

Discours prononcé lors du colloque du 16 décembre 2016
« Contrefaçon, propriété intellectuelle et industrielle : le rôle de l'expert »

Par



Maurice Nussenbaum
Professeur Émérite à l'Université Paris Dauphine
Président de Sorgem Évaluation
Expert Financier agréé par la Cour de Cassation

« PREJUDICE DE CONTREFAÇON ET TAUX DE LICENCES FRAND »

Nous allons aborder deux thèmes qui se rattachent tous deux à la contrefaçon. Tout d'abord l'évaluation du préjudice de contrefaçon (A) et ensuite les taux de licence Frand dans le cas des brevets essentiels(B).

THEME A : L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DE CONTREFAÇON

La répression et la réparation de la contrefaçon sont encadrées par 2 textes :

- la loi de 2007 de lutte contre la contrefaçon
- la loi de 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

Les dommages et intérêts prévus par la loi du 29/10/07 prennent en compte pour chaque domaine de la contrefaçon les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée ainsi que les bénéfices réalisés par le contrefacteur, et le préjudice moral causé au titulaire du fait de l'atteinte.

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 qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il est porté atteinte (Lizenzanalogie en Allemagne). Il s'agit d'une simple transposition de l'article 13 de la Directive 2004/48.

La loi de 2014 a complété ce dispositif en prévoyant d'ajouter, les pertes subies au manque à gagner, en précisant que la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur comprend également des économies d'investissements dont a bénéficié le contrefacteur et que la somme forfaitaire définie dans la loi de 2007 doit être supérieure au montant des redevances et non plus seulement ne pas lui être inférieure.

I. Les apports des lois de 2007 et de 2014

Ce mode d'évaluation a constitué une avancée du droit quant à la réparation des préjudices car il consacre plusieurs notions économiques essentielles :

Discours prononcé lors du colloque du 16 décembre 2016
« Contrefaçon, propriété intellectuelle et industrielle : le rôle de l'expert »

- Ce n'est pas uniquement le préjudice subi qui est pris en compte (manque à gagner) mais aussi le bénéfice réalisé par le contrefacteur.
- Le préjudice moral est considéré comme un préjudice distinct.
- La partie lésée peut demander à titre d'alternative une indemnité égale ou supérieure aux droits qu'elle aurait perçus si elle avait consenti un droit d'utilisation.

- **On s'éloigne ainsi de la réparation intégrale considérée de manière étroite comme :**

En effet, les bénéfices réalisés par le contrefacteur deviennent une indication prise en compte pour déterminer le préjudice. De ce fait il ne s'agit pas uniquement de réparer de manière intégrale mais aussi de dissuader et sanctionner et ainsi de donner à la réparation un caractère plus efficace. Encore faut-il démontrer que les bénéfices réalisés résultent directement de la faute, ce qui est une difficulté puisque le contrefacteur peut disposer de moyens de production plus importants ou d'un marché plus large que le titulaire des droits (il faut justifier le taux de report).

- **Le préjudice moral est considéré comme un préjudice distinct :**

Nous avons eu l'occasion de dire¹ que le préjudice moral de la personne morale doit être considéré comme une atteinte à des actifs incorporels de l'entreprise tels que image ou réputation et constitue de ce fait une atteinte patrimoniale qu'il importe d'évaluer en tant que telle :

En effet si on fait de ce préjudice une catégorie à part, on a du mal à l'apprécier et on risque en s'en remettant au juge, sans évaluation préalable, de subir les effets de l'aléa judiciaire. Si on le considère comme une catégorie de préjudice normal, on s'astreint à justifier la demande de manière contradictoire (car les tribunaux sont de plus en plus réticents face à des demandes non justifiées). On prend notamment en compte sous ce titre : La vulgarisation ou la banalisation du modèle de la victime, la dépréciation de son image et de ses investissements marketing.

- **La réparation alternative par la redevance implicite :**

Ce mode de réparation comporte des difficultés de mise en œuvre car il faut établir le CA détourné (ce qui renvoie au problème de la détermination de la masse contrefaisante), justifier le taux de redevance à partir de taux de licence comparables et définir la répartition des bénéfices entre le détenteur du droit et le licencié.

On arrive ainsi au niveau des principes à une meilleure prise en compte de la réalité économique que constitue la contrefaçon en reconnaissant un droit plancher à la victime qui constitue le coût d'opportunité qu'elle a subie en ne percevant pas de rémunération sur ces actifs incorporels. Cette sanction n'incorpore cependant pas de composante punitive comme elle existe aux États-Unis (treble damages).

II. L'évaluation traditionnelle du préjudice

Cette évaluation comprend les étapes suivantes :

- La définition de la masse contrefaisante. C'est-à-dire du nombre de produits contrefaits.

¹ « La réparation du préjudice extrapatrimonial » - Les limites de la réparation du préjudice (travaux menés sous la direction de : F. Ewald, P. Matet, A. Garapon, N. Molfessis, G. J. Martin, H. Muir Watt, M. Nussenbaum) Dalloz 2009 – Chap. VI. - pp 395-443

Discours prononcé lors du colloque du 16 décembre 2016
« Contrefaçon, propriété intellectuelle et industrielle : le rôle de l'expert »

- Le profit que la victime aurait réalisé sur les ventes si elle avait pu les réaliser, c'est-à-dire si la clientèle s'était reportée sur les produits de la victime et si celle-ci avait les moyens de les produire et de les distribuer. Ce profit correspond à la marge perdue par la victime (taux de report) qui s'analyse comme la différence entre le chiffre d'affaires perdu et les coûts économisés,
- Les préjudices complémentaires tels que l'atteinte à l'image de marque ou la perte de part de marché temporaire ou définitive.

1. *La masse contrefaisante*

Problème majeur : l'accès à l'information à travers les saisies contrefaçons ce qui soulève la nécessité d'une forme de « discovery » limitée consistant à obliger le défendeur à communiquer tout ce qui se rapporte au litige pour permettre une évaluation réaliste des dommages. La Directive européenne 2014/104 sur le « private enforcement » qui sera transposée en France au début de l'année 2017, précise que les juridictions doivent disposer du pouvoir d'imposer des sanctions suffisamment dissuasives pour éviter la destruction d'éléments de preuves pertinents ou le refus de se conformer à une injonction de divulgation et notamment de la faculté de tirer des conséquences défavorables dans le cadre de l'action civile en dommages et intérêts.

2. *La part de cette masse qui aurait été normalement produite et commercialisée par la victime*

La victime doit prouver qu'elle aurait disposé des moyens de produire et de distribuer les produits concernés, ce qui soulève plusieurs questions :

- Le problème du différentiel de prix : Prix différent (élasticité), prix dérisoire (avilissement de la marque). Il faut effectivement rechercher quel aurait été le chiffre d'affaires réalisé par la victime avec ses propres conditions de vente et de production (prix normal),
- Quelle est la part du marché détourné qu'elle aurait récupéré ?
- Le paradoxe : la victime ne peut récupérer ce qui a été détourné grâce à un prix plus bas que celui qu'elle pratique alors que cet abaissement du prix aggrave la faute. On doit donc rechercher la part des ventes qu'elle devrait récupérer en appliquant son propre prix dans son propre réseau.
- Sur la part non indemnisée par une perte de marge on applique le principe de la redevance indemnitaire puisqu'il s'agit alors de sanctionner non pas la perte de production mais le détournement du droit de propriété.

3. *Le profit que la victime aurait réalisé sur les ventes perdues*

Il s'agit essentiellement d'une marge additionnelle sur coûts variables même si la jurisprudence évoque tantôt marge brute ou marge nette. Les frais de personnels additionnels peuvent être très limités. Des coûts directs supplémentaires : publicité, promotion sont pris en compte.

4. *Les préjudices complémentaires*

L'avilissement de la marque : la marque devient moins distinctive si les produits peuvent être copiés.

Comment évaluer cet avilissement ?

Par son impact sur les ventes, la dépréciation des investissements publicitaires et marketing, les coûts de reconstitution de l'image à travers les dépenses de communication nécessaires, dépréciation de l'image de marque².

² Maurice Nussenbaum, L'appréciation du préjudice d'atteinte à l'image de marque –Gazette du Palais – Décembre 2010

Discours prononcé lors du colloque du 16 décembre 2016
« Contrefaçon, propriété intellectuelle et industrielle : le rôle de l'expert »

L'effet tremplin est l'avantage concurrentiel illicite conféré au défendeur par les actes de contrefaçon. Il permet au demandeur à l'action d'obtenir des dommages et intérêts sur les ventes perdues même après cessation de la contrefaçon³. Il est tenu compte, a priori, du manque à gagner du demandeur sauf si la marge du contrefacteur est plus élevée (art. 615-7)

La perte de parts de marché, qui peut être provisoire (a) ou permanente (b).

- a. S'il elle est limitée dans le temps, il s'agit d'une perte de résultat sur une certaine durée,
- b. Si elle est permanente, il s'agit alors d'une dépréciation du fonds de commerce, ce qui nécessite la mise en œuvre d'outils précis de mesure pour l'établir.

5. *La mesure alternative par les redevances implicitement perdues (consacrée par la loi du 29/10/07 renforcée par la loi de 2014)*

Comme il a été indiqué précédemment :

- L'usage illicite d'un actif patrimonial est rémunéré par le revenu que le propriétaire pouvait en attendre.
- Comme l'usage a été illicite et n'a pas été négocié, il a de ce fait perturbé la stratégie du propriétaire.
 - Cela autorise à demander le plafond des redevances envisageables ou encore une redevance majorée (cas des brevets)
 - De plus, la redevance s'applique sur la part du CA non reportée.

Quel est le taux de redevance acceptable pour la victime ?

Il peut se situer entre la redevance établie par comparaison potentielle avec des contrats de licence comparables et les profits effectivement perdus par la victime et réalisés par l'auteur de la contrefaçon. En effet, comme le droit d'utiliser l'actif n'aurait pas été accordé par la victime, ce taux doit aussi être dissuasif pour l'utilisateur. Il faut pour cela rendre l'usage du droit détourné non rentable ce qui sera théoriquement obtenu en fixant le prix au niveau défini par la condition précédente, c'est-à-dire au niveau des profits réalisés par l'auteur de la contrefaçon. La question reste ouverte de savoir si la loi permet d'aller jusque-là ?

THEME B. LA QUESTION DES REDEVANCES FRAND

1. *Dans certains domaines, des brevets sont essentiels pour satisfaire à une norme*

C'est notamment le cas de la téléphonie. L'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) constitue un des principaux organismes de normalisation dans le secteur des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication), l'ETSI contribue à définir les brevets essentiels à une norme (BEN),

³ Caroline Casalonga, la réparation de la contrefaçon des brevets d'invention dans le procès civile puis la loi du 29 octobre 2007. Les cahiers de droit de l'entreprise, nov-déc. 2010, pp. 41-47

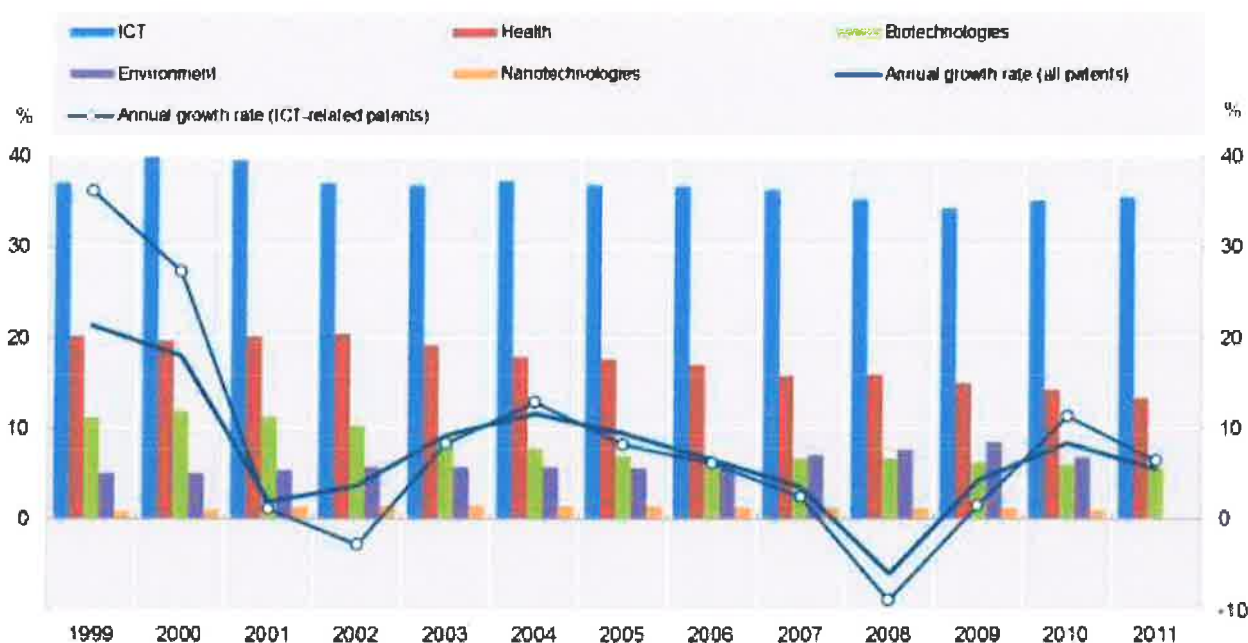
Discours prononcé lors du colloque du 16 décembre 2016
« Contrefaçon, propriété intellectuelle et industrielle : le rôle de l'expert »

2. *Les brevets essentiels font l'objet d'engagements de la part de leurs titulaires à concéder des licences à des conditions FRAND et les détenteurs de ces brevets ont intérêt à ce que le brevet qu'ils détiennent soit inclus dans la norme*

L'ambiguïté des conditions FRAND peut entraîner des litiges entre titulaires de BEN et les preneurs de licence potentiels. Il n'existe pas de réelle méthodologie pour déterminer les taux FRAND mais des principes ont émergé à l'occasion de décisions de justice ou dans les publications spécialisées.

Qui doit trancher ? Les tribunaux ou bien certains organismes ?

Brevets par domaine technologique, 1999-2011
En pourcentage de l'ensemble des dépôts de brevets



Source : OCDE (2013a)

Lien : OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013:
<http://dx.doi.org/10.1787/888932889649>

3. *La nécessité de déterminer des redevances FRAND permet de faire face à deux risques*

1. Le risque de Hold Up :

Une fois inclus dans une norme, un brevet peut bénéficier d'un pouvoir concurrentiel par rapport à ses concurrents et tenter d'en profiter pour imposer des redevances supérieures à leur valeur potentielle.

2. Le risque d'empilement des redevances (« royalty stacking »)

Les technologies complexes reposent sur de nombreux brevets dont les redevances peuvent être déterminées de manière séparée et leur totalité peut représenter une part « trop importante » de la valeur du produit ne laissant plus de place à la rémunération des autres facteurs de production du produit.

Discours prononcé lors du colloque du 16 décembre 2016
« Contrefaçon, propriété intellectuelle et industrielle : le rôle de l'expert »

4. *Le rôle des redevances FRAND*

La redevance doit à la fois rémunérer normalement le titulaire de droit et permettre d'éviter le hold up. Il s'agit donc de déterminer un prix d'équilibre qui soit raisonnable pour les 2 parties.

4.1. Le caractère raisonnable

- Le caractère raisonnable peut être déterminé en simulant la négociation ex ante hypothétique entre le détenteur du brevet et le titulaire de la licence.
- Ce résultat dépend :
 - De la valeur du brevet pour le licencié,
 - Qui dépend elle-même de sa contribution à la norme,
 - Et de l'importance de la norme.
- La contribution à la norme peut être estimée à partir du profit supplémentaire qu'apporte le brevet par rapport à d'autres options, ce qui soulève des problèmes pratiques d'évaluation.
- La valeur de la norme pour les produits, par exemple : la fonctionnalité WIFI peut être plus importante pour un fabricant de téléphone que pour un fabricant de consoles de jeux.
- Le paiement des redevances s'effectue soit sous forme de taux, soit de redevances permanentes ou de sommes forfaitaires.
- En ce qui concerne la fixation d'un taux, la détermination de la base est essentielle. Il ressort de la jurisprudence que celle-ci doit être la plus petite unité commercialisable utilisant le brevet, ce qui peut correspondre à l'intégralité du produit si on ne peut pas décomposer le produit.
- Cela rejoint la question de la règle de l'intégralité de la valeur de marché (EMVR), analogue au tout commercial en France.

Cette règle a été critiquée dans le domaine des redevances raisonnables car il existe toujours une part du produit non imputable au brevet et cette règle est aujourd'hui rejetée par les économistes et les tribunaux⁴ aux Etats Unis.

4.2. Non discriminatoire

Il s'agit d'assurer un traitement semblable à l'ensemble des détenteurs de licence « dans la même situation ».

Ce qui signifie en pratique, que tous les licenciés peuvent ne pas payer la même taxe.

4.3. Qu'en est-il en pratique ?

2 cas topiques : Microsoft / Motorola (MM) et Innovatio (2013).

- **Dans MM** (norme wifi), le tribunal a utilisé l'approche Georgia Pacific⁵ en définissant les principes énoncés plus haut et plus particulièrement en examinant :
 - l'importance du portefeuille de brevets pour la norme à la fois en terme de % et de contribution technique
 - l'importance des portefeuilles pour le contrefacteur
 - les taux en œuvre pour des brevets comparables.

- **Dans INNOVATIO** (norme 801.11).

⁴ OCDE, Propriété Intellectuelle et Processus de normalisation, DAF/COM P (2014)27 -§61 – 17/18 décembre 2014

⁵ Ref. Georgia-Pacific Factors in Technology and IP Law Glossary - Term posted by Origin on 14 June 2013 In Intellectual Property, Litigation

Discours prononcé lors du colloque du 16 décembre 2016
« Contrefaçon, propriété intellectuelle et industrielle : le rôle de l'expert »

- Le tribunal a d'abord indiqué que tous les brevets concernés étaient essentiels à la norme. Il a ensuite adopté une approche top down :
- a. Prix moyen d'une puce wifi
 - b. Bénéfice réalisé par un fabricant de circuits intégrés sur la vente de chaque puce
 - c. Détermination du pourcentage représenté par les brevets d'Innovatio sur l'ensemble des brevets de la norme
 - d. Calcul de (b)x(c) comme base de raisonnement pour fixer la redevance .
- On dispose ainsi aujourd'hui d'une feuille de route pour calculer les redevances :
 - Avec la règle de la proportionnalité : la redevance doit être proportionnelle au poids des brevets essentiels du portefeuille par rapport au nombre total de brevets essentiel de la norme.
 - Avec l'utilisation de comparables.
 - Cependant il existe de nombreux litiges et aucune approche n'est parfaite, le tribunal dans Innovatio ayant lui-même indiqué : « il y a forcément un élément d'approximation et d'incertitude ».
 - Par ailleurs, la CJUE (arrêt du 16/07/15 – dans l'affaire C-170/13 - Huawei Technologies Co. Ltd / ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH), a précisé qu'avant toute action judiciaire en contrefaçon tendant à la cessation de l'atteinte à son brevet, le titulaire d'un brevet essentiel doit transmettre une offre de licence au contrefacteur allégué aux conditions FRAND et que ce n'est qu'en cas de refus de l'offre du titulaire de BEN, non suivie de contre offre, que l'action en contrefaçon peut être introduite.
 - Le titulaire peut par ailleurs introduire une action en contrefaçon en vue d'obtenir des données comptables ou des dommages intérêts.

CONCLUSION

Le principe de réparation intégrale a montré ses limites en matière de contrefaçon car il conduit à une réparation insuffisante du fait de la difficulté à réunir les preuves et à la non prise en compte des effets induits. C'est pourquoi les lois de 2007 et 2014 ont conduit à un dépassement d'une stricte approche de réparation intégrale à travers la prise en compte des bénéfices du contrefacteur et l'indemnisation au moyen d'un somme plancher.

Ainsi, la solution à ces difficultés ne réside pas dans le relâchement des règles de preuve mais dans l'élargissement des modes de détermination des dommages et intérêts comme le sont les « restitutionary damages » qui consistent à restituer à la victime les bénéfices retirés de la contrefaçon ou bien l'application de taux de redevance majorés.

Les tribunaux sensibilisés par les méfaits de la contrefaçon ont souvent une attitude punitive. Pourquoi ne pas la formaliser en précisant mieux le caractère complémentaire des bénéfices du contrefacteur comme moyen d'indemniser la victime.

Les redevances FRAND constituent une approche pour déterminer des redevances équitables à travers la négociation. Elles doivent demeurer raisonnables pour ne pas amputer sur les droits des détenteurs de brevets ce qui implique un rôle actif du juge pour décider à la fois du caractère essentiel du brevet et pour fixer le niveau de la redevance en cas d'échec des discussions entre les parties.