

Les contentieux portant sur les marques et l'image des marques

Par Maurice Nussenbaum, président, Guy Jacquot et Claire Karsenti, associés. **Sorgem Evaluation**

La marque et son image font partie du patrimoine de l'entreprise. L'atteinte à l'image de la marque se traduit ainsi par une dépréciation d'un élément de patrimoine, par des coûts supplémentaires pour le reconstruire, ou encore par une réduction de sa capacité à créer de la valeur, c'est-à-dire par des pertes de revenus. Les contentieux portant sur les marques et l'image des marques se développent dans des domaines de plus en plus variés.



Maurice Nussenbaum,
président



Guy Jacquot,
associé



Claire Karsenti,
associée

SUR LES AUTEURS

Sorgem Evaluation intervient en évaluation et litigation support (notamment préjudices). Maurice Nussenbaum est président de Sorgem Evaluation, professeur de finance à Dauphine et expert agréé par la Cour de cassation. Guy Jacquot est associé de Sorgem Evaluation, expert près la cour d'appel de Paris et président de la CNEJFD. Claire Karsenti est associée de Sorgem Evaluation et expert près la cour d'appel de Paris.

La particularité de l'analyse de la marque et de son image et les préjudices les concernant

La première particularité de la marque est qu'elle ne se construit pas uniquement avec des investissements financiers mais qu'elle se nourrit des valeurs attachées à ces investissements, qu'il s'agisse des publicités que réalise l'entreprise, de ses actions de sponsoring, de sa politique de produits, de ses plans de promotion ou encore de sa communication *corporate*.

La seconde particularité est qu'elle ne se construit pas seulement sur les valeurs que l'entreprise met en avant, mais aussi, et de plus en plus, avec le développement d'Internet et des réseaux sociaux, de l'ensemble des discours qui la mettent en question.

Or, la force d'une marque, c'est-à-dire son aptitude à créer de la valeur, tient à sa singularité positive c'est-à-dire à sa capacité à s'approprier des valeurs positives que n'ont pas les autres marques. C'est en effet cette capacité, quand les valeurs sont positives, c'est-à-dire essentielles pour le secteur, qui fait de la marque, un atout concurrentiel

permettant de différencier les produits ou services de ceux des concurrents. C'est aussi cette singularité positive qui permet aux consommateurs de se reconnaître dans la marque, rendant l'acte d'achat plus facile, nécessaire, légitime, crédible.

La contrefaçon, la concurrence déloyale, le parasitisme, le dénigrement portent atteinte à l'image de la marque parce qu'ils s'attaquent à l'image en déformant les

valeurs construites par l'entreprise, en y ajoutant des traits négatifs ou en les banalisant. L'analyse du préjudice d'image de marque nécessite donc avant tout calcul, une bonne compréhension des valeurs qui structurent la marque et son image et

« L'ANALYSE DU PRÉJUDICE D'IMAGE DE MARQUE NÉCESSITE UNE BONNE COMPRÉHENSION DES VALEURS QUI STRUCTURENT LA MARQUE ET SON IMAGE »

de l'impact des actes reprochés sur ce système de valeurs.

Afin de réaliser cette démonstration, il est possible d'utiliser des études spécifiques (sondages, focus groupes...) permettant d'apprécier l'impact sur des populations ciblées (consommateurs, partenaires...) de situations de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Peuvent ainsi, par exemple, être examinés le caractère distinctif d'une

marque, la réalité perçue d'une contrefaçon, ou encore les conséquences prévisibles d'une campagne de dénigrement.

Les méthodes d'évaluation des préjudices relatifs aux marques et à leurs images ont été précisées par des jurisprudences récentes

Un préjudice résulte de la différence, consécutive à une faute commise par l'auteur du dommage, entre :

– la situation **normale ou contrefactuelle** (i.e. celle qui aurait existé en l'absence des faits dommageables) ;

– et la situation **réelle** (i.e. celle qui s'est réellement produite à cause des faits dommageables).

Ainsi l'atteinte à la marque et à l'image de marque peuvent avoir pour conséquence :

– des **pertes subies** comme des coûts supplémentaires encourus pour faire cesser le préjudice ou annuler ses effets négatifs sur l'image (coûts de campagne de communication de riposte notamment ou coûts des rappels des produits dans les cas de crise sanitaire par exemple) ;

– des **gains manqués** comme des marges perdues sur les produits qui auraient pu être vendus ou des redevances perdues sur les droits de propriété intellectuelle utilisés sans le consentement du titulaire.

LES POINTS CLÉS

- Avoir une bonne compréhension des valeurs qui structurent la marque et son image.
- Bien caractériser l'atteinte à la marque et à son image avec des études permettant de montrer les valeurs et dans quelle mesure celles-ci ont été atteintes par les actes reprochés.
- Ne pas confondre préjudice d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle et atteinte à l'image de la marque.
- Distinguer les pertes subies (par exemple les coûts supplémentaires de la campagne de riposte), les gains manqués (par exemple les marges perdues sur des produits non vendus) et les dépréciations d'actifs ainsi que les bénéfices réalisés par l'auteur d'une contrefaçon.

– Une **dépréciation** des investissements en communication réalisés pour construire l'image de marque.

À cet égard, des jurisprudences récentes¹ ont reconnu les approches méthodologiques suivantes :

– Le recours à la **redevance indemnitaire** pour le préjudice relatif à l'utilisation de droits de propriété intellectuelle sans le consentement du titulaire. Il s'agit de la redevance qui aurait été normalement consentie par le titulaire multiplié par deux pour compenser l'absence de consentement.

– L'estimation du préjudice d'atteinte à l'image de la marque par le **chiffrage des coûts de reconstitution de l'image des marques**. Cette dernière approche est souvent retenue dans les cas où il est possible de déterminer une communication négative sur la marque (dénigrement, crise sanitaire, diffusion à grande échelle des contrefaçons...). Le coût nécessaire pour reconstituer la marque étant alors le montant de la campagne négative à laquelle est appliqué un coefficient multiplicateur pour tenir compte du fait qu'il est toujours plus difficile et coûteux de restaurer une image que de la dégrader.

Les contentieux relatifs aux marques et images de marques concernent généralement les problématiques relatives à la concurrence déloyale et à la contrefaçon mais également l'utilisation des marques dans le cadre des abus de position de dominante.

Traditionnellement, la contrefaçon est le champ principal des contentieux relatifs aux marques et à leurs images. En effet, le principe de la contrefaçon consiste à utiliser des droits de propriété intellectuelle sans le consentement du titulaire de ces droits afin de permettre au contrefacteur d'économiser la redevance qui serait normalement facturée par le titulaire des droits de propriété intellectuelle et de bénéficier de la notoriété et de l'image attachée aux droits de propriété intellectuelle pour favoriser le développement des ventes de contrefaçons. Depuis mars 2014, la loi prévoit d'ailleurs que dans le cadre de la détermination du préjudice relatif à la contrefaçon soient également étudiés les bénéfices réalisés par le contrefacteur ou du moins les économies d'investissement intellectuels, matériels et promotionnels que le contrefacteur a retirées de la contrefaçon.

Le développement d'Internet a contribué à accentuer le nombre de contentieux sur les marques et l'image des marques du fait des effets particulièrement néfastes d'une diffusion à plus vaste échelle des contrefaçons mais également des campagnes de communication virales négatives dont les effets sont exponentiels dans le temps contrairement aux supports traditionnels (presse, télévision, radio, etc.).

Dans l'analyse des pratiques anticoncurrentielles, la marque n'a pas réellement de statut défini sauf lorsqu'elle est considérée comme un moyen (et notamment un actif non reproductible conférant à son bénéficiaire un avantage particulier) qui peut conduire soit, lorsqu'il s'agit d'un acteur s'appuyant sur une innovation et une marque notoire à ériger des barrières à l'entrée (cf. Nespreso ADLC 2014), soit à un abus de position dominante lorsqu'il s'agit d'un acteur disposant d'un monopole légal qui confère l'utilisation de sa marque à une filiale opérant dans un secteur concurrentiel.

C'est ce qu'ont considéré l'Autorité de la concurrence et la cour d'appel de Paris dans une décision récente², qui ont énoncé que dès lors qu'un opérateur disposant d'un monopole légal utilise sa marque sur un marché concurrentiel connexe, cela pouvait constituer, avec d'autres pratiques commerciales complémentaires contribuant à entretenir la confusion avec l'opérateur historique, un abus de position dominante même si des redevances de marque étaient versées.



© Dslaven

¹ CA Paris 3 septembre 2010, eBay Inc et eBay International AG c/ SA Louis Vuitton Malletier et SA Christian Dior Couture et CA Paris 3 février 2006 Société Charles Lafitte c/ SA Piper Heidsieck et CA Paris 7 mai 2015, Cheyenne Freedom vs Christian Dior Couture

² Solaire Direct / EDF 21 Mai 2015 pole 5 Chambre 5-7 no 74