

ÉTUDE DROIT ÉCONOMIQUE

CONTREFAÇON

Une décennie d'innovation législative - quant à son évaluation - et jurisprudentielle - quant à sa délimitation - a été nécessaire pour adapter l'action en réparation aux spécificités du préjudice de contrefaçon (notamment au risque de faute lucrative pour le contrefacteur). Le dispositif mis au point par le législateur impose une double approche d'évaluation, en permettant au demandeur d'opter pour l'application d'un plancher indemnitaire excédant le cadre classique de la réparation intégrale du préjudice.

1006

Spécificités du préjudice de contrefaçon



Étude rédigée par
Mikaël Ouaniche et
Arnaud Cluzel



Mikaël Ouaniche est expert-comptable, commissaire aux comptes ; Arnaud Cluzel est analyste senior au sein du département Contentieux & Arbitrages au cabinet OCA

1. Identification du préjudice de contrefaçon

A. - Distinction avec des préjudices relevant du droit de la concurrence

¹ - La contrefaçon regroupe l'ensemble des atteintes au monopole d'exploitation économique issu de droits de propriété intellectuelle (par exemple, copie en tout ou en partie d'un produit ou d'un procédé breveté, commercialisation sans licence¹). Elle s'apparente à cet égard à un dommage concurrentiel, à savoir l'immixtion sur un marché réglementé et le détournement de clientèle.

Cette porosité avec des chefs de préjudice relevant de la concurrence déloyale constitue d'ailleurs la principale difficulté à l'identification d'un préjudice de contrefaçon. En théorie, la distinction entre contrefaçon et concurrence déloyale tient à l'existence établie d'un droit privatif (droits d'auteur, droits voisins, marques...), requise pour une action en contrefaçon, mais dispensable dans le cas d'une action en concurrence déloyale (entendue comme un abus de liberté commerciale). De ce fait,

¹ Le comité Colbert dresse une liste plus exhaustive : est contrefaçon, l'apposition d'une marque cherchant à semer la confusion dans l'esprit du public, l'usage d'une marque sans autorisation, la substitution de produits, la reproduction frauduleuse de la marque sur un produit non fabriqué par cette marque, l'imitation totale ou partielle de la marque d'autrui : www.comite-colbert.com/.

la jurisprudence a longtemps considéré qu'une action cumulée en contrefaçon et en concurrence déloyale n'était recevable que pour des faits ou des demandeurs distincts afin d'éviter toute double indemnisation.

L'approche la plus prudente consiste donc à ne retenir qu'un seul fondement au préjudice, en fonction de l'existence ou de l'inexistence d'un droit privatif avéré ; d'autant que la Cour de cassation a validé, en octobre 2017, un chiffrage de préjudice en concurrence déloyale inspiré de la méthode plus avantageuse jusqu'alors dévolue au préjudice de contrefaçon².

Depuis 2016, la Cour de cassation reçoit une démarche moins conservatrice³ : si l'action en contrefaçon est rejetée pour absence de preuve d'un droit privatif, l'action en concurrence déloyale n'est plus systématiquement écartée sous l'argument du fait distinct, et peut dorénavant lui être substituée.

Du reste, il convient de garder à l'esprit le débat récent⁴ sur la recevabilité d'une action cumulée en contrefaçon et en concurrence déloyale, bien qu'il soit désormais caduc. Il portait sur les affaires de contrefaçon incluant une appropriation de savoir-faire (ou une économie substantielle d'investissement).

Un fait indistinct était alors à l'origine de deux chefs de préjudices :

- i) contrefaçon : réalisation de profits indus par le contrefacteur par cannibalisation des ventes de sa victime ;
- ii) parasitisme : appropriation de savoir-faire (signifiant parfois la perte d'un avantage concurrentiel pour la victime) et économie de moyen, facilitant pour le contrefacteur la génération d'autres sources de profit.

L'application de la théorie du fait distinct revenait donc à écarter un chef de préjudice, et, *in fine*, à minorer le préjudice. La demande sur plusieurs fondements permet donc d'envisager les deux dimensions du préjudice (gains manqués sur ventes, pertes subies sur savoir-faire).

De fait, la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon⁵ a explicitement intégré la dimension « investissement » dans le calcul du préjudice de contrefaçon (CPI, art. L. 521-7).

Il n'y a donc plus lieu de solliciter une action cumulée. La bonne pratique est, à notre avis, de rappeler l'étendue du préjudice de contrefaçon en liminaire de rapport afin d'écarter tout risque de sous-estimation du préjudice.

B. - Conditions de réparation du préjudice de contrefaçon

2 - Les conditions classiques de réparation s'appliquent au préjudice de contrefaçon, à savoir qu'il doit être certain, direct et déterminé. En pratique, trois difficultés majeures peuvent être rencontrées :

- la délimitation de l'extension économique du droit privatif enfreint dans la contrefaçon alléguée : il s'agit souvent de considérations techniques devant faire l'objet de rapport d'experts (après, éventuellement, saisies-contrefaçons par huissier) ;
- l'estimation de la perturbation économique imputable à la contrefaçon (les ventes de la victime sont forcément affectées par plusieurs effets de marché hors contrefaçon) ;
- dans le cas d'un préjudice futur, la justification de la capacité du contrefacteur à produire et commercialiser la masse contrefaisante alléguée (c'est-à-dire à infliger le dommage).

2. Évaluation du préjudice de contrefaçon

A - Cadre général de l'évaluation du préjudice de contrefaçon

3 - En tant qu'atteinte à la concurrence⁶, le préjudice de contrefaçon fait partiellement exception au paradigme de réparation intégrale depuis la transposition de la directive 2004/48/CE⁷ par la loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007⁸ et s'inscrit dans une logique dissuasive⁹.

À date, les modalités d'évaluation du préjudice de contrefaçon sont fixées par l'article L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie de la partie lésée ;

2 Cass. com., 18 oct. 2017, n° 15-29.094 : *Comm. com. électr.* 2018, comm. 9, Ch. Caron.

3 Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-26.950 : *JurisData* n° 2016-011394.

4 G. de Moncuit, *Les relations entre contrefaçon et parasitisme* : *Revue Concurrentialiste*, mai 2014 : <https://leconcurrentialiste.com>.

5 L. n° 2014-315, 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon : *JO* 12 mars 2014, texte n° 1 ; *JCP E* 2014, act. 270, N. Binctin ; *JCP E* 2014, 1194, M. Ouaniéche.

6 Contrairement à d'autres pratiques anti-concurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence, il n'existe toutefois pas d'autorité dédiée aux sanctions, dérogeant strictement au principe de réparation intégrale, et distincte de l'action en réparation. Le préjudice de contrefaçon occupe donc une position unique au sein du dispositif judiciaire français.

7 PE et Cons. UE, dir. 2004/48/CE, 29 avr. 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle : *JOUE* n° L 157, 30 avr. 2004, p. 45 ; *Propr. industr.* 2004, étude 16, J.-P. Martin.

8 L. n° 2007-1544, 29 oct. 2007 : *JO* 30 oct. 2007, p. 17 775 ; *JCP E* 2007, act. 565, J.-M. Bruguière et P. Deprez ; *JCP E* 2007, 2419, Ch. Caron. - Renforcée de L. n° 2014-315, 11 mars 2014, préc.

9 Monsieur J.-M. 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 nationale 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 ».

2° le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommage et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

Cet article, visant spécifiquement la contrefaçon de dessins et de modèles, est décliné pour les divers droits privatifs prévus par le Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 331-1-3, pour les droits d'auteur. - CPI, art. L. 615-7, pour les brevets. - CPI, art. L. 623-28, pour les certificats d'obtention végétale. - CPI, art. L. 716-14, pour les marques. - CPI, art. L. 722-6, pour les indications géographiques).

Il propose deux approches alternatives du préjudice de contrefaçon :

- une approche panoramique, visant à exposer à la juridiction l'ensemble des conséquences dommageables de la contrefaçon ;
- une approche forfaitaire, sur proposition de la partie lésée uniquement, visant à proposer une indemnisation minimale pour la victime (basée sur le concept de *royalties* manquées).

Dans la mesure du possible, l'approche panoramique est à privilégier car elle permet davantage de justesse dans l'évaluation du dommage. Par ailleurs, la tripartition de cette approche (pertes subies, gain manqué, bénéfices indus) permet de limiter l'aléa judiciaire qui pèse sur la fixation du préjudice, en ôtant à la juridiction la possibilité de statuer « tous préjudices confondus »¹⁰. L'approche panoramique peut néanmoins s'avérer difficile à suivre en pratique, en ce qu'elle suppose l'accès à l'information commerciale et financière du contrefacteur. L'approche forfaitaire constitue donc autant une valorisation plancher des dommages et intérêts, qu'une méthodologie permettant de contourner les difficultés d'accès à l'information.

Toujours est-il que chacune des approches déroge au paradigme de la réparation intégrale (« tout le préjudice, rien que le préjudice ») afin d'éviter toute faute lucrative ; la première en intégrant les bénéfices indus du contrefacteur dans la quantification des dommages, la seconde en prenant en considération un plancher indemnitaire pouvant excéder le préjudice subi.

Nous rappelons qu'il n'est pas dans les compétences de l'expert financier d'estimer un préjudice moral.

B. - L'approche panoramique

4 - Dans cette approche, il convient d'estimer successivement les différents aspects du préjudice de contrefaçon, à savoir :

- les pertes subies par la victime, correspondant essentiellement aux pertes de parts de marché, aux dépenses défensives mises en œuvre pour juguler l'impact de la contrefaçon (effort publicitaire, développement d'un nouveau brevet, ouverture d'une guerre des prix), ainsi qu'à un éventuel avilissement de la marque ;
- les gains manqués correspondant à la marge perdue sur les ventes cannibalisées par les produits, services ou procédés contrefaisants ;
- les bénéfices réalisés par le contrefacteur, correspondant à la marge sur coût variable dégagée par les ventes de produits contrefaisants ainsi qu'aux éventuelles économies d'investissement obtenues par contrefaçon.

1° Les pertes subies par la victime

a) Les pertes de parts de marché subies

5 - La perte de parts de marché correspond aux ventes cannibalisées par le contrefacteur se traduisant par une perte effective de parts de marché, tandis que le gain manqué correspond aux ventes cannibalisées par le contrefacteur privant la victime de gains de part malgré l'augmentation de sa production. La méthode d'évaluation est donc identique¹¹.

b) Les dépenses défensives

6 - Les pertes subies au titre de dépenses défensives regroupent classiquement les dépenses de *marketing* ou de recherche-développement engagées afin de lutter contre les conséquences néfastes de la contrefaçon sur l'image de marque ou la situation concurrentielle de la société.

c) L'avilissement de la marque

7 - L'évaluation des conséquences financières de l'avilissement de marque provoqué par la contrefaçon (perte de caractère distinctif voire exclusif du produit contrefait, confusion avec des copies médiocres... à démontrer par la production d'une étude économique ou marketing spécifique) est plus délicate.

A minima, elle s'approche par les coûts de reconstruction de l'image de marque, mais peut également tenir compte des pertes de revenus liées à l'affaiblissement du pouvoir distinctif de la marque (par rapport à des concurrents, et non au contrefacteur) jusqu'à la reconstruction.

10 V. J.-P. Chazal, colloque APCEF, 3 mars 2014 : www.apcef.com ; CDE 2014, entretien 1.

11 V. Le gain de la victime *infra*.

Deux approches alternatives du préjudice de contrefaçon : une approche panoramique, visant à exposer à la juridiction l'ensemble des conséquences dommageables de la contrefaçon...

En outre, un préjudice d'avilissement de marque dépend nécessairement de l'incidence de l'image de la marque sur les ventes, de l'ampleur et de l'ancienneté de la notoriété de la marque, et du soin mis dans l'entretien de l'image de marque par la victime. Il s'agit donc d'une approche très spécifique, à laquelle les éventuelles dépréciations comptables d'actifs sur la marque ou les investissements *marketing* ne répondent que partiellement.

Devant les complexités d'une telle évaluation, le tribunal de commerce de Paris a fait jurisprudence le 30 juin 2008¹² dans l'affaire ayant opposé Louis Vuitton et Christian Dior à eBay, responsable de ventes de produits de contrefaçon. Le tribunal a retenu l'avis de l'expert des plaignants à condamner le contrefacteur à une indemnité forfaitaire égale au quadruple des recettes générées par l'insertion d'annonces frauduleuses.¹³

2° Le gain manqué de la victime

8 - Il n'y a de gain manqué que lorsque le titulaire exploite, ou prévoit d'exploiter, son droit privatif de commercialisation. À défaut, l'approche forfaitaire est souvent plus favorable à la victime qu'une approche panoramique.

Le gain manqué correspond à la marge additionnelle sur charges variables qu'aurait réalisée la victime en l'absence de contrefaçon, c'est-à-dire « la masse contrefaisante pondérée » grevée des coûts directs afférents. La notion de « masse contrefaisante pondérée » s'entend comme la part de la masse contrefaisante¹⁴ corrigée des ventes sans incidence sur la victime. Le contrefacteur ne cannibalise en effet pas les ventes de sa victime si les zones de chalandise prospectées, les canaux de vente utilisés, les segments de marché visés ou les tarifs fixés diffèrent sensiblement. Par ailleurs, la victime doit justifier qu'elle aurait été en mesure de produire et de commercialiser les ventes qu'elle estime cannibalisées par le contrefacteur (en termes de capacités de production et de commercialisation, ainsi que de positionnement vis-à-vis de la concurrence).

Il s'agit, enfin, de tenir compte de l'éventuel « effet de tremplin » du produit contrefaisant sur des produits de substitution : une

pénétration frauduleuse (i.e. avant expiration du brevet) du marché à l'aide d'un produit contrefaisant peut en effet améliorer les ventes de produits de substitution commercialisés après expiration du brevet¹⁵.

Concernant la contrefaçon de brevet, la doctrine du « tout commercial »¹⁶ doit être appliquée : dans la mesure où l'élément contrefait/contrefaisant est partie d'un tout commercial indivisible, il faut prendre en

compte l'ensemble pour estimer les gains manqués ou le bénéfice indu. Ce tout commercial revêt des formes matérielles (élément contrefait/contrefaisant intégré au produit fini), fonctionnelles (élément contrefait/contrefaisant indispensable au fonctionnement du produit fini) et commerciales (élément contrefait/contrefaisant déterminant l'achat du produit).

L'évaluation d'un gain manqué sur une contrefaçon partielle (généralement liée aux droits d'auteur), ou une contrefaçon de marque requiert un niveau d'investigation supplémentaire, car il convient d'opérer une distinction entre les bénéfices réalisés par la vente des éléments contrefaisants (ou à la marque) et les bénéfices dus aux éléments originaux apportés par le contrefacteur (ou au produit sous-jacent). Cette distinction s'apprécie notamment en élucidant l'aptitude de l'élément contrefaisant à déterminer la vente sans contrefaçon (notoriété de l'auteur plagiaire, ou de l'entreprise contrefaisante sur le marché pertinent, par exemple).

Rappelons que l'expert financier n'a pas vocation à établir le périmètre de la contrefaçon, qui est du ressort du tribunal ou de spécialistes de la propriété intellectuelle (une contrefaçon de brevet nécessite notamment une démonstration technique poussée). Les ajustements évoqués ci-avant ne visent qu'à préciser l'évaluation des préjudices liés aux éléments contrefaits.

En pratique, la principale difficulté concernant la détermination des gains manqués provient de l'abondance de la documentation requise relevant du contrefacteur (origine et réseaux de distribution des produits contrefaisants, quantité de produits contrefaisants réalisés et commercialisés ou livrés, chiffres d'affaires afférents, produits de substitution dans la gamme du contrefacteur¹⁷).

12 T. com. Paris, 1^{re} ch., sect. B, 30 juin 2008, SA Christian Dior Couture c/ Sté eBay INC : *JurisData* n° 2008-364501 ; JCP E 2008, act. 364. - Jugement confirmé en appel le 3 septembre 2010, V. CA Paris, pôle 5, ch. 2, 3 sept. 2010, n° 08/12822, Sté eBay INC c/ SA Christian Dior Couture : *JurisData* n° 2010-015041 ; JCP E 2010, 1986, A. Debet.

13 V. M. Nussembaum, *L'appréciation du préjudice d'atteinte à la marque et à son image* : www.sorgemeval.com.

14 Prix de vente unitaire appliqué par la victime aux quantités contrefaisantes commercialisées.

15 V. CA Paris, pôle 5, 1^{re} ch., 5 oct. 2011, n° 09/02423, Waters c/ HP.

16 V. not. sur ce point TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 10 juin 2016, n° 10/05487.

17 Difficulté redoublée dans le cas d'un gain manqué futur pour lequel il convient d'établir la capacité du contrefacteur à produire et commercialiser la masse contrefaisante retenue. Une telle analyse suppose de disposer de prévisionnels du contrefacteur ainsi que d'éléments détaillés sur ses capacités de production et de commercialisation.

Rappelons, enfin, que la détermination d'un tel gain manqué inclut l'évaluation des éventuelles pertes de marchés imputables au contrefacteur¹⁸.

3° Les bénéfices réalisés par le contrefacteur

9 - En l'absence de définition juridique précise, les bénéfices réalisés par le contrefacteur peuvent être compris comme la marge sur coûts variables issue des ventes de la masse contrefaisante, ainsi que les économies d'investissement (financiers ou de développement de savoir-faire) induit par la contrefaçon.

La détermination de la marge sur coûts variables issue des ventes de la masse contrefaisante se fonde sur la même documentation que celle utilisée pour la détermination d'un éventuel gain manqué¹⁹. Les bénéfices du contrefacteur étant susceptibles de se révéler supérieurs aux conséquences économiques négatives pour la victime (dans le cas d'une exploitation plus importante du brevet par le contrefacteur que l'ayant droit notamment en raison de capacités de production et de commercialisation supérieures, ou dans le cas d'un différentiel de marge favorable au contrefacteur), l'examen des bénéfices réalisés par le contrefacteur permet d'écarter le risque de sous-indemnisation du préjudice menant à une faute lucrative pour le contrefacteur. Dans le cas extrême d'une contrefaçon de marque de luxe par un opérateur confidentiel visant une clientèle démunie sur un marché géographique où la marque n'est pas implantée, les conséquences économiques sont quasiment nulles pour la victime, tandis que les bénéfices réalisés par le contrefacteur peuvent être substantiels, proportionnellement à sa taille. L'observation vaut d'autant plus que certaines contrefaçons induisent des économies d'investissement ou des gains de savoir-faire considérables. Il s'agit donc d'intégrer, dans le calcul du bénéfice du contrefacteur, les investissements économisés (sur la base des immobilisations comptabilisées) ou le savoir-faire approprié (qu'il est possible d'évaluer selon une approche patrimoniale ou en fonction de leur contribution au résultat de l'entreprise).

18 Part des ventes effectivement cannibalisées par le contrefacteur ayant induit une perte de parts de marché chez la victime, V. Les pertes subies par la victime *supra*.

19 V. Le gain de la victime *supra*.

4° L'examen distinct des éléments de préjudice

10 - Dans cette optique, l'examen distinct préconisé par le Code de la propriété intellectuelle permet de s'assurer que tous les aspects du préjudice sont considérés, et que la juridiction ne sera pas limitée dans son appréciation du dommage par la faiblesse d'un gain manqué. Il s'oppose également à l'idée d'une addition pure et simple des différents éléments dommageables, sans toutefois l'exclure explicitement. À cet égard, la législation laisse au juge le soin de conjuguer au cas par cas les logiques de sanction du contrefacteur et de réparation de la victime.

C. - L'approche forfaitaire

11 - Cette oscillation entre sanction et réparation est centrale dans la détermination du préjudice par approche forfaitaire. Elle correspond à la redevance qui aurait été appliquée par la victime à son contrefacteur si elle avait consenti à lui céder une licence (donc, sans déconvenue financière, ni enrichissement à ses dépens).

Le principe d'une majoration de cette redevance afin de prendre en compte le fait que la victime de la contrefaçon n'a pas pu librement convenir du taux applicable pourra faire l'objet de discussion²⁰.

L'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon se distingue par le volume d'information (de marché ou détenue par le contrefacteur) difficilement accessible par la victime, ainsi que par l'expertise technique indispensable à la qualification de la contrefaçon.

La prise en compte de cette spécificité s'est traduite par l'élaboration d'une méthodologie d'évaluation selon une double approche dans laquelle l'expert financier est soit tenu de dresser le panorama le plus exhaustif possible des dommages, soit conduit à mettre en œuvre une approche forfaitaire aboutissant à une indemnisation minimale pour la victime.

Ce renouveau méthodologique, en ligne avec d'autres orientations de l'Union européenne en matière de concurrence, implique une approche pluridisciplinaire de l'expert financier, requérant davantage de compétences en matière d'analyse de marché et de modélisation économique. ■

20 L'indemnisation de la victime correspondant au décaissement du contrefacteur, ces deux effets ne s'additionnent pas.