



**HAL**  
open science

## Les économies d'investissements du contrefacteur

Arnaud Latil

► **To cite this version:**

Arnaud Latil. Les économies d'investissements du contrefacteur. Communication - Commerce électronique, 2015. hal-02191317

**HAL Id: hal-02191317**

**<https://hal.science/hal-02191317>**

Submitted on 23 Jul 2019

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

## Les économies d'investissements du contrefacteur

Arnaud Latil

Maître de conférences, Université Paris IV-Sorbonne, Membre du CERDI (Université Paris-Sud)

I. Détermination	2
A. Notion	2
B. Calcul	4
II. Frontières	5
A. Fonctions	5
B. Articulations	6

**Résumé.** Introduite par la Loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, les « économies d'investissements » constituent un nouvel élément pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts. Ce concept nouveau pose des difficultés, notamment quant aux rapports entretenus avec le parasitisme. Il apparaît, en réalité, que ces mécanismes présentent des différences.

1. L'article L331-1-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle dispose, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-315 du 11 mars 2014, que *« pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération (...) les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de l'atteinte aux droits »*. L'objectif de la réforme est de sanctionner plus durement le contrefacteur en ajoutant les « économies d'investissement » au calcul des dommages et intérêts<sup>1</sup>. Notons ici que l'étude des économies d'investissement n'intéresse cependant pas seulement cette branche du droit. En effet, le concept d'« économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels » est également présent dans la proposition de Loi du 16 juillet 2014 relative au secret des affaires<sup>2</sup>. Les économies d'investissements pourraient ainsi, demain, devenir un modèle pour la prise en compte des économies négatives en tant que sanction d'un acte illicite. Afin que le concept réalise un bon début de carrière, il faut cependant en éclaircir la signification.

2. **Les bénéfices du contrefacteur.** Si les deux autres postes de préjudices prévus par l'article L331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (le préjudice économique et le

---

<sup>1</sup> Cf. le dossier législatif sur le site du Sénat (<http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-866.html>).

<sup>2</sup> Article L151-5 de la Proposition de Loi de MM. Bruno Le Roux et Jean-Jacques Urvoas relative à la protection du secret des affaires, n°2139, déposée le 16 juillet 2014 : « Lorsque l'auteur de l'atteinte avait connaissance du secret des affaires ou qu'il ne pouvait raisonnablement en ignorer l'existence, et qu'il a réalisé, du fait de cette atteinte, des économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels ou retiré des bénéfices, y compris des avantages concurrentiels, commerciaux ou financiers, qui excèdent le montant des dommages et intérêts évalués en application du premier alinéa, le tribunal détermine les dommages et intérêts en considération de ces économies ou bénéfices, dans la limite de leur montant total ».

préjudice moral) entrent dans les canons de l'évaluation des dommages et intérêts, et n'appellent aucun commentaire particulier, les bénéfiques du contrefacteur s'en distinguent nettement<sup>3</sup>. La restitution des bénéfiques tirés de la contrefaçon, ayant pour objectif de sanctionner les fautes lucratives, a en effet été introduite en droit français par la loi du 29 octobre 2007<sup>4</sup>. Préciser la composition de la remise de gains, en y ajoutant « les économies d'investissements », contribue à mieux lutter contre les fautes lucratives en rendant plus transparent le calcul des dommages et intérêts<sup>5</sup>.

3. Que signifient donc les *économies d'investissements* du contrefacteur ? Le concept pose plusieurs difficultés. D'abord, la définition des investissements demeure plutôt obscure, à tel point que son acception varie selon la branche du droit concernée<sup>6</sup>. De plus, les différentes manifestations de l'investissement visées par le texte (intellectuelles, matérielles et promotionnelles) n'évoquent pas non plus des notions clairement définies. Enfin, la restitution des économies d'investissement doit être articulée avec la sanction voisine du parasitisme, instrument de protection des investissements<sup>7</sup>. Une définition du concept d'économies d'investissement s'avère ainsi nécessaire (I). Une fois définies ces économies d'investissements, il convient d'en déterminer l'étendue, et donc d'en tracer les frontières (II).

## I. Détermination

4. Définir les économies d'investissements implique d'abord d'en cerner la notion (A), permettant ensuite d'en réaliser le calcul (B).

### A. Notion

5. « **Economie** » et « **investissement** ». Une économie est un « gain, assimilé à un bénéfique, résultant d'une moindre dépense »<sup>8</sup>. Le texte vise en effet les bénéfiques, « y compris les économies ». Cette acception est également présente en droit des sociétés où

<sup>3</sup> L. Grynbaum, C. Le Goffic, L. Morlet-Haidara, *Droit des activités numériques*, Dalloz, Précis, 2014, n°527.

<sup>4</sup> Sur la distinction entre les dommages-intérêts confiscatoires (remise de gain) et punitifs : Y.-M. Laithier, *Le prononcé des dommages-intérêts punitifs en cas de faute lucrative*, in *L'entreprise face aux évolutions de la responsabilité civile*, *Economica*, 2012, p. 117. Relevons que l'article 45 al. 2 des accords ADPIC prévoit aussi la restitution des bénéfiques.

<sup>5</sup> En évitant d'alourdir artificiellement d'autres postes de préjudice, et en particulier le préjudice moral : Cour de cassation (dir.), *Les limites de la réparation du préjudice*, Dalloz, 2009, p. 428 et s., A. et H.-J. Lucas et A. Lucas-Schloetter, *Traité de la Propriété littéraire et artistique*, Litec, 2012, 4<sup>e</sup> ed., 1114, M. Béhar-Touchais, *Comment indemniser la victime de contrefaçon de façon satisfaisante ?*, in *La contrefaçon. L'entreprise face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle*, Irpi/Litec, 2003, p. 112 ; Plus généralement, sur le recours aux voies détournées afin de restituer le profit illicite : M. Sejean, *La restitution du profit illicite*, *RIDC* 2014, n°2, p. 345, spéc. p. 353.

<sup>6</sup> H. Causse et M. Sinkondo (dir.), *Le concept d'investissement. Regards croisés des droits internes, international et communautaire*, Bruylant, 2011., not. H. Causse, *La notion d'investissement : en filigrane du droit financier*, in H. Causse et M. Sinkondo (dir.), *op. cit.*, p. 42.

<sup>7</sup> La sanction pénale de restitution des profits illicites de l'article L335-6 al. 2 constitue également une sanction voisine. Sur la question de son articulation avec la contrefaçon : E. Dreyer, *L'indemnisation de la contrefaçon sur internet*, *JCP G* 2011, 487 ; A. et H.-J. Lucas et *al.*, *op. cit.*, n°1118, P.-Y. Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, PUF, 8<sup>e</sup> ed., 2012, n°971 ; Add. D. Cohen, *Punitifs, exemplaires, confiscatoires ou dissuasifs : les dommages-intérêts affranchis du préjudice subi par le demandeur*, in *Mélanges en l'honneur de Camille Jauffret-Spinosi*, Dalloz, 2013, p. 255.

<sup>8</sup> *Vocabulaire juridique*, G. Cornu et Ass. H. Capitant, PUF, 10<sup>e</sup> ed.

l'article 1832 du code civil prévoit que la société est constituée « *en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter* ». Ensuite, l'investissement signifie un « *placement, emploi de fonds, plus précisément action d'engager des capitaux dans une entreprise en vue d'un profit à long terme et résultat de cette action* ». L'investissement désigne ainsi l'acquisition d'un bien ou d'un service dans l'espoir de dégager un bénéfice. Cette acception générale sera retenue en matière de contrefaçon.

6. Les « économies d'investissement » constituent donc une partie des bénéfices réalisés sans investissement, c'est-à-dire sans bourse ~~délier~~. Plus précisément, les économies d'investissement sont les sommes que le contrefacteur n'a pas dépensé pour dégager des bénéfices grâce à la contrefaçon. En tant que dépenses évitées, les économies d'investissement représentent bien un bénéfice (une économie négative) pour le contrefacteur.

déliée

7. Mais quels sont ces investissements que le contrefacteur s'est épargné grâce à la contrefaçon ? Deux sens peuvent être distingués : au sens étroit, l'investissement économisé pourrait désigner les sommes nécessaires à *l'acquisition des droits sur la création* (coût de transaction : licence, dépenses de négociation, etc.). Mais ce premier sens n'est pas satisfaisant car l'économie ne porterait pas alors sur un investissement, mais uniquement sur la contrepartie d'un accord de licence. En outre, condamner le contrefacteur à acquitter le coût d'une licence serait une sanction inefficace, car très peu ~~incitatif~~. Incitative

8. **Investissements réalisés et investissements éventuels.** Dans un second sens, plus large, les économies d'investissement sont les sommes nécessaires à la *production de la création intellectuelle* (dépenses de recherches et développements, licences de logiciels, infrastructures, etc.). Mais cette seconde conception se divise elle-même en deux catégories : il peut soit s'agir des investissements effectivement réalisés par le *titulaire de droit* pour produire la création contrefaite (les investissements « réels ») ; soit il peut s'agir des investissements auxquels le *contrefacteur* aurait du lui-même consentir pour dégager le bénéfice (les investissements « éventuels », ou fictifs). En faveur de la première alternative, on peut supposer que les investissements qu'aurait du consentir le contrefacteur sont identiques à ceux effectivement consentis par le titulaire de droit (les mêmes causes produisant les mêmes effets, en somme). Mais ce serait faire fi des différences entre les acteurs en présence : le coût d'un investissement varie suivant l'investisseur. Ainsi, la taille de l'entreprise, son mode de financement (fonds propres, emprunts, etc.), son savoir-faire ou encore son réseau de partenaires modifient le coût de l'investissement. Ainsi les investissements qu'aurait du réaliser le contrefacteur ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux effectivement réalisés par le titulaire de droits.

9. **Appréciation in concreto.** Selon la conception des investissements éventuels, il convient donc de déterminer ce que le contrefacteur aurait du déboursier pour réaliser et diffuser la création contrefaite, compte tenu de sa situation propre, et compte tenu de l'atteinte portée à la création. Le texte vise en effet les économies d'investissement que le contrefacteur « *a retirées de l'atteinte aux droits* ». L'appréciation de ces efforts doit être réalisée *in concreto*, en tenant compte de la nature du produit, de la situation du contrefacteur et de l'utilisation qui a été faite de la création. L'économie d'investissement désigne donc les sommes qui auraient du être dépensées pour réaliser l'exploitation

incriminée, et non seulement pour réaliser la création. Par exemple, la contrefaçon d'une musique constitue un gain de temps de composition. Mais cette économie ne sera pas la même selon que le contrefacteur est un professionnel aguerri ou un débutant.

## **B. Calcul**

10. Le calcul des économies d'investissement doit nécessairement emprunter la voie d'un *raisonnement contrefactuel*, qui consiste à modifier de façon fictive l'issue d'une opération en modifiant ses causes<sup>9</sup>. Le scénario à élaborer consiste à comparer le bénéfice réalisé grâce à l'acte de contrefaçon et le bénéfice qui aurait dû être réalisé si des investissements avaient été réalisés. Le raisonnement contrefactuel impliquant une part de fiction, des problèmes probatoires ne vont pas manquer de se poser<sup>10</sup>.

11. **Les trois catégories d'investissements.** Le législateur a décliné la notion d'économies d'investissement en une liste limitative de manifestations. Il s'agit des économies d'investissements « *intellectuels, matériels et promotionnels* ». Que signifie ce triptyque ?

12. L'investissement *intellectuel* semble devoir correspondre à l'ensemble des efforts non directement patrimoniaux<sup>11</sup>. La notion existe déjà en matière de parasitisme<sup>12</sup>. Il s'agirait ainsi du savoir-faire, du temps passé à la création, des choix opérés, ou encore des soins qualitatifs apportés à la création<sup>13</sup>. Le périmètre de ce critère de calcul des dommages et intérêts demeure toutefois ambigu : dans sa dimension non patrimoniale, il pourrait recouper le préjudice moral ; dans sa dimension patrimoniale, il se confond avec les investissements matériels (la rémunération versée à un ingénieur en contrepartie d'un travail de création constitue aussi un investissement matériel). Sous réserve de ce qui vient d'être dit, l'investissement *matériel* semble plus déterminé. Il devrait logiquement s'agir de l'ensemble des économies d'investissements de nature patrimoniale (les dépenses d'équipement, les prestations de services, les salaires, etc.) que le contrefacteur aurait dû consentir pour obtenir la création. L'investissement *promotionnel* pourrait enfin correspondre aux dépenses publicitaires au sens large (promotion du produit, image de marque, etc.).

13. Ces économies d'investissement doivent être ajoutées aux bénéfices *stricto sensu* réalisés par le contrefacteur. Là encore la définition des *bénéfices* n'est pas parfaitement claire en jurisprudence. D'un point de vue comptable, les bénéfices correspondent à la différence entre, d'une part, la somme des recettes et des produits, et d'autre part, la

---

<sup>9</sup> Ch. Quézel-Ambrunaz, Essais sur la causalité en droit de la responsabilité civile, préf. Ph. Brun, Dalloz, NBT, 2010, n°207 et s. ; F. G'Sell-Macrez, Recherches sur la notion de causalité, Th. Paris 1, 2005. Pour son application en droit de la concurrence à travers le « test contrefactuel » : F. Hoffman, Probabilité et droit de la concurrence, RFDA 2011, 531.

<sup>10</sup> D'autant plus que l'évaluation du préjudice du contrefacteur pose déjà de sérieuses difficultés probatoires : L. Gerstner, L'évaluation du préjudice de contrefaçon sous le droit allemand, CDE 4/2007, dossier 27, G. Henry, Les nouvelles méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée, CCE 2009, ét. 2

<sup>11</sup> La notion est employée en matière de parasitisme.

<sup>12</sup> Ph. Le Tourneau, Le parasitisme, Litec, 1998, p. 61.

<sup>13</sup> Un auteur évoque la notion de « création dans son entier » : G. Henry, L'évaluation en droit d'auteur, IRPI/Litec, 2008, p. 83.

somme des dépenses et des coûts<sup>14</sup>. Mais la jurisprudence a parfois pu entendre le bénéfice au sens de l'article L331-1-3 comme le chiffre d'affaire réalisé<sup>15</sup>. L'interprétation du « bénéfice » en tant que chiffre d'affaire permet ainsi d'accroître le montant des dommages-intérêts<sup>16</sup>. L'ajout des « économies d'investissement » par la loi du 11 mars 2014 devrait toutefois faire refluer cet accroissement artificiel des dommages et intérêts par le gonflement du bénéfice. En effet, le calcul des économies d'investissement permet justement d'ajouter au bénéfice réalisé sans recourir à un raisonnement trop artificiel.

## II. Frontières

14. La sanction des économies d'investissement semble empiéter sur le terrain du parasitisme en tant que mode de protection des investissements. Pour déterminer l'étendue respective de ces deux mécanismes, il convient d'abord de déterminer les fonctions de la sanction des économies d'investissement (**A**), pour ensuite proposer une articulation avec le parasitisme (**B**).

### A. Fonctions

15. En condamnant le contrefacteur à restituer les bénéfices réalisés, le législateur a rompu en 2007 avec le principe de réparation intégrale du préjudice<sup>17</sup>. En effet, le bénéfice réalisé par le contrefacteur ne cause directement aucun préjudice au titulaire de droit<sup>18</sup>. Dépassant ainsi le principe de réparation intégrale du préjudice, les économies d'investissements sont susceptibles de poursuivre deux fonctions : une punition ou une remise de gains.

16. Il apparaît d'abord que les économies d'investissements ne sont pas des dommages et intérêts punitifs car la sanction n'est pas supérieure au bénéfice retiré par l'auteur de l'acte illicite<sup>19</sup>. Au contraire, l'objectif est le rétablissement d'un équilibre, consistant en une

---

<sup>14</sup> Il convient évidemment de ventiler selon la part du produit contrefaisant dans les bénéfices réalisés par le contrefacteur (D. Ryan et A. Wynn, Les sanctions économiques de la contrefaçon en Angleterre : profit perdu ou restitution des bénéfices ? », Prop. Indus. 2011, ét. 6).

<sup>15</sup> TGI Paris, 3 sept. 2009, Radioblog.

<sup>16</sup> H. Lécuyer, « Indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon : comment la loi nouvelle est-elle reçue ?, GP 2011, n°162, p. 15.

<sup>17</sup> M. Bacache-Gideilj, Traité de droit civil. Les obligations. La responsabilité civile extracontractuelle, Economica, 2012 ? 2<sup>ème</sup> ed., n°551, H. Lécuyer, Indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon : comment la loi nouvelle est-elle reçue ?, GP 2011, n°162, p. 15. Au contraire, la remise des bénéfices constitue pour certains auteurs une application du principe de réparation intégrale du préjudice (F. Herpe, « Renforcement des moyens de lutte contre la contrefaçon », *L'essentiel. Droit de la propriété intellectuelle*, 2014, n°5, p. 6).

<sup>18</sup> Il en va autrement lorsque l'exploitation d'une création cause un préjudice au titulaire de droit.

<sup>19</sup> F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, Economica, 2011, n°s 820 et s., C. Marechal, L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon, RTD Com. 2012, p. 245, A. Furlon, Bilan et perspectives sur l'évolution du préjudice en matière de contrefaçon, LPA 2011, n°122, p. 8, n°33, J. Huillier, Propriété intellectuelle : des dommages et intérêts punitifs pas si punitifs », GP 2009, n°188, p. 2. Cpdt, pour une qualification de peine privée : C. Coutant-Lapalus, Le principe de la réparation intégrale en droit privé, préf. F. Pollaud-Dulian, PUAM, 2002, n°474.

« réparation à l'envers », c'est-à-dire à gommer les effets positifs de l'illicite<sup>20</sup>. On désigne alors ce principe comme celui de la *restitution* intégrale des profits illicites<sup>21</sup>, par opposition à celui de la *réparation* intégrale. Par conséquent, les économies d'investissement ne participent pas d'une logique punitive mais une finalité de remise de gains<sup>22</sup>.

17. La Loi du 14 mars 2014 opère en ce sens un simple approfondissement de la restitution des bénéfices introduite par la loi de 2007. Cependant, on peut toutefois se demander pourquoi le législateur n'a-t-il pas directement introduit des dommages et intérêts punitifs en la matière ? En effet, à lire le rapport du sénateur Yung et les débats parlementaires, le législateur avait clairement pour objectif de sanctionner plus lourdement les contrefacteurs. La finalité étant punitive, l'introduction de dommages et intérêts punitifs aurait constitué une technique plus efficace que l'approfondissement de la définition des « bénéfices ». Le choix de compléter la catégorie des « bénéfices » par les « économies d'investissements » constitue donc une solution tiède. Cependant, dans la mesure où leur définition demeure assez floue, les économies d'investissement pourraient parfaitement être le cheval de Troie des dommages-intérêts punitifs, ou en tout cas masquer une évaluation artificielle du dommages et intérêts.

18. **Préjudice causé aux investissements du titulaire de droit ?** En toute hypothèse, la remise des économies d'investissement ne vise pas à réparer le préjudice causé aux investissements du titulaire de droit. La remise des économies d'investissement implique, au contraire, de regarder « en amont » de la contrefaçon, pour déterminer les investissements qui auraient dû être consentis, et non « en aval » les conséquences préjudiciables causées aux investissements du titulaire de droit. L'effort du titulaire de droit n'est donc pas pris en compte, ni en tant que condition *d'existence* du droit de propriété intellectuelle, ni en tant que préjudice réparable. En ce sens, la remise des économies d'investissement se distingue de l'action en parasitisme.

## **B. Articulations**

19. **Articulation avec le parasitisme.** Plusieurs commentateurs de la loi du 11 mars 2014 ont considéré que la remise des économies d'investissement par le contrefacteur empiétait sur le domaine des actions en concurrence déloyale et en parasitisme<sup>23</sup>. C'est là d'ailleurs l'analyse du rapporteur de la proposition de Loi, le sénateur Yung lui-même<sup>24</sup>. L'idée qui sous-tend cette affirmation est que la protection des investissements relève du domaine du

---

<sup>20</sup> J.-Ch. Saint-Pau, La responsabilité pénale réparatrice et la responsabilité civile punitive ?, RCA 2013, doss. 23, R. Mesa, L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profits illicites comme sanction des fautes lucratives, D. 2012, p. 2754.

<sup>21</sup> R. Mesa, « L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profits illicite comme sanction des fautes lucratives », D. 2012, p. 2774.

<sup>22</sup> D. Ryan et A. Wynn, Les sanctions économiques de la contrefaçon en Angleterre : profit perdu ou restitution des bénéfices ? », Prop. Indus. 2011, ét. 6.

<sup>23</sup> C. Marechal, La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, CCC 2014, ét. 11, X. Buffet Delman d'Autane et J. Fabre, Nouveautés, clarifications, carences et incertitudes du dispositif de lutte contre la contrefaçon tel que renforcé par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, Propriété industrielle n° 5, Mai 2014, étude 12, n°10, Add. En ce sens A. Lebois, La fixation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon, RLDI 2012, n°86, à propos de la proposition de loi.

<sup>24</sup> R. Yung, rapp. n° 754, 12 juill. 2011, fait au nom de la Commission de lois du Sénat sur la proposition de loi n° 525 tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon du 17 mai 2011, p. 38.

droit de la concurrence, et non du droit de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation affirme en effet que constitue un comportement déloyal ou parasitaire le fait de « tirer profit des efforts et investissements déployés »<sup>25</sup>. On explique en ce sens que la sanction des agissements parasites est essentiellement centrée sur la notion de faute<sup>26</sup>. Ainsi, la loi nouvelle, en faisant entrer les investissements dans le giron de la contrefaçon opèrerait une confusion entre ces deux mécanismes. Il semble pourtant que ces deux actions ne se recoupent pas, tant s'agissant de leur fonction que de leur mise en œuvre.

20. **La fonction du parasitisme.** Le parasitisme et la contrefaçon visent des objectifs différents, bien que leur frontière soit mince<sup>27</sup>. L'action en parasitisme vise à sanctionner les atteintes portées au savoir-faire, à la notoriété ou aux investissements d'autrui<sup>28</sup>. L'objet protégé par le parasitisme est l'investissement *réalisé*. Mais une question demeure débattue : celle de savoir si la simple reprise des investissements d'autrui est sanctionnée, ou bien s'il faut en plus constater un dommage causé à l'investissement. Le Professeur Le Tourneau considère ainsi que « ce sont les moyens employés, intrinsèquement vicieux, qui sont appréhendés, et non le résultat qu'ils ont produit »<sup>29</sup>. Il reconnaît cependant que n'est pas « répréhensible le *seul* fait de profiter des investissements d'autrui et de réaliser une économie »<sup>30</sup>. Ainsi, la jurisprudence retient que la reprise d'une création « susceptible de procurer à celui qui la pratique des économies, (...) ne saurait, à elle seule, être tenue pour fautive »<sup>31</sup>. Par exemple, le parasitisme implique, en plus de la reprise des investissements, de caractériser au moins un trouble commercial, qui constitue « *en soi, un préjudice certain dont la victime peut demander en justice la cessation et/ou l'indemnisation* »<sup>32</sup>. La Cour de cassation a d'ailleurs récemment rappelé que la concurrence déloyale est « *subordonné à l'existence d'un fait fautif générateur d'un préjudice* »<sup>33</sup>.

21. **Faits distincts.** En outre, la mise en œuvre des deux actions découle d'un fait générateur distinct. Lorsque l'action en concurrence déloyale porte sur la reprise ou l'imitation d'une création protégée par un droit de propriété intellectuelle, il faut en principe la détermination d'une *fait distinct* de la contrefaçon. Allant plus loin encore dans la séparation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, des auteurs considèrent même que le parasitisme est ouvert à celui qui « ne dispose pas d'une autre action spécifique et qu'elle n'a pas bénéficié d'un droit privatif qui a expiré (sauf en matière de signes) »<sup>34</sup>. En ce sens, la jurisprudence tend à refuser, depuis les arrêts *Céline* et *Chanel*, la

---

<sup>25</sup> Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 20 mars 2007, 06-11.522 et 06-11.657, Bull. 2007, I, 119.

<sup>26</sup> Ph. Le Tourneau, La verdeur de la faute en droit de la responsabilité civile, RTD civ. 1988, 516.

<sup>27</sup> Sur l'idée que toute contrefaçon est nécessairement parasitaire au sens économique : J. Passa, Prop. Intell. 2010, p. 779.

<sup>28</sup> Cass. com, 10 septembre 2013, CCC 2013, comm. 263, note M. Malaurie-Vignal ; Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 20 mars 2014, n° 12-18518, CCC 2014, n°127, note M. Malaurie-Vignal ; Add. M. Malaurie-Vignal, Le parasitisme des investissements et du travail d'autrui, D. 1996, 177. V. par exemple : CA Paris, 8 septembre 2004, D. 2004, p. 2574, J. Daleau. : le défendeur avait « *de la sorte profité des fruits d'un travail intellectuel et d'investissement réalisé par des tiers leur causant ainsi un préjudice directement lié à leur comportement fautif* ».

<sup>29</sup> Ph. Le Tourneau, Le parasitisme, op. cit., p. 190.

<sup>30</sup> Ph. Le Tourneau, Le parasitisme, op. cit., p. 268.

<sup>31</sup> Cass. com, 8 avril 2008, 07-11.385.

<sup>32</sup> Ph. Le Tourneau et al. , Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2012, n°7098.

<sup>33</sup> Cass. com. 25 mars 2014, n° 13-13.704, AJCA 2014. 134, obs. Y. Picod.

<sup>34</sup> Y. Picod, AJCA 2014. 134.



qualification de « fait distinct » de la contrefaçon au seul détournement d'investissements<sup>35</sup>. Cependant, la Cour de cassation avait pu admettre au titre du parasitisme la sanction de la réalisation d'économie de conception et de réalisation publicitaire<sup>36</sup>. Mais, même dans ce cas, un même fait (profiter des efforts d'autrui) produit deux conséquences distinctes : d'une part, engendrer un bénéfice illicite pour le contrefacteur, et d'autre part dévaloriser l'investissement. Dès lors, la complémentarité de la contrefaçon et de la concurrence déloyale semble plus nette encore grâce à la nouvelle loi : la contrefaçon protège l'atteinte au *bien incorporel* en imposant la restitution des bénéfices illicites, tandis que la concurrence déloyale protège une *activité* en réparant le préjudice causé à l'investissement<sup>37</sup>.

22. **Fonctions et objets distincts.** Dès lors, il apparaît que la remise des économies d'investissements et le parasitisme ne partagent pas la même fonction : dans un cas il s'agit de sanctionner un gain, indépendamment du préjudice causé, dans l'autre il s'agit de sanctionner un préjudice causé à une entreprise, au consommateur, à la collectivité, ou éventuellement au marché<sup>38</sup>. En ce sens, la jurisprudence apparaît réticente à ordonner la remise de gain de la part du parasite<sup>39</sup>. En résumé, les économies d'investissement correspondent à un bénéfice (une dépense évitée) qui ne correspond pas aux investissements réalisés par le titulaire de droit. Une appréciation *in concreto* permet de s'en apercevoir. Les objets de la contrefaçon et du parasitisme ne sont donc pas identiques.

23. En définitive, la nouvelle rédaction de l'article L331-1-3 aurait pu apparaître comme un modèle en vue de la généralisation de la sanction de la faute lucrative. Nous pouvons donc regretter, à cet égard, que la rédaction du texte ne soit pas plus claire et précise, ce qui aurait permis, au-delà de l'action en contrefaçon, de construire un modèle de référence en vue d'une éventuelle extension de la remise de gain à d'autres domaines<sup>40</sup>.

---

<sup>35</sup> Cass. com, 19 janvier 2010, *Céline*, n°08-15.338, 08-16.459, 08-16.469, Prop. Intell. 2010, p. 778, note J. Passa ; Dans le même sens : Cass. com. 23 mars 2010, *Chanel*, n° 09-66.522, D. 2010, 2540, note Y. Serra.

<sup>36</sup> Cass. 1<sup>re</sup> civ., 19 octobre 2004, n° 02-16.057, Prop. Indus. 2005, comm. 33, J.-P. Viennois.

<sup>37</sup> Sur la distinction entre l'*acte créateur* et le *bien créé* : A. Latil, *Création et droits fondamentaux*, préf. Y. Reinhard, LGDJ, 2014.

<sup>38</sup> Y. Picod, *Concurrence déloyale et responsabilité civile*, AJCA 2014, 152, M.-S. Payet, *Droit de la concurrence et droit de la consommation*, Dalloz, NBT, 2011, n° 24.

<sup>39</sup> Cass. com. 21 février 2012, n° 10-27.966, D. 2012. 2760, CCC 2012, n° 122, obs. M. Malaurie-Vignal, D. 2013. Pan. 2767, obs. Y. Picod.

<sup>40</sup> Sur ce constat : P. Kamina, *Quelques réflexions sur les dommages et intérêts punitifs en matière de contrefaçon*, CDE 2007, dossier 23. Gageons par ailleurs que l'évaluation forfaitaire du préjudice, alternative permise par l'alinéa 2 de l'article L331-1-3, soit préférée par les plaideurs.