

## ENTREPRISE

1194

# Renforcement du dispositif législatif dans l'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon

Conseil par

**MIKAËL OUANICHE,**  
expert-comptable, commissaire  
aux comptes



La nouvelle loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon a été votée par les parlementaires et publiée au *Journal officiel* (L. n° 2014-315, 11 mars 2014 : JO 12 mars 2014, p. 5112 ; JCP E 2014, act. 270, aperçu rapide N. Binctin).

Au chapitre de l'indemnisation des victimes de contrefaçon, cette loi confirme et renforce les dispositions visant à remédier à l'insuffisance des dommages et intérêts pouvant résulter de la stricte application du principe de réparation intégrale.

## 1. Les enjeux de la fixation du préjudice en matière de contrefaçon

### A. - Les limites de la réparation intégrale et la « faute lucrative »

La notion de réparation intégrale est édictée par l'arrêt de principe de la chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 1970 : « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ».

Néanmoins, l'application de ce principe bien connu peut avoir pour conséquence de réduire le montant des dommages et intérêts à un niveau inférieur au profit réalisé par le contrefacteur. On parle alors de « faute lucrative », dans la mesure où, même après avoir indemnisé la victime, le responsable de la faute conserve une partie du profit indûment réalisé.

On peut illustrer cette difficulté par l'exemple d'une société évoluant dans le secteur du luxe, victime de l'exploitation illicite de sa marque. Ainsi, en application du principe de réparation intégrale, la détermination du manque à gagner consiste à estimer :

- d'une part, l'incidence de l'avisement de la marque et de la perte d'image sur la marge opérationnelle de l'entreprise victime : baisse des prix, augmentation des dépenses publicitaires, perte de part de marché,...

- d'autre part, le niveau des ventes captées de manière illicite par le contrefacteur au détriment de la victime.

Sur le premier point, l'obligation d'établir un lien de causalité direct et certain entre l'acte de contrefaçon et la dépréciation de la marque est source de difficultés, en raison de la multiplicité des facteurs exogènes et du caractère immatériel de l'actif déprécié.

Sur le second point, la limitation du gain manqué aux capacités économiques de l'entreprise victime est également source de difficulté.

Plusieurs facteurs doivent en effet être pris en compte :

- la capacité de production effective de l'entreprise : il est possible dans certains cas que la victime ne dispose pas des moyens nécessaires à la production des quantités écoulées par le contrefacteur (i.e. « la masse contrefaisante ») ;
- le niveau d'élasticité de la demande par rapport au prix de vente : les quantités contrefaites correspondent la plupart du temps à des produits de qualité et de prix sensiblement inférieurs aux originaux. Pour déterminer le niveau effectif de vente perdue, il convient d'apprécier la sensibilité de la demande au niveau de prix pratiqué. Sauf exception, les ventes perdues par la victime ne sont pas équivalentes à la masse contrefaisante ;
- les contraintes financières, techniques, et juridiques ;
- l'étendue du réseau de distribution ;
- l'existence éventuelle de produits substituables sur le marché.

Ainsi, dans bien des cas, la seule application du principe de réparation intégrale laisse ouverte la possibilité d'une « faute lucrative » pour le contrefacteur.

## B. - Les dérogations au principe de réparation intégrale introduites par la loi de 2007

La loi du 29 octobre 2007 a introduit, face à cette difficulté, une innovation dans le dispositif de fixation des dommages et intérêts, en prenant en considération, outre les conséquences économiques négatives de la contrefaçon (dont le manque à gagner et le préjudice moral), le gain obtenu par le contrefacteur au moyen de la faute.

Si la perte subie et/ou le gain manqué, ainsi que le préjudice moral résultent de l'application du principe de la réparation intégrale, l'indemnisation au titre des bénéfices du contrefacteur dépasse ce cadre puisqu'elle instaure un « droit » de la victime sur le patrimoine constitué frauduleusement par ce dernier.

La loi de 2007 a introduit également la possibilité pour la partie lésée de solliciter une indemnisation forfaitaire alternative, qui ne peut être inférieure au montant des redevances contractuelles qu'un licencié aurait dû acquitter.

Ce texte introduit ainsi l'idée d'un montant plancher de dommages et intérêts reposant sur le calcul d'une redevance indemnitaire.

Ces dispositions adoptées en 2007 ont bouleversé le principe de réparation civile, posé par l'article 1382 du Code civil et la jurisprudence, en rendant possible le glissement d'un régime de responsabilité compensatoire vers un régime de peine privée.

## 2. Les apports de la nouvelle loi pour la fixation des préjudices nés de la contrefaçon

### A. - Nouvelles dispositions

#### 1° La distinction des trois natures de préjudices

La loi du 11 mars 2014 va plus loin et distingue trois natures de préjudice :

- « 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée » ;
- « 2° Le préjudice moral causé à cette dernière » ;
- « 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits ».

#### 2° La notion d'économies d'investissements du contrefacteur

Le législateur étend la notion de « bénéfice » de l'auteur de l'atteinte aux droits, en y incluant celle d'« économie d'investissement ».

Le « droit » du lésé sur le bénéfice frauduleusement acquis (innovation de la loi de 2007) est désormais étendu par la nouvelle loi aux avantages (économies) induit par le fait de la contrefaçon par le contrefacteur, en terme de recherche et développements, de procédé de fabrication, de publicité, etc.

Est ainsi ajoutée, au droit de la victime sur le bénéfice du contrefacteur, une nouvelle créance indemnitaire au titre des investissements dont le contrefacteur a profité indûment.

Le caractère punitif de l'indemnisation s'en trouve ainsi renforcé, puisque ces créances peuvent excéder le montant du préjudice effectivement subi par la victime.

La notion de « bénéfice élargi » aux économies d'investissement du contrefacteur devra sans doute être précisée par la jurisprudence.

En effet, d'un point de vue économique, le montant des bénéfices réalisés résulte nécessairement des investissements (notamment d'image) dont le contrefacteur a frauduleusement bénéficié.

En prenant en compte ces deux variables intrinsèquement liées, le nouveau texte de loi semble donc ouvrir la possibilité d'un double sanction, qui, si elle était confirmée par les juridictions, excéderait très largement le cadre traditionnel de la responsabilité civile.

#### 3° L'indemnisation forfaitaire évaluée différemment à l'avantage du lésé

Au titre de la réparation alternative, la loi de 2007 disposait que la somme forfaitaire allouée ne devait pas « être inférieure » aux montants des redevances et droits qui auraient été dus au titre de l'utilisation des droits usurpés. La nouvelle loi de 2014 modifie la formulation et précise que cette somme doit être supérieure à ces redevances. L'indemnisation forfaitaire censée replacer la victime dans la situation d'une concession de sa propriété intellectuelle frauduleusement utilisée, est donc considérée comme insuffisante par le législateur qui marque une volonté franche de ne pas permettre la faute lucrative.

Monsieur Jean-Michel Clément, député et rapporteur de la commission des Lois constitutionnelles, de la Législation et de l'Administration générale de la République s'est exprimé en ces termes devant l'Assemblée le 4 février 2014 :

« (...) il paraît anormal que le contrefacteur soit seulement condamné au paiement d'une somme équivalente à celle versée par l'exploitant régulier d'un droit de propriété intellectuelle. Pour que le dispositif soit dissuasif, il faut que le contrefacteur s'expose nécessairement au paiement d'une somme plus élevée ».

### B. - Techniques de détermination du préjudice par l'expert-comptable

Les différentes techniques en matière de détermination du préjudice de contrefaçon sont étroitement liées au cadre juridique en vigueur et à la jurisprudence y afférente.

Avant la loi de 2007 la détermination du préjudice passait principalement par l'examen de la masse contrefaisante, et par l'évaluation de la capacité du demandeur à produire, commercialiser et vendre ce volume que lui aurait « soustrait » le contrefacteur.

À cette analyse venait s'ajouter le paramètre du prix de vente et de l'élasticité de la demande, car dans bien des cas les produits contrefaits sont commercialisés dans des conditions de prix et de qualité inférieure aux produits originaux.

Pour compléter la détermination du préjudice, était pris en compte le préjudice d'image, particulièrement complexe à quantifier, qu'il s'agisse de perte de parts de marché ou de frais occasionnés pour restaurer l'image et la notoriété de la marque.

Les lois de 2007 et 2014 rendent désormais nécessaires des diligences accrues pour la détermination des dommages réclamables.

Ces diligences outre l'évaluation des pertes subies et du gain manqué selon la méthodologie décrite ci-dessus, devront consister :

- à déterminer les bénéfices réalisés par le contrefacteur : en l'absence des informations comptables de ce dernier, il s'agira d'opérer un travail de reconstitution à partir de données quantitatives (estimation de la masse contrefaisante) et financières (échelles de prix, structures standards de coûts, données sectorielles) mises à sa disposition ;
- à chiffrer les économies d'investissement dont le contrefacteur a pu bénéficier : pour chaque nature d'investissement (corporel et incorporel), une quote-part du montant des investissements réalisés par la victime devra ainsi être déterminée en fonction des volumes commercialisés par le contrefacteur.

L'alternative offerte au demandeur de solliciter l'allocation à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, basée sur les redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte, ouvre également un nouveau champ d'analyse.

Il s'agit en effet pour l'expert :

- de définir précisément la masse contrefaisante, sur la période du préjudice ;
- de déterminer la quote-part de redevances applicables à cette masse, à partir d'une analyse détaillée du marché et des usages du secteur.

### 3. Les questions de principe posées par la loi en matière de fixation des dommages

#### A. - La distinction des préjudices

La loi de 2014 impose l'examen distinct de trois natures de préjudices : i) manque à gagner et perte subis par la partie lésée, ii) préjudice moral, et iii) droit au bénéfice obtenu du fait de la contrefaçon.

Cette distinction des préjudices implique leur examen séparé lors de la fixation des dommages et intérêts.

De ce point de vue, le texte constitue une avancée pour le justiciable puisque de manière exceptionnelle, la loi impose au juge, qui reste souverain en matière de fixation de dommage, de distinguer ces paramètres d'indemnisation.

Ce texte devrait ainsi permettre de limiter l'aléa judiciaire qui pèse sur la fixation du préjudice, en interdisant la possibilité pour la juridiction de statuer « tous préjudices confondus » (sur ce sujet, V. J.-P. Chazal, *Professeur Agrégé à l'École de Droit de Sciences Po, Colloque APCEF, 3 mars 2014* : [http://www.apcef.com/652\\_p\\_37982/intervention-de-m-chazal.html](http://www.apcef.com/652_p_37982/intervention-de-m-chazal.html) ; CDE 2014, entretien 1).

#### B. - La confirmation de l'introduction des dommages punitifs dans l'arsenal législatif français

Les parlementaires ont explicitement rejeté cette notion. Il n'en demeure pas moins que le droit aux bénéfices du contrefacteur - *a fortiori* le droit à ses économies d'investissement - introduit, de fait, dans le droit français le principe de l'allocation de dommages punitifs.

Ce nouveau dispositif consacre ainsi la possibilité non plus d'une faute mais d'un « préjudice lucratif » pour la victime puisque l'indemnisation dépasserait le *quantum* de son propre préjudice.

Une solution, pour préserver le principe de la réparation intégrale tout en évitant l'enrichissement du contrefacteur, aurait sans doute consisté à légiférer en faveur d'une amende civile au profit du Trésor public.

C'est la solution qui avait été évoquée au cours du débat parlementaire, par le sénateur Michel Delebarre dans son rapport déposé le 13 novembre 2013 :

« En matière de faute lucrative, il serait envisageable d'explorer la voie de l'amende civile pour récupérer l'éventuel chiffre d'affaires indu, mais au bénéfice du Trésor public, la partie lésée ayant de toute façon obtenu réparation par le montant normal des dommages et intérêts destinés à réparer intégralement, mais uniquement, le préjudice subi. Cela mériterait toutefois un examen plus approfondi ».

Cette solution, écartée par les parlementaires au nom du rejet des dommages punitifs, aurait pourtant permis que ni le contrefacteur, ni la victime de la contrefaçon ne s'enrichissent à l'issue du processus d'indemnisation.

En l'absence d'une telle disposition, il reviendra donc au juge du fond, à partir des éléments produits par les parties et sur la base des critères définis par la loi, de trouver le juste équilibre entre la nécessaire indemnisation des victimes et la juste sanction des responsables.

## PANORAMA

1195

**ASSOCIATION - Fonctionnement - Adhésion au réseau d'une fédération départementale et d'une Union nationale - Principe de libre adhésion et de libre retrait - Clause contraire entachée de nullité absolue**

Nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre ; tout membre

d'une association, qui n'est pas formée pour un temps déterminé, peut s'en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire, et les dispositions statutaires entravant la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps sont entachées d'une nullité absolue.

Selon l'arrêt attaqué, une association, adhérente d'une fédération départementale et de

l'Union nationale ADMR, a, par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2008, décidé de démissionner du réseau ADMR et d'adopter de nouveaux statuts ainsi qu'une nouvelle dénomination ; informée de cette démission, la fédération a continué à encaisser des règlements pour le compte de l'association et déduit des versements opérés en faveur de celle-ci le montant des cotisations fédérales des mois de juin,