

Note sur l'évaluation du préjudice né de la contrefaçon

DOCTRINE

G2599

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

La jurisprudence retient généralement comme base d'évaluation du préjudice né de la contrefaçon, les concepts suivants :

- La masse contrefaisante qui comprend les ventes réalisées par le contrefacteur au moyen des signes (dessins ou modèles) illicitement utilisés. Dans certains cas où la contrefaçon est limitée à certains signes associés à la marque, la masse contrefaisante peut plus difficilement être déterminée de manière directe car il faut établir la part des ventes résultant directement de l'utilisation des signes détournés.
- La part de cette masse qui aurait normalement été commercialisée par la victime.
- Le profit que la victime aurait réalisé sur ces ventes, s'il avait pu les réaliser.
- Les préjudices complémentaires résultant de la contrefaçon tels que l'atteinte à l'image de marque, ou la perte de part de marché temporaire ou définitive.

Chacune de ces composantes soulève des difficultés d'estimation qui sont à la charge du demandeur : nous précisons ci-dessous à la fois les exigences de preuve et la nature des difficultés tout en indiquant certains moyens d'y remédier.

1. LA MASSE CONTREFAISANTE

La principale difficulté pour déterminer la masse contrefaisante réside pour le demandeur dans l'accès à l'information car la saisie-contrefaçon ne permet généralement que de caractériser le délit mais pas de cerner l'ampleur de la masse contrefaisante. Dans l'état actuel de la procédure, le demandeur ne peut obtenir que la communication des informations qu'il a pu définir dans sa demande. Sans aller jusqu'à la procédure américaine dispendieuse que constitue la discovery, il serait efficace d'obliger le défendeur à communiquer l'ensemble des informations se rattachant au produit concerné sans que le demandeur n'ait à définir préalablement la liste des informations à communiquer.

Maurice NUSSENBAUM

Professeur des universités (Paris IX Dauphine)
Expert financier près la Cour d'appel de Paris,
agrégé par la Cour de cassation
Associé, Sorgem Evaluation

2. LA PART DE CETTE MASSE QUI AURAIT ÉTÉ NORMALEMENT COMMERCIALISÉE PAR LA VICTIME

Il incombe à la victime d'établir qu'elle dispose à la fois des moyens de produire et de distribuer les produits concernés. La question délicate souvent soulevée est celle du différentiel de prix car généralement l'auteur du dommage va vendre à un prix inférieur les produits contrefaits et de fait, la victime ne pourra pas revendiquer qu'elle aurait vendu le même nombre de produits. Dans certains cas, le prix des produits contrefaits est dérisoire et la victime n'en aurait vendu aucun à ce prix : le préjudice ne peut alors pas être calculé sur la base de la masse contrefaisante ; il réside dans l'avilissement de la marque.

Dans d'autres cas les produits de la contrefaçon sont de qualité comparable à celle du produit contrefait mais le prix est inférieur de 20 à 30 %. De ce fait et compte tenu de l'élasticité de la demande par rapport aux prix, l'auteur du dommage va les vendre plus facilement en s'appuyant sur la notoriété de la marque (d'autant plus si en plus du modèle, la marque a elle aussi été contrefaite).

Dans ces conditions, l'expert doit rechercher à partir de la masse vendue par le contrefacteur quel aurait été le nombre de produits qui auraient été vendus à un prix supérieur c'est-à-dire au prix normal à la place de l'auteur du dommage et cela en tenant compte de sa part de marché sur le marché pertinent. En effet, en cas de contrefaçon de modèle, il n'est pas nécessairement établi que la victime aurait pu récupérer (compte tenu de sa part de marché) la totalité des produits correspondant au prix supérieur de vente.

Pour établir la quantité qui serait vendue au prix correspondant, l'entreprise doit donc être en mesure d'établir la valeur de l'élasticité de la demande par rapport au prix c'est-à-dire des variations des quantités vendues en fonction du prix. L'entreprise ne dispose généralement pas de données fiables pour l'estimer et doit s'appuyer sur des éléments de comparaison.

Ainsi la victime ne pourra pas récupérer la totalité du volume si le prix de vente était inférieur. On fait face à un paradoxe : la victime ne pourra pas nécessairement obtenir la restitution de l'équivalent des quantités contrefaites vendues alors que celles-ci l'ont été grâce à un prix plus bas ce qui ne

fait qu'aggraver la faute du contrefacteur. On voit ainsi la limite du concept de réparation intégrale qui a donné lieu dans le rapport Catala à une proposition de dommages punitifs dans le cas de fautes lucratives (cf. Rapport Catala : *Avant-projet de réforme du droit des obligations* – 22 septembre 2005, article 1371). Par ailleurs, la victime sera fondée à invoquer le cas échéant un préjudice complémentaire du fait de l'avilissement de sa marque.

3. LE PROFIT QUE LA VICTIME AURAIT RÉALISÉ SUR LES VENTES PERDUES

Ce profit est représenté par la marge additionnelle sur coûts variables qu'aurait réalisée la victime. L'augmentation théorique des quantités vendues va entraîner des coûts supplémentaires tant de production que de commercialisation. Il s'agit le plus souvent des coûts variables qui évoluent avec les quantités produits qu'il s'agisse des matières premières, composants ou de personnel.

Les coûts de personnel sont souvent d'importance relativement faible dès lors que les structures de production sont constituées de personnels fixes. Des heures supplémentaires ou des coûts d'intérimaires peuvent être pris en compte parmi les coûts variables supplémentaires. Il en est de même pour les coûts commerciaux.

À côté des coûts variables, peuvent également augmenter certains coûts directs qui évoluent par palier comme par exemple certains coûts de publicité ou de promotion. Si l'augmentation des ventes est significative, ces derniers devront également être pris en compte.

4. LES PRÉJUDICES COMPLÉMENTAIRES ENTRAÎNÉS PAR LA CONTREFAÇON : AVILISSEMENT DE LA MARQUE OU PERTE DE PART DE MARCHÉ

4.1. L'avilissement de la marque

Il s'agit d'un préjudice complexe comme il a été indiqué par ailleurs ⁽¹⁾.

Le concept se conçoit aisément : la marque apparaît moins distinctive si les produits peuvent être copiés. Son caractère exclusif, en particulier pour les produits de luxe n'est plus assuré. Le contrat tacite qui lie le client à la marque est rompu : le client accepte de payer un prix élevé pour le produit mais veut être assuré d'être reconnu comme ayant accédé au statut exclusif conféré par la marque. Si celle-ci est copiée, le client se sent trahi. La confiance qu'il avait dans sa marque risque de dis-

paraître. Il en est ainsi, même en dehors des produits de luxe pour des produits auxquels sont attachées des qualités particulières d'ordre technique (ou médical). S'ils sont copiés, la fonction de garantie de la marque est attaquée.

Comment évaluer cet avilissement ?

Il existe plusieurs approches qui ont été détaillées dans l'article évoqué plus haut ⁽²⁾ :

- Impact direct sur les ventes : baisse des quantités vendues et/ou des prix.
- Dépréciation des investissements publicitaires et marketing.
- Coûts de reconstitution de l'image à travers les dépenses de communication nécessaires pour reconstituer le potentiel perdu.
- Dépréciation de l'image de marque, ce qui implique de pouvoir comparer la valeur avant et après et disposer d'indicateurs de force de la marque ce qui n'est pas toujours possible, à travers des études d'image qualitatives.

4.2. La perte de part de marché

Dans certains cas, l'atteinte est suffisamment importante pour que l'entreprise ne puisse pas récupérer le terrain perdu du fait de la contrefaçon. Il en résulte soit une perte de potentiel de croissance, soit au pire, une perte définitive de part de marché.

Le cas de la perte de potentiel de croissance est le plus difficile à établir puisqu'il s'agit d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une croissance plus forte. Encore faut-il démontrer ce qu'aurait été cette croissance en l'absence des faits préjudiciables. Des analyses économiques adaptées peuvent être utilisées soit à l'aide de modèles statistiques soit à l'aide d'éléments de comparaison : en l'absence des faits préjudiciables, le produit ou la marque aurait maintenu leur part de marché de x.

Quelle est alors la valeur du préjudice ? Si la perte peut être considérée comme définitive, c'est une partie du fonds de commerce de l'entreprise qui disparaît. Celle-ci peut être évaluée à l'aide des techniques classiques d'évaluation d'entreprise.

Si cette perte est temporaire, le préjudice s'analyse comme une perte de marge (sur coûts variables) ou de cash flow (flux de trésorerie) à calculer pendant la période durant laquelle cette perte est envisagée.

Des outils précis de justification devront être utilisés pour caractériser la période retenue.

(1) Cf. M. Nussenbaum – Le préjudice d'image de marque – La Semaine Juridique n° 50, 16 décembre 1993.

(2) M. Nussenbaum, op. cit.

5. LE PROBLÈME PARTICULIER DES CONTREFAÇONS NE POUVANT ÊTRE APPRÉHENDÉ PAR LA MASSE CONTREFAISANTE

Dans le cas où la contrefaçon ne porte pas sur le produit ou la marque globale mais sur certains attributs de la marque, tels que par exemple la couleur (ex. : Charles Laffite / Piper Heidsieck – Arrêt du 3 février 2006 de la Cour d’appel de Paris et Candia / Lactel – Arrêt du 25 novembre 1998 de la Cour d’appel de Paris et arrêt du 30 janvier 2001 de la Cour de cassation) la détermination de la masse contrefaisante peut, soit être plus difficile soit ne pas constituer la référence adéquate pour l’évaluation du préjudice.

En tout état de cause, il faut établir quelle a été l’influence du signe contrefait sur les ventes réalisées par l’auteur du dommage. S’il constitue un élément déterminant, il peut suffire à lui seul à expliquer une captation de ventes qui auraient autrement été réalisées par le titulaire du signe.

Dans d’autres cas, il ne suffit pas à lui seul à justifier la captation des ventes mais par contre son utilisation constitue un usage illicite d’un actif ou d’un élément patrimonial appartenant à la victime pour lequel une redevance indemnitaire mesure à la fois la compensation légitime à accorder à la victime et la contrepartie de cet usage : certes la victime n’aurait pas accordé ce droit, aussi le prix qui compense ce détournement est plus élevé qu’une redevance normale puisque cet usage perturbe la stratégie du propriétaire. En fait, cette redevance doit se situer au niveau le plus haut entre le prix qui répare les effets de l’usage non désiré et celui qui dissuade l’auteur du dommage d’effectuer ce détournement.

Celui qui répare se compare à une redevance de licence majorée compte tenu d’un usage non désiré. Cette approche est aujourd’hui utilisée par la jurisprudence (cf. arrêt C. Paris, 3 février 2006, Charles Laffite c. Piper Heidsieck, cité plus haut).

Celui qui dissuade doit anéantir le bénéfice qu’en a tiré l’auteur du dommage du seul fait de l’usage du signe incriminé. Il a de ce fait un caractère dissuasif, ce qui a pu faire dire à certains qu’une telle indemnisation ne rentre pas dans la catégorie recouverte par la notion de réparation intégrale⁽³⁾. Il faut cependant observer que pour l’analyse économique⁽⁴⁾ c’est le seul prix acceptable pour la victime puisque c’est le seul qui la remet dans l’état qui aurait été le sien en l’absence de préjudice en dissuadant l’auteur du dommage à recourir à ce type de comportement illicite. De ce fait il ne nous paraît pas que la prise en compte des bénéfices illicites dans la réparation du préjudice soit aussi étrangère qu’il peut le paraître au premier abord par rapport au principe de réparation intégrale et qu’elle devrait de ce fait être généralisée ce qui permettrait de s’y référer de manière objective sans avoir besoin de recourir à des sanctions justifiées uniquement par le pouvoir souverain du juge du fond.

(3) G. Viney évoque à cet égard le concept de peine privée auquel ont recourus les tribunaux dès lors qu’ils accordent une indemnité quel qu’en soit le montant lorsque l’acte illicite n’est à l’origine d’aucun dommage véritable mais manifeste simplement la violation d’un droit subjectif, on est en présence de peine privée. G. Viney, Les conditions de la responsabilité, 1998, 2^{ème} édition, § 247.

(4) Une telle approche est couramment utilisée en matière de péage pour déterminer le prix adéquat de l’accès à des services. Seuls les utilisateurs trouvant une utilité dans le service à ce prix acceptent de le payer. Si on veut réduire l’accès, notamment pour des pollutions ou pour l’entrée dans des villes, le prix adéquat est celui qui devient trop élevé pour les utilisateurs indésirables.