

# Les conséquences pécuniaires résultant de la violation des droits de propriété intellectuelle

PHILIPPE GILLIÉRON\*

Mots clés: Propriété intellectuelle, préjudice, faute, rapport de causalité, dommages-intérêts, enrichissement illégitime, remise du gain, tort moral

## I. Introduction

1. L'ouverture d'une action judiciaire en droits de la propriété intellectuelle a pour but premier de faire cesser le comportement incriminé. Si l'action en cessation de trouble joue donc indiscutablement un rôle essentiel en la matière, il n'est pas rare que l'action au fond soit accompagnée d'une conclusion en dommages-intérêts pour le préjudice subi. Se pose alors pour le conseil, tout comme pour le magistrat appelé à trancher le litige, la délicate question de savoir quel est le préjudice subi concrètement et comment l'apprécier sur un plan pécuniaire. C'est à ces questions que la présente contribution s'efforce de répondre.

2. Si les actions divergeaient d'une loi à l'autre sous l'empire des anciennes lois, chacune d'entre elles réserve aujourd'hui l'application des dispositions du code des obligations en matière de dommages-intérêts, de remise du gain et de tort moral<sup>1</sup>. Bien que l'art. 73 al. 2 LBI, moins explicite, ne prévoit que l'obligation de réparer le préjudice subi en application des dispositions du Code des obligations, tant la doctrine<sup>2</sup> que la jurisprudence<sup>3</sup> admettent que ce renvoi général comprend les trois voies de droit précitées. Quand bien même le

---

\* D<sup>r</sup> en droit, avocat, collaborateur scientifique au CEDIDAC.

1 Art. 55 al. 2 LPM; Art. 62 al. 2 LDA; Art. 35 al. 2 LDes; Art. 10 al. 1 LTo, qui renvoie en particulier à l'art. 62 al. 2 LDA.

2 PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Zurich 1998, ad art. 73, n° 73.16 ss, pp. 311 ss; ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, II, 3<sup>e</sup> éd., Bâle 1985, p. 994; KAMEN TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, II, 2<sup>e</sup> éd., Bâle 1996, p. 1030.

3 ATF 98 II 325c.5a; ATF 97 II 169c.3a.

droit des raisons de commerce et le droit au nom ne font pas à proprement parler du *numerus clausus* des droits de propriété intellectuelle, la violation des droits exclusifs conférés par les art. 956 CO et 29 al. 2 CC permet également à leur titulaire de réclamer des dommages-intérêts en application des art. 41 ss CO, d'agir en remise du gain ou en réparation du tort moral<sup>4</sup>; il en va de même en droit de la concurrence déloyale, conformément à l'art. 9 al. 3 LCD<sup>5</sup>. C'est dire que le droit suisse des biens immatériels *lato sensu* est harmonisé en matière de réparation des dommages consécutifs à des actes illicites<sup>6</sup>.

3. Partant de ce constat, nous commencerons par examiner les conditions posées par l'action en dommages-intérêts (II), avant de nous intéresser à l'action en remise du gain (III), à l'action en enrichissement illégitime (IV) et au tort moral (V). Nous concluons enfin (VI). Pour des raisons de place, la question de la prescription ne sera pas examinée.

## II. L'action en dommages-intérêts

4. L'action en dommages-intérêts repose sur l'art. 41 CO. Rappelons que, selon le premier alinéa de cette disposition, «celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer». Tout comme dans n'importe quel autre domaine, l'octroi de dommages-intérêts en matière de propriété intellectuelle suppose donc la réalisation des quatre conditions usuelles que sont la commission d'un acte illicite, une faute, l'existence d'un préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et le comportement incriminé. Reprenons les l'une après l'autre:

### 1. *L'acte illicite*

5. L'illicéité résultera de la violation du droit exclusif du titulaire<sup>7</sup> et n'amène pas de commentaire particulier.

---

4 PIERRE-ALAIN KILLIAS, La mise en œuvre du droit des signes distinctifs, CEDIDAC n° 50, Lausanne 2002, p. 77, n° 239 et 240.

5 KILLIAS (note 4), p. 77, n° 239 et 240.

6 Cf. TROLLER K. (note 2), II, p. 1030; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: SIWR I/2, 2° éd., Bâle 1998, p. 113 (cité: Rechtsschutz).

7 HEINRICH (note 2), ad art. 73, n° 73.08, p. 309; KILLIAS (note 4), n° 278, pp. 88 s.; RALPH SCHLOSSER, La mise en œuvre de la protection en droit des marques: aperçu à la lumière de la jurisprudence récente, in: SJ 2004 7; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Zurich 2002, ad art. 55, n° 60, p. 406.

## 2. *La faute*

6. La faute se définit comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique<sup>8</sup>. Elle peut résulter d'une intention ou d'une négligence. Cette qualification est toutefois sans pertinence au stade de l'examen de la réalisation des quatre conditions posées par l'art. 41 CO, la gravité de la faute ne pouvant avoir d'importance que dans le cadre de la quotité du dommage<sup>9</sup>.

7. L'intention suppose que l'auteur du dommage ait agi avec conscience et volonté<sup>10</sup>. Autrement dit, l'auteur doit avoir conscience de l'existence du droit exclusif sur le bien immatériel considéré d'une part, et du fait qu'il viole le champ de protection de ce droit par son comportement d'autre part<sup>11</sup>. Point n'est besoin en revanche que l'auteur du dommage ait souhaité causer un préjudice au titulaire du droit en question<sup>12</sup>.

8. La question est évidemment plus délicate en matière de négligence. Agit de manière négligente celui qui n'adopte pas l'attitude qu'aurait eue une personne faisant preuve de l'attention exigée par les circonstances<sup>13</sup>. Un sujet de droit peut être de bonne foi tout en étant négligent; autrement dit, si la bonne foi exclut l'intention, elle n'exclut pas nécessairement la négligence et, par conséquent, la commission d'une faute<sup>14</sup>. Quand bien même le droit suisse se fonde sur une conception dite «objective» de la faute, on prendra en considération la formation et l'expérience de la personne en question pour déterminer si un homme placé dans la même situation aurait agi de la même manière; autrement dit, le critère de référence pour un groupe pharmaceutique international ne sera pas le même que pour un artisan local pour lequel l'attention requise sera bien entendu nettement moindre<sup>15</sup>.

9. D'après la jurisprudence, l'erreur de droit n'exclurait apparemment pas la faute intentionnelle de celui qui l'invoque; ainsi le Tribunal fédéral a-t-il considéré que l'inexactitude d'un renseignement donné par un avocat ne permettait pas au client mal conseillé de prétendre dans n'importe quelle cir-

---

8 FRANCOIS DESSEMONTET, *Le droit d'auteur*, CEDIDAC n° 39, Lausanne 1999, p. 522, n° 797 (cité: LDA); KILLIAS (note 4), n° 264, p. 82.

9 KILLIAS (note 4), n° 265, p. 83; WILLI (note 7), ad art. 55, n° 62, p. 406.

10 KILLIAS (note 4), n° 264, p. 82.

11 DAVID, LUCAS, *Markenschutzgesetz*, 2<sup>e</sup> éd., Bâle 1999, ad art. 55, n° 39, p. 347; KILLIAS (note 4), n° 268, pp. 83 s.; TROLLER A. (note 2), II, p. 979; TROLLER K. (note 2), II, p. 1033.

12 DAVID (note 11), ad art. 55, n° 39, p. 347; KILLIAS (note 4), n° 268, p. 84.

13 DAVID (note 11), ad art. 55, n° 39, p. 347; KILLIAS (note 4), n° 270, p. 86; TROLLER A. (note 2), II, pp. 979 s.; TROLLER K. (note 2), II, p. 1033.

14 SJ 1944 521, spéc. p. 525.

15 DAVID (note 11), ad art. 55, n° 39, p. 347; KILLIAS (note 4), n° 270, p. 86; TROLLER A. (note 2), II, p. 980; TROLLER K. (note 2), II, p. 1033.

constance à une exemption de toute peine pour erreur de droit<sup>16</sup>. Le Tribunal fédéral aurait-il jugé dans le même sens dans un procès civil? A exclure l'erreur de droit, on peut penser qu'il aurait vu une faute dans le fait pour le client d'avoir suivi à l'aveugle le conseil de son avocat. Si les circonstances du cas concret seront bien entendu déterminantes, l'arrêt apparaît néanmoins critiquable en tant qu'il semble ériger cette affirmation en un principe. Or, celui qui consulte un avocat pour s'assurer de la légalité de son comportement et se voit conforté dans son opinion par celui-ci peut-il réellement se voir reprocher une faute, alors qu'au contraire, il a pris les mesures de précaution qui s'imposaient avant d'adopter le comportement qui lui est finalement reproché? Si le fait pour un homme d'affaires avisé de chercher à couvrir ses activités par un avis de droit complaisant ne saurait selon nous exclure toute faute de sa part, on peut douter qu'il en aille de même du petit commerçant qui cherche effectivement à apprécier la situation sur le plan juridique avant de se lancer dans une activité, et qui fait ce que l'on peut attendre de sa part pour éviter tout reproche ultérieur. En bref, tout dépendra des circonstances. La plupart des auteurs admettent du reste que l'erreur de droit devrait pouvoir être invoquée par les défendeurs pour attester de leur bonne foi<sup>17</sup>.

10. Ces principes généraux étant exposés, il est temps d'examiner la manière dont l'existence d'une faute a été appréciée dans les diverses lois de propriété intellectuelle:

11. A la différence du registre du commerce, le registre des marques ne jouit pas de l'effet de foi publique. Cette absence de foi publique ne signifie pas pour autant que l'usurpateur peut s'exculper de toute faute en invoquant le fait qu'il ignorait l'existence de la marque<sup>18</sup>. En effet, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt déjà ancien mais toujours valable qu'«il n'est nullement nécessaire que le délinquant ait su que la marque imitée était déposée et qu'elle était au bénéfice de la protection légale; le seul fait de l'emploi, sans recherches préalables et sans enquête sérieuse, d'une marque qui était peut-être illégale, implique chez celui qui agit ainsi ou qui vend des produits revêtus d'une telle marque, l'intention de s'en servir même si elle revêtait ce caractère. [...]»<sup>19</sup>. Bien que cet arrêt ait été rendu en matière pénale, les critères qu'ils posent sont également valables en matière civile. Certes, dans un arrêt postérieur demeuré isolé, le Tribunal fédéral a semblé laisser entendre que celui qui copiait une marque ne pouvait être puni, toujours sur le plan pénal, que

---

16 ATF 92 IV 70c.2.

17 DESSEMONTET (note 8), LDA, p. 523, n° 800; TROLLER A. (note 2), II, p. 981; TROLLER K. (note 2), II, pp. 1033 s.

18 WILLI (note 7), ad art. 55, n° 65, p. 407.

19 ATF 40 I 310, JdT 1915 I 187c.4.

s'il avait agi en ayant conscience de l'atteinte qu'il portait aux droits des tiers<sup>20</sup>; cet arrêt n'a toutefois pas été suivi par la jurisprudence postérieure, qui s'est référée au premier arrêt cité comme critère de référence<sup>21</sup>.

12. Autrement dit, dès l'instant où il peut y avoir un doute sur l'existence d'un signe identique ou similaire antérieur, et il y en aura toujours un, l'absence de recherches préalables effectuées auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, respectivement du Registre du commerce, apparaît comme une négligence coupable qui constitue une faute pouvant être reprochée à son auteur. Cette conception est également celle de la doctrine<sup>22</sup>.

13. Bien entendu, l'étendue du devoir de diligence, et du même coup l'appréciation de l'existence d'une faute, différera suivant la personne. Ainsi, si le détenteur d'une raison individuelle qui exploite un petit commerce au niveau local sera présumé avoir rempli son devoir de diligence en s'enquérant auprès de l'Institut de l'existence de marques similaires à sa raison ou à la marque qu'il entend déposer, il en ira différemment des multinationales, dont on peut attendre qu'elles s'enquêtent auprès de leurs agents de marques de l'existence de signes identiques ou similaires et de leur utilisation sur un plan mondial<sup>23</sup>. De même, on sera plus exigeant à l'encontre du fabricant, de l'importateur général et du grossiste que vis-à-vis du distributeur ou du détaillant<sup>24</sup>.

14. En droit des brevets, la situation est similaire sans pour autant être identique. Etant donné le caractère plus technique en la matière, le devoir de diligence s'appréciera de manière un peu plus large. Si l'on peut attendre d'ingénieurs, ou *a fortiori* d'hommes du métier du domaine concerné qu'ils se renseignent sur l'existence d'un brevet concernant un produit ou procédé qu'ils entendent exploiter, la question sera plus délicate en ce qui concerne les distributeurs et détaillants. Si l'on peut attendre d'un commerçant spécialisé dans un domaine particulier qu'il se renseigne en cas de doute auprès de son fournisseur sur les droits existants sur le produit considéré, il en va selon

---

20 ATF 63 I 204, JdT 1938 I 153 c.1.

21 ATF 84 II 127 c.2.

22 SCHLOSSER (note 7), p. 7; TROLLER A. (note 2), II, p. 983; TROLLER K. (note 2), II, p. 1036; WILLI (note 7), ad art. 55, n° 66, p. 407.

23 Dans ce sens également: TROLLER A. (note 2), II, p. 983; TROLLER K. (note 2), II, p. 1036. Cette distinction n'a toutefois guère d'intérêt en pratique, dans la mesure où le juge suisse saisi n'examinera en principe que la question de savoir si le bien immatériel dont se prévaut la partie demanderesse et par hypothèse protégé en Suisse a été violé (cf. toutefois: I. CHERPILLIOD, La compétence extraterritoriale du juge de la contrefaçon, in: Le droit en action, Lausanne 1996, pp. 41 ss).

24 DAVID (note 11), ad art. 55, n° 39, p. 347; WILLI (note 7), ad art. 55, n° 66, p. 407. Pour de nombreux exemples, voir: KILLIAS (note 4), pp. 84 ss, n° 269.

nous différemment du commerçant généraliste dont on ne saurait attendre qu'il entreprenne des démarches pour tous les produits qu'il distribue<sup>25</sup>. Les circonstances seront bien entendu décisives<sup>26</sup>; ainsi, celui qui reçoit une mise en demeure lui faisant injonction d'arrêter la distribution d'un produit déterminé ne saurait passer outre sans effectuer des recherches plus approfondies, à défaut de quoi il viole son devoir de diligence<sup>27</sup>. De manière générale, la doctrine semble toutefois être plus restrictive que nous et considère que le devoir de renseignement, dont l'étendue varie suivant la personne concernée, existe en toutes circonstances<sup>28</sup>. Suivre un tel avis ne manquera pas de susciter certaines difficultés dans certains domaines comme la brevetabilité des logiciels et les biotechnologies, où la recherche d'antériorités peut s'avérer difficile, ce qui justifie à notre avis d'autant plus de prudence dans le cadre de l'appréciation de la faute.

15. En matière de designs, la doctrine admet que le devoir de recherches n'existe pas de manière générale, la question devant être résolue en fonction des circonstances du cas concret, notamment de l'activité et des qualifications de la personne concernée<sup>29</sup>. C'est également l'avis du Tribunal fédéral, qui a considéré qu'une entreprise active dans la même branche que le titulaire des designs concernés (alors dessins et modèles) se devait d'effectuer des recherches avant d'utiliser le modèle visé, et ne pouvait invoquer son ignorance de la protection dudit modèle<sup>30</sup>. Tout comme en matière de marques, cette recherche pourra être effectuée auprès de l'Institut, quand bien même la délimitation de l'étendue de la recherche risque fort de s'avérer plus délicate qu'en matière de signes distinctifs<sup>31</sup>.

16. Que l'on soit en présence d'une marque, d'un brevet ou d'un design, la protection suppose que le bien considéré ait été enregistré et publié<sup>32</sup>. Aussi longtemps que le bien n'est que déposé, il n'est pas formellement protégé. Peut-on dès lors reprocher une faute à celui qui exploite un bien qui n'est pas encore formellement protégé? A notre avis, il convient d'appliquer à cette question la règle posée par l'art. 73 al. 3 LBI, suivant laquelle «l'action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu'une fois le brevet délivré, mais le défendeur peut alors être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet». Autrement dit,

---

25 Cf., apparemment dans le même sens: HEINRICH (note 2), ad art. 73, n° 73.05, p. 308.

26 Voir, par exemple: ATF 60 II 121 c.5.

27 ATF 35 II 643, spéc. p. 655.

28 TROLLER A. (note 2), II, p. 982; TROLLER K. (note 2), II, p. 1035.

29 TROLLER A. (note 2), II, p. 985; TROLLER K. (note 2), II, p. 1038.

30 ATF 59 II 195 c.3.

31 Cf. <http://www.ige.ch>.

32 Cf. Art. 73 LBI; art. 5 LPM et 5 al. 1 LDes.

la faute devra à notre avis être admise dès l'instant où l'usurpateur a connaissance de l'existence d'une demande, que ce soit à la suite d'une mise en demeure de la part du déposant ou d'autres circonstances (concurrent direct au courant de la demande, etc. . . .).

17. En droit d'auteur, la question de la publication ne se pose pas, puisque l'œuvre est protégée indépendamment de toute formalité. Partant, aucune recherche d'antériorité n'est bien entendu possible. En présence d'une contrefaçon, la faute serait dès lors présumée<sup>33</sup>; en effet, pour ALOIS et KAMEN TROLLER, on peut attendre du contrefacteur qu'il s'enquière de la question de savoir si l'œuvre qu'il entend «recréer» constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur ou si elle est inscrite auprès d'une société de gestion en particulier<sup>34</sup>. Si l'on peut effectivement attendre de la part des tiers qu'ils se renseignent auprès des sociétés de gestion en présence d'œuvres littéraires, audiovisuelles ou musicales en particulier<sup>35</sup>, on conçoit difficilement que le tiers doive résoudre la question de la protection par le droit d'auteur d'une œuvre graphique ou d'un objet déterminé, tant elle est délicate. DESSEMONTET semble également émettre un avis plus nuancé en la matière, en considérant par exemple en matière de violation indirecte que l'on ne saurait reprocher à l'éditeur d'un journal abonné à une agence de presse de reproduire la dépêche qui lui parvient alors qu'elle viole les droits de tiers, ce qu'il ignore<sup>36</sup>. Nous ne pouvons dès lors suivre l'avis d'ALOIS et KAMEN TROLLER qui semblent y voir un principe général. C'est pourtant cet avis qu'a suivi le Tribunal supérieur d'Argovie, en considérant que commettait une faute celui qui, en cas de doute, n'effectuait aucune recherche pour savoir si l'œuvre considérée, en l'espèce un pictogramme, était protégée par le droit d'auteur<sup>37</sup>.

18. Cela étant, et comme nous le verrons, l'absence de toute faute ne libérera pas pour autant le contrefacteur, les actions en remise du gain et en enrichissement illégitime demeurant ouvertes<sup>38</sup>.

---

33 TROLLER K. (note 2), II, p. 1039.

34 TROLLER A. (note 2), II, p. 985; TROLLER K. (note 2), II, p. 1039.

35 Dans ce sens également: DESSEMONTET (note 8), LDA, p. 522, n° 798. Encore faut-il nuancer cet avis, dans la mesure où les auteurs ne sont pas tenus de s'annoncer auprès des sociétés de gestion; autrement dit, le fait que le demandeur ne soit pas inscrit ne signifie pas pour autant qu'il n'est pas protégé par le droit d'auteur. Tout au plus pourra-t-on selon nous considérer suivant les circonstances que le défendeur a fait ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour apprécier l'existence de droits sur le bien immatériel en jeu.

36 DESSEMONTET (note 8), LDA, p. 523, n° 799.

37 RSPI 1988 128c.6a.

38 Cf. *infra* n° 28 ss et 37 ss.

### 3. *Le dommage*

19. La question de la quotité du dommage et les preuves à rapporter dépendent du type de bien immatériel lésé:

20. Dans le cadre du droit d'auteur, il y a lieu de distinguer suivant que l'auteur a cédé ses droits à une société de gestion collective, hypothèse dans laquelle elle est seule en droit de veiller à la perception des redevances (a), et celle dans laquelle l'auteur n'a pas cédé ses droits et agi de lui-même (b).

(a) Lorsque la société de gestion agit, elle ne peut en principe percevoir qu'un montant équivalant à la rémunération prévue par le tarif applicable au cas d'espèce. Comme le relève DESSEMONTET, l'octroi de ce seul montant pouvait s'avérer inéquitable, dans la mesure où il ne permettait pas de tenir compte des frais que la société de gestion avait pu encourir en vue de recouvrer ce montant (honoraires, frais de justice etc.)<sup>39</sup>; pour cette raison selon lui, les tarifs SUISA prévoient que l'indemnité sera supérieure (en général du double) lorsque l'autorisation d'exécuter une œuvre n'a pas été demandée à l'avance<sup>40</sup>.

(b) Lorsque le titulaire du droit agit lui-même, il pourra opter soit pour l'octroi d'un montant équivalant à celui de la redevance<sup>41</sup>, soit conclure à la réparation intégrale de son préjudice s'il le prouve<sup>42</sup>. Récemment, le Tribunal d'appel du Tessin a considéré que celui qui profite du projet architectural d'un tiers devait verser un dédommagement au moins égal aux honoraires que l'architecte aurait pu demander<sup>43</sup>. A notre avis, on ne saurait considérer que seul un montant équivalant à celui de la redevance, respectivement des honoraires usuels, peut être réclamé par le titulaire lorsque les circonstances tendent à démontrer qu'il aurait donné son accord<sup>44</sup>. Tel n'est pourtant pas l'avis du Tribunal fédéral<sup>45</sup>. Cette jurisprudence est

39 DESSEMONTET (note 8), LDA, pp. 516 s., n° 786 s.

40 DESSEMONTET (note 8), LDA, p. 517, n° 788; *contra* DAVID (note 6), Rechtsschutz, pp. 115 s., qui y voit toutefois une nature punitive, tout comme RETO M. JENNY, Zum Verletzerzuschlag im schweizerischen Urheberrecht, *in*: sic! 2004 651 ss, spéc. p. 656, qui considère que les frais engagés par les sociétés de gestion constituent des frais de surveillance qui n'ont pas lieu d'être remboursés. Le Tribunal cantonal a en tous les cas suivi l'avis de Dessemontet dans la motivation d'un arrêt rendu en 1999: sic! 1999 636c. II 2b bb. Voir, par exemple, l'art. 16 du Tarif commun L applicable aux cours de ballet, danse et gymnastique, qui dispose que: «La redevance est doublée lorsque de la musique est utilisée sans autorisation de SUISA; lorsque le client donne des informations inexactes ou lacunaires afin de s'assurer un avantage illicite».

41 Pour un exemple intéressant: RSJB 1933 287c.3b et 4. Voir également: SJ 1982 412; SJ 1964 171.

42 DESSEMONTET (note 8), LDA, p. 517, n° 789.

43 Sic! 2004 20c.12–15.

44 *Contra*: DESSEMONTET (note 8), LDA, p. 520, n° 795.

45 ATF 59 II 85, spéc. p. 88.



critiquable, puisqu'elle revient à privilégier l'auteur du dommage, alors que l'ayant droit n'a justement pu donner son accord en raison du comportement de la partie défenderesse; de plus, elle revient à conférer une portée juridique aux pourparlers «transactionnels», alors que, traditionnellement, il est admis que les montants transactionnels évoqués ne lient pas les parties en procédure; une analogie se justifie à notre avis en la matière.

Il résulte de ce qui précède que c'est au lésé qu'il devrait incomber de faire son choix, avec les risques qu'il peut encourir s'agissant de l'établissement du montant de son préjudice, particulièrement quant au rapport de causalité adéquate entre l'acte incriminé et ce montant<sup>46</sup>. Certes, l'art. 42 al. 2 CO apporte un certain soutien au titulaire du droit, en disposant que «lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée». Si la doctrine unanime<sup>47</sup> et la jurisprudence constante<sup>48</sup> admettent l'application de cette disposition en matière de propriété intellectuelle, l'art. 42 al. 2 CO ne dispense pas pour autant l'ayant droit de fournir au juge des indices et éléments permettant de démontrer l'existence du dommage d'une part, et d'en apprécier le montant d'autre part<sup>49</sup>. Les procédures cantonales ne sauraient toutefois exiger des plaideurs qu'ils chiffrent avec exactitude leurs prétentions<sup>50</sup>.

En droit d'auteur<sup>51</sup>, il est évident que la demande est d'autant plus importante que l'offre est bon marché; preuves en sont aujourd'hui les échanges de fichiers musicaux ou audiovisuels sur Internet<sup>52</sup>. Autrement dit, on ne

---

46 Cf. *infra* n° 25 ss.

47 DAVID (note 11), ad art. 55, n° 37, p. 346; le même (note 6), Rechtsschutz, p. 116; DESSEMONTET (note 8), LDA, p. 520, n° 794; HEINRICH (note 2), ad art. 73, n° 73.12, p. 310; KILLIAS (note 4), p. 90, n° 284; SCHLOSSER (note 7), p. 8; TROLLER A. (note 2), II, p. 986; TROLLER K. (note 2), II, p. 1043.

48 Parmi d'autres: RSPI 1996 251 c.4.2; ATF 122 III 219; RSPI 1990 351 c.2; RSPI 1983 120 c.6; ATF 83 II 154, JdT 1957 1559 c. d; ATF 77 II 184 c.10; ATF 60 II 121 c.4, spéc. p. 131.

49 Sic! 2001 41 c. VI 2.2; sic! 2000 714 c.19; RSPI 1996 251 c.4.2; ATF 122 III 219 c.3 a; RSPI 1990 351 c.2 a; RSPI 1985 252 c.6; ATF 98 II 34 c.4; ATF 93 II 453 c.2 b; ATF 79 II 409 c.5; ATF 77 II 184 c.10; ATF 60 II 121 c.4, spéc. p. 131. Pour la doctrine: DAVID (note 11), ad art. 55, n° 37, p. 346; le même (note 6), Rechtsschutz, p. 116; HEINRICH (note 2), ad art. 73, n° 73.12, p. 310; KILLIAS (note 4), p. 93, n° 295, qui cite à titre d'indices une baisse voire une non-augmentation du chiffre d'affaires ou une perte de clientèle, et p. 95 n° 300; TROLLER A. (note 2), II, pp. 987 et 990; TROLLER K. (note 2), II, p. 1044.

50 ATF 77 II 184 c.10.

51 Le problème est différent en matière de marques, notamment pour les produits de luxe. Voir à cet égard WILLI (note 7), ad art. 55, n° 50, p. 404, qui relève même que la situation inverse peut se produire en matière de produits de luxe.

52 Cf. également sur les difficultés de preuve et les rapports entre la demande et le prix du produit: DESSEMONTET (note 8), LDA, pp. 518 s., n° 790 ss.

saurait présumer que tous les acquéreurs de DVDs piratés par exemple auraient nécessairement acheté des DVDs originaux trois fois plus chers, ou, *a fortiori*, auraient acquis le CD visé au lieu de le télécharger gratuitement sur Internet. Formellement, c'est donc au titulaire qu'il incombera d'établir le pourcentage d'acquéreurs qui auraient acquis son œuvre; aussi difficile cette preuve soit-elle à rapporter, c'est là une conséquence du caractère purement compensatoire des dommages-intérêts tel que le connaissent la plupart des ordres juridiques. En raison de cette difficulté, l'ayant droit pourra suivant les circonstances préférer opter pour le paiement d'un montant équivalant à la redevance à laquelle il aurait eu droit. Dans cette hypothèse, aura-t-il le droit de réclamer le double du montant de la redevance comme une société de gestion? Si l'on suit l'avis de DESSEMONTET, on peut en douter. En effet, à la différence de la société de gestion, le titulaire du droit peut également invoquer à titre de dommage le remboursement des frais qu'il a engagés pour obtenir la réparation de son préjudice. Autrement dit, si l'on admet que l'introduction d'un montant équivalant au double d'une redevance usuelle en faveur des sociétés de gestion réside dans le besoin pour ces sociétés de se voir rembourser une partie des frais engagés, force est de constater que cette *ratio legis* n'existe pas lorsque le titulaire agit lui-même, puisqu'il pourra conclure à une somme globale comprenant les dépenses engagées avant l'ouverture d'action et non couverte par les dépens<sup>53</sup>. En revanche, si l'on y voit un élément punitif comme nous le pensons, rien ne devrait *de lege ferenda* interdire au titulaire de réclamer le double d'une redevance usuelle. Force est toutefois d'admettre que le Tribunal fédéral ne partage pas cet avis à l'heure actuelle<sup>54</sup>.

21. Dans les autres domaines des droits de propriété intellectuelle, le dommage pourra résulter non seulement de la perte du chiffre d'affaires, mais aussi, par exemple, d'une atteinte à la réputation du titulaire de la marque<sup>55</sup>, dont la répercussion chiffrée sera d'autant plus difficile à établir qu'elle

---

53 Sic! 2004 20c.12–15.

54 ATF 122 III 463. On peut pourtant suivre l'avis de BARRELET/EGLOFF (Le nouveau droit d'auteur, 2<sup>e</sup> éd., Berne 2000, ad art. 60 n° 4, p. 263) qui, à propos de l'octroi du montant doublé de la redevance, considèrent que «Si, lors d'une action en dommages-intérêts, on devait se fonder sur le seul montant des redevances ordinaires non payées, il serait trop tentant, pour certains utilisateurs, de demeurer en perpétuelle infraction». On ne voit pas pourquoi ce qui vaut à l'égard des sociétés de gestion ne vaudrait pas lorsque les ayants droit agissent eux-mêmes.

55 DAVID (note 11), ad art. 55, n° 36, p. 346; KILLIAS (note 4), p. 91, n° 290; TROLLER K. (note 2), II, p. 1042. Nous reviendrons plus bas sur la question de savoir si une telle atteinte constitue un dommage d'ordre patrimonial ou moral, qui doit alors faire l'objet d'une réparation pour tort moral.

constitue un dommage essentiellement futur<sup>56</sup>, néanmoins réparable dans le cadre de l'art. 42 al. 2 CO<sup>57</sup>. Tout en admettant que le titulaire n'a pas droit dans le cadre de l'action en dommages-intérêts au bénéfice réalisé par la partie défenderesse, mais bien au bénéfice que lui-même aurait réalisé en l'absence de contrefaçon, le Tribunal fédéral a présumé dans certains cas que le bénéfice réalisé par le contrefacteur correspondait au gain manqué du titulaire<sup>58</sup>. A notre avis, une telle présomption ne devrait être admise *de lege lata* que dans des cas particuliers où il est établi que les coûts de fabrication, de promotion, de distribution et de vente des parties sont équivalents, ce qui, en fin de compte, est sans doute peu fréquent. Quand bien même le chiffre d'affaires réalisé par le défendeur pourra-il est vrai constituer une indication utile pour avoir une idée de la perte de gain possible subie par le lésé<sup>59</sup>, ce dernier devra fournir au juge les éléments nécessaires pour lui permettre d'apprécier les répercussions financières ultérieures que la violation de son droit peuvent avoir pour lui; on voit bien que, là encore, la situation du demandeur n'est pas nécessairement enviable. La jurisprudence admet néanmoins que le défendeur devra collaborer à l'administration des preuves<sup>60</sup>.

22. En raison de ces difficultés, la jurisprudence reconnaît depuis longtemps au titulaire le droit de réclamer en lieu et place de la réparation de son préjudice proprement dit le montant qu'il aurait perçu à titre de redevance s'il avait conclu un contrat de licence avec l'auteur du dommage (*Lizenzanalogie*)<sup>61</sup>. Lorsque le bien immatériel n'a pas encore été exploité par le titulaire, ne serait-ce que sous une forme publicitaire, le titulaire du droit ne pourra *a priori* conclure qu'à l'octroi d'un montant à titre de redevance, qui constitue la limite inférieure des dommages-intérêts dus en dessous de laquelle les tribunaux ne sauraient descendre<sup>62</sup>; à notre avis, il peut arriver que le titulaire d'un bien immatériel non exploité subisse en réalité un préjudice supérieur, notamment lorsqu'à la suite de la contrefaçon, le public identifie désormais son signe comme étant celui de l'usurpateur, hypothèse dans laquelle il perd

---

56 WILLI (note 7), ad art. 55, n° 53, pp. 404 s., qui relève à juste titre que ce n'est pas à proprement parler l'atteinte elle-même à la réputation qui est réparable, mais bien ses conséquences financières.

57 ATF 86 II 41 c.4b.

58 ATF 63 II 277 c.3.

59 Sic! 2001 41 c. VI 2.2; RSPI 1996 251 c.4.2.

60 Sic! 2001 41 c. VI 2.2.

61 DAVID (note 11), ad art. 55, n° 36, p. 346; le même (note 6), Rechtsschutz, p. 115; HEINRICH (note 2), ad art. 73, n° 73.14, p. 311; KILLIAS (note 4), p. 93, n° 295; SCHLOSSER (note 7), p. 9; TROLLER A. (note 2), II, p. 988; TROLLER K. (note 2), II, p. 1046; WILLI (note 7), ad art. 55, n° 70, p. 408.

62 Sic! 2004 512 c.5a. Pour la doctrine, voir: FRANCOIS DESSEMONTET, Les dommages-intérêts dans la propriété intellectuelle, in: JdT 1979 I 333; TROLLER K. (note 2), II, p. 1046.

l'avantage concurrentiel qu'il entendait retirer grâce à la force distinctive de son signe. Là encore, il s'agit cependant d'un dommage futur qu'il sera difficile d'établir bien qu'existant. Quoi qu'il en soit, si le montant de la redevance permet certes de compenser d'une certaine manière la perte du chiffre d'affaires, ce mode de réparation reste insatisfaisant pour deux raisons: tout d'abord, il fait la part belle au défendeur qui n'a finalement guère d'intérêt à négocier un contrat de licence avec le demandeur, puisque, dans tous les cas, il ne sera condamné qu'au montant qu'il aurait de toute façon dû payer<sup>63</sup>; de plus, et ce second motif n'est valable que si le bien est exploité, ce montant ne prendra pas en considération le dommage pouvant justement résulter de la perte de réputation de la marque du titulaire ou les frais que le titulaire a dû engager pour «redorer le blason» de sa marque par exemple<sup>64</sup>. Quand bien même un arrêt cantonal avait considéré équitable d'augmenter le montant de la redevance de 20%, le Tribunal fédéral a cassé cet arrêt, en considérant qu'à la différence des droits allemand et autrichien qui permettent de condamner le contrefacteur au double du tarif usuel, le droit suisse ne connaît aucune disposition similaire permettant d'inclure dans la réparation un élément de nature «punitif»<sup>65</sup>. En bref, l'avantage principal dans l'octroi d'un montant équivalant à celui d'une redevance réside dans le fait que le titulaire du droit fait l'économie des inconvénients résultant du fardeau de la preuve<sup>66</sup>.

23. De manière générale, pour établir la perte subie par le titulaire, on partira du bénéfice brut qu'il a réalisé au cours des dernières années dont on déduira les frais généraux, en distinguant ceux qui ne sont pas liés à une variation du chiffre d'affaires (personnel, location, intérêts des capitaux, frais de publicité) de ceux qui varient (assurances, frais d'administration, amortissements)<sup>67</sup>. Cette déduction est apparemment justifiée, dans la mesure où le titulaire fait valoir un gain manqué, soit le gain qu'il aurait réalisé s'il avait pu continuer à vendre ses produits sans la présence du contrefacteur; or, la réalisation de ce gain, auquel il conclut, aurait de toute manière entraîné des frais généraux, ce qui justifierait leur déduction. Cette déduction n'est toutefois justifiée qu'en apparence. En effet, elle part à tort de l'idée que le titulaire a nécessairement économisé certains frais généraux en produisant moins, frais qu'il aurait en-

---

63 Dans le même sens: DAVID (note 11), ad art. 55, n° 36, p. 346; le même (note 6), Rechtsschutz, p. 115.

64 Voir RSPI 1955, 73, où les dépenses publicitaires engagées par le titulaire ensuite de la violation pour regagner sa réputation ont été remboursées à titre de dommage. Voir également DAVID (note 11), ad art. 55, n° 36, p. 346, qui regrette justement que les dépenses subséquentes visant à réparer le préjudice moral subi ne soient pas suffisamment prises en considération par les tribunaux.

65 ATF 122 III 463.

66 HEINRICH (note 2), ad art. 73, n° 73.14, p. 311; KILLIAS (note 4), p. 93, n° 296.

67 Pour un exemple de calcul, voir: Sic! 2001 41 c. VI 2.2, spéc. p. 48; RSPI 1996 251 c.4.5.

courus s'il avait pu vendre, et donc dû fabriquer, des quantités supplémentaires. Or, il est tout à fait possible que la fabrication en tant que telle n'ait pas diminué et que seuls les stocks aient augmenté. Dans un tel cas, les frais généraux ont été encourus sans ventes correspondantes, ce qui justifie à notre avis leur prise en considération dans le calcul du dommage. Cas échéant, il y aura également lieu de tenir compte d'une possible évolution constante des ventes du titulaire et donc du chiffre d'affaires, à charge à notre avis dans cette hypothèse pour le défendeur de prouver une érosion du marché au fil des ans. On peut en outre se demander si, parmi les montants qui entrent en ligne de compte ne devraient pas figurer, outre le gain manqué et les frais engagés pour poursuivre le contrefacteur, une partie des investissements liés à l'acquisition de la valeur du bien immatériel considéré, tels les frais de développement et publicitaires par exemple; en effet, en usurpant le bien de l'ayant droit, ce dernier voit une partie de ces investissements inutilement dépensés, puisqu'ils profitent indirectement à un tiers. Si KILLIAS se prononce en faveur de la prise en considération de ces investissements inutiles<sup>68</sup>, cette position nous semble difficilement conciliable avec l'exigence du rapport de causalité. En effet, voir dans l'investissement inutile un préjudice supposerait que le titulaire du droit puisse démontrer que le comportement incriminé se trouve en rapport de causalité avec un préjudice qui résulterait par hypothèse d'un investissement après coup en partie inutile; cela semble bien compliqué. De plus, comment concilier un préjudice de ce type avec la conception classique du dommage, soit une non-augmentation ou une diminution d'actifs, ou une augmentation ou non-diminution de passifs? Voir dans les investissements inutiles un préjudice supposerait que soit admise la théorie de la frustration, suivant laquelle constituent un dommage tous les investissements qui s'avèrent après coup inutiles en raison de l'acte incriminé (*nutzlose Aufwendungen*)<sup>69</sup>; tel n'est cependant pas le cas à l'heure actuelle en droit suisse.

Enfin, on relèvera que, selon WILLI, les frais engagés à titre de surveillance des marques par exemple ne pourront être remboursés<sup>70</sup>. Cette opinion est correcte, dans la mesure où ces frais de surveillance ont été engagés sans rapport de causalité avec la violation, l'étaient déjà avant qu'elle ne soit commise et l'auraient été même si aucune violation n'avait eu lieu<sup>71</sup>.

24. Lorsque le titulaire du droit opte pour des dommages-intérêts visant la réparation intégrale de son préjudice – par opposition à un montant équivalant à la redevance à laquelle il aurait eu droit – la faute des parties jouera un rôle

---

68 KILLIAS (note 4), p. 91, n° 291.

69 ROBERTO VITO, *Schadensrecht*, Bâle 1997, pp. 34 ss.

70 WILLI (note 7), ad art. 55, n° 54, p. 405. Dans le même sens, SCHLOSSER (note 7), p. 10, qui se réfère à WILLI.

71 Dans le même sens: JENNY (note 40), p. 656.

important pour apprécier le montant du dommage, conformément aux art. 43 et 44 CO. On s'étonnera toutefois de l'idée suivant laquelle la gravité de la faute de l'auteur du dommage aurait une importance<sup>72</sup>. En effet, à partir du moment où les conditions posées par l'art. 41 CO sont remplies et que, par conséquent, la faute de l'auteur du dommage a été reconnue, peu importe que sa faute soit légère ou grave; dans les deux cas, c'est bien à la réparation de l'entier de son préjudice que le titulaire a droit. Autrement dit, la question de la gravité de la faute de l'auteur du dommage ne pourrait avoir d'intérêt que si la nature des dommages revêtait un caractère punitif, hypothèse dans laquelle un montant «punitif» pourrait être alloué lorsque la faute du défendeur est particulièrement crasse; mais tel n'étant pas le cas à ce jour en droit suisse, la gravité de sa faute n'est pas pertinente une fois admise. En réalité, seule la faute concomitante du lésé peut avoir une influence et constituer un facteur de réduction en tant qu'il viendrait interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'acte incriminé et le préjudice subi; tel pourrait être le cas d'une trop longue attente avant d'ouvrir action tout en ayant connaissance des éléments nécessaires pour l'intenter<sup>73</sup>. L'omission de requérir des mesures provisionnelles peut-elle être considérée comme une faute concomitante ayant contribué à l'aggravation du dommage et justifier une réduction de l'indemnité accordée? Tout dépendra des circonstances, dans la mesure où le risque de devoir déposer des sûretés d'un montant conséquent peut avoir un effet dissuasif qui ne saurait être systématiquement reproché au titulaire.

#### 4. *Le rapport de causalité*

25. Pour être réparable, l'événement incriminé, soit la violation du droit exclusif, doit être en rapport de causalité adéquate avec le préjudice subi par le titulaire de ce droit. Autrement dit, il doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un préjudice pour le titulaire du droit.

26. Tant la jurisprudence que la doctrine admettent que le préjudice subi par le titulaire est présumé être en rapport de causalité adéquate avec la violation du droit exclusif. Ainsi, en droit d'auteur, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'auteur subissait un préjudice du seul fait de la reproduction<sup>74</sup>

---

72 Voir, parmi d'autres: SCHLOSSER (note 7), p. 10, qui se réfère à REY, *Ausservertragliches Haftpflichtrecht*, 3<sup>e</sup> éd., Zurich 2003, n° 399. Pour la jurisprudence: cf. RSPI 1983 120c.6; ATF 59 II 85, spéc. p. 88.

73 Cf. ATF 59 II 195c.4, spéc. p. 207. Pour un autre exemple, voir: RSPI 1996 251c.4.7.

74 RSJB 1933 287; SJ 1964 171.

ou de la diffusion<sup>75</sup> de son œuvre contre son gré, sans que la question du rapport de causalité ne soit même examinée. On remarquera toutefois que, dans ces arrêts, l'indemnisation équivalait au montant de la redevance que le titulaire était en droit de percevoir pour l'utilisation de son œuvre, à l'exclusion de tout montant supplémentaire; or, toute exploitation de l'œuvre nécessitant une autorisation, l'ayant droit se trouve en toute hypothèse privé du montant de la redevance auquel il aurait eu droit si son œuvre avait été utilisée de manière licite. Autrement dit, la question du rapport de causalité ne peut en réalité se poser en droit d'auteur que si le montant réclamé excède celui de la redevance auquel le titulaire avait de toute manière droit. Ce qui vient d'être dit vaut selon nous également dans les autres domaines de la propriété intellectuelle. En effet, le titulaire du droit immatériel bénéficiant d'un monopole sur l'exploitation de son bien, toute violation de son droit implique nécessairement un préjudice, à tout le moins sous la forme d'une non-augmentation d'actifs, puisqu'il se trouve ainsi privé du montant de la redevance qu'il aurait été en droit de réclamer. La gratuité ne pouvant être présumée concernant l'exploitation d'un droit immatériel, ce sera le cas échéant au défendeur d'établir que le demandeur n'aurait quoi qu'il en soit réclamé aucun montant pour l'exploitation du bien en question. C'est dire qu'à notre avis, la question de la preuve du rapport de causalité adéquate ne se pose que lorsque le montant réclamé excède celui que le titulaire était en droit de réclamer à titre de redevance<sup>76</sup>.

27. Lorsque le montant réclamé ne l'est pas à titre de redevance, mais bien en tant que dommages-intérêts, il incombera alors effectivement au demandeur d'établir que le montant réclamé est en rapport de causalité adéquate avec la violation de son droit<sup>77</sup>. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le titulaire d'une marque ne saurait réclamer à titre de dommages-intérêts l'intégralité de la baisse de son chiffre d'affaires au cours des derniers mois lorsque le produit concurrent est trois fois moins cher, ce qui explique en bonne partie cette diminution<sup>78</sup>; dans un tel cas, l'entier du pré-

---

75 SJ 1944 521, spéc. p. 526. Pour d'autres exemples en droit d'auteur, voir: DESSEMONTET (note 8), LDA, p. 527, n° 807.

76 Pour le rapport avec l'action en enrichissement illégitime, cf. *infra* n° 37 ss.

77 *Contra*: TROLLER K. (note 2), II, p. 1040, qui considère que «dès qu'il y a atteinte illicite à un bien immatériel, ou un comportement illicite de la part d'un agent économique, il convient d'admettre que l'atteinte est causale, c'est-à-dire qu'elle a provoqué le dommage subi par le lésé». Nous ne pouvons suivre cette affirmation que si les faits allégués démontrent que le préjudice subi est la cause exclusive de la violation du droit, soit que l'existence d'un rapport de causalité naturelle est démontré. Une fois l'existence d'un rapport de causalité naturelle établie, l'affirmation de KAMEN TROLLER peut être suivie, le caractère adéquat du lien de causalité étant présumé, mais certainement pas avant.

78 ATF 59 II 15 c.6. Voir, dans le même sens: ATF 83 II 154, JdT 1957 I 559 c. d.

judice ne se trouve donc pas en rapport de causalité avec la violation du droit et dépend en partie de circonstances extérieures. Autrement dit, le demandeur devra établir que la baisse de son chiffre d'affaires ou l'augmentation de celle du défendeur résulte exclusivement de la violation de son droit. Or, bien souvent, de nombreux autres facteurs entreront en ligne de compte<sup>79</sup>. Inutile de dire à quel point sa tâche sera difficile. A titre d'exemple, la jurisprudence a admis qu'avait démontré l'existence d'un tel rapport le titulaire qui avait établi que la baisse de son chiffre d'affaires avait cessé après que le défendeur eut modifié sa raison sociale<sup>80</sup>.

### III. L'action en remise du gain

#### 1. Conditions et rapports avec l'action en dommages-intérêts

28. Lorsqu'un tiers viole le droit exclusif du titulaire, nous avons vu que les diverses lois de propriété intellectuelle prévoient désormais expressément que ce dernier peut agir en remise du gain. Dans un tel cas, il va sans dire que le tiers n'agit pas dans l'intérêt du maître, soit du titulaire, mais bien dans son intérêt propre. Il en résulte que l'action en remise du gain repose sur l'art. 423 CO, dont l'alinéa premier dispose que «lorsque 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»<sup>81</sup>.

29. Comme l'a souligné la jurisprudence, l'action en dommages-intérêts et l'action en remise du gain constituent des actions indépendantes qui s'excluent l'une l'autre<sup>82</sup>. Il faut entendre par là que la partie demanderesse ne saurait réclamer le remboursement d'un même montant au titre de dommage d'une part, et de remise du gain d'autre part<sup>83</sup>. Ainsi, si le demandeur conclut à la remise du gain perçu par le défendeur, il ne pourra en même temps conclure au versement de la totalité du gain qu'il prétend avoir manqué, puisqu'une partie du bénéfice qu'il a perdu sera compensée par l'octroi du gain touché par le défendeur; dans ce cas, le demandeur ne pourra conclure en sus du gain touché par le défendeur qu'au montant du gain qu'il aurait réalisé

---

79 Cf. dans ce sens: HEINRICH (note 2), ad art. 73, n° 73.09, p. 309; WILLI (note 7), ad art. 55, n° 61, p. 406.

80 RSPI 1996 251 c.4.6.

81 Cf. sur la notion: ATF 126 III 69 c.2a; ATF 86 II 18; JdT 1960 1583 c.4.

82 ATF 98 II 325 c.5a; ATF 97 II 169 c.3a, spéc. p. 178. Plus récemment: sic! 1999 631 c.2; RSPI 1988 117 c.4.

83 DAVID (note 11), ad art. 55, n° 34, p. 345; le même (note 6), Rechtsschutz, p. 121; DESSEMONTET (note 8), LDA, p. 540, n° 835.



en excédent du gain perçu par l'usurpateur. C'est dire que l'action en dommages-intérêts pourra venir compléter l'action en remise du gain pour d'autres postes: ainsi, l'exploitation par le défendeur de la marque du demandeur peut avoir amoindri le pouvoir distinctif de cette marque, sans qu'un montant ne puisse être réclamé de ce fait dans le cadre de l'action en remise du gain; le montant résultant de cet amoindrissement pourra en revanche être réclamé dans le cadre d'une action concurrente intentée sur la base des art. 41 ss CO. Il en ira de même par exemple des moyens mis en œuvre pour élucider l'état de fait (sondage d'opinions, expertise etc. . . .), qui ne peuvent être réclamés dans le cadre d'une action en remise du gain, mais bien d'une action en dommages-intérêts<sup>84</sup>. La jurisprudence admet toutefois que la partie demanderesse prenne deux conclusions en paiement, l'une à titre de dommages-intérêts, l'autre à titre de remise du gain, et opte pour la plus élevée à l'issue de la procédure probatoire, dès lors que toutes deux présentent à l'évidence des rapports étroits<sup>85</sup>. Peu importe que le titulaire obtienne un montant supérieur dans le cadre de l'action en remise du gain au préjudice qu'il a en réalité subi<sup>86</sup>.

30. A la différence de l'action en dommages-intérêts fondée sur les art. 41 ss CO, l'action en remise du gain présente certains avantages pour le titulaire du droit exclusif. Comme nous l'avons vu, dans le cadre de l'action en dommages-intérêts, la preuve du dommage sera bien souvent difficile à rapporter. L'action en remise du gain dispense la partie demanderesse de rapporter la preuve de ce dommage. Cette action présentera donc un intérêt évident pour le titulaire d'un bien immatériel qui n'a pas encore commencé à l'exploiter, puisque ce défaut d'exploitation ne l'empêche pas de réclamer le gain perçu par le défendeur. De plus, elle lui permet d'éviter de dévoiler dans une certaine mesure des informations concernant le fonctionnement interne de son entreprise<sup>87</sup>. Jusqu'en 1993, l'action en remise du gain était considérée comme présentant l'intérêt de ne pas exiger de faute de la part du défendeur<sup>88</sup>. Cette jurisprudence a toutefois été remise en cause à l'ATF 119 II 40 c.2b, où le Tribunal fédéral a considéré 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 ou la gestion d'affaires imparfaite». Autrement dit, d'après cet arrêt qui n'avait cependant pas trait aux droits de propriété intellectuelle, l'art. 423 CO ne trouverait application que si l'usurpateur est de mauvaise foi, laquelle suppose manifestement

84 Sic! 2001 330 c.6.

85 ZR 80/1981 n° 42 c. II 3. TROLLER A. (note 2), II, p. 996.

86 Sic! 1999 657 c. III 6.

87 KILLIAS (note 4), pp. 98 s., n° 318.

88 ATF 97 II 169 c.3a, spéc. p. 178. Pour la doctrine, voir: DAVID (note 6), Rechtsschutz, p. 120.

une faute<sup>89</sup>. Force est dès lors d'admettre qu'aujourd'hui, si l'on suit la jurisprudence du Tribunal fédéral, le demandeur devrait prouver que le défendeur a commis une faute lorsqu'il intente une action en remise du gain, tout comme dans le cadre d'une action en dommages-intérêts. Bien que le Tribunal fédéral ait confirmé sa jurisprudence par la suite<sup>90</sup>, toujours dans des domaines autres qu'en droit de la propriété intellectuelle, les juridictions cantonales n'ont pas suivi cette jurisprudence et ont continué à se référer en matière de propriété intellectuelle à la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral rendue en matière de brevets<sup>91</sup>. Récemment, le Tribunal fédéral a toutefois confirmé pour la première fois sa jurisprudence dans un litige relatif au droit d'auteur, en rappelant que «la jurisprudence a désormais posé que l'art. 423 CO ne s'applique que si le gérant est de mauvaise foi»<sup>92</sup>; force est toutefois de constater que les arrêts auxquels il est fait référence ont trait à des domaines différents.

31. Que l'on se trouve en présence d'une action en dommages-intérêts ou en remise du gain, la partie demanderesse devra dans tous les cas prouver que les profits obtenus par l'usurpateur se trouvent dans un rapport de causalité avec la violation du droit exclusif. La question de savoir s'il suffit d'un rapport étroit, ou si l'existence d'un lien de causalité adéquate est nécessaire est discuté en doctrine<sup>93</sup>. Nous ne voyons personnellement pas ce qui justifierait une dérogation à l'exigence d'un rapport de causalité adéquate; quoi qu'il en soit, cette question nous semble avant tout d'ordre dogmatique, la portée de la distinction entre «lien étroit» et «causalité adéquate» apparaissant pour le moins obscure. Apparaît en réalité seule décisive la question de savoir si le profit du défendeur est la conséquence de l'exploitation du bien immatériel dont le demandeur est titulaire. Bien souvent, cette question sera pratiquement aussi difficile à résoudre que celle de l'établissement du dommage subi par le demandeur dans le cadre de l'action en dommages-intérêts. En effet, en matière de marques par exemple, si l'utilisation du signe d'un tiers peut certes permettre d'accroître les ventes en recourant de manière parasitaire à la réputation de la marque d'autrui et à la bonne image dont elle jouit auprès du public, d'autres facteurs entreront en ligne de compte comme le prix de vente, la présentation du produit etc. . . . De même, en matière de brevets, on peut imaginer que l'usurpateur se serve du procédé breveté par un tiers pour commercialiser un produit rendant nécessaire l'utilisation dudit procédé; dans un tel cas, il faudrait déterminer dans quelle mesure le gain touché par l'usurpateur peut être

---

89 Dans ce sens également: SCHLOSSER (note 7), pp. 11 s.

90 ATF 126 III 69c.2b.

91 Sic! 2001 639c. IV C.2; sic! 2001 140c. III; sic! 2000 314c.3.2.

92 Sic! 2004 90c.6.2.

93 Cf. KILLIAS (note 4), p. 102, n° 334 et les auteurs cités en n. 457.

imputé au seul procédé utilisé, ce qui sera pratiquement impossible à faire<sup>94</sup>. Cette difficulté a du reste fait dire au Tribunal fédéral que «les dommages-intérêts doivent comprendre la réparation du préjudice causé par la vente non seulement de l'objet breveté lui-même, mais aussi des objets non brevetés qui forment avec le produit breveté un tout commercial indivisible<sup>95</sup>». Bien que ces propos aient trait à l'action en dommages-intérêts, ils sont à notre avis transposables à l'action en remise du gain, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait considéré dans cette affaire – à tort ou à raison – que le gain réalisé par le défendeur correspondait au dommage du titulaire. C'est dire que le juge disposera d'un important pouvoir d'appréciation en la matière<sup>96</sup>.

## 2. *Calcul du gain indûment touché par la partie défenderesse*

32. Dans le cadre de l'action remise du gain, la partie défenderesse sera tenue de remettre à la demanderesse le bénéfice net tiré de l'exploitation du bien immatériel de cette dernière. Ce bénéfice se détermine en prenant en considération le gain brut dont sont déduits les frais d'acquisition, de distribution, de publicité et de transport; une partie des frais généraux du gérant ne pourront en revanche être déduits<sup>97</sup>. A la différence de l'action en dommages-intérêts, cette manière de faire est logique. En effet, si le titulaire du droit avait lui-même fabriqué et commercialisé les produits pour lesquels il réclame le bénéfice qu'en a tiré le gérant, il aurait lui-même encouru des frais d'acquisition et de distribution, qu'il incombe dès lors de déduire du gain réalisé par le défendeur. En revanche, le défendeur aurait quoi qu'il en soit encouru un certain nombre de frais généraux, tels le paiement de salaires, que l'on ne saurait déduire en totalité. Sur un plan théorique, il y aurait lieu d'estimer la part des frais généraux afférente à l'exploitation du bien immatériel usuré<sup>98</sup>; en pratique, c'est au juge qu'il incombera d'apprécier un certain

94 Nous partons de l'hypothèse que les conditions posées par les art. 36 (invention dépendante) et 37 (octroi d'une licence) LBI ne sont pas réalisées.

95 ATF 63 II 277c.3.

96 KILLIAS (note 4), p. 103, n° 336.

97 Sic! 2000 314c.3.3; sic!1999 631c.2a; RSPI 1989 105, spéc. p. 108c.7; RSPI 1988 117c.4. L. Pour la doctrine: DAVID (note 11), ad art. 55, n° 44, p. 349; KILLIAS (note 4), pp. 100 ss, n° 329 ss; SCHLOSSER (note 7), p. 12; TROLLER A. (note 2), II, p. 995; WILLI (note 7), ad art. 55, n° 77, p. 409.

98 On peut toutefois envisager des hypothèses où l'ensemble des frais généraux devrait être pris en compte dans le calcul du gain net. Ainsi pourrait-il en aller si le titulaire du droit parvient à établir que, sans avoir exploité son bien, le gérant serait tombé en faillite. Dans un tel cas, tous les frais généraux résulteraient de l'exploitation du bien considéré puisque, à défaut, toute activité aurait cessé. Il y aurait alors lieu de les prendre en considération dans leur intégralité.

montant à déduire à titre de frais généraux puisque la doctrine refuse cette déduction, conformément à l'art. 42 al. 2 CO. C'est également au juge qu'il incombera de décider la part du gain qui résulte de l'exploitation du bien indûment exploité et celle qui résulte de l'activité propre du gérant, qu'il n'y a bien entendu pas lieu de restituer au demandeur (absence de rapport de causalité)<sup>99</sup>. Comme indiqué précédemment<sup>100</sup>, l'importance de l'appréciation du Tribunal dans le cadre de l'application de l'art. 42 al. 2 CO ne dispense pas pour autant l'ayant droit d'établir autant que faire se peut le montant du bénéfice du défendeur, notamment en requérant la production de pièces comptables; conclure à l'octroi d'un montant forfaitaire en l'absence de tout élément permettant de le justifier ne suffit pas<sup>101</sup>. Dans l'hypothèse où le défendeur refuserait de produire les pièces comptables, l'autorité judiciaire doit être en mesure de se baser sur les allégués du titulaire<sup>102</sup>; la question devra cependant être examinée à l'aune des diverses procédures cantonales. En sus du bénéfice net réalisé par le défendeur, il y aura lieu suivant les circonstances d'y ajouter le montant de la perte qu'il a pu épargner grâce à l'exploitation du bien immatériel de la partie demanderesse<sup>103</sup>; en pratique, l'exigence du rapport de causalité sera toutefois le plus souvent difficile à rapporter en la matière.

33. Selon DESSEMONTET, qui parle du droit d'auteur mais dont le raisonnement peut à première vue s'étendre à tout type de droit immatériel, «dans une situation simple et néanmoins fréquente, le gain obtenu grâce à la violation est égal à la rémunération qui n'a pas été versée au titulaire des droits. Ceci suppose que le titulaire des droits ou son représentant ait manifesté qu'il accepterait l'usage de l'œuvre»<sup>104</sup>. Nous ne sommes pas certain de partager cet avis. Selon nous, l'octroi d'une rémunération à titre de redevance n'est possible que dans le cadre d'une action en dommages-intérêts<sup>105</sup> fondée sur la théorie de la licence et invoquée par le demandeur; en revanche, dans l'hypothèse où la partie demanderesse fonde son action sur l'art. 423 CO, qui constitue une action indépendante de celle de l'art. 41 CO, c'est bien le gain réalisé par le défendeur qui est réclamé, de sorte que le Tribunal ne saurait à

---

99 DESSEMONTET (note 8), LDA, p. 536, n° 827; SCHLOSSER (note 7), p. 13; TROLLER A. (note 2), II, p. 995; TROLLER K. (note 2), II, p. 1047. A notre avis, c'est au défendeur qu'il incombera d'apporter les éléments de fait propres à établir qu'une certaine partie du chiffre d'affaires résulte de son activité propre.

100 Cf. *supra* n° 20 et 21.

101 Sic! 2001 639c. IV C.2.

102 Sic! 2001 639c. IV C.3, rendu en application de la procédure civile zurichoise, à laquelle le Handelsgericht ne se réfère cependant pas expressément.

103 SCHLOSSER (note 7), p. 12.

104 DESSEMONTET (note 8), LDA, p. 537, n° 829.

105 Ou en enrichissement illégitime. Cf. *infra* n° 42.

notre avis changer unilatéralement la nature de l'action et statuer *extra petita* en se contentant d'octroyer un montant à titre de redevance au titulaire. Ce principe vaut quel que soit le type de bien immatériel visé; il ne peut en aller différemment que si les circonstances du cas concret permettent d'établir qu'il y a eu un échange de volontés implicite dont on peut déduire l'existence d'un contrat de licence.

34. D'après K. TROLLER, le gérant de bonne foi pourrait exiger une rémunération pour son propre travail<sup>106</sup>. Cet avis est erroné. En effet, comme indiqué, la partie demanderesse n'a droit qu'à la remise du gain résultant de la seule exploitation de son bien; le gain résultant du travail du défendeur n'a pas lieu d'être restitué à la demanderesse. Or, à partir du moment où seul le montant résultant de l'exploitation du bien usurpé est versé à son ayant-droit, et que les frais qu'il a encourus dans le cadre de l'exploitation de ce bien lui sont remboursés, rien ne justifie qu'un montant lui soit accordé en sus pour son travail, puisque, par hypothèse, le défendeur ne peut avoir eu de travail propre qu'en dehors de l'exploitation du bien immatériel visé, et que le produit de ce travail propre n'est pas concerné par l'action en remise du gain.

35. Les économies réalisées par le défendeur, comme les dépenses d'investissements consenties par le demandeur, peuvent-elles faire partie du gain qui doit lui être remis? Dans un arrêt de 1999, le Tribunal cantonal de St-Gall a laissé la question ouverte<sup>107</sup>. A notre avis, la réponse doit être négative où l'on en reviendrait à mélanger l'action en remise du gain à l'action en dommages-intérêts. En effet, comme nous l'avons vu<sup>108</sup>, une telle réparation supposerait que le titulaire démontre dans quelle mesure l'importance de ses investissements s'avèrent *a posteriori* inutile en raison du parasitisme du défendeur qui en a du même coup profité. Prétendre à une indemnisation de ce chef, qui supposerait la reconnaissance en droit suisse de la théorie de la frustration, revient à réclamer l'indemnisation de son propre préjudice, qui ne saurait être réclamé dans le cadre de l'art. 423 CO.

36. Conformément au principe de territorialité, seul le gain réalisé en Suisse devrait pouvoir être pris en considération, à l'exclusion des ventes ayant eu lieu à l'étranger<sup>109</sup>. Cela étant, dans l'hypothèse où la juridiction hel-

---

106 TROLLER K. (note 2), II, p. 1048.

107 Sic! 1999 631 c.2a.

108 Cf. *supra* n° 23.

109 RSPI 1989 105, spéc. p. 108 c.7. *Contra*: DESSEMONTET (note 8), LDA, p. 539, n° 834. Voir à ce sujet également: I. CHERPILLOD, La compétence extraterritoriale du juge de la contrefaçon, in: *Le droit en action*, Lausanne 1996, pp. 41 ss, spéc. pp. 50 ss.

vétique saisie suivrait l'arrêt *Shevill*<sup>110</sup>, le demandeur pourrait réclamer la réparation de l'entier de son préjudice s'il agit au domicile du défendeur.

#### IV. L'action en enrichissement illégitime

37. L'action en enrichissement illégitime présente-t-elle encore une utilité à côté des actions précitées quand bien même elle n'est pas mentionnée par les diverses lois de propriété intellectuelle? La réponse est affirmative<sup>111</sup>. Rappelons que, selon l'art. 62 CO, «celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution». D'après la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, celui qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui de bonne foi peut se voir condamner à restituer les profits qu'il a tiré de cette activité en application de l'art. 62 CO, à l'exclusion de l'art. 423 CO<sup>112</sup>.

38. La différence est importante pour deux raisons: tout d'abord, à la différence de l'action en remise du gain, l'action en enrichissement illégitime présente pour le titulaire du bien immatériel l'inconvénient qu'il ne pourra réclamer au défendeur de bonne foi que les montants encore en sa possession lors de la répétition, conformément à l'art. 64 CO<sup>113</sup>. Ensuite, l'action en enrichissement illégitime suppose en principe qu'à l'appauvrissement du demandeur correspond un enrichissement équivalent du défendeur. Or, tel ne sera le plus souvent pas le cas, dès lors qu'une partie du chiffre d'affaires réalisé par le défendeur résulte de ses propres activités<sup>114</sup>. Faudrait-il se montrer plus souple quant à cette exigence de connexité entre l'appauvrissement et l'enrichissement comme le proposent certains auteurs<sup>115</sup>? La question, controversée en doctrine, demeure ouverte. Force est en tous les cas de constater qu'en se référant à des auteurs récents, le Tribunal cantonal de St-Gall a considéré que l'application de l'art. 62 CO n'exigeait plus nécessairement que l'enrichissement du défendeur trouve son corollaire dans l'appauvrissement du demandeur<sup>116</sup>. Cette question dépend de l'interprétation que l'on donne aux termes «s'est enrichi aux dépens d'autrui». Récemment, le Tribunal fédéral semble également avoir entrouvert une porte allant dans le sens de la jurisprudence

---

110 *Fiona Shevill c. Presse Alliance SA*, du 7 mars 1995, Rec. 1995 415.

111 Sic! 1999 631 c.2, rendu par le Tribunal cantonal de St-Gall en matière de droits d'auteur.

112 ATF 129 III 422 c.4; ATF 119 II 40 c.2b.

113 DAVID (note 6), Rechtsschutz, p. 120.

114 Voir à cet égard la remarque critique de I. CHERPILLOD, publiée à la suite de l'arrêt neuchâtelois à la sic! 2000 319 s.

115 HOFSTETTER, JOSEF, *Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag*, in: SPR VII/2, Bâle 1979, p. 183; WIDMER, BEAT, *Vermögensrechtliche Ansprüche des Inhabers und des Lizenznehmers bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten*, Bâle 1985, pp. 110 s.

116 Sic! 1999 631 c.2c.

St-Galloise et de la doctrine récente, en écrivant que «ni les prétentions résultant de la gestion d'affaires imparfaites ni celles qui découlent de l'enrichissement illégitime n'impliquent qu'un déplacement direct de patrimoine ait lieu entre le créancier et le débiteur de l'enrichissement; il faut bien plutôt compenser dans chaque cas l'enrichissement dont le débiteur a bénéficié «aux dépens d'autrui» selon le texte de l'art. 62 al. 1<sup>er</sup> CO»<sup>117</sup>.

39. Quoi qu'il en soit, on peut à vrai dire se demander si la distinction posée par le Tribunal fédéral à l'ATF 119 II 40 est applicable en matière de droits de la propriété intellectuelle. En effet, outre le fait que les juridictions cantonales semblent être réticentes à appliquer la nouvelle jurisprudence fédérale<sup>118</sup>, les lois de propriété intellectuelle renvoient expressément aux dispositions consacrées à l'action en remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires, soit l'art. 423 CO. A notre avis, on pourrait dès lors soutenir qu'il y a là une *lex specialis* qui, en matière d'action en remise du gain, exclut l'application de l'art. 62 CO. C'est du reste la motivation qu'a rendu l'Obergericht de Bâle-Campagne pour rejeter l'argumentation du défendeur, qui invoquait l'ATF 119 II 40 pour rejeter l'application de l'art. 423 CO<sup>119</sup>.

40. En revanche, il est possible que le titulaire conclue en application des art. 62 ss CO au paiement d'un montant pour les redevances qu'il aurait dû toucher, lesquelles ne constituent pas un gain résultant de l'exploitation de son bien immatériel que le défendeur devrait lui remettre dans le cadre de l'action en remise du gain; dans un tel cas, l'action en enrichissement illégitime est *a priori* possible et mérite donc de retenir notre attention.

41. Comme le souligne DESSEMONTET, que la faute ait été admise ou ne l'ait pas été, le titulaire du droit lésé pourra quoi qu'il en soit réclamer comme montant minimum l'octroi de redevances, lesquelles sont dues sans qu'une faute ne soit nécessaire<sup>120</sup>. En effet, selon DESSEMONTET, la redevance constitue le montant minimum que le défendeur aurait dû déboursier s'il avait exploité l'œuvre de manière licite. Partant, en ne requérant pas l'autorisation d'exploiter l'œuvre, le défendeur s'est enrichi du montant de la redevance de manière indue; or, l'action en enrichissement illégitime ne supposant jamais de faute, un montant équivalant pourra être réclamé au contrefacteur quels que soient ses torts<sup>121</sup>.

---

117 ATF 129 III 422, JdT 2004 I 56c.4.

118 Cf. *supra* n. 91.

119 Sic! 2000 314c.3.2.

120 DESSEMONTET (note 8), LDA, p. 525, n° 804; WILLI (note 7), ad art. 55, n° 78 et 79, p. 410.

121 DESSEMONTET (note 8), LDA, pp. 525 s., n° 804 à 806.

42. Faut-il en déduire que le titulaire qui conclut à l'octroi d'un montant équivalant à la somme des redevances auxquelles il aurait eu droit en cas d'utilisation licite de son bien devrait agir sur la base de l'action en enrichissement illégitime plutôt que sur la base de l'action en dommages-intérêts? *A priori*, on serait tenté de répondre par l'affirmative, dans la mesure où l'usurpateur s'est indûment enrichi du montant des redevances qu'il aurait dû verser à l'ayant droit, qui se trouve appauvri du même montant. On peut toutefois considérer le montant que l'ayant droit aurait dû percevoir comme une non-augmentation d'actifs, soit un gain manqué au sens des art. 41 ss CO<sup>122</sup>. La question de savoir si l'action en enrichissement illégitime est subsidiaire par rapport à celle en dommages-intérêts est controversée en doctrine<sup>123</sup>. A notre avis, le titulaire pourra donc agir alternativement sur la base des art. 41 ss CO ou 62 ss CO lorsqu'il conclut au paiement du montant d'une redevance.

## V. Le tort moral

43. Conformément à l'art. 49 CO, «(1) celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement; (2) le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation». Cette disposition peut être invoquée non seulement par les personnes physiques, mais également par les personnes morales<sup>124</sup>. Il résulte de cette disposition que la réparation pour tort moral est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes:

- a) La commission d'un acte illicite;
- b) Une atteinte particulièrement grave;
- c) Le fait que l'auteur ne lui a pas donné satisfaction autrement.

44. Nous ne reviendrons pas ici sur l'atteinte illicite que constitue la violation du droit exclusif du titulaire, et nous concentrerons sur la gravité de l'atteinte. Seule une atteinte aux intérêts personnels du titulaire peut justifier

---

122 Dans ce sens: sic! 1999 635 c.2b bb.

123 Voir, parmi d'autres: PIERRE ENGEL, *Traité des obligations en droit suisse*, 2<sup>e</sup> éd., Berne 1997, p. 583, qui considère que l'action en enrichissement illégitime est subsidiaire par rapport à l'action en dommages-intérêts. ANDREAS VON TUHR, *Partie générale du Code des obligations*, I, Lausanne 1933, p. 401, considère en revanche que les actions en enrichissement illégitime et en dommages-intérêts se complètent et peuvent concourir l'une l'autre, tout comme OR-GILLES PETITPIERRE, Bâle 2003, ad art. 62, n<sup>o</sup> 45, p. 435.

124 DAVID (note 6), *Rechtsschutz*, p. 118; TROLLER A. (note 2), II, p. 994; TROLLER K. (note 2), II, p. 1041.



l'application de l'art. 49 CO; lorsque le préjudice n'est qu'économique, seule l'action en dommages-intérêts est ouverte<sup>125</sup>. Point n'est besoin que l'auteur du dommage ait eu conscience d'avoir porté atteinte aux intérêts d'un tiers ni de la gravité de cette atteinte pour être condamné sur la base de l'art. 49 CO<sup>126</sup>. Il n'en demeure pas moins que, selon le Tribunal fédéral, «il existe généralement un rapport entre la gravité de l'atteinte et celle de la faute, en ce sens que la gravité des conséquences prévisibles d'un acte accroît les précautions que doit prendre l'auteur de la lésion»<sup>127</sup>. Une faute grave sera ainsi fréquemment synonyme de réparation morale<sup>128</sup>. L'intention n'est pas pour autant exigée; une négligence grave suffit<sup>129</sup>.

45. La plupart des arrêts ayant admis l'octroi d'un montant à titre de réparation pour tort moral dans le domaine de la propriété intellectuelle ont été rendus en droit d'auteur, en présence d'une violation des droits moraux de l'auteur, qu'il s'agisse du droit de paternité ou du droit à l'intégrité. Ainsi en a-t-il été de l'architecte qui avait utilisé les plans d'un confrère pour préparer un projet ayant été retenu dans le cadre d'un concours, sans avoir mentionné l'identité de son confrère<sup>130</sup>. On peut toutefois se demander si l'art. 49 CO est applicable en matière de droit d'auteur<sup>131</sup>; en effet, les art. 9 et 11 LDA instituant des droits moraux exclusifs, ne conviendrait-il pas d'accorder systématiquement un montant en cas de violation de ces droits, indépendamment de la gravité de la faute? D'un côté, on peut arguer que soutenir le contraire reviendrait à laisser la violation de ces droits sans aucune sanction dans la majeure partie des cas<sup>132</sup>. De l'autre, on peut également considérer qu'ouvrir trop largement la porte à la réparation lors de la violation des droits moraux laisserait place à des abus. S'il est exact que la réparation résultant de la violation des droits moraux ne peut donner lieu qu'à une réparation «morale», et non «patrimoniale» au sens où l'entendent les art. 41 ss CO, il serait à notre avis fallacieux d'exiger une gravité particulière pour justifier réparation. En décider autrement reviendrait à faire de la gravité de l'atteinte le fondement de la responsabilité résultant de la violation des droits moraux. Une telle conception serait à notre avis erronée, dans la mesure où le législateur a expressément conféré des droits exclusifs en la matière. Cette gravité ne devrait à

---

125 ATF 79 II 316c.6. WILLI (note 7), ad art. 55, n° 80, p. 410.

126 RSJ 1969 297 n° 142.

127 ATF 102 II 211c.9.

128 RSPI 1985 49c.5; RSPI 1987 267c.7b.

129 TROLLER K. (note 2), II, p. 1042.

130 ATF 58 II 290c.5; ATF 84 II 570. Pour d'autres affaires cantonales récentes: sic! 2004 20c.12–15; sic! 2004 509c.11 et 12.

131 Tel semble en tous cas être l'avis du Tribunal fédéral: ATF 129 III 715 c. 4.2.

132 Cf. également à ce sujet: DESSEMONTET (note 8), LDA, p. 533, n° 822.

notre avis avoir d'importance que sur la quotité du montant dû, tout comme en matière de dommages-intérêts. En revanche, dès que la violation du droit moral a été reconnue par le Tribunal, la réparation devrait être due, même à titre symbolique cas échéant.

46. En matière de signes distinctifs, l'application de l'art. 49 CO suppose que la violation du droit exclusif ait altéré la réputation commerciale ou la bonne renommée de l'ayant droit<sup>133</sup>; tel peut en théorie *a priori* être le cas lorsque le contrefacteur met sur le marché des produits à un prix nettement inférieur à ceux du titulaire<sup>134</sup>, ou de qualité moindre<sup>135</sup>. Ainsi le Tribunal fédéral avait-il écrit en 1953 en matière de concurrence déloyale que<sup>136</sup>: «d'après l'art. 2 lit. e LCD, une prétention en réparation du tort moral n'existe que <dans les cas visés par l'art. 49 CO>. Or, d'après cette disposition, il faut une atteinte particulièrement grave aux intérêts personnels du lésé et en outre une faute particulièrement grave de l'auteur de la concurrence déloyale. [. . .]. Le seul fait que les agissements du défendeur ont causé à la demanderesse un préjudice pécuniaire appréciable ne peut pas fonder le droit à une réparation morale, car il s'agit uniquement d'une atteinte, réparable en argent, aux droits patrimoniaux et non à ce bien juridique qu'est la personnalité. On ne pourrait parler d'une telle atteinte que si les actes de concurrence du défendeur avaient altéré la réputation commerciale, la bonne renommée de la demanderesse. Ce serait, par exemple, le cas si les interrupteurs imités, jetés sur le marché par le défendeur, avaient été des produits de moindre qualité qui auraient pu être attribués à la demanderesse par ses clients». A dire vrai, si l'on considère que la réparation pour tort moral est exclue pour toute atteinte économique, la jurisprudence du Tribunal fédéral apparaît à première vue critiquable. En effet, laisser entendre que l'atteinte à la réputation commerciale résultant de produits de moindre qualité ne serait pas une atteinte économique semble faux, tant il est évident que cette atteinte aura pour effet de détourner les clients d'acheter des produits du titulaire et, par conséquent, de lui causer un préjudice économique durable au contraire. Autrement dit, le Tribunal fédéral semble admettre que cette atteinte future durable, difficile à établir sous l'angle de la perte de gain, justifierait l'octroi d'une réparation morale pour compenser en quelque sorte ces pertes futures. Il n'en demeure pas moins que même l'atteinte à la réputation commerciale est bien à long terme une atteinte purement économique. C'est dire que cette jurisprudence pourrait permettre de faire jouer au tort moral un rôle compensatoire lorsque la preuve du dommage

---

133 RSPI 1983 120c.7.

134 RSPI 1985 49c.5.

135 ATF 79 II 316c.6, JdT 1954 I 238. Cf. DAVID (note 11), ad art. 55, n° 41, p. 349.

136 ATF 79 précité.

est difficile à établir, en particulier lorsque le dommage s'avère durable et donc futur, et en permettre en quelque sorte l'octroi à titre d'indemnité équitable.

47. L'importance que le tort moral pourrait revêtir se révèle également à d'autres égards. A la différence d'autres législations, le droit suisse ne connaît pas de disposition permettant de «punir» l'auteur du dommage à payer par exemple le double du tarif normalement applicable en droit d'auteur, ou le double de la redevance à laquelle le titulaire aurait eu droit. D'une certaine manière, la réparation pour tort moral pourrait venir jouer ce rôle punitif, même si cela revient il est vrai quelque peu à le dénaturer. L'arrêt précité rendu en 1953 par le Tribunal fédéral laissait cependant déjà entendre que le tort moral pouvait être amené à jouer un rôle qui n'était en réalité pas le sien pour assurer en définitive une meilleure répartition du risque économique<sup>137</sup>. C'est dans ce sens que s'est du reste prononcé la Cour Suprême du Liechtenstein dans un arrêt rendu en 1985<sup>138</sup>. Pour que la réparation pour tort moral puisse toutefois jouer ce rôle, il serait cependant bon que la jurisprudence voit ses exigences à la baisse en terme de «gravité» de l'atteinte d'une part, et ait le courage d'allouer des montants véritablement réparateurs d'autre part<sup>139</sup>. Eu égard aux enjeux économiques, rien ne justifie plus aujourd'hui la réticence de nos tribunaux, et l'on ne peut que saluer le courage d'autres juridictions comme la Cour d'appel de Paris qui, le 8 septembre 2004, n'a pas hésité à allouer à LUC BESSON un montant forfaitaire d'un million d'euros à titre de réparation morale pour l'exploitation indue par SFR et Publicis du personnage Leeloo dans une campagne publicitaire destinée à lancer le produit *Vodafone Live*<sup>140</sup>.

48. Enfin, signalons que la publication du jugement pourra être ordonnée par le Tribunal à titre de réparation pour tort moral, conformément à l'art. 49 al. 2 CO<sup>141</sup>. De manière générale, elle constitue néanmoins un mode de réparation autonome faisant aujourd'hui l'objet d'une action spéciale accordée par la plupart des lois de propriété intellectuelle<sup>142</sup>.

---

137 ATF 79 précité.

138 RSPI 1985 227 c.1.

139 Voir, dans ce sens: DAVID (note 6), *Rechtsschutz*, p. 119, qui souligne que le montant de Fr. 10 000.- n'a jamais été dépassé et constitue en quelque sorte un blanc-seing pour tous les contrefacteurs qui ne risquent pas grand chose à violer les droits d'autrui.

140 Disponible sur: <http://www.pifrance.com>.

141 ATF 58 II 290 c.5. Voir: DAVID (note 11), ad art. 55, n° 42, p. 349; le même (note 6), *Rechtsschutz*, p. 119.

142 Voir, par exemple: RSPI 1983 120 c.6 à 8. Tel n'est toutefois pas le cas de la loi fédérale sur les brevets d'invention.

## VI. Conclusion

49. Si les titulaires disposent de nombreuses voies à leur disposition pour être indemnisés, les difficultés liées à l'établissement de leur préjudice découragent bien souvent les plaideurs d'agir en dommages-intérêts pour se concentrer sur l'action en cessation de trouble. Pour remédier à ces difficultés, le droit suisse reconnaît aux ayants droit le droit d'agir en remise du gain ou de conclure à l'octroi d'un montant équivalent à la redevance à laquelle ils auraient eu droit si les parties avaient conclu un contrat de licence. Tant la première solution que la seconde présentent toutefois des inconvénients. Alors que la première suppose que le demandeur établisse un lien de causalité entre l'exploitation de son bien et le montant du gain dont il réclame l'attribution, la seconde ne lui permet pas de réclamer un montant autre que celui auquel le défendeur aurait quoi qu'il en soit eu droit.

50. Cette situation insatisfaisante résulte du caractère purement compensatoire des dommages-intérêts, qui font la part belle au défendeur au détriment du demandeur dont le droit a été violé. Or, les investissements et du même coup le risque économique ayant été supportés par le demandeur, c'est évidemment à ce dernier que le droit devrait apporter son soutien en lui facilitant la tâche, plutôt que de l'inciter à renoncer à une action en dommages-intérêts en raison des obstacles rencontrés. Plusieurs solutions pourraient être envisagées pour faciliter la tâche du demandeur:

- a) Renverser le fardeau de la preuve, en admettant une présomption que le gain perçu par le défendeur correspond dans sa totalité au gain dont le demandeur a été privé, à charge pour le défendeur de prouver le contraire.
- b) Reconnaître le droit au titulaire de percevoir un montant double de la redevance à laquelle il aurait eu droit s'il avait conclu un contrat avec le demandeur, comme l'admettent les tarifs des sociétés de gestion. Force est toutefois d'admettre que le Tribunal fédéral demeure réticent à l'idée d'introduire un élément punitif en matière de dommages-intérêts<sup>143</sup>, ce qui serait pourtant justifié en matière commerciale à l'heure actuelle suivant les circonstances.
- c) Accorder une importance plus grande au tort moral en l'octroyant de manière plus systématique et plus large, en particulier lorsque le défendeur a agi de mauvaise foi, et lui conférer ainsi un aspect punitif, ou lorsque la preuve du dommage, dont l'existence ne fait aucun doute, s'avère particulièrement difficile, et lui faire ainsi jouer le rôle d'indemnité équitable.

---

143 ATF 122 III 463.

51. Si la première proposition apparaît difficile à mettre en place au regard des exigences claires de l'art. 8 CC, et que la deuxième a été rejetée par le Tribunal fédéral, il n'en va pas de même de la troisième suggestion. A partir du moment où il est difficile pour le titulaire d'établir le montant «compensatoire» de son préjudice, c'est à notre avis aux tribunaux qu'il convient de compenser ces difficultés en incluant dans la réparation un élément punitif propre à remédier à ces difficultés. Le tort moral peut venir jouer ce rôle. A défaut, on en revient à admettre que c'est au titulaire du droit qu'il incombe de supporter le risque économique lié à la violation de son bien immatériel et des investissements qui y sont liés ce qui, sur un plan économique, est insoutenable. Puissent nos tribunaux s'inspirer de l'arrêt rendu en 1928 par la Cour d'appel du canton de Berne, qui avait alors alloué au célèbre fabricant de chocolat Lindt un montant de Fr. 800 000.– à titre de réparation de son préjudice et, plus récemment, de l'arrêt Besson courageusement rendu par la Cour d'appel de Paris<sup>144</sup>!

#### *Résumé*

Quand bien même les violations des droits de propriété intellectuelle entraînent directement ou indirectement un dommage pécuniaire important pour leurs titulaires, rares sont en pratique les conclusions prises en réparation du préjudice subi. Dans cette contribution, l'auteur s'efforce de démontrer que cette réticence s'explique en particulier en raison de l'inadéquation des conditions légales dont les titulaires doivent démontrer la réalisation et le caractère particulier des dommages immatériels. Les diverses théories (de la différence, de la licence) n'apportant aucune solution satisfaisante, l'auteur cherche à dégager une nouvelle piste en s'attachant à l'examen du tort moral, propre selon lui à assurer au lésé une indemnité équitable lorsque la preuve du dommage subi ne peut être rapportée ou ne peut l'être que trop difficilement. Il conclut en appelant de ses vœux la jurisprudence à faire usage de cette possibilité compatible selon lui avec le droit positif.

#### *Zusammenfassung*

Auch wenn Verletzungen des geistigen Eigentums direkt oder indirekt einen wichtigen pekuniären Schadenersatz für die Inhaber zur Folge haben, so sind in der Praxis dennoch die Fälle rar, in denen eine Wiedergutmachung des erlittenen Schadens entschieden wird. Der Autor zeigt in diesem Beitrag auf, dass sich diese Zurückhaltung besonders auf die Ungleichheit der rechtlichen Bedingungen, zumal der Inhaber beim immateriellen Schaden den Eintritt und den besonderen Charakter aufzeigen muss, zurückführen lässt. Da die unterschiedlichen Theorien (Differenztheorie, Lizenztheorie) keine befriedigende Lösung bieten, versucht der Autor einen neuen Ansatz, in dem er an die Prüfung des immateriellen Schadens anknüpft, der seiner Meinung nach geeignet ist, dem Verletzten eine ausreichende Entschädigung zu

---

144 Cf. DAVID (note 6), Rechtsschutz, p. 114 et *supra* n. 140.

sichern, sofern der Beweis des erlittenen Schadens nicht – oder nur allzu schwierig – erbracht werden kann. Im Schlusswort äussert er seinen Wunsch, dass die Jurisprudenz von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, welche seiner Meinung nach mit dem positiven Recht vereinbar ist.