

Contrefaçon et recours civil: la quantification des dommages au Québec et en France

**Mémoire
Maîtrise en droit**

Marc-Antoine Couture

Université Laval
Québec, Canada
Maître en droit (LL.M.)

et

Université de Paris-Sud
Orsay, France
Master (M.)

© Marc-Antoine Couture, 2017

RÉSUMÉ

L'évolution de la notion de propriété a permis la naissance de droits sur des biens incorporels. C'est de cette évolution qu'est née la propriété intellectuelle qui permet à son titulaire de bénéficier d'un monopole d'exploitation sur de tels biens. La contrefaçon est la violation de ce monopole. Ce phénomène a récemment pris de l'expansion par le biais de la mondialisation du commerce et du développement des moyens de communication. Que ce soit en France ou au Québec, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle dispose d'un recours civil contre le contrefacteur fautif. L'évaluation du quantum des dommages est une tâche difficile pour les juges; la fixation des dommages peut paraître aléatoire. Une étude comparée des méthodes de calcul permettra de déterminer laquelle semble la plus adaptée à la réalité actuelle. Dans le but de proposer des pistes de bonifications de chacune des méthodes de calcul, ce sont les points de divergence qui seront étudiés. Ce travail va se concentrer sur deux éléments : les dommages punitifs et la méthode forfaitaire de chacune des juridictions étudiées. À propos des dommages punitifs, ceux-ci existent au Québec et leur encadrement permet d'éviter des dérapages au niveau de leur quantification. Ces dommages avantagent la partie lésée. Ils ne sont pas reconnus en France, malgré de nombreuses tentatives de les introduire en droit français. Ceux-ci existent clandestinement. Concernant la méthode forfaitaire française, elle est applicable à tous les droits de propriété intellectuelle, tandis qu'au Québec les dommages préétablis sont limités au droit d'auteur. En bout de ligne, les dommages punitifs avantagent la méthode québécoise, alors que les méthodes de calcul forfaitaires sont des outils indispensables pour les juges. Au regard des éléments étudiés, la méthode québécoise possède un léger avantage sur la méthode française.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ.....	iii
TABLE DES MATIÈRES.....	iv
LISTE DES ABRÉVIATIONS.....	v
REMERCIEMENTS	vii
INTRODUCTION.....	1
I. Les dommages punitifs divisent les juridictions malgré leur caractère aléatoire	13
A) L’octroi de dommages punitifs, une pratique judiciaire divisée	13
1) Les dommages punitifs en droit québécois, une notion inspirée de la <i>common law</i>	13
a) L’historique du système de dommages punitifs québécois	14
b) La possibilité de réclamer des dommages punitifs en vertu de la LDA	16
c) L’article 49 de la Charte et son interprétation	17
d) L’article 1621 C.c.Q., un rempart face aux dérives des juridictions de common law	21
2) La responsabilité civile française et sa fonction punitive : un mariage clandestin	24
a) Les dommages punitifs, une notion reconnue implicitement	25
b) Le rapport Catala : une confusion entre les dommages punitifs et restitutoires.....	28
c) Le rapport Anziani et Béteille : un coup d’épée dans l’eau à l’égard des dommages punitifs....	31
d) Le rapport du 13 mars 2017 : un autre revers pour les dommages punitifs.....	32
B) Les dommages punitifs en propriété intellectuelle : une attribution aléatoire?	35
1) L’octroi de dommages punitifs en propriété intellectuelle, un nouveau jeu de hasard? ...	36
a) L’octroi de dommages punitifs pour tous droits de propriété intellectuelle	36
b) L’attribution de dommages punitifs dans la saga Robinson : un vrai casse-tête.....	41
2) Les dommages punitifs, un atout pour le demandeur	47
a) Une revue des arguments des opposants quant aux dommages punitifs.....	47
b) La qualification du préjudice en propriété intellectuelle : une confusion marquée	49
c) Le modèle québécois, un exemple pour son cousin français	52
II. La méthode forfaitaire : un outil de premier plan, mais à reconsidérer	55
A) La portée de la méthode forfaitaire	55
1) La méthode forfaitaire française : une application à tous les droits de propriété intellectuelle.....	55
a) L’historique de la méthode forfaitaire française	55
b) La composition du forfait : un mélange assez complexe.....	59
c) L’analyse de certains cas d’espèce	63
2) La méthode forfaitaire canadienne : une exclusivité du droit d’auteur.....	64
a) La fourchette d’indemnisation forfaitaire : un rempart aux abus.....	65
b) Les critères de fixation du forfait : des lignes directrices indispensables	67
c) Les dommages punitifs : une contamination des dommages préétablis.....	70
B) La méthode forfaitaire : un outil de premier plan.....	72
1) Le forfait octroyé à la suite d’actes de contrefaçon : un atout sur plusieurs niveaux.....	72
a) L’analyse franco-canadienne du forfait : un processus permettant de cerner ses atouts	72
b) La méthode forfaitaire : un outil de premier plan pour les juges	76
2) La remise en question de la méthode forfaitaire, une nécessité?	81
a) La méthode forfaitaire française, une méthode dont le quantum est imprévisible.....	81
b) Les dommages préétablis au Canada : une méthode rigoureuse mais imparfaite	88
CONCLUSION	91
BILBIOGRAPHIE	95

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ACF : Arrêts de la Cour fédérale du Canada
BCSC : Supreme Court of British Columbia
Bull civ : Bulletin civil
CA : Cour d'appel
CAF : Cour d'appel fédérale
Cass civ 1^{re} : Cour de cassation, première chambre civile
Cass com : Cour de cassation, chambre commerciale
Cass crim : Cour de cassation, chambre criminelle
CCE : Communication Commerce électronique
CJCE : Cour de justice des Communautés européennes
CJUE : Cour de justice de l'Union européenne
CSC : Cour suprême du Canada
CE : Commission européenne
CF : Cour fédérale
CFPI : Cour fédérale du Canada (première instance)
CPI : Les cahiers de propriété intellectuelle
CQ : Recueil de jurisprudence du Québec, Cour du Québec
CS : Recueil de jurisprudence du Québec, Cour supérieure
D : Recueil Dalloz
DORS : Décrets, ordonnances et règlements statutaires
Dr pén : Droit pénal
FC : Federal Court
Gaz Pal : Gazette du Palais
IRPI : Institut de recherche en propriété intellectuelle
JCP : Juris-Classeur périodique
JO : Journal officiel de la République française
LC : Lois du Canada
LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence
LPA : Les Petites Affiches
LRC : Lois révisées du Canada
NSSC : Supreme Court of Nova Scotia
ONSC : Ontario Superior Court
PIBD : Propriété industrielle bulletin documentaire
PUF : Presses universitaires de France
QCCA : Cour d'appel du Québec
QCCQ : Cour du Québec
QCCS : Cour supérieure du Québec
R du B can : Revue du Barreau canadien
RCA : Revue Responsabilité civile et assurances
RCS : Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada
RD McGill : Revue de droit de McGill
RDUS : Revue de droit de l'Université de Sherbrooke

RIDC : Revue internationale de droit comparé
RJO : Revue juridique de l'ouest
RJQ : Recueil de jurisprudence du Québec
RJT : Revue juridique Thémis
RLRQ : Recueil des lois et des règlements du Québec
RTD com : Revue trimestrielle de droit commercial
Trib com : Tribunal commercial
Trib gr inst : Tribunal de grande instance

REMERCIEMENTS

Je tiens d'abord à exprimer toute ma reconnaissance envers les Professeurs Frédéric Levesque et Camille Maréchal pour avoir accepté de diriger ce mémoire, ainsi que pour le soutien offert tout au long de ce travail. Je les remercie également pour leurs commentaires constructifs.

Je tiens également à remercier toute ma famille pour son soutien tout au long de mon cheminement académique.

INTRODUCTION

« *Jus est cuique suum tribuere* », en d'autres termes, le rôle du droit est d'attribuer à chaque individu ce qui lui revient¹. Chaque préjudice, provoqué par une faute, mérite indemnisation. Le droit de la responsabilité civile existe dans le but de venir combler un déséquilibre créé par la personne fautive; celui-ci a une fonction réparatrice. Toutefois, l'estimation du *quantum* des dommages pourrait être une tâche ardue lorsqu'il y a violation de droits intangibles comme ceux de la propriété intellectuelle.

À l'époque médiévale, l'Homme n'était qu'un intermédiaire entre Dieu et les différentes créations littéraires et artistiques. Pour l'Homme, le monde n'était qu'un poème composé par Dieu et son rôle était celui d'un scribe ou d'un acteur, plutôt que celui d'un auteur. Il était inconcevable de prétendre qu'il existait un lien entre un inventeur et son invention. La valorisation du travail fut l'un des éléments déclencheurs vers la reconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle. Ainsi, le travail est devenu un mode d'acquisition de la propriété : « Dieu a donné la terre en commun à tous les hommes mais le travail [...] permet à l'homme de *justifier un droit de propriété sur la chose* »².

Le Moyen-Âge fut une époque de métamorphose quant à la notion de propriété. C'est durant cette période qu'elle est devenue la « possession légitime permettant de retirer une certaine utilité de l'objet »³. Ce concept n'est plus seulement le fait de pouvoir jouir d'un bien à titre d'unique propriétaire, ce qui excluait tout objet de droit de propriété intellectuelle. Désormais, celle-ci est beaucoup plus malléable que dans l'ancien droit romain. Elle peut porter tant sur des choses corporelles qu'incorporelles. Ces changements à propos de la notion de propriété permettent de distinguer à la fois l'œuvre en tant qu'objet, mais aussi les différents aspects susceptibles d'appropriation. Cette mutation

¹ Yves Merminod, *Expressions et proverbes latins : adages juridiques*, Neuchâtel/Suisse, Éditions Ides & Calendes, 1992, à la p 69.

² Mireille Buydens, *La propriété intellectuelle : évolution historique et philosophique*, Bruxelles, Bruylant, 2012, aux pp 95-96.

³ *Id.*, à la p 100.

« ouvre donc la porte à la distinction des droits exclusifs de l'auteur et de l'éditeur sur un même livre, ou de l'inventeur et du propriétaire sur une machine »⁴.

En France, avant l'invention de l'imprimerie, la contrefaçon d'œuvres littéraires à grande échelle était minime, voire inexistante⁵. Ce phénomène s'explique par le fait que les manuscrits ne pouvaient qu'être retranscrits manuellement. Cependant, la création de l'imprimerie est venue changer la donne : dans le but de rentabiliser leurs investissements faramineux, les libraires vont solliciter des privilèges royaux⁶. Des privilèges furent accordés et les auteurs sont devenus dépendants des libraires⁷. De plus, des inventeurs se sont vus accordés de tels privilèges en faveur de leurs inventions⁸. Ceux-ci ont subsisté jusqu'à la Révolution française de 1789, moment historique où les privilèges royaux furent abolis, sans oublier l'adoption de la *Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen*⁹. Le législateur français devait donc adopter de nouvelles lois pour venir combler le vide juridique laissé à la suite de ces événements¹⁰.

La loi des 13 et 19 janvier 1791 constitue l'élément déclencheur vers la protection du droit d'auteur en France. Cette loi concernait la représentation de tous genres dans les théâtres. Elle permettait aux auteurs de bénéficier d'une certaine protection, notamment en prohibant toutes reproductions de l'œuvre, sans l'accord de l'auteur et ce, jusqu'à sa mort¹¹. Le Chapelier, l'homme qui a fourni de solides bases à la loi de 1791 s'est exprimé ainsi par rapport au travail de l'auteur : « [l]a plus sacrée, dit-il, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle des propriétés, est l'ouvrage fruit de la pensée d'un écrivain; cependant c'est une propriété d'un genre tout différent des autres propriétés » [nos modifications]¹². Les propos historiques de Le Chapelier viennent

⁴ *Id.*, aux pp 100-102.

⁵ André R Bertrand, *Droit d'auteur 2011-2012*, 3^e éd, Paris, Dalloz Action, 2010, n° 101.13; Alain de Boucheny, *La contrefaçon*, Paris, PUF, 2006, à la p 6.

⁶ André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété intellectuelle littéraire et artistique*, 4^e éd, Paris, LexisNexis, 2012, à la p 4.

⁷ André R Bertrand, *op cit*, note 5, n° 101.13.

⁸ Alain de Boucheny, *La contrefaçon*, *op cit*, note 5, à la p 7.

⁹ André R Bertrand, *op cit*, note 5, n° 101.16.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Id.*, n° 101.17.

¹² Augustin-Charles Renouard, *Traité des droits d'auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts*, t 1, Paris, J Renouard, 1838, à la p 309.

souligner le caractère spécial du bien issu du fruit du travail d'un auteur, ce bien se distinguant des autres.

La reconnaissance de ce caractère spécifique s'enracine aussi dans la loi du 19 et 24 juillet 1793, la seconde loi dite « révolutionnaire ». Pour preuve, cette loi a notamment accordé aux auteurs, aux peintres, aux compositeurs de musique et aux dessinateurs un droit de reproduction sur leurs œuvres¹³. En réalité, cette loi révolutionnaire vient consacrer un droit autre qu'un droit de propriété sur un objet : le législateur français y a consacré un droit sur quelque chose d'incorporel, distinct du bien matériel qu'est l'œuvre d'un auteur. Le lien de propriété unissant un auteur et le fruit de son travail est au cœur de cette nouvelle législation; elle démontre la volonté de rompre les liens avec le système antérieur des privilèges royaux¹⁴.

En dépit de ce caractère spécial, la notion de propriété est la pierre angulaire de la législation en matière de propriété intellectuelle. Pourtant, le législateur français, par le biais de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, a supprimé cette notion de propriété. Plus précisément, cette réforme juridique « refus[e] d'assimiler le droit de l'inventeur à une propriété, le législateur le définit alors comme un droit exclusif d'exploitation reconnu par la société » [nos modifications]¹⁵. Cet amendement à la loi a été contesté par plusieurs; le mécontentement avait pour assise argumentative l'encouragement de la contrefaçon¹⁶. De toute évidence, ce qui provoquait ce mouvement d'insatisfaction était le fait qu'en retirant la notion de propriété au sein de la législation en matière de propriété intellectuelle, les contrefacteurs étaient incités à violer le monopole des inventeurs. Ceux-ci respectaient la législation notamment parce qu'elle respectait la notion

¹³ André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété intellectuelle littéraire et artistique*, *op cit*, note 6, à la p 11.

¹⁴ *Id.*, à la p 12.

¹⁵ Gabriel Galvez-Behar, « De la contrefaçon au marché : les leçons de Louis Renaud », dans Gérard Béaur, Hubert Bonin et Claire Lemercier, dir, *Fraude, contrefaçon, contrebande de l'Antiquité à nos jours*, Genève, Droz, 2007, à la p 698.

¹⁶ *Ibid.*

de propriété¹⁷. Avec les changements retirant ce concept, les scrupules des contrefacteurs sont amoindris; le droit des inventeurs a été grandement affecté¹⁸.

Alors que les origines du droit d'auteur en France furent caractérisées par divers évènements marquants, l'évolution historique du droit d'auteur au Canada est plus linéaire. La législation canadienne tire son origine du *copyright* britannique plutôt que du droit d'auteur français. Elle a pour assise une ancienne loi de 1921 qui elle était une dérive d'une loi britannique de 1911¹⁹. En d'autres termes, le squelette de la loi actuelle provient de la loi de 1921. Malgré les divers amendements à cette dernière, aucun n'a eu pour effet de s'attaquer aux fondations de celle-ci²⁰. Nul ne pouvait contester le fait qu'originellement, la loi canadienne s'inscrivait dans la tradition du *copyright*.

Quoi qu'il en soit, une réforme majeure est venue apporter des modifications à la loi sur le droit d'auteur. Cette dernière s'est faite en deux temps : le premier volet a eu lieu en 1988, alors que le second s'est produit en 1997. En ce qui concerne la réforme de 1988, celle-ci n'a pas eu pour effet de rompre les affinités avec le droit britannique. Toutefois, elles n'ont plus la même intensité; le droit de chaque pays évolue différemment. Le droit canadien n'est plus un « copier/coller » du droit britannique. Quelques notions sont toujours teintées par le *copyright* britannique dont le contexte idéologique, la notion d'œuvre, la définition des droits économiques, etc. D'un autre côté, il y a eu certains changements, notamment au niveau des droits moraux : ils ont été revus et corrigés. Ces droits, qui se divisent en droit à la paternité et au droit à l'intégrité, sont maintenant mieux balisés. Le législateur canadien a voulu faire plus de place au droit moral; nul ne peut nier sa volonté de vouloir se rapprocher de la tradition civiliste²¹.

La seconde phase, celle de 1997, avait pour but d'apporter certaines modifications aux exceptions du droit d'auteur, à la copie privée sonore, mais aussi aux droits voisins. Concernant la copie privée sonore, plus particulièrement lorsque la Canada a adhéré à la

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Id.*, à la p 699.

¹⁹ Ysolde Gendreau, « La civilisation du droit d'auteur au Canada », (2000) 52 RIDC 101, à la p 103.

²⁰ *Id.*, à la p 112.

²¹ *Id.*, aux pp 113, 118-119.

Convention de Rome, celle-ci est devenue un objet de protection; le législateur canadien en a profité pour dépasser les exigences de cette convention internationale. À la suite de cette réforme, « [l]e droit canadien s[’est] démarqu[é] très nettement du droit britannique et du droit américain pour s’enligner sur le modèle de droit d’auteur où la cohésion des droits voisins fait partie intégrante d’un régime de propriété intellectuelle [...] » [nos modifications]²². Cette loi canadienne est à la fois teintée du *copyright* britannique, mais aussi du droit d’auteur français.

Un retour en arrière permet de se rendre compte que la contrefaçon est un phénomène qui existe depuis très longtemps, les premiers objets contrefaits remontent à près de huit millénaires²³. Si ce phénomène avait peu d’impact parce que très peu répandu, la mondialisation du commerce, ainsi que le développement des moyens de communication ont favorisé son expansion. Aujourd’hui, la contrefaçon ne concerne pas seulement les produits de luxe que les consommateurs peuvent se procurer pour de modiques sommes. Bien au contraire, la contrefaçon touche la plupart des secteurs de notre économie²⁴.

En plus de cette présence accrue au sein de l’économie mondiale, une certaine proportion des consommateurs n’a aucun problème à se procurer des produits contrefaisants. Selon un sondage mené en 2009, entre 23 et 27% des citoyens de l’Union européenne sont d’avis qu’il est acceptable d’acheter un produit de luxe contrefait²⁵. Malheureusement pour eux, les actes de contrefaçon ne sont pas sans risques. Contrairement à la croyance populaire, ces actes vont beaucoup plus loin que d’apposer un logo Lacoste sur de simples polos ou mettre le logo RayBan sur des lunettes qui ne proviennent pas de ces compagnies. Il est vrai que la qualité des produits contrefaisants est moindre par rapport aux produits copiés, mais la réalité est bien différente²⁶. La qualité de ces produits est la plupart du temps médiocre, notamment en matière de contrefaçon de médicaments, médicaments qui « sont dépourvus de tout principe actif : des gouttes pour

²² *Id.*, aux pp 119-120.

²³ Alain de Boucheny, *La contrefaçon*, *op cit*, note 5, à la p 21.

²⁴ *Id.*, à la p 22.

²⁵ CE, Flash Eurobarometer 263, *The Internal Market : Awareness-Perceptions-Impacts*, mars 2010, à la p 49.

²⁶ Alain de Boucheny, *La contrefaçon*, *op cit*, note 5, à la p 24.

les yeux à base d'eau du robinet, des pilules contraceptives à la base de farine! »²⁷. Plus de sept citoyens de l'Union européenne sur dix sont d'avis que les produits contrefaits nuisent à la santé²⁸. Ainsi, la contrefaçon « nuit à l'ordre public en favorisant l'essor d'un travail clandestin et du crime organisé. Elle nuit enfin à la confiance que nous accordons aux produits que nous consommons [...] »²⁹. C'est dans un contexte empreint d'un désir de vouloir protéger la santé des Canadiens, ainsi que de vouloir rééquilibrer les intérêts entre les consommateurs et ceux des industries, que le Parlement canadien a adopté la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits³⁰.

De toute évidence, la contrefaçon crée un déséquilibre au niveau économique et vient priver certains titulaires de droits de la propriété intellectuelle de sources de revenus. Certaines compagnies américaines estiment avoir perdu des centaines de milliards de dollars en revenus, en plus de la suppression de centaines de milliers d'emplois³¹. En France, la perte monétaire liée à la contrefaçon se chiffre à près de six milliards d'euros annuellement, tandis que le nombre d'emplois perdus, au niveau européen, grimpe à 200 000³².

La notion de contrefaçon doit être clairement définie. Sa définition au niveau civil ne doit pas différer de celle au niveau pénal³³. À sa plus simple expression, la contrefaçon constitue « [l]'imitation ou [la] reproduction frauduleuse d'une œuvre au détriment du titulaire des droits sur celle-ci » [nos modification]³⁴. Cependant, au niveau légal, la diversité des droits de la propriété intellectuelle engendre une pluralité de définitions³⁵.

²⁷ *Id.*, à la p 25.

²⁸ CE, Flash Eurobarometer 263, *The Internal Market : Awareness-Perceptions-Impacts*, *op cit*, note 25, à la p 49.

²⁹ Pierre Delval et Guy Zilberstein, *La contrefaçon : un crime organisé*, Paris, Jean-Claude Gawsewitch Éditeur, 2008, à la p 8.

³⁰ *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, LC 2014, c. 32.

³¹ Alain de Boucheny, *La contrefaçon*, *op cit*, note 5, à la p 27.

³² *Id.*, à la p 28.

³³ Eric Agostini, « Contrefaçon et distribution », [1998] D 604, à la p 604.

³⁴ Hubert Reid, *Dictionnaire de droit québécois et canadien*, 4^e éd, Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, s v « contrefaçon ».

³⁵ Alain de Boucheny, *La contrefaçon*, *op cit*, note 5, à la p 33.

En droit français, plusieurs dispositions du Code de la propriété intellectuelle³⁶ (ci-après « CPI »), donnent des pistes de réflexion quant à l'établissement d'une définition générique. Par exemple, constitue une contrefaçon l'acte qui a pour résultat « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits d'auteur [...] » (art. L. 335-3, al. 1 CPI). De même, est de la contrefaçon « toute atteinte aux droits du propriétaire du brevet [...] » (art. L. 615-1, al.1 CPI). En matière de marques de commerce, est qualifiée de contrefaçon « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque [...] » (art. L. 716-1 CPI).

D'autre part, au Québec, en matière de propriété intellectuelle, il est question de lois canadiennes plutôt que de lois québécoises, ce domaine de droit étant de compétence fédérale en vertu de l'article 91(23) de la Loi constitutionnelle de 1867³⁷. En matière de droit d'auteur canadien, est notamment assimilée à de la contrefaçon « toute reproduction, y compris l'imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi [...] »³⁸. Malheureusement, ce concept n'est ni défini dans la Loi sur les marques de commerce³⁹, ni dans la Loi sur les brevets⁴⁰.

Bien entendu, une lecture plus exhaustive est essentielle pour bien cerner les frontières de la contrefaçon. L'analyse des dispositions citées permet toutefois de conclure que la contrefaçon constitue toute atteinte au monopole d'exploitation d'un titulaire de droit de propriété intellectuelle et ce, par n'importe quel moyen. Autrement dit, « [i]l s'agit d'un délit qui incrimine la violation du monopole d'exploitation attribué au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle valablement protégé » [nos modifications]⁴¹. L'évolution de la notion de propriété prend toute son importance, car elle permet au titulaire de droit de propriété intellectuelle d'obtenir un monopole sur les aspects incorporels du bien et non sur les biens corporels. Par exemple, le titulaire d'un brevet sur une invention X ne possède pas de monopole sur cette invention en tant que telle. Il possède plutôt un ensemble de

³⁶ *Code de la propriété intellectuelle*, JO, 3 juillet 1992, 8801 [CPI].

³⁷ *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.U.).

³⁸ *Loi sur le droit d'auteur*, LRC 1985, c. C-42, art 2 [LDA].

³⁹ *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c. T-13 [LMC].

⁴⁰ *Loi sur les brevets*, LRC 1985, c. P-4 [LB].

⁴¹ Alain de Boucheny, *La contrefaçon*, *op cit*, note 5, à la p 34.

prérogatives lui permettant à la fois de protéger, mais aussi de rentabiliser le fruit de son innovation. Par conséquent, l'action en contrefaçon permet au titulaire d'un monopole de propriété intellectuelle d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, mais aussi de faire cesser l'empiètement sur son droit de propriété.

Que ce soit la législation française ou canadienne, les deux régimes vont établir plusieurs recours possibles pour le titulaire d'un monopole victime d'actes de contrefaçon. Pensons notamment au recours civil, mais aussi au recours pénal. Ceux-ci seront presque tous mis de côté, à l'exception du recours civil; c'est cette voie qui est la plus populaire auprès des victimes de contrefaçon⁴². Il est intéressant de se demander comment sont évalués les dommages-intérêts en propriété intellectuelle?

D'une part, au niveau français, il existe deux méthodes de calculs : l'évaluation *in concreto*, ainsi que l'évaluation forfaitaire⁴³. La première méthode consiste à évaluer le *quantum* en considérant à la fois les conséquences économiques négatives, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire de droit (notamment, art. L. 331-1-3, al. 1 CPI). Alors que cette méthode est composée de trois éléments distincts devant être évalués séparément, la seconde méthode oblige le juge à fixer la quotité des dommages-intérêts de manière supérieure à la somme qui aurait été due si le contrefacteur avait obtenu une licence pour utiliser le droit qu'il a violé (notamment, art. L. 716-14, al. 2 CPI). Le CPI prévoit que cette méthode peut être appliquée par le juge seulement si la partie lésée le demande (notamment, art. L. 331-1-3, al. 2 CPI).

D'autre part, en droit québécois, l'arrêt *Robinson*⁴⁴ permet de bien cerner les différents éléments à considérer quant à la fixation du *quantum* des dommages-intérêts. Dans cette affaire, monsieur Robinson a créé une émission pour enfants intitulée *Les aventures de Robinson Curiosité*. Pour arriver à créer cet univers, il s'est à la fois inspiré de son vécu, mais aussi du roman *Robinson Crusoé*. Le personnage principal, Robinson

⁴² *Id.*, à la p 92.

⁴³ Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », [2012] RTD com 245, à la p 248.

⁴⁴ *Cinar Corporation c Robinson*, 2013 CSC 73.

Curiosité, vivait sur une île tropicale et avait pour mission d'apprendre à interagir avec les autres. Une fois cette idée en place, Robinson a réalisé des croquis détaillés, il a élaboré des scénarios, du matériel promotionnel, etc. Entre 1985 et 1987, il a entrepris plusieurs démarches, dans le but de faire avancer son projet. Les services de Corporation Cinar (ci-après « Cinar ») furent retenus pour faire la promotion du projet en sol américain. Robinson leur a donné une copie de son projet. Malheureusement, aucun partenaire financier n'a été trouvé; le projet s'est retrouvé dans une impasse⁴⁵.

Quelques années plus tard, Robinson étudiait la possibilité de convertir son projet en logiciel interactif pour les enfants. Les priorités de cet auteur changèrent drastiquement, après avoir vu à la télévision un épisode de la nouvelle série télévisée Robinson Sucroë. Selon lui, cette nouvelle série était une copie de son projet : les personnages et l'environnement « ressemblaient étrangement » à ce qu'il avait produit. Bien entendu, il existait certaines différences entre les œuvres, notamment les acolytes du personnage principal et la bande de méchants pirates qui était absente dans le projet de Robinson. Selon les informations obtenues par Robinson, plusieurs personnes ayant eu accès à son projet ont participé activement à la production du projet *Sucroë*; il s'est rendu compte qu'il y a eu reproduction non-autorisée de ce dernier. C'est donc dans ce contexte que Robinson a intenté une action pour réclamer des dommages-intérêts pour violation de son droit d'auteur, en s'appuyant également sur les règles de la responsabilité civile⁴⁶.

Ainsi, le juge devra tenir compte des dommages-intérêts pécuniaires⁴⁷, des profits obtenus illégalement par le contrefacteur⁴⁸, l'atteinte au droit de la propriété intellectuelle⁴⁹, ainsi que des dommages-intérêts punitifs⁵⁰. Notons qu'en matière de brevets, la Cour fédérale, qui est compétente en la matière, a le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou non au

⁴⁵ *Id.*, aux para 3-7.

⁴⁶ *Id.*, aux para 8-10.

⁴⁷ *LDA*, *op cit*, note 38, art 35(1); *LMC*, *op cit*, note 39, art 19-20; *LB*, *op cit*, note 40, art 55(1).

⁴⁸ *LDA*, *op cit*, note 38, art 35(1); *LMC*, *op cit*, note 39, art 53.2; *LB*, *op cit*, note 40, art 57.

⁴⁹ *Québec (Curateur public) c Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand*, [1996] 3 RCS 211, au para 63 ; *Cinar Corporation c Robinson*, *op cit*, note 44, au para 108.

⁵⁰ *Charte des droits et libertés de la personne*, RLRQ, c. C-12, art 49 [*Charte*]; *Cinar Corporation c Robinson*, *op cit*, note 44, au para 114.

titulaire du brevet, la possibilité de choisir entre des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices obtenus de manière illicite⁵¹.

Il est impératif d'ajouter quelques précisions sur l'objet de ce travail. En effet, il s'agit bel et bien d'une étude France/Québec et non pas une étude France/Canada. Bien que les lois en matière de propriété intellectuelle soient des lois fédérales et donc des lois canadiennes, il faut s'abstenir d'effectuer des conclusions hâtives. Ce travail de recherche concerne la propriété intellectuelle d'une part et l'évaluation des dommages-intérêts d'autre part. À propos de l'évaluation des dommages-intérêts, le Québec est plutôt de tradition civiliste et se base sur le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »), alors que les autres provinces se basent plutôt sur le droit anglo-saxon et donc, sur la *common law*. Contrairement au Québec, les autres provinces canadiennes sont des juridictions de *common law*. La *common law* est un droit qui n'est pas écrit et qui s'est bâti à partir des décisions de jurisprudence, décisions à partir desquelles on a graduellement dégagé des principes et des règles de conduite⁵². Ainsi, on doit distinguer le Québec des autres provinces canadiennes. Étant donné que ce travail ne portera pas sur l'évaluation des dommages au niveau des juridictions de *common law* et qu'il va seulement porter sur la tradition civiliste du Québec, l'expression « France/Québec » a été choisie.

Par ailleurs, bien qu'il existe plusieurs droits de propriété intellectuelle, ce travail va se concentrer principalement sur le droit d'auteur. Les marques de commerce, ainsi que les brevets seront abordés accessoirement, dans le but de bien illustrer les propos véhiculés par l'auteur.

Considérant ce qui précède, chaque méthode de calcul est différente. Cependant, elles ont certains points en commun : la présence de l'évaluation des dommages-intérêts pécuniaires et la restitution des profits réalisés par le contrefacteur. En revanche, l'évaluation des dommages-intérêts non-pécuniaires diffère sur certains aspects: alors qu'en

⁵¹ *Merck & Co Inc v Apotex Inc*, 2010 CF 1265, au para 612.

⁵² Hubert Reid, *Dictionnaire de droit québécois et canadien*, *op cit*, note 34, s v « common law ».

France il s'agit d'un préjudice moral⁵³, au Québec il s'agit plutôt d'un préjudice matériel⁵⁴. Ensuite, l'inexistence des dommages-intérêts punitifs en droit français, ainsi que l'inaction du législateur canadien à propos d'une méthode forfaitaire, viennent distinguer ces deux méthodes de calculs.

Tant la méthode d'évaluation des dommages-intérêts française que québécoise possèdent leurs atouts, mais aussi leurs faiblesses. Les deux méthodes posent certaines difficultés. Par exemple, la restitution des bénéfices du contrefacteur peut s'avérer complexe et le défavoriser⁵⁵; la jurisprudence européenne permet la prise en compte du préjudice moral dans la détermination de la somme forfaitaire alors que le texte de loi est silencieux à cet égard⁵⁶; même si les deux méthodes de calcul françaises sont distinctes, certaines décisions continuent de les combiner⁵⁷, etc. Ces quelques exemples n'ont pas pour but de mettre en valeur de possibles faiblesses au niveau de la méthode de calcul française, loin de là. Ces illustrations permettent de mettre de l'avant un élément fondamental en matière de litige concernant la propriété intellectuelle: la difficulté d'établir un *quantum* des dommages-intérêts.

Ces méthodes ne semblent pas parfaitement adaptées pour indemniser la partie victime de contrefaçon. En revanche, les ressemblances, mais aussi les différences donnent des pistes de solutions. En effet, la méthode forfaitaire française permet d'obtenir une réparation partielle du préjudice, alors que le titulaire des droits de propriété intellectuelle n'a pas à démontrer qu'il exploitait réellement son monopole. Cette méthode de calcul, prévue de manière limitée en droit d'auteur canadien⁵⁸, est totalement inexistante en matière de propriété industrielle. L'absence de méthode forfaitaire en droit canadien peut avoir de graves conséquences sur le titulaire d'un droit de propriété industrielle. Pour

⁵³ Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, à la p 249.

⁵⁴ *Cinar Corporation c Robinson*, *op cit*, note 44, au para 102.

⁵⁵ Trib gr inst Paris, 10 juin 2016, (2016) PIBD 1057 III 731.

⁵⁶ CJUE, 17 mars 2016, aff. C-99/15, *Christian Liffers*.

⁵⁷ Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, à la p 250.

⁵⁸ *LDA*, *op cit*, note 38, art 38.1.

preuve, le titulaire d'un brevet inexploité, mais contrefait par une tierce partie, aurait beaucoup de difficultés à démontrer un préjudice et donc, à obtenir une indemnisation.

L'octroi de dommages-intérêts punitifs en droit canadien semble permettre une nette augmentation du *quantum* des dommages-intérêts. Par exemple, monsieur Robinson a eu droit à une somme de 500 000\$⁵⁹. L'attribution de ce type de dommages permet de mieux adapter les dommages-intérêts à chaque cas d'espèce; la situation de monsieur Robinson étant très particulière. Cela permet d'éviter que la faute du contrefacteur soit lucrative, en plus de sanctionner plus sévèrement les actes de contrefaçon; les objectifs de ces dommages étant la punition et la dissuasion⁶⁰. Par contre, ces dommages ne doivent pas servir de double sanction à l'égard du contrefacteur⁶¹.

Dans le but de déterminer laquelle des méthodes de calcul s'avère la mieux adaptée à la réalité actuelle, il faut se concentrer sur leurs points de divergence et mettre de côté leurs points de convergence. Ainsi, les dommages-intérêts pécuniaires, tout comme la restitution des profits obtenus illégalement par le contrefacteur ne seront guère développés. Dans le but de déterminer comment une juridiction peut s'inspirer de l'autre, il est primordial d'analyser leurs méthodes de calcul forfaitaires (II), tout en mesurant l'impact de la présence ou de l'absence de dommages punitifs pour chacune d'elles (I).

⁵⁹ *Cinar Corporation c Robinson*, *op cit*, note 44, au para 148.

⁶⁰ *Québec (Curateur public) c Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand*, *op cit*, note 49, au para 119.

⁶¹ *Honda Canada Inc c Keays*, 2008 CSC 39, au para 60.

I. Les dommages punitifs divisent les juridictions malgré leur caractère aléatoire

Dans un premier temps, l'octroi de dommages-intérêts punitifs au Québec permet une distinction avec les méthodes de calcul françaises. Ces dommages n'existent pas en droit français et par conséquent, les deux méthodes de calcul françaises n'ont pas de caractère punitif⁶². Il y a déjà eu, en France, plusieurs tentatives pour intégrer cette notion à l'intérieur du Code civil. Quoi qu'il en soit, le Québec et la France sont deux juridictions civilistes qui ont une conception des dommages punitifs aux antipodes. Or, le caractère aléatoire de l'octroi de tels dommages en propriété intellectuelle (B) pourrait notamment expliquer pourquoi ces deux juridictions sont divisées sur la question (A).

A) L'octroi de dommages punitifs, une pratique judiciaire divisée

Le Québec et la France sont divisés sur la question des dommages punitifs. En droit québécois, ces dommages ont pour origine la *common law* (1), alors qu'en droit français, cette notion est plutôt clandestine (2).

1) Les dommages punitifs en droit québécois, une notion inspirée de la *common law*

Bien que la *Loi sur le droit d'auteur* (ci-après « LDA ») reconnaisse la possibilité de réclamer de tels dommages (b), ceux-ci doivent être prévus par une loi spécifique (art. 1621, al. 1 C.c.Q.). En matière de propriété intellectuelle, c'est l'article 49 de la *Charte* québécoise qui prévoit cette possibilité (c). Toutefois, bien qu'historiquement ce type de dommage soit originaire de la *common law* (a), l'article 1621 C.c.Q., sert de rempart face aux dérapages bien connus de certaines de ces juridictions (d).

⁶² Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, à la p 247.

a) L'historique du système de dommages punitifs québécois

La notion de dommages punitifs n'est pas nouvelle. Ce type de dommage était présent à l'intérieur du Code d'Hammourabi et puisait sa source du droit romain. Ceux-ci ont été appliqués pour la toute première fois en Angleterre en 1763. L'objectif de cette notion était simple : « châtier les individus dont il apparaissait qu'ils avaient violé la loi civile avec une intention méchante et malicieuse »⁶³. Bien que le droit québécois soit de droit mixte, c'est-à-dire qu'il se rattache à la fois au droit civil, mais aussi à la *common law*, cela n'a pas empêché le législateur québécois d'y consacrer la notion de dommages-intérêts punitifs⁶⁴. Historiquement, ces dommages ont vu le jour dans les juridictions de *common law*⁶⁵. Cependant, les juges québécois ont tenté d'introduire cette notion, ce qui a été refusé par les tribunaux d'appel, mais aussi par la plus haute Cour du pays en 1955⁶⁶. D'ailleurs, il est tout à fait paradoxal que la *common law* permette l'octroi de tels dommages, car cela va au-delà de la fonction réparatrice de la responsabilité civile; il y a un recoupement entre la responsabilité civile et pénale⁶⁷. De ce fait, les dommages punitifs chevauchent à la fois le droit civil, qui a pour objectif l'indemnisation de la partie lésée, ainsi que le droit criminel qui a pour but de punir des actes répréhensibles⁶⁸. En d'autres termes, ils sont perçus comme une contamination du droit civil québécois⁶⁹.

À l'opposé des décisions des tribunaux, le législateur québécois a toutefois adopté, au fil du temps, plusieurs lois particulières permettant l'octroi de tels dommages⁷⁰. Dans cet ordre d'idées, la Charte des droits et libertés de la personne⁷¹ (ci-après « Charte »), entrée en vigueur en 1976, prévoit un recours en dommages-intérêts punitifs. Pour ce faire, il doit

⁶³ Mariève Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages-intérêts punitifs en droit privé français contemporain, à l'instar du modèle québécois », (2006) 85 R du B can 569, à la p 572.

⁶⁴ *Id.*, à la p 596.

⁶⁵ *Id.*, à la p 597.

⁶⁶ *Chaput c Romain*, [1955] RCS 834.

⁶⁷ Daniel Gardner, « L'immixtion du pénal dans le civil : l'expérience des dommages punitifs en Amérique du nord », (2013) RCA 18, à la p 18.

⁶⁸ *Whiten c Pilot Insurance Co*, 2002 CSC 18, au para 36.

⁶⁹ Mélanie Samson, « Les dommages punitifs en droit québécois : tradition, évolution et ... révolution ? », (2012) 42 RDUS 159, à la p 199.

⁷⁰ Mariève Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages-intérêts punitifs en droit privé français contemporain, à l'instar du modèle québécois », *op cit*, note 63, à la p 597.

⁷¹ *Charte des droits et libertés de la personne*, *op cit*, note 50.

y avoir eu une atteinte à la fois illicite et intentionnelle à un droit conféré par cette Charte⁷². Celle-ci a un champ d'application très large, ce qui fait en sorte que le recours enchâssé dans cette loi quasi-constitutionnelle « a élargi considérablement la brèche préalablement ouverte par [l]es lois particulières » [nos modifications]⁷³.

Lors de l'adoption du *Code civil du Québec*, le législateur québécois est venu encadrer l'octroi de tels dommages et ce, grâce à l'article 1621⁷⁴. Cette disposition législative n'est pas un recours de droit commun; l'attribution de dommages à caractère punitif doit être prévue par une disposition législative particulière. Toutefois, il y a lieu de distinguer l'octroi de dommages-intérêts punitifs dans les provinces canadiennes de *common law* de l'octroi de tels dommages au Québec. Au Québec⁷⁵, les dommages punitifs constituent l'exception et non la règle, tandis qu'ailleurs au Canada, ceux-ci sont accordés dans le but de sanctionner « une conduite [...] si malveillante, opprimante et abusive qu'elle choque la dignité de la cour »⁷⁶. Ainsi, cet encadrement, qui sert de guide aux juges de la province de Québec, fait en sorte que son système de dommages punitifs est civilisant⁷⁷.

Dans un autre ordre d'idées, ces dommages ont à la fois une fonction punitive, dissuasive (art. 1621, al. 1 C.c.Q.), ainsi que dénonciatrice⁷⁸. Ce critère de dénonciation est fondamental lorsque l'on veut protéger les droits conférés par la Charte⁷⁹. Ainsi, le tribunal peut attribuer de tels dommages lorsque la conduite de la personne fautive choque la dignité de la Cour; ceux-ci auront à la fois pour but de le punir, mais aussi de dissuader, le public et lui, d'adopter une conduite similaire⁸⁰. Conséquemment, la fonction dissuasive existe à la fois pour empêcher le défendeur de répéter des gestes identiques ou similaires, idem pour

⁷² *Id.*, art 49(2).

⁷³ Mélanie Samson, « Les dommages punitifs en droit québécois : tradition, évolution et ... révolution ? », *op cit*, note 69, à la p 164.

⁷⁴ Mariève Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages-intérêts punitifs en droit privé français contemporain, à l'instar du modèle québécois », *op cit*, note 63, à la p 598.

⁷⁵ Mélanie Samson, « Les dommages punitifs en droit québécois : tradition, évolution et ... révolution ? », *op cit*, note 69, à la p 159.

⁷⁶ *Hill c Église de scientologie de Toronto*, [1995] 2 RCS 1130, au para 196.

⁷⁷ Daniel Gardner, « L'immixtion du pénal dans le civil : l'expérience des dommages punitifs en Amérique du nord », *op cit*, note 67, à la p 18.

⁷⁸ Mélanie Samson, « Les dommages punitifs en droit québécois : tradition, évolution et ... révolution ? », *op cit*, note 69, à la p 195.

⁷⁹ *Id.*, à la p 186.

⁸⁰ *Fidler c Sun Life Canada, compagnie d'assurance-vie*, 2006 CSC 30, au para 62.

les tiers. Néanmoins, si l'auteur de l'atteinte s'est enlevé la vie, les objectifs de punition et de dissuasion ne peuvent pas être remplis⁸¹.

La lecture du premier alinéa de l'article 1621 C.c.Q., permet de constater que le législateur québécois a voulu que le recours en dommages punitifs ne soit pas un recours général, que leur octroi doit être prévu statutairement. En matière de droit d'auteur, la LDA est muette quant à cette possibilité. Au surplus, le législateur canadien souligne que le choix effectué par le demandeur en vertu du paragraphe 38.1 (1) ne fait pas disparaître son droit de demander des dommages punitifs⁸². Cependant, la Cour suprême a déjà tranché que les recours prévus dans la LDA sont exhaustifs⁸³. De ce fait, comment un auteur victime de contrefaçon peut-il demander des dommages punitifs?

b) La possibilité de réclamer des dommages punitifs en vertu de la LDA

Même si les recours prévus par la LDA sont exhaustifs⁸⁴ et qu'il n'y a pas de recours en dommages punitifs prévu dans cette loi fédérale, un auteur peut tout de même en réclamer. Effectivement, il est prévu dans la Loi d'interprétation fédérale que lorsqu'il est nécessaire de recourir aux règles de droit civil ou de *common law*, nous pouvons en faire usage, si cela permet d'assurer la bonne application de la loi fédérale en question⁸⁵. Cette disposition législative fait en sorte que le droit commun du Code civil du Québec peut trouver application, pour ainsi permettre à un auteur de réclamer des dommages punitifs, pour les actes de contrefaçon qu'il a subis. D'ailleurs, il faut aller voir le droit civil et ce, chaque fois que le législateur canadien est resté muet sur un aspect du litige⁸⁶. Ce même législateur est demeuré silencieux quant à l'octroi de tels dommages. De ce fait, un auteur

⁸¹ Mélanie Samson, « Les dommages punitifs en droit québécois : tradition, évolution et ... révolution ? », *op cit*, note 69, à la p 186.

⁸² LDA, *op cit*, note 38, art 38.1 (7).

⁸³ *Théberge c Galerie d'Art du Petit Champlain inc*, 2002 CSC 34, au para 5.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Loi d'interprétation*, LRC 1985, c. I-21, art 8.1.

⁸⁶ Daniel Gardner, « Violation de droit d'auteur et dommages non compensatoires : une entreprise française confrontée à la législation canadienne? », (2014) 2 RJO 37, à la p 38.

pourrait réclamer au tribunal des dommages punitifs; la LDA n'empêche pas l'attribution de tels dommages qui doivent être quantifiés conformément à l'article 1621 C.c.Q.⁸⁷

Par contre, tel que mentionné précédemment, cet article du Code civil québécois n'est pas un recours en dommages punitifs de droit commun; il faut donc une loi particulière qui prévoit un tel octroi. Cette loi particulière, en matière de violation d'un droit de propriété intellectuelle, sera la Charte et ce, au moyen de son paragraphe 49(2)⁸⁸. Or, pour que l'auteur puisse recevoir de tels dommages en vertu de cette disposition, il doit y avoir une violation intentionnelle d'un droit conféré par cette loi quasi-constitutionnelle. Plus particulièrement, c'est son article 6 qui s'avère le fondement le plus sûr⁸⁹. Effectivement, la contrefaçon constitue une atteinte « à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens »⁹⁰; les droits de propriété intellectuelle étant des biens immatériels⁹¹. En d'autres termes, l'auteur devra prouver une atteinte intentionnelle à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses œuvres. Par conséquent, c'est par le truchement des articles 1621 C.c.Q., ainsi que des articles 6 et 49(2) de la Charte que le titulaire d'un droit d'auteur pourra réclamer des dommages punitifs.

c) L'article 49 de la Charte et son interprétation

Le libellé de l'article 49 de la Charte a fait couler beaucoup d'encre dans la jurisprudence québécoise. Plus particulièrement, c'est son interprétation qui a été au cœur de nombreux débats. Pour mieux comprendre l'ampleur de toute cette polémique, il faut bien connaître le libellé de cet article qui est rédigé ainsi :

Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

⁸⁷ *Construction de la Chaudière TL inc c Nova Construction plus (Jean-Pierre Rioux) inc*, 2006 QCCQ 5162, au para 40.

⁸⁸ Daniel Gardner, « Un regard civiliste sur l'affaire *Cinar Corp. c. Robinson* » (2014) 26 : 2 CPI 499, à la p 509.

⁸⁹ *Id.*, à la p 510.

⁹⁰ *Charte, op cit*, note 50, art 6.

⁹¹ Daniel Gardner, « Violation de droit d'auteur et dommages non compensatoires : une entreprise française confrontée à la législation canadienne? », *op cit*, note 86, à la p 44.

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

L'utilisation des termes « en outre » au second paragraphe de l'article 49 porte à confusion. Effectivement, les tribunaux ont, pendant longtemps, interprété ce paragraphe de manière littérale, ce qui faisait en sorte que pour que le tribunal puisse octroyer des dommages punitifs, il devait d'abord accorder des dommages compensatoires⁹². Cependant, la Charte, pour remplir ses objectifs, doit recevoir une interprétation téléologique, ce qui faisait en sorte que cette décision de la plus haute cour du pays était critiquable⁹³. Les recours prévus par la Charte doivent être flexibles⁹⁴. C'est à la suite d'un revirement jurisprudentiel⁹⁵ que la Cour suprême du Canada a reconnu le caractère autonome des dommages punitifs octroyés en vertu de cette loi⁹⁶.

Bien entendu, les dommages punitifs sont accordés de façon exceptionnelle. Il va de soi que ceux-ci sont généralement octroyés lorsque la conduite jugée répréhensible demeurerait impunie ou lorsque les autres sanctions possibles ne permettraient pas de remplir les objectifs des dommages punitifs, dont ceux de punition et de dissuasion⁹⁷. Il n'y a pas que les objectifs qui distinguent les dommages punitifs des dommages compensatoires.

Le niveau de preuve requis pour se voir octroyer des dommages punitifs varie en fonction des lois permettant l'octroi de tels dommages⁹⁸. C'est pourquoi la preuve de cette atteinte n'est pas nécessaire pour obtenir ce type de dommages en vertu de la *Loi sur la protection du consommateur*⁹⁹ (ci-après « LPC »), plus particulièrement grâce à son article

⁹² Mélanie Samson, « Les dommages punitifs en droit québécois : tradition, évolution et ... révolution ? », *op cit*, note 69, à la p 171.

⁹³ *Id.*, aux pp 174-175.

⁹⁴ *Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c Communauté urbaine de Montréal*, 2004 CSC 30, au para 26.

⁹⁵ *Id.*, à la p 175.

⁹⁶ *de Montigny c Brossard (Succession)*, 2010 CSC 51, au para 45.

⁹⁷ *Whiten c Pilot Insurance Co*, *op cit*, note 68, au para 94.

⁹⁸ Daniel Gardner, « L'immixtion du pénal dans le civil : l'expérience des dommages punitifs en Amérique du nord », *op cit*, note 67, à la p 19.

⁹⁹ *Loi sur la protection du consommateur*, RLRQ, c. P-40.1.

272¹⁰⁰. À cet égard, il s'avère primordial de distinguer les dommages punitifs des dommages exemplaires, notions qui sont confondues à tort. Alors que les premiers sont caractérisés par leur caractère dit « punitif », l'objectif des seconds n'est pas de sanctionner, mais plutôt d'empêcher la récidive. En d'autres termes, les dommages exemplaires servent d'avertissement; c'est pourquoi la présence d'une faute dite « intentionnelle » n'est guère nécessaire pour qu'ils soient attribués. La disposition précitée de la LPC est muette quant à l'exigence d'une faute pour que de tels dommages soient accordés¹⁰¹. La Cour suprême du Canada a opté pour une position mitoyenne entre la faute intentionnelle et la simple violation d'une disposition de la LPC. Lorsqu'un tribunal doit déterminer s'il doit ou non accorder des dommages exemplaires, il devra prendre en considération le comportement du commerçant avant la violation, mais aussi, son changement d'attitude à la suite de cette dernière; le tribunal doit donc évaluer la situation dans son ensemble. Par exemple, si un commerçant se rend compte qu'il enfreint la LPC, mais qu'il modifie sa pratique pour ainsi s'y conformer, le tribunal ne pourra pas le condamner à verser des dommages exemplaires au consommateur lésé¹⁰².

D'autre part, pour se voir accorder ce type de dommages par un tribunal en vertu de la Charte, il y a quatre conditions cumulatives à remplir¹⁰³ : une atteinte illicite à un droit protégé par la Charte¹⁰⁴, une atteinte intentionnelle¹⁰⁵, seul l'auteur de l'atteinte peut être condamné à verser de tels dommages¹⁰⁶ et finalement, la quotité de ces dommages ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour assurer la fonction préventive d'un tel dommage (art. 1621, al.1 C.c.Q.).

D'abord, afin d'accorder des dommages punitifs, le juge doit déterminer s'il est en présence d'une atteinte illicite. Pour être en présence d'une telle violation au sens de l'article 49 de la Charte, il doit être démontré qu'il y a eu une violation d'un droit protégé

¹⁰⁰ Daniel Gardner, « Les dommages punitifs et la protection du consommateur : un commentaire de l'arrêt *Time inc.* », (2011) R du B can 701, aux pp 702-703.

¹⁰¹ Frédéric Levesque, *Précis de droit québécois des obligations : contrat, responsabilité, exécution et extinction*, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2014, n° 706.

¹⁰² *Richard c Time Inc*, 2012 CSC 8, au para 178.

¹⁰³ Daniel Gardner, « Un regard civiliste sur l'affaire *Cinar Corp. c Robinson* », *op cit*, note 88, à la p 509.

¹⁰⁴ *Charte*, *op cit*, note 50, art. 49 al. 1.

¹⁰⁵ *Id.*, art. 49 al. 2.

¹⁰⁶ *Ibid.*

par cette loi quasi-constitutionnelle et que cette violation résulte d'un comportement fautif¹⁰⁷. Par ailleurs, pour être illicite, l'atteinte au droit ne doit pas être justifiée, notamment grâce à une clause dérogatoire¹⁰⁸. De ce fait, une simple faute civile ne permet pas automatiquement à la partie demanderesse de réclamer des dommages punitifs.

Ensuite, le juge doit s'assurer que l'atteinte au droit est intentionnelle. La Cour suprême du Canada s'est déjà prononcée sur cette notion :

En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la *Charte* lorsque l'auteur de l'atteinte illicite a un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins stricte que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l'insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère¹⁰⁹.

Sur ce point, l'analyse du caractère intentionnel de l'atteinte au droit conféré par la Charte contient deux volets, l'un subjectif, l'autre objectif. Le premier volet consiste à déterminer si l'auteur de l'atteinte souhaitait les conséquences de ses agissements, alors que le second a pour but de déterminer si une personne raisonnable aurait pu prévoir les conséquences subies par la victime¹¹⁰. Donc, une grave insouciance quant aux conséquences de la conduite du défendeur ne sera pas suffisante pour que le juge puisse accorder des dommages-intérêts punitifs¹¹¹. Tout compte fait, le critère de l'atteinte intentionnelle imposé par la Charte est exigeant, ce qui explique le caractère limité des dommages punitifs en droit québécois¹¹². Par conséquent, on pourrait croire que ce n'est que dans de très rares cas que de tels dommages peuvent être octroyés dans le domaine de la propriété intellectuelle.

¹⁰⁷ *Québec (Curateur public) c Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand*, *op cit*, note 49, au para 116.

¹⁰⁸ Mélanie Samson, « Les dommages punitifs en droit québécois : tradition, évolution et ... révolution ? », *op cit*, note 69, à la p 190.

¹⁰⁹ *Id.*, au para 121.

¹¹⁰ *Hamel c J C*, 2008 QCCA 1889, aux para 119-120.

¹¹¹ Daniel Gardner, « Un regard civiliste sur l'affaire *Cinar Corp. c. Robinson* », *op cit*, note 88, à la p 509.

¹¹² Daniel Gardner, « Violation de droit d'auteur et dommages non compensatoires : une entreprise française confrontée à la législation canadienne? », *op cit*, note 86, à la p 44.

En ce qui concerne le fait que seul l'auteur de l'atteinte peut être condamné à payer des dommages punitifs, cela sous-entend qu'un assureur ne pourrait pas être appelé à payer pour de tels dommages¹¹³. Par le fait même, dans le cas où il y aurait plusieurs défendeurs condamnés à verser des dommages punitifs, cette responsabilité ne peut pas être solidaire¹¹⁴. Finalement, le *quantum* de ces dommages ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour assurer sa fonction préventive (art. 1621, al.1 C.c.Q.). Ce quatrième critère, quant à l'octroi de tels dommages nécessite une analyse complète de cette disposition législative parce que son contenu permet de guider le juge dans son rôle. Ce qui est grandement bénéfique dans la mesure où les dérapages des juridictions de *common law* sont ainsi évités.

d) L'article 1621 C.c.Q., un rempart face aux dérives des juridictions de common law

L'article 1621 C.c.Q. est la disposition législative incontournable en matière d'octroi de dommages punitifs¹¹⁵. Voici son libellé:

Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

Tel que mentionné précédemment, c'est en vertu de cet article, plus particulièrement en vertu de son premier alinéa, que le recours en dommages punitifs n'est pas un recours de droit commun. Cette disposition, à elle seule, n'accorde pas la possibilité de réclamer des dommages punitifs; il faut alors puiser dans les lois pour trouver une disposition permettant de demander des dommages punitifs¹¹⁶. Conséquemment, si le juge ne mentionne pas en

¹¹³ Frédéric Levesque, *Précis de droit québécois des obligations : contrat, responsabilité, exécution et extinction*, *op cit*, note 101, n° 709.

¹¹⁴ *Cinar Corporation c Robinson*, *op cit*, note 44, au para 120.

¹¹⁵ Daniel Gardner, « Les dommages punitifs et la protection du consommateur : un commentaire de l'arrêt *Time inc.* », *op cit*, note 100, à la p 703.

¹¹⁶ *Construction Val-d'Or ltée c Gestion LRO (1997) inc.*, 2006 QCCA 16, au para 6.

vertu de quelle loi il accorde des dommages punitifs, cette décision sera renversée en appel; il doit prendre le temps de justifier cet octroi¹¹⁷.

Le libellé de cet article est intéressant à bien d'autres égards. La fin du premier alinéa de cet article met en valeur le critère le plus important quant à l'évaluation des dommages punitifs : la quotité fixée ne doit guère dépasser ce qui est nécessaire pour assurer la fonction préventive de tels dommages.

Heureusement, certains éléments vont venir faire varier la quotité des dommages punitifs, notamment la situation patrimoniale du débiteur et la gravité de la faute commise (art. 1621, al.2 C.c.Q.). Cette disposition législative vient combler un vide dans la mesure où elle guide le tribunal à propos de la détermination du *quantum* des dommages-intérêts punitifs à attribuer. Cela permet d'ajouter du poids à l'aspect préventif en matière de responsabilité extracontractuelle. Conséquemment, cet article vient créer une certaine sécurité juridique concernant les dommages punitifs en assurant un minimum d'uniformité quant à la quantification de ceux-ci¹¹⁸.

D'ailleurs, le premier critère énuméré est la gravité de la faute du défendeur. À cette fin, le degré de gravité de la faute va être apprécié en fonction de deux volets : la conduite fautive, ainsi que l'importance de l'atteinte aux droits du demandeur¹¹⁹. À ce propos, il s'agit ici d'examiner la faute commise et non pas l'étendue du préjudice subi par la victime¹²⁰.

Le second critère à considérer est la situation patrimoniale du défendeur. Ce critère a pour effet d'adapter la quotité des dommages punitifs à la situation patrimoniale de la partie défenderesse. En d'autres termes, plus sa fortune est élevée, plus le *quantum* fixé devra être élevé et inversement. Tout cela, dans le but que les dommages à caractère punitif

¹¹⁷ *Berlinski c Sawhney*, 2008 QCCA 1748.

¹¹⁸ Ministère de la Justice, *Commentaires du ministre de la Justice – Le Code civil du Québec*, t 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993, art 1621.

¹¹⁹ *Richard c Time Inc*, *op cit*, note 102, au para 200.

¹²⁰ Daniel Gardner, « Les dommages punitifs et la protection du consommateur : un commentaire de l'arrêt *Time inc.* », *op cit*, note 100, à la p 705.

puissent remplir leurs objectifs¹²¹. Toutefois, il faut savoir que si le défendeur dilapide son patrimoine dans le but de mettre des biens à l'abri de ses créanciers, le tribunal pourra considérer sa situation patrimoniale avant que ne débutent ces actes frauduleux¹²².

Concernant le troisième critère du second alinéa de l'article 1621 C.c.Q., il suffit de déterminer si le contrevenant est déjà tenu d'indemniser la victime sous d'autres chefs; cela aura un impact sur la quotité des dommages punitifs. En réalité, le juge saisi du litige doit accorder de tels dommages si les dommages-intérêts compensatoires ne suffisent pas pour remplir l'objectif de dissuasion, soit parce que la quotité des dommages compensatoires est trop faible, soit parce que ceux-ci n'auront peu ou pas d'effet sur la situation patrimoniale du défendeur¹²³. Ainsi, le tribunal pourrait refuser d'octroyer de tels dommages et ce, en tenant compte de l'étendue de la réparation accordée dans le but d'indemniser la victime pour les préjudices matériels et moraux subis¹²⁴. Malgré tout, il ne faut pas perdre de vue le caractère autonome des dommages punitifs par rapport aux dommages compensatoires.

Finalement, le quatrième critère de cet article est en lien avec la prise en charge, totale ou partielle, du paiement réparateur par un tiers. Ceci implique l'ajustement des dommages punitifs en fonction de la somme totale que le débiteur devra déboursier personnellement. De ce fait, cela permet de s'assurer que la somme octroyée à la victime aura l'effet désiré sur la personne fautive. Ainsi, ce montant devra parfois être modifié si un tiers assume une partie du paiement des dommages compensatoires due au demandeur. Par ailleurs, ce critère a aussi pour but d'assurer la pertinence de l'examen du patrimoine du défendeur; si c'est un tiers qui assume le paiement des dommages-intérêts punitifs, l'évaluation du patrimoine du défendeur devient vide de sens¹²⁵. Dans l'intention de respecter les objectifs des dommages punitifs, un assureur ne peut pas être appelé à payer

¹²¹ *Richard c Time Inc*, *op cit*, note 102, au para 201.

¹²² *G C c L H*, JE 2005-824 (C.S.), aux para 86-91.

¹²³ *Richard c Time Inc*, *op cit*, note 102, au para 202.

¹²⁴ *Longtin c Plouffe*, [2001] RJQ 2635 (C.S.), au para 123.

¹²⁵ *Richard c Time Inc*, *op cit*, note 102, au para 203.

pour de tels dommages. En outre, les profits réalisés illégalement peuvent être considérés quant à la détermination de ces dommages¹²⁶.

Les critères énumérés à cet article ne sont pas exhaustifs¹²⁷, l'utilisation du terme « notamment » milite en faveur de cette interprétation. En outre, le premier alinéa de cette disposition législative constitue une invitation à la modération de la part des juges québécois, car l'on veut éviter les dérapages de la jurisprudence américaine¹²⁸. Par conséquent, le droit québécois a fait preuve d'originalité en codifiant les critères d'évaluation des dommages punitifs, tout en n'imposant pas de plafond¹²⁹. De prime abord, cette manière de faire semblait risquée. De surcroît, nous pouvons confirmer que le législateur québécois a gagné son pari: les tribunaux respectent généralement l'intention du législateur, ce qui permet d'éviter les nombreux abus. Le système québécois semble donc être un exemple à suivre pour les juridictions qui désirent instaurer une telle notion.

2) La responsabilité civile française et sa fonction punitive : un mariage clandestin

La notion de dommages punitifs étant analysée en droit québécois, il faut maintenant étudier ce qui se passe au niveau du droit français. Bien que les dommages punitifs soient reconnus implicitement (a), il y a eu plusieurs tentatives pour intégrer cette notion en droit français, dont le rapport Catala (b), ainsi que le rapport d'Anziani et Béteille (c). Toutefois, le rapport de mars 2017 illustre la défaite des dommages punitifs au dépend de l'amende civile (d).

¹²⁶ Daniel Gardner, « Les dommages punitifs et la protection du consommateur : un commentaire de l'arrêt Time inc. », *op cit*, note 100, aux pp 709-710.

¹²⁷ *V D c G De*, 2008 QCCS 3694, au para 136.

¹²⁸ Daniel Gardner, « Les dommages punitifs et la protection du consommateur : un commentaire de l'arrêt Time inc. », *op cit*, note 100, à la p 705.

¹²⁹ Daniel Gardner, « L'immixtion du pénal dans le civil : l'expérience des dommages punitifs en Amérique du nord », *op cit*, note 67, à la p 21.

a) Les dommages punitifs, une notion reconnue implicitement

Contrairement à son homologue québécois, le législateur français est beaucoup plus réticent à introduire la notion de dommages punitifs. Pour preuve, cette notion ne se retrouve dans aucune loi française. Ceci s'explique par le fait que cette juridiction divise le droit en deux branches distinctes : le droit civil et le droit pénal. Bien qu'il soit question de droit civil, l'aspect punitif de ce type de dommages constitue l'assise argumentative de plusieurs opposants à cette notion. La fonction répressive qu'exercent ces dommages est strictement réservée au droit pénal¹³⁰. Ainsi, la mise en place de dommages punitifs au niveau civil en France ajouterait un aspect « pénal » à la responsabilité extracontractuelle, ce qui n'est pas son rôle. Effectivement, « l'éthique de la responsabilité [civile] impose l'équité dans la responsabilité par le rétablissement d'un juste équilibre rompu par le dommage causé » [nos modifications]¹³¹.

Ce qui ressort principalement des opposants traditionnalistes est que cette notion est tellement dangereuse qu'elle pourrait provoquer des dérives jurisprudentielles à l'américaine¹³². Toutefois, qu'on le veuille ou non, le droit français regorge de manifestations occultes et inavouées de tels dommages¹³³. Avec l'influence du droit communautaire, le droit français prend en considérations certains éléments qui confèrent au recours civil un caractère qui outrepassé le *statu quo ante*¹³⁴. En outre, la malléabilité du préjudice moral et le quasi-contrat en matière de loteries publicitaires sont des exemples de manifestations occultes de dommages punitifs¹³⁵.

¹³⁰ France, Ministère de la justice, *Avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription* (22 septembre 2005 ; rapport présenté par Pierre Catala), à la p 80.

¹³¹ Mariève Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intérêts punitifs en droit privé français contemporain, à l'instar du modèle juridique québécois », *op cit*, note 63, à la p 571.

¹³² *Id.*, à la p 573.

¹³³ *Id.*, à la p 574.

¹³⁴ France, Sénat, *Rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation du suffrage universel du Règlement et d'administration générale par le groupe de travail relatif à la responsabilité civile*, par Alain Anziani et Laurent Bêteille, rapport n° 558 (15 juillet 2009), aux pp 79-80, 82.

¹³⁵ Mariève Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intérêts punitifs en droit privé français contemporain, à l'instar du modèle juridique québécois », *op cit*, note 63, à la p 575.

D'une part, le préjudice moral ou non pécuniaire ne peut être rigoureusement quantifié. Ceci implique que la fixation de sa quotité ne peut être qu'arbitraire, ce qui favorise la prise en compte d'éléments extérieurs aux dommages réellement subis, notamment la faute de la partie défenderesse. Ainsi, le caractère malléable du préjudice moral constitue une brèche permettant aux juges de première instance de considérer des éléments extérieurs au préjudice¹³⁶. Effectivement, « le caractère difficilement chiffrable de certains préjudices donne aux juridictions des marges de manœuvre pour alourdir, le cas échéant, les dommages et intérêts dus à la victime, en considération d'un comportement particulièrement fautif [...] »¹³⁷. Il existe certaines situations où il est tellement difficile pour le juge de déterminer le *quantum* exact des dommages-intérêts qu'il peut implicitement y inclure des dommages punitifs. Même si les textes français ne les prévoient pas explicitement, rien n'empêche de croire que les magistrats n'incluent jamais des dommages-intérêts ayant pour but de punir le comportement répréhensible du débiteur en matière de préjudice non pécuniaire.

D'autre part, l'utilisation du quasi-contrat dans le domaine des loteries publicitaires est un autre exemple de manifestation occulte des dommages punitifs¹³⁸. Deux arrêts du 6 septembre 2002 de la Cour de cassation interprètent l'ancien article 1371 du Code civil français de manière à assimiler certaines loteries à des quasi-contrats¹³⁹. La jurisprudence vise à sanctionner les organisateurs de telles loteries en combinant à la fois efficacité et dissuasion. Or, l'objectif est la protection des consommateurs¹⁴⁰. Cette technique du quasi-contrat est inadaptée parce que le but poursuivi n'est point l'indemnisation du consommateur, mais plutôt la sanction du comportement des organisateurs de loteries vidéo. Par conséquent, la Cour de cassation tente d'infliger une peine privée à ces

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ France, Sénat, *Rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation du suffrage universel du Règlement et d'administration générale par le groupe de travail relatif à la responsabilité civile*, *op cit*, note 134, à la p 81.

¹³⁸ Mariève Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intérêts punitifs en droit privé français contemporain, à l'instar du modèle juridique québécois », *op cit*, note 63, à la p 576.

¹³⁹ Alain Lienhard, « Fondement de la responsabilité des organisateurs de loteries publicitaires : l'intrusion surprise du quasi-contrat », [2002] D 2531, à la p 2532.

¹⁴⁰ Mariève Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intérêts punitifs en droit privé français contemporain, à l'instar du modèle juridique québécois », *op cit*, note 63, à la p 576.

derniers¹⁴¹. L'objectif poursuivi est teinté de punition et de dissuasion, ce qui est un empiètement implicite, voire clandestin, sur la notion de dommages punitifs.

A contrario, même s'il existe des notions pouvant être assimilées à des dommages punitifs, il est difficile de croire que celles-ci pourraient les remplacer. Le Code civil français contient déjà certains concepts permettant d'obtenir leurs effets dont la clause pénale¹⁴². Cette dernière est la clause par laquelle « les parties évaluent par avance et forfaitairement les dommages et intérêts résultant de l'inexécution d'un engagement »¹⁴³. Sa fonction punitive laisse croire qu'elle pourrait remplacer les dommages punitifs¹⁴⁴. Cette position ne peut recevoir notre accord notamment parce que la clause pénale, contrairement aux dommages punitifs, est une sanction contractuelle qui permet d'éviter de se retrouver devant les tribunaux en cas de litige¹⁴⁵. D'ailleurs, concernant la validité d'une telle clause, elle doit faire l'objet d'un accord de volonté entre les parties¹⁴⁶.

Il est difficile de croire que la clause pénale puisse remplacer l'octroi de dommages punitifs, notamment parce qu'une telle clause doit être interprétée restrictivement par le tribunal¹⁴⁷. Les dommages punitifs ont pour but de sanctionner un comportement répréhensif de la part du débiteur, en plus de vouloir prévenir que de tels actes ne se produisent de nouveau. Si ceux-ci doivent avoir été déterminés par les parties, en plus de recevoir une application très limitée en cas de rédaction ambiguë, les fonctions préventive et punitive ne peuvent être remplies. Par exemple, il aurait été difficile de croire que, dans l'affaire *Robinson*¹⁴⁸, les parties auraient fixé à un demi million de dollars la sanction issue d'un non-respect de l'obligation assortie d'une clause pénale.

¹⁴¹ *Id.*, à la p 577.

¹⁴² France, Sénat, *Rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation du suffrage universel du Règlement et d'administration générale par le groupe de travail relatif à la responsabilité civile*, *op cit*, note 134, à la p 80.

¹⁴³ *Encyclopédie juridique Dalloz : Répertoire de droit civil*, « Clause pénale » par Sébastien Pimont, à la s 1.

¹⁴⁴ Suzanne Carval, *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, Paris, LGDJ, 1995, à la p 12.

¹⁴⁵ *Encyclopédie juridique Dalloz : Répertoire de droit civil*, « Clause pénale », *op cit*, note 143, aux ss 7-8.

¹⁴⁶ *Id.*, à la s 10.

¹⁴⁷ *Id.*, à la s 13.

¹⁴⁸ *Cinar Corporation c Robinson*, *op cit*, note 44.

Nous sommes bien loin d'un débiteur fautif qui a « un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore qu'il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette atteinte engendrera »¹⁴⁹. À vrai dire, l'inexécution contractuelle et la violation intentionnelle d'un droit reconnu notamment par la Charte sont des situations tellement distinctes qu'il est erroné de croire que la clause pénale puisse remplacer les dommages-intérêts punitifs. Pour preuve, le droit québécois reconnaît ces deux concepts de manière distincte (voir notamment, art. 1621 et 1622 C.c.Q.). Par conséquent, seuls les dommages-intérêts punitifs possèdent un aspect punitif et préventif et malgré le fait qu'ils ressemblent à d'autres notions, ils ne peuvent être remplacés par ces dernières.

Il ne fait maintenant aucun doute que la notion de dommages punitifs est implicitement présente dans la législation française. Quoiqu'il en soit, il y a eu plusieurs tentatives pour introduire celle-ci au sein de la législation. Examinons les principaux rapports y étant associés.

b) Le rapport Catala : une confusion entre les dommages punitifs et restitutoires

Même si les dommages-intérêts punitifs n'existent pas en France, il y a déjà eu des tentatives pour intégrer une telle notion en droit français. Par exemple, le professeur Pierre Catala avait déposé l'avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription en 2005¹⁵⁰. C'est par le biais de l'article 1371 de ce texte que l'on a tenté d'ouvrir la porte aux dommages punitifs de manière explicite :

L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables¹⁵¹.

¹⁴⁹ *Québec (Curateur public) c Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand*, *op cit*, note 49, au para 121.

¹⁵⁰ France, Ministère de la justice, *Avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription* (22 septembre 2005 ; rapport présenté par Pierre Catala), *op cit*, note 130.

¹⁵¹ *Id.*, à la p 162.

À la lecture de cet article 1371, nous pouvons nous rendre compte que l'on y consacre la faute lucrative. D'ailleurs, c'est la toute première fois que cela se produit. Ainsi, ce travail a un apport non négligeable dans la mesure où l'on tient compte des profits réalisés illégalement par le défendeur; on veut minimiser, voire neutraliser les conséquences profitables de la faute¹⁵².

Il est évident que le but principal des dommages-intérêts punitifs était non pas la réparation d'une faute, mais bien la sanction de son auteur. En effet, la fonction de dissuasion est présente¹⁵³. De surcroît, l'utilisation des termes « en outre » laisse croire que l'article, tel que rédigé, aurait subordonné de tels dommages à la responsabilité civile. Ces dommages punitifs n'auraient pas été autonomes, contrairement au droit québécois; ils visent à combler les lacunes du droit positif¹⁵⁴.

Malheureusement, le libellé de cet article est muet quant aux modalités d'octroi de tels dommages. Ceci aurait pu entraîner de grandes disproportions, entre les différentes juridictions, quant à la fixation de la quotité de ces dommages¹⁵⁵. Pour venir combler cette lacune, l'article 1621 C.c.Q. aurait pu servir de modèle. En effet, les critères établis par cette disposition législative québécoise permettent aux dommages punitifs de remplir leurs objectifs, tout en évitant les dérapages bien connus des juridictions de *common law*. L'absence de balises législatives constitue une faille majeure en vertu de laquelle les juges auraient pu adopter des comportements à risques¹⁵⁶. Cette absence a fait l'objet de critiques de la part de certains auteurs¹⁵⁷. Les membres du groupe Catala auraient peut-être dû s'inspirer de ce qui se passe au Québec. Soulignons que malgré l'emploi des termes « dommages-intérêts punitifs » dans cet avant-projet, il s'agissait de dommages

¹⁵² Daniel Fasquelle et Rodolphe Mésa, « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme économique et le Rapport Catala », [2005] D 2666, à la p 2666.

¹⁵³ Mariève Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intérêts punitifs en droit privé français contemporain, à l'instar du modèle juridique québécois », *op cit*, note 63, aux pp 582-583.

¹⁵⁴ *Id.*, à la p 584.

¹⁵⁵ *Id.*, à la p 586.

¹⁵⁶ *Id.*, à la p 588.

¹⁵⁷ Daniel Fasquelle et Rodolphe Mésa, « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme économique et le Rapport Catala », *op cit*, note 152, à la p 2666.

restitutoires¹⁵⁸. Cela s'explique par le fait que cette disposition concernait la faute lucrative et la neutralisation des profits obtenus illégalement. Ces dommages avaient une fonction de confiscation et non pas de punition.

Dans un autre ordre d'idées, tout comme c'est le cas en droit québécois, les dommages punitifs auraient été non assurables. Le bénéficiaire de ces dommages aurait été à la fois le demandeur, mais aussi le Trésor public. Cette mesure se distingue du Québec, car c'est seulement le demandeur qui va en bénéficier. Cette affectation partielle des dommages punitifs en faveur du Trésor public est critiquée en doctrine, notamment parce que cela va provoquer un enrichissement indu à l'égard du demandeur¹⁵⁹.

Cependant, les efforts fournis n'ont pas porté fruits; cette disposition a été ignorée. La notion de dommages-intérêts punitifs n'existe toujours pas en droit français. La finalité curative de la responsabilité civile, ainsi que le principe de réparation intégrale demeurent des obstacles de taille à la reconnaissance des dommages punitifs en droit français¹⁶⁰. Malgré ce qui précède, cette disposition aurait eu l'avantage de mettre fin à une pratique peu satisfaisante. En effet, les juges auraient eu à motiver l'octroi de dommages punitifs, en plus de les distinguer des dommages compensatoires. Cela aurait empêché les juges de se cacher derrière leur pouvoir souverain d'appréciation. En bout de ligne, la notion d'amende civile aurait dû être préférée à celle des dommages punitifs¹⁶¹. Cet avant-projet constituait une innovation à l'égard de la faute lucrative. Cette notion a été réitérée dans un autre rapport.

¹⁵⁸ Daniel Gardner, « Violation de droit d'auteur et dommages non compensatoires : une entreprise française confrontée à la législation canadienne? », *op cit*, note 86, à la p 43.

¹⁵⁹ Daniel Fasquelle et Rodolphe Mésa, « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme économique et le Rapport Catala », *op cit*, note 152, à la p 2666.

¹⁶⁰ Mariève Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intérêts punitifs en droit privé français contemporain, à l'instar du modèle juridique québécois », *op cit*, note 63, aux pp 582-583.

¹⁶¹ Daniel Fasquelle et Rodolphe Mésa, « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme économique et le Rapport Catala », *op cit*, note 152, à la p 2666.

c) Le rapport Anziani et Bêteille : un coup d'épée dans l'eau à l'égard des dommages punitifs

Le Code civil français est entré en vigueur en 1804. Aujourd'hui, les règles prévues dans cette loi ne sont plus adaptées à la réalité actuelle; il est de plus en plus fréquent de vouloir engager la responsabilité civile d'une personne au niveau transnational. C'est dans ce contexte qu'Anziani et Bêteille ont rédigé leur rapport. Bien que certaines évolutions étaient primordiales, les fondations du Code civil français furent épargnées. Ce qui est particulièrement intéressant c'est toute l'importance accordée à la faute lucrative qui, lors de la rédaction de ce rapport, n'était pas assez considérée¹⁶². Plus précisément, c'est la recommandation vingt-quatre qui s'avère pertinente pour notre analyse. Cette dernière est libellée ainsi :

Autoriser les dommages et intérêts punitifs en cas de fautes lucratives dans certains contentieux spécialisés, versés par priorité à la victime et, pour une partie définie par le juge, à un fonds d'indemnisation ou, à défaut, au Trésor public, et dont le montant serait fixé en fonction de celui des dommages et intérêts compensatoires¹⁶³.

Tout comme avec l'avant-projet Catala, il est question à la fois de la faute lucrative et des dommages punitifs. À titre de rappel, la faute lucrative « s'entend d'un enrichissement fautif et se déduit de l'articulation posée entre le profit tiré par l'auteur responsable et le montant de la condamnation »¹⁶⁴. Notons qu'en matière de faute lucrative, et notamment en matière de contrefaçon d'un droit de la propriété intellectuelle, le droit pénal n'est jamais bien loin¹⁶⁵. Cette notion de faute fut au cœur de ce rapport parce que l'approche traditionnelle de la responsabilité civile n'était pas adaptée pour faire face à cette réalité; l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle en est un parfait exemple¹⁶⁶. Par conséquent, des changements étaient nécessaires à ce niveau.

¹⁶² Laurent Bêteille et Alain Anziani, « Responsabilité civile : des évolutions nécessaires », [2009] D 2328, à la p 2328.

¹⁶³ France, Sénat, *Rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation du suffrage universel du Règlement et d'administration générale par le groupe de travail relatif à la responsabilité civile*, *op cit*, note 134, à la p 11.

¹⁶⁴ Mariève Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intérêts punitifs en droit privé français contemporain, à l'instar du modèle juridique québécois », *op cit*, note 63, à la p 586.

¹⁶⁵ Martine Behar-Touchais, « L'amende civile est-elle un substitut satisfaisant à l'absence de dommages et intérêts punitifs ? », (2002) 232 LPA 36, à la p 36.

¹⁶⁶ France, Sénat, *Rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation du suffrage universel du Règlement et d'administration générale par le groupe de travail relatif à la responsabilité civile*, *op cit*, note 134, aux pp 80-81.

D'un autre côté, la recommandation précédemment citée traite aussi des dommages punitifs. Encore une fois, on souligne que certains préfèrent l'amende civile à ce type de dommages. Ce rapport précise que ces dommages punitifs n'entraîneront pas de déplacement du juge pénal vers le juge civil, en raison de la lourdeur des frais de procédure civile. Quoi qu'il en soit, plusieurs préfèrent que l'octroi de dommages à caractère punitif ne se fasse qu'en présence d'une faute lucrative. Selon certains des rapporteurs, il serait préférable que le législateur fixe un plafond qui serait déterminé en fonction des dommages compensatoires préalablement attribués¹⁶⁷.

Malgré ce qui précède, il ne semble guère y avoir eu de progrès marquant entre le rapport Catala et celui d'Anziani et Béteille à l'égard des dommages punitifs. Soulignons toutefois certains changements mineurs, notamment au niveau du bénéficiaire de tels dommages, de la présence d'un critère d'évaluation des dommages très vague, ainsi que la proposition d'un *maxima* quant à la quotité des dommages punitifs. Notons que cette recommandation prévoyait que la fixation de la quotité des dommages-intérêts punitifs aurait été établie en fonction du *quantum* des dommages compensatoires. Cette pratique est contraire à ce qui se passe au Québec. De même, la Cour suprême du Canada a statué que pour le droit anglo-canadien, les dommages compensatoires, combinés à un certain ratio, ne pouvaient servir à fixer les dommages punitifs¹⁶⁸.

Dans les deux sous-sections précédentes, l'idée de l'amende civile a été perçue comme la meilleure alternative, à tort ou à raison. C'est cette notion qui sera introduite en droit français.

d) Le rapport du 13 mars 2017 : un autre revers pour les dommages punitifs

Ce rapport sur la modification du droit civil français est pertinent dans la mesure où la responsabilité civile a été modifiée pour la toute première fois en 2016, depuis son adoption en 1804. Plus particulièrement, c'est le *Projet de réforme du droit de la responsabilité*

¹⁶⁷ *Id.*, aux pp 86-87, 89-90, 97.

¹⁶⁸ Stéphane Beaulac, « Les dommages-intérêts punitifs depuis l'affaire Whiten et les leçons à en tirer pour le droit civil québécois », (2002) 36 RJT 637, n° 71.

*civile*¹⁶⁹ qui va attirer notre attention. Il accentue la fonction indemnitaire de la responsabilité civile française¹⁷⁰. Au fil des nombreux débats à la suite desquels ont été rédigés d'importants rapports, c'est l'amende civile qui aura eu raison des dommages punitifs. C'est cette notion, plutôt que celle des dommages punitifs, qui sera consacrée dans le Code civil :

En matière extracontractuelle, lorsque l'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie, le juge peut le condamner, à la demande de la victime ou du ministère public et par décision spécialement motivée, au paiement d'une amende civile.

Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l'auteur et aux profits qu'il en aura retirés.

L'amende ne peut être supérieure au décuple du montant du profit réalisé.

Si le responsable est une personne morale, l'amende peut être portée à 5% du montant du chiffre d'affaires hors taxes le plus élevé réalisé en France au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise.

Cette amende est affectée au financement d'un fonds d'indemnisation en lien avec la nature du dommage subi ou, à défaut, au Trésor public.

Elle n'est pas assurable¹⁷¹.

L'amende civile n'est pas une innovation; elle existe déjà dans quelques lois françaises. À titre d'illustration, en vertu de l'article L. 442-6 du Code de commerce, il est possible de sanctionner l'auteur de pratiques restrictives de concurrence, au moyen d'une amende civile. Cette amende constitue un substitut aux dommages punitifs, toujours inexistant en France. Cette dernière est généralement utilisée dans des cas où l'on veut inciter les individus à s'exécuter ou à ne pas abuser de leurs droits¹⁷². À la lecture de ce nouvel article 1266-1, le législateur va instaurer une amende civile pour lutter contre les fautes lucratives¹⁷³. Par contre, l'amende civile n'est pas un chef d'indemnisation en matière de contrefaçon. Cette absence pourrait notamment s'expliquer par le fait que l'amende civile répond généralement au silence du droit pénal pour sanctionner des comportements qui ne

¹⁶⁹ France, Ministère de la justice, *Projet de réforme de la responsabilité civile* (13 mars 2017 ; rapport présenté par Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice).

¹⁷⁰ Mustapha Mekki, « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile du 13 mars 2017 : des retouches sans refonte », (2017) 17 *Gaz Pal* 12, à la p 12.

¹⁷¹ France, Ministère de la justice, *Projet de réforme de la responsabilité civile*, *op cit*, note 169, art 1266-1.

¹⁷² Martine Behar-Touchais, « L'amende civile est-elle un substitut satisfaisant à l'absence de dommages et intérêts punitifs ? », *op cit*, note 165, à la p 37.

¹⁷³ Mustapha Mekki, « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile du 13 mars 2017 : des retouches sans refonte », *op cit*, note 170, à la p 12.

sont pas incriminés¹⁷⁴. Étant donné qu'un contrefacteur peut à la fois engager sa responsabilité civile et pénale, nul besoin de l'amende civile en matière de contrefaçon.

En ce qui concerne l'amende civile, celle-ci semble supérieure à l'amende pénale, étant donné sa souplesse, mais aussi le fait qu'elle sanctionne des comportements « qui ne sont pas assez graves pour entraîner les foudres de la loi pénale »¹⁷⁵. Cette amende dite « civile » doit être prononcée par un juge civil; cette compétence est directement reliée à la qualification de l'amende. En pratique, l'amende civile est fixée à de faibles montants. Pour pouvoir avoir le même impact que les dommages punitifs, celle-ci doit être d'un montant supérieur, dans le but de créer un effet dissuasif. Toutefois, l'amende civile comporte certains avantages : elle n'est pas déductible d'impôt et elle ne procure pas d'avantage à la partie demanderesse, car la somme n'est pas versée dans son patrimoine¹⁷⁶.

Par ailleurs, il existe certains points de convergence entre l'amende civile française et les dommages punitifs québécois. D'abord, le caractère intentionnel de la faute est pris en considération à la fois grâce à ce nouvel article 1266-1, mais aussi en vertu du paragraphe 49(2) de la Charte québécoise. De plus, certaines modalités de fixation de la quotité trouvent des assises statutaires, notamment en ce qui concerne la gravité de la faute commise, mais aussi de la capacité de payer de la part du défendeur. C'est aussi sans surprise que dans les deux juridictions, ces montants ne sont pas pris en charge par les assureurs. En revanche, il existe deux points de divergence. Premièrement, contrairement au droit québécois, le législateur français a préféré fixer un plafond quant à la quotité de l'amende civile. Deuxièmement, l'affection des deux notions est distincte : alors qu'au Québec, les dommages punitifs iront directement dans le patrimoine de la partie lésée, le montant prévu par l'amende civile sera versé soit au Trésor public, soit à un fonds d'indemnisation relié à la faute commise.

¹⁷⁴ Caroline Le Goffic et Marion Wagner, « Contrefaçon – La pénalisation de la contrefaçon », (2009) 12 Dr pén étude 26, n°19.

¹⁷⁵ Martine Behar-Touchais, « L'amende civile est-elle un substitut satisfaisant à l'absence de dommages et intérêts punitifs ? », *op cit*, note 165, à la p 37.

¹⁷⁶ *Id.*, aux pp 38-40.

Quoi qu'il en soit, pour réellement remplir sa fonction répressive, l'amende civile devra être d'un montant assez élevé. Cependant, le texte de loi qui la prévoit pourrait être soumis au Conseil constitutionnel¹⁷⁷. À propos du nouvel article 1266-1 et de son amende civile, un universitaire estime qu'elle pourrait être « jugée contraire au principe de légalité des délits et des peines en raison de son imprécision »¹⁷⁸. De même, la Charte québécoise ne semble pas présenter des garanties suffisantes pour le justiciable et donc, ne respecterait pas le principe de la légalité, principe en vertu duquel on empêche les individus de se voir livrer à l'arbitraire du juge, en plus de l'empêcher de subir les caprices du législateur¹⁷⁹. En bout de ligne, l'amende civile est une notion paradoxale : on veut du droit pénal, mais sans droit pénal. En d'autres termes, on désire obtenir certains effets du droit pénal, tout en anéantissant les protections offertes à l'auteur d'une infraction pénale¹⁸⁰.

Considérant ce qui précède, les dommages punitifs ne font pas l'unanimité. Le législateur québécois a su les intégrer et les encadrer avec succès. Malgré tout, la France demeure toujours réticente à l'idée de reconnaître explicitement cette notion. Il s'avère fondamental d'analyser l'impact de cette dernière quant à la fixation du *quantum* des dommages-intérêts issus d'actes de contrefaçon.

B) Les dommages punitifs en propriété intellectuelle : une attribution aléatoire?

L'absence de dommages punitifs dans les textes de lois français fait en sorte que notre analyse sera principalement centrée sur le droit québécois. L'octroi de dommages punitifs en propriété intellectuelle est possible en vertu de la Charte québécoise. Or, cette attribution paraît tellement aléatoire qu'elle pourrait être assimilée à un jeu de hasard (1), ce qui pourrait constituer un avantage indéniable pour la personne qui en fait la demande au tribunal (2).

¹⁷⁷ *Id.*, à la p 42.

¹⁷⁸ Mustapha Mekki, « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile du 13 mars 2017 : des retouches sans refonte », *op cit*, note 170, à la p 16.

¹⁷⁹ Suzanne Carval, *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, *op cit*, note 144, aux pp 224, 227.

¹⁸⁰ Martine Behar-Touchais, « L'amende civile est-elle un substitut satisfaisant à l'absence de dommages et intérêts punitifs ? », *op cit*, note 165, à la p 43.

1) L'octroi de dommages punitifs en propriété intellectuelle, un nouveau jeu de hasard?

Maintenant que l'état du droit de chacune des juridictions concernées a été étudié, il nous faut poser notre hypothèse de départ quant aux dommages punitifs. Celle-ci est à l'effet que l'attribution de dommages-intérêts punitifs à une partie victime de contrefaçon l'avantage grandement et rend difficile la fixation globale des dommages-intérêts. Pour y répondre, il faut déterminer si de tels dommages peuvent être octroyés pour des droits de propriété intellectuelle autres que le droit d'auteur (a), pour ensuite étudier la polémique entourant l'octroi de tels dommages dans la saga Robinson (b).

a) L'octroi de dommages punitifs pour tous droits de propriété intellectuelle

Les actes de contrefaçon ne se limitent pas au droit d'auteur. Soulignons que ce droit possède un caractère spécial grâce aux droits moraux qui sont conférés à l'auteur. Des dommages-intérêts punitifs peuvent être octroyés pour la violation d'autres droits de propriété intellectuelle; il devient alors pertinent de quitter le droit d'auteur. Rappelons que ce type de dommages peut être accordé, en cas de violation illicite et intentionnelle du droit d'auteur, par la combinaison de l'article 1621 C.c.Q. avec les articles 6 et 49(2) de la Charte. En vertu de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation fédérale¹⁸¹ l'utilisation de ces articles est permise, même si la LDA¹⁸² est une loi fédérale. Or, la violation résultant du fait que la partie défenderesse a fait preuve d'insouciance en surestimant la portée du consentement implicite donné par le titulaire du droit d'auteur ne constitue pas une atteinte intentionnelle, délibérée et malicieuse. Conséquemment, cette situation ne permet pas au juge d'attribuer des dommages punitifs au demandeur¹⁸³.

Le même raisonnement s'applique en matière de brevets¹⁸⁴. Soulignons que la notion de dommages punitifs est totalement absente de la *Loi sur les brevets*¹⁸⁵, ce qui

¹⁸¹ *Loi d'interprétation, op cit*, note 85.

¹⁸² *LDA, op cit*, note 38.

¹⁸³ *Stoyanova c Disques Mile-End inc*, 2016 QCCS 5093, aux para 96, 101.

¹⁸⁴ *Bell Helicopter Textron Canada Limitée c Eurocopter, société par actions simplifiée*, 2013 CAF 219, au para 166.

implique que l'on doit recourir au droit commun. L'affaire Bell Helicopter concerne deux entreprises manufacturières d'hélicoptères. La construction et l'exploitation de tels appareils nécessitent des compétences très spécialisées. En l'espèce, la pièce litigieuse était le train d'atterrissage et elle comportait de nombreux défis techniques. La compagnie intimée avait mise sur pied son propre train d'atterrissage et c'est cette pièce qui a fait l'objet d'une protection par brevet. L'appelante, n'ayant jamais fabriqué d'hélicoptère de type « traîneau », a loué un appareil pour l'étudier. Cependant, Bell Helicopter a contrefait le brevet, c'est-à-dire qu'elle a utilisé des caractéristiques protégées par le droit de propriété intellectuelle. Pour éviter d'être condamnée à verser des dommages-intérêts, celle-ci a modifié son train d'atterrissage de manière à respecter le brevet de la partie adverse; elle voulait faire disparaître toute allégation de contrefaçon¹⁸⁶.

Cette décision est pertinente dans la mesure où elle vient assouplir le principe en vertu duquel l'adjudication des dommages punitifs doit être faite une fois que les dommages-intérêts compensatoires aient été établis. Ainsi, le droit d'obtenir ou non de tels dommages pourraient être déterminé avant que le *quantum* des dommages compensatoires n'ait été fixé. Cette situation va arriver « dans les cas où ces dommages-intérêts punitifs, bien que n'ayant pas été quantifiés de façon précise, seront vraisemblablement insuffisants pour atteindre les objectifs de châtement, de dissuasion et de dénonciation »¹⁸⁷. La Cour fédérale, dans l'arrêt Profekta, a mis énormément d'accent sur l'aspect dissuasif des dommages punitifs et ceux-ci doivent être octroyés pour éviter que les contrefacteurs ne préservent des bénéfices obtenus illégalement¹⁸⁸.

Il est pertinent de se demander si cette décision aura un impact quant à la détermination du *quantum* des dommages-intérêts. *A priori*, il semble que cette décision n'aura pas d'impact direct à cet égard. Cette dernière prévoit seulement que c'est le droit d'obtenir ou non des dommages punitifs qui pourrait être décidé par le juge, avant qu'il ne

¹⁸⁵ *LB, op cit*, note 40.

¹⁸⁶ *Bell Helicopter Textron Canada Limitée c Eurocopter, société par actions simplifiée, op cit*, note 184, aux para 6-8, 10-12, 15.

¹⁸⁷ *Id.*, au para 174.

¹⁸⁸ *Profekta International Inc c Lee*, [1997] ACF no 527 (C.A.), aux para 4-7.

fixe la quotité des dommages-intérêts compensatoires¹⁸⁹. Cela est tout à fait réaliste, car le juge, avec la preuve qui lui a été soumise, pourrait être en mesure de déterminer si la conduite répréhensible de la partie défenderesse resterait impunie s'il ne faisait pas droit à de tels dommages. Or, une interprétation *a contrario* de ce passage permet de comprendre que la quotité des dommages punitifs ne pourra être fixée avant celle des dommages compensatoires. Ainsi, le juge va pouvoir tenir compte des différents facteurs prévus par la loi (art. 1621, al. 2 C.c.Q.) et ne pas excéder l'aspect préventif de tels dommages (art. 1621, al.1 C.c.Q.).

En outre, le fait de statuer quant au droit d'obtenir des dommages punitifs permet de renforcer les objectifs de prévention et de punition. D'une part, l'effet de prévention sera grandement respecté dans la mesure où le juge, avant de fixer les dommages, aura en tête qu'il devra, tôt ou tard, quantifier les dommages punitifs qu'il a déjà accordé. La lenteur du processus judiciaire, jumelée avec cette manière de faire, pourrait servir de modèle et influencer le comportement à la fois du défendeur, mais aussi d'autres personnes physiques ou morales. D'autre part, statuer à l'avance sur le droit d'obtenir ou non des dommages-intérêts punitifs pourrait accentuer leur caractère punitif. Effectivement, il est difficile de croire qu'une partie, qui apprend qu'elle aura droit à des dommages-intérêts punitifs, voudrait conclure une entente à l'amiable. Dans le pire des cas, cette décision pourrait placer la partie lésée en position de force dans le but de conclure une telle entente. Dans tous les cas, le défendeur devra déboursier plus d'argent, ce qui permet de renforcer indirectement l'aspect punitif.

Cette décision montre aussi que même si l'affaire Robinson ne concerne que le droit d'auteur, des dommages punitifs peuvent être accordés pour la violation d'autres droits de propriété intellectuelle. Pour preuve, la Cour suprême s'était déjà penchée sur la question dans l'arrêt *Whiten*¹⁹⁰. La décision *Bell Helicopter* confirme aussi que la violation intentionnelle d'un brevet n'est pas synonyme d'octroi automatique de dommages

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Whiten c Pilot Insurance Co, op cit*, note 68, au para 44.

punitifs¹⁹¹. Elle ajoute des précisions par rapport à l'attribution de tels dommages en cas de contrefaçon d'un brevet :

[L]orsqu'une personne contrefait un brevet dont la validité est reconnue, s'approprie à son compte l'invention et en fait la promotion comme si elle lui appartenait en sachant cela contraire à la vérité, cette personne s'expose à des dommages-intérêts punitifs lorsque la restitution des profits ou des dommages-intérêts compensatoires ne permettraient pas de réaliser les objectifs de châtement, de dissuasion et de dénonciation d'une conduite de ce type [nos modifications]¹⁹².

Donc, le fait de s'approprier consciemment le brevet d'un tiers et d'en faire la promotion sont des actes répréhensibles qui auront comme conséquences probables que la personne responsable de ces actes devra verser des dommages à titre punitif à la partie lésée. En l'espèce, les actions posées par Bell Helicopter sont beaucoup plus teintées de gravité que le simple fait d'enfreindre, en toute connaissance de cause, un monopole conféré par un brevet.

D'autre part, il est aussi primordial de s'interroger sur la possibilité de recevoir des dommages punitifs en cas de contrefaçon d'une marque de commerce. Contrairement aux droits de propriété intellectuelle étudiés précédemment, la *Loi sur les marques de commerce* prévoit un recours en dommages punitifs¹⁹³. Ainsi, les conditions de la Charte n'ont pas à être remplies pour que le tribunal puisse octroyer des dommages punitifs au titulaire d'une marque de commerce victime de contrefaçon. La doctrine résume la jurisprudence à propos de cette disposition législative :

The inclusion of punitive damages as relief under section 53.2 gives to the Superior Court of the province of Quebec an alternative which was previously doubtful. Punitive or exemplary damages will usually be awarded when the defendant has shown a cynical disregard for the plaintiff's rights, where the defendant has taken a calculated risk that the money he could make through his infringing activities would exceed the damages obtainable by the plaintiff and where profits, for lack of proper accounting records, are difficult to evaluate¹⁹⁴.

Ce passage doctrinal est pertinent dans la mesure où il démontre que les critères utilisés quant à l'octroi de dommages punitifs en droit d'auteur et en matière de brevet se distinguent de ceux des marques de commerce.

¹⁹¹ *Bell Helicopter Textron Canada Limitée c Eurocopter, société par actions simplifiée*, *op cit*, note 184, au para 184.

¹⁹² *Id.*, au para 192.

¹⁹³ *LMC*, *op cit*, note 39, art 53.2(1).

¹⁹⁴ Hugues G Richard, *Canadian Trade-marks Act Annotated (Formerly Annotated Robic Leger)*, Toronto, Thomson Carswell, feuilles mobiles, mise à jour continue, à la s 53.2§5.3.4.3.

La décision Diesel¹⁹⁵ constitue une parfaite illustration de ces propos. Dans ce cas d'espèce, Diesel a développé une griffe pour ses jeans; elle a apposé une étiquette de couleur blanche sur le jeans qui est cousue en diagonale et qui superpose la poche avant droite. Cette étiquette a été placée sur la plupart de ses jeans. Durant cette période, la partie défenderesse a fondé une entreprise, Point Zero. Cette dernière a copié la demanderesse en utilisant une étiquette blanche similaire et a déposé une demande d'enregistrement de sa marque. En outre, Diesel a déposé trois demandes d'enregistrement de marques pour des étiquettes placées en diagonale et cousues sur la poche avant droite du jeans. La marque de la défenderesse a été publiée au *Journal des marques de commerce* en janvier 2007. Deux mois plus tard, Diesel s'est opposée à cet enregistrement en argumentant que cette marque portait confusion avec la sienne. La défenderesse n'a pas produit de contre-déclaration et sa demande était réputée abandonnée. Par contre, elle a continué de commercialiser ses jeans¹⁹⁶. En l'espèce, le tribunal a jugé que le comportement de Point Zero était teinté de mauvaise foi, car elle a continué de commercialiser sa marque, même si elle faisait l'objet d'opposition. Elle a fait preuve d'« un mépris cynique pour les droits de Diesel, mais également pour toute la procédure d'enregistrement de marques de commerce [...] »¹⁹⁷. De cette manière, Point Zero ne pouvait guère ignorer les enjeux liés aux étiquettes litigieuses; elle aurait dû faire ce qui était nécessaire pour légitimer ses actes. Conséquemment, le tribunal a conclu qu'il était pertinent d'octroyer des dommages punitifs¹⁹⁸.

Dans un autre ordre d'idées, il arrive parfois que le *quantum* des dommages punitifs fixé par le tribunal soit non négligeable. Dans une décision provenant de la Colombie-Britannique et qui concerne la violation de droit d'auteur, la quotité des dommages est passée d'un million à un demi million de dollars, à la suite d'une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. D'ailleurs ce montant élevé était justifié parce que la violation des droits a perduré pendant huit ans¹⁹⁹. Même si cette décision est de juridiction de *common law*, la Cour suprême du Canada a déjà admis que les tribunaux québécois

¹⁹⁵ *Diesel, s p a c Benisti Import-Export inc*, 2016 QCCS 1085.

¹⁹⁶ *Id.*, aux para 6-7, 9-10, 12-15.

¹⁹⁷ *Id.*, au para 139.

¹⁹⁸ *Id.*, aux para 140, 142.

¹⁹⁹ *Evocation Publishing Corp v Hamilton*, 2002 BCSC 1797, aux para 27-32.

pouvaient prendre en considération les critères développés par cette jurisprudence, en plus des critères de l'article 1621 C.c.Q., afin de fixer la quotité des dommages punitifs²⁰⁰. D'ailleurs, en *common law*, aucune disposition législative prévoyant l'octroi de dommages punitifs n'est nécessaire, ce qui la distingue notamment du droit civil québécois²⁰¹. Cette coupure drastique d'un demi million de dollars entre la décision de première instance et la décision en appel laisse croire que la fixation des dommages punitifs est tout à fait aléatoire.

b) L'attribution de dommages punitifs dans la saga Robinson : un vrai casse-tête

Dans l'arrêt Robinson²⁰², la Cour supérieure a chiffré le montant des dommages punitifs à un million de dollars, tandis que la Cour d'appel a coupé la somme des trois quarts. La Cour suprême du Canada a finalement doublé le *quantum* qui avait été accordé par la Cour d'appel. Le professeur Gardner affirme que tout cela est « un beau jeu de yo-yo qui semble difficile à expliquer »²⁰³. Le *quantum* varie en fonction de l'importance qu'un juge accorde pour chacun des critères prévus au second alinéa de l'article 1621 C.c.Q.²⁰⁴

Compte tenu de ce qui précède, il serait très pertinent de s'interroger sur ce qui a mené à ce jeu de yo-yo difficilement explicable. Il faut savoir que le juge de première instance jouit d'une certaine marge de manœuvre à l'égard de la détermination du montant des dommages punitifs. Une cour d'appel pourra intervenir en présence d'une erreur de droit ou d'une erreur sérieuse. Pour qu'une erreur soit qualifiée de sérieuse, il faut que le premier juge ait « exercé sa discrétion judiciaire d'une façon manifestement erronée, c.-à-d. lorsque le montant octroyé n'était pas rationnellement relié aux objectifs de l'attribution de dommages-intérêts punitifs »²⁰⁵. Ce second critère ne semble pas vraiment bien balisé. Le jeu de yo-yo entre les différentes instances, par rapport à la fixation de ces dommages, démontre clairement l'élasticité du second critère permettant à une cour d'appel de modifier

²⁰⁰ *Richard c Time Inc*, *op cit*, note 102, au para 204.

²⁰¹ Jean-Philippe Mikus, « Recours en contrefaçon », *JurisClasseur Québec – Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis, 2016, n° 144.

²⁰² *Cinar Corporation c Robinson*, *op cit*, note 44.

²⁰³ Daniel Gardner, « Un regard civiliste sur l'affaire *Cinar Corp. c. Robinson* », *op cit*, note 88, à la p 512.

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Richard c Time Inc*, *op cit*, note 102, au para 190.

le *quantum* établi en première instance. En revanche, l'élasticité dont fait preuve ce critère d'intervention d'une cour d'appel permet, à tout le moins, d'éviter certains dérapages.

Par ailleurs, ce jeu de yo-yo quant à la détermination de la quotité des dommages-intérêts punitifs pourrait se justifier par une raison bien simple : la Cour supérieure aurait peut-être mal évalué les dommages punitifs en accordant beaucoup trop d'importance aux aspects punitif et dissuasif. Le juge de première instance a tellement mis l'accent sur l'aspect punitif qu'il semble avoir puni les défendeurs beaucoup trop sévèrement. Effectivement, il voulait envoyer « un message clair aux contrefacteurs que la cupidité sera punie et qu'ils devront s'attendre à plus qu'une simple condamnation à des dommages compensatoires sans pénalité »²⁰⁶. Il voulait à tout prix punir « ces bandits à cravate ou à jupon, afin de les décourager de répéter leur stratagème et sanctionner leur conduite scandaleuse, infâme et immorale »²⁰⁷. En d'autres termes, il voulait lancer un message très clair aux producteurs²⁰⁸. Ce message devait avoir tellement un grand impact qu'il a octroyé le même *quantum* que dans la décision Whiten en justifiant que cette somme est appropriée et raisonnable²⁰⁹. Une lecture approfondie de la décision du juge Auclair nous laisse perplexe quant au cheminement ayant mené au résultat que nous connaissons aujourd'hui. Le juge ne semble pas avoir considéré les modalités de l'article 1621 C.c.Q., modalités qui servent de guide quant à la fixation de la quotité des dommages punitifs.

En procédant ainsi, le juge en question semble avoir oublié que pour la fixation de ces dommages punitifs, il doit tenir compte de plusieurs facteurs (art. 1621 C.c.Q.). En oubliant cet élément-clé, le yo-yo était placé beaucoup trop haut dès le départ. Selon les juges de la Cour d'appel, le juge de première instance a commis plusieurs erreurs. Parmi celles-ci, la quotité des dommages punitifs avait comme assise deux principaux facteurs : la sympathie accordée à Robinson, considérée comme une personne vulnérable, ainsi que les stratagèmes frauduleux pour obtenir plus de subventions. Ces éléments ne sont pas pertinents quant à la fixation des dommages punitifs, car ce n'est pas directement en lien

²⁰⁶ *Robinson c Films Cinar inc*, 2009 QCCS 3793, au para 1064.

²⁰⁷ *Id.*, au para 1066.

²⁰⁸ *Id.*, au para 1067.

²⁰⁹ *Id.*, aux para 1072-1073.

avec la violation du droit d'auteur de M. Robinson. Le juge en question a omis de tenir compte du caractère exceptionnel des dommages punitifs et de ses objectifs²¹⁰. Par conséquent, les erreurs du premier juge font en sorte que le *quantum* des dommages-intérêts punitifs a grandement varié entre les différentes instances décisionnelles. La Cour d'appel a d'ailleurs souligné la fourchette d'indemnisation établie par la jurisprudence quant à l'octroi de dommages punitifs en matière de violation de droit d'auteur, ainsi que celle à propos de l'octroi de dommages punitifs au Québec de manière générale. Elle a précisé que le *maxima* attribué dans la province québécoise est d'un quart de million de dollars. C'est d'ailleurs cette somme qui a été attribuée par cette dernière, quel hasard! Ainsi, cette somme devait être payée conjointement : 100 000\$ à l'encontre de Cinar et Weinberg, Charest, ainsi qu'Izard sont condamnés à verser 50 000\$ chacun²¹¹.

Enfin, la Cour suprême du Canada est venue mettre un terme à toute cette saga en tranchant que les dommages punitifs ne pouvaient être attribués sur une base solidaire²¹²; c'est l'arrêt Solomon²¹³ qui a été suivi. La plus haute juridiction du pays a ensuite confirmé que la Cour d'appel avait eu raison d'intervenir à propos de la fixation des dommages punitifs. En revanche, elle n'aurait pas accordé assez d'importance à la gravité du comportement des défendeurs qui était assez élevée²¹⁴ :

[ils] ont violé un droit d'auteur de manière intentionnelle et calculée. Ils prévoyaient garder le secret tout en tirant des profits d'une série télévisée de renommée internationale. Ils ont continuellement nié avoir reproduit une partie de l'œuvre de M. Robinson pendant les longues procédures judiciaires. Une conduite de cette nature compromet la réalisation de l'un des objectifs fondamentaux visés par la législation canadienne sur le droit d'auteur, à savoir « l'assurance que personne d'autre que le créateur [de l'œuvre] ne pourra s'approprié les bénéfices [...] Les conséquences de ce comportement pour M. Robinson sont tout aussi graves. Ce dernier a non seulement été privé d'une source de revenus, mais aussi de son sentiment de paternité et de contrôle sur un projet auquel il attribuait une valeur presque indicible. Il a souffert d'une douleur profonde. Et comme si cela ne suffisait pas, les appelants Cinar ont nié impitoyablement avoir reproduit son œuvre et insinué que M. Robinson n'était qu'un excentrique en quête d'attention [nos modifications]²¹⁵.

La somme octroyée par la Cour d'appel était insuffisante; les actes fautifs de la part des défendeurs ont été lucratifs. Les sanctions qui en découlent se devaient donc d'être lourdes.

²¹⁰ *France Animation, s a c Robinson*, 2011 QCCA 1361, aux para 239-242.

²¹¹ *Id.*, aux para 249-251, 256, 259.

²¹² *Cinar Corporation c Robinson*, *op cit*, note 44, au para 120.

²¹³ *Solomon c Québec (Procureur général)*, 2008 QCCA 1832.

²¹⁴ *Cinar Corporation c Robinson*, *op cit*, note 44, aux para 133, 137.

²¹⁵ *Id.*, au para 139.

Conséquemment, la Cour suprême a accordé la somme de 500 000\$, ce qui permettait d'atteindre « un juste équilibre entre, d'une part, le principe de modération qui régit les dommages-intérêts punitifs et, d'autre part, la nécessité de décourager un comportement de cette gravité »²¹⁶. Ainsi, Cinar a été condamné à verser 200 000\$ à titre de dommages punitifs, alors que les trois autres défendeurs l'ont été pour 100 000\$ chacun²¹⁷. La quotité des dommages punitifs accordée par la Cour d'appel a été doublée.

Tout compte fait, le « jeu de yo-yo » entre les différentes juridictions est provoqué par deux éléments distincts. D'abord, les erreurs commises par le premier juge ont placé le yo-yo beaucoup trop haut dès le départ. En effet, son raisonnement avait pour assise argumentative deux critères impertinents en lien à l'article 1621 C.c.Q. Ce dernier a attribué les dommages punitifs de manière solidaire; le caractère purement personnel de ce type de dommages rend la solidarité entre les débiteurs impossible²¹⁸. Selon nous, cette décision se situe près des dérives jurisprudentielles américaines. Conséquemment, celle-ci devrait être écartée comme une donnée divergente dans une expérience scientifique.

Cette surévaluation des dommages punitifs survient fréquemment en première instance. Par exemple, dans l'affaire Markarian, la Banque CIBC a fait une fraude de placements de 1,5 millions de dollars. CIBC a fait preuve d'une conduite répréhensible en fraudant des clients auxquels elle avait promis protection, elle a rejeté les demandes de remboursement des demandeurs, en plus de les considérer comme étant les responsables de la fraude, etc. La partie défenderesse possédait une bonne capacité à payer et sa conduite devait être dénoncée. La Cour supérieure l'a condamnée à verser 1,5 millions de dollars à titre de dommages punitifs, l'équivalent du montant dérobé²¹⁹. Le juge Sénécal a quantifié les dommages punitifs en ayant en tête la phrase suivante : « The only thing most Financial Consultants understand is money; the only way to get a message through is to take money

²¹⁶ *Id.*, au para 141.

²¹⁷ *Id.*, au para 142.

²¹⁸ *Bernier c Fédération des caisses Desjardins du Québec*, 2008 QCCS 4772, au para 58.

²¹⁹ *Markarian c Marchés mondiaux CIBC inc*, 2006 QCCS 3314, aux para 664-665, 678, 682-685.

from them »²²⁰. Notons que cette décision n'a pas été portée en appel; la quotité des dommages punitifs n'a pu être réajustée, comme ce fut le cas dans la saga Robinson.

Enfin, la Cour d'appel a bien fait d'intervenir pour venir rétablir la situation. Malgré cette intervention teintée de bonne foi, celle-ci a sous-estimé la gravité de la faute commise par les défendeurs condamnés à verser des dommages punitifs. Le critère le plus important quant à la fixation de la quotité de tels dommages, à savoir la gravité de la faute, a été négligé par cette Cour. Quoi qu'il en soit, la Cour suprême est venue rétablir l'équilibre en fixant le *quantum* des dommages à un demi million de dollars. D'ailleurs, pour établir ce montant, les juges ont tenu compte du remboursement des profits générés illégalement par les contrefacteurs²²¹.

Considérant ce qui précède, le jeu de yo-yo de la saga Robinson ne devrait pas se reproduire dans l'avenir. Effectivement, la Cour supérieure a erré à la fois quant à la fixation de la quotité des dommages punitifs, mais aussi à l'égard de la solidarité des dommages. Le juge Auclair n'a pas tenu compte des critères de l'article 1621 C.c.Q., ce qui fait en sorte que cette décision devrait être mise de côté dans le cadre de notre analyse; elle représente un cas d'exception. L'omission de tenir compte des critères de cette disposition législative s'est aussi produite dans une affaire de diffamation à la radio. Le juge de première instance voulait tellement indiquer sa réprobation par rapport aux actes commis qu'il a omis de tenir compte des critères de l'article 1621 C.c.Q, ce qui constitue une erreur de droit. Il a fixé les dommages punitifs à 200 000\$, c'est-à-dire 50 000\$ pour chacune des parties lésées; cette quantification se justifiait par le désir de punir. Cette condamnation était solidaire. Toutefois, la Cour d'appel a accordé des dommages punitifs à trois des quatre parties intimées : l'une a obtenu 30 000\$, alors que les deux autres ont obtenu 15 000\$, pour un total de 60 000\$²²².

²²⁰ *Id.*, au para 679.

²²¹ Daniel Gardner, « Un regard civiliste sur l'affaire *Cinar Corp. c. Robinson* », *op cit*, note 88, à la p 513.

²²² *Genex Communications inc c Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo*, 2009 QCCA 2201, aux para 85-86, 98, 104-105.

Par ailleurs, dans la saga Robinson, la quotité des dommages punitifs a doublé entre la Cour d'appel et la Cour suprême. Il faut garder en tête le nombre de défendeurs devant déboursier les dommages punitifs; cette quantité a une influence directe sur la quotité de tels dommages. On ne peut comparer le résultat global d'un recours collectif à celui d'une poursuite individuelle. Le *quantum* en l'espèce peut paraître élevé, mais il faut relativiser la situation²²³. À titre d'illustration, dans un recours collectif récent, la Cour supérieure a accordé la somme de deux millions de dollars à titre de dommages punitifs²²⁴. Bien que cette somme soit élevée, en se plaçant dans le contexte, elle se situe bien loin des dérapages jurisprudentiels.

En définitive, il faut se rappeler que dans l'affaire Robinson, aucun défendeur n'est condamné à verser un demi millions de dollars à titre de dommages punitifs²²⁵. Même s'il y a eu plusieurs changements drastiques quant à la fixation des dommages punitifs, ceux-ci ne font pas en sorte que cette attribution est aléatoire, loin de là. Il a été démontré que la première décision de cette saga devrait être mise de côté. Même si l'on nous oblige à la considérer, la réduction de moitié de tels dommages démontre que le plus haut tribunal du pays cherche à éviter les excès des différentes juridictions de *common law*. Cela démontre l'aspect « civilisant » du système de dommages punitifs québécois. Pour preuve, cette décision illustre bien la supériorité de la proportionnalité de la sanction face au désir de punir une conduite dite répréhensible²²⁶.

Dans un autre ordre d'idées, malgré le fait que l'octroi des dommages punitifs n'est pas constitutif d'un jeu de hasard, il est difficile de croire que la décision avantage monsieur Robinson quant à l'octroi de dommages punitifs. À ce propos, il devait faire exécuter un jugement à l'étranger, notamment en France, État qui ne reconnaît pas ce type de dommages²²⁷. Toutefois, les dommages punitifs font de plus en plus leur place en droit français : la Cour de cassation a reconnu que « le principe d'une condamnation à des

²²³ *Id.*, à la p 515.

²²⁴ *Biondi c Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301)*, 2016 QCCS 83, au para 28.

²²⁵ Daniel Gardner, « Un regard civiliste sur l'affaire *Cinar Corp. c. Robinson* », *op cit*, note 88, à la p 516.

²²⁶ Daniel Gardner, « Violation de droit d'auteur et dommages non compensatoires : une entreprise française confrontée à la législation canadienne? », *op cit*, note 86, aux pp 45, 48.

²²⁷ *Id.*, à la p 47.

dommages-intérêts punitifs, n'est pas, en soi, contraire à l'ordre public, il en est autrement lorsque le montant est disproportionné au regard du préjudice subi [...] »²²⁸.

Considérant ce qui précède, examinons si l'attribution des dommages punitifs avantage la victime de contrefaçon et rend ainsi difficile le calcul des dommages globaux. Dans l'affirmative, il s'agira de déterminer comment le législateur québécois devrait remédier à la situation. À l'inverse, il pourrait être intéressant pour le législateur français de s'inspirer de son homologue québécois.

2) Les dommages punitifs, un atout pour le demandeur

Bien que l'attribution de dommages punitifs ne soit pas constitutive d'un jeu de loterie, celle-ci constitue néanmoins un avantage pour la partie victime de contrefaçon. De l'autre côté de la médaille, les objectifs des dommages punitifs permettent de protéger indirectement les droits de propriété intellectuelle. Une brève revue des arguments des opposants à cette notion (a), combinée à la qualification du préjudice en matière de propriété intellectuelle (b), permettra de conclure que cette notion s'avère un atout et que le législateur français devrait s'en inspirer (c).

a) Une revue des arguments des opposants quant aux dommages punitifs

Les arguments des opposants à la notion des dommages punitifs sont nombreux. Il nous apparaît pertinent de revenir sur les deux qui, selon nous, constituent les fondations de cette argumentation : la contamination du civil par le pénal, mais aussi l'enrichissement sans cause de la partie lésée.

En premier lieu, l'aspect punitif de ce type de dommages est associé au droit pénal, plutôt qu'au droit civil. L'inclusion de ces dommages en droit français contaminerait le droit civil. Plusieurs rapporteurs de l'avant-projet précité sont d'avis que la mise en place d'un régime de dommages-intérêts punitifs provoquerait un déplacement des affaires du

²²⁸ Cass civ 1^{re}, 1^{er} décembre 2010, n° 09-13.303, (2010) Bull civ I, n° 248.

juge pénal vers le juge civil²²⁹. Cependant, avec égards pour l'opinion contraire, cet argument est très peu convaincant. Effectivement, on pourrait y opposer qu'en matière de droit civil, les frais élevés d'un procès feront reculer les individus voulant passer par cette voie et ce, pour résoudre un litige ayant un aspect pénal. En considérant les frais élevés d'un tel procès, il est difficile de croire que cet argument tienne la route, d'autant plus que le but d'un litige civil est d'obtenir une réparation monétaire.

En second lieu, la nature punitive des dommages punitifs engendre un enrichissement en faveur du demandeur et ce, peu importe sa quotité. À cet égard, les méthodes de calcul française et canadienne contiennent des dispositions empêchant le contrefacteur de conserver des profits. Les législateurs ont sans doute voulu éviter la faute lucrative de la part du contrefacteur; en d'autres termes, on désirait éviter un enrichissement de la part du contrefacteur. À l'inverse, en ouvrant la porte aux dommages punitifs, le législateur québécois a-t-il permis un enrichissement en faveur du créancier? Le montant de ces dommages ne doit pas dépasser ce qui est suffisant pour assurer une fonction préventive (art. 1621 C.c.Q.). Or, nul doute qu'en recevant des dommages à caractère punitif, le demandeur enrichit son patrimoine, ce qui l'avantage dans une certaine mesure.

Malgré tout, la France, grâce aux modifications apportées à son Code civil, semble avoir trouvé un excellent compromis : l'amende civile. Néanmoins, cette notion n'est pas appliquée en matière de propriété intellectuelle. Tel que discuté antérieurement, l'amende civile constitue un substitut intéressant aux dommages punitifs. D'ailleurs, à la différence de ceux-ci, la somme de l'amende civile ne sera guère versée au demandeur, mais bien à un fonds d'indemnisation ou bien au Trésor public²³⁰. Ce processus permet d'éviter l'enrichissement des titulaires de droit qui demande une indemnisation.

Par conséquent, le législateur québécois aurait peut-être avantage à s'inspirer du droit français, s'il désire empêcher la victime de contrefaçon de s'enrichir via les dommages punitifs; l'amende civile pourrait s'avérer une option très pertinente. Le droit

²²⁹ France, Ministère de la justice, *Avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription*, *op cit*, note 130, à la p 87.

²³⁰ France, Ministère de la justice, *Projet de réforme de la responsabilité civile*, *op cit*, note 169, art 1266-1.

français fuit cette notion, notamment pour les raisons énumérées précédemment. Même si ceux-ci auraient leur place dans cette juridiction, le législateur français n'a jamais cédé et ne les a pas intégrés dans une loi. Avec du recul, il serait facile de croire que ce fut un excellent choix, surtout en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Toutefois, la qualification du préjudice en matière de propriété intellectuelle laisse présager le contraire.

b) La qualification du préjudice en propriété intellectuelle : une confusion marquée

Une analyse de la qualification du préjudice, en matière du droit des obligations, permettra de mieux cerner l'impact de la qualification des dommages en propriété intellectuelle entre la France et le Québec. Que ce soit dans l'une ou l'autre de ces juridictions, la qualification tripartite du préjudice a toutes les apparences d'un copier-coller, ou presque : dans les deux cas, il y a le préjudice matériel, le préjudice moral, ainsi que le préjudice corporel.

D'abord, en droit québécois, le préjudice matériel représente l'atteinte à un bien d'une personne quelconque; le bien peut être incorporel, comme le droit d'auteur par exemple. En d'autres mots, il s'agit de l'atteinte au patrimoine d'un individu dont il est possible d'établir la quotité en argent, notamment au moyen de factures²³¹. En droit français, le dommage matériel constitue la destruction ou la dégradation d'un bien. Généralement, il s'agit plutôt d'une atteinte à un intérêt financier²³². Or, ces deux notions s'avèrent très similaires.

Ensuite, que ce soit au Québec ou en France, la qualification du dommage moral est la même. Effectivement, le droit français traite de l'atteinte à des valeurs non pécuniaires. Il s'agit de tout ce qui touche aux sentiments humains comme l'atteinte à l'honneur, à la pudeur, aux joies et plaisirs de la vie, etc²³³. Le droit québécois a presque la même définition, si ce n'est que les termes utilisés qui diffèrent. D'ailleurs, le préjudice moral est

²³¹ Frédéric Levesque, *Précis de droit québécois des obligations : contrat, responsabilité, exécution et extinction*, *op cit*, note 101, n° 454, 457.

²³² Alain Benabent, *Droit des obligations*, 13^e éd, Paris, Montchrestien – Lextenso éditions, 2012, n° 672.

²³³ *Id.*, n° 673.

le résultat d'une atteinte à des droits extrapatrimoniaux comme le droit à la liberté, à l'honneur, etc. Soulignons le caractère difficilement chiffrable de ce type de dommage²³⁴.

Pour terminer, le préjudice corporel est celui qui a fait couler le plus d'encre. Bien que ce type de dommage sera absent de notre réflexion, nous jugeons pertinent de prendre le temps de bien le qualifier. Ce type de dommage est, en droit québécois, une combinaison des conséquences pécuniaires et non pécuniaires d'une atteinte au corps d'un individu. Il faut associer les conséquences pécuniaires au dommage matériel, alors que celles non pécuniaires doivent être associées avec le dommage moral. Au Québec, c'est l'atteinte initiale qui est au cœur de la qualification du préjudice. De ce fait, si une personne est victime d'une erreur médicale à la suite d'une chirurgie, tout ce qui va en découler sera qualifié de préjudice corporel²³⁵. En droit français, le dommage corporel constitue aussi une atteinte au corps d'une personne physique, atteinte dont les aspects moral et matériel sont mis de l'avant²³⁶. De prime abord, on pourrait croire que le préjudice corporel, en matière extracontractuelle, est identique dans les deux juridictions étudiées. Toutefois, cette impression est fautive; alors qu'en droit québécois le préjudice corporel est évalué en regroupant les facteurs pertinents, le droit français est plus rigoureux en considérant tous les aspects individuellement. Il y a aussi l'existence d'un plafond d'indemnisation pour un tel dommage en droit québécois qui n'existe pas en France et le point de départ des dommages moratoires qui distinguent ces deux juridictions²³⁷. Il aurait pu s'avérer pertinent d'étudier l'origine de telles divergences, mais tel que mentionné précédemment, les dommages corporels ne sont pas pertinents en matière de propriété intellectuelle.

La qualification tripartite du préjudice est certes similaire entre les deux juridictions étudiées. Néanmoins, la qualification du dommage issu de l'atteinte à un droit de la propriété intellectuelle diverge, au niveau non pécuniaire. Alors qu'au Québec, il s'agit d'un dommage matériel, le droit français assimile cette atteinte à un préjudice moral. D'une

²³⁴ Frédéric Levesque, *Précis de droit québécois des obligations : contrat, responsabilité, exécution et extinction*, *op cit*, note 101, n° 454, 456.

²³⁵ *Id.*, n° 455.

²³⁶ Alain Benabent, *Droit des obligations*, *op cit*, note 232, n° 674.

²³⁷ Daniel Gardner, « Le préjudice extrapatrimonial : convergences et divergences des droits québécois et français », (2016) 32 *Gaz Pal* 58, aux pp 58-63.

part, en droit québécois, c'est l'arrêt *Robinson* qui permet de nous éclairer sur cet aspect. Il ne sera pas question de toute la polémique entourant cette qualification, mais bien de l'état actuel du droit. À cet égard, la Cour suprême du Canada a tranché en faveur du préjudice matériel en soulignant que c'est la violation initiale du droit de propriété intellectuelle qui compte, et non pas des conséquences qui en découlent²³⁸.

D'autre part, en droit français, il s'agit d'un préjudice moral. En ce qui concerne la méthode de calcul *in concreto*, le juge doit prendre en considération le dommage moral pour venir compenser les pertes non pécuniaires. D'ailleurs, ce type de dommage est considéré pour tous les droits de propriété intellectuelle, ce qui inclut la propriété industrielle. Considérant que la contrefaçon peut provoquer un dommage moral, il faudrait distinguer les conséquences patrimoniales des conséquences extrapatrimoniales; les conséquences extrapatrimoniales constituent le dommage dit « moral ». Quoiqu'il en soit, cette remarque n'était que théorique, car les juges ne font pas la distinction entre les deux types de conséquences. Le préjudice moral vient souvent servir de « roue de secours » pour les juges²³⁹. À propos de la méthode forfaitaire, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut obtenir des dommages en réparation de son préjudice moral et ce, même s'il a opté pour le « forfait » (art. L. 331-1-3, al. 2 CPI). Toutefois, la charge de la preuve repose sur les épaules du demandeur; il devra à la fois démontrer et évaluer son dommage²⁴⁰.

La qualification tripartite du préjudice effectuée précédemment prend tout son sens lorsque l'on veut évaluer la pertinence de l'introduction de la notion de dommages punitifs en droit français. Il s'agit ici non pas de déterminer quelle qualification du préjudice en matière de propriété intellectuelle est la meilleure, mais plutôt d'examiner les conséquences potentielles de la qualification du dommage moral en droit français.

²³⁸ *Cinar Corporation c Robinson*, *op cit*, note 44, au para 102.

²³⁹ Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, à la p 249.

²⁴⁰ Camille Maréchal, « Dommages-intérêts dus en cas de contrefaçon : la réparation du préjudice moral est compatible avec la méthode forfaitaire », [2016] *Dalloz IP/IT* 352, à la p 353.

Tel que mentionné précédemment, lorsque le juge français doit fixer la quotité des dommages issue d'un préjudice moral, celle-ci est arbitraire. Rien n'empêche les juges d'octroyer des dommages punitifs pour alourdir le *quantum* total, s'ils ne sont pas clairement identifiés dans leurs décisions. Plusieurs opposants à cette notion sont d'avis que la reconnaissance de celle-ci contaminerait leur droit civil. Bien qu'il ait été démontré qu'elle pouvait y être présente implicitement, cette présence est d'autant plus marquée en matière de propriété intellectuelle. Pour preuve, tant avec la méthode *in concreto* que forfaitaire, le juge doit évaluer le préjudice moral issu de l'atteinte au droit de propriété intellectuelle. Ainsi, à quoi bon craindre la contamination du droit français s'il est déjà malade de l'intérieur?

c) Le modèle québécois, un exemple pour son cousin français

Bien que le modèle québécois ait certains défauts, notamment celui d'enrichir la victime de contrefaçon, celui-ci est sans aucun doute un exemple à suivre. En considérant les méthodes de calcul d'indemnisation françaises en matière de contrefaçon, le législateur français devrait s'inspirer du droit québécois; son système de dommages punitifs est civilisant²⁴¹. Le fait de reconnaître explicitement de tels dommages constitue une évolution nécessaire. Effectivement, la reconnaissance d'une fonction dite « répressive » est indispensable à la fois pour l'équilibre, mais aussi pour la légitimité du droit de la responsabilité civile²⁴². Les dommages punitifs comportent beaucoup d'avantages et peuvent être octroyés clandestinement par un juge²⁴³. Pourquoi vouloir s'empêcher d'amender la lettre de la loi pour reconnaître explicitement ce qui se passe implicitement?

Le système de dommages punitifs québécois représente un exemple indéniable que ce type de dommages peut être greffé avec succès dans un système de droit civiliste²⁴⁴. L'absence de jurys à ce niveau permettra d'éviter des dérapages lors de la quantification de

²⁴¹ Daniel Gardner, « L'immixtion du pénal dans le civil : l'expérience des dommages punitifs en Amérique du nord », *op cit*, note 67, à la p 18.

²⁴² Mariève Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intérêts punitifs en droit privé français contemporain, à l'instar du modèle juridique québécois », *op cit*, note 63, à la p 590.

²⁴³ *Id.*, à la p 592.

²⁴⁴ *Id.*, à la p 572.

ceux-ci²⁴⁵. L'encadrement du Code civil québécois quant à la circonscription de ces dommages permet d'éviter les débordements de certaines juridictions de *common law*²⁴⁶. Par ailleurs, ce sont les tribunaux canadiens qui sont chargés de maintenir la quotité des dommages à l'intérieur d'une fourchette raisonnable. De cette manière, le législateur n'a pas à intervenir. L'arrêt Robinson est une parfaite illustration de ce principe; la Cour suprême du Canada a coupé de moitié, c'est-à-dire à un demi million de dollars le *quantum* des dommages punitifs. Cette coupure drastique démontre qu'elle cherche à empêcher les excès à ce niveau²⁴⁷.

En considérant ce qui précède, « [l]a leçon est bonne pour le législateur français : [...] les dommages punitifs ont pu jouer un rôle utile dans le domaine de la responsabilité civile [...] sans devenir pour autant une sanction courante [...] » [nos modifications]²⁴⁸. D'autre part, la Cour de cassation a reconnu que l'octroi de dommages punitifs n'était pas, en soi, contraire à l'ordre public²⁴⁹. Cette notion prend de plus en plus de place dans la réalité française²⁵⁰. Par contre, pour que l'entrée des dommages punitifs soit un succès, la Cour de cassation va devoir se salir les mains en intervenant dans le processus d'octroi de tels dommages, dans le but d'éviter les débordements²⁵¹. Bref, elle devra faire comme la Cour suprême canadienne qui le fait si bien.

Dans un autre ordre d'idées, il est difficile de croire que la séparation étanche du droit civil et du droit pénal est un écueil insurmontable. À cet égard, les deux méthodes de calcul des dommages en matière de contrefaçon revêtent un caractère punitif. En ce qui concerne la méthode *in concreto*, la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur est l'un des trois éléments à prendre en considération par le juge. C'est le symptôme d'une

²⁴⁵ Daniel Gardner, « Violation de droit d'auteur et dommages non compensatoires : une entreprise française confrontée à la législation canadienne? », *op cit*, note 86, à la p 45.

²⁴⁶ Mariève Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intérêts punitifs en droit privé français contemporain, à l'instar du modèle juridique québécois », *op cit*, note 63, à la p 604.

²⁴⁷ Daniel Gardner, « Violation de droit d'auteur et dommages non compensatoires : une entreprise française confrontée à la législation canadienne? », *op cit*, note 86, à la p 45.

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ Cass civ 1^{re}, 1^{er} décembre 2010, *op cit*, note 228.

²⁵⁰ Daniel Gardner, « Violation de droit d'auteur et dommages non compensatoires : une entreprise française confrontée à la législation canadienne? », *op cit*, note 86, à la p 47.

²⁵¹ *Id.*, à la p 48.

certaine pénalisation du droit civil; la prise en compte des bénéfiques s'intègrent beaucoup mieux à la logique du droit pénal que celle du droit civil²⁵². Il y a donc une dérogation au principe de la réparation intégrale du préjudice. Cette séparation entre ces deux branches de droit est maintenant illusoire, car elle est devenue théorique. Une évolution à ce niveau s'impose. En droit canadien, l'existence de concepts immuables est contraire à la Constitution canadienne. Plus particulièrement, la « Constitution est un arbre vivant qui grâce à une interprétation progressiste, s'adapte et répond aux réalités de la vie moderne »²⁵³. Par conséquent, une transposition de ce raisonnement en droit français milite en faveur de la reconnaissance des dommages punitifs, d'autant plus qu'elle existe déjà clandestinement. Les balises rigoureuses établies par le législateur québécois, ainsi que la proactivité des tribunaux devraient pouvoir convaincre le législateur français.

Bref, bien qu'elle comporte certains défauts, l'attribution des dommages punitifs avantage légèrement la méthode québécoise par rapport aux méthodes françaises. Pour évaluer ces dernières, le juge doit évaluer le préjudice moral, quantification qui est aléatoire et qui permet l'octroi implicite de dommages punitifs pour alourdir le *quantum* total à verser. Bien entendu, l'amende civile constitue une option non négligeable. Cette notion se retrouve dans le CPI pour des cas de limitations dilatoires ou abusives d'un brevet dans une même instance (art. L. 613-25; L. 614-12 CPI). Elle n'est pas prévue pour les recours en contrefaçon et elle ne pourra donc pas être appliquée aux méthodes de calcul étudiées. L'amende civile serait inutile en matière de contrefaçon parce que cette infraction est punissable au niveau pénal. Malgré tout, ce léger avantage de la méthode québécoise sur les méthodes françaises ne permet pas de trancher définitivement le débat : l'examen de la méthode dite « forfaitaire » s'impose.

²⁵² Caroline Le Goffic et Marion Wagner, « Contrefaçon – La pénalisation de la contrefaçon », *op cit*, note 174, n° 19.

²⁵³ Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79, au para 22.

II. La méthode forfaitaire : un outil de premier plan, mais à reconsidérer

La méthode de calcul dite « forfaitaire » permet, elle aussi, de distinguer les deux juridictions étudiées. Nous nous retrouvons presque dans la situation inverse des dommages punitifs, c'est-à-dire que la méthode forfaitaire française existe pour tous les droits de la propriété intellectuelle, alors qu'au Canada, il n'y a seulement qu'une disposition de la LDA qui la concerne. L'examen de sa portée (A) démontrera qu'elle constitue un outil de premier plan en matière d'indemnisation en matière de propriété intellectuelle (B).

A) La portée de la méthode forfaitaire

Dans le but de mieux comparer les méthodes de calcul des dommages quant à l'indemnisation de contrefaçon, il faut connaître la portée de la méthode forfaitaire pour chacune des juridictions étudiées. Pour ce faire, il faut analyser la méthode française qui s'applique à tous droits de propriété intellectuelle (1), avant de s'attarder à la méthode canadienne dont la portée est beaucoup plus restreinte (2).

1) La méthode forfaitaire française : une application à tous les droits de propriété intellectuelle

Dans le but de démontrer la portée étendue de la méthode forfaitaire française, il convient d'abord de jeter un coup d'œil à son historique (a), pour ensuite étudier sa composition (b) et finalement analyser quelques cas d'espèces (c).

a) L'historique de la méthode forfaitaire française

C'est par le biais de la *Directive 2004/48/CE*²⁵⁴ que la notion d'indemnisation forfaitaire a vu le jour dans un texte de droit européen concernant la propriété intellectuelle. Son principal objectif était d'harmoniser, au sein de l'Union européenne (ci-après « UE »),

²⁵⁴ CE, *Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle*, [2004] JO, L 195/16 [*Directive 2004/48/CE*].

la protection accordée aux droits de propriété intellectuelle²⁵⁵. Cette directive prévoyait que, pour fixer les dommages-intérêts, les tribunaux « à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances [si les parties avaient négocié pour l'octroi d'une licence] » [nos modifications]²⁵⁶. Son vingt-sixième considérant mentionne que cette méthode de calcul forfaitaire pourrait être utilisée dans les cas où le montant du préjudice réellement subi est difficilement quantifiable. Le but de cette méthode n'était pas d'introduire, en droit français, des dommages-intérêts punitifs²⁵⁷. Un considérant n'a pas force de loi, mais celui-ci permet de mieux cerner l'intention du législateur européen quant à la mise en place de la méthode de calcul forfaitaire.

Dans le but de mieux cerner les propos qui suivront, il faut savoir comment une directive européenne peut avoir un impact en France ou dans un autre État membre de l'UE. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une directive? C'est un instrument atypique qui « lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens »²⁵⁸. La directive est « une méthode de législation à deux étapes qui s'apparente à la technique de la loi-cadre complétée par des décrets d'application »²⁵⁹. En d'autres termes, elle est un instrument normatif par lequel l'UE oblige ses différents membres à intégrer, dans leur législation interne, le contenu total ou partiel de celle-ci. Certaines directives contiennent des clauses minimales, clauses que les États membres peuvent se permettre de dépasser. Par contre, il existe certaines directives qui ne donnent guère le choix aux membres : celles-ci constituent alors des instruments d'harmonisation complète au sein de l'UE²⁶⁰. Une directive crée une obligation de transposition à l'égard de chacun des États membres qui peuvent l'adapter à leur contexte national. Ceux-ci doivent atteindre les objectifs de l'UE en utilisant les moyens les plus efficaces²⁶¹.

²⁵⁵ *Id.*, au considérant 10.

²⁵⁶ *Id.*, art 13, al 1 b).

²⁵⁷ *Id.*, au considérant 26.

²⁵⁸ Jean-Sylvestre Bergé et Sophie Robin-Olivier, *Introduction au droit européen*, Paris, PUF, 2008, à la p 502.

²⁵⁹ Guy Isaac et Marc Blanquet, *Droit général de l'Union européenne*, 10^e éd, Paris, Dalloz, 2012, à la p 307.

²⁶⁰ Jean-Sylvestre Bergé et Sophie Robin-Olivier, *op cit*, note 258, à la p 502.

²⁶¹ Guy Isaac et Marc Blanquet, *Droit général de l'Union européenne*, *op cit*, note 259, à la p 308.

Comment un texte européen peut-il avoir force de loi dans un État comme la France? Chaque membre doit transposer la directive pour que le texte européen puisse déployer ses effets²⁶². Il s'agit bel et bien d'une obligation parce que si un État ne transpose pas la directive dans le délai prévu ou qu'elle n'est pas transposée correctement, la Cour de justice de l'UE (ci-après « CJUE ») pourrait le condamner²⁶³.

C'est la loi du 29 octobre 2007²⁶⁴ qui a transposé la directive précédemment citée. Elle était innovante parce qu'elle permettait d'introduire, à l'intérieur du CPI, des dispositions quant au calcul des dommages-intérêts en matière de contrefaçon²⁶⁵. La transposition effectuée n'était pas parfaite : il y avait une différence tant au niveau des fondations générales qu'au niveau rédactionnel. D'une part, contrairement à la directive, cette loi française passait sous silence la bonne ou la mauvaise foi du contrefacteur. D'autre part, la législation française prévoyait que la méthode forfaitaire pouvait être utilisée à la demande de la partie lésée, alors que la directive européenne prévoyait son utilisation « dans des cas appropriés »²⁶⁶. Quoiqu'il en soit, à l'aide de cette loi, le *quantum* minimal prévu à propos de la somme forfaitaire était le montant des redevances dues si les parties avaient négocié pour l'octroi d'une licence²⁶⁷. Finalement, cette loi n'était pas le meilleur instrument juridique qui aurait pu venir en aide à la propriété intellectuelle, car les dispositions contenues dans celle-ci n'étaient pas toujours claires²⁶⁸.

Il aura fallu l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2014²⁶⁹, à la suite d'une procédure accélérée engagée par le Gouvernement français, pour obtenir à la fois des éclaircissements sur la loi de 2007, mais aussi des améliorations. Au niveau civil, certaines d'entre elles concernaient l'indemnisation à l'égard d'actes de contrefaçon. De ce fait, cette loi contient des dispositions qui permettent notamment d'augmenter la quotité des dommages

²⁶² Jean-Sylvestre Bergé et Sophie Robin-Olivier, *op cit*, note 258, à la p 502.

²⁶³ Guy Isaac et Marc Blanquet, *Droit général de l'Union européenne*, *op cit*, note 259, aux pp 308-309.

²⁶⁴ *Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon*, JO, 30 octobre 2007, 17775.

²⁶⁵ Camille Maréchal, « La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », (2014) 6 CCE étude 11.

²⁶⁶ Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, aux pp 245-246.

²⁶⁷ *Id.*, à la p 248.

²⁶⁸ *Id.*, à la p 245.

²⁶⁹ *Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon*, JO, 12 mars 2014, 5112.

prononcée par le juge. Alors que les deux méthodes de calcul furent remaniées, la méthode forfaitaire a subi deux modifications. La seule qui nous intéresse est celle concernant le plancher du forfait : ce dernier doit maintenant être supérieur au montant qui aurait été dû si les parties avaient négocié quant à l'octroi d'une licence d'exploitation²⁷⁰. Alors que la loi de 2007 prévoyait qu'elle pouvait être égale ou supérieure à cette somme, la loi de 2014 exige que la quotité soit supérieure. En d'autres termes, le législateur français fixe un plancher quant à la méthode forfaitaire, alors qu'il reste silencieux à propos du plafond²⁷¹. Voici le libellé de la disposition législative concernée :

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée²⁷².

Avant la transposition de cette directive en droit français, l'indemnisation à titre forfaitaire était déjà utilisée par les tribunaux en matière de propriété industrielle. On avait recours à cette méthode lorsque le titulaire du droit ne l'exploitait pas lui-même ou le faisait par le biais d'un licencié, lorsque les actes de contrefaçon n'entraînaient pas directement des revenus au contrefacteur, lorsque le chiffre d'affaire de la défenderesse était difficilement démontrable, etc²⁷³. Il était plutôt rare que ce mode de fixation du *quantum* des dommages-intérêts était utilisé en droit d'auteur. Cependant, il existe quelques exceptions. L'une d'elles est une décision du Tribunal de commerce de Paris de février 1998²⁷⁴. En l'espèce, la demanderesse était une société qui offrait des services sur Internet, notamment l'achat, la vente et l'exploitation de toutes informations disponibles sur le web. La défenderesse œuvrait dans le conseil en organisation et en prestations de services informatiques. Il y a eu violation du droit d'auteur parce qu'une employée de cette dernière s'est grandement inspirée du site web de Cybion, ainsi que d'autres sites. Le tribunal a conclu qu'il y avait beaucoup de ressemblances au niveau de la présentation des offres de

²⁷⁰ Camille Maréchal, « La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », *op cit*, note 265, étude 11.

²⁷¹ Hervé Lécuyer, « Indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon : comment la nouvelle loi est-elle reçue ? », (2011) 162 *Gaz Pal* 15, à la p 15.

²⁷² *CPI*, *op cit*, note 36, art L 331-1-3, al 2.

²⁷³ Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, à la p 246.

²⁷⁴ Trib com Paris, 9 février 1998, *Sté CYBION c/ Sté QUALISTREAM*, (1998) *RIDA* (juillet) 292.

services. Alors que la demanderesse évaluait son préjudice à 500 000 francs, le tribunal lui a accordé la somme forfaitaire de 50 000 francs, l'équivalent de 7 622 euros. Par conséquent, la méthode forfaitaire prévue par la directive européenne n'était pas révolutionnaire; on a plutôt codifié et encadré une pratique déjà existante.

La décision précédemment citée ne donne aucune piste quant aux éléments pris en compte par le juge et ce, dans le but de fixer la quotité du forfait octroyé. Malgré le silence du législateur français sur son contenu, il s'avère primordial de l'analyser.

b) La composition du forfait : un mélange assez complexe

Bien que le qualificatif « forfaitaire » laisse présager une méthode de calcul simple, la réalité est toute autre. Le forfait est composé de la masse contrefaisante, masse qui doit être multipliée par un certain taux de redevance pouvant être majoré, ainsi que d'autres éléments dont le préjudice moral²⁷⁵. Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle victime de contrefaçon ne peut pas réclamer les gains manqués et les bénéfices réalisés par le contrefacteur au moyen du forfait²⁷⁶. Le texte du CPI prévoit que seuls les préjudices matériel et moral peuvent être indemnisés. Avant d'étudier les différentes composantes des dommages forfaitaires, notons que la partie lésée doit faire la preuve de cette masse contrefaisante qui se fait par saisie-contrefaçon. Celle-ci est effectuée par un huissier de justice et elle permet d'obtenir le nombre d'objets contrefaisants²⁷⁷.

En premier lieu, la masse contrefaisante est « le nombre d'actes de contrefaçon et d'objets contrefaisants »²⁷⁸. La détermination de cette masse peut se faire soit en nombre, soit en valeur²⁷⁹. Par exemple, dans une décision la masse contrefaisante a été chiffrée à 3

²⁷⁵ Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, à la p 250.

²⁷⁶ CA Bordeaux, 4 mai 2017, n° 15/01660.

²⁷⁷ Jacques Huillier, « Propriété intellectuelle : des dommages-intérêts punitifs pas si punitifs », (2009) 188 *Gaz Pal 2*, à la p 4.

²⁷⁸ Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, à la p 248.

²⁷⁹ Emmanuelle Hoffman-Attias, « L'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon », (2006) 355 *Gaz Pal 16*, à la p 18.

588 manteaux²⁸⁰, alors que dans une autre, celle-ci fut fixée à 72 681 poignées de cercueil²⁸¹. La question se complexifie lorsque certains accessoires accompagnent les objets contrefaisants. Ceux-ci, pour faire partie de la masse contrefaisante, doivent être « obligatoirement fournis ou vendus avec l'objet contrefaisant et qu'[ils] aient un lien nécessaire avec l'objet contrefait » [nos modifications]²⁸².

Certaines difficultés peuvent survenir par rapport à la détermination de la masse contrefaisante. À titre d'illustration, le fait que la contrefaçon ne touche qu'un signe d'une marque de commerce rend la quantification de la masse contrefaisante plus ardue parce qu'il faut retirer de la vente la partie résultant de l'utilisation des signes contrefaits²⁸³. Lorsque seulement certains attributs de la marque sont contrefaits, notamment la couleur, la détermination de la masse contrefaisante en question peut s'avérer inadaptée quant à l'évaluation du préjudice subi par le titulaire de la marque²⁸⁴. De ce fait, d'autres éléments peuvent se substituer à cette masse. Par exemple, la durée de diffusion va remplacer la masse contrefaisante si des droits d'auteur ont été enfreints dans une publicité²⁸⁵.

En second lieu, il faut multiplier la masse contrefaisante par un certain taux de redevance. Pour ce faire, le juge a plusieurs solutions devant lui. Bien qu'il puisse se référer au taux prévu entre la partie lésée et un licencié contractuel²⁸⁶, il peut aussi se fier au prix de la cession des droits envisagée par les parties au litige, même si les négociations n'ont pas été concluantes²⁸⁷. Il est aussi possible qu'un contrat entre les parties ait été conclu,

²⁸⁰ CA Paris, 6 juin 2017, n° 16/04272.

²⁸¹ CA Douai, 30 mars 2010, n° 02/05920.

²⁸² *Id.*, à la p 5.

²⁸³ Maurice Nussenbaum, « L'évaluation du préjudice né de la contrefaçon », (2006) 355 Gaz Pal 13, à la p 13.

²⁸⁴ *Id.*, à la p 15.

²⁸⁵ Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, à la p 250.

²⁸⁶ CA Paris, 3 juillet 2009, *TOP TEX GROUP SARL c Karine DUPONT et KACTUS SARL*, (2009) PIBD 905 III 1453 (Dans cette décision, le taux de redevance annuelle utilisé était de 10%.); CA Paris, 11 janvier 2011, *DEMSA SAS et AKAI SALES PTE LTD (Singapour) c DivX INC (États-Unis)*, (2011) PIBD 936 III 212 (Dans cette affaire, ce n'est pas un pourcentage qui a été utilisé à titre de taux de redevance, mais plutôt une somme fixée par chaque objet contrefait. En l'espèce, cette somme s'élevait à 2\$ US.).

²⁸⁷ CA Rennes, 22 février 2011, *COMPAGNIES DES ÎLES DU PONANT SA c SHIP STUDIO SARL*, (2011) PIBD 939 III 334 (En l'espèce, la protection de plans et croquis d'architecture navale via le droit d'auteur était au cœur du débat. Les parties avaient négocié pour une redevance de 30 000 euros pour la construction

mais qu'il a toutefois été résilié. Dans ce cas, le juge pourra quand même se servir du taux de redevance qui était fixé dans cet acte juridique²⁸⁸. Il est possible que la partie lésée n'ait concédée aucune licence à des tiers. Le juge n'aurait théoriquement aucun contrat de référence. Ce dernier pourra tout de même se servir des taux de redevance utilisés dans le secteur concerné²⁸⁹. Bien entendu, c'est sur les épaules de la partie lésée que repose le fardeau de démontrer le taux de redevance qui est habituellement perçu dans son domaine. Quoiqu'il en soit, les juges ont pris l'habitude de majorer le taux de redevance, ce qui fait en sorte que le plancher statutaire est toujours dépassé. Cette pratique a pour but de sanctionner le fait que le contrefacteur n'ait pas négocié avec la partie lésée pour obtenir une licence. À cela, ajoutons que d'autres éléments peuvent être considérés dont le dommage moral²⁹⁰.

Finalement, le préjudice moral doit être pris en compte lorsque la partie lésée demande au tribunal de lui attribuer une somme forfaitaire à titre d'indemnisation²⁹¹. Cette possibilité est prévue dans le CPI (notamment, art. 331-1-3, al. 2 CPI). Ce concept de dommage moral a été traité précédemment de manière générale. En ce qui concerne la propriété intellectuelle, l'atteinte au droit privatif en elle-même constitue un préjudice moral²⁹². En ce qui concerne le droit d'auteur, le préjudice moral est l'atteinte aux droits moraux de l'auteur. En outre, en matière de marque de commerce, l'atteinte à l'image de la marque est un exemple de dommage moral²⁹³.

Actuellement, l'indemnisation de ce type de préjudice, à l'aide de la méthode forfaitaire n'est pas problématique. Cependant, ce fut tout le contraire au niveau européen.

du premier navire et de 20 000 euros pour les navires subséquents. Le contrefacteur a bâti deux navires, « Le Boréal » et « L'Astral ». Par conséquent, le gain manqué de la partie lésée s'élevait à 50 000 euros.).

²⁸⁸ CA Bordeaux, 28 juin 2010, PIBD 926 III 681, n° 09/00413.

²⁸⁹ Trib gr inst Paris, 25 juin 2010, *TECHNOGENIA SA c MARTEC SARL, ATELIERS JOSEPH MARY SARL, BMI SAS et al.*, (2010) PIBD 929 III 759 (En l'espèce, le taux utilisé était celui pratiqué dans la métallurgie).

²⁹⁰ Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, à la p 250.

²⁹¹ *Ibid.*

²⁹² Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle : La propriété industrielle*, Paris, Economica, 2011, n° 832.

²⁹³ *Id.*, n° 1791.

C'est l'article treize de la directive précédemment citée qui a été au cœur de cette polémique. Cette disposition est libellée comme suit :

1. Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte.

Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires :

a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé du fait de l'atteinte,

ou

b) à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question [...]²⁹⁴

À vrai dire, le débat était centré sur le fait que selon certains, l'indemnisation du préjudice moral était réservée à la première méthode de calcul. Étant donné le libellé de l'article L. 331-1-3 CPI, le débat est clos en France. Au niveau européen, il aura fallu que la CJUE tranche et ce, dans un cas de contrefaçon de droit d'auteur. La CJUE a interprété le paragraphe litigieux de manière à ce que le préjudice moral soit aussi indemnisé via la méthode forfaitaire²⁹⁵. En fait, cette indemnisation « est nécessaire pour atteindre l'objectif d'un niveau élevé de protection. Dès lors, la directive invite le juge à indemniser intégralement l'auteur du préjudice réellement subi en tenant compte des particularités de l'espèce »²⁹⁶. Le droit européen a penché dans le même sens que le législateur français; la CJUE a affirmé la distinction entre le préjudice matériel et le préjudice moral. C'est sur les épaules de la partie lésée que repose le fardeau de preuve; elle devra à la fois prouver la consistance de son dommage moral, mais aussi de l'évaluer. Cette solution est la seule garantissant la réparation intégrale du préjudice réellement subi par le demandeur²⁹⁷.

²⁹⁴ Directive 2004/48/CE, *op cit*, note 254, art 13, al 1.

²⁹⁵ CJUE, 17 mars 2016, aff. C-99/15, *Christian Liffers*.

²⁹⁶ David Lefranc, « Préjudice moral et indemnisation forfaitaire », (2016) 5 L'Essentiel 7, à la p 7.

²⁹⁷ Camille Maréchal, « Dommages-intérêts dus en cas de contrefaçon : la réparation du préjudice moral est compatible avec la méthode forfaitaire », *op cit*, note 240, à la p 353.

Par ailleurs, la Cour de cassation, dans une affaire de contrefaçon de marque de commerce, a confirmé que le raisonnement de la CJUE s'applique en matière de marque de commerce²⁹⁸. Or, cette solution de la Cour de cassation doit être approuvée, d'une part parce que les dommages-intérêts forfaitaires ne concernent que le préjudice matériel et d'autre part, l'article L. 716-14 CPI conforte celle-ci²⁹⁹.

c) L'analyse de certains cas d'espèce

La première décision étudiée³⁰⁰ concerne les marques de commerce. Il s'agit d'un cas où la Cour était d'avis qu'il y avait risque de confusion entre les deux marques d'hôtels de luxe. L'hôtel « Le Byblos » situé à Saint-Tropez, propriété de la partie lésée, figure à l'intérieur de l'annuaire des plus luxueux hôtels du monde. La société intimée est située en Italie et commercialise des vêtements et des accessoires de mode, notamment sous la dénomination « Byblos ». Cette dernière a toutefois ouvert un hôtel de luxe, le « Byblos Art Hôtel Villa Amistà », à Vérone en Italie. Elle a déposé cette marque au niveau communautaire, c'est-à-dire pour tous les États membres de l'UE. L'appelante lui a envoyé deux mises en demeure: l'une pour qu'elle abandonne sa demande d'enregistrement, l'autre pour qu'elle cesse d'utiliser la dénomination « Byblos »³⁰¹. Elle réclamait la somme de 15 000 euros, somme forfaitaire dans le but d'être indemnisée pour le préjudice matériel issu des actes de contrefaçon. La Cour d'appel de Paris lui a accordé cette somme et ce, « [c]onsidérant qu'au vu des éléments de la cause [...] » [nos modifications]³⁰². Les juges ont accordés la somme demandée par la partie lésée, sans trop détailler le *quantum* accordé pour ce *poste* d'indemnisation. Cette décision pourrait laisser croire que la Cour accordera la somme demandée à titre de forfait pour compenser le préjudice matériel ou à l'inverse, ne l'accordera pas du tout.

²⁹⁸ Cass com, 6 septembre 2016, n° 14-29.518.

²⁹⁹ Audrey Lebois, « Indemnisation forfaitaire et préjudice moral », (2016) 10 L'Essentiel 4, à la p 4.

³⁰⁰ CA Paris, 7 juin 2016, n° 14/23490.

³⁰¹ *Id.*, aux pp 3-4.

³⁰² *Id.*, à la p 11.

Cependant, l'autre décision discutée³⁰³ viendra annihiler ce propos. D'ailleurs, celle-ci concerne aussi les marques de commerce. En l'espèce, la société Château H... (ci-après « Château ») est une compagnie qui exploite un vignoble et l'une de ses marques de commerce est « Château H... ». M. B. est aussi propriétaire d'un vignoble et a déposé la marque « J... ». Château l'a poursuivi en contrefaçon, car il utilisait la marque « J... » et commercialisait des bouteilles qui étaient revêtues de cette marque. Le tribunal de grande instance de Bordeaux l'a notamment condamné à verser 10 000 euros à Château pour le dommage matériel subi³⁰⁴. En appel, Château réclamait, à titre d'indemnité forfaitaire quant au préjudice matériel subi, la somme de 31 327 euros. À cet égard, la partie lésée s'était fondée sur les trois hectares et demi exploitables, ainsi qu'un rendement de quarante-et-un hectolitres par hectare. La Cour d'appel n'était pas de cet avis. Selon les juges « [l]e préjudice ne peut être évalué uniquement par rapport à un chiffre d'affaire supposé, qui ne constitue pas un bénéfice [...] » [nos modifications]³⁰⁵. Par conséquent, elle a fixé la quotité du forfait à 18 000 euros. Cette décision est pertinente dans la mesure où elle éclaire sur certains éléments non pertinents à apporter en preuve quant à la détermination du forfait.

Bref, la méthode forfaitaire française existait bien avant la directive européenne. Le texte français, combiné à la jurisprudence, permet de mieux cerner les contours de cette méthode d'évaluation des dommages en matière de propriété intellectuelle; les cas d'espèce cités le démontrent clairement, même si l'évaluation du préjudice moral n'a pas été discutée.

2) La méthode forfaitaire canadienne : une exclusivité du droit d'auteur³⁰⁶

Le législateur canadien n'a rédigé qu'une seule disposition législative qui prévoit la possibilité d'octroyer à la partie lésée une somme forfaitaire à titre d'indemnité. Contrairement au droit français en vertu duquel le demandeur peut avoir recours à cette

³⁰³ CA Bordeaux, 24 mai 2017, *B D c SCEA Château H*, n° 16/00204.

³⁰⁴ *Id.*, aux pp 2-3.

³⁰⁵ *Id.*, à la p 12.

³⁰⁶ Pour cette sous-section, des décisions de *common law* seront citées, contrairement à la partie sur les dommages punitifs. La raison est simple : l'utilisation des décisions des tribunaux de *common law* permet d'obtenir une analyse beaucoup plus approfondie de la méthode forfaitaire canadienne.

méthode pour tous les droits de propriété intellectuelle, le droit canadien limite cette possibilité au droit d'auteur. La disposition législative en question est l'article 38.1 de la LDA. Pour bien comprendre les dommages préétablis en droit d'auteur canadien, il faut comprendre que celle-ci prévoit une fourchette d'indemnisation permettant d'éviter les abus (a) et que la présence de critères statutaires de fixation de la quotité des dommages est indispensable quant à la prévisibilité de la somme accordée (b). Toutefois, la possibilité d'octroyer des dommages punitifs vient contaminer la méthode forfaitaire canadienne (c).

a) La fourchette d'indemnisation forfaitaire : un rempart aux abus

Le premier paragraphe de cette disposition législative concerne principalement la fourchette du *quantum* qu'un juge peut accorder à la partie lésée à titre de dommages préétablis. Si la violation était dans un but commercial, le forfait va varier entre 500\$ et 20 000\$, alors que si la violation n'était pas commerciale, cette fourchette passe de 100\$ à 5 000\$. La fin poursuivie par le contrefacteur est un élément-clé quant à la détermination de cette somme forfaitaire. Dans le cadre de notre étude, nous allons nous concentrer sur la première fourchette d'indemnisation. À propos de cette dernière, la division des petites créances de la Cour du Québec a déjà octroyé le minimum fixé dans le cas de reproduction d'un logo d'un commerce de petite taille³⁰⁷. À l'inverse, certains juges ont déjà octroyé le maximum prévu par la LDA³⁰⁸.

Cette fourchette est applicable pour chaque violation du droit d'auteur, pour chacune des œuvres contrefaites. Ainsi, le fait de contrefaire plusieurs exemplaires d'une seule œuvre représente une seule violation du droit de propriété intellectuelle. La Cour fédérale a accordé la somme maximale de 20 000\$ et ce, pour vingt-cinq violations de droit d'auteur. Or, le *quantum* total pour ce chef d'indemnisation se chiffrait à 500 000\$³⁰⁹! Cette décision n'est pas la seule où le juge a octroyé le maximum prévu par la fourchette

³⁰⁷ *Dufour c Langlois*, 2001 CanLII 16628 (QC CQ).

³⁰⁸ *Setanta Sports Canada Ltd c 840341 Alberta Ltd*, 2011 CF 709, au para 19.

³⁰⁹ *Microsoft Corp c 9038-3746 Québec Inc*, 2006 CF 1509, au para 112.

indemnitaire³¹⁰. Bien entendu, le juge peut opter pour une somme autre que ce plafond indemnitaire, lorsqu'il y a plus d'une violation du droit d'auteur. Notons qu'en cas de violations multiples du droit d'auteur, le tribunal fixe une même somme forfaitaire pour chacune d'entre elles. À titre d'illustration, la Cour fédérale a accordé la somme de 1 000\$ pour chacun des quatorze films contrefaits qui avaient été saisis³¹¹.

Malgré ce qui précède, cette fourchette concernant la violation à titre commercial du droit d'auteur peut se voir atténuée dans deux circonstances précises : d'abord, si le défendeur n'était pas au courant ou ne pouvait pas être au courant qu'il violait des droits d'auteur et ensuite, si dans une situation, il y a plusieurs œuvres sur un même support et l'octroi de la somme minimale pour chaque œuvre entraînerait une indemnité totalement disproportionnée à l'égard des infractions commises³¹². Dans le premier cas, le plancher de la fourchette d'indemnisation peut s'abaisser à 200\$³¹³, alors que pour le deuxième, le minimum pourrait être inférieur à 200\$³¹⁴.

En ce qui concerne cette première exception, celle-ci a pour principal avantage de faire abaisser le minimum de la fourchette à 200\$ par violation du droit d'auteur. Pour ce faire, le contrefacteur doit convaincre le tribunal qu'il n'était au courant de rien et qu'il n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il avait enfreint le droit d'auteur du demandeur³¹⁵. Cependant, tout porte à croire que si les droits d'auteur avaient été publiés, le contrefacteur ne pourrait invoquer avec succès cette disposition³¹⁶.

À propos de la seconde exception³¹⁷, celle-ci doit rencontrer deux conditions cumulatives pour être applicable : il doit être question d'un support sur lequel plusieurs

³¹⁰ *Louis Vuitton Malletier S A c Yang* (2007), 2007 CF 1179, au para 22; *Louis Vuitton Malletier S A v 486 353 B C Ltd*, 2008 BCSC 799, au para 82.

³¹¹ *L S Entertainment Group Inc c Formasa Video (Canada) Ltd*, 2005 CF 1347, aux para 61, 69.

³¹² *Telewizja Polsat S A c Radiopol Inc*, 2006 CF 584, au para 39.

³¹³ *LDA*, *op cit*, note 38, art 38.1(2).

³¹⁴ *Id.*, art 38.1(3).

³¹⁵ *Id.*, art 38.1(2).

³¹⁶ *Id.*, art 39(1).

³¹⁷ Dans le cadre de notre travail, nous avons mis de côté la seconde partie de cette exception, celle qui concerne les fournisseurs de service Internet principalement dans le but de faciliter la violation de droits d'auteur. Cette violation prévue au paragraphe 27(2.3) de la LDA n'est pas essentielle quant à l'analyse de la méthode forfaitaire canadienne.

œuvres sont fixées et le montant total des dommages préétablis doit être disproportionné par rapport à la violation du droit d'auteur. Une fois ces conditions remplies, le tribunal pourra abaisser le minimum de la fourchette pour rendre l'indemnisation plus équitable³¹⁸. Cela se justifie par le fait que la fixation de dommages préétablis doit, comme les dommages-intérêts pécuniaires, être juste³¹⁹. En l'absence de cette nuance, la LDA aurait pu mener à des sanctions démesurées; il fallait que le législateur accorde la possibilité au juge de pouvoir tempérer la rigidité de cette loi³²⁰. À titre d'illustration, un juge de la Cour fédérale a utilisé cette disposition pour fixer les dommages préétablis à 150\$ par violation. Ce dernier a multiplié cette somme par 2009, le nombre de copies ayant été saisies³²¹. Au total, cette somme s'élevait à 301 350\$. En l'absence de cette exception, cette somme aurait été de plus d'un million de dollars. Ce cas d'espèce est un exemple typique qui démontre l'importance capitale de cette disposition législative. Conséquemment, cet assouplissement de la fourchette statutaire d'indemnisation permet de préserver l'équité quant à l'octroi de dommages préétablis.

b) Les critères de fixation du forfait : des lignes directrices indispensables

La LDA prévoit une liste non exhaustive de facteurs que le juge doit prendre en considération, dans le but d'évaluer les dommages préétablis. La prise en compte de ces derniers permet de mieux situer le juge à l'intérieur de la fourchette législative. Dans chaque cas d'espèce, il doit notamment considérer la bonne ou la mauvaise foi du contrefacteur, le comportement des parties avant et pendant l'instance, le besoin de créer un effet dissuasif, etc³²². Examinons comment ces facteurs font osciller le pendule à l'intérieur de la fourchette statutaire.

D'abord, dans la décision *Mejia v. LaSalle College International Vancouver Inc.*, la Cour a octroyé la somme de 500\$ à la partie demanderesse. Cette affaire concernait une photographie qui avait été reproduite sur Facebook. Le juge a considéré que le

³¹⁸ *Id.*, art 38.1(3).

³¹⁹ *Pinto c Centre Bronfman de l'éducation juive*, 2013 CF 945, au para 195.

³²⁰ *Tency Music SAS c Lefrançois*, 2013 QCCS 1947, au para 24.

³²¹ *Telewizja Polsat S A c Radiopol Inc*, *op cit*, note 312, au para 51.

³²² *LDA*, *op cit*, note 38, art 38.1(5).

contrefacteur n'avait pas l'intention d'enfreindre le droit d'auteur du demandeur. Cependant, la partie lésée avait toléré cet usage pendant un certain temps et elle n'avait pas déposé en preuve des pertes de revenus³²³. Dans la décision *Hains (Cindy Hains Photographe) c. Ermel (Studio Zaf)*, le juge a fixé les dommages préétablis à 2 500\$. Ce cas d'espèce concerne une photographe professionnelle qui a repris la mise en scène d'une autre photographe. Pour en arriver à ce *quantum*, le juge a considéré la négligence de la photographe et le fait que la violation a été commise à des fins commerciales. Ce dernier était d'avis qu'il fallait dissuader la défenderesse de violer les droits d'autrui³²⁴. De plus, dans la décision *Film City Entertainment Ltd c. Golden Formasa Ltd*, le juge de la Cour fédérale a fixé la quotité des dommages préétablis à 5 000\$ pour la contrefaçon d'un film. Dans cette affaire, le juge a tenu compte de tous les éléments pertinents et a voulu créer un effet dissuasif pour tenter d'empêcher d'autres violations du droit d'auteur³²⁵. Bien qu'il soit important pour le juge de considérer tous les éléments pertinents, le fait de vouloir créer un effet dissuasif provoque un gonflement des dommages forfaitaires.

Par la suite, dans la décision *Canada (Attorney General) v. Rundle*, le juge ontarien avait fixé les dommages à 7 500\$ par test contrefait. Même après qu'il y ait eu mise en place de tests de remplacement, les actes de contrefaçon se sont poursuivis. Le juge a doublé les dommages pour chaque violation du droit d'auteur³²⁶. Ainsi, le fait de continuer à perpétrer des gestes allant à l'encontre du droit d'auteur fait en sorte que le tribunal n'hésitera pas pour augmenter le *quantum* des dommages préétablis.

Par ailleurs, la décision *Mitchell Repair Information Co. LLC c. Wayne Long* permet de démontrer l'impact de la mauvaise foi à l'égard de la fixation des dommages préétablis. Plusieurs éléments factuels ont permis de constater la mauvaise foi du contrefacteur : celui-ci a dissimulé son identité en se faisant passer pour un avocat, il a continué d'enfreindre les droits d'auteur de la partie demanderesse et ce, même après qu'on lui ait demandé, il a tourné la demanderesse en dérision, le contenu des courriels envoyés était dégradant, etc.

³²³ *Mejia v LaSalle College International Vancouver Inc*, 2014 BCSC 1559, aux para 177, 214-218.

³²⁴ *Hains (Cindy Hains Photographe) v Ermel (Studio Zaf)*, 2015 QCCQ 1152, aux para 46, 72-73.

³²⁵ *Film City Entertainment Ltd v Golden Formasa Ltd*, 2006 CF 1149, au para 20.

³²⁶ *Canada (Attorney General) v Rundle*, 2014 ONSC 2136, aux para 19-20.

En considérant ce qui précède, les dommages préétablis ont été fixés à 20 000\$³²⁷. La présence de mauvaise foi permet à la partie demanderesse d'obtenir un montant supérieur au sein de la fourchette d'indemnisation.

Cependant, la présence de mauvaise foi ne rend pas automatique l'octroi de la somme maximale. La décision *Entral Group International Inc. c. MCCUE Enterprises Corp.* représente une belle illustration de mauvaise foi extrême, sans toutefois que le juge accorde le maximum prévu à titre de dommages préétablis. Dans ce cas d'espèce, le contrefacteur avait pour stratégie d'occasionner autant de problèmes et de dépenses que possibles à la partie demanderesse. Le tout, dans le but de pouvoir continuer à utiliser les œuvres et sans devoir verser une quelconque contrepartie. Les droits d'auteur de la demanderesse ont été violés pendant de nombreuses années et ce, en toute connaissance de cause. Malgré cette mauvaise foi extrême, le tribunal n'a guère octroyé le maximum prévu par la LDA; il n'y avait pas eu d'ordonnances antérieures que la défenderesse n'avait pas respectées. Par conséquent, le tribunal a accordé la somme de 15 000\$ pour chaque œuvre contrefaite, pour un total de 105 000\$ à titre de somme forfaitaire³²⁸.

Néanmoins, la violation d'une ordonnance antérieure ne constitue pas une condition *sine qua non* quant à l'octroi du maximum prévu par la fourchette d'indemnisation. La Cour fédérale a déjà octroyé le maximum de 20 000\$ par jugement sommaire. Cette somme fut accordée pour dix-sept violations du droit d'auteur, pour un total de 340 000\$ pour ce chef d'indemnisation. Cette affaire concernait la contrefaçon de logiciels, ainsi que des pochettes utilisées pour leur emballage. Les logiciels contrefaits étaient ensuite vendus sur Internet. Le juge de la Cour fédérale, en considérant la mauvaise foi du contrefacteur, son comportement inapproprié – notamment le fait de blâmer les parties demanderesse pour les actes de contrefaçon qu'elle a elle-même commis – et le fait de vouloir créer un effet dissuasif, ne voyait aucune raison qui l'aurait empêché d'accorder le maximum prévu par la LDA³²⁹.

³²⁷ *Mitchell Repair Information Co LLC v Wayne Long*, 2014 FC 562, aux para 6-10.

³²⁸ *Entral Group International Inc c MCCUE Enterprises Corp (Di Da Di Karaoke Compagny)*, 2010 CF 606, aux para 45-48.

³²⁹ *Adobe Systems Incorporated c Thompson (Appletree Solutions)*, 2012 CF 1219, aux para 1-5, 7-8.

Ce survol de la jurisprudence ne constitue guère une étude exhaustive de toutes les décisions rendues en la matière. Par contre, cela permet de constater qu'à la fois la mauvaise foi, ainsi que le désir de vouloir créer un effet dissuasif sont des éléments permettant de gonfler le *quantum* des dommages-intérêts préétablis. Ces propos doivent être nuancés par le fait que pour que la somme octroyée corresponde au maximum prévu par la loi, le non-respect d'une ordonnance antérieure est un facteur important, mais non essentiel, permettant d'atteindre le plafond fixé par la LDA.

c) Les dommages punitifs : une contamination des dommages préétablis

Le choix que fait la victime de contrefaçon de demander au tribunal une somme forfaitaire n'entraîne pas une suppression de son droit d'obtenir des dommages punitifs³³⁰. Par exemple, une photo a été publiée illégalement sur un site Internet; il s'agissait bel et bien de contrefaçon. La partie défenderesse prétendait être l'auteure de la photographie, ce qui n'était pas le cas, dans une publicité annonçant ses services de photographe. En l'espèce, une somme forfaitaire de mille dollars fut accordée. De plus, étant donné l'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal a accordé des dommages punitifs qui se chiffraient à 500\$; l'atteinte illicite fut d'une durée de quarante-trois jours³³¹.

Même s'il est question de méthode forfaitaire en matière de propriété intellectuelle, les critères permettant l'octroi de dommages punitifs demeurent les mêmes que ceux traités précédemment. Ceci considéré, il pourrait y avoir des cas où un juge pourrait accorder à la fois le maximum prévu par la fourchette statutaire, en plus d'accorder des dommages punitifs. Dans cette lignée, un juge a déjà octroyé la somme de 20 000\$ à chacun des photographes concernés, en plus de condamner le défendeur à verser la somme de 100 000\$ à titre de dommages punitifs³³². Cette disposition de la LDA est logique, car les dommages punitifs « sont accordés uniquement lorsque l'acte fautif délibéré est si malveillant et inacceptable qu'il justifie une sanction indépendante »³³³. Il faut que les dommages

³³⁰ LDA, *op cit*, note 38, art 38.1(7).

³³¹ *Gagné c Faguy*, 2015 QCCQ 11832, aux para 2-3, 30-31, 57, 62.

³³² *Trout Point Lodge Ltd v Handshoe*, 2014 NSSC 62, aux para 27-28.

³³³ *Honda Canada Inc c Keays*, 2008 CSC 39, au para 62.

préétablis soient distingués des dommages punitifs. En d'autres termes, si les dommages préétablis sont suffisants pour indemniser le préjudice subi, le tribunal ne va pas accorder de dommages à caractère punitif³³⁴.

Malgré le fait que les dommages punitifs soient l'exception et non la règle, les tribunaux canadiens n'hésitent pas à en accorder lorsque l'occasion se présente. Ces derniers en ont octroyé à plusieurs reprises³³⁵. Il est même déjà arrivé que le tribunal condamne trois défendeurs à verser 100 000\$ à titre de dommages punitifs au demandeur, ainsi qu'un quatrième pour la somme de 200 000\$. En plus d'obtenir le montant maximal pour cinq infractions au droit d'auteur, le demandeur a obtenu un demi million de dollars à titre de dommages-intérêts punitifs³³⁶. Par conséquent, même s'il s'agit d'une somme « forfaitaire », cela n'empêche pas la partie lésée d'obtenir un montant intéressant, grâce au nombre élevé d'infractions au droit d'auteur commises, ainsi que par la conduite répréhensible du contrefacteur qui pourrait se traduire par l'octroi de dommages punitifs par le tribunal.

Quoi qu'il en soit, il nous apparaît tout à fait regrettable de voir la méthode forfaitaire canadienne, aussi rigoureuse soit-elle, subir un tel traitement. Effectivement, la quotité des dommages préétablis est balisée via une fourchette d'indemnisation statutaire. De même, des critères prévus par la LDA servent de lignes directrices aux juges, dans le but de faire osciller leurs décisions à l'intérieur des barèmes établis. La jurisprudence étudiée permet d'avoir une vision d'ensemble sur l'impact de chacun des critères par rapport au *quantum* des dommages préétablis. Ce travail combiné du législateur et des tribunaux canadiens permet d'assurer une certaine prévisibilité quant à l'attribution de ce type de dommages. Alors que le droit français est un peu plus démuné à ce niveau, le droit canadien rayonne et semble être un modèle à suivre. Toutefois, l'attribution de dommages punitifs par le biais de la méthode forfaitaire canadienne vient la contaminer, car l'octroi de

³³⁴ *Canada (Attorney General) v Rundle*, *op cit*, note 326, au para 17.

³³⁵ *Ibid* ; *Trout Point Lodge Ltd c Handshoe*, *op cit*, note 332, au para 28; *Louis Vuitton Malletier S A c Yang (2007)*, *op cit*, note 310, aux para 48-53; *Microsoft Corporation c 1276916 Ontario Limited et al*, 2009 CF 849, au para 49.

³³⁶ *Louis Vuitton Malletier S A c 486 353 B C Ltd*, *op cit*, note 310, au para 17.

tels dommages est moins prévisible. Néanmoins, une étude comparative s'impose, dans le but d'étudier l'importance de cette méthode forfaitaire.

B) La méthode forfaitaire : un outil de premier plan

Une fois la portée des différentes méthodes forfaitaires balisée, il est maintenant temps de les analyser plus en profondeur. Il s'agira d'étudier l'importance de ses méthodes au sein de leur propre juridiction. D'ailleurs, même si la méthode forfaitaire doit selon nous être reconsidérée (2), celle-ci constitue une alternative avantageuse (1).

1) Le forfait octroyé à la suite d'actes de contrefaçon : un atout sur plusieurs niveaux

Bien entendu, la méthode forfaitaire s'avère avantageuse à plusieurs niveaux. Dans cet ordre d'idées, une analyse franco-canadienne à propos des méthodes forfaitaires s'impose (a). Cette analyse permettra de démontrer que la méthode de calcul forfaitaire constitue un outil de premier plan pour les juges (b).

a) L'analyse franco-canadienne du forfait : un processus permettant de cerner ses atouts

Cette analyse aura pour pierre angulaire les points de divergence entre les deux méthodes forfaitaires étudiées. Les points de similitude seront néanmoins traités, mais ceux-ci auront une importance secondaire. Cette manière de faire permettra de mieux cerner les possibles améliorations à apporter d'un côté comme de l'autre.

Dans un premier temps, notons que les objectifs de chacune des juridictions étudiées se distinguent. Alors qu'en Europe l'objectif ultime est d'assurer un degré élevé de protection uniforme des droits de propriété intellectuelle au sein de l'UE³³⁷, la méthode forfaitaire canadienne semble avoir un objectif moindre. Effectivement, son but est de dissuader la

³³⁷ Directive 2004/48/CE, *op cit*, note 254, au considérant 10.

contrefaçon avec des montants minimales qui varient entre 500 et 20 000\$. Les dommages préétablis ont aussi pour objectif d'éviter à la partie lésée de devoir faire la preuve du préjudice réellement subi. Cette méthode est nettement moins ambitieuse dans la mesure où les dommages forfaitaires ne sont prévus que pour le droit d'auteur³³⁸, tandis qu'en France, cette possibilité est accordée à tous les droits de propriété intellectuelle (notamment, art. L. 311-1-3, al. 2 CPI). Cela démontre la différence de l'importance accordée à la protection des droits de propriété intellectuelle. L'étendue des dommages exacte en propriété intellectuelle est souvent difficile à démontrer. Ainsi, le législateur français, contrairement à son homologue canadien, a donné un énorme coup de main à la fois aux parties lésées, mais aussi aux juges.

Dans un deuxième temps, la fixation du forfait est mieux encadrée au Canada qu'en France. Alors que le législateur canadien a fixé statutairement un plancher et un plafond quant à la quotité du forfait³³⁹, le droit français est plus timide. En effet, bien que le législateur français ait instauré un certain plancher, celui-ci est très abstrait parce que le seuil est une somme nécessairement « supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte »³⁴⁰. Ce *minima* va varier en fonction de chaque cas d'espèce. Ajoutons qu'en droit français, le législateur n'a imposé aucun plafond à cette méthode de calcul alternative. Conséquemment, le législateur français a moins encadré la fixation du forfait, ce qui se traduit par une plus grande marge de manœuvre pour les juges français. Malgré un encadrement assez strict au niveau canadien, cette manière de faire semble venir en aide aux juges; le législateur a prévu des critères à considérer quant à la fixation de la quotité du forfait à attribuer³⁴¹.

Dans un troisième temps, le contenu du forfait diffère entre les deux juridictions. En droit français, ce dernier est constitué de la masse contrefaisante qui est multipliée par un taux de redevance majoré. Il faut aussi considérer le préjudice moral subi par la partie

³³⁸ *LDA, op cit*, note 38, art 38.1.

³³⁹ *Id.*, art 38.1(1).

³⁴⁰ *CPI, op cit*, note 36, art L 331-1-3, al 2.

³⁴¹ *LDA, op cit*, note 38, art 38.1(5).

lésée³⁴². Tel que mentionné précédemment, l'indemnisation du dommage moral est compatible avec la méthode de calcul forfaitaire³⁴³. Contrairement au droit français, le droit canadien ne prévoit pas l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial par le biais de cette méthode. Au Canada, les dommages préétablis sont composés de deux éléments : d'une part, les critères statutaires prévus vont faire osciller la décision du juge à l'intérieur de la fourchette d'indemnisation et d'autre part, le nombre d'actes de contrefaçon qui aura un impact direct sur la quotité du forfait. Une fois que le juge canadien a fixé le *quantum* forfaitaire associé à une seule violation du droit d'auteur, celui-ci doit multiplier cette somme par le nombre de produits contrefaits. Il doit aussi considérer la possibilité d'octroyer des dommages punitifs si les conditions d'attribution sont remplies. Conséquemment, les deux méthodes forfaitaires étudiées divergent à propos de l'indemnisation partielle du préjudice matériel subi.

Considérant ce qui précède, cette méthode alternative avantage le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui n'exploite pas son droit ou qui le fait par l'entremise d'un tiers. Par exemple, cette méthode est fréquemment utilisée en matière de brevet, soit lorsque le titulaire du brevet n'exploitait pas son invention, soit lorsque celle-ci était exploitée par un ou plusieurs licenciés³⁴⁴. Cette méthode est avantageuse dans la mesure où le titulaire du droit d'auteur n'a pas à démontrer l'ampleur du préjudice réellement subi, ainsi que les profits obtenus illicitement par le contrefacteur³⁴⁵. D'ailleurs, dans bien des cas, la partie lésée n'a pas les ressources financières pour faire la preuve du préjudice découlant des actes de contrefaçon³⁴⁶.

Par ailleurs, cette méthode est un outil tellement efficace pour le juge français qu'il la confond avec la méthode *in concreto*, c'est-à-dire qu'il combine parfois les deux, au lieu

³⁴² Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, à la p 250.

³⁴³ Camille Maréchal, « Dommages-intérêts dus en cas de contrefaçon : la réparation du préjudice moral est compatible avec la méthode forfaitaire », *op cit*, note 240, à la p 353.

³⁴⁴ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle : la propriété industrielle*, *op cit*, note 292, n° 834.

³⁴⁵ LDA, *op cit*, note 38, art 35(1).

³⁴⁶ Laurent Carrière et Stefan Martin, « Les nouveaux recours en contrefaçon suite aux modifications de 1997 à la Loi sur le droit d'auteur », (1998) 11 : 1 CPI 219, à la p 225.

d'en appliquer qu'une seule³⁴⁷. Cette méthode s'avère fort utile pour les juges. Ajoutons que la méthode forfaitaire canadienne, qui ne concerne que le droit d'auteur, constitue aussi un outil de premier plan. Pour preuve, dans les cas de contrefaçon à titre commercial, la fourchette d'indemnisation oscille entre 500\$ et 20 000\$, pour chacune des violations. N'oublions pas que la LDA dresse une liste des critères pertinents qui doivent être considérés³⁴⁸. Ces critères sont des outils indispensables permettant au tribunal de quantifier le *quantum* des dommages à accorder. La jurisprudence abondante à cet effet permet d'esquisser une hiérarchie des critères les plus influents quant à la fixation de la quotité; la présence de mauvaise foi, ainsi que la volonté de vouloir créer un effet dissuasif semblent être les critères ayant le plus de poids dans la balance. Il serait possible de poser l'hypothèse selon laquelle la méthode forfaitaire représente un outil de premier plan pour le juge parce qu'elle facilite la quantification des dommages-intérêts.

À cette hypothèse, on pourrait y opposer le fait que cette méthode alternative ne facilite pas la détermination du montant des dommages, mais mélange plutôt le juge. En effet, certains magistrats ne respectent pas le texte de loi et vont combiner les deux méthodes de calcul françaises ou même l'imposer alors que la partie victime de contrefaçon ne l'aurait pas demandée³⁴⁹. Il faudrait nuancer ce contre-argument en mentionnant que c'est seulement en droit français que le juge serait mélangé. Ce problème n'existe pas au Canada, car la méthode dite « forfaitaire » n'est applicable qu'en matière de droit d'auteur. Cependant, cet argument ne tient pas la route; si le juge ne respecte pas le texte de loi et utilise la méthode forfaitaire à l'égard d'une partie du *quantum* total des dommages forfaitaires, c'est signe que cet outil lui permet d'indemniser plus adéquatement la partie lésée.

De plus, la structure des dommages préétablis en droit canadien ne peut, en aucun cas, mélanger le juge. En effet, la fourchette législative lui permet de mieux chiffrer les

³⁴⁷ Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, à la p 250.

³⁴⁸ LDA, *op cit*, note 38, art 38.1(5).

³⁴⁹ Trib gr inst Paris, 14 janvier 2009, *WATERS CORPORATION et WATERS SAS c HEWLETT-PACKARD GMBH, AGILENT TECHNOLOGIES DEUTCHSLAND GMBH*, (2009) PIBD 895 III 998; CA Paris, 5 octobre 2011, *WATERS CORPORATION et WATERS SAS c HEWLETT-PACKARD GMBH, AGILENT TECHNOLOGIES DEUTCHSLAND GMBH*, (2011) PIBD 954 III 56.

dommages forfaitaires pour chacune des infractions reliées au droit d'auteur. Il ne peut y déroger, sauf exception³⁵⁰. La LDA vient le guider en prévoyant des critères à prendre en considération³⁵¹. Avec la jurisprudence sur le sujet, il est difficile de croire qu'un juge pourrait s'écarter de la lettre de la loi. Alors que le juge canadien est pris par la main pour fixer la quotité des dommages préétablis, le droit français est moins encadrant, ce qui peut mélanger le juge français.

On pourrait également soulever que la méthode forfaitaire permet d'accorder, contrairement aux règles de droit civil, une indemnité à une partie qui n'aurait pas réellement subi de préjudice. Toutefois, cette méthode s'écartere des principes établis en matière de responsabilité civile³⁵². Même si une partie ne subit pas vraiment de préjudice et reçoit des dommages-intérêts, cela pourrait se justifier par le fait que l'on veut accorder un niveau de protection élevé en faveur des titulaires de droits de propriété intellectuelle³⁵³. Par exemple, avec la méthode forfaitaire, le titulaire d'un brevet non utilisé pourrait poursuivre un contrefacteur et le faire condamner à lui verser des dommages-intérêts. Ainsi, la présence d'une telle méthode pour tous les droits de propriété intellectuelle en France lui permet de se distinguer de la méthode forfaitaire canadienne. Sur ce point, le législateur canadien pourrait s'inspirer du droit français.

b) La méthode forfaitaire : un outil de premier plan pour les juges

Tel que discuté précédemment, la méthode de calcul forfaitaire avantage le titulaire des droits de propriété intellectuelle dont le monopole a été violé. Parmi ces avantages, notons notamment que le fardeau de preuve est moins élevé³⁵⁴ et que la partie lésée n'a pas à exploiter elle-même son monopole pour recevoir une indemnisation³⁵⁵. Les atouts de cette méthode à l'égard des titulaires de droit de propriété intellectuelle seront mis de côté; notre

³⁵⁰ *Telewizja Polsat S A c Radiopol Inc*, *op cit*, note 312, au para 39 ; *LDA*, *op cit*, note 38, art 38.1(2) et (3).

³⁵¹ *LDA*, *op cit*, note 38, art 38.1(2).

³⁵² Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, à la p 247.

³⁵³ *Directive 2004/48/CE*, *op cit*, note 254, au considérant 10.

³⁵⁴ Laurent Carrière et Stefan Martin, « Les nouveaux recours en contrefaçon suite aux modifications de 1997 à la *Loi sur le droit d'auteur* », *op cit*, note 346, à la p 225.

³⁵⁵ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle : la propriété industrielle*, *op cit*, note 292, n° 834.

analyse aura pour pierre angulaire notre hypothèse. Celle-ci est à l'effet que cette méthode constitue un outil indispensable pour le juge et qu'en son absence, la fixation du *quantum* des dommages serait affectée.

D'abord, soulignons que la méthode forfaitaire, méthode de calcul alternative, est tellement utile pour les juges que ceux-ci l'ont combinée, à quelques reprises, avec l'autre méthode de calcul³⁵⁶. Il est clairement prévu dans le CPI que ce sera l'une ou l'autre des deux méthodes qui sera appliquée (notamment, art. L. 331-1-3, al. 2 CPI). Bien que les décisions citées ont été rendues sous l'ancien régime, celles-ci demeurent pertinentes pour démontrer l'importance du forfait à titre d'indemnisation du dommage subi.

À titre d'illustration, analysons la décision qui fut rendue par la Cour d'appel de Paris le 5 octobre 2011³⁵⁷. Ce litige impliquait une société allemande qui fabriquait, en territoire allemand, des produits protégés par un brevet européen. Ce brevet concernait un « dispositif de pompage pour délivrer un liquide à haute pression ». Ces produits étaient vendus à une filiale néerlandaise qui les vendait ensuite à une filiale française du groupe. Cette dernière assurait tant la vente que le service après-vente en France. Les sociétés Waters ont contrefait le brevet en cause. Un jugement du Tribunal de grande instance de Paris, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel, a déclaré les sociétés Waters coupables de contrefaçon³⁵⁸.

En ce qui concerne le calcul indemnitaire, les deux parties avaient des positions situées aux antipodes. Alors que les contrefacteurs prônaient l'approche de la redevance indemnitaire au motif que la société allemande n'exploitait pas personnellement son brevet en territoire français, cette dernière était plutôt d'avis que la réparation de son préjudice devait se calculer en fonction du gain manqué. C'est ainsi que la Cour d'appel de Paris a établi le principe en vertu duquel « le préjudice de contrefaçon doit être apprécié en termes de profits perdus sur les ventes manquées lorsque le breveté exploite l'invention et se

³⁵⁶ Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, à la p 250.

³⁵⁷ CA Paris, 5 octobre 2011, *op cit*, note 349.

³⁵⁸ Jacques Raynard, « Droit des brevets et du savoir-faire industriel », [2012] D 520, à la p 530.

trouvait dès lors en mesure de réaliser les ventes du contrefacteur, et qu'il doit être en revanche calculé en termes de redevances manquées quand le breveté n'exploite par lui-même l'invention protégée »³⁵⁹. Suivant ce principe, la Cour d'appel était d'avis que la société allemande était fondée à recevoir réparation sur la base des gains manqués parce qu'elle subissait les conséquences des ventes manquées de sa filiale française³⁶⁰.

La méthode « *in concreto* » de l'époque fut teintée par l'octroi d'une redevance indemnitaire. Cette redevance fut accordée pour deux raisons : d'une part, il y avait une insuffisance de données concernant la vente des produits brevetés qui s'étendait pour une période de plus de deux ans. L'option de la redevance indemnitaire était la solution la plus rigoureuse disponible. D'autre part, ce type de redevance fut utilisé pour évaluer le préjudice découlant de la part des ventes des objets contrefaisants qui ne pouvaient être produits par la partie intimée³⁶¹. En d'autres termes, la méthode forfaitaire fut combinée avec la méthode *in concreto* notamment car le titulaire du brevet n'exploitait pas avec la même ampleur l'invention que les contrefacteurs³⁶². La redevance indemnitaire, à la différence du forfait qui peut être octroyé à la demande de la partie lésée (notamment, art. L. 331-1-3, al. 2 CPI), n'était utilisée que dans les cas où celle-ci n'exploitait pas son droit ou bien lorsqu'elle ne l'exploitait pas autant que le contrefacteur³⁶³.

Cette décision, bien que rendue sous l'ancien régime, met en valeur l'importance de la méthode forfaitaire. Les juges ont fait usage du forfait, anciennement la redevance indemnitaire, dans le but d'indemniser au mieux le préjudice subi par la société allemande. Nul doute qu'en l'absence de cette utilisation, celle-ci n'aurait pas obtenu une indemnité frôlant les quatre millions d'euros. Certains pourraient invoquer que cette méthode mélange le juge, d'où la combinaison des deux méthodes de calcul. À cela, on pourrait y opposer que cet amalgame ne se produit que très rarement. Cette méthode alternative lui permet de fixer un *quantum* se rapprochant du dommage réellement subi par la partie lésée. En

³⁵⁹ CA Paris, 5 octobre 2011, *op cit*, note 349, à la p 58.

³⁶⁰ Élise Lamarre et Olivier Granit, « Chronique de jurisprudence », (2011) 314 Gaz Pal 37, à la p 42.

³⁶¹ CA Paris, 5 octobre 2011, *op cit*, note 349, à la p 59.

³⁶² Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, à la p 250.

³⁶³ Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, « La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », [2008] RTD com 278, n° 61.

matière de propriété intellectuelle, l'évaluation du préjudice représente un défi de taille pour les juges. Cette pratique nous apparaît tout à fait acceptable; d'autant plus que l'un des objectifs de la législation française est d'assurer un niveau élevé de protection à l'égard des titulaires de droit de propriété intellectuelle³⁶⁴.

La méthode forfaitaire canadienne, mieux connue sous le nom de dommages préétablis, est aussi un outil indispensable pour les juges. C'est grâce au législateur que ces derniers peuvent mieux évaluer le préjudice découlant de la violation du droit d'auteur. En prévoyant une fourchette d'indemnisation³⁶⁵, ils sont en mesure de fixer la quotité des dommages à l'intérieur de celle-ci. Ces balises ne peuvent être outrepassées, sauf exceptions³⁶⁶. Lorsque le titulaire du droit d'auteur victime de contrefaçon demande au tribunal des dommages préétablis, ceux-ci vont varier entre 500 et 20 000\$ par œuvre contrefaite.

De prime abord, cette fourchette statutaire simplifie la tâche du juge. Pourtant, il y a plus : la LDA prévoit des critères, dont la bonne ou mauvaise foi du défendeur et la nécessité de créer un effet dissuasif³⁶⁷, qui servent de guides tout au long du processus de fixation du *quantum* des dommages forfaitaires. Au fil du temps, la jurisprudence est venue leur donner un coup de main; une revue de cette dernière a permis de constater que certains critères avaient une influence directe sur la détermination de tels dommages. La méthode forfaitaire canadienne est rigoureuse parce qu'elle dirige le magistrat vers la quotité la plus appropriée possible. Le législateur canadien l'a, en quelque sorte, pris par la main.

En l'absence de cette méthode alternative, le chiffrage des dommages résultant d'actes de contrefaçon serait totalement différent. Les auteurs et dans une plus large mesure, les titulaires de droit d'auteur, auraient de la difficulté à obtenir une réparation sous la forme de dommages-intérêts. Le préjudice découlant d'un acte de contrefaçon est souvent moindre par rapport au coût d'une procédure judiciaire. En effet, il n'est pas rare que le juge octroi

³⁶⁴ Directive 2004/48/CE, *op cit*, note 254, au considérant 10.

³⁶⁵ LDA, *op cit*, note 38, art 38.1(1).

³⁶⁶ *Id.*, art 38.1(2) et (3).

³⁶⁷ *Id.*, art 38.1(5).

une somme assez basse par acte de contrefaçon. Étant donné que le *quantum* est peu élevé, le coût d'un procès doit être inférieur pour que les démarches judiciaires soient rentables. Dans plusieurs cas, la partie lésée ne possède pas les ressources financières nécessaires pour faire la preuve des dommages découlant des actes de contrefaçon³⁶⁸. Cela fait en sorte que la partie lésée ne pourra être indemnisée; elle pourrait tout de même opter pour la procédure sommaire³⁶⁹, un « [r]égime procédural simplifié et expéditif » [nos modifications]³⁷⁰. En d'autres termes, il s'agit d'une procédure plus efficace et mieux adaptée pour la résolution d'un litige³⁷¹. Ce type de procédure est notamment prévu en Cour fédérale et la preuve se fait principalement au moyen d'affidavits³⁷². De même, concernant la confiscation des profits obtenus illégalement, la partie demanderesse devra prouver chacun des éléments allégués³⁷³. Cette preuve engendre des coûts élevés, car elle exige à la fois des contre-interrogatoires, ainsi que des expertises complexes³⁷⁴. Les dommages préétablis s'avèrent une avenue intéressante. Quoi qu'il en soit, le *minima* de ces dommages est relativement bas. Comment est-il possible de « dissuader la contrefaçon avec un risque de 500\$ préétablis »³⁷⁵? La méthode forfaitaire n'est donc pas parfaite.

Bien que cette méthode représente, dans les deux juridictions étudiées, un outil indispensable pour les juges, celles-ci ont quelques points faibles. À ce propos, examinons en quoi l'octroi d'une indemnité forfaitaire pourrait être amélioré.

³⁶⁸ Laurent Carrière et Stefan Martin, « Les nouveaux recours en contrefaçon suite aux modifications de 1997 à la *Loi sur le droit d'auteur* », *op cit*, note 346, à la p 225.

³⁶⁹ *LDA*, *op cit*, note 38, art 34(4)a).

³⁷⁰ Hubert Reid, *Dictionnaire de droit québécois et canadien*, *op cit*, note 34, s v « procédure sommaire ».

³⁷¹ Karen F MacDonald et Elizabeth E Farries, « Jugements et procès sommaires : facteurs à considérer pour résoudre de façon plus rapide des disputes de PI » (17 novembre 2011), en ligne : Smart & Biggar <http://www.smart-biggar.ca/fr/articles_print.cfm?news_id=530>.

³⁷² *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, art 216(1).

³⁷³ *LDA*, *op cit*, note 38, art 35(2).

³⁷⁴ Laurent Carrière et Stefan Martin, « Les nouveaux recours en contrefaçon suite aux modifications de 1997 à la *Loi sur le droit d'auteur* », *op cit*, note 346, à la p 226.

³⁷⁵ Chambre des communes, Comité permanent du patrimoine canadien, *Témoignages*, 35^e parl, 2^e sess, (9 octobre 1996), à la p 33 (M. Stefan Martin).

2) La remise en question de la méthode forfaitaire, une nécessité?

Les méthodes forfaitaires étudiées possèdent leurs propres caractéristiques distinctives. L'analyse franco-canadienne effectuée a permis d'observer que ces méthodes alternatives représentaient un outil de premier plan pour les juges. Cette étude, en plus de révéler leurs atouts, permet de constater leurs points faibles. À cet égard, il sera d'abord question des améliorations possibles en droit français (a), avant de s'attarder aux bonifications possibles du droit canadien (b). En d'autres termes, il s'agira d'une tentative d'amélioration de chacune des juridictions étudiées en puisant dans les atouts de l'autre et inversement.

a) La méthode forfaitaire française, une méthode dont le quantum est imprévisible

À la suite de notre étude, nul ne peut contester le fait que la fixation de la quotité du forfait en droit français est imprévisible. La détermination de tels dommages-intérêts relève du pouvoir souverain de chaque juge du fond, ce qui rend le chiffrage de la quotité difficilement prévisible³⁷⁶. En s'inspirant du droit canadien, il pourrait être possible pour le législateur français de bonifier la méthode forfaitaire actuelle. Sur cet aspect, la méthode alternative concernée se divise en deux parties : le préjudice matériel et le préjudice moral. Ainsi, notre proposition se fera en deux temps.

En premier lieu, en ce qui concerne le dommage matériel, composé notamment de la masse contrefaisante et d'un taux de redevance issu d'une licence fictive, la solution du droit canadien pourrait servir de modèle. Effectivement, le juge du fond jouit d'une grande liberté d'appréciation et cette liberté est la source de l'imprévisibilité du montant des dommages³⁷⁷. Ce dernier, en usant de son pouvoir souverain, va fixer la quotité du forfait à la fois en fonction des conclusions des parties, mais aussi en fonction des éléments déposés en preuve lors du débat contradictoire³⁷⁸. L'utilisation de ce pouvoir est une obligation et

³⁷⁶ Guillaume Henry, « Contrefaçon – Les nouvelles méthodes d'évaluations du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », (2009) 1 CCE étude 2, à la p 4.

³⁷⁷ Charles de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », (2014) 53 : 2 LEGICOM 69, à la p 82.

³⁷⁸ Frédéric Pollaud-Dulian, « Sanctions civiles. Calcul du forfait. », [2016] RTD com 121, à la p 121.

donc, même en l'absence d'informations utiles, le juge doit statuer dès qu'un acte de contrefaçon est constaté. À défaut de remplir cette obligation, le juge en question commettrait un déni de justice³⁷⁹. De ce fait, il a l'obligation de statuer sur la quotité des dommages, même si des informations pertinentes sont manquantes. Ces éléments rendent difficilement prévisibles la quotité des dommages forfaitaires.

Pour tempérer cette liberté et rendre la fixation des dommages plus prévisible, le législateur canadien a établi une fourchette d'indemnisation en matière de violation du droit d'auteur³⁸⁰. Celle-ci permet de guider le juge pour la fixation du *quantum* des dommages forfaitaires. Elle vient encadrer son pouvoir souverain. De plus, le législateur canadien a prévu une liste non exhaustive de critères à considérer³⁸¹. Ceux-ci permettent de situer précisément chaque cas d'espèce à l'intérieur de la fourchette statutaire. La présence de certains d'entre eux est nécessaire pour atteindre les plus hautes branches de la fourchette. Pensons notamment à la mauvaise foi et la violation d'une ordonnance antérieure de la part du contrefacteur³⁸². La combinaison de la fourchette d'indemnisation avec les critères établis par la LDA sert de guide pour les juges canadiens et augmente la prévisibilité de la fixation des dommages forfaitaires; l'étude jurisprudentielle effectuée en est une preuve.

Le droit français pourrait s'inspirer du Canada pour bonifier sa méthode de calcul forfaitaire. Bien entendu, certaines modifications seraient à prévoir. D'une part, les montants prévus devront être convertis en euros, en plus d'être adaptés à la réalité française. D'autre part, il s'agira de déterminer si cette nouvelle méthode pourrait s'appliquer seulement qu'au droit d'auteur ou bien elle s'appliquerait à tous les droits de propriété intellectuelle. Actuellement, la méthode forfaitaire française est la même pour tous ces droits. Dans le but de préserver la même logique, peut-être qu'une fourchette statutaire différente s'avèrerait nécessaire pour chacun des droits de la propriété intellectuelle.

³⁷⁹ Charles de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *op cit*, note 377, à la p 71.

³⁸⁰ LDA, *op cit*, note 38, art 38.1(1).

³⁸¹ *Id.*, art 38.1(5).

³⁸² *Mitchell Repair Information Co LLC c Wayne Long*, *op cit*, note 327, aux para 6-10 ; *Entral Group International Inc c MCCUE Enterprises Corp (Di Da Di Karaoke Company)*, *op cit*, note 328, aux para 45-48.

Cette proposition est envisageable; la directive 2004/48/CE n'interdit pas cette possibilité³⁸³. Le second article de cette directive européenne n'exige pas une harmonisation totale, c'est-à-dire que les dispositions contenues dans celle-ci représentent un minimum de protection que les États membres doivent respecter³⁸⁴. Néanmoins, la méthode alternative canadienne devra être adaptée de manière à s'y conformer. La fourchette statutaire pourrait venir baliser « le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question »³⁸⁵. Étant donné que le seuil minimal de protection est le montant des redevances pour l'octroi d'une licence fictive, le législateur français devra s'assurer que ce plancher puisse être dépassé pour chaque cas d'espèce. Pour pallier aux difficultés futures, ce seuil pourrait devenir un critère à prendre en considération pour la fixation de la quotité des dommages forfaitaires. Une fois que la fourchette statutaire permettra à tout forfait de répondre au *minima* exigé par la directive, le forfait accordé sera nécessairement valide³⁸⁶.

Certaines difficultés pourraient survenir à propos de la fixation du plafond indemnitaire. Un arrêt récent de la CJUE pourrait servir de ligne directrice. Dans cette affaire, le litige opposait l'association polonaise des cinéastes, dont l'objectif était d'assurer la gestion collective des droits d'auteur, à l'association de la télévision d'Olawska. Le défendeur était un diffuseur de télévision par câble. L'association des cinéastes a résilié la licence avec l'autre partie, dans le but d'en négocier une plus lucrative. Le diffuseur a refusé de contracter de nouveau, mais il a tout de même poursuivi ses activités de diffusion. La CJUE devait répondre à une question préjudicielle qui consistait à déterminer si une redevance forfaitaire, doublée ou même triplée, qui était déconnectée du dommage réellement subi était compatible ou non avec la directive 2004/48/CE. La CJUE a tranché qu'un État

³⁸³ Directive 2004/48/CE, *op cit*, note 254, art 13(1)b.

³⁸⁴ Thibault Gisclard, « La nature des « dommages-intérêts » sanctionnant la contrefaçon : À propos de l'arrêt de la CJUE, 25 janv. 2017, aff. C-367/15, Stowarzyszenie Olawska Telewizja Kablowa c/ Stowarzyszenie Filmowców Polskich », (2017) 1 Propriété industrielle étude 15, à la p 2.

³⁸⁵ Directive 2004/48/CE, *op cit*, note 254, art 13(1)b.

³⁸⁶ Frédéric Pollaud-Dulian, « Sanctions civiles. Calcul du forfait. », *op cit*, note 378, à la p 121.

membre pouvait fixer le forfait dû à la victime de contrefaçon au double des redevances qui auraient été dues si les parties avaient négocié pour l'octroi d'une licence³⁸⁷.

Même si cet arrêt de la CJUE concerne le droit polonais, sa solution est applicable en droit français, grâce au principe de l'effet direct³⁸⁸. La CJUE n'a pas tranché la question préjudicielle qui lui avait été posée à propos du triple de la rémunération qui aurait été due. La disposition concernée fut jugée inconstitutionnelle par le *Tribunal Konstytucyjny* (Cour constitutionnelle de la Pologne) et donc, cette question devenait irrecevable³⁸⁹. Le plafond hypothétique pourrait dès lors se situer entre le double et le triple de la redevance due. Cet arrêt récent donne une piste de réflexion potentiellement intéressante à l'égard du plafond de la fourchette d'indemnisation. Conséquemment, l'exemple du droit canadien permettrait de dissiper certaines incertitudes à l'égard de ce mode forfaitaire.

En terminant, cette première proposition déroge au principe de *restitutio in integrum* de la responsabilité civile. Bien que ce principe soit d'une rigidité absolue en France³⁹⁰, il ne s'applique pas en matière de propriété intellectuelle. L'objectif de ces modes d'indemnisation est que le juge puisse octroyer des dommages dépassant le préjudice réellement subi par la partie lésée³⁹¹. Le législateur français, à l'aide de la méthode forfaitaire, ainsi que l'imposition d'un seuil minimal quant à la quotité du forfait, a manifesté son intention d'y déroger³⁹². Cette volonté est aussi présente dans un rapport qui fut présenté à l'Assemblée nationale. Ce document souligne que le juge a une certaine marge de manœuvre pour déroger au préjudice réellement subi, celui-ci a « une certaine

³⁸⁷ CJUE, 25 janvier 2017, aff. C-367/15, *Stowarzyszenie « Olawska Telewizja Kablowa » c Stowarzyszenie Filmowców Polskich*, aux para 11-13, 17, 26.

³⁸⁸ CJCE, 5 février 1963, aff. 26/62, *van Gend & Loos*.

³⁸⁹ CJUE, 25 janvier 2017, *op cit*, note 387, au para 19.

³⁹⁰ Charles de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *op cit*, note 377, à la p 71.

³⁹¹ Caroline Le Goffic et Marion Wagner, « Contrefaçon – La pénalisation de la contrefaçon », *op cit*, note 174, n° 15, 17.

³⁹² Thibault Gisclard, « La nature des « dommages-intérêts » sanctionnant la contrefaçon : À propos de l'arrêt de la CJUE, 25 janv. 2017, aff. C-367/15, *Stowarzyszenie Olawska Telewizja Kablowa c/ Stowarzyszenie Filmowców Polskich* », *op cit*, note 384, à la p 1.

latitude pour compenser un peu au delà le requérant reconnu victime de contrefaçon »³⁹³.

De plus, ce mode alternatif de fixation des dommages est un outil de répression :

Non seulement cette [méthode alternative] est détachée du préjudice dans son principe, en ce qu'elle dépend de droits non perçus rétroactivement mesurés, mais surtout, elle peut largement excéder le préjudice réellement subi. Le juge est libre, une fois la demande de la victime effectuée, de fixer des dommages-intérêts forfaitaires bien supérieurs au plancher légal et au préjudice. Le modèle forfaitaire est donc une arme de dissuasion, plus efficace que la méthode [*in concreto*], car le juge est libéré de son obligation de vérifier le cumul des trois circonstances légales [nos modifications]³⁹⁴.

Conséquemment, il est tout à fait normal que l'indemnisation de la partie lésée ne la replace pas dans la situation fictive dans laquelle elle se serait retrouvée en l'absence de contrefaçon. S'il fallait respecter ce principe de réparation intégrale, les juges devraient réaliser un « diagnostic rétrospectif »³⁹⁵.

En deuxième lieu, en ce qui concerne le dommage moral, le droit canadien pourrait encore une fois servir de modèle. Plus précisément, c'est le droit québécois qui va servir de guide. Le préjudice moral en propriété intellectuelle ne peut être évalué que de manière subjective et forfaitaire, car le juge doit fréquemment évaluer l'atteinte à des éléments immatériels de personnes morales³⁹⁶. De ce fait, lorsque le juge du fond octroi des montants exorbitants pour indemniser un tel préjudice, cette condamnation a une fin punitive³⁹⁷. Or, qui dit punition dit nécessairement dommages punitifs. Le régime de ces dommages en droit québécois se distingue sur plusieurs aspects de celui des provinces canadiennes de *common law*. C'est le modèle québécois qui sera utilisé.

L'indemnisation de ce type de préjudice a fait couler beaucoup d'encre en doctrine. Indemniser un tel dommage en propriété intellectuelle est une manière insidieuse de punir le contrefacteur en faveur de la partie lésée. Selon le droit français en vigueur, cette

³⁹³ France, Assemblée nationale, *Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi n° 175 adopté par le Sénat de lutte contre la contrefaçon*, par Philippe Gosselin, rapport n° 178 (26 septembre 2007), à la p 40.

³⁹⁴ Caroline Le Goffic et Marion Wagner, « Contrefaçon – La pénalisation de la contrefaçon », *op cit*, note 174, n° 20.

³⁹⁵ Charles de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *op cit*, note 377, à la p 74.

³⁹⁶ Guillaume Henry, « Contrefaçon – Les nouvelles méthodes d'évaluations du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », *op cit*, note 376, à la p 2.

³⁹⁷ Charles de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *op cit*, note 377, à la p 78.

manière de faire est contraire aux principes établis; une condamnation se chiffrant à un euro symbolique, ainsi que des publications supplémentaires du jugement aux frais de la partie défenderesse devraient permettre de réparer adéquatement ce dommage extrapatrimonial³⁹⁸. En fait, ce sont les juges français qui font osciller la quotité des dommages vers un régime dissuasif, tendant vers le punitif. Ceux-ci ont à leur disposition des textes leur permettant d'aller au-delà du préjudice réellement subi³⁹⁹.

En bout de ligne, l'indemnisation du préjudice moral est souvent exagérée⁴⁰⁰. Pour preuve, la Cour d'appel de Paris, dans un cas de contrefaçon d'un personnage de film à des fins publicitaires, a accordé la somme d'un million d'euros à titre d'indemnité du préjudice moral subi par le directeur du film « Le cinquième élément »⁴⁰¹. Des indemnités punitives sont accordées par le biais d'un dommage moral exorbitant⁴⁰². La fixation de la quotité des dommages visant à compenser un tel préjudice est imprévisible, en plus d'être parfois surévaluée. Ce n'est pas la législation qui est au cœur de ces exagérations, mais bien l'exercice du pouvoir souverain des juges. L'implantation de balises législatives à l'égard de ce pouvoir pourrait permettre de corriger le tir. Plus particulièrement, le droit québécois, à l'aide de son régime relatif aux dommages punitifs, encadre le pouvoir souverain du juge pour la quantification de ce type de dommages. Cet encadrement pourrait être transposé en droit français.

Dans cet ordre d'idées, deux solutions assez semblables nous paraissent évidentes pour résoudre ce problème de surévaluation du préjudice moral. L'exemple des dommages punitifs s'avère pertinent parce que son indemnisation est subjective au point tel que le juge français pourrait les inclure clandestinement. Notre première solution consisterait à reconnaître les dommages à caractère punitif. Sur ce point, le droit français ne fait que

³⁹⁸ *Id.*, à la p 79.

³⁹⁹ Guillaume Henry, « Contrefaçon – Les nouvelles méthodes d'évaluations du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », *op cit*, note 376, à la p 1.

⁴⁰⁰ Charles de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *op cit*, note 377, à la p 81.

⁴⁰¹ CA Paris, 8 septembre 2004, n° 04/09673, à la p 15.

⁴⁰² Charles de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *op cit*, note 377, à la p 81.

résister en façade à ces derniers⁴⁰³. Pourquoi vouloir refuser de les reconnaître? D'autant plus que dans son arrêt du 25 janvier 2017, la CJUE n'a pas statué à l'égard de la compatibilité de ces dommages avec la directive européenne⁴⁰⁴. La Cour a considéré le fait que les États membres n'avaient pas l'obligation de prévoir de tels dommages dans leur juridiction ne doit pas être interprété comme étant une interdiction⁴⁰⁵. En les reconnaissant, le législateur français devrait fortement s'inspirer des critères d'évaluation de la quotité de ces dommages prévus en droit québécois (art. 1621, al. 2 C.c.Q.).

Cette reconnaissance des dommages punitifs soulèverait plusieurs débats, tant au niveau constitutionnel qu'au niveau des normes supérieures⁴⁰⁶. Afin d'éviter une tempête doctrinale sur ce point, notre seconde solution mettra de côté la reconnaissance de ces derniers. Selon nous, le simple fait pour le législateur français d'établir une liste, exhaustive ou non, de critères pertinents quant à l'évaluation du *quantum* du préjudice moral permettrait d'amoinrir le caractère exorbitant des dommages moraux. Cette proposition ne sera pas la solution à tous les maux, mais elle va engendrer une certaine stabilité au niveau de leur quantification.

En résumé, la méthode alternative française pourrait être bonifiée si le législateur établissait une fourchette indemnitaire permettant d'établir la quotité du forfait. La reconnaissance de critères ayant pour but de guider le juge à l'égard de la fixation de la quotité du préjudice moral permettrait sans doute d'éviter certaines surévaluations. Sans surprise, la combinaison de celles-ci optimiserait la prévisibilité du *quantum* issu de l'utilisation de la méthode forfaitaire. La méthode forfaitaire canadienne vient de servir de modèle. Cette dernière n'étant pas parfaite, il sera maintenant question de son amélioration en fonction des atouts de la méthode française.

⁴⁰³ *Ibid.*

⁴⁰⁴ Thibault Gisclard, « La nature des « dommages-intérêts » sanctionnant la contrefaçon : À propos de l'arrêt de la CJUE, 25 janv. 2017, aff. C-367/15, Stowarzyszenie Olawska Telewizja Kablowa c/ Stowarzyszenie Filmowców Polskich », *op cit*, note 384, à la p 1.

⁴⁰⁵ CJUE, 25 janvier 2017, *op cit*, note 387, au para 28.

⁴⁰⁶ Thibault Gisclard, « La nature des « dommages-intérêts » sanctionnant la contrefaçon : À propos de l'arrêt de la CJUE, 25 janv. 2017, aff. C-367/15, Stowarzyszenie Olawska Telewizja Kablowa c/ Stowarzyszenie Filmowców Polskich », *op cit*, note 384, à la p 5.

b) Les dommages préétablis au Canada : une méthode rigoureuse mais imparfaite

La méthode canadienne n'est guère parfaite et certaines bonifications pourraient accentuer ses atouts. Dans la section précédente, certaines forces de cette méthode alternative ont servi d'assises pour nos propositions d'améliorations. Par contre, réaliser l'opération inverse et ce, sur les mêmes points, pourrait s'avérer contradictoire. Il serait tout à fait illogique d'affirmer que la méthode française devrait s'inspirer de la méthode canadienne à propos de la fourchette statutaire pour la quantification du forfait, alors que le droit canadien devrait s'inspirer de son homologue pour importer notamment la notion de redevance fictive servant de plancher. Nous considérons qu'un chevauchement entre les deux juridictions pourrait s'avérer pertinent.

Dans cet ordre d'idées, la fourchette indemnitaire permettant de fixer la quotité des dommages forfaitaires fut considérée comme un modèle à suivre par le droit français. Cette dernière a fait couler beaucoup d'encre, principalement à cause de son *minima*. Le minimum fixé à 500\$ pour chaque acte de contrefaçon ne provoque qu'un faible effet de dissuasion⁴⁰⁷. Une augmentation de ce plancher serait avantageuse pour la partie lésée tout en ayant un effet plus dissuasif à l'égard des contrefacteurs. Il est vrai que la fixation d'une somme supérieure à titre de *minima* bonifierait la méthode forfaitaire. Qu'en est-il toutefois du plancher établi en droit français? Sans nécessairement utiliser le même critère qu'en France, il pourrait être intéressant que ce seuil soit variable, c'est-à-dire qu'il s'adapte à chaque cas d'espèce. L'imposition d'un tel seuil n'aurait pas pour effet de faire disparaître la fourchette indemnitaire. La combinaison des atouts des deux juridictions permettrait de peaufiner les méthodes alternatives existantes.

Il est possible d'améliorer la méthode forfaitaire canadienne sans la comparer avec la méthode française. La quotité des dommages préétablis est fixée en fonction de la fourchette d'indemnisation, ainsi qu'en considération des différents critères prévus par la LDA⁴⁰⁸. Une fois que ce *quantum* est établi, il est valable pour chacune des œuvres

⁴⁰⁷ Chambre des communes, Comité permanent du patrimoine canadien, *Témoignages*, *op cit*, note 375, à la p 33 (M. Stefan Martin).

⁴⁰⁸ LDA, *op cit*, note 38, art 38.1(1) et (5).

contrefaites et non pas pour chacun des exemplaires issus des actes de contrefaçon. Cela a pour effet d'avantager la partie lésée si le défendeur a contrefait plusieurs de ses œuvres, mais elle sera toutefois désavantagée si une seule œuvre a été contrefaite en plusieurs exemplaires⁴⁰⁹. Si le législateur modifiait cette disposition de manière à ce que le forfait établi soit multiplié par le nombre d'exemplaires contrefaits, cela pourrait mener à des indemnisations déraisonnables.

La LDA prévoit déjà deux cas exceptionnels en vertu desquels le juge peut abaisser le plancher en deçà de 500\$. Le premier, concernant l'ignorance du contrefacteur à propos des actes de contrefaçon qu'il commettait, n'est guère utile pour notre réflexion⁴¹⁰. Néanmoins, la seconde possibilité permet de l'alimenter. En vertu de ce cas d'exception, le seuil du forfait peut être abaissé sous la barre des 500\$, voire des 200\$. Pour ce faire, deux conditions doivent être remplies. La première est que la partie défenderesse doit avoir contrefait plusieurs œuvres sur un même support matériel et la seconde est que la somme accordée par le tribunal doit être disproportionnée par rapport à la violation du droit d'auteur⁴¹¹. Dans un arrêt de la Cour fédérale⁴¹², le juge Lemieux a traité ces conditions comme étant disjonctives, c'est-à-dire comme si elles n'étaient pas cumulatives. Ce courant a ensuite été suivi par d'autres arrêts⁴¹³. C'est le critère de la proportionnalité qui a permis d'abaisser le plancher forfaitaire à 150\$ pour la violation de 2009 œuvres⁴¹⁴. Par conséquent, une troisième exception, dont la pierre angulaire serait la proportionnalité du forfait par rapport aux actes de contrefaçon effectués, pourrait permettre d'indemniser plus adéquatement la partie lésée dont une ou quelques œuvres ont été contrefaites en plusieurs exemplaires.

Dans un autre ordre d'idées, la méthode forfaitaire canadienne pourrait s'améliorer en calquant de la méthode française une caractéristique particulière : son application à tous les droits de propriété intellectuelle. En France, la victime de contrefaçon peut demander au

⁴⁰⁹ Jean-Philippe Mikus, « Recours en contrefaçon », *op cit*, note 201, n° 126.

⁴¹⁰ LDA, *op cit*, note 38, art 38.1(2).

⁴¹¹ *Id.*, art 38.1(3).

⁴¹² *Telewizja Polsat S A c Radiopol Inc*, *op cit*, note 312.

⁴¹³ Jean-Philippe Mikus, « Recours en contrefaçon », *op cit*, note 201, n° 127.

⁴¹⁴ *Telewizja Polsat S A c Radiopol Inc*, *op cit*, note 312, aux para 48, 51.

tribunal de lui accorder, à titre d'alternative, une somme forfaitaire et ce, tant pour une violation d'un droit d'auteur (art. L. 331-1-3, al. 2 CPI), d'un brevet (art. L. 615-7, al. 2 CPI) ou même d'une marque de commerce (art. L. 716-14, al. 2 CPI). Considérant que les dommages préétablis sont limités au droit d'auteur, il pourrait s'avérer intéressant d'appliquer ce mode d'évaluation aux autres droits de la propriété intellectuelle. À la différence du droit français en vertu duquel le législateur n'a fixé qu'un *minima*, le législateur canadien a établi à la fois un plancher, mais aussi un plafond. Cet encadrement pourrait engendrer certaines difficultés. L'une d'entre elles pourrait concerner la fixation de la fourchette indemnitaire pour ces autres droits de propriété intellectuelle. Celle en vigueur a été fixée en fonction des réalités du droit d'auteur; elle ne sera pas nécessairement adaptée aux marques et aux brevets. Par contre, prévoir des dommages préétablis pour ces droits serait un pas dans la bonne direction pour faciliter la quantification des dommages en matière de propriété intellectuelle.

Finalement, la méthode forfaitaire est un outil indispensable pour les juges parce qu'elle simplifie le chiffrage des dommages-intérêts en matière de contrefaçon. Cette efficacité est tellement marquée qu'elle ne devrait pas être une alternative à la méthode *in concreto*, mais devrait plutôt s'ajouter aux chefs de préjudice de cette première méthode de calcul⁴¹⁵. Malgré son importance de premier plan, celle-ci n'est pas parfaite. Bien que ce travail propose certaines pistes pouvant mener à des bonifications, il faut se méfier du système utopique, voire parfait. Effectivement, ce dernier « rate sa cible, évidemment, et au passage, il manque aussi d'humanité »⁴¹⁶.

⁴¹⁵ Charles de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *op cit*, note 377, à la p 76.

⁴¹⁶ *Id.*, à la p 82.

CONCLUSION

L'étude comparative des méthodes de calcul des dommages-intérêts en matière de contrefaçon permet de mettre en valeur les points de divergence de celles-ci. Ces distinctions servent d'assises à nos propositions de bonifications de ces méthodes de calcul.

Le premier point de divergence étudié fut les dommages punitifs, une notion qui divise les juridictions étudiées. En droit québécois, le juge peut attribuer de tels dommages seulement lorsqu'une loi le prévoit (art. 1621, al.1 C.c.Q.). En propriété intellectuelle, ces dommages peuvent être octroyés en vertu des articles 6 et 49(2) de la Charte québécoise. L'atteinte au droit doit avoir été illicite et intentionnelle, seul l'auteur de l'atteinte peut être condamné à verser de tels dommages⁴¹⁷ et le *quantum* ne peut excéder ce qui est nécessaire pour assurer la fonction préventive de ces dommages (art. 1621, al. 1 C.c.Q.). Le premier alinéa de l'article 1621 C.c.Q. empêche certains dérapages; il constitue une invitation à la modération⁴¹⁸.

En droit français, les dommages punitifs existent de façon clandestine. Cette notion est implicite, notamment par le biais du dommage moral, préjudice dont la quantification ne peut être qu'arbitraire. Son caractère malléable peut inciter les juges à considérer des éléments externes⁴¹⁹. Il y a eu plusieurs tentatives d'intégrer cette notion en droit français. Elles ont échouées, c'est l'amende civile qui a eu gain de cause. Toutefois, ce type d'amende est d'un faible montant; elle est dépourvue d'effet dissuasif.

Ces éléments ont mené à notre première hypothèse qui était à l'effet que l'attribution de dommages punitifs à la partie lésée l'avantage et rend difficile la quantification globale des dommages-intérêts. Le caractère potentiellement aléatoire de l'attribution de ces dommages fut analysé. La saga Robinson a été au cœur de nos propos parce que la quantification de ces dommages a été « un beau jeu de yo-yo qui sembl[ait]

⁴¹⁷ *Charte, op cit*, note 50, art 49(2).

⁴¹⁸ Daniel Gardner, « Les dommages punitifs et la protection du consommateur : un commentaire de l'arrêt Time inc. », *op cit*, note 100, à la p 705.

⁴¹⁹ Mariève Lacroix, « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intérêts punitifs en droit privé français contemporain, à l'instar du modèle juridique québécois », *op cit*, note 63, à la p 575.

difficile à expliquer » [nos modifications]⁴²⁰. Notre analyse a confirmé que l'octroi de tels dommages n'était pas aléatoire; la Cour supérieure avait considéré des critères non pertinents, alors que la Cour d'appel n'avait pas accordé assez d'importance à la gravité de la faute des défendeurs. La Cour suprême est venue établir un équilibre entre la modération des dommages punitifs et la nécessité de décourager les comportements des défendeurs⁴²¹.

Notre étude a permis de démontrer que les dommages punitifs étaient un atout pour la partie lésée. Ces dommages ne contaminent pas le droit civil, mais ils participent à l'enrichissement du patrimoine du demandeur. Bien que les dommages à caractère punitif n'existent pas en droit français, la qualification du préjudice non pécuniaire permet de constater que le juge peut accorder de tels dommages implicitement. Ce dommage est qualifié de moral en France, alors qu'au Québec, il s'agit d'un préjudice non pécuniaire. Ainsi, rien n'empêche le juge français d'accorder clandestinement des dommages punitifs dans son jugement. Le modèle québécois représenterait le modèle à suivre; il est civilisant⁴²². Notre première hypothèse a été partiellement validée : les dommages punitifs avantagent le demandeur mais leur octroi ne complique pas la fixation globale des dommages-intérêts.

Le second point de divergence étudié fut la méthode forfaitaire. Notre étude a d'abord examiné sa portée. La méthode forfaitaire française est applicable à tous les droits de propriété intellectuelle. Elle tire sa source de la directive 2004/48/CE. Le forfait est composé de la masse contrefaisante qui est multipliée par un taux de redevance majoré. La masse contrefaisante est généralement le nombre d'objets contrefaits, alors que le taux de redevance majoré est variable et peut notamment être le taux prévu entre la partie lésée et un licencié contractuel⁴²³. Le juge doit aussi évaluer le dommage moral subi par la partie lésée (notamment, art. 331-1-3, al. 2 CPI).

⁴²⁰ Daniel Gardner, « Un regard civiliste sur l'affaire *Cinar Corp. c. Robinson* », *op cit*, note 88, à la p 512.

⁴²¹ *Cinar Corporation c Robinson*, *op cit*, note 44, au para 141.

⁴²² Daniel Gardner, « L'immixtion du pénal dans le civil : l'expérience des dommages punitifs en Amérique du nord », *op cit*, note 67, à la p 18.

⁴²³ CA Paris, 3 juillet 2009, *op cit*, note 286 (Dans cette décision, le taux de redevance annuelle utilisé était de 10%.); CA Paris, 11 janvier 2011, *op cit*, note 286 (Dans cette affaire, ce n'est pas un pourcentage qui a été utilisé à titre de taux de redevance, mais plutôt une somme fixée par chaque objet contrefait. En l'espèce, cette somme s'élevait à 2\$ US.).

La méthode forfaitaire canadienne est une exclusivité du droit d'auteur. Lorsque la contrefaçon a été réalisée dans un but commercial, la fourchette d'indemnisation varie de 500\$ à 20 000\$ et ce, pour chaque œuvre contrefaite⁴²⁴. Cette loi dresse une liste non exhaustive de critères que les juges doivent considérer pour établir les dommages forfaitaires⁴²⁵. Ceux-ci sont des lignes directrices indispensables pour ces derniers. Cette méthode alternative n'empêche pas le demandeur de réclamer des dommages punitifs⁴²⁶. Cette possibilité contamine les dommages forfaitaires parce que l'octroi de dommages punitifs est moins prévisible.

L'examen de la portée de cette méthode alternative a démontré qu'elle constituait un outil de premier plan. Une analyse franco-canadienne, dont les assises étaient les différences entre les deux juridictions, a permis de cerner ces atouts. Elle est à l'origine de notre seconde hypothèse qui était à l'effet que la méthode forfaitaire représentait un outil de premier plan pour les juges. En effet, en droit français, cette méthode est souvent confondue avec la méthode *in concreto*⁴²⁷, alors qu'en droit canadien, la fourchette statutaire est intéressante. Cette seconde hypothèse a été validée, car elle simplifie la fixation de la quotité des dommages-intérêts. Par contre, les méthodes forfaitaires étudiées ne sont pas parfaites : elles peuvent être bonifiées.

Le *quantum* de la méthode forfaitaire française est imprévisible; le juge peut se cacher derrière son pouvoir souverain. Le forfait se divise en deux : le préjudice matériel et le préjudice moral. Concernant le dommage matériel, la fourchette statutaire canadienne pourrait rendre plus objective la fixation du forfait. Cette fourchette devra être adaptée. À propos du dommage moral, son octroi peut avoir une fin punitive si le juge accorde une somme exorbitante⁴²⁸. Il s'agit d'une manière insidieuse de punir le contrefacteur. Ce sont

⁴²⁴ LDA, *op cit*, note 38, art 38.1(1).

⁴²⁵ *Id.*, art 38.1(5).

⁴²⁶ *Id.*, art 38.1(7).

⁴²⁷ Camille Maréchal, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *op cit*, note 43, à la p 250.

⁴²⁸ Charles de Haas, « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », *op cit*, note 377, à la p 78.

les juges français qui font osciller le *quantum* des dommages vers un régime dissuasif⁴²⁹. La solution serait soit de reconnaître les dommages punitifs et de les encadrer comme le fait si bien le droit québécois, soit d'établir une liste de critères non exhaustive permettant de chiffrer le préjudice moral.

La méthode forfaitaire canadienne est rigoureuse, mais elle n'est pas parfaite. Pour la bonifier, le *minima* devrait être revu à la hausse; la somme de 500\$ n'est pas dissuasive⁴³⁰. De plus, le législateur canadien pourrait créer une troisième exception permettant de déroger à la fourchette statutaire. Cette nouvelle exception pourrait prendre en considération le nombre d'exemplaires contrefaits. La pierre angulaire de cette dernière serait la proportionnalité du forfait par rapport aux actes de contrefaçon commis. En outre, le forfait ne devrait pas se limiter au droit d'auteur et devrait être applicable à tous les droits de la propriété intellectuelle.

Bref, le régime des dommages punitifs québécois, ainsi que la méthode forfaitaire établie par la LDA offrent un léger avantage à la méthode québécoise sur la méthode française. Toutefois, notre étude comparative n'est pas exhaustive. Il serait intéressant d'examiner, dans le cadre d'une autre recherche, les points de convergence entre les méthodes de calcul du Québec et de la France.

⁴²⁹ Guillaume Henry, « Contrefaçon – Les nouvelles méthodes d'évaluations du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », *op cit*, note 376, à la p 1.

⁴³⁰ Chambre des communes, Comité permanent du patrimoine canadien, *Témoignages*, *op cit*, note 375, à la p 33 (M. Stefan Martin).

BIBLIOGRAPHIE

LÉGISLATION

Québec

Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991.

Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.

Canada

Loi constitutionnelle

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.U.).

Lois

Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, LC 2014, c. 32.

Loi sur le droit d'auteur, LRC 1985, c. C-42.

Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c. F-7.

Loi d'interprétation, LRC 1985, c. I-21.

Loi sur les brevets, LRC 1985, c. P-4.

Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c. T-13.

Règlements

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

Travaux préparatoires

Chambre des communes, Comité permanent du patrimoine canadien, *Témoignages*, 35^e parl, 2^e sess, (9 octobre 1996).

France

Lois

Code civil, JO, 21 mars 1804.

Code de la propriété intellectuelle, JO, 3 juillet 1992, 8801.

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, JO, 30 octobre 2007, 17775.

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, JO, 12 mars 2014, 5112.

Travaux préparatoires

France, Ministère de la justice, *Avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription* (22 septembre 2005 ; rapport présenté par Pierre Catala).

France, Assemblée nationale, *Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi n° 175 adopté par le Sénat de lutte contre la contrefaçon*, par Philippe Gosselin, rapport n° 178 (26 septembre 2007).

France, Sénat, *Rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation du suffrage universel du Règlement et d'administration générale par le groupe de travail relatif à la responsabilité civile*, par Alain Anziani et Laurent Bêteille, rapport n° 558 (15 juillet 2009).

France, Ministère de la justice, *Projet de réforme de la responsabilité civile* (13 mars 2017 ; rapport présenté par Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice).

Europe

CE, *Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle*, [2004] JO, L 195/16.

CE, *Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne*, [2012] JO, C 326/1.

JURISPRUDENCE

Québec

Berlinski c Sawhney, 2008 QCCA 1748.

Bernier c Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2008 QCCS 4772.

Biondi c Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301), 2016 QCCS 83.

Construction Val-d'Or ltée c Gestion LRO (1997) inc, 2006 QCCA 16.

Diesel, s p a c Benisti Import-Export inc, 2016 QCCS 1085.

Droit de la famille – 102820, 2010 QCCA 1937.

Dufour c Langlois, 2001 CanLII 16628 (QC CQ).

France Animation, s a c Robinson, 2011 QCCA 1361.

G C c L H, JE 2005-824 (C.S.).

Gagné c Faguy, 2015 QCCQ 11832.

Genex Communications inc c Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201.

Hains (Cindy Hains Photographe) c Ermel (Studio Zaf), 2015 QCCQ 1158.

Hamel c J C, 2008 QCCA 1889.

Industries Lassonde inc c Oasis d'Olivia inc, 2012 QCCA 593.

Longtin c Plouffe, [2001] RJQ 2635 (C.S.).

Markarian c Marchés mondiaux CIBC inc, 2006 QCCS 3314.

Robinson c Films Cinar inc, 2009 QCCS 3793.

Solomon c Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1831.

Stoyanova c Disques Mile-End inc, 2016 QCCS 5093.

Tency Music SAS c Lefrançois, 2013 QCCS 1947, au para 24.

V D c G De, 2008 QCCS 3694.

Ontario

Canada (Attorney General) v Rundle, 2014 ONSC 2136.

Colombie-Britannique

Evocation Publishing Corp v Hamilton, 2002 BCSC 1791.

Louis Vuitton Malletier S A v 486 353 B C Ltd, 2008 BCSC 799.

Mejia v LaSalle College International Vancouver Inc, 2014 BCSC 1559.

Nouvelles-Écosse

Trout Point Lodge Ltd v Handshoe, 2014 NSSC 62.

Canada

Cour suprême

Béliveau St-Jacques c Fédération des employées et employés, [1996] 2 RCS 345.

Chaput c Romain, [1955] RCS 834.

Cinar Corporation c Robinson, 2013 CSC 73.

de Montigny c Brossard (Succession), 2010 CSC 51.

Fidler c Sun Life Canada, compagnie d'assurance-vie, 2006 CSC 30.

Hill c Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 RCS 1130.

Honda Canada Inc c Keays, 2008 CSC 39.

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30.

Québec (Curateur public) c Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 RCS 211.

Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79.

Richard c Time Inc, 2012 CSC 8.

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Association canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45.

Théberge c Galerie d'Art du Petit Champlain inc, 2002 CSC 34.

Whiten c Pilot Insurance Co, 2002 CSC 18.

Cour fédérale d'appel

Bell Helicopter Textron Canada Limitée c Eurocopter, société par actions simplifiée, 2013 CAF 219.

Profekta International Inc c Lee, [1997] ACF no 527 (C.A.).

Cour fédérale

Adobe Systems Incorporated c Thompson (Appletree Solutions), 2012 CF 1219.

Apotex Inc c Merck & Co, 2002 CFPI 626, 2002 CarswellNat 2499 (WL Can).

Entral Group International Inc c MCCUE Enterprises Corp, 2010 CF 606.

Film City Entertainment Ltd c Golden Formasa Ltd, 2006 CF 1149.
Gary Gurmukh Sales Ltd c Quality Goods Imd Inc, 2014 CF 437.
L S Entertainment Group Inc c Formasa Video (Canada) Ltd, 2005 CF 1347.
Louis Vuitton Malletier S A c Yang (2007), 2007 CF 1179.
Merck & Co Inc v Apotex Inc, 2010 FC 1265.
Microsoft Corporation c 1276916 Ontario Limited et al, 2009 CF 849.
Microsoft Corp c 9038-3746 Québec Inc, 2006 CF 1509.
Mitchell Repair Information Co LLC v Wayne Long, 2014 FC 562.
Pinto c Centre Bronfman de l'éducation juive, 2013, CF 945.
Setanta Sports Canada Ltd c 840341 Alberta Ltd, 2011 CF 709.
Telewizja Polsat S A c Radiopol Inc, 2006 CF 584.

France

Cour de cassation

Cass civ 1^{re}, 1^{er} décembre 2010, n° 09-13.303, (2010) Bull civ I, n° 248.
Cass crim, 13 octobre 2015, n° 14-88.485.
Cass com, 20 septembre 2016, n° 15-12.989.
Cass com, 6 septembre 2016, n° 14-29.518.

Cour d'appel

CA Paris, 14 janvier 2004, *SA Fors France c Société MW Tradings APS, SARL LMT Le Moulage Technique et autres*.
CA Paris, 8 septembre 2004, n° 04/09673.
CA Paris, 3 juillet 2009, *TOP TEX GROUP SARL c Karine DUPONT et KACTUS SARL*, (2009) PIBD 905 III 1453.
CA Douai, 30 mars 2010, n° 02/05920.
CA Bordeaux, 28 juin 2010, (2010) PIBD 926 III 681, n° 09/00413.
CA Paris, 11 janvier 2011, *DEMSA SAS et AKAI SALES PTE LTD (Singapour) c DivX INC (États-Unis)*, (2011) PIBD 936 III 212.
CA Rennes, 22 février 2011, *COMPAGNIES DES ÎLES DU PONANT SA c SHIP STUDIO SARL*, (2011) PIBD 939 III 334.
CA Paris, 5 octobre 2011, *WATERS CORPORATION et WATERS SAS c HEWLETT-PACKARD GMBH, AGILENT TECHNOLOGIES DEUTCHSLAND GMBH*, (2011) PIBD 954 III 56.
CA Paris, 7 juin 2016, n° 14/23490.
CA Paris, 25 avril 2017, n° 15/23673.
CA Bordeaux, 4 mai 2017, n° 15/01660.
CA Bordeaux, 24 mai 2017, *B D c SCEA Château H*, n° 16/00204.
CA Paris, 6 juin 2017, n° 16/04272.

Tribunal de grande instance

Trib gr inst Paris, 14 janvier 2009, *WATERS CORPORATION et WATERS SAS c HEWLETT-PACKARD GMBH, AGILENT TECHNOLOGIES DEUTCHSLAND GMBH*, (2009) PIBD 895 III 998.

Trib gr inst Paris, 25 juin 2010, *TECHNOGENIA SA c MARTEC SARL, ATELIERS JOSEPH MARY SARL, BMI SAS et al*, (2010) PIBD 929 III 759.

Trib gr inst Paris, 14 janvier 2016, (2016) PIBD 1051 III 485.

Trib gr inst Paris, 12 février 2016, (2016) PIBD 1057 III 790.

Trib gr inst Paris, 10 juin 2016, (2016) PIBD 1057 III 731.

Tribunal commercial

Trib com Paris, 9 février 1998, *Sté CYBION c/ Sté QUALISTREAM*, (1998) RIDA (juillet) 292.

Europe

CJCE, 5 février 1963, aff. 26/62, *van Gend & Loos*.

CJUE, 17 mars 2016, aff. C-99/15, *Christian Liffers*.

CJUE, 25 janvier 2017, aff. C-367/15, *Stowarzyszenie « Olawska Telewizja Kablowa » c Stowarzyszenie Filmowców Polskich*.

DOCTRINE : MONOGRAPHIES

Québec

Baudoin, Jean-Louis et Pierre-Gabriel Jobin. *Les obligations*, 7^e éd, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2013, 1980 p.

Forget, Patrick. *Au-delà de l'arrêt Cinar Corporation c. Robinson : Une présentation critique de la conception dominante du préjudice en droit québécois*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, 185 p.

Gardner, Daniel. *Le préjudice corporel*, 4^e éd, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2016, 1119 p.

Levesque, Frederic. *Précis de droit québécois des obligations : contrat, responsabilité, exécution et extinction*, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2014, 774 p.

Mikus, Jean-Philippe. « Recours en contrefaçon », *JurisClasseur Québec – Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis, 2016.

Reid, Hubert. *Dictionnaire de droit québécois et canadien*, 4^e éd, Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, 872 p.

Turgeon-Dorion, Louis. *La qualification du préjudice en droit civil québécois*, mémoire de maîtrise, Laval, 2014, 216 p.

Canada

Richard, Hugues G. *Canadien Trade-marks Act Annotated (Formely Annotated Robic Leger)*, Toronto, Thomson Carswell, feuilles mobiles, mise à jour continue.

Tamaro, Normand. *The 2017 Annotated Copyright Act*, Toronto, Thomson Reuters, 2016, 1229 p.

France

Benabent, Alain. *Droit des obligations*, 13^e éd, Paris, Montchrestien – Lextenso éditions, 2012, 726 p.

Bertrand, André R. *Droit d'auteur 2011-2012*, 3^e éd, Paris, Dalloz Action, 2010, 978 p.

Binctin, Nicolas. *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 3^e éd, Issy-les-Moulineaux, Lextenso éditions, 2014, 928 p.

Caron, Christophe. *Droit d'auteur et droits voisins*, 4^e éd, Paris, LexisNexis, 2015, 636 p.

Carval, Suzanne. *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, Paris, LGDJ, 1995, 417 p.

de Boucheny, Alain. *La contrefaçon*, avec la collaboration de Antoine Baudart, Paris, PUF, 2006, 127 p.

IRPI, Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois. *La contrefaçon : L'entreprise face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle*, 17 décembre 2002, Paris, Litec, Collection IRPI, t 23, 2003, 229 p.

IRPI, Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois. *Contrefaçon sur internet : Les enjeux du droit d'auteur sur le WEB 2.0*, 29 octobre 2008, Paris, Litec, Collection IRPI, t 33, 2009, 211 p.

Lucas, André, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter. *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^e éd, Paris, LexisNexis, 2012, 1570 p.

Manara, Cédric. *Le droit des noms de domaine*, Paris, LexisNexis, t 39, 2012, 477 p.

Pollaud-Dulian, Frédéric. *Propriété intellectuelle : La propriété industrielle*, Paris, Economica, 2011, 1449 p.

Terré, François, Philippe Simlet et Yves Lequette. *Droit civil : Les obligations*, 11^e éd, Paris, Dalloz, 2013, 1594 p.

Rodà, Caroline. *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle*, Paris, LexisNexis, 2011, 531 p.

Europe

Bergé, Jean-Sylvestre et Sophie Robin-Olivier. *Introduction au droit européen*, Paris, PUF, 2008, 551 p.

Isaac, Guy et Marc Blanquet. *Droit général de l'Union européenne*, 10^e éd, Paris, Dalloz, 2012, 768 p.

DOCTRINE : ARTICLES

Québec

Beaulac, Stéphane. « Les dommages-intérêts punitifs depuis l'affaire Whiten et les leçons à en tirer pour le droit civil québécois », (2002) 36 RJT 637.

Gardner, Daniel. « Un regard civiliste sur l'affaire *Cinar Corp. c. Robinson* » (2014) 26 : 2 CPI 499.

Gardner, Daniel. « Les dommages punitifs et la protection du consommateur : Un commentaire de l'arrêt *Time inc.* », (2011) 90 R du B can 701.

Lacroix, Mariève. « Pour une reconnaissance encadrée des dommages intérêts punitifs en droit privé français contemporains, à l'instar du modèle juridique québécois », (2006) 85 R du B can 569.

Samson, Mélanie. « Les dommages punitifs en droit québécois : tradition, évolution et ... révolution ? », (2012) 42 RDUS 159.

Canada

Carrière, Laurent et Stefan Martin. « Les nouveaux recours en contrefaçon suite aux modifications de 1997 à la *Loi sur le droit d'auteur* », (1998) 11 : 1 CPI 219.
Gendreau, Ysolde. « La civilisation du droit d'auteur au Canada », (2000) 52 RIDC 101.
Naud, Marcel. « Survol de cinq décisions d'intérêt en matière de noms de domaine en 2013 » (2014) 26 : 2 CPI 605.
Rivoire, Maxence et Richard Gold. « Propriété intellectuelle, Cour suprême du Canada et droit civil » (2015) 60 : 3 RD McGill 381.

France

Agostini, Eric. « Contrefaçon et distribution », [1998] D 604.
Azzi, Tristan. « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », [2008] D 700.
Azéma, Jacques. « Contrefaçon de marque et internet », [2011] RTD com 329.
Azéma, Jacques et Jean-Christophe Galloux. « La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », [2008] RTD com 278.
Behar-Touchais, Martine. « L'amende civile est-elle un substitut satisfaisant à l'absence de dommages et intérêts punitifs ? », (2002) 232 LPA 36.
Bensamoun, Alexandra. « Droit souple et lutte contre la contrefaçon en ligne », [2016] Dalloz IP/IT 182.
Bétaille, Laurent et Alain Anziani. « Responsabilité civile : des évolutions nécessaires », [2009] D 2328.
Binctin, Nicolas. « Droit de la propriété intellectuelle », (2017) 15 JCP 738.
de Hass, Charles. « L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une contrefaçon, entre incohérences et approximations », (2014) 53 : 2 LEGICOM 69.
Fasquelle, Daniel et Rodolphe Mésa. « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme économique et le rapport Catala », [2005] D 2666.
Galloux, Jean-Christophe. « Les lois n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon et n° 2014-344, relative à la consommation », [2014] RTD com 579.
Gardner, Daniel. « Le préjudice extrapatrimonial : convergences et divergences des droits québécois et français », (2016) 32 Gaz Pal 58.
Gardner, Daniel. « Violation de droit d'auteur et dommages non compensatoires : une entreprise française confrontée à la législation canadienne? », (2014) 2 RJO 37.
Gardner, Daniel. « L'immixtion du pénal dans le civil : l'expérience des dommages punitifs en Amérique du nord », (2013) 5 RCA 18.
Gisclard, Thibault. « La nature des « dommages-intérêts » sanctionnant la contrefaçon : À propos de l'arrêt de la CJUE, 25 janv. 2017, aff. C-367/15, Stowarzyszenie Olawska Telewizja Kablowa c/ Stowarzyszenie Filmowców Polskich », (2017) 1 Propriété industrielle étude 15.
Henry, Guillaume. « Contrefaçon – Les nouvelles méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », (2009) 1 CCE étude 2.
Hoffman Attias, Emmanuelle. « L'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon », (2006) 355 Gaz Pal 16.
Huillier, Jacques. « Propriété intellectuelle : des dommages-intérêts punitifs pas si punitifs », (2009) 188 Gaz Pal 2.
Lamarre Élise et Olivier Granit. « Chronique de jurisprudence », (2011) 314 Gaz Pal 37.
Lebois, Audrey. « Indemnisation forfaitaire et préjudice moral », (2016) 10 L'Essentiel 4.

Lécuyer, Hervé. « Indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon : comment la loi nouvelle est-elle reçue ? », (2011) 162 Gaz Pal 15.

Lefranc, David. « Le juge européen et les dommages et intérêts punitifs », (2017) 4 L'Essentiel 7.

Lefranc, David. « Préjudice moral et indemnisation forfaitaire », (2016) 5 L'Essentiel 7.

Lefranc, David. « L'évaluation forfaitaire du préjudice comme sanction », (2012) 3 L'Essentiel 7.

Le Goffic, Caroline et Marion Wagner. « Contrefaçon – La pénalisation de la contrefaçon », (2009) 12 Dr pén étude 26.

Lienhard, Alain. « Fondement de la responsabilité des organisateurs de loteries publicitaires : l'intrusion surprise du quasi-contrat », [2002] D 2531.

Maréchal, Camille. « Dommages-intérêts dus en cas de contrefaçon : la réparation du préjudice moral est compatible avec la méthode forfaitaire », [2016] Dalloz IP/IT 352.

Maréchal, Camille. « La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre le contrefaçon », (2014) 6 CCE étude 11.

Maréchal, Camille. « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », [2012] RTD com 245.

Mekki, Mustapha. « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile du 13 mars 2017 : des retouches sans refonte », (2017) 17 Gaz Pal 12.

Nussenbaum, Maurice. « L'évaluation du préjudice né de la contrefaçon », (2006) 355 Gaz Pal 13.

Pollaud-Dulian, Frédéric. « Sanctions civiles. Calcul du forfait. », [2016] RTD com 121.

Raynard, Jacques. « Droit des brevets et du savoir-faire industriel », [2012] D 520.

Tréfigny, Pascale. « L'indemnité de contrefaçon : quelques précisions... », (2017) 2 Propriété industrielle comm 9.

Viney, Geneviève. « Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile », [2009] D 2944.

Vivant, Michel. « Prendre la contrefaçon au sérieux », [2009] D 1839.

DOCTRINE : ENCYCLOPÉDIES

Encyclopédie juridique Dalloz : Répertoire de droit civil, « Clause pénale » par Sébastien Pimont.

DOCTRINE : SOURCES ÉLECTRONIQUES

Canada

Anthony, Daniel M. « Jugement et procès sommaire à la Cour fédérale » (1^{er} avril 2009), en ligne : Smart & Biggar <http://www.smart-biggar.com/fr/articles_print.cfm?news_id=280>.

MacDonald, Karen F et Elizabeth E Farries. « Jugements et procès sommaires : facteurs à considérer pour résoudre de façon plus rapide des disputes de PI » (17 novembre 2011), en ligne : Smart & Biggar <http://www.smart-biggar.ca/fr/articles_print.cfm?news_id=530>.

AUTRES SOURCES

Béaur, Gérard, Hubert Bonin et Claire Lemercier. *Fraude, contrefaçon, contrebande de l'Antiquité à nos jours*, Genève, Droz, 2007, 832 p.

Buydens, Mireille. *La propriété intellectuelle : évolution historique et philosophique*, Bruxelles, Bruylant, 2012, 494 p.

CE, Flash Eurobarometer 263, *The Internal Market : Awareness-Perceptions-Impacts*, mars 2010.

Delval, Pierre et Guy Zilberstein. *La contrefaçon : un crime organisé*, Paris, Jean-Claude Gawsewitch Éditeur, 2008, 181 p.

Merminod, Yves. *Expressions et proverbes latins : adages juridiques*, Neuchâtel/Suisse, Éditions Ides & Calendes, 1992, 159 p.

Ministère de la Justice, *Commentaires du ministre de la Justice – Le Code civil du Québec*, t 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.

Renouard, Augustin-Charles. *Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts*, t 1, Paris, J Renouard, 1838, 981 p.