prétention sont des questions difficiles auxquelles le titulaire devra faire face⁹. Le présent mémoire propose donc

¹ La presse a ainsi relaté plusieurs affaires concernant des cas de violation de droits de propriété intellectuelle durant le mois dernier : p.ex. un litige concernant l'utilisation illicite d'une marque automobile par un garagiste neuchâtois (paru dans l'Impartial du 8 novembre 2013, p. 9) ou un nouvel épisode de « la guerre des titans » des fabricants de smartphones, dans lequel un jury américain condamne Samsung à payer une amende de 290 millions de dollars à Apple pour violation de brevets (<http://www.arcinfo.ch/fr/societe/multimedia/samsung-doit-930-millions-de-dollars-a-apple-582-1237907>), ou encore un article selon lequel les contrefaçons de médicaments rapporteraient 200 milliards par an aux mafias (http://letemps.ch/Page/Uuid/e5863146-575d-11e3-9a64-a8a248d45364/Les_faux_medicaments_rapportent_200milliards_par_an_aux_mafias#.UpuLIeCkLZI).

² La marque Apple est p.ex. estimée à 185 milliards de dollars (http://www.millwardbrown.com/brandz/2013/Top100/Docs/2013_BrandZ_Top100_Report.pdf ; BENHAMOU, p. 1, n° 1 [qui se réfère à la valeur de l'année 2011, qui était à l'époque de 153 milliards de dollars]).

³ BENHAMOU, p. 1, n° 1 ; KRAUS, p. 387.

⁴ BENHAMOU, p. 1, n° 1.

⁵ JENNY, p. 3, n° 6 ; BENHAMOU, p. 1, n° 1.

⁶ P.ex. à travers la mise sur le marché de contrefaçons de médicaments dangereuses pour la santé ou la présence de produits toxiques dans les produits contrefaits.

⁷ P.ex. sous la forme d'une perturbation du marché ou d'un gain manqué.

⁸ P.ex. lorsque le contrevenant s'approprie l'œuvre du titulaire dans le cadre d'un plagiat.

⁹ MARADAN (Jusletter 2007), n° 1.

une étude des différentes actions réparatrices que le droit suisse met à disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle lorsque ceux-ci sont victimes de violations.

Dans un premier temps, il s'agira de saisir quels sont les actes constitutifs d'une violation. Nous présenterons ainsi brièvement les différents droits de propriété intellectuelle et leurs spécificités avant d'examiner les cas de violation selon les différents domaines de la propriété intellectuelle (chap. 2).

Nous dresserons ensuite un aperçu du système de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle et exposerons les actions défensives que les diverses lois offrent aux titulaires (chap. 3).

Nous procéderons enfin à une étude approfondie des différentes actions réparatrices applicables en droit de la propriété intellectuelle¹⁰. L'analyse des actions en dommages-intérêts, en remise du gain et en enrichissement illégitime, de leurs conditions respectives, de leurs limites, des rapports qu'elles entretiennent les unes avec les autres et des avantages et inconvénients que chacune présente par rapport aux autres constituera ainsi la majeure partie du présent mémoire (chap. 4).

¹⁰ En raison du nombre limité de pages requises, nous avons dû quelque peu nous restreindre (avec regrets) à certaines problématiques. Par conséquent, dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes concentrée sur les actions en dommages-intérêts, en remise du gain et en enrichissement illégitime qui s'appliquent en droit des marques, en droit des brevets, en droit d'auteur et en droit des designs. Nous ne nous sommes ainsi pas attardée sur l'action en réparation du tort moral et avons uniquement traité les quatre principaux volets de propriété intellectuelle susmentionnés. En outre, nous avons ponctuellement fait référence à la loi contre la concurrence déloyale (LCD) à titre informatif, bien que d'une manière générale, les principes énoncés dans ce mémoire valent également pour la LCD (information recueillie lors d'un entretien avec Me Yaniv Benhamou [26.11.2013]).

2. LA VIOLATION DE DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

2.1 LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle ont pour but de protéger les créations de l'esprit de nature intellectuelle et visent à favoriser l'innovation, en octroyant des droits exclusifs aux créateurs¹¹. Ils remplissent des fonctions idéales et économiques variées et sont de nos jours devenus une source importante de revenus¹². Les quatre principaux domaines de la propriété intellectuelle sont le droit des marques (LPM¹³), le droit des brevets (LBI¹⁴), le droit d'auteur (LDA¹⁵) et le droit des designs (LDes¹⁶).

La LPM protège les signes distinctifs, en particulier les marques, qui sont des signes propres à individualiser les produits ou les services d'une entreprise et permettent de les distinguer de ceux provenant d'autres entreprises¹⁷. La LBI protège les inventions, c'est-à-dire les créations intellectuelles à caractère technique qui permettent une action planifiée mettant en œuvre des forces naturelles maîtrisables afin d'atteindre un résultat déterminé¹⁸. La LDA protège les œuvres, qui sont des créations de l'esprit, littéraires ou artistiques qui ont un caractère individuel¹⁹. La LDes protège les designs, qui sont des créations esthétiques destinées à favoriser la commercialisation d'un produit²⁰. A travers la délivrance des différents titres de propriété intellectuelle, on vise notamment à stimuler la création technique (LBI), artistique (LDA) et esthétique (LDes).

Lorsque les conditions de protection prévues dans ces différentes lois sont remplies, un droit de propriété intellectuelle est octroyé au titulaire²¹. Grâce à ce droit exclusif absolu, le titulaire possède la maîtrise juridique sur le bien à l'exclusion de toute autre personne (*erga omnes*) et

¹¹ BENHAMOU, p. 126, n° 395.

¹² TROLLER K. (précis), p. 26.

¹³ Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques) (RS 232.11).

¹⁴ Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (loi sur les brevets) (RS 232.14).

¹⁵ Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur) (RS 231.1).

¹⁶ Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (loi sur les designs) (RS 232.12).

¹⁷ Art. 1 al. 1 LPM ; TROLLER K. (tome I), p. 106 ; ATF 122 III 382 consid. 1, JdT 1997 I 231.

¹⁸ TROLLER K. (précis), p. 39.

¹⁹ Art. 2 al. 1 LDA.

²⁰ Art. 1 al. 1 LDes.

²¹ BENHAMOU, p. 126, n° 396.

peut interdire aux tiers de l'utiliser²². La loi impose toutefois des limites à cette exclusivité, comme l'utilisation à des fins privées ou à des fins de recherche²³. Par ailleurs, l'ayant droit est libre de déterminer les modalités d'utilisation du bien protégé, par exemple en interdisant ou en autorisant son utilisation ou encore en cédant ses droits²⁴.

2.2 LES SPECIFICITES DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET LEURS REPERCUSSIONS

En tant que biens immatériels, les droits de propriété intellectuelle présentent une série de spécificités par rapport aux biens matériels qui se répercutent sur les violations (chap. 2.2.1) et sur les conséquences financières de celles-ci (chap. 2.2.2)²⁵.

2.2.1 Les spécificités de la propriété intellectuelle et leurs répercussions sur les violations

De par leur nature intellectuelle, les biens immatériels se distinguent fondamentalement des choses tangibles²⁶. En effet, ils ont la particularité d'être incorporels (ils existent indépendamment de leur fixation corporelle et du support sur lequel ils sont matérialisés), ubiquitaires (ils peuvent être utilisés simultanément par un nombre indéterminé de personnes et à plusieurs endroits différents) et inconsommables (ils peuvent être utilisés à l'infini sans perdre de leur substance ou de leur qualité)²⁷. Ces particularités ont pour conséquence que les biens immatériels sont des « proies faciles » pour les contrefacteurs. En effet, ils peuvent être utilisés par toute personne qui en a connaissance, n'importe où, n'importe quand et aussi souvent que souhaité, et cela sans perdre de leur valeur²⁸. Une invention peut par exemple être utilisée dans plusieurs pays au même moment tout comme une œuvre peut être représentée simultanément en plusieurs lieux²⁹. Par ailleurs, les violations sont particulièrement indétectables puisqu'elles peuvent être intégrées dans un ensemble sans être visibles. Ainsi, l'adaptation cinématographique d'un livre ou la présence d'une pièce contrefaite intégrée

²² TROLLER K. (précis), p. 226 ; JENNY, p. 21, n° 41 ; BENHAMOU, p. 126 s., n° 396.

²³ P.ex. art. 9 al. 1 let. a et b LBI ; TROLLER K. (précis), p. 226 ; BENHAMOU, p. 126 s., n° 396.

²⁴ TROLLER K. (tome I), p. 21 ; TROLLER K. (précis), p. 226 ; BENHAMOU, p. 126, n° 396.

²⁵ BENHAMOU, p. 5, n° 8.

²⁶ BENHAMOU, p. 5, n° 9 ; JENNY, p. 9, n° 16 ; TROLLER K. (tome I), p. 19.

²⁷ BENHAMOU, p. 5, n° 9 ss ; JENNY, p. 9, n° 16.

²⁸ TROLLER K. (tome I), p. 19 ; JENNY, p. 14, n° 23 ; BENHAMOU, p. 5, n° 12.

²⁹ TROLLER K. (tome I), p. 19 ; BENHAMOU, p. 5, n° 12.

dans un appareil ne saute pas aux yeux³⁰. En outre, les violations sont souvent incontrôlables du fait que les biens immatériels peuvent faire l'objet d'une utilisation massive, et peuvent difficilement être combattues par des mesures préventives³¹.

2.2.2 Les répercussions des spécificités de la propriété intellectuelle sur les conséquences financières d'une violation

Les conséquences financières d'une violation sont difficilement quantifiables en raison des spécificités examinées ci-dessus³². En effet, la violation d'un droit de propriété intellectuelle n'entraîne généralement aucune conséquence financière visible et directe sur le patrimoine du titulaire, car contrairement aux biens matériels, le bien immatériel n'est ni consommé, ni endommagé mais reste intact et utilisable par son titulaire malgré l'atteinte qui lui est portée³³. Pour ne rien arranger, les biens immatériels ne sont pas toujours activés dans le bilan des sociétés et leur évaluation s'avère être une tâche compliquée³⁴. De plus, les répercussions financières d'une violation ne sont pas toujours négatives³⁵. En droit d'auteur par exemple, la reprise non autorisée d'un morceau peut permettre de faire connaître son auteur du grand public. De même, en droit des marques, on peut considérer que la contrefaçon d'une marque lui donne en quelque sorte du crédit ainsi qu'une certaine visibilité auprès des consommateurs.

2.3 LES CAS DE VIOLATION DE DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

2.3.1 Introduction

La violation de droits de propriété intellectuelle est un phénomène global³⁶ qui concerne la Suisse autant que les autres pays. En effet, « *[d]a die Schweiz ein Hochpreisland ist, werden Fälschungen hier selten hergestellt ; auf der anderen Seite macht genau diese Tatsache den schweizerischen Markt für den Verkauf von Fälschungen attraktiv* »³⁷. Les violations peuvent

³⁰ BENHAMOU, p. 6, n° 13.

³¹ BENHAMOU, p. 6, n° 14.

³² TROLLER K. (précis), p. 386 ; BENHAMOU, p. 7, n° 15.

³³ *Ibid.*

³⁴ BENHAMOU, p. 7, n° 16.

³⁵ BENHAMOU, p. 8, n° 17.

³⁶ JENNY, p. 3, n° 6.

³⁷ *Ibid.*

prendre maintes formes. Il peut notamment s'agir de contrefaçons de vêtements, de montres ou de parfum (droit des marques)³⁸, de copies de produits pharmaceutiques ou de produits de haute technologie (droit des brevets)³⁹, de piraterie de films et de musique ou de plagiat (droit d'auteur)⁴⁰ ou encore d'imitations du design de bijoux ou de meubles (droit des designs)⁴¹.

2.3.2 Les violations qualifiées et les violations ordinaires

On distingue généralement les violations qualifiées des violations ordinaires en raison de leurs répercussions différentes sur le marché et de la sanction généralement plus sévère à l'encontre des premières que des secondes⁴². En effet, si les violations qualifiées (p.ex. les contrefaçons de marque ou le piratage de droits d'auteur) ont des conséquences facilement perceptibles puisqu'elles entraînent généralement un gain illicite, un gain manqué et/ou une perturbation du marché, il est en revanche moins aisé de discerner les répercussions de violations ordinaires (p.ex. les utilisations illicites intégrées dans un produit complexe)⁴³. Par ailleurs, les accords ADPIC⁴⁴ et ACTA⁴⁵ ainsi que la Directive 2004/48/CE⁴⁶, qui ont notamment pour but la lutte contre la contrefaçon et la piraterie, prévoient des sanctions plus sévères à l'encontre des violations qualifiées que des violations ordinaires⁴⁷.

Les violations qualifiées, qui sont généralement associées à la contrefaçon et à la piraterie⁴⁸, peuvent être définies comme toute utilisation induite d'un droit de propriété intellectuelle, qui comprend d'une part, la reprise intégrale et à l'identique des éléments protégés (critère objectif) et d'autre part, l'intention du contrevenant, c'est-à-dire la conscience de l'existence d'un droit appartenant à un tiers et du fait de sa violation (critère subjectif)⁴⁹.

³⁸ BRUN, p. 11, n° 1.26 ; BENHAMOU, p. 133, n° 417.

³⁹ BRUN, p. 12, n° 1.28 ; *Ibid.*

⁴⁰ BRUN, p. 12, n° 1.30 ; *Ibid.*

⁴¹ BRUN, p. 12, n° 1.33 ; *Ibid.*

⁴² BENHAMOU, p. 129, n° 408.

⁴³ BENHAMOU, p. 8, n° 18.

⁴⁴ Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1.C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce du 15 avril 1994, entré en vigueur le 1^{er} juillet 1995 pour la Suisse (RS 0.632.20).

⁴⁵ Accord commercial anti-contrefaçon (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*) signé le 1^{er} octobre 2011 et le 26 janvier 2012. La Suisse n'a pas signé cet accord.

⁴⁶ Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157/45 du 30 avril 2004), qui n'a pas force contraignante pour la Suisse.

⁴⁷ Accord ADPIC (art. 45.1 ss ; 51 ss ; 61 ss) ; Accord ACTA (art. 5 ; 9 al. 2 et 3) ; Directive 2004/48/CE (consid. 17 ; art. 13 al. 1 ; 13 al. 2) ; BENHAMOU, p. 24 ss, n°s 62, 96 et 128 s.

⁴⁸ BENHAMOU, p. 130, n° 410.

⁴⁹ BENHAMOU, p. 133, n° 417.

Les violations ordinaires se définissent négativement par rapport aux violations qualifiées⁵⁰. Ce sont toutes les atteintes à un droit de propriété intellectuelle qui ne constituent pas une violation qualifiée, soit celles portant sur la reprise intégrale des éléments essentiels et réalisées par négligence ou sans faute ou celles portant sur la reprise partielle des éléments et réalisées de manière intentionnelle, par négligence ou en l'absence de faute⁵¹.

2.3.3 Les violations selon les différents domaines de la propriété intellectuelle

En pratique, les actes portant atteinte aux droits des titulaires et pouvant donner naissance à une prétention civile se traduisent généralement par la violation des droits exclusifs du titulaire tels qu'ils sont mentionnés aux art. 13 LPM, 8 LBI, 10 LDA et 9 LDes⁵².

En droit des marques, le titulaire d'une marque peut interdire à des tiers l'usage indu de celle-ci⁵³. Peuvent constituer des violations du droit à la marque l'usage par un tiers d'un signe identique à celui du titulaire pour des produits ou services identiques (contrefaçon qualifiée), l'usage d'un signe identique pour des produits ou services similaires créant un risque de confusion (imitation qualifiée) ou l'usage d'un signe similaire pour des produits ou services identiques ou similaires créant un risque de confusion (imitation simple)⁵⁴. Le risque de confusion existe lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est à craindre⁵⁵ et s'apprécie en fonction de l'impression d'ensemble laissée par la marque dans le souvenir du public acquéreur⁵⁶. Par ailleurs, la force distinctive de la marque détermine son périmètre de protection⁵⁷. Ainsi, les signes faibles (composés essentiellement de notions descriptives) bénéficient d'une protection moins étendue que les signes fortement imaginatifs ou ayant acquis une certaine notoriété⁵⁸.

⁵⁰ BENHAMOU, p. 134, n° 418.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² JENNY, p. 27, n° 52.

⁵³ Art. 13 al. 2 et art. 3 al. 1 LPM ; TROLLER K. (précis), p. 332.

⁵⁴ Art. 3 al. 1 let. a à c ; TF, sic ! 2002 p. 162 ; TROLLER K. (précis), p. 332 s. ; Précisons toutefois que s'il s'agit d'une marque de haute renommée, l'usage est considéré comme indu dès que le contrevenant l'utilise quel que soit le produit ou le service mis en lien avec cette marque (art. 15 al. 1 LPM) ; BENHAMOU, p. 128, n° 403.

⁵⁵ CHERPILLOD (2007), p. 109 ; ATF 128 III 96 consid. 2a, JdT 2002 I 491.

⁵⁶ CHERPILLOD (2007), p. 110 ss ; ATF 122 III 382 consid. 5a, JdT 1997 I 231 ; BENHAMOU, p. 128, n° 404.

⁵⁷ TROLLER K. (précis), p. 333 ; ATF 122 III 382 consid. 2a, JdT 1997 I 231.

⁵⁸ ATF 122 III 382, JdT 1997 I 231.

En droit des brevets, les violations sont énumérées à l'art. 66 LBI et comprennent l'utilisation illicite de l'invention, le refus d'informer et de collaborer avec l'autorité compétente, le fait de retirer le signe du brevet sans le consentement de l'ayant droit, ainsi que l'instigation, la collaboration, la favorisation ou la facilitation des actes susmentionnés⁵⁹. Il y a utilisation illicite si les éléments essentiels déterminés par les revendications du brevet sont employés sans autorisation⁶⁰ ou lorsqu'une invention dépendante est utilisée sans droit et qu'elle ne peut être mise en œuvre sans l'application d'une règle technique brevetée antérieurement⁶¹. L'étendue de la reprise des éléments protégés détermine si l'on est en présence d'une copie ou d'une imitation⁶². Alors que la copie est la reprise servile des moyens énoncés dans les revendications⁶³, l'imitation correspond à la reprise des éléments essentiels de l'invention et suppose que l'objet imité ait subi l'influence de l'invention brevetée de manière prépondérante ou reprenne l'essence de l'idée inventive sous une forme modifiée ou avec des moyens équivalents⁶⁴.

En droit d'auteur, les violations ne sont pas définies par la loi. Il peut s'agir d'une atteinte à l'un des droits réservés aux auteurs ou à leurs ayants droit par la LDA, comme le droit de reproduction, de mise en circulation, d'exécution, de diffusion, de retransmission et de faire voir ou entendre des émissions⁶⁵. Il peut également s'agir de la violation du droit à la divulgation de l'œuvre⁶⁶, du droit à l'intégrité de l'œuvre⁶⁷ ou du non-paiement des redevances dues pour les licences légales⁶⁸. L'étendue de la reprise des traits caractéristiques de l'œuvre détermine si l'on est en présence d'une copie ou d'une imitation⁶⁹. La première est la reproduction sans autorisation de l'œuvre telle quelle tandis que la deuxième correspond à l'emprunt sans autorisation des éléments essentiels de l'œuvre, en les déguisant ou en les déformant, afin de créer une œuvre dont l'imitateur prétend être le seul auteur⁷⁰.

⁵⁹ TROLLER K. (tome II), p. 857 ; BENHAMOU, p. 127, n° 398.

⁶⁰ Art. 51 al. 2 LBI ; BENHAMOU, p. 127, n° 400 ; ATF 129 III 25 consid. 3a, JdT 1999 I 446.

⁶¹ TROLLER K. (précis), p. 329.

⁶² BENHAMOU, p. 128, n° 401.

⁶³ TROLLER K. (tome II), p. 863.

⁶⁴ TROLLER K. (tome II), p. 864 ; BENHAMOU, p. 128, n° 401.

⁶⁵ Art. 10 al. 2 let. a à f LDA ; TROLLER K. (tome II), p. 888 s. ; BENHAMOU, p. 129, n° 406.

⁶⁶ Art. 9 al. 2 et 3 LDA.

⁶⁷ Art. 11 al. 1 LDA.

⁶⁸ Art. 13 al. 1 et 3, 20 al. 2 et 3, 23 al. 1, 35 al. 1, 2 et 4 et 38 LDA ; TROLLER K. (tome II), p. 892 s.

⁶⁹ TROLLER K. (tome II), p. 889 ; BENHAMOU, p. 128, n° 407.

⁷⁰ TROLLER K. (tome II), p. 889.

En droit des designs, le titulaire a le droit d'interdire aux tiers d'utiliser son design à des fins industrielles⁷¹. La LDes ne contient pas de liste de violations. Ces dernières peuvent prendre la forme de contrefaçons identiques mais également d'imitations qui éveillent la même impression générale, en reprenant par exemple les caractéristiques essentielles du design antérieur⁷². Est décisive la façon dont le consommateur intéressé par le produit conserve dans sa mémoire à court terme les éléments caractéristiques des designs concernés⁷³. Il faut ainsi admettre la présence d'une violation lorsque les points communs entre deux designs sont ancrés si fortement dans la mémoire à court terme d'un acquéreur potentiel que les différences passent à l'arrière-plan⁷⁴.

⁷¹ Art. 9 al. 1 LDes.

⁷² Art. 8 LDes ; TROLLER K. (précis), p. 337.

⁷³ ATF 130 III 645 consid. 3.1 ; ATF 129 III 545 consid. 2.3 ; TROLLER K. (précis), p. 337.

⁷⁴ ATF 130 III 636 consid. 2.2.3, JdT 2004 I 331 ; TROLLER K. (précis), p. 337.

3. LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

3.1 LES MESURES CIVILES, PÉNALES ET ADMINISTRATIVES

La mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle est prévue dans les différentes lois régissant le domaine⁷⁵. Chaque loi comporte des mesures civiles, pénales et administratives. Les mesures civiles⁷⁶ permettent au lésé de faire valoir des actions défensives et/ou des actions réparatrices. Les actions défensives seront brièvement exposées au chapitre suivant⁷⁷, tandis que les actions réparatrices feront l'objet d'un examen plus détaillé dès le chapitre 4.

Les mesures pénales⁷⁸ visent à combattre l'augmentation des violations, en particulier la contrefaçon et la piraterie⁷⁹. Les infractions mentionnées dans les lois de propriété intellectuelle sont en principe poursuivies sur plainte et ne sont punissables que si elles ont été commises intentionnellement. Elles sont sanctionnées par des peines privatives de liberté ou des peines pécuniaires, auxquelles peuvent s'ajouter des mesures prévues par le CP⁸⁰, telle que la confiscation des objets ou valeurs patrimoniales réalisées grâce à la violation (art. 69 et 73 CP)⁸¹. Le droit pénal de la propriété intellectuelle n'est cependant pas d'une efficacité redoutable, notamment en raison de l'aptitude limitée et de la réticence des autorités pénales dans ce domaine⁸².

Les dispositions administratives⁸³ régissent l'intervention de l'Administration des douanes. Cette dernière est notamment habilitée à informer l'ayant droit de ses soupçons quant à l'importation, l'exportation ou le transit imminents de marchandises pouvant porter atteinte à ses droits⁸⁴. Ces dispositions permettent également au titulaire de requérir de l'Administration des douanes qu'elle retire des objets illicites du marché, aux conditions énumérées dans la loi⁸⁵.

⁷⁵ Art. 52 ss LPM ; 66 ss LBI ; 61 ss LDA ; 31 ss LDes ; (9 ss LCD).

⁷⁶ Art. 52 ss LPM ; 72 ss LBI ; 61 ss LDA ; 33 ss LDes ; (9 ss LCD).

⁷⁷ Cf. chap. 3.2.

⁷⁸ Art. 61 ss LPM ; 81 ss LBI ; 67 ss LDA ; 41 ss LDes ; (23 ss LCD).

⁷⁹ BENHAMOU, p. 3, n° 4.

⁸⁰ Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0).

⁸¹ TROLLER K. (précis), pp. 389 et 392 ; BENHAMOU, p. 3, n° 4.

⁸² TROLLER K. (précis), p. 389 ; *Ibid.*

⁸³ Art. 70 ss LPM ; 86a ss LBI ; 75 ss LDA ; 46 ss LDes ; (16 ss LCD).

⁸⁴ TROLLER K. (précis), p. 392 s.

⁸⁵ *Ibid.* ; BENHAMOU, p. 3, n° 5.

3.2 LES ACTIONS DEFENSIVES

Les actions défensives offrent diverses prérogatives au lésé, en particulier celle de se défendre contre les violations actuelles ou imminentes. Elles sont succinctement exposées ci-dessous.

L'action en constatation de l'existence d'un droit permet de faire constater un droit, un rapport juridique ou un état de faits pertinents, à celui qui démontre un intérêt légitime à une telle constatation⁸⁶.

L'action en constatation de la nullité d'un droit ne figure pas expressément dans les lois de propriété intellectuelle, exception faite de la LBI⁸⁷. Utilisée fréquemment par les ayants droit, elle vise à établir qu'un titre a été délivré à tort, faute de droit à une protection⁸⁸.

L'action en cession de l'enregistrement permet au lésé, véritable ayant droit, d'obtenir la cession du droit que le contrevenant a obtenu illicitement à sa place⁸⁹.

L'action en prévention ou en cessation de l'atteinte joue un rôle essentiel lorsqu'un droit de propriété intellectuelle est violé ou sur le point de l'être⁹⁰. Elle permet de demander au juge d'interdire les violations actuelles ou imminentes et ne peut donc être intentée que contre des violations qui persistent au moment du dépôt de la demande ou qui vont être commises dans un avenir proche, et non contre des agissements passés dont la répétition n'est pas à craindre⁹¹. Cette action est généralement intentée par le biais de mesures provisionnelles et est souvent couplée à une action réparatrice⁹². Elle est usuellement considérée comme étant « [...] la pièce maîtresse de l'arsenal juridique [...] »⁹³ à disposition du lésé. A l'ère du règne informatique, elle s'avère toutefois d'un secours relatif car les violations qui interviennent sur internet ont pour caractéristique de ne plus être maîtrisables⁹⁴.

⁸⁶ Art. 52 LPM ; 74 LBI ; 61 LDA ; 33 LDes ; TROLLER K. (précis), p. 377.

⁸⁷ Art. 26 à 28a LBI ; cf. ég. art. 35 let. c et 53 al. 1 *in initio* LPM ; TROLLER K. (précis), p. 378.

⁸⁸ TROLLER K. (précis), p. 378.

⁸⁹ Art. 53 et 4 LPM ; 29 LBI ; 34 LDes ; TROLLER K. (précis), p. 379.

⁹⁰ Art. 55 al. 1 let. a et b LPM ; 72 al. 1 LBI ; 62 al. 1 let. a et b LDA ; 35 al. 1 let. a et b LDes ; (9 al. 1 let. a et b LCD).

⁹¹ TROLLER K. (précis), p. 380 ; DAVID, p. 114, n° 271 s. et p. 123, n° 296 s. ; Arrêt du TF 4A_529/2008 consid. 4.1.

⁹² Information recueillie lors d'un entretien avec Me Yaniv Benhamou (26.11.2013).

⁹³ DESSEMONTET (1979), p. 322.

⁹⁴ TISSOT, p. 46, qui précise qu'une information mise sur un réseau n'est pratiquement plus rappelable ou supprimable.

L'action en suppression de l'état de fait illicite offre la possibilité de requérir différentes mesures telles que la confiscation, la destruction des objets illicites ou des moyens destinés à leur fabrication ou encore la radiation d'un droit enregistré à tort⁹⁵. Le choix d'ordonner la confiscation, la destruction ou éventuellement la vente est laissé à l'appréciation du juge⁹⁶.

L'action en communication du jugement permet de garantir que les inscriptions des différents registres de propriété intellectuelle concordent avec la situation juridique⁹⁷. Ainsi, les tribunaux ont le devoir de communiquer gratuitement à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle les jugements exécutoires dans leur version intégrale. Pareille communication constitue une mesure administrative importante pour celui qui cherche à protéger ses droits immatériels⁹⁸.

L'action en publication du jugement permet au lésé de dissiper le trouble introduit par le contrevenant dans les cercles intéressés, et de ce fait, d'atténuer les effets dommageables de la violation⁹⁹. La perturbation du marché consécutive à la violation peut ainsi être neutralisée, ce qui permet au lésé de conserver ou de reconstituer sa clientèle¹⁰⁰. Le juge n'agit que sur demande de la partie ayant obtenu gain de cause et qui possède un intérêt digne de protection, qu'il s'agisse du demandeur ou du défendeur¹⁰¹. En effet, ce dernier peut également formuler une telle requête, son intérêt légitime consistant à ce que le public sache que les allégations formulées publiquement par le demandeur étaient infondées¹⁰².

L'action en délivrance d'information permet d'exiger de l'autre partie qu'elle dévoile la provenance des biens contrefaisants qui se trouvent en sa possession¹⁰³.

⁹⁵ Art. 57 al. 1 LPM ; 69 al. 1 et 72 al. 1 LBI ; 63 al. 1 LDA ; 36 LDes ; BENHAMOU, p. 3 s., n° 6 ; TROLLER K. (précis), p. 381.

⁹⁶ TROLLER K. (précis), p. 381.

⁹⁷ Art. 54 LPM ; 70a LBI ; 66a LDA ; 40 LDes ; TROLLER K. (précis), p. 382.

⁹⁸ TROLLER K. (précis), p. 382.

⁹⁹ Art. 60 LPM ; 70 LBI ; 66 LDA ; 39 LDes ; (9 al. 2 LCD) ; TROLLER K. (précis), p. 383.

¹⁰⁰ TROLLER K. (précis), p. 383 ; ATF 102 II 286 consid. 4, JdT 1977 I 512.

¹⁰¹ TROLLER K. (précis), p. 382.

¹⁰² *Ibid.* ; DAVID, p. 138, n° 340.

¹⁰³ Art. 55 al. 1 let. c LPM ; 66 al. 1 let. b LBI ; 62 al. 1 let. c LDA ; 35 al. 1 let. c LDes ; BENHAMOU, p. 4, n° 6.

4. LES ACTIONS REPARATRICES

4.1 INTRODUCTION

Les actions réparatrices¹⁰⁴ permettent au lésé d'exiger la réparation du préjudice engendré par la violation de son droit de propriété intellectuelle¹⁰⁵. La LPM, la LDA et la LDes renvoient toutes aux actions réparatrices du droit commun par la disposition suivante¹⁰⁶ :

« Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d'affaires ».

Ces lois réservent ainsi l'application des art. 41 CO¹⁰⁷, 49 CO et 423 CO. Bien que l'art. 73 LBI soit rédigé différemment et ne réserve que l'action en dommages-intérêts, il est généralement admis qu'il renvoie également aux autres actions¹⁰⁸. De plus, bien qu'elle ne soit pas expressément mentionnée, l'action en enrichissement illégitime prévue aux art. 62 ss CO peut également trouver application selon la doctrine unanime et la jurisprudence constante¹⁰⁹. Par conséquent, les actions réparatrices à disposition des titulaires correspondent aux différentes sources d'obligations extracontractuelles du droit commun (résultant d'un acte illicite, d'un enrichissement illégitime et d'une gestion d'affaires)¹¹⁰ et sont donc harmonisées¹¹¹ : la condition d'illicéité (violation d'un droit de propriété intellectuelle) est définie par les lois de propriété intellectuelle alors que les autres conditions (faute, lien de causalité, dommage, enrichissement, gain) et la conséquence (réparation du dommage ou du tort moral, remise du gain ou de l'enrichissement) sont définies par le droit commun¹¹². Ainsi, le droit suisse ne prévoit pas de régime dérogatoire pour la propriété intellectuelle, contrairement aux droits américain, français et allemand, qui redéfinissent la notion du

¹⁰⁴ Également appelées « actions pécuniaires », CHERPILLOD (2010), p. 111.

¹⁰⁵ DAVID, p. 143, n° 356.

¹⁰⁶ Art. 55 al. 2 LPM ; 62 al. 2 LDA ; 35 al. 2 LDes ; (9 al. 3 LCD).

¹⁰⁷ Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (RS 220).

¹⁰⁸ GILLIERON, p. 243 ; HEINRICH ad art. 73 LBI, n° 5 et 80 ; ATF 97 II 169 consid. 3a ; ATF 98 II 325 consid. 5.

¹⁰⁹ TF, sic ! 2006, p. 774 « Rohrschelle » ; MARADAN (Jusletter 2007), n° 3 ; BENHAMOU, p. 134 s., n. 920 et 921 ; SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 28 et 115 ; ad art. 55 LPM, n° 56 ; ad art. 73 LBI, n° 42 ; ad art. 35 LDes, n° 54 ; JENNY, p. 181, n° 325.

¹¹⁰ BENHAMOU, p. 135, n° 422.

¹¹¹ TROLLER K. (tome II), p. 1030 ; BENHAMOU, p. 136, n° 425 ; GILLIERON, p. 244, n° 2.

¹¹² BENHAMOU, p. 136, n° 425.

dommage en l'adaptant aux spécificités du domaine ou introduisent une base légale prévoyant les modalités de calcul du préjudice ou de la réparation¹¹³.

L'action en dommages-intérêts (41 CO) tend à la réparation du dommage causé par la violation d'un droit de propriété intellectuelle. La principale source de difficulté liée à cette action est que celle-ci suppose l'existence d'un dommage, dont la preuve s'avère souvent difficile à apporter¹¹⁴.

L'action en remise du gain (423 CO) a pour but d'éviter que l'auteur de la violation d'un droit de propriété intellectuelle ne profite de celle-ci et vise donc à le condamner à restituer le gain réalisé grâce cette violation¹¹⁵. Cette action peut être difficile à invoquer car l'une des conditions à son application est la mauvaise foi du contrevenant¹¹⁶.

L'action en enrichissement illégitime (62 CO) permet de corriger un déplacement de patrimoine intervenu sans cause et d'obliger le contrevenant à restituer son enrichissement. Cette action est applicable indépendamment de toute condition subjective¹¹⁷.

L'action en réparation du tort moral (49 CO) vise à réparer une atteinte à un droit moral du lésé. Elle suppose une atteinte illicite et particulièrement grave à la personnalité du titulaire du droit et ne s'applique que si l'auteur de l'atteinte n'a pas donné satisfaction au lésé autrement¹¹⁸.

Comme précédemment annoncé¹¹⁹, nous ne traiterons dans le détail que les trois premières actions réparatrices susmentionnées, celles-ci présentant des liens étroits entre elles.

¹¹³ BENHAMOU, p. 114, n° 360 et p. 121, n° 391.

¹¹⁴ TROLLER K. (tome II), p. 1043 ; DAVID, p. 156, n° 393 ; CHERPILLOD (2010), p. 111 ss ; BENHAMOU, p. 4, n° 7.

¹¹⁵ HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 3 ; BENHAMOU, p. 4, n° 7.

¹¹⁶ HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 2 ; ATF 129 III 422 consid. 4, JdT 2004 I 56 ; BENHAMOU, p. 4, n° 7.

¹¹⁷ TF, sic ! 2006, p. 774 « Rohrschelle » consid. 3.1 ; BENHAMOU, p. 4, n° 7.

¹¹⁸ CHERPILLOD (2010), p. 113.

¹¹⁹ Cf. chap. 1, n. 10.

4.2 L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS (41 CO)

L'action en dommages-intérêts se fonde sur l'art. 41 CO, qui dispose que « [c]elui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer », et relève du droit de la responsabilité civile¹²⁰. Elle permet au demandeur d'obtenir du défendeur qu'il répare tout ou partie du dommage qu'il lui a causé¹²¹. En propriété intellectuelle, l'octroi de dommages-intérêts est subordonné aux mêmes conditions qu'en droit de la responsabilité civile, soit la commission fautive d'un acte illicite qui cause un dommage au lésé¹²².

4.2.1 Les conditions d'application

4.2.1.1 L'acte illicite

L'illicéité découle d'une atteinte à un droit absolu (c'est-à-dire un droit qui s'impose *erga omnes* et dont la protection est inconditionnelle, comme les droits de propriété intellectuelle) ou résulte de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le lésé en l'absence de motif justificatif¹²³. Dans le domaine qui nous concerne, l'illicéité réside dans la violation du droit de propriété intellectuelle du titulaire¹²⁴. Les cas de violations ont été examinés plus haut¹²⁵.

4.2.1.2 Le dommage

A. La notion

Le dommage se définit comme la diminution involontaire du patrimoine du lésé et correspond à la différence entre la situation actuelle de sa fortune et celle qui existerait sans l'événement dommageable (théorie de la différence)¹²⁶. Une telle diminution peut consister en une perte

¹²⁰ BENHAMOU, p. 140, n° 433.

¹²¹ WERRO (CoRo), ad intro. art. 41 à 61 CO, n° 1.

¹²² Art. 55 al. 2 LPM ; 73 al. 1 LBI ; 62 al. 2 LDA ; 35 al. 2 LDes ; ATF 132 III 379 « Milschäumer » consid. 3.1, JdT 2006 I 338.

¹²³ WERRO (CoRo), ad art. 41 CO, n° 72 ; ATF 125 III 86 consid. 3b, JdT 2001 I 73.

¹²⁴ SCHLOSSER (2004), p. 7 ; GILLIERON, p. 244 ; JENNY, p. 51, n° 90.

¹²⁵ Cf. chap. 2.3.2.

¹²⁶ WERRO (2011), p. 24, n° 42 ; ATF 132 III 186 consid. 8.1.

subie (*damnum emergens*) ou en un gain manqué (*lucrum cessans*)¹²⁷. Par patrimoine, on entend l'ensemble des biens d'une personne qui ont ou peuvent avoir une valeur économique, notamment les droits de propriété intellectuelle¹²⁸.

B. Les difficultés liées au calcul du dommage

Conformément à l'art. 42 al. 1 CO, le lésé doit prouver le dommage (existence et montant) afin d'en obtenir la réparation¹²⁹. Il doit par conséquent démontrer et évaluer la diminution de son patrimoine, ce qui n'est pas chose aisée¹³⁰. Il est en effet souvent impossible d'établir la quotité du dommage du fait que le bien immatériel reste, de par sa nature, intact malgré les atteintes qu'il subit¹³¹. Ce qui est touché, c'est l'intensité de l'exploitation par le titulaire, et cela s'avère difficile à mesurer¹³². Selon TROLLER, on ne peut par conséquent exiger davantage du lésé qu'il allègue et établisse toutes les circonstances démontrant la survenance d'un dommage et permettant de l'évaluer, dans les limites de ses possibilités et de ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui¹³³. Si malgré ses efforts, le lésé ne parvient pas à apporter la preuve du montant du dommage, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée, en application de l'art. 42 al. 2 CO¹³⁴. Cette disposition est d'une certaine aide pour le titulaire, mais elle ne dispense toutefois pas celui-ci de fournir au juge les indices et éléments permettant de démontrer l'existence du dommage et d'en apprécier le montant¹³⁵.

C. Les méthodes de calcul du dommage

En raison des difficultés particulières liées à l'établissement du dommage, la jurisprudence a développé différentes méthodes alternatives pour chiffrer le dommage du lésé : le dommage effectif (i), le dommage calculé sur la base de l'analogie avec la licence (ii) et le dommage

¹²⁷ WERRO (2011), p. 24, n° 42 ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 126 III 388 consid. 11a ; DESCHENAUX/TERCIER, p. 47, n° 14 s. ; REY, p. 38, n° 151.

¹²⁸ WERRO (2011), p. 25, n° 45 ; REY, p. 38, n° 156 ; DESCHENAUX/TERCIER, p. 46, n° 7.

¹²⁹ TROLLER K. (précis), p. 386 ; BENHAMOU, p. 149, n° 456 ; JENNY, p. 52, n° 91.

¹³⁰ TROLLER K. (précis), p. 386 ; JENNY, p. 52, n° 91 ; MARADAN (Jusletter 2007), n° 1 et 7 ; KILLIAS, p. 89, n° 282.

¹³¹ TROLLER K. (précis), p. 386 ; BENHAMOU, p. 7, n° 15 ; MANNER, p. 6 s.

¹³² TROLLER K. (précis), p. 386 ; BENHAMOU, p. 7, n° 15.

¹³³ TROLLER K. (précis), p. 386.

¹³⁴ *Ibid.* ; JENNY, p. 53, n° 94.

¹³⁵ GILLIERON, p. 251, n° 20 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2.

calculé sur la base du gain illicite réalisé par le défendeur (iii)¹³⁶. Il convient d'ores et déjà de préciser que selon le Tribunal fédéral, ces trois méthodes servent uniquement à calculer le dommage, et que par conséquent, les conditions générales du droit de la responsabilité civile, notamment la preuve de l'existence d'un dommage, doivent toujours être remplies¹³⁷.

i) Le dommage effectif

Cette méthode vise à estimer concrètement le dommage¹³⁸. Ce dernier, comme mentionné plus haut, peut consister en une perte subie ou en un gain manqué¹³⁹.

La perte subie (*damnum emergens*) est la diminution de la fortune nette, due soit à une réduction de l'actif, soit à une augmentation du passif¹⁴⁰. Elle peut premièrement résulter du dommage lié à la perturbation du marché. Cela comprend tant les frais engagés par le titulaire en vue de rétablir le marché (frais de sauvetage) que la moins-value du bien immatériel qui subsiste malgré ces contre-mesures (atteinte à la réputation)¹⁴¹. Cependant, bien qu'admise en théorie, la réparation du dommage lié à la perturbation du marché reste très rare en pratique¹⁴². Deuxièmement, la perte subie peut se concrétiser sous forme de frais de mise en œuvre des droits¹⁴³. Ces derniers correspondent aux dépenses que le titulaire a dû engager en vue de faire cesser la violation, comme les frais de procès, d'avocat, de conseil ou d'expertise¹⁴⁴. D'éventuels frais de surveillance sont en revanche considérés comme des dépenses préventives et ne sont par conséquent pas réparables, faute de lien de causalité avec la violation¹⁴⁵.

Le gain manqué (*lucrum cessans*), qui consiste en la non-augmentation de la fortune nette découlant soit d'une non-augmentation de l'actif, soit d'une non-diminution du passif, est

¹³⁶ Ces méthodes ont été reprises du droit allemand ; DAVID, p. 157, n° 396 ; JENNY, p. 56, n° 98 ; ATF 132 III 379 « Milschäumer » consid. 3.2, JdT 2006 I 338.

¹³⁷ ATF 132 III 379 « Milschäumer » consid. 3.1 et 3.3.2, JdT 2006 I 338.

¹³⁸ SCHLOSSER (2008), p. 154.

¹³⁹ Cf. chap. 4.2.1.2 let. A.

¹⁴⁰ WERRO (2011), p. 24, n° 42 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 126 III 388 consid. 11a ; DESCHENAUX/TERCIER, p. 47, n° 14 s. ; REY, p. 38, n° 151.

¹⁴¹ TF, sic ! 2007 p. 754 « Comcord » consid 4.3.

¹⁴² CHERPILLOD (2010), p. 112.

¹⁴³ BENHAMOU, p. 153, n° 465.

¹⁴⁴ BENHAMOU, p. 154, n° 470 ; KOHLER, p. 131.

¹⁴⁵ BENHAMOU, p. 155, n° 472 ; JENNY, p. 68, n° 120.

l'aspect principal du dommage en matière de propriété intellectuelle¹⁴⁶. En effet, de par la violation de son droit de propriété intellectuelle (en particulier l'utilisation non autorisée de celui-ci), le titulaire se voit privé du gain qu'il aurait pu réaliser sans la présence du contrefacteur¹⁴⁷. Le gain manqué se traduira généralement par une baisse du chiffre d'affaires du titulaire due à l'apparition sur le marché de produits contrefaisants¹⁴⁸. Il suppose un calcul hypothétique, visant à savoir quel aurait été l'état de la fortune du titulaire si l'atteinte à ses droits n'avait pas eu lieu, ce qui est très délicat à déterminer¹⁴⁹. Par ailleurs, les juges se montrent assez réticents quant à l'idée d'admettre que la baisse du chiffre d'affaires du demandeur est due au comportement du défendeur plutôt qu'à d'autres facteurs, notamment conjoncturels¹⁵⁰. La baisse du chiffre d'affaires peut par conséquent représenter un indice de la perte de gain endurée mais ne libère pas le demandeur de prouver qu'il aurait été en mesure de réaliser ce gain manqué¹⁵¹. Un autre indice d'un gain manqué peut être l'augmentation du chiffre d'affaires du contrevenant¹⁵². En effet, dans l'arrêt « Textilfarben », le Tribunal fédéral a rappelé qu'il fallait clairement distinguer entre l'action en dommages-intérêts (41 CO) et l'action en remise du gain (423 CO), mais que cela n'excluait pas « [...] dass der vom Verletzer erzielte Gewinn als Anhaltspunkt für die Berechnung des dem Patentinhaber entgangenen Gewinnes dienen kann »¹⁵³. Or, il est faux de penser que le gain du contrevenant équivaut forcément au gain manqué du titulaire. En effet, on ne peut sans autre considérer que le titulaire aurait réalisé les mêmes ventes que le contrefacteur, en présumant par exemple que tous les acquéreurs de DVDs piratés auraient acheté les DVDs originaux qui coûtent bien plus cher¹⁵⁴. Ainsi, les ventes du contrevenant ont pu être favorisées par d'autres éléments, tels qu'un prix moins élevé des produits contrefaisants ou une augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs¹⁵⁵. Il incombe donc au titulaire d'établir que les ventes illicites sont des affaires qu'il aurait également conclues en l'absence de violation et qu'il aurait réalisé au

¹⁴⁶ WERRO (2011), p. 24, n° 42 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 126 III 388 consid. 11a ; DESCHENAUX/TERCIER, p. 47, n° 14 s. ; REY, p. 38, n° 151 ; MARADAN (Jusletter 2007), n° 9 ; KILLIAS, p. 92, n° 294.

¹⁴⁷ MARADAN (Jusletter 2007), n° 9.

¹⁴⁸ MARADAN (Jusletter 2007), n° 9 s. ; CHERPILLOD (2010), p. 112.

¹⁴⁹ CHERPILLOD (2010), p. 112.

¹⁵⁰ SCHLOSSER (2004), p. 8.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² TF, sic ! 2005 p. 215 « Textilfarben » consid. 2 ; ATF 97 II 169 consid. 3b ; CHERPILLOD (2010), p. 112 ; SCHLOSSER (2008), p. 153.

¹⁵³ TF, sic ! 2005 p. 215 « Textilfarben » consid. 2 ; ATF 97 II 169 consid. 3b.

¹⁵⁴ CHERPILLOD (2010), p. 112 ; GILLIERON, p. 252, n° 20.

¹⁵⁵ SCHLOSSER (2008), p. 154 ; JENNY, p. 76, n° 130.

moins un bénéfice égal à celui du contrefacteur¹⁵⁶. Il résulte de ce qui précède que déterminer le gain manqué avec certitude relève pratiquement de l'impossible, raison pour laquelle l'application de l'art. 42 al. 2 CO constitue la règle¹⁵⁷.

ii) *Le dommage calculé sur la base de l'analogie avec la licence (Lizenzanalogie)*

Selon la théorie « pure » de l'analogie avec la licence, l'auteur de la violation doit indemniser le titulaire sur la base des redevances de licence que des parties raisonnables auraient convenues dans le cadre d'un contrat de licence¹⁵⁸. Partant de l'idée qu'un bien immatériel ne peut être utilisé qu'avec l'autorisation de son titulaire, cette théorie suppose le recours à une fiction et détermine le dommage sur la base d'un contrat de licence, qui n'existe justement pas¹⁵⁹. Le Tribunal fédéral rejette cette fiction, qui libérerait le titulaire de l'obligation de prouver le dommage et la causalité, et applique la méthode de l'analogie avec la licence uniquement sous l'angle du calcul du dommage.

Dans l'arrêt « Milschäumer »¹⁶⁰, notre Haute Cour a posé des conditions très strictes en ce qui concerne la méthode de l'analogie avec la licence. Premièrement et comme précédemment annoncé, le Tribunal fédéral considère l'analogie avec la licence comme une simple méthode de calcul du dommage qui ne libère pas le demandeur de l'obligation d'établir son dommage¹⁶¹. Par conséquent, le demandeur ne peut pas se contenter d'invoquer le montant usuel de la redevance appliqué dans le secteur concerné, mais doit dans un premier temps démontrer qu'il aurait été en mesure de réaliser le gain manqué correspondant¹⁶². Ainsi, la méthode de l'analogie avec la licence ne peut pas être utilisée dans l'idée de s'épargner la preuve du dommage¹⁶³. Deuxièmement, l'ayant droit ne peut exiger un dédommagement équivalent aux redevances qu'il aurait obtenues uniquement s'il établit qu'un tel contrat aurait

¹⁵⁶ TF, sic ! 2005 p. 215 « Textilfarben » ; ATF 97 II 169 consid. 3b ; CHERPILLOD (2010), p. 112. Le Tribunal fédéral a toutefois semé le doute dans l'arrêt « SOS Serruriers » (TF, sic ! 2008 p. 147), en présumant que le demandeur aurait atteint le chiffre d'affaires réalisé par le défendeur. Cet arrêt a été grandement critiqué par la doctrine, qui reproche aux juges fédéraux de manquer de prévisibilité et de fragiliser la sécurité du droit (SCHLOSSER [2008], p. 155 ; MARADAN [CJN 2007], n° 6 ss).

¹⁵⁷ SCHLOSSER (2008), p. 154.

¹⁵⁸ BENHAMOU, p. 9, n° 20 ; ATF 132 III 379 « Milschäumer » consid. 3.2.2, JdT 2006 I 338.

¹⁵⁹ BENHAMOU, p. 9, n° 20.

¹⁶⁰ ATF 132 III 379 « Milschäumer », JdT 2006 I 338.

¹⁶¹ ATF 132 III 379 « Milschäumer » consid. 3.3, JdT 2006 I 338.

¹⁶² MARADAN (Jusletter 2007), n° 11.

¹⁶³ *Ibid.*

effectivement pu être conclu avec le contrevenant, ce qui s'avère extrêmement difficile¹⁶⁴. En effet, dans l'arrêt précité, les juges de Mon-Repos ont considéré que le demandeur n'avait pas apporté la preuve qu'un contrat de licence aurait été conclu, car le défendeur avait au préalable refusé la conclusion d'un tel contrat¹⁶⁵. Selon MARADAN, il suffirait ainsi au contrefacteur de refuser la conclusion d'un contrat de licence avec le titulaire pour éviter de devoir par la suite indemniser celui-ci pour l'usage illicite de son droit¹⁶⁶. A l'inverse, on peut également soutenir que sans cette exigence imposée par le Tribunal fédéral, il suffirait au titulaire de proposer des redevances extravagantes, que le (futur) contrevenant serait forcé de refuser, pour pouvoir ultérieurement établir son dommage sur la base de ces redevances critiquables. Par conséquent, il serait plus judicieux de s'en tenir au critère objectif des redevances raisonnables pour fixer le montant du dommage, et ce, indépendamment de la volonté des parties quant à la conclusion possible d'un contrat.

iii) Le dommage calculé sur la base du gain illicite réalisé par le défendeur

Selon cette méthode, le dommage pourrait être déterminé en établissant une analogie avec les profits du contrefacteur¹⁶⁷. La doctrine n'est pas unanime quant à l'existence actuelle de cette méthode. En effet, selon certains auteurs, le Tribunal fédéral l'aurait « évincée » dans l'ATF 97 II 169, car elle relèverait de l'art. 423 CO plutôt que de l'art. 41 CO¹⁶⁸. SCHLOSSER estime en revanche que dans cet arrêt, notre Haute Cour, bien que soulignant la distinction entre les deux actions, a retenu comme admissible la prise en compte du bénéfice réalisé par le défendeur en tant qu'indication de la perte de gain subie par le demandeur, à condition que le demandeur établisse qu'il aurait lui-même obtenu pareil gain en l'absence du comportement illicite du défendeur¹⁶⁹. Par ailleurs, dans l'arrêt « Milschäumer », les juges ont cité les trois méthodes d'évaluation du dommage tout en assimilant la troisième méthode à l'action en remise du gain de l'art. 423 CO¹⁷⁰. Qu'il s'agisse d'une confirmation de la suppression de la troisième méthode ou d'une « [...] grande confusion dans l'esprit des juges de Mon-Repos »¹⁷¹, cette troisième méthode n'est de toute façon plus utile en tant que méthode de

¹⁶⁴ ATF 132 III 379 « Milschäumer » consid. 3.3.3, JdT 2006 I 338 ; SCHLOSSER (2008), p. 153.

¹⁶⁵ ATF 132 III 379 « Milschäumer » consid. 3.3.3, JdT 2006 I 338 ; MARADAN (2007), n° 13.

¹⁶⁶ MARADAN (Jusletter 2007), n° 14.

¹⁶⁷ ATF 132 III 379 « Milschäumer » consid. 3.2.3, JdT 2006 I 338.

¹⁶⁸ JENNY, p. 56, n° 98 ; BENHAMOU, p. 152, n° 464.

¹⁶⁹ SCHLOSSER (2008), p. 153.

¹⁷⁰ ATF 132 III 379 « Milschäumer » consid. 3.2.3, JdT 2006 I 338.

¹⁷¹ SCHLOSSER (2008), p. 153.

calcul du dommage selon SCHLOSSER, car l'action en remise du gain de l'art. 423 CO permettrait d'obtenir le même résultat à des conditions moins strictes¹⁷². Finalement, nous retiendrons que le bénéfice réalisé par le défendeur peut être pris en compte mais ne représente qu'un indice du gain manqué du demandeur et que ce dernier doit prouver qu'il aurait lui-même obtenu le même gain que le défendeur s'il n'y avait pas eu violation. Du reste, nous ne contredirons pas SCHLOSSER lorsqu'il dit trouver difficile de savoir si ce raisonnement doit être rattaché à la première méthode d'évaluation du dommage (dommage effectif) ou à la troisième (dommage calculé sur la base du gain illicite)¹⁷³.

4.2.1.3 *Le lien de causalité*

Pour être réparable, le dommage subi par le titulaire doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la violation. Le comportement du contrevenant doit donc être la condition nécessaire de la survenance du dommage (causalité naturelle) et être propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un préjudice pour le titulaire (causalité adéquate)¹⁷⁴. La causalité naturelle est généralement admise sans difficulté tandis que la causalité adéquate fait l'objet d'un examen plus approfondi¹⁷⁵. Le demandeur doit établir que son dommage résulte du comportement du défendeur, ce qui n'est pas toujours facile au vu du grand nombre de facteurs interruptifs qui peuvent entrer en jeu. En effet, crise économique, arrivée de nouveaux concurrents offrant des produits de substitution, inflation, mauvaise stratégie commerciale du titulaire ou cas fortuit sont autant de motifs que le juge peut retenir et qui conduisent à la diminution, voire au rejet de la prétention¹⁷⁶. C'est au demandeur qu'il incombe de prouver le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage, tandis que la preuve des facteurs interruptifs est à la charge du défendeur¹⁷⁷. Cependant, puisqu'elle ne peut pas être établie avec une exactitude scientifique, la causalité adéquate est admise sur la base de la vraisemblance prépondérante¹⁷⁸. Ainsi, il suffit que le comportement

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ SCHLOSSER (2008), p. 153.

¹⁷⁴ GILLIERON, p. 256, n° 25 ; WERRO (2011), p. 63 ss ; ATF 129 II 312 consid. 3.3 ; BENHAMOU, p. 159, n° 483.

¹⁷⁵ BENHAMOU, p. 159, n° 483.

¹⁷⁶ *Ibid.* ; TF, sic ! 2005 p. 215 « Textilfarben » consid. 2.

¹⁷⁷ SCHLOSSER (2004), p. 10 ; KILLIAS, p. 88, n° 275 ss. ; ATF 83 II 154 ; RSPI 1991 131 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618 ; WERRO (CoRo), ad art. 41 CO, n° 49 ; DESCHENAUX/TERCIER, p. 208, n° 17.

¹⁷⁸ BENHAMOU, p. 160, n° 485 ; WERRO (CoRo), ad art. 41 CO, n° 50 ; ATF 132 III 715 consid. 3.1, JdT 2009 I 183.

illicite soit apte de manière objectivement prévisible à porter atteinte aux intérêts du titulaire¹⁷⁹.

4.2.1.4 *La faute*

La faute se définit comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique et peut résulter d'une intention ou d'une négligence¹⁸⁰. Cette distinction est toutefois sans influence lors de l'examen relatif à la condition de la faute et n'a d'impact qu'au moment de fixer la quotité du dommage¹⁸¹. L'appréciation de l'existence d'une faute diffère selon les diverses lois de propriété intellectuelle¹⁸².

En droit des marques, l'absence de recherches préalables relatives à l'existence d'un signe identique ou similaire antérieur est constitutive d'une faute pour le contrevenant¹⁸³. Ces recherches peuvent notamment se faire par consultation des registres accessibles en ligne (p.ex. www.swissreg.ch), par recours aux services de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle pour une recherche d'antériorité ou en faisant appel à des conseils en propriété intellectuelle¹⁸⁴. La simple consultation du registre ne permet toutefois pas de déterminer s'il existe des marques similaires et s'avère par conséquent insuffisante¹⁸⁵. Par ailleurs, l'étendue du devoir de diligence diffère selon la personne concernée. Dès lors, on sera plus exigeant à l'égard du fabricant, de l'importateur général ou du grossiste qu'à l'égard du petit commerçant ou du détaillant¹⁸⁶. De même, l'étendue des recherches exigées diffère selon la taille de l'entreprise : une petite entreprise peut s'en remettre à la liste fournie par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle tandis que l'on attend d'une multinationale qu'elle s'enquière auprès de spécialistes (p.ex. agents de marque ou avocats spécialisés) et étende la recherche au niveau international¹⁸⁷.

¹⁷⁹ TROLLER K. (précis), p. 386.

¹⁸⁰ DESCHENAUX/TERCIER, p. 79, n° 3.

¹⁸¹ GILLIERON, p. 245, n° 6 ; KILLIAS, p. 83, n° 265.

¹⁸² GILLIERON, p. 246, n° 10.

¹⁸³ GILLIERON, p. 247, n° 12.

¹⁸⁴ BENHAMOU, p. 145, n° 446.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ BENHAMOU, p. 145, n° 447 ; GILLIERON, p. 247, n° 13 ; DAVID, p. 154, n° 387.

¹⁸⁷ GILLIERON, p. 247, n° 13 ; BENHAMOU, p. 145, n° 447 ; TROLLER A., p. 983.

En droit des brevets, la faute est également admise lorsque le contrevenant s'abstient de faire des recherches préalables¹⁸⁸. La faute ne doit toutefois pas être retenue lorsque le contrevenant ne pouvait pas savoir, malgré l'attention requise, que son produit violait le brevet d'un tiers, compte tenu des difficultés à déterminer l'étendue de la protection du brevet¹⁸⁹. En effet, en raison du nombre de brevets que mettent en œuvre certains produits (p.ex. l'iPhone) et de la complexité de certains domaines (p.ex. les biotechnologies ou les logiciels), la recherche d'antériorité et l'appréciation du périmètre de protection d'un brevet existant peuvent devenir des tâches complexes¹⁹⁰. En droit des brevets également, le degré de diligence requis varie selon l'activité et la qualification du contrevenant¹⁹¹. Il est ainsi plus élevé envers un fabricant qu'envers un détaillant¹⁹². De même, on sera davantage exigeant à l'égard d'un ingénieur, qui en tant qu'homme de métier, doit se renseigner sur l'existence et l'étendue de protection du brevet qu'il souhaite exploiter¹⁹³.

En droit des designs, le devoir de recherche n'est pas appréhendé d'une manière très stricte et la diligence requise doit être examinée en fonction des circonstances du cas concret, notamment de l'activité et des qualifications du contrevenant¹⁹⁴. Ainsi, une entreprise active dans la même branche que le titulaire se doit d'effectuer des recherches avant d'utiliser un design et ne peut invoquer l'ignorance d'une protection si celui-ci est enregistré¹⁹⁵.

En droit d'auteur, on attend également de la personne concernée qu'elle se renseigne diligemment sur l'existence et l'étendue de la protection de droits appartenant à des tiers, étant précisé qu'en raison de l'absence de registre de droits d'auteur et du fait qu'aucune formalité n'est nécessaire pour qu'une œuvre soit protégée, il convient de ne pas se montrer trop exigeant quant à l'attention requise¹⁹⁶. Une fois encore, le devoir de diligence est plus ou moins élevé selon les circonstances du cas et les aptitudes individuelles du contrevenant¹⁹⁷. On se montre ainsi plus exigeant à l'égard de professionnels (éditeurs, producteurs, galeristes,

¹⁸⁸ BENHAMOU, p. 146, n° 448 ; TROLLER K. (tome II), p. 1035 ; *contra* GILLIERON, qui estime qu'étant donné le caractère plus technique du domaine, le devoir de diligence devrait s'apprécier de manière un peu plus large (GILLIERON, p. 248, n° 14).

¹⁸⁹ BENHAMOU, p. 146, n° 449.

¹⁹⁰ BENHAMOU, p. 147, n° 451 ; GILLIERON, p. 248, n° 14.

¹⁹¹ BENHAMOU, p. 146, n° 449 ; DAVID, p. 154, n° 387.

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ BENHAMOU, p. 147, n° 450.

¹⁹⁴ GILLIERON, p. 248, n° 15 ; TROLLER A., p. 985 ; TROLLER K. (tome II), p. 1038.

¹⁹⁵ GILLIERON, p. 248, n° 15.

¹⁹⁶ BENHAMOU, p. 143, n° 442 ; JENNY, p. 122, n° 212 ; GILLIERON, p. 249, n° 17.

¹⁹⁷ BENHAMOU, p. 143, n° 442.

agences de publicité) qu'à l'égard d'autres cercles de personnes (restaurateurs, organisateurs de petits festivals)¹⁹⁸.

Au vu de ce qui précède, on remarque que la faute est admise plus facilement en propriété industrielle (exigence d'un véritable devoir général de recherches préalables) qu'en droit d'auteur (simple devoir de renseignements lorsque le contrevenant a des doutes sur la situation juridique)¹⁹⁹. Cela découle en particulier de l'existence de bases de données permettant une recherche d'antériorité en propriété industrielle, alors qu'il n'existe pas de registres équivalents en propriété littéraire et artistique. En outre, on observe que les circonstances du cas d'espèce jouent également un rôle non négligeable pour déterminer l'existence ou non d'une faute.

4.2.2 Les limites de l'action

Divers obstacles liés à la charge de la preuve se dressent sur la route du lésé qui souhaite obtenir réparation de son dommage. Qu'il s'agisse du montant du dommage difficilement quantifiable, des facteurs interruptifs de causalité ou de l'appréciation de la faute soumise aux aléas des circonstances concrètes, tous ont comme point commun de pouvoir contribuer dans une plus ou moins grande mesure au rejet de l'action en dommages-intérêts intentée par le titulaire. « *Dies führt zu einer nicht gerechtfertigten Bevorzugung des Verletzers, der sich vor Schadenersatzforderungen des Geschädigten kaum zu fürchten braucht* »²⁰⁰. Par ailleurs, le fait de devoir dévoiler des informations confidentielles sur le fonctionnement de son entreprise (p.ex. le chiffre d'affaires, le nom des fournisseurs ou encore les pays ciblés par les ventes) afin de prouver son gain manqué fera naître chez le titulaire une certaine réticence à l'idée de fournir tous les éléments nécessaires pour prouver son dommage²⁰¹.

¹⁹⁸ BENHAMOU, p. 143, n° 444 ; JENNY, n° 212.

¹⁹⁹ BENHAMOU déplore cette différence de traitement (BENHAMOU, p. 147, n° 451).

²⁰⁰ DAVID, p. 156, n° 393.

²⁰¹ Information recueillie lors d'un entretien avec Me Yaniv Benhamou (26.11.2013).

4.3 L'ACTION EN REMISE DU GAIN

L'action en remise du gain est fondée sur l'art. 423 al. 1 CO, qui dispose que « [l]orsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent »²⁰². Elle permet ainsi au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle violé d'obtenir la restitution du gain que le contrevenant a réalisé grâce à la violation²⁰³. L'idée sous-jacente est que « [d]as Unrecht soll sich nicht lohnen »²⁰⁴. Le maître (le titulaire) a le droit de s'approprier les profits du gérant (le contrevenant) lorsque les quatre conditions suivantes sont réalisées : une gestion d'affaires intéressée, l'absence de mandat, la mauvaise foi du gérant et l'existence d'un gain découlant de la gestion²⁰⁵.

4.3.1 Les conditions d'application

4.3.1.1 La gestion d'affaires intéressée

L'art. 423 CO vise la gestion d'affaires intéressée²⁰⁶, c'est-à-dire les cas où le gérant empiète sur la sphère juridique ou le patrimoine d'autrui, non pas dans l'intérêt du maître, mais dans son propre intérêt et avec la volonté de s'en approprier les profits²⁰⁷. Ainsi, en cas d'atteinte aux droits absolus du maître, dont font partie les droits de propriété intellectuelle, l'auteur de la violation est considéré comme un gérant d'affaires au sens de l'art. 423 CO car il s'immisce dans la sphère d'exclusivité du titulaire²⁰⁸. Le gain qui résulte de cette ingérence peut par conséquent être réclamé par le titulaire²⁰⁹.

²⁰² BENHAMOU, p. 178, n° 534 ; JENNY, p. 47, n° 86 ; GILLIERON, p. 258, n° 28 ; TF, sic ! 2004 p. 90 « Logotype » consid. 6.2.

²⁰³ HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 17 ; BENHAMOU, p. 178, n° 534.

²⁰⁴ HOFSTETTER, p. 246 ; CHAPPUIS C. (1991), pp. XXII et 23.

²⁰⁵ La doctrine considère généralement les trois premières comme les conditions de l'action et la quatrième comme sa conséquence juridique. A l'instar de CHAPPUIS C., BENHAMOU et SCHLOSSER, nous traiterons les quatre comme conditions d'application afin de garder une certaine cohérence dans l'analyse des actions réparatrices (CHAPPUIS C. [2004], p. 43 ; BENHAMOU, p. 178, n. 1359 ; SCHLOSSER [2013], ad art. 62 LDA, n° 92).

²⁰⁶ Ou « imparfaite » ou « improprement dite » ; TERCIER/FAVRE, p. 913, n° 6024.

²⁰⁷ CHAPPUIS C. (2004), p. 43 ; CHAPPUIS C. (1991), p. 45 ; ATF 129 III 422, consid. 4, JdT 2004 I 56.

²⁰⁸ CHERPILLOD (2010), p. 114 ; HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 5.

²⁰⁹ CHERPILLOD (2010), p. 114.

4.3.1.2 *L'absence de mandat*

L'absence de mandat signifie que le gérant n'a aucune obligation d'agir à l'égard du maître, (ni contractuellement, ni légalement, ni d'aucune autre façon)²¹⁰.

4.3.1.3 *La mauvaise foi du gérant*

La condition de la mauvaise foi du gérant est très controversée : elle ne figure pas dans la loi, divise la doctrine et fait l'objet d'une jurisprudence variée²¹¹.

Au sein de la doctrine, la condition de la mauvaise foi ne fait pas l'unanimité. Certains²¹² estiment que l'art. 423 CO devrait être applicable indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du gérant (approche objective), alors que d'autres²¹³ exigent la mauvaise foi comme condition d'application (approche subjective)²¹⁴. Certains partisans de l'approche objective estiment que la publicité dont jouissent les droits de propriété intellectuelle devrait fonder une présomption de mauvaise foi (connaissance ou ignorance fautive), à l'encontre du contrevenant²¹⁵. D'autres estiment toutefois que, si elle devait être prise en compte, la condition de la mauvaise foi devrait tout au plus n'avoir que des conséquences limitées²¹⁶. Les défenseurs de l'approche subjective considèrent pour leur part qu'il est usuel de différencier la bonne et la mauvaise foi d'un point de vue systématique (p.ex. art. 64 CO et art. 938 CC)²¹⁷ et que pour des motifs d'équité, il serait injuste d'obliger une partie « innocente » à remettre son gain²¹⁸. Selon eux, exiger une faute pour la réparation du dommage (art. 41 CO) et permettre la remise du gain (art. 423 CO), dont le montant peut s'avérer bien supérieur,

²¹⁰ HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 5 ; SCHMID (ZK), ad art. 423 CO, n° 19 ; CHAPPUIS C. (1991), p. 14.

²¹¹ BENHAMOU, p. 179, n° 538 ; WEBER, ad art. 423 CO, n° 8.

²¹² DESSEMONTET (1980), p. 200 ss ; DESSEMONTET (2011), p. 404, n° 515 ; TISSOT, p. 47 ; KILLIAS, p. 100, n° 327 ; FISCHER, p. 20 ; TROLLER A., p. 995 ; TROLLER K. (précis), p. 388 ; CHERPILLOD (1998), p. 319.

²¹³ HOFSTETTER, p. 271 s. ; SCHMID (ZK), ad art. 423 CO, n° 36 ; TERCIER/FAVRE, p. 916, n° 6045 et p. 920 s., n° 6072 ; HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 2 et 8 ; CHAPPUIS C. (1991), p. 28 ; BENHAMOU, p. 182, n° 545 ss.

²¹⁴ CHAPPUIS C. (2000), p. 203 ; BENHAMOU, p. 181, n° 543 ; SCHLOSSER (2004), p. 12 ; SCHMID (ZK), ad art. 423 CO, n° 29 s. ; DAVID, bien que rejetant auparavant la condition de la mauvaise foi, l'admet désormais au vu de la jurisprudence récente (DAVID p. 164, n° 413 *contra* p. 120 de l'édition précédente du même ouvrage).

²¹⁵ DESSEMONTET (1980), p. 202.

²¹⁶ TISSOT, p. 47, qui trouverait opportun de limiter l'influence de cette condition à la détermination de la durée du délai de prescription et à la portée de l'obligation de restituer.

²¹⁷ SCHMID (ZK), ad art. 423 CO, n° 34 ; DESSEMONTET (1980), p. 200 s. ; BENHAMOU, p. 181, n° 544 ; HOFSTETTER, p. 272 ; CHAPPUIS C. (1991), p. 20.

²¹⁸ CHAPPUIS C. (2004), p. 48 ; BENHAMOU, p. 181, n° 544.

en l'absence de toute faute ne serait pas admissible²¹⁹. De plus, il conviendrait d'exiger une condition subjective afin de ne pas confondre l'action en remise du gain avec l'action en enrichissement illégitime, car on rendrait cette dernière obsolète du fait que l'art. 423 CO permettrait de réclamer un montant équivalent ou supérieur, également en l'absence de faute²²⁰. Par ailleurs, la remise du gain poursuit non seulement un but de compensation, mais également de prévention et de sanction²²¹. Or, ces deux derniers objectifs ne se justifieraient que pour le gérant de mauvaise foi, car il est impossible de prévenir et futile de sanctionner les actes de contrefaçon commis de bonne foi²²². Enfin, admettre la remise du gain en l'absence de mauvaise foi nuirait à l'économie, à la recherche et aux investissements car les acteurs économiques diligents s'abstiendraient d'agir par crainte de devoir remettre leurs profits ultérieurement²²³.

Quant à la jurisprudence, elle a évolué au fil des années au sujet de la condition de la mauvaise foi. Dans une décision rendue en droit des brevets, le Tribunal fédéral avait premièrement déclaré que l'action en remise du gain ne supposait ni faute ni mauvaise foi²²⁴. Par la suite, dans des affaires ne relevant pas de la propriété intellectuelle, il a modifié son approche. Il a dans un premier temps introduit la notion de mauvaise foi dans un *obiter dictum* à l'ATF 119 II 40, en déclarant que « [...] celui qui utilise dans son propre intérêt une prestation d'autrui qui ne lui était pas destinée ou qui ne lui a pas été fournie dans ce but-là devra indemniser l'auteur de ladite prestation conformément aux règles concernant l'enrichissement illégitime (art. 62 CO) ou la gestion d'affaires imparfaite (art. 423 CO) [...] selon qu'il a agi de bonne ou de mauvaise foi »²²⁵. Il a ensuite confirmé cette position dans l'ATF 126 III 69, dans lequel il déclare qu'« [i]l est généralement admis que l'art. 423 al. 1 CO s'applique à la gestion d'affaires imparfaite de mauvaise foi »²²⁶. Les juges de Mon-Repos ont depuis repris cette jurisprudence en droit de la propriété intellectuelle et n'admettent désormais l'action en remise du gain qu'à la condition que le gérant soit de mauvaise foi, alors que le gérant de bonne foi doit indemniser le titulaire selon les règles de

²¹⁹ CHAPPUIS C. (1991), p. 20 ; SCHMID (ZK), ad art. 423 CO, n° 34 ; DESSEMONTET (1980), p. 201 ; BENHAMOU, p. 181, n° 544.

²²⁰ BENHAMOU, p. 182, n° 546 ; JENNY, p. 144, n° 256.

²²¹ CHAPPUIS C. (1991), p. 23 et 142 ; BENHAMOU, p. 182, n° 547.

²²² CHAPPUIS C. (1991), p. 23 ; DESSEMONTET (1980), p. 201 ; BENHAMOU, p. 182, n° 547.

²²³ BENHAMOU, p. 183, n° 548 ; JENNY, p. 145 s., n° 258.

²²⁴ ATF 69 II 97 consid. 3a ; CHERPILLOD (2010), p. 114.

²²⁵ ATF 119 II 40 consid. 2b ; BENHAMOU, p. 179 s., n° 540 ; CHAPPUIS C. (2000), p. 203.

²²⁶ ATF 126 III 69 consid. 2a ; CHERPILLOD (2010), p. 114 ; BENHAMOU, p. 180, n° 541.

l'enrichissement illégitime²²⁷. Quant aux juges cantonaux, ils n'ont pas toujours suivi la jurisprudence fédérale en la matière. En effet, ils ont admis l'action en remise du gain en l'absence de condition subjective dans certaines affaires²²⁸, et ont érigé la mauvaise foi du gérant en tant que condition d'application de l'art. 423 CO dans d'autres²²⁹.

Eu égard à la jurisprudence fédérale et à la doctrine récentes, nous retiendrons qu'il est désormais établi que l'art. 423 CO ne s'applique que si le gérant est de mauvaise foi²³⁰. Toutefois, à défaut d'être une condition à la portée limitée comme le préconise TISSOT²³¹, la mauvaise foi ne devrait selon nous pas être admise trop difficilement. Selon le Tribunal fédéral, agit de mauvaise foi le gérant qui « [...] sait ou devrait savoir qu'il s'immisce dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire »²³². Ainsi, est non seulement considéré comme étant de mauvaise foi celui qui a conscience du caractère contraire au droit de son comportement, mais également celui qui aurait dû connaître le caractère étranger de l'affaire (« *Wissen* » ou « *Wissenmüssen* »)²³³. CHERPILLOD trouve cette définition trop large et considère que la notion de mauvaise foi suppose pleine conscience de l'illicéité du comportement, sans quoi elle serait assimilée à la faute²³⁴. TERCIER admet en effet que la distinction entre la faute et la mauvaise foi n'est pas évidente, car celui qui porte sciemment atteinte au droit d'autrui commet une faute et est de mauvaise foi, tout comme celui qui ignore qu'il porte atteinte au droit d'autrui mais qui s'abstient de faire les recherches qui auraient permis à toute personne raisonnable de s'en rendre compte²³⁵. Au vu des difficultés que peut rencontrer le demandeur à établir que cette condition subjective est remplie²³⁶, il convient à notre avis de définir la notion de mauvaise foi largement (« *Wissen* » ou « *Wissenmüssen* »), car une définition trop restrictive nuirait à l'efficacité de l'action en remise du gain.

²²⁷ ATF 129 III 422 consid. 4 ; TF, sic ! 2004 p. 90 « Logotype » consid. 6.2 ; TF, sic ! 2006 p. 774.

« Rohrschelle » consid. 3.1 ; CHERPILLOD (2010), p. 114 s. ; BENHAMOU, p. 180, n° 541.

²²⁸ HG ZH, sic ! 2001 p. 639 « Die Gelben Seiten » consid. IV.C.2 ; OG BL, sic ! 2000 p. 314 « Arc de Triomphe » consid. 3.2 ; BENHAMOU, p. 180, n° 542 ; GILLIERON, p. 260, n° 30.

²²⁹ OG ZH, sic ! 2010 p. 889 « Love » consid. V.3.1 ; TC NE, sic ! 1998 p. 316 « Lanceur de drapeau I » consid. 3a ; BENHAMOU, p. 180, n° 542.

²³⁰ HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 8 ; JENNY, p. 147, n° 261 ; CHAPPUIS C. (2000), p. 203 s.

²³¹ Cf. chap. 4.3.1.3.

²³² ATF 126 III 69 consid. 2a ; TF, sic ! 2004 p. 90 « Logotype » consid. 6.2.

²³³ WEBER, ad art. 423 CO, n° 8 ; HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 9 ; HOFSTETTER, p. 271.

²³⁴ CHERPILLOD (2010), p. 114.

²³⁵ TERCIER/FAVRE, p. 919, n° 6065.

²³⁶ MARADAN (Jusletter 2007), n° 25 et n. 21 ; TF, sic ! 2004 p. 90 « Logotype ».

4.3.1.4 L'existence d'un gain résultant de la gestion

Aux termes de l'art. 423 al. 1 CO, le maître est en droit de réclamer au gérant les profits résultant de la gestion²³⁷. Cette prétention suppose donc l'existence d'un gain ainsi qu'un lien de causalité entre celui-ci et l'ingérence²³⁸.

A. La notion de gain

Selon le Tribunal fédéral, « *[d]er Gewinn besteht in der Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögen des Verletzers und dem Wert, den es ohne die Patentverletzung aufweisen würde* »²³⁹. La notion de gain doit ainsi être interprétée de manière large et comprend tout avantage pécuniaire résultant de l'ingérence, qu'il s'agisse d'un gain effectif, de la diminution d'une dette ou de l'économie d'une dépense²⁴⁰.

Les juges fédéraux et la doctrine majoritaire considèrent que la créance du maître porte sur le gain net qui résulte de l'ingérence²⁴¹. Le gain net est constitué du gain brut augmenté des intérêts, sous déduction des impenses dues au gérant selon l'art. 423 al. 2 CO²⁴². Le gain brut équivaut à la différence entre le patrimoine du gérant au moment de sa détermination et le patrimoine du gérant tel qu'il aurait été sans l'ingérence²⁴³. Quant aux intérêts, ils courent dès la réalisation du profit, au taux légal de 5%²⁴⁴.

La preuve du gain brut (plus intérêts) incombe au maître, tandis que le montant des déductions doit être établi par le gérant²⁴⁵. Néanmoins, le juge peut établir en équité le montant des profits qui doivent être restitués par application analogique de l'art. 42 al. 2

²³⁷ SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 102 ; TERCIER/FAVRE, p. 917, n° 6052 ; HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 17.

²³⁸ HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 17 ; ATF 97 II 169 consid. 3a.

²³⁹ ATF 134 III 306, consid. 4.1.1, JdT 2008 I 386 ; ATF 133 III 153 consid. 3.5.

²⁴⁰ HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 18 ; SCHMID (ZK), ad art. 423 CO, n° 103 ; CHAPPUIS C. (1991), p. 47 s.

²⁴¹ ATF 134 III 306 consid. 4.1.1, JdT 2008 I 386 ; WEBER, ad art. 423 CO, n° 14 ; SCHMID (ZK), ad art. 423 CO, n° 95 ; TERCIER/FAVRE, p. 918, n° 6056 ; GILLIERON, p. 261, n° 32 ; *contra* HERITIER LACHAT et CHAPPUIS qui estiment que puisque l'art. 423 CO traite de manière séparée les prétentions du maître (al. 1) et celle du gérant (al. 2), il serait plus conforme au système légal d'accorder au maître les profits bruts et de laisser au gérant le soin d'opposer une demande en remboursement de ses frais (HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 17 ; CHAPPUIS C. [1991], p. 48).

²⁴² TERCIER/FAVRE, p. 918, n° 6057.

²⁴³ *Ibid.* ; ATF 134 III 306 consid. 4.1.1, JdT 2008 I 386.

²⁴⁴ Art. 73 al. 1 CO ; TERCIER/FAVRE, p. 918, n° 6057 ; SCHMID (ZK), ad art. 423 CO, n° 113.

²⁴⁵ ATF 134 III 306 consid. 4.1.2, JdT 2008 I 386 ; CHAPPUIS C. (1991), p. 52 ; TERCIER/FAVRE, p. 919, n° 6062.

CO²⁴⁶ si la preuve s'avère impossible ou disproportionnée à rapporter²⁴⁷. Le gain à restituer est celui qui a effectivement été obtenu, et non celui que le gérant aurait pu réaliser en faisant preuve de diligence, car le gérant n'assume pas un tel devoir²⁴⁸. Par ailleurs, le gérant étant de mauvaise foi, il ne peut invoquer l'art. 64 CO²⁴⁹. Selon certains auteurs, le gain pourrait être déterminé selon la théorie de l'analogie avec la licence²⁵⁰. Il correspondrait ainsi aux redevances que le défendeur aurait dû payer s'il avait conclu un contrat de licence avec le demandeur²⁵¹. Dans une telle optique, l'art. 42 al. 2 CO permettrait au juge de fixer une telle redevance²⁵².

Comme mentionné plus haut, il appartient au gérant de prouver le montant de ses impenses déductibles²⁵³. Celui-ci ne peut se contenter d'une contestation forfaitaire²⁵⁴. La déduction des frais du gérant liés à l'activité contrefaisante s'explique par le fait que le titulaire, qui réclame le bénéfice qu'a obtenu le contrevenant du fait de la violation, aurait également encouru ces frais s'il avait lui-même fabriqué et commercialisé les produits illicites²⁵⁵. Le montant des profits dont le maître obtient la délivrance fixe la limite supérieure de la prétention du gérant²⁵⁶. Le Tribunal fédéral a en outre précisé que seuls les coûts ayant servi exclusivement à l'activité illicite doivent être pris en considération²⁵⁷. Ainsi, les coûts que le gérant aurait dû supporter même sans violation du droit de propriété intellectuelle, tels que ses frais fixes (p. ex. paiement des salaires²⁵⁸) ou ses frais provenant d'autres activités, ne sont pas déductibles²⁵⁹. En effet, dans la mesure où seul le gain se trouvant dans un rapport de causalité avec l'activité contrefaisante doit être remis au maître, il est cohérent que seuls les

²⁴⁶ ATF 134 III 306 consid. 4.1.2, JdT 2008 I 386 ; HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 22 ; CHAPPUIS C. (1991), p. 51 ; SCHMID (ZK), ad art. 423 CO, n° 127.

²⁴⁷ ATF 134 III 306 consid. 4.1.2, JdT 2008 I 386, dans lequel le Tribunal fédéral précise qu'une telle condition n'est en principe pas remplie lorsque le gérant est soumis à l'obligation de tenir une comptabilité. MARADAN estime que nier l'application de l'art. 42 al. 2 CO lorsque le défendeur est astreint à tenir une comptabilité n'est pas pertinent, du fait que les livres comptables n'ont pas force probante absolue et que la comptabilité ne permet généralement pas de distinguer entre les frais qui sont liés à l'activité illicite et ceux qui ne le sont pas (MARADAN [CJN 2008], n° 6 et 10).

²⁴⁸ HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 20.

²⁴⁹ *Ibid.* ; TERCIER/FAVRE, p. 918, n° 6059.

²⁵⁰ MARADAN (Jusletter 2007), n° 24 et (CJN 2008), n° 11 ; KOHLER, p. 82 ; CHERPILLOD (2010), p. 120 ; JENNY, p. 308 ss, n° 594 ss ; *contra* SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 110.

²⁵¹ MARADAN (Jusletter 2007), n° 24.

²⁵² MARADAN (CJN 2008), n° 11.

²⁵³ ATF 134 III 306 consid. 4.1.2, JdT 2008 I 386 ; CHAPPUIS C. (1991), p. 52 ; TERCIER/FAVRE, p. 919, n° 6062.

²⁵⁴ ATF 134 III 306 consid. 4.1.2, JdT 2008 I 386 ; DAVID, p. 166, n° 420.

²⁵⁵ GILLIERON, p. 261, n° 32.

²⁵⁶ HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 25 ; CHAPPUIS C. (1991), p. 55 ; WEBER, ad art. 423 CO, n° 18 s.

²⁵⁷ ATF 134 III 306 consid. 4.1.4 ; MARADAN (CJN 2008), n° 5.

²⁵⁸ GILLIERON, p. 261, n° 32.

²⁵⁹ ATF 134 III 306 consid. 4.1.4, JdT 2008 I 386 ; MARADAN (CJN 2008), n° 5.

frais se trouvant également dans un tel rapport puissent être déduits du gain brut réalisé par le gérant²⁶⁰.

B. Le lien de causalité

Le gain réalisé par le gérant doit résulter de l'atteinte portée au maître²⁶¹. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de ce lien de causalité²⁶². Toutefois, le Tribunal fédéral admet qu'une vraisemblance prépondérante peut suffire lorsqu'une preuve stricte ne peut pas être exigée²⁶³. La question du lien de causalité est particulièrement complexe dans les situations de « *Kombinationeingriff* »²⁶⁴, c'est-à-dire lorsque les profits proviennent non seulement de l'atteinte à la sphère juridique du maître, mais sont également engendrés par d'autres éléments (p.ex. marketing adroit, réseau de distribution efficace, qualité des services offerts, prix avantageux pratiqués, savoir-faire)²⁶⁵. En effet, ces autres facteurs peuvent avoir généré les profits dans une certaine mesure. En droit des marques par exemple, l'utilisation de la marque du maître peut certes augmenter les ventes du gérant, mais un prix de vente très attractif des contrefaçons peut également les avoir favorisées²⁶⁶. De même, en droit des brevets, si le gérant a utilisé sans droit un procédé breveté par le maître pour commercialiser un produit, il faudra déterminer dans quelle mesure le gain obtenu par le gérant peut être imputé au seul procédé du maître²⁶⁷. Par conséquent, dans de telles situations, le pouvoir d'appréciation du juge sera large quant à la question du lien de causalité²⁶⁸. Il va sans dire que déterminer si le gain du gérant est la conséquence de l'exploitation du bien immatériel s'avère en pratique aussi difficile qu'établir le dommage dans le cadre de l'action en dommages-intérêts²⁶⁹.

²⁶⁰ MARADAN (CJN 2008), n° 8 ; JENNY, p. 154 s. ; KILLIAS, p. 102.

²⁶¹ TERCIER/FAVRE, p. 918, n° 6060.

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ *Ibid.* ; ATF 128 III 217, JdT 2003 I 606 ; ATF 133 III 153.

²⁶⁴ HOFSTETTER, p. 276 ; SCHMID (ZK), ad art. 423 CO, n° 109.

²⁶⁵ CHAPPUIS C. (1991), p. 48 ; Arrêt du TF 4A_474/2012 consid. 4.2.

²⁶⁶ GILLIERON, p. 260, n° 31.

²⁶⁷ GILLIERON, p. 260 s., n° 31.

²⁶⁸ HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 21 ; CHAPPUIS C. (1991), p. 47 s. ; GILLIERON, p. 261, n° 31 ; SCHMID (ZK), ad art. 423 CO, n° 109.

²⁶⁹ GILLIERON, p. 260, n° 31.

4.3.2 Les limites de l'action

Dans le cadre de l'action en remise du gain, le lésé fera également face à d'importantes difficultés probatoires. Le titulaire n'étant pas en possession des divers données et documents permettant d'établir le gain illicite, il devra présumer les chiffres qu'il avance et compter sur une certaine collaboration du contrevenant, qui ne sera pas toujours de bonne foi. Ce dernier pourra en effet dissimuler les preuves et faire disparaître des éléments importants²⁷⁰. De plus, l'action de l'art. 423 CO n'est pas envisageable lorsque le contrevenant ne retire aucun gain de son activité contrefaisante (comme c'est souvent le cas en droit d'auteur)²⁷¹. Enfin, l'échec de la preuve quant à la mauvaise foi du gérant conduira au rejet de l'action tandis que l'étendue du gain pourra être sensiblement réduite dans les cas de « *Kombinationeingriff* »²⁷².

²⁷⁰ Information recueillie lors d'un entretien avec Me Yaniv Benhamou (26.11.2013).

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² BENHAMOU, p. 195, n° 574.

4.4 L'ACTION EN ENRICHISSEMENT ILLEGITIME

L'action en enrichissement illégitime est fondée sur l'art. 62 al. 1 CO, qui dispose que « [c]elui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution ». Elle permet de corriger un déplacement de patrimoine intervenu sans cause et a pour avantage d'être applicable en l'absence de toute condition subjective²⁷³. On distingue trois types d'enrichissement : celui provenant d'un acte de l'appauvri (*Leistungskondiktion*), d'un acte de l'enrichi consistant en une ingérence dans la sphère juridique de l'appauvri (*Eingriffskondiktion*) ou d'un cas fortuit (*Zufallskondiktion*)²⁷⁴. Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle est violé, il s'agit d'un acte de l'enrichi et donc d'un cas d'*Eingriffskondiktion*²⁷⁵. Si certaines conditions de l'action en enrichissement illégitime mettent tout le monde d'accord (l'enrichissement et l'absence de cause), d'autres font l'objet de débats doctrinaux acharnés (l'appauvrissement et le lien de connexité)²⁷⁶.

4.4.1 Les conditions d'application

4.4.1.1 L'enrichissement du débiteur

L'enrichissement se définit traditionnellement comme toute augmentation du patrimoine du débiteur²⁷⁷. Il est en quelque sorte l'inverse du dommage et réside dans la différence entre le patrimoine actuel du contrevenant et celui qui existerait sans la violation du droit²⁷⁸. Il peut prendre la forme d'un accroissement de patrimoine (*lucrum emergens*, p.ex. bénéfices découlant de produits contrefaisants) ou d'une économie de dépense (*damnum cessans*, p. ex. épargne de la redevance qui serait due en cas d'utilisation autorisée d'une invention brevetée)²⁷⁹. En cas d'*Eingriffskondiktion*, l'enrichissement se traduit généralement par une économie de dépenses²⁸⁰, qui ne comprend que les dépenses effectivement épargnées, soit

²⁷³ TF, sic ! 2006 p. 774 « Rohrschelle » consid. 3.1 ; CHAPPUIS C. (2004), p. 41 ; CHAPPUIS B., ad intro. art. 62 à 67 CO, n° 11 s.

²⁷⁴ CHAPPUIS C. (2004), p. 42 ; CHAPPUIS B., ad art. 62 CO, n° 2 ; BENHAMOU, p. 162, n° 489 ; SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 116.

²⁷⁵ TF, sic ! 2006 p. 774 « Rohrschelle » consid. 3.1 ; BENHAMOU, p. 162, n° 489 ; SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 116.

²⁷⁶ SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 117.

²⁷⁷ SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 120 ; JENNY, p. 221 s., n° 407.

²⁷⁸ CHAPPUIS B., ad art. 62 CO, n° 4 ; SCHULIN, ad art. 62 CO, n° 5 ; BENHAMOU, p. 163, n° 491 ; ATF 129 III 646 consid. 4.2, JdT 2004 I 105.

²⁷⁹ JENNY, p. 221 s., n° 407 ; CHAPPUIS B., ad art. 62 CO, n° 4 s. ; SCHULIN, ad art. 62 CO, n° 6 s.

²⁸⁰ BENHAMOU, p. 163, n° 492.

celles que l'enrichi aurait faites selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie²⁸¹. Il y a donc absence d'enrichissement lorsque l'enrichi n'aurait en temps normal pas fait une dépense du genre de celle économisée²⁸². L'appauvri (le titulaire) supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et doit donc prouver l'existence et le montant de l'enrichissement²⁸³. L'enrichi (le contrevenant) doit quant à lui prouver les faits qui réduiraient, voire excluraient son obligation de restituer, notamment l'éventuel remboursement de ses impenses (65 CO) et le fait qu'il n'est plus enrichi au moment de la restitution (64 CO)²⁸⁴. En effet, selon ces deux dispositions, l'enrichi de bonne foi ne doit restituer que l'enrichissement qui subsiste dans son patrimoine lors de la répétition et a droit au remboursement de ses impenses nécessaires et utiles²⁸⁵. En outre, par une application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, le juge peut déterminer l'enrichissement illégitime en statuant selon son pouvoir d'appréciation²⁸⁶.

Une partie de la doctrine appréhende l'enrichissement, non pas sous l'angle de la théorie de la différence, mais de manière objective²⁸⁷. Ces auteurs définissent l'enrichissement comme étant les dépenses objectivement épargnées, qui contrairement à l'approche effective, permettent d'inclure les hypothèses dans lesquelles l'enrichi de mauvaise foi n'aurait pas demandé d'autorisation pour l'utilisation²⁸⁸. Selon cette approche, il ne faudrait pas se demander quel serait l'état du patrimoine de l'enrichi sans la violation, mais plutôt quel serait l'état dudit patrimoine si le bien concerné n'avait pas été gratuit²⁸⁹. On considère donc que le contrevenant s'enrichit à travers une économie de dépenses (déterminée de manière objective) dès qu'il utilise un bien sans autorisation²⁹⁰. Cette approche s'explique par le fait que si l'on devait retenir le calcul effectif de l'enrichissement, la condition d'enrichissement serait rarement remplie en cas d'*Eingriffskonditktion*, étant donné que le contrevenant de mauvaise foi préférerait en tout les cas violer le droit plutôt que d'obtenir l'autorisation du titulaire (absence de dépenses effectivement économisées)²⁹¹. Cette façon de voir nous paraît à première vue judicieuse car elle permet d'éviter que l'absence d'économie effective ne

²⁸¹ *Ibid.* ; SCHULIN ad art. 62 CO, n° 7 ; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, p. 333, n° 1473 ; KOHLER p. 155.

²⁸² BENHAMOU, p. 163, n° 492.

²⁸³ PETITPIERRE, ad art. 62 CO, n° 54 ; BENHAMOU, p. 163, n° 493.

²⁸⁴ PETITPIERRE, ad art. 62 CO, n° 55 et art. 64 CO, n° 46 ; BENHAMOU, p. 163, n° 493 ; ENGEL, p. 599.

²⁸⁵ GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, p. 343 s., n°s 1518 et 1525 s.

²⁸⁶ BENHAMOU, p. 163, n° 493 ; ATF 134 III 306 consid. 4.1.2, JdT 2008 I 386.

²⁸⁷ CHAPPUIS C. (1991), p. 101 ; BÜRGI-WYSS, p. 105 ; BENHAMOU, p. 167, n° 504 ; *contra* CHERPILLOD (2010), p. 119.

²⁸⁸ BENHAMOU, p. 164, n° 495 ; BÜRGI-WYSS, p. 105 ; CHAPPUIS C. (1991), p. 101.

²⁸⁹ CHAPPUIS C. (1991), p. 101.

²⁹⁰ JENNY, p. 235, n° 439 ; BENHAMOU, p. 164, n° 496.

²⁹¹ BENHAMOU, p. 167, n° 504.

conduise au rejet de l'action. Cependant, en considérant le système d'indemnisation offert au titulaire lésé dans son ensemble, force est de constater que si le contrevenant s'avérait en effet être de mauvaise foi (et pour autant que cela puisse être prouvé), il serait alors opportun pour le titulaire d'intenter l'action en remise du gain et non celle en enrichissement illégitime.

4.4.1.2 *L'absence de cause légitime*

La condition de l'absence de cause légitime est remplie du seul fait de la violation d'un droit de propriété intellectuelle et ne soulève donc pas de problème particulier²⁹².

4.4.1.3 *L'appauvrissement ?*

Deux écoles s'affrontent âprement au sujet de l'existence de la condition d'appauvrissement²⁹³. En effet, les termes « aux dépens d'autrui » de l'art. 62 al. 1 CO ont amené la première école à soumettre l'action en enrichissement illégitime aux conditions supplémentaires d'un appauvrissement du demandeur et d'un lien de connexité entre l'enrichissement et l'appauvrissement²⁹⁴. Or, depuis les années 1980, la conception allemande de l'*Eingriffskondiktion*, défendue par la deuxième école, a fait son apparition dans la doctrine suisse²⁹⁵. Selon cette nouvelle approche, la condition d'appauvrissement n'est plus requise (et par conséquent le lien de connexité non plus) et est remplacée par la condition d'un acte d'ingérence dans la sphère d'autrui²⁹⁶.

A. Doctrine classique : L'appauvrissement du créancier et le lien de connexité entre l'enrichissement et l'appauvrissement

Selon la doctrine classique²⁹⁷, la formule « aux dépens d'autrui » suppose un appauvrissement et un lien de connexité entre l'enrichissement et l'appauvrissement. La notion d'appauvrissement, qui correspond à celle du dommage de l'art. 41 CO et qui en reprend les

²⁹² SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 118 ; BÜRGI-WYSS, p. 147 ; BENHAMOU, p. 168, n° 506.

²⁹³ CHAPPUIS B., ad art. 62 CO, n° 6.

²⁹⁴ CHAPPUIS C. (2004), p. 40 s.

²⁹⁵ CHAPPUIS C. (2004), p. 45 s.

²⁹⁶ BENHAMOU, p. 174, n° 526 ; CHAPPUIS B., ad art. 62 CO, n° 8.

²⁹⁷ CHAPPUIS C. (1991), p. 116 ; CHAPPUIS C. (2004), p. 47 s. ; CHAPPUIS B., ad art. 62 CO, n° 15 ; PETITPIERRE, ad art. 62 CO, n° 8 ; ENGEL, p. 585 ; HERITIER LACHAT, ad art. 423 CO, n° 39.

caractéristiques, se définit comme une diminution du patrimoine²⁹⁸. La notion de connexité évoque l'idée d'un déplacement d'une valeur d'un patrimoine à l'autre et suppose une corrélation entre l'apparition d'une valeur dans le patrimoine de l'enrichi et l'absence de cette valeur dans le patrimoine de l'appauvri²⁹⁹. Toutefois, un déplacement indirect suffit et il n'est pas nécessaire que l'on puisse localiser une valeur dans le patrimoine de l'appauvri avant qu'elle ne passe dans celui de l'enrichi³⁰⁰. En outre, si la valeur de l'appauvrissement et de l'enrichissement diffère, c'est le moindre des deux montants qui déterminera l'étendue de l'action³⁰¹.

B. Doctrine moderne : l'*Eingriff* à la place de l'appauvrissement

Selon la doctrine moderne³⁰², qui a progressivement gagné en importance au fil des années³⁰³, il convient de rejeter l'appauvrissement en tant que condition de l'action en enrichissement illégitime³⁰⁴. Les partisans de cette approche estiment qu'une telle condition n'est pas appropriée, notamment en cas d'*Eingriffskondiktion*, puisque le contrevenant peut se retrouver enrichi sans que le titulaire ne subisse forcément un appauvrissement³⁰⁵. L'ingérence dans la sphère juridique d'autrui (*Eingriff*) remplace donc les conditions d'appauvrissement et de connexité³⁰⁶. D'après ces auteurs, l'action fondée sur l'art. 62 CO ne doit pas être transformée en sous-catégorie de l'action en dommages-intérêts, mais doit au contraire permettre à l'ayant droit d'obtenir restitution de l'enrichissement que le contrevenant a réalisé en portant atteinte à ses droits, indépendamment de la question de savoir s'il subit un préjudice³⁰⁷.

C. Prise de position

L'analyse de la jurisprudence, qui s'avère fluctuante, ne permet pas de conclure à l'adoption de l'une ou l'autre des deux approches³⁰⁸. En effet le Tribunal fédéral semble tantôt

²⁹⁸ CHAPPUIS C. (2004), p. 42 ; PETITPIERRE, ad art. 62 CO, n° 8 ; CHAPPUIS B., ad art. 62 CO, n° 7.

²⁹⁹ PETITPIERRE, ad art. 62 CO, n° 11 ; CHAPPUIS B., ad art. 62 CO, n° 26 ; BENHAMOU, p. 175, n° 529.

³⁰⁰ ATF 129 III 422 consid. 4, JdT 2004 I 56 ; CHAPPUIS B., ad art. 62 CO, n° 26 ; BENHAMOU, p. 176, n° 531.

³⁰¹ CHAPPUIS C. (1991), p. 110 ; BENHAMOU, p. 176 s., n° 529.

³⁰² GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, p. 353, n° 1566 s. ; SCHMID (ZK), ad art. 423 CO, n° 181 ; JENNY, p. 223 ss, n° 417 ss.

³⁰³ SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 122 ; BÜRGI-WYSS, p. 107 ss.

³⁰⁴ CHAPPUIS B., ad art. 62 CO, n° 8.

³⁰⁵ *Ibid.*

³⁰⁶ BENHAMOU, p. 170, n° 513 ; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, p. 353, n° 1566.

³⁰⁷ SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 122 ; JENNY, p. 224, n° 420.

³⁰⁸ BENHAMOU, p. 173, n° 522 ; SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 123.

privilégier le courant classique³⁰⁹, tantôt le moderne³¹⁰. A notre avis, deux solutions permettent de ne pas vider de son utilité l'action en enrichissement illégitime en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Premièrement, l'approche moderne est selon nous convaincante. En effet en matière de propriété intellectuelle, exiger un appauvrissement au sens du dommage revient en pratique à exclure l'application des art. 62 ss CO, alors que l'enrichi ne devrait pas pouvoir profiter d'un avantage acquis grâce à une ingérence dans la sphère d'autrui³¹¹. Par ailleurs, l'objet de la restitution doit s'orienter sur le patrimoine de l'enrichi et non sur celui de l'appauvri³¹². Si les opposants reprochent à cette approche d'amener une certaine confusion entre l'action en remise du gain et celle en enrichissement illégitime, la solution inverse a également pour résultat de confondre deux actions, celle en dommages-intérêts et celle en enrichissement illégitime. En effet, l'exigence d'un appauvrissement comporte les mêmes difficultés de preuve que l'exigence d'un dommage³¹³. CHAPPUIS C. soulève que « *[l]a question est de savoir si l'on veut réellement obliger à restitution la personne qui, de bonne foi, jouit d'un avantage certes obtenu par une atteinte à la sphère protégée d'autrui* »³¹⁴. Si sa réponse est négative, nous y répondons positivement. En effet, le débiteur ne sera pas appauvri du fait de la restitution, étant donné que cet enrichissement est « illégitime ». De plus, l'art. 64 CO permet au débiteur de bonne foi de restituer uniquement l'enrichissement qui subsiste lors de la répétition. En outre, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la restitution des profits indus se fait par le biais de la gestion d'affaires intéressée si le contrevenant est de mauvaise foi et selon les règles sur l'enrichissement illégitime s'il est de bonne foi³¹⁵. Or, si le Tribunal fédéral devait confirmer cette jurisprudence, il pourrait se montrer réticent à l'idée d'admettre la mauvaise foi dans le cadre d'une action en remise du gain, en estimant qu'en cas de rejet de celle-ci, l'action en enrichissement illégitime « viendrait au secours du lésé ». Partant, il ne faudrait pas admettre des conditions trop restrictives concernant cette dernière. Il convient donc de ne pas mener le titulaire dans une impasse³¹⁶. En effet, si la condition de la mauvaise foi n'est pas remplie dans le cadre de l'action en remise du gain, celle de la faute

³⁰⁹ ATF 117 II 404 consid. 3d, JdT 1993 I 66 ; Arrêt du TF 4C.433/2006 consid. 3.1 ; Arrêt du TF 4A_59/2009 consid. 5.3.3.1.

³¹⁰ ATF 129 III 422 consid. 4, JdT 2004 I 56 ; ATF 119 II 437 consid. 3cc.

³¹¹ SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 124 ; SCHMID (ZK), ad art. 423 CO, n° 181 ; JENNY, p. 226, n° 424.

³¹² JENNY, p. 235 s., n° 439 s.

³¹³ *Ibid.*

³¹⁴ CHAPPUIS C. (2004), p. 48.

³¹⁵ TF, sic ! 2006 p. 774 « Rohrschelle » consid. 3.1.

³¹⁶ CHERPILLOD (1998), p. 319.

pour l'action en dommages-intérêts ne se le sera sûrement pas non plus. Ce sont alors les dispositions sur l'enrichissement illégitime qui s'appliqueront. Or, si l'on exige l'appauvrissement comme condition d'application et que dans le cas d'espèce, l'enrichissement du défendeur n'a pas comme parallèle un appauvrissement du demandeur³¹⁷, le lésé n'aura finalement aucune action à disposition. Les diverses actions du droit commun auxquelles renvoient les lois de propriété intellectuelle s'apparenteraient alors à un trousseau de clés que l'on offre au titulaire, mais dont aucune d'elles ne permettent d'ouvrir la porte verrouillée de l'indemnisation.

Une autre solution est le compromis préconisé par BENHAMOU, qui est de maintenir la condition de l'appauvrissement mais d'en donner une définition objective afin de pallier les situations dans lesquelles il n'y a aucune diminution patrimoniale, en recourant à une sorte d'indemnité d'usage en cas d'*Eingriffskondiktion*³¹⁸. Selon cette approche, il convient de relativiser la théorie de la différence, en considérant l'appauvrissement (et l'enrichissement³¹⁹) comme la rémunération qui aurait été convenue pour l'utilisation concernée³²⁰. Puisque le déplacement de patrimoine ne doit pas nécessairement être direct³²¹, la condition de connexité est également remplie. Il y a par conséquent présence d'enrichissement et d'appauvrissement (objectifs) dès que le contrevenant utilise un droit indûment, étant donné que cette utilisation n'est par principe pas gratuite³²². L'économie des redevances constitue alors l'enrichissement du contrevenant, qui est équivalent aux redevances non perçues du titulaire, qui constituent l'appauvrissement de ce dernier³²³. Cette approche nécessite toutefois que l'on applique la théorie de l'analogie avec la licence d'une manière objective, soit sans prendre en considération la situation individuelle des parties, ce que le Tribunal fédéral n'a pas fait dernièrement³²⁴.

³¹⁷ CHERPILLOD (1998), p. 319.

³¹⁸ BENHAMOU, p. 175, n° 527.

³¹⁹ Cf. chap. 4.4.1.1.

³²⁰ BENHAMOU, p. 175, n° 528.

³²¹ Cf. chap. 4.4.1.3 let. A. ; ATF 129 III 422 consid. 4, JdT 2004 I 56 ; CHAPPUIS C. (1991), p. 109 ; PETITPIERRE, ad art. 62 CO, n° 12 ; BENHAMOU, p. 176, n° 531.

³²² Cf. chap. 4.4.1.1.

³²³ BENHAMOU, p. 176, n° 531 ; BÜRGI-WYSS, p. 145 ; *contra* CHERPILLOD (2010), p. 119.

³²⁴ ATF 132 III 379 « Milschäumer » consid. 3.3.3, JdT 2006 I 338.

4.4.2 Les limites de l'action

Introduire une action en enrichissement illégitime peut s'avérer une démarche aussi périlleuse qu'intenter les actions en dommages-intérêts et en remise du gain. En effet, si l'on retient l'appauvrissement comme condition d'application, cela conduira généralement au rejet de l'action en cas de violation d'un droit de propriété intellectuelle³²⁵. Par ailleurs, l'existence d'un enrichissement sous forme d'économie de dépenses ne sera pas admise si le contrevenant n'aurait en temps normal pas effectué une dépense de ce genre³²⁶. En outre, dans l'hypothèse où l'enrichissement et l'appauvrissement objectifs étaient admis, la détermination des redevances s'avérerait délicate.³²⁷ Enfin, si le contrevenant de bonne foi établit qu'il n'est plus enrichi au moment de la répétition, la restitution n'aura pas lieu en application de l'art. 64 CO.

³²⁵ Cf. chap. 4.4.1.3 let. C.

³²⁶ Cf. chap. 4.4.1.1.

³²⁷ BENHAMOU, p. 196, n° 575.

4.5 LES RAPPORTS ENTRE LES DIFFERENTES ACTIONS

Le cumul entre les diverses actions à raison d'un seul et même fait dommageable est en principe possible, à condition toutefois de ne pas aboutir à une double indemnisation³²⁸. Lorsque le cumul est exclu, le demandeur peut invoquer alternativement plusieurs actions et opter, au terme de l'administration des preuves, pour celle qui apparaît comme le plus profitable³²⁹.

4.5.1 Les rapports entre les actions en dommages-intérêts et en remise du gain

L'action en dommages-intérêts et l'action en remise du gain constituent des actions indépendantes et s'excluent l'une l'autre³³⁰. Cela signifie que le titulaire ne peut réclamer le remboursement d'un même montant, à titre de dommage d'une part, et de remise du gain d'autre part³³¹. Il ne peut donc pas conclure à la compensation de son gain manqué selon l'art. 41 CO s'il conclut déjà à la remise du gain selon l'art. 423 CO, puisqu'une partie du bénéfice qu'il a perdu sera compensée par l'octroi des profits du défendeur³³². Le demandeur ne pourra dans ce cas réclamer selon l'art. 41 CO que le montant du gain qu'il aurait réalisé en excédent des profits réalisés par le défendeur³³³. Par conséquent, l'action en dommages-intérêts peut compléter l'action en remise du gain, mais seulement pour des postes différents³³⁴. En cas d'utilisation illicite d'une marque, le titulaire peut par exemple invoquer la remise du gain du contrefacteur selon l'art. 423 CO, et invoquer parallèlement le dommage constituant en l'amointrissement du pouvoir distinctif de sa marque selon l'art. 41 CO³³⁵.

L'avantage de l'action en remise du gain par rapport à l'action en dommages-intérêts est que le titulaire n'a pas besoin de démontrer l'existence d'un dommage³³⁶. L'action en remise du gain est de ce fait très intéressante pour le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui

³²⁸ SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 146.

³²⁹ TROLLER A., p. 996 ; KOHLER, p. 78 ; DAVID, p. 169, n° 431 ; TROLLER K. (précis), p. 388 ; SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 149 ; GILLIERON, p. 259, n° 29.

³³⁰ ATF 98 II 325 consid. 5a ; ATF 97 II 169 consid. 3a ; GILLIERON, p. 258, n° 29 ; CHERPILLOD (2010), p. 118.

³³¹ GILLIERON, p. 258, n° 29 ; DAVID, p. 169, n° 430 ; TROLLER K. (précis), p. 388.

³³² GILLIERON, p. 258 s., n° 29 ; CHERPILLOD (2010), p. 118.

³³³ GILLIERON, p. 259 s., n° 29.

³³⁴ GILLIERON, p. 259, n° 29.

³³⁵ *Ibid.*

³³⁶ SCHLOSSER (2004), p. 11 ; ATF 97 II 169 consid. 3a.

n'a pas encore commencé à l'exploiter³³⁷. De plus, elle permet d'éviter de divulguer des informations concernant le fonctionnement interne de son entreprise³³⁸. Par ailleurs, le titulaire peut demander la remise du gain réalisé par le contrevenant même s'il apparaît qu'il n'aurait lui-même jamais réalisé un tel bénéfice (p.ex. si le titulaire est une PME active au plan régional alors que le contrevenant est une multinationale) et même lorsque la violation s'est avérée être avantageuse pour lui (p.ex. car elle a permis de faire connaître la marque du titulaire à un public plus large)³³⁹. Jusqu'en 1993³⁴⁰, l'action en remise du gain présentait en outre l'avantage de ne pas exiger de faute ou de mauvaise foi de la part du gérant³⁴¹. Or, il est désormais établi que la mauvaise foi du gérant constitue l'une des conditions d'application de l'art. 423 CO, à charge pour le maître de la prouver³⁴². La mauvaise foi paraît relativement facile à démontrer lorsque le droit violé a fait l'objet d'un enregistrement³⁴³. En revanche, la tâche devient laborieuse en présence d'un droit d'auteur ou d'une imitation non servile d'une marque ou d'un design³⁴⁴. En effet, dans toutes les situations où les circonstances sont difficiles à apprécier³⁴⁵, le défendeur pourra toujours invoquer qu'il était de bonne foi et échapper à la remise du gain, en faisant valoir que son évaluation de la situation juridique était soutenable, même si elle s'avérait finalement erronée³⁴⁶.

4.5.2 Les rapports entre les actions en dommages-intérêts et en enrichissement illégitime

La question de la subsidiarité de l'action en enrichissement illégitime par rapport à l'action en dommages-intérêts est discutée en doctrine³⁴⁷. Certains³⁴⁸ estiment en effet que l'action de l'art. 62 CO est subsidiaire à celle de 41 CO tandis que d'autres³⁴⁹ admettent le concours entre ces deux actions. La tendance qui se dessine aujourd'hui est toutefois d'admettre le concours

³³⁷ GILLIERON, p. 259, n° 30.

³³⁸ Cf. chap. 4.2.2 ; GILLIERON, p. 259, n° 30 ; KILLIAS, p. 99, n° 318 ; SCHMID (ZK), ad art. 423 CO, n° 99.

³³⁹ SCHLOSSER (2004), p. 11 ; ATF 97 II 169 consid. 3a.

³⁴⁰ Année de l'ATF 119 II 40.

³⁴¹ GILLIERON, p. 259, n° 30.

³⁴² Cf. chap. 4.3.1.3.

³⁴³ MARADAN (Jusletter 2007), n° 25.

³⁴⁴ *Ibid.*

³⁴⁵ MARADAN estime qu'en matière de propriété intellectuelle, la situation est presque toujours difficile à évaluer (MARADAN [Jusletter 2007], n° 26 et n. 22).

³⁴⁶ MARADAN (Jusletter 2007), n° 26.

³⁴⁷ GILLIERON, p. 266, n° 42.

³⁴⁸ P.ex. ENGEL, p. 583.

³⁴⁹ CHAPPUIS B., ad art. 62 CO, n° 61 ; GILLIERON, p. 266, n° 42 ; SCHULIN, ad art. 62 CO, n° 39 ; CHAPPUIS C. (1991), p. 156 ; BENHAMOU, p. 193, n° 571 ; SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 127.

d'actions³⁵⁰. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le cumul entre les actions en dommages-intérêts et en enrichissement illégitime pour autant que l'enrichissement ne se recouvre pas avec le dommage³⁵¹. Le titulaire peut donc réclamer la restitution de l'enrichissement sous l'angle de l'art. 62 CO et d'autres postes du dommage, comme les frais de mise en œuvre de ses droits, sur la base de l'art. 41 CO³⁵².

Contrairement à l'action en dommages-intérêts, l'action en enrichissement illégitime présente l'avantage de ne pas exiger de faute de la part du contrevenant³⁵³. De plus, si l'on suit le concept de l'*Eingriffskondiktion*, la preuve d'un appauvrissement n'a pas à être démontrée³⁵⁴. En choisissant l'action en enrichissement illégitime, le titulaire peut donc obtenir une réparation financière sans passer par les difficultés de l'action en dommages-intérêts³⁵⁵.

4.5.3 Les rapports entre les actions en remise du gain et en enrichissement illégitime

Les actions en remise du gain et en enrichissement illégitime ne peuvent pas être cumulées car elles reposent sur le même état de fait et poursuivent le même but³⁵⁶. Le titulaire peut fonder sa prétention sur l'art. 423 CO ou l'art. 62 CO selon la bonne ou mauvaise foi du contrevenant³⁵⁷. Il invoquera en principe l'action en remise du gain lorsque le contrevenant est de mauvaise foi³⁵⁸.

Alors que l'action en remise du gain exige la mauvaise foi du contrevenant, l'action en enrichissement illégitime ne dépend d'aucune condition subjective³⁵⁹. Elle permet par conséquent au titulaire d'obtenir réparation sans passer par les difficultés de preuve relatives à la mauvaise foi du contrefacteur³⁶⁰. Toutefois, l'action en enrichissement illégitime comporte comme inconvénient pour le titulaire qu'il ne peut réclamer au contrevenant de bonne foi que

³⁵⁰ SCHLOSSER (2013), ad art. 62 LDA, n° 127.

³⁵¹ BENHAMOU, p. 193, n° 571 ; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, p. 341, n° 1510.

³⁵² BENHAMOU, p. 193, n° 571.

³⁵³ CHAPPUIS B., ad intro. art. 62 à 67 CO, n° 11.

³⁵⁴ Cf. chap. 4.4.1.3.

³⁵⁵ BENHAMOU, p. 162, n° 489.

³⁵⁶ BENHAMOU, p. 193, n° 572.

³⁵⁷ CHAPPUIS B., ad art. 62 CO, n° 65.

³⁵⁸ BENHAMOU, p. 193, n° 572.

³⁵⁹ CHAPPUIS B., ad intro. art. 62 à 67 CO, n° 11.

³⁶⁰ BENHAMOU, p. 162, n° 489.

les montants encore en sa possession lors de la répétition, conformément à l'art. 64 CO³⁶¹. De plus, si l'on suit la doctrine classique, l'art. 62 CO suppose qu'à l'enrichissement du contrevenant correspond un appauvrissement équivalent du titulaire³⁶², ce qui n'est pas nécessairement le cas en propriété intellectuelle³⁶³.

³⁶¹ GILLIERON, p. 264, n° 38.

³⁶² *Ibid.*

³⁶³ *Ibid.*

5. CONCLUSION

Au terme de cet exposé, le moins que l'on puisse dire est que les différentes conditions des actions réparatrices applicables en matière de propriété intellectuelle ont fait coulé beaucoup d'encre chez les juristes (ou devrait-on plutôt dire ont usé beaucoup de claviers). En effet, qu'il s'agisse des méthodes de calcul du dommage (41 CO), de la condition de la mauvaise foi (423 CO) ou de celle de l'appauvrissement (62 CO) (pour ne citer que ces exemples), toutes ont fait et font encore l'objet d'éminentes controverses doctrinales.

Lorsque l'on a fini de le peindre et que l'on prend le temps de l'observer, on constate que le tableau final n'est pas très réjouissant. En effet, obtenir réparation suite à la violation de son droit de propriété intellectuelle ressemble à un vrai « parcours du combattant »³⁶⁴ car chaque action présente d'importantes difficultés probatoires liées aux spécificités de la propriété intellectuelle³⁶⁵. Il en résulte que les actions réparatrices sont fréquemment rejetées, faute de dommage, gain ou enrichissement quantifiable³⁶⁶ ou lorsque la preuve d'une autre condition n'a pas pu être apportée. Par conséquent, l'« objectivisation » du dommage, du gain et de l'enrichissement à travers la méthode de l'analogie avec la licence nous paraît être une réponse pertinente face à la question laborieuse de savoir quel est le préjudice subi par le titulaire et comment l'apprécier pécuniairement. Or le Tribunal fédéral ne semble pas être du même avis et a en quelque sorte anéanti les espoirs enfouis chez les titulaires d'obtenir réparation en justice, en limitant l'application de cette méthode à l'art. 41 CO et en l'interprétant si strictement qu'elle en devient stérile. Dans ce contexte, l'art. 42 al. 2 CO fait office de seule béquille pour le lésé.

Cette position défavorable du titulaire est la raison pour laquelle nous avons la plupart du temps opté pour les courants doctrinaux qui facilitaient la tâche des ayants droit. En effet, si l'un des buts principaux visés par la propriété intellectuelle est d'inciter à l'innovation et au progrès, on comprend à travers nos lectures que l'on est loin d'avoir atteint un tel objectif à travers le renvoi au système d'indemnisation du droit commun, tant les procédures judiciaires s'apparentent à des bateaux troués sans gilets de sauvetage. Selon DESSEMONTET, « *[l]a propriété intellectuelle vaut ce que valent les actions accordées aux inventeurs, aux auteurs et*

³⁶⁴ MARADAN (CJN 2008), n° 9.

³⁶⁵ Cf. chap. 2.2 ; 4.2.2 ; 4.3.2 et 4.4.2.

³⁶⁶ BENHAMOU, p. 196, n° 576.

à leurs ayants droit »³⁶⁷. Or, après les avoir étudiées, on remarque que les actions réparatrices à disposition du lésé sont loin d'être d'une efficacité redoutable. Par conséquent, afin que la propriété intellectuelle ne perde pas de son attrait, on ne peut que souhaiter du Tribunal fédéral qu'il fasse à l'avenir preuve d'une interprétation de la loi plus favorable aux titulaires. A défaut, l'adoption par le législateur d'un régime dérogatoire spécifique à la propriété intellectuelle, propre à appréhender les caractéristiques uniques du domaine, constituerait à notre avis la solution à préconiser afin de ne pas transformer la Suisse en « eldorado »³⁶⁸ des violations de droits de propriété intellectuelle.

³⁶⁷ DESSEMONTET (1980), p. 191.

³⁶⁸ Terme employé par Me Yaniv Benhamou lors d'un entretien (26.11.2013).