

Rapport Q203

au nom du Groupe français
par Anne LAURENT, Jean-Guillaume MONIN, Corinne BOURDEAU,
Héloïse DELIQUIET et Bernard UGHETTO

Les dommages et intérêts pour l'imitation, la contrefaçon et le piratage des marques

Questions

I) Etat du droit applicable dans les différents pays

- 1) *Les groupes sont invités à indiquer, sous forme de résumé, si leur législation nationale distingue les différentes notions d'atteinte aux droits du titulaire d'une marque, de contrefaçon de marque et de piraterie. Les groupes sont invités à indiquer les conditions de responsabilité pour chacune de ces atteintes.*

Les groupes sont également invités à indiquer si ces différentes formes de violation de droits de marque ont un impact sur l'évaluation du préjudice du titulaire.

Le délit de „contrefaçon“ visé à l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) désigne l'atteinte portée aux droits du propriétaire d'une marque.

Si les actes de contrefaçon sont variés, la terminologie est identique. Dès lors qu'il est porté atteinte aux droits d'un titulaire de marque, il s'agit d'un acte de contrefaçon, quelles que soient les modalités concrètes de réalisation du délit.

Le terme de „piraterie“ est fréquemment utilisé en matière de droit d'auteur (même s'il n'est pas consacré par la loi), mais il n'est généralement pas retenu lorsqu'il s'agit de désigner l'atteinte aux droits du titulaire d'une marque ou d'un autre titre de propriété industrielle.

1.1) Les différents actes de contrefaçon

Entendue au sens strict, la contrefaçon désigne la reproduction, l'usage ou l'apposition de la marque d'autrui sans autorisation, pour des produits ou services identiques à ceux visés dans l'enregistrement (article L. 713-2 du CPI).

La loi sanctionne également la reproduction, l'usage et l'apposition d'une marque pour des produits ou services similaires à ceux visés dans l'enregistrement, dès lors qu'un risque de confusion peut être démontré (article L. 713-3 a) du CPI).

Sont également sanctionnés l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, dès lors qu'un risque de confusion est démontré (article L. 713-3 b) du CPI).

En effet, le titulaire de la marque dispose d'un monopole d'exploitation qui lui confère le droit d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de sa marque. Il découle de ce principe que toute utilisation nécessite l'autorisation du titulaire des droits.

Ainsi, le simple dépôt d'une dénomination portant atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée constitue-t-il un acte de contrefaçon. De même, la seule reproduction d'une marque déposée, sans autorisation, suffit à caractériser la contrefaçon, indépendamment de l'usage qui peut en être fait.

Toutefois, la contrefaçon par imitation de la marque d'autrui nécessite de rapporter la preuve d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et à celle des tribunaux français, ce risque de confusion doit être apprécié de manière globale, en prenant notamment en compte le degré de similitude visuelle, conceptuelle et phonétique entre les signes en cause, ainsi que le degré de similitude entre les produits et/ou services visés dans l'enregistrement. Ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et/ou services.

Par ailleurs, il convient de se placer du point de vue d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pour apprécier le risque de confusion. Il pourra parfois s'agir d'une population donnée, le public pertinent, qui sera la cible des produits ou services en cause.

1.2) Les différents actes de contrefaçon et l'indemnisation de la victime

Compte tenu qu'il n'est pas fait de distinction entre les différents actes de contrefaçon („infringement, counterfeiting, piracy“), l'indemnisation du préjudice subi par la victime est identique.

En théorie, la nature de l'acte de contrefaçon ne doit pas être prise en compte pour fixer l'indemnisation de la victime. Seul compte le préjudice direct et certain, qui donne lieu à une compensation déterminée en fonction des éléments de preuve permettant de démontrer l'étendue du préjudice subi.

Toutefois, il est indéniable que la nature de l'acte en cause et le comportement du contrefacteur sont pris en compte par les tribunaux, qui disposent d'ailleurs d'une marge d'appréciation à travers la réparation du préjudice d'image (subjectif et difficile à établir).

2) Les groupes sont invités à présenter de manière brève les méthodes d'évaluation des dommages et intérêts pour contrefaçon de marque.

Est-ce que cette évaluation est fondée sur la responsabilité civile ou bien sur l'atteinte aux droits de propriété, ou encore sur un autre fondement?

2.1) L'évaluation du préjudice – Généralités

L'évaluation du préjudice né de la contrefaçon est déterminée par référence au droit de la responsabilité civile. Si la nature juridique de l'action en contrefaçon est mixte puisqu'elle repose sur la violation d'un droit de propriété, il est constant que la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.

En effet, l'article L. 716-1 du CPI dispose:

„L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur“.

L'indemnisation a pour objectif de réparer le préjudice que le titulaire de la marque ou son licencié a subi du fait de la contrefaçon. L'étendue de l'indemnisation est déterminée conformément aux règles de la responsabilité civile délictuelle issues de l'article 1382 du Code civil, qui repose sur le principe de la réparation intégrale du préjudice.

La recevabilité de la demande est donc conditionnée par la preuve de l'existence d'un fait dommageable, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Le principe de la réparation intégrale du préjudice permet alors l'indemnisation de l'ensemble du préjudice

subi, à condition qu'il soit certain et qu'il découle directement du fait dommageable. Ce préjudice peut prendre différentes formes et chaque chef de préjudice doit être indemnisé.

«Traditionnellement, on estime que le préjudice comporte 3 éléments:

- 1) l'atteinte portée à la propriété de la marque indépendamment de toute autre conséquence.
- 2) Les bénéfices perdus sur les ventes manquées du fait de l'usurpation.
- 3) L'avisement que l'usurpation a pu porter à la marque et les frais occasionnés par la défense de la marque (cf. P. Mathely).

2.2) L'évaluation du préjudice – Les méthodes appliquées

Le préjudice découlant de l'atteinte à la marque couvre aussi bien la perte subie que le gain manqué.

Pour définir l'étendue du préjudice, il y a lieu de déterminer la „masse contrefaisante“, c'est-à-dire la quantité de produits illicites vendus.

Même si la valeur de la marque est prise en compte pour déterminer le préjudice, les méthodes économico-financières d'évaluation des biens immatériels ne sont généralement pas utilisées dans les procédures judiciaires de contrefaçon. Il est vrai que leur finalité est différente puisque ces méthodes d'évaluation permettent de définir la valeur économique d'une marque alors que les méthodes d'évaluation appliquées dans les procédures judiciaires en contrefaçon sont destinées à fixer le montant de l'indemnisation due pour réparer un préjudice.

On peut néanmoins s'interroger sur l'évolution des méthodes d'évaluation après la transposition de la directive 2004/48/CE du 24 avril 2004 qui, transposée en droit français par la loi du 29 octobre 2007, instaure, à l'article L. 716-14 du CPI, deux options pour la victime d'actes de contrefaçon, à savoir:

- soit une évaluation qui „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“;
- soit une évaluation qui, sur demande de la partie lésée, consiste à „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“.

- 3) *Les groupes sont invités à indiquer les différents critères d'évaluation des dommages et intérêts qui sont utilisés et comment la valeur de la marque est prise en considération dans cette évaluation.*

La question de l'évaluation du préjudice subi par le propriétaire d'une marque contrefaite relève des principes dégagés par la jurisprudence en matière de responsabilité civile (réparation intégrale du préjudice subi). La loi du 29 octobre 2007 précise l'état du droit positif à cet égard. En effet, les dispositions de l'article L 716-14 du CPI établissent désormais les éléments spécifiques à prendre en considération pour la détermination des dommages et intérêts en cas de contrefaçon de marque.

- a) *Les juridictions prennent-elles en considération le caractère attractif de la marque, tant en ce qui concerne sa distinctivité intrinsèque que sa distinctivité acquise au cours de son usage et grâce à la publicité?*

La „force“ d'une marque n'est pas en soi un élément pris en compte dans la détermination du préjudice.

Ce sont principalement les différents aspects des torts causés par la contrefaçon qui servent à évaluer le préjudice.

L'atteinte au pouvoir distinctif de la marque résultant de la contrefaçon est un de ces éléments.

Cependant, dans la pratique, il est indéniable que l'indemnisation sera plus conséquente en cas de contrefaçon d'une marque notoire.

- b) *Est-ce que les magistrats doivent prendre en considération les investissements réalisés par le titulaire de la marque pour la faire connaître du public?*

La jurisprudence tient compte des investissements consentis par le propriétaire de la marque dans l'évaluation des dommages et intérêts.

En effet, la contrefaçon prive le propriétaire de tout ou partie des profits qu'il pouvait légitimement escompter de ses investissements.

La loi du 29 octobre 2007 devrait renforcer la prise en compte de ces investissements puisqu'elle prévoit que le Juge doit prendre en considération les „conséquences économiques négatives“.

- c) *Est-ce que les juridictions doivent prendre en considération l'effet direct de la contrefaçon sur les bénéfices réalisés par le titulaire de la marque? Et si tel est le cas, comment?*

La jurisprudence antérieure à la loi du 29 octobre 2007 prenait déjà en compte la perte qu'avait pu subir le propriétaire victime d'une marque contrefaite.

L'article L. 716-14 du Code de Propriété Intellectuelle résultant de la loi du 29 octobre 2007 dispose:

„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“.

La loi nouvelle renforce donc la prise en compte des profits perdus par le propriétaire de la marque.

- d) *Est-ce que les juridictions prennent en considération l'érosion des prix? et dans l'affirmative, comment?*

Aux termes de l'article L. 716-14 du Code de Propriété Intellectuelle, le juge doit prendre en considération toutes les conséquences économiques négatives.

Dès lors, la dépréciation du prix des produits vendus sous la marque authentique pour contrer les effets de la contrefaçon peut, en vertu de ces dispositions, être prise en compte pour évaluer les dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice causé.

- e) *Est-ce que les juridictions distinguent entre les ventes manquées (c'est-à-dire, les ventes qui correspondent à la part de marché de la marque) et les ventes réalisées par le contrefacteur? Si tel est le cas, quelles ventes sont prises en considération?*

Selon la jurisprudence, le préjudice commercial causé par la contrefaçon doit être évalué principalement à partir des ventes perdues, c'est-à-dire les ventes que le propriétaire de la marque aurait sans doute réalisées s'il n'avait pas été victime de contrefaçon.

Mais le Juge ne prend en compte toutes les ventes réalisées par le contrefacteur comme étant des ventes dont le propriétaire de la marque a été privé que si ce dernier disposait de la capacité de réaliser un tel volume de vente.

Pour ces dernières, le propriétaire de la marque est indemnisé de sa marge brute; pour les ventes réalisées par le contrefacteur mais qui n'auraient pas été réalisées par

le propriétaire de la marque, celui-ci est indemnisé par l'allocation d'une redevance indemnitaire.

La loi du 29 octobre 2007 prévoit désormais expressément que pour fixer les dommages et intérêts, le Juge doit notamment prendre en considération „les bénéfices réalisés par le contrefacteur“ (article L. 716-14 du CPI).

Pour l'évaluation du préjudice, cette précision va donc dans le sens d'une prise en compte plus grande des ventes que le contrefacteur a effectuées, indépendamment des ventes que le titulaire de la marque aurait pu effectivement réaliser lui-même.

- f) *Est-ce que les juridictions prennent en considération de manière particulière les importations parallèles? Si tel est le cas, quel est le fondement légal de ces distinctions?*

La jurisprudence traite les importations parallèles de la même façon que n'importe quel autre acte de contrefaçon sous une réserve essentielle.

Lorsque le produit ou le service importé peut bénéficier de la règle de l'épuisement en droit des marques, la contrefaçon ne peut être retenue.

En effet, l'article L. 713-4 du CPI dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté Economique Européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

- 4) *Lorsque l'évaluation des dommages et intérêts est réalisée sur la base des gains manqués par le titulaire de la marque ou en prenant en considération les profits réalisés par le contrefacteur:*

- a) *Quels sont les principes essentiels d'évaluation?*

La loi du 29 octobre 2007 a précisé les notions de perte subie et de gain manqué du régime antérieur en indiquant que la juridiction doit prendre en considération:

- les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée,
- le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte,
- les bénéfices réalisés par le contrefacteur pour évaluer le préjudice du titulaire de la marque.

- b) *Quelle définition des profits est retenue et comment sont-ils évalués?*

1) Pour évaluer la perte de bénéfice du titulaire de la marque, il faut établir l'impact de la marque contrefaisante sur le volume des ventes du titulaire.

Deux cas doivent être distingués selon que le titulaire exploite ou non la marque.

Exploitation de la marque par le titulaire

Il faut en premier lieu établir une dérive des ventes du titulaire consécutive à la mise sur le marché des produits contrefaisants, puis déterminer la marge perdue.

Le calcul consistera à déterminer la part de la masse contrefaisante que le titulaire aurait pu lui-même commercialiser.

A ce titre, il faut notamment prendre en compte la capacité de production du titulaire (aurait-il pu fabriquer autant de produits que le contrefacteur?) et l'analyse concurrentielle des produits (les acheteurs de la contrefaçon auraient-ils acheté le produit du titulaire de la marque).

La marge du titulaire sur ses produits sera ensuite appliquée à la part de la masse contrefaisante préalablement déterminée.

La marge du titulaire sur ses produits, dont les éléments à prendre en compte ne sont pas définis par les textes, sera ensuite appliquée à la part de la masse contrefaisante préalablement déterminée.

Absence d'exploitation personnelle de la marque par le titulaire

Dans cette hypothèse, la perte de bénéfice du titulaire est réparée par l'allocation d'une indemnité correspondant à une „redevance indemnitaire“, c'est-à-dire au montant d'une redevance de licence de marque, généralement majorée pour tenir compte du fait que le titulaire n'a pas réellement autorisé l'usage de la marque.

Le principe jurisprudentiel de cette „redevance indemnitaire“ a été repris par la Directive 2004/48/CE et par la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 dans la formulation suivante:

„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“.

2) La loi ne prévoit aucune méthode particulière pour déterminer les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Il convient certainement de déterminer la marge réalisée par ce dernier sur les produits contrefaisants.

c) *Quelle répartition des profits est attribuée au titulaire de la marque ou à ses licenciés?*

L'article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que toute partie à un contrat de licence de marque peut intervenir dans l'instance en contrefaçon pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Ainsi, en évaluant ses pertes et son manque à gagner, ce dernier pourra solliciter l'indemnisation du préjudice subi.

S'agissant des bénéfices réalisés par le contrefacteur, la jurisprudence n'a pas encore déterminé dans quelles proportions ils seront attribués au titulaire de la marque ou à son ou ses licenciés.

Si le licencié bénéficie d'un droit exclusif d'exploitation, la jurisprudence devra déterminer si ce dernier doit se voir attribuer une réparation plus importante.

d) *Qu'est-ce que la force de la marque est prise en considération dans la détermination des profits?*

Une marque forte se définit comme un signe fortement distinctif.

Le droit français n'opère pas de distinction entre marque forte et marque faible; le préjudice sera réparé selon les mêmes règles.

Cependant, la contrefaçon d'une marque faiblement distinctive génèrera moins de dérive des ventes pour le titulaire que si celui-ci est titulaire d'une marque fortement distinctive qui déclenche l'acte d'achat du consommateur.

Si la force de la marque doit être entendue comme sa notoriété, elle influencera davantage les bénéfices du contrefacteur que ceux du titulaire qui n'aurait pas forcément réalisé les ventes faites par le contrefacteur ou dont les ventes ne sont pas forcément impactées par cette contrefaçon.

5) Lorsque l'évaluation des dommages et intérêts est réalisée sur la base de la redevance indemnitaire:

a) Comment est fixé le taux de redevance?

b) Est-ce que les juridictions prennent en considération les domaines dans lesquels le titulaire de la marque aurait pu concéder une licence? Si tel est le cas, quelle est l'influence sur l'évaluation des dommages et intérêts?

Selon la loi du 29 octobre 2007, la partie lésée peut demander au juge civil de lui allouer une somme forfaitaire à la condition toutefois qu'elle ne soit pas inférieure au montant des redevances „qui auraient été dues si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte“.

La jurisprudence française pratiquait déjà cette méthode depuis longtemps, mais sans fixer de règles précises quant à la détermination des redevances de la licence fictive.

Selon cette jurisprudence, la licence fictive est conclue moyennant une redevance supérieure à la normale car le titulaire du droit n'a pas l'obligation d'accorder des licences et aurait pu la refuser au contrefacteur si celui-ci la lui avait demandée.

Dans le cas le plus favorable le titulaire a passé des licences sur la marque contrefaite ce qui permet de se référer aux redevances contractuelles réelles. Dans le cas contraire, le titulaire pourra rapporter la preuve des pratiques usuelles en matière de redevance dans le secteur d'activité concerné.

6) Les groupes sont également invités à présenter, de manière brève, l'étendue des informations que le titulaire d'une marque peut obtenir sur l'activité pratiquée illicitement portant atteinte à ses droits sur sa marque dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires, et afin de pouvoir évaluer son préjudice.

Il existe diverses procédures qui permettent à l'initiative du titulaire de marque de collecter des informations pour une évaluation plus précise du préjudice subi.

La retenue en douane

La mise en place d'une procédure de surveillance au niveau des douanes, au niveau national ou communautaire, permettra d'obtenir des informations sur les personnes à l'origine de la diffusion des contrefaçons (référence de l'importateur, du fournisseur), mais aussi sur l'étendue de la contrefaçon (nombre de produits saisis...).

La saisie-contrefaçon

La saisie-contrefaçon permet d'obtenir des éléments sur l'origine et sur l'étendue de la contrefaçon: documents comptables, factures, catalogues, noms des fabricants et importateurs des produits contrefaisants...

Les mesures d'information

La loi du 29 octobre 2007 permet de solliciter au Tribunal saisi d'une action en contrefaçon des mesures d'information afin d'établir l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants (article L 716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Les documents ou informations portent sur

- les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;
- les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

La production de ces documents ou informations est toutefois exclue en cas d'empêchement légitime.

L'expertise

Lorsque le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer le montant du préjudice subi par la victime de la contrefaçon, il peut désigner un expert qui pourra accéder aux informations permettant la fixation du préjudice.

- 7) *Un des chefs de préjudice subi par le titulaire d'une marque, à l'occasion d'actes de contrefaçon est l'atteinte à la réputation de la marque et à sa banalisation. Les groupes sont invités à indiquer si ce chef de préjudice est pris en considération par les juridictions et quels sont les critères d'évaluation?*

La marque tient sa valeur de sa renommée qui s'acquiert grâce aux différentes actions mises en œuvre par le titulaire de la marque. Parmi celles-ci, on peut citer les efforts réalisés dans la production de produits de qualité, les travaux de recherche et développement qui peuvent être menés, mais aussi les investissements effectués en terme de marketing, de promotion et de publicité destinés à donner à la marque une image attrayante auprès de la clientèle.

Aussi, l'atteinte portée à une marque a pour conséquence un avilissement de cette marque qui voit son pouvoir d'attraction diminué. Cette atteinte peut prendre diverses formes dont la vente de produits de mauvaise qualité ou de qualité moyenne pour une marque de prestige, l'utilisation de méthodes commerciales inadaptées ou tout simplement une banalisation de la marque en lui faisant perdre une partie de son pouvoir attractif.

Les juridictions françaises prennent en compte l'avilissement et la dépréciation de la marque dans l'évaluation du préjudice.

Mais la prise en compte de ce préjudice n'est pas aisée, tant il est difficile d'établir la preuve de son étendue. Les victimes se heurtent à cet égard à des difficultés probatoires.

Pour emporter la conviction du juge, le propriétaire de la marque devra tout d'abord démontrer que des produits sont effectivement commercialisés avec la marque et préciser l'étendue de l'exploitation des produits en cause. Après avoir démontré que sa marque bénéficie bien d'une image de marque particulière, il devra caractériser le type d'image affecté (celle des produits, du titulaire de la marque, etc.).

Plus la marque sera notoire, plus l'atteinte à l'image de marque sera admise.

Certains critères habituellement utilisés pour définir la valeur patrimoniale d'une marque peuvent également être invoqués. Il en sera ainsi des investissements réalisés par le titulaire de la marque pour créer son image de marque, et en particulier, des dépenses publicitaires liées à la promotion des produits sur lesquels la marque est apposée. Toutes les dépenses réalisées en terme de communication ne peuvent naturellement pas être prises en compte; il faut que les dépenses soient directement liées aux produits en cause.

Les sondages réalisés auprès d'un panel de consommateurs sont parfois utilisés dans les procédures judiciaires en contrefaçon pour démontrer qu'il a été porté atteinte à l'image d'une marque. Les critères définis doivent alors être objectifs et précis. Des sondages qui s'échelonnent dans le temps ont plus de pertinence car ils permettent de démontrer une évolution de l'image de marque.

Enfin, les mesures de publication ordonnées par les juges contribuent bien souvent à réparer le préjudice d'image et à sanctionner plus rudement le contrefacteur qui voit ainsi sa réputation ternie.

Quels que soient les critères utilisés, il n'en demeure pas moins que le préjudice d'image reste très subjectif, les sommes allouées étant extrêmement variables selon la marque en cause et le type d'atteinte.

- 8) *Les groupes sont également invités à indiquer si l'élément moral de l'atteinte aux droits des marques, et particulièrement la recherche d'un profit (lorsque les biens n'ont pas pour origine le titulaire de la marque et n'ont pas été marqués avec son consentement), sont pris en considération pour l'évaluation des dommages et intérêts et/ou pour l'évaluation des profits. Et si tel est le cas, quelles sont les conséquences?*

La bonne foi est inopérante pour le calcul des dommages et intérêts.

De même, le fait que le contrefacteur ait su ou ignoré que la marque qu'il a reproduite était protégée est indifférent dans l'évaluation des dommages et intérêts.

Les groupes sont également invités à indiquer si la bonne foi, c'est-à-dire l'ignorance de l'existence de la marque et/ou l'ignorance de l'atteinte portée aux droits sur une marque est prise en considération à l'occasion de l'évaluation des dommages et intérêts et des profits.

Enfin, est-ce que l'ampleur de la contrefaçon ou de la piraterie a une influence sur l'évaluation des dommages et intérêts et sur la prise en compte des profits?

Bien que la notion d'échelle commerciale de la contrefaçon soit expressément mentionnée dans la Directive Européenne 2004/48, la loi de transposition française du 29 octobre 2007 n'a pas repris cette notion.

Toutefois, l'échelle commerciale de la contrefaçon est prise en considération par le Juge, au moins indirectement lorsqu'il apprécie l'atteinte au pouvoir distinctif de la marque qu'a pu causer la contrefaçon.

- 9) *Est-ce que l'évaluation des dommages et intérêts est fondée sur les mêmes principes lorsque la contrefaçon constitue également la violation d'obligations contractuelles, comme par exemple la violation d'un contrat de licence?*

Le manquement à une obligation contractuelle n'est pas considéré par les juges comme une faute distincte justifiant l'attribution de dommages-intérêts supplémentaires ou impliquant un mode de calcul différent lorsque cette faute constitue un acte de contrefaçon.

En effet, la violation d'une obligation contractuelle revient à commercialiser des produits sans l'autorisation du titulaire de la marque, ce qui s'apparente en réalité à des actes de contrefaçon, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer la responsabilité contractuelle du cocontractant.

Concernant le contrat de licence de marque, l'article L 714-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose explicitement que:

„Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié“.

Le texte ne pose pas de règle particulière d'appréciation des dommages et intérêts dans le cas où la contrefaçon résulterait d'un manquement contractuel.

- 10) *Les groupes sont également invités à préciser les problèmes, les difficultés pratiques auxquelles les titulaires de marque sont confrontés à l'occasion de l'évaluation de leur préjudice, ainsi que pour la prise en considération des profits à l'occasion de contrefaçon de marque.*

D'une façon générale, il est très difficile pour les titulaires de marques, mêmes notoires, d'évaluer et de chiffrer les préjudices subis, directs et indirects, consécutifs à la contrefaçon ainsi que d'établir le lien entre le fait dommageable (la contrefaçon) et le préjudice. Le titulaire de la marque ne peut généralement pas fournir de preuves irréfutables, mais des éléments

de présomption. En l'absence d'éléments probants, les tribunaux ont tendance à limiter les indemnités pour ne pas risquer de dépasser la réparation du strict préjudice prouvé.

La méthode qui consiste à évaluer **les bénéfices perdus sur les ventes manquées** paraît théorique aux industriels puisqu'il n'existe pas nécessairement de lien direct avec la contrefaçon; toutefois la jurisprudence fournit des critères d'appréciation tels que les capacités industrielles et commerciales, l'état du marché, la capacité de distribution de la marque.

Le lien de causalité est toujours très difficile à établir. Par exemple le titulaire de la marque peut faire ressortir une baisse de ses ventes mais celle-ci peut avoir d'autres causes que la contrefaçon.

Par ailleurs la jurisprudence estime que le titulaire de la marque n'aurait pas pu réaliser toutes les ventes s'il n'avait pas de capacités industrielles et commerciales suffisantes. Or cette notion de capacité industrielle et commerciale peut être interprétée différemment et ne tient généralement pas compte des possibilités de recours à la sous-traitance.

Ainsi, une explosion de contrefaçons suite par exemple à une rupture de stock momentanée du titulaire de la marque ne signifie pas que le titulaire de marque n'aurait pas pu effectuer ces ventes ultérieurement; bien au contraire, la raréfaction de l'offre ayant au contraire pour effet d'augmenter la demande. Inversement, devoir diminuer brutalement la production parce qu'un produit contrefaisant inonde le marché met en péril l'outil industriel qui tourne alors en sous-capacité. Le préjudice est direct et pourra être évalué comme tel.

Concernant la réparation du **préjudice lié à la dépréciation ou l'avilissement de la marque**, il sera tout aussi difficile pour le titulaire de la marque de démontrer:

- la dépréciation du prix du produit d'origine (perte de marge) due au prix plus bas du produit contrefaisant sur le marché concerné,
- la vulgarisation (dépréciation) du produit et le déplacement de la clientèle dûs au changement de positionnement du produit sur le marché résultant de l'existence du produit contrefaisant, positionné par exemple comme un produit de commodité disponible au plus grand nombre, alors que le produit d'origine était positionné comme un produit plus technique destiné uniquement aux professionnels,
- la dépréciation du produit d'origine qui peut être accentuée par la qualité médiocre du produit contrefaisant entraînant une désaffection de la clientèle sur un marché naissant et le discrédit vis-à-vis des distributeurs,
- la perte de pouvoir attractif sur la clientèle (par exemple déplacement de la clientèle),
- l'atteinte portée au pouvoir distinctif de la marque.

Pour les marques notoires ou des marques principales il pourra être relativement facile de chiffrer les sommes dépensées pour la promotion de la marque et donc l'investissement consacré au renforcement de l'aspect distinctif.

Pour les marques secondaires (marques de produits, de concepts techniques), l'exercice sera beaucoup plus hasardeux, notamment du fait du nombre de telles marques secondaires pouvant exister.

Par ailleurs, il est peu fréquent de rencontrer dans les entreprises une segmentation des coûts permettant de les affecter en fonction de chaque titre de propriété intellectuelle.

Enfin il n'existe aucun élément permettant d'évaluer **l'atteinte à la marque en tant que droit de propriété**, résultant de la contrefaçon de la marque.

En conclusion, très souvent les indemnités attribuées ne sont pas à la hauteur des attentes du titulaire des droits. Mais cela peut s'expliquer aussi par le fait que, souvent, les dossiers destinés à expliquer ou chiffrer le préjudice devant les tribunaux ne sont pas suffisamment étayés.

- 11) *Dans certaines hypothèses, des droits nationaux prévoient la confiscation des produits revêtus d'une marque illicite.*

Si tel est le cas dans leur droit national, les groupes sont invités à indiquer si cette confiscation a une influence sur l'évaluation des dommages et intérêts.

La jurisprudence prononce souvent la confiscation des produits contrefaisants aux fins de destruction.

La loi du 29 octobre 2007 prévoit expressément que les produits contrefaisants ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication peuvent être rappelés des circuits commerciaux ou être détruits ou confisqués aux frais du contrefacteur (Art. L. 716-15 du CPI).

Ces mesures de confiscation et de destruction sont prononcées indépendamment de l'indemnisation du préjudice.

Elles permettent toutefois de limiter en pratique les préjudices subis par le titulaire de la marque et peuvent avoir *de facto* une influence dans l'évaluation des dommages et intérêts.

- 12) *Les groupes sont invités à indiquer si, dans leur pays, la jurisprudence est une source d'information et de comparaison utilisée pour évaluer les dommages et intérêts de contrefaçon de marque.*

Dans ce contexte, les groupes sont invités à indiquer s'ils considèrent que l'évaluation des dommages et intérêts fait l'objet d'une prévisibilité suffisante.

Jusqu'à la loi du 29 octobre 2007, la loi française ne contenait aucune disposition spécifique à l'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon. Désormais, deux méthodes d'évaluation sont proposées, au choix de la victime (cf. réponse à la question 2).

La loi nationale est donc désormais plus précise, sans pour autant fournir une méthode unique, pratique et objective d'évaluation des dommages et intérêts.

La jurisprudence constitue dès lors une source utile d'information et de comparaison pour l'évaluation des dommages et intérêts dus aux victimes d'actes de contrefaçon.

Toutefois, la variété des situations rend difficile l'établissement de standards communs et précis d'évaluation, chaque affaire étant un cas particulier.

Les tribunaux ont tendance à être plus exigeants envers les titulaires de droits auxquels ils demandent de démontrer aussi précisément que possible l'étendue du préjudice subi.

Les dommages et intérêts sont généralement fixés de manière globale, sans décomposer les différents chefs de préjudice et l'indemnité correspondante, mais en distinguant l'atteinte portée à chacune des marques en cause lorsqu'il y en a plusieurs.

Il subsiste une certaine imprécision quant à l'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon qui peut dissuader les titulaires de droit d'agir en justice. Du côté des contrefacteurs, les sanctions prononcées ne sont pas toujours dissuasives, surtout pour ceux qui font de la contrefaçon l'exercice principal de leur activité.

Les pratiques des tribunaux vont vraisemblablement évoluer puisque le contentieux relatif aux marques, déjà soumis à la compétence exclusive du Tribunal de grande instance, va être

concentré auprès de certains Tribunaux de grande instance, dont la liste doit être arrêtée par décret. Cela contribuera probablement à une harmonisation des décisions dans l'évaluation du préjudice de la contrefaçon.

- 13) *Enfin, les groupes sont invités à faire part de toutes autres questions ou réflexions qu'ils jugeraient utiles pour l'examen de cette question.*

Les industriels, victimes de contrefaçon de marque, estiment que les sommes allouées restent globalement insuffisantes puisqu'elles sont contraintes d'engager des frais qui, dans bien des cas, ne sont pas couverts par les indemnités allouées au titre des frais de procédure.

Même si ces dernières ont tendance, devant certains Tribunaux, à être plus conséquentes qu'auparavant, force est de constater que la défense des droits de propriété industrielle et de marque au cas particulier génère des coûts parfois importants non totalement remboursés par le contrefacteur qui viennent s'ajouter au préjudice déjà difficilement réparable en intégralité.

A ce sujet, le Groupe Français fait observer que le considérant (26) de la Directive 2004/48/CE prévoit le dédommagement du titulaire du droit de propriété intellectuelle fondé sur une base objective *"tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d'identification"*.

II) Proposition en vue d'une harmonisation future

- 1) *Il est demandé aux groupes d'indiquer si l'évaluation des dommages et intérêts de contrefaçon de marque devrait être l'objet d'une harmonisation internationale et si cette harmonisation devrait prendre la forme d'un traité international.*
- 2) *Les groupes sont invités à indiquer, en fonction de leur expérience de leur législation nationale, quel système harmonisé d'évaluation du préjudice de marque devrait prévaloir au niveau international.*
- 3) *Les groupes sont invités à indiquer toute autre suggestion relative au développement futur de cette question.*

Jusqu'à une période récente, les praticiens européens de la Propriété Industrielle subissaient l'absence d'harmonisation au plan international des règles d'évaluation des dommages en matière de contrefaçon de marque notamment.

Cette situation était source d'insatisfaction.

En effet, les différences constatées dans l'évaluation des dommages en fonction des pays dans lesquels la procédure en contrefaçon était engagée favorisaient une pratique de „forum shopping“:

- au profit des titulaires de droits qui recherchaient à engager une procédure devant les juridictions des pays dans lesquels les dommages et intérêts sont les plus importants,
- au profit des contrefacteurs qui, au contraire, commercialisaient les produits contrefaisants dans les pays dans lesquels les risques étaient moindres en raison des règles plus strictes d'indemnisation des dommages.

En outre, l'absence d'harmonisation internationale des règles d'évaluation des dommages était génératrice de distorsion de concurrence puisque, pour des faits de contrefaçon similaires, deux opérateurs économiques pouvaient être condamnés à des sommes significativement différentes selon le pays dans lequel ils étaient poursuivis.

Enfin, l'absence d'harmonisation internationale d'évaluation des dommages nuisait à une bonne prévisibilité des décisions et était donc source d'insécurité juridique.

Depuis la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, les règles d'évaluation des dommages, quelque soit le titre de Propriété Intellectuelle auquel il a été porté atteinte, sont harmonisées au niveau communautaire.

Bien que les bénéfices de cette Directive récente n'aient pu encore être ressentis, le Groupe Français se réjouit de cette harmonisation qui met un terme aux inconvénients ci-avant rappelés et souhaite que les nouveaux critères permettent de déterminer des dommages et intérêts dissuasifs visant à ce que le contrefacteur ne tire pas de profit de la contrefaçon.

Dans ce contexte, le Groupe Français est favorable à une harmonisation internationale plus large des règles d'évaluation des dommages en matière de contrefaçon.

Ceci aurait pour avantage:

- d'augmenter les dommages-intérêts dans les pays dans lesquels les règles d'indemnisation ne permettent pas une indemnisation réelle du titulaire des droits, ni une dissuasion réelle pour le contrefacteur,
- de limiter le montant des dommages-intérêts dans les Etats dans lesquels les règles d'indemnisation des dommages peuvent paraître excessives, notamment aux opérateurs européens.

Le Groupe Français n'est pas hostile à ce que cette harmonisation internationale soit réalisée au travers d'un traité international.

Le Groupe Français suggère que ce système harmonisé pour l'évaluation des dommages reprenne a minima reprendre les dispositions de la Directive 2004/48/CE sur lesquels les pays membres de la Communauté Européenne se sont d'ores et déjà accordés:

- prise en considération de tous les aspects appropriés du préjudice tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, des bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs purement économiques comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte,
- à titre d'alternative, la fixation dans les cas appropriés d'un montant forfaitaire de dommages et intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de Propriété Intellectuelle en question.

Une fois que ce dispositif aura été testé par les praticiens européens, une évaluation pourra en être faite et des améliorations suggérées. Il serait notamment intéressant d'évaluer l'impact dissuasif de ces mesures sur les actes de contrefaçon.

Allant au-delà de ce socle devant constituer les règles minimales d'indemnisation, les règles d'indemnisation devraient au moins permettre de récupérer le bénéfice du contrefacteur de façon qu'il ne tire pas profit de la contrefaçon.

Summary

Under French law, no distinction is made as to the various expressions and scales of counterfeiting of trademarks (infringement, counterfeiting, piracy). Traditionally, damages for counterfeiting of trademarks are governed by civil law principles and are supposed to repair the whole prejudice suffered by the owner. In practice, the amount of damages will depend on the strength, the distinctiveness and the notoriety of the infringed trademark.

French law had been recently modified to implement the European directive of 2004, and hence, currently contains more precise guidelines to assess damages. The judge is now bound to take into

account every economical negative consequence of the counterfeiting. Difficulties are still faced by trademark owners in terms of determining precisely their prejudice, the benefits and the margins made by the counterfeiter. Besides, the sums granted by the Courts are often not sufficient to balance the legal costs spent and do not produce a strong dissuasive effect on counterfeiters.

Zusammenfassung

Nach französischem Recht, gibt es keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von Markenverletzungen (infringement, counterfeiting, piracy).

Die Feststellung und Berechnung des Schadens ist nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen festgelegt. Grundsätzlich ist der Schaden zu ersetzen, der durch die Markenverletzung eingetreten ist. Es ist daher notwendig, eine Verletzungshandlung, einen Schaden sowie die Kausalität zwischen Handlung und Schaden nachzuweisen.

Für den Markeninhaber ist es grundsätzlich schwierig den durch die Verletzungshandlung eingetretenen Schaden zu berechnen sowie den Nachweis dafür zu erbringen, dass der Schaden auf der Verletzungshandlung beruht. Aufgrund dessen ist der zugesprochene Schadensersatz in Anbetracht des Ausmasses einer Verletzungshandlung oftmals gering. Manchmal reicht er nicht einmal, um die angefallenen Verfahrenskosten zu decken.

Zur Berechnung des Schadens stehen dem Verletzten seit dem Gesetz vom 29. Oktober 2007 gemäss Artikel L. 716-14 CPI zwei Möglichkeiten zur Schadensberechnung zur Verfügung: Entweder wird der Schaden danach bemessen, welche negativen wirtschaftlichen Folgen die Verletzungshandlung für den Inhaber hat. Zu berücksichtigen sind dabei der entgangene Gewinn, die Gewinne die der Verletzer erzielt hat und der eingetretene Rufschaden. Oder der Verletzte erhält als Schadensersatz einen Betrag, der nicht unter dem liegen darf, den der Verletzer als Lizenzgebühr für die Nutzung der Marke hätte zahlen müssen.