

L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE EN CAS DE CONTREFAÇON



Les principes de réparation du préjudice économique en matière de contrefaçon sont régis par la loi 2007-1544 du 29 octobre 2007, transposant la directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Au chapitre de l'indemnisation des victimes de contrefaçon, la loi vise à remédier à l'insuffisance des dommages et intérêts pouvant résulter de la stricte application du principe de réparation intégrale⁽¹⁾.

Les limites de la réparation intégrale

Pour comprendre cette difficulté, on peut considérer le cas d'une société évoluant dans le secteur du luxe et victime de l'exploitation illicite de sa marque. En application du principe de réparation intégrale, la détermination du manque à gagner consiste à estimer :

- d'une part l'incidence de l'avilissement 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 exclusif 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 aspect, le problème fréquemment rencontré réside en ce que le volume des ventes perdues au profit du contrefacteur est nécessairement limité aux capacités économiques de l'entreprise victime. 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, juridiques ;
- l'étendue du réseau de distribution ;
- l'existence éventuelle de produits substituables sur le marché ; ...

L'application du principe de réparation intégrale peut ainsi avoir pour conséquence de réduire le montant des dommages et intérêts à un niveau inférieur au profit réalisé par le contrefacteur.

Le nouveau dispositif contre la contrefaçon : un bouleversement juridique

Pour éviter le risque de « *faute lucrative* », le rapport Catala⁽²⁾ avait préconisé la mise en œuvre de dommages et intérêts punitifs, proches du modèle américain ; idée écartée par le législateur.

Le nouveau dispositif introduit toutefois une innovation majeure, en prévoyant que la fixation des dommages et intérêts devra désormais être déterminée en « *prenant en considération* », non seulement « *les consé-*

quences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner » et « *le préjudice moral* », mais également « *les bénéfices réalisés par le contrefacteur* ».

Cette disposition bouleverse 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⁽³⁾.

A ce stade, la jurisprudence est encore insuffisante compte tenu du caractère récent de ce texte. Les juges, qui demeurent souverains en matière de fixation de dommage, devront ainsi préciser :

- ce que recouvre exacte la notion de "bénéfice" réalisé par le contrefacteur (résultat d'exploitation ou résultat net ?) ;
- si la "prise en considération" des bénéfices illicites du contrefacteur consiste à intégrer la totalité des bénéfices au montant de la réparation, ou simplement à considérer ces bénéfices comme une variable parmi d'autres pouvant faire évoluer à la hausse ou à la baisse la détermination du *quantum*.

D'un point de vue méthodologique, le calcul du préjudice suppose désormais des diligences accrues concernant notamment l'analyse économique des marchés respectifs dans lesquels évoluent tant la partie lésée que le contrefacteur.

La nouvelle loi prévoit que la partie lésée peut, à titre d'alternative, solliciter une indemnisation forfaitaire au moins égale au montant des redevances contractuelles qu'un licencié aurait dû acquitter. Cette disposition introduit ainsi l'idée d'un montant plancher de dommages et intérêts reposant sur le calcul d'une redevance indemnitaire dont le taux et la base restent à définir.

Pour aller plus loin

"L'apport de l'expert judiciaire dans les affaires de contrefaçon", 47^e congrès de la Compagnie nationale des experts-comptables judiciaires, Caen, 24 octobre 2008, 69 pages.

■ Mikael OUANICHE
Expert-comptable et
Commissaire aux comptes
www.oca-audit.com

1. « 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 », *Cour de cassation Civ.*, 16 décembre 1970

2. Rapport de Pierre Catala "Avant-projet de réforme du droit des obligations", septembre 2005, 208 p.

3. Guillaume Henry, "Les nouvelles méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée", *Communication Commerce électronique n° 1*, étude 2, janvier 2009, 13 p.