

L'ÉVALUATION DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON



Michel ASSE

Expert près la cour d'appel de Rouen
Rapporteur général du Congrès



Robert POIRIER

Expert près la cour d'appel de Rennes,
agrée par la Cour de cassation

La propriété intellectuelle confère au titulaire du droit un monopole légal qui lui réserve l'exploitation économique de son droit. La contrefaçon constitue donc un acte de concurrence déloyale, même si la concurrence déloyale relève des tribunaux de commerce à la différence de la contrefaçon qui relève des tribunaux de grande instance.

L'évaluation des dommages est toujours délicate car la concurrence illicite due à la contrefaçon s'intègre dans un processus global de marché qui peut subir de très nombreux autres aléas.

Ces aléas conjugués à l'application stricte du principe de preuve du préjudice aboutissent nécessairement à une sous-évaluation du préjudice du titulaire du droit qui peut se trouver dans l'impossibilité totale ou partielle de démontrer l'influence exacte de la contrefaçon sur l'exploitation licite de son droit.

Depuis des années, les acteurs intéressés multiplient les études pour améliorer l'indemnisation des victimes et lutter contre la contrefaçon.

Résumé de l'article

La France a adopté le 29 avril 2007 la loi de lutte contre la contrefaçon, qui a notamment renforcé le dispositif législatif en la matière.

Cette loi, dont le volet pénal ne sera pas ici abordé, a été codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle, lui permettant ainsi de s'affranchir des dispositions du Code civil en matière d'indemnisation, résumées dans le fameux adage : le préjudice, tout le préjudice, rien que le préjudice.

La fixation des dommages et intérêts par les juridictions doit désormais tenir compte non seulement des conséquences négatives subies par la partie lésée, mais également des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Cette dernière composante considérée par certains comme des "dommages punitifs" s'apparente en fait à une peine civile, notion ancienne dans notre droit. A titre d'alternative, la partie lésée peut solliciter une indemnisation forfaitaire au moins égale aux redevances qu'elle aurait perçues en concédant ses droits.

La mise en œuvre d'une telle démarche va favoriser le recours accru aux experts comptables.

La contrefaçon représente :

- 5 à 9 % du commerce mondial*
- 12 % du marché mondial du jouet*
- 10 % du marché mondial de la parfumerie et des cosmétiques*
- 5 à 10 % du marché européen des pièces de rechange automobiles*
- un chiffre d'affaires annuel estimé à 500 milliards d'euros.

* source : étude UNIFAB

1. UN TEXTE NOVATEUR

1.1 EVALUATION DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Le principe applicable en droit français jusqu'à la loi du 29 octobre 2007 en matière de contrefaçon comme en droit commun était celui de la réparation intégrale : tout le préjudice, rien que le préjudice.

Le jugement et l'arrêt CITEC Environnement c/ KA France et Schaeffer rappellent la règle de droit anciennement en vigueur :

« Il est constant que si la contrefaçon engage la responsabilité de son auteur, celui-ci n'est tenu qu'à l'indemnisation du préjudice effectivement subi par la victime » sur la base de l'article 1382 du Code civil.

(TGI de Paris, 3^e chambre, 3^e section, jugement du 8 mars 2006 et cour d'appel, 4^e chambre B, arrêt du 26 octobre 2007).

Au-delà, le contrefacteur pouvait donc conserver ses bénéfices illicites en toute légalité !

Le parlement européen et le conseil de l'Union européenne ont arrêté le 29 avril 2004 une directive donnant une base plus large pour l'appréciation du montant des dommages et intérêts accordés aux titulaires de droits lésés.

Sa transposition dans le Code de la propriété intellectuelle par la loi du 29 octobre 2007 est la suivante :

• « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits 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 a porté atteinte ».

La loi reprend cette même rédaction pour chaque type de droit de propriété intellectuelle : droits d'auteur, dessins et modèles, brevets d'invention, certificats d'obtention végétale, marques, indications géographiques.

Cette loi introduit-elle des dommages punitifs ? La directive écarte en son article 26 une telle hypothèse. Elle introduit un principe de responsabilité *sui generis* adapté aux spécificités de la propriété intellectuelle et aux difficultés d'évaluation précise du préjudice. Mais le législateur français, souhaitant aller au-delà des dispositions de la directive intitulée « du respect de la propriété intellectuelle », a qualifié la loi de transposition de « loi de lutte contre la contrefaçon ». Le législateur a certes renoncé à l'instauration de dommages punitifs, mais il a ouvert la voie à une peine civile du contrefacteur puisqu'il a prévu que l'indemnisation puisse aller au-delà du préjudice effectivement subi par la victime.

Les vraies nouveautés tiennent en fait à l'existence d'une alternative pour le calcul de l'indemnisation de la victime, à savoir :

- une indemnisation tenant compte des conséquences négatives économiques, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte,
- une indemnisation forfaitaire à la demande de la victime.

1.2 INTERVENTION DE L'EXPERT-COMPTABLE JUDICIAIRE

1.2.1 Un recours accru à l'expertise comptable-financière

L'accroissement du nombre de contentieux relatifs à la contrefaçon, ainsi que la complexification des méthodes d'évaluation, devraient avoir logiquement pour conséquence l'augmentation du nombre d'expertises judiciaires mais également d'expertises privées.

La multiplication des informations à communiquer à la juridiction selon plusieurs méthodes, pour fixer les dommages et intérêts, qui sont à extraire de la comptabilité de chacune des deux parties et à combiner avec une analyse économique des conséquences de la contrefaçon, accroît la complexité des travaux de définition, de recherche et de vérification.

1.2.2 Une exigence méthodologique accrue

L'expertise des faits de contrefaçon doit s'adapter à la multiplicité des droits concernés et à des situations variées et complexes.

Le caractère économique de la mission se trouve dorénavant renforcé par la nécessité d'apprécier les conditions économiques de

la contrefaçon tant chez le contrefait que chez le contrefacteur. L'expert, économiste, doit en effet connaître suffisamment le marché sur lequel intervient la contrefaçon pour apprécier notamment : le marché pertinent, les parts respectives de marché de la victime et du contrefacteur, l'incidence de la perturbation provoquée par la contrefaçon pendant et après les actes de contrefaçon.

L'expert doit comprendre l'organisation de l'entreprise victime afin d'apprécier :

- la capacité de la victime à réaliser les volumes correspondant à la masse contrefaisante et à la commercialiser,
- les conséquences des effets de seuils c'est-à-dire l'augmentation des postes/des moyens par palier,
- les conséquences sur les actifs incorporels et corporels utilisés par la victime et le contrefacteur pendant et après la contrefaçon.

L'information à rechercher sera par nature issue de la comptabilité, mais ne résultera jamais d'une lecture simple et "directe" des documents comptables, fussent-ils détaillés.

L'expert-comptable de justice doit vérifier le caractère probant des pièces justificatives fournies et leur lien de causalité avec les éléments de la contrefaçon. L'expert doit acquérir une connaissance approfondie des référentiels utilisés, des normes et des méthodes de comptabilisation retenues, des clefs et des critères de répartition des coûts utilisés... Il devra également être en mesure d'en distinguer les éléments réellement fixes ou variables, qui diffèrent selon les modalités même du processus de fabrication ou les modalités de vente appliquées au produit contrefait.

L'expert devra apprécier la pertinence des éléments retenus pour les calculs de marge sur coûts directs et indirects qui lui sont souvent fournis – très adroitement – par les parties ou leurs conseils.

Ces concepts, complexes, sont très techniques et l'expert devra déjouer les nombreux pièges que recèlent les définitions et les calculs de marges (coûts directs, ou coûts variables, ou coûts proportionnels, coûts fixes ou semi-fixes, charges immobilisées ou non, etc.).

Abstract

On April 29, 2007, France adopted laws on fighting against counterfeit that have significantly reinforced the legislative framework on the issue.

These laws, whose penal aspects will not be commented here, have been codified in the intellectual property code section. Thus, freeing them from the provisions of the civil code in regards to indemnification which can be summarized with that old saying that states that "prejudice, all prejudice, and nothing but prejudice"

The determination of damages and interests by jurisdictions must now not only take into account the negative consequences borne by the aggrieved party, but also the benefits gained by the counterfactor. This last component considered by a few as punitive damages, is in fact a civil damage which is an old notion in our legal system. As an alternative, the aggrieved party can claim a standard indemnification equals at least to revenues that it may have earned had it granted its rights.

The implementation of such an approach may require the extensive use of certified public accountants.

2. L'INDEMNISATION FONDÉE SUR LA PREMIÈRE BRANCHE DE L'ALTERNATIVE

Le Code de la propriété intellectuelle dispose que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération :

- d'une part, les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée,
- d'autre part, les bénéfices réalisés par le contrefacteur,
- et enfin le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

Nous étudions les dommages et intérêts liés au préjudice patrimonial sans aborder le préjudice moral qui ne relève pas de l'expertise.

2.1 CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES NÉGATIVES

Les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée comprennent notamment les gains manqués et les pertes subies.

2.1.1 Les gains manqués

Il est possible d'appliquer la méthode des gains manqués lorsque le titulaire exploite ses droits. Dans le cas contraire, la seule redevance indemnitaire pourra être retenue. Les gains manqués correspondent à la marge perdue sur les ventes de produits, procédés, marchandises ou services contrefaisants. Le juge décide quels sont les produits, droits protégés ou procédés contrefaisants et les définit précisément.

2.1.1.1 La masse contrefaisante

Les contrefacteurs sont habiles ! Ils s'approprient un savoir-faire pour attaquer une autre clientèle, ce qui complique notre analyse.

La masse contrefaisante correspond aux ventes réalisées par le contrefacteur de produits, procédés, marchandises ou services contrefaisants au moyen de droits illicitement utilisés. La masse contrefaisante est obtenue par application aux quantités de produits contrefaisants du prix de vente unitaire. La victime de la contrefaçon est fondée à être indemnisée de la marge perdue de la totalité des ventes correspondant à la masse contrefaisante dans la mesure où elle aurait été en mesure de les réaliser.

De multiples facteurs viennent ainsi pondérer la masse contrefaisante "brute".

Les capacités de production et de commercialisation : en ce qui concerne la part de marché, il faut définir au préalable le marché pertinent sur lequel la victime et le contrefacteur sont effectivement concurrents pour le produit en cause.

Les prix de vente des produits contrefaits sont généralement plus faibles, de sorte que le titulaire du droit aurait vendu moins d'objets que le contrefacteur.

Il convient donc de rechercher quelle part de marché détournée la victime aurait récupérée et quel aurait été le chiffre d'affaires réalisé par la victime avec ses propres conditions de vente.

Dans certains cas, notamment les produits de luxe, le préjudice ne réside pas dans la masse contrefaisante mais dans l'atteinte et l'aviissement de la marque.

En matière de brevets, il convient, pour apprécier les conséquences de la contrefaçon, de prendre en considération non seulement l'objet contrefait mais également le produit dans lequel il est inclus et le cas échéant les accessoires ou services qui sont commercialisés. Dans les cas où ils sont nécessairement vendus ensemble, c'est la valeur de marché de l'ensemble qui sera prise en compte comme masse contrefaisante.

On distingue ainsi trois sortes de liens entre le seul dispositif contrefaisant et un ensemble de produits ou services : matériel, fonctionnel et commercial.

En matière de marques, la difficulté pour déterminer la masse contrefaisante indemnisable est extrême car il faut distinguer dans le total de la masse contrefaisante la part déterminée directement par l'utilisation des signes contrefaits de celle déterminée par son support non protégé.

En matière de droits d'auteur, la contrefaçon peut être partielle à double titre : une partie de l'œuvre est contrefaite ou une œuvre contrefaite est introduite dans une œuvre composite.

L'effet "tremplin" : dans certains cas, des produits de substitution non contrefaisants vendus après que la contrefaçon ait cessé pourront également être rattachés à la masse contrefaisante lorsqu'il est établi que le contrefacteur n'aurait jamais réalisé de telles ventes s'il n'avait vendu les produits contrefaits

2.1.1.2 La marge perdue

La marge perdue correspond à la marge additionnelle sur charges variables qu'aurait réalisée la victime en l'absence de contrefaçon. En pratique, la marge correspond à la différence entre :

- les ventes correspondant à la masse contrefaisante pondérée selon les critères examinés précédemment,
- les coûts directs sans prendre en compte les coûts fixes (*ie* de structure).

L'évaluation de la marge perdue impose à l'expert d'obtenir une connaissance et une compréhension suffisante de l'activité de l'organisation et de la comptabilité de la victime de la contrefaçon de façon à identifier les charges directes affectées par une production complémentaire.

Il convient de tenir compte des effets de seuil car certaines dépenses ne varient pas directement en fonction des quantités mais par paliers. Il peut s'agir par exemple de frais publicitaires ou de promotion.

2.1.2 Les pertes subies

Les pertes subies consécutives aux troubles divers dans l'exploitation sont très variées. Nous examinerons successivement :

- l'aviissement de la marque,
- la perte de parts de marché,
- les autres perturbations commerciales.

L'évaluation des conséquences financières de l'aviissement de la marque est généralement très délicate car la démonstration en est extrêmement difficile. La méthode d'évaluation correspond au coût de reconstitution de la marque. L'évaluation de la dépréciation de la marque nécessite de pouvoir comparer avant et après les actes de contrefaçon des indicateurs de force de la marque au travers d'études d'images qualitatives en s'alliant des compétences en marketing et communication.

Contrefaçon : LVMH remporte une victoire-clé contre eBay

Le tribunal de commerce de Paris a frappé un grand coup : eBay, le leader mondial du commerce en ligne, a été condamné à verser près de 40 millions d'euros de dommages et intérêts à 6 marques du groupe de luxe LVMH pour contrefaçon. Outre les ventes de contrefaçons "hébergées", le tribunal estime que le site porte également atteinte au réseau de boutiques des marques du géant du luxe.

(TDC de Paris, 1^{re} chambre B, jugement du 30 juin 2008).

La perte de parts de marchés peut être temporaire ou définitive. La perte de parts de marché est difficile à démontrer puisqu'il s'agit d'une perte de chance. La démonstration passe par une analyse économique, le recours à des méthodes statistiques ou plus certainement par des éléments de comparaison qui permettent d'établir qu'en l'absence de contrefaçon, le produit ou la marque auraient maintenu leurs parts de marché.

Si elle est temporaire, la perte s'évalue comme une perte de *cash flows* actualisés sur la période durant laquelle cette perte est envisagée. Dans la mesure où la perte est considérée comme temporaire, la durée devra être justifiée. Si elle est définitive, la perte s'évalue selon les méthodes classiques d'évaluation des "fonds de commerce".

Les perturbations commerciales peuvent être très variées. Nous citerons notamment : la diminution des prix de vente, les frais effectivement engagés (publicité...) pour compenser la concurrence accrue provoquée par la contrefaçon, la perte pour le titulaire des droits du fait de l'impossibilité de vendre ou de concéder la licence du brevet contrefait.

Il convient enfin de tenir compte de la dépréciation monétaire depuis le jour du dommage jusqu'au jour du rapport en utilisant par exemple un indice INSEE.

Lorsqu'il s'agit de préjudices futurs, il convient à l'inverse d'appliquer un taux d'actualisation pour évaluer la valeur d'aujourd'hui d'une somme future.

2.2 LES BÉNÉFICES RÉALISÉS PAR LE CONTREFACTEUR

2.2.1 L'aspect novateur de cette approche

On s'éloigne du principe général gouvernant la responsabilité civile. Certains évoquent aujourd'hui des dommages et intérêts "dissuasifs" quant à la prise en compte des bénéfices du contrefacteur. Le recours à cette méthode est en effet susceptible de conduire à une indemnisation supérieure au préjudice subi.

2.2.2 Détermination du bénéfice du contrefacteur

La loi ne donne pas de définition des "bénéfices". S'agit-il de bénéfices nets, de marge sur charges indirectes, de conséquences économiques positives (par opposition aux conséquences économiques négatives pour la victime) ? .../...

ADEX
CONSEIL

> Le révélateur de talent

Avec 700 postes pourvus en 2008, ADEX CONSEIL est le partenaire privilégié de plus de 200 Cabinets implantés en Ile de France.

Chaque année, près de 5000 candidats nous font confiance dans le cadre de leur recherche d'un nouvel emploi.

Notre démarche repose sur la définition précise du contenu du poste et les attentes et objectifs de chaque candidat. L'environnement humain de l'entreprise et la personnalité du postulant sont pris en compte afin de vérifier les compatibilités.

Le respect de ces étapes favorise la bonne adéquation homme poste et garantit le succès* de nos interventions.

Nos Consultants sont à votre disposition afin de pourvoir durablement et rapidement les postes que vous choisirez de nous confier.

*97% de mission réussie depuis début 2009.

ADEX CONSEIL

Cabinet de recrutement spécialiste de l'Expertise Comptable et du Commissariat aux Comptes.
39, rue du SAHEL 75012 PARIS • Téléphone : 01 43 43 19 74 • Télécopie : 01 46 28 06 58
E-Mail : contact@adexconseil.com

> www.adexconseil.com

A notre avis, le bénéfice du contrefacteur correspond à la marge additionnelle sur charges variables comme elle a été définie précédemment pour la victime et n'appelle donc guère de commentaires techniques complémentaires. Le contrefacteur devra justifier de ses charges.

Les bénéfices du contrefacteur sont susceptibles d'être supérieurs aux conséquences économiques défavorables subies par le contrefait notamment en cas de :

- brevet plus faiblement exploité que ne l'est la contrefaçon,
- capacités de production et de commercialisation supérieures à celles de la victime,
- différentiel de prix de vente ou de marge lié aux conditions d'exploitation du contrefacteur.

Méthodologiquement, la comparaison de la démarche et des résultats obtenus entre les gains manqués de la victime et les bénéfices du contrefacteur devrait être riche d'enseignements.

3. L'INDEMNISATION FONDÉE SUR LA DEUXIÈME BRANCHE DE L'ALTERNATIVE : REDEVANCE INDEMNITAIRE

La seconde méthode d'évaluation des dommages et intérêts consiste en une somme forfaitaire dont le Code de la propriété intellectuelle précise qu'elle ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation préalable d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

L'indemnisation forfaitaire est destinée à permettre une réparation du préjudice dans l'hypothèse par exemple où le titre n'est pas exploité ou si les éléments de preuve manquent pour apprécier avec précision le préjudice subi par le titulaire des droits.

En prémice à la nouvelle législation, le jugement Neopost Industrie c/ PFE International indemnise la contrefaçon d'un brevet exploité en France par des licenciés en accordant une redevance indemnitaire du double (10 %) du taux retenu pour une licence contractuelle (5 %) « dans la mesure où le contrefacteur s'est placé dans une position ne lui permettant pas de discuter les termes du contrat ».

(TGI de Paris, 3^e chambre, 2^e section, jugement du 9 février 2006).

La base de la redevance est la masse contrefaisante déterminée dans les conditions rappelées précédemment. Par contre, à la différence de la méthode des gains manqués, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre la masse contrefaisante et les ventes manquées.

Les taux de redevance sont ceux pratiqués habituellement sur le marché dans la même industrie pour des produits comparables. S'écartant déjà du principe de réparation du seul préjudice, les juges admettent que la redevance indemnitaire soit majorée par rapport au taux usuellement pratiqué pour une licence conventionnelle. En prévoyant que la somme forfaitaire ne pourra être inférieure au montant des redevances de licence qui aurait été du, le législateur consacre cette solution.

CONCLUSION

Nous avons rappelé en préambule que la contrefaçon constitue d'abord une perturbation du marché.

La diversité et la complexité des situations obligent l'expert à avoir une méthodologie bien établie pour remédier à l'indigence trop souvent dénoncée des demandes de dommages et intérêts en matière de contrefaçon.

Microsoft obtient la condamnation des contrefacteurs "internet" de ses licences : une victoire de droit saluée par l'Unifab (communiqué de presse du 12 février 2009)

« L'Union des Fabricants se félicite que les efforts constants et importants d'un de ses principaux adhérents, Microsoft, soient récompensés par une condamnation sans équivoque de ses contrefacteurs par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 9 janvier et qui vient d'être rendu public.

C'est en effet, dans le secteur sensible des logiciels, une décision exemplaire que vient de rendre la juridiction nordiste en établissant la culpabilité de la société WipNord et de son gérant, déjà sanctionnés, en première instance, d'une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis, de 20 000 euros d'amendes et de 200 000 euros de dommages et intérêts pour avoir copié l'éditeur de logiciels. »

(cour d'appel de Douai, 6^e chambre, arrêt du 26 janvier 2009).

Dans le cadre de l'évolution de la loi et de la pratique des tribunaux, l'expert-comptable apporte ses compétences professionnelles au juge et met en œuvre une méthodologie générale adaptée à chaque situation comprenant :

- une analyse économique du marché dans lequel interviennent les actes de contrefaçon,
- une analyse des conditions d'exploitation du contrefait et du contrefacteur,
- l'identification des perturbations provoquées par la contrefaçon,
- un diagnostic économique et financier fondé sur l'analyse du marché, de l'exploitation et la comptabilité analytique des parties.
- un audit des pièces produites, des extractions issues des comptabilités et des données de gestion, pour valider leur pertinence et leur caractère probant,
- une évaluation, en envisageant les différents critères possibles :
 - des gains manqués et pertes subies de la victime de la contrefaçon,
 - des bénéfices du contrefacteur,
 - des redevances indemnitaires.

L'évolution du Code de la propriété intellectuelle résultant de la transposition de la directive européenne ouvre donc aux victimes de la contrefaçon de nouvelles possibilités d'indemnisation qui rendent, à notre avis, plus nécessaire encore le recours à un expert-comptable – financier et économiste –, que ce soit comme expert de justice ou expert de partie.

Michel ASSE
Robert POIRIER