



Les postes de préjudice en matière de Dessins et Modèles, Droits d'auteur et Concurrence déloyale : de la réparation intégrale aux « gain-based damages ? » : le point de vue de l'évaluateur

Guy Jacquot

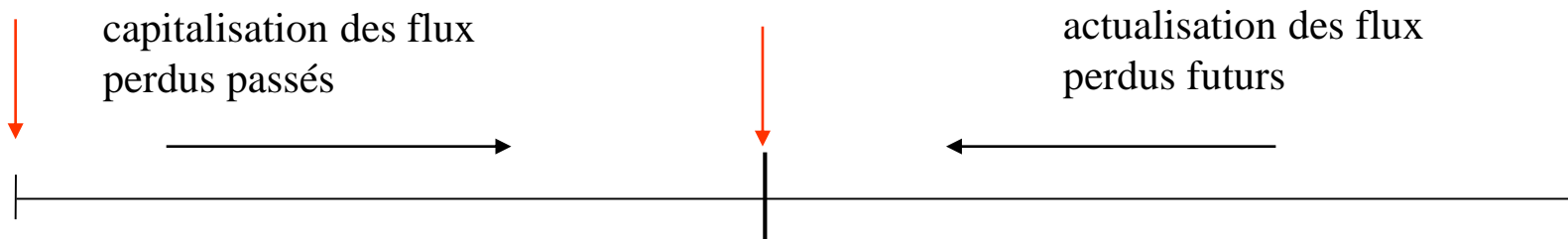
*Expert Financier pré la Cour d'Appel de Paris,
Associé Sorgem Evaluation*

APRAM 20 Juin 2018

L'indemnisation doit remettre la victime dans l'état où elle se serait trouvée en l'absence de dommage

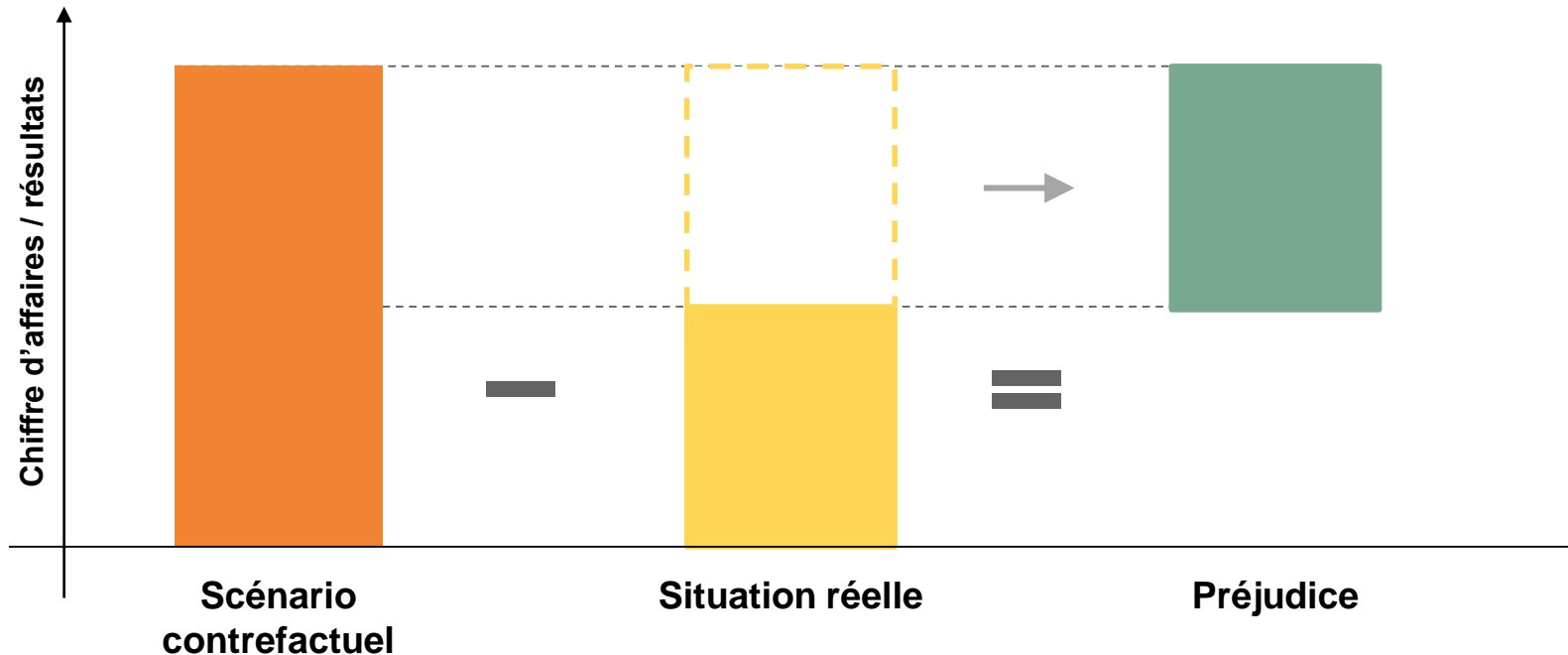
	Passés	Futurs
Pertes subies (Damnum emergens)	① Coûts supplémentaires destruction d'actifs	② Coûts supplémentaires futurs
Manque à gagner (Lucrum cessans)	③ Perte de revenus passés	④ Insuffisance de revenus futurs

Date d'évaluation du préjudice



➔ Préjudice de perte de chance = préjudice estimé en supposant un lien de causalité direct entre la faute et le dommage x probabilité de réalisation du dommage... mais c'est n'est pas un concept très clair : disparition certaine d'une éventualité favorable ou incertitude sur la cause ?

Préjudice = Différence entre la situation réelle et la situation contrefactuelle



Il s'agit de définir « ce qui se serait vraisemblablement produit si l'infraction n'avait pas été commise ».

Cette situation hypothétique « ne peut pas être observé directement » et « il est nécessaire de procéder à des estimations pour **construire un scénario de référence avec lequel la situation réelle peut être comparée**. On appelle ce scénario de référence le scénario sans infraction ou scénario contrefactuel ».

Approche économique du principe de réparation intégrale : la construction du scénario contrefactuel par des méthodes comparatives

Comparaisons avant-après

Comparaisons aux périodes qui ont précédé ou suivi la période concernée

- A l'aide d'analyses statistiques ou économétriques
- A l'aide de modèles de simulation reposant sur des hypothèses théoriques et simplificatrices pour reconstituer le comportement du marché, par exemple : oligopole de Cournot
- A l'aide de modèles financiers : coût de production + marge normale.

Exemple : on compare le prix payé par les clients pendant la durée de l'infraction avec les prix payés après l'infraction

Principale difficulté : peuvent faire apparaître des écarts non imputables exclusivement à l'infraction

⇒ **Problème du lien direct**

Analyses statistiques et économétriques :

Technique statistique permettant d'étudier la nature des relations existant entre des variables économiques et établir une variable

Analyse économétrique de régression :

Relations entre variables économiques et impact de l'infraction sur ces variables afin :

- De tester une hypothèse de causalité
- De prévoir ce qu'aurait dû être la valeur d'une variable

Comparaisons avec d'autres marchés

Comparaisons avec d'autres marchés non concernés par l'infraction (géographie ou produits différents)

Autres situations géographiques :

Utilisables quand l'infraction concerne des marchés dont l'étendue est locale, régionale ou nationale

Méthode des doubles différences

Combinaison des comparaisons dans le temps et entre marchés, le premier concerné par l'infraction, le second non concerné.

Analyse de l'évolution d'une variable considérée comme le prix au cours d'une certaine période et comparaison avec l'évolution de la même variable au cours de la même période sur un marché de comparaison non concerné par l'infraction

Le cas particulier de la contrefaçon : prise en compte des avantages dont a bénéficiés le contrefacteur

La loi de 2014 prévoit que l'indemnisation pour contrefaçon tienne compte :

- Des conséquences économiques négatives, dont le **manque à gagner** et la **perte subis** par la partie lésée.
- Des **bénéfices réalisés** par le contrefacteur y compris **les économies d'investissements** intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon ;
- Et du **préjudice moral** causé au titulaire du fait de l'atteinte.

Il est précisé que 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 est porté atteinte.

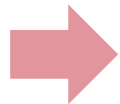


Ce texte marque l'apparition de la **prise en compte simultanément** de la « **perte** » subie par la victime et des « **économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retiré de l'atteinte** » réalisées par le contrefacteur.

Le cas particulier de la contrefaçon : Approche punitive ou volonté de mieux prendre en considération toutes les conséquences des actes litigieux ?

En faveur de la thèse économique on notera que le texte permet d'indemniser la victime :

- **De l'utilisation illicite d'un actif patrimonial** (marque, modèles et dessins, ...).
Indemnisation = revenus qu'il pouvait en attendre.
- **Des perturbation stratégiques et opérationnelles attachées à cet usage illicite.**
Indemnisation = majoration de la redevance (en pratique on applique souvent un coefficient de 2).
- **De la banalisation de sa marque ou de ses modèles, dessins, ...**
Indemnisation = préjudice moral, souvent assimilé à un préjudice d'atteinte à son image
- **De la déformation apportée à la concurrence** (baisse des prix, arrivée anticipée sur le marché, ...), **par la réalisation d'économies d'investissements** (promotionnels, intellectuels, ...)
Indemnisation = bénéfices indus



On comprend que cette analyse de l'impact économique d'une faute convienne non seulement à la contrefaçon mais aussi à d'autres type de fautes et notamment au détournement de savoir-faire secrets et ait donc servi de référence à la proposition de loi n°675 section 2 Art. L-152-3 relative au secret des affaires

6 Exemple 1 : le cas FranceDKo : Les faits

- FranceDKo est spécialisée dans la création, la fabrication et la distribution d'articles de décoration et de mobilier pour la maison.
- FranceDKo a constaté que la société TPM (Tout Pour la Maison), vendait, à des prix beaucoup plus bas, des copies de son modèle de chaise « BarDKo » qu'elle commercialise depuis 5 ans.

Estimant que cette situation créait un risque de confusion tout en permettant à TPM de se placer dans son sillage, FranceDKo a demandé à TPM de cesser ses actes litigieux.

- Constatant que TPM poursuivait la commercialisation de sa chaise et engageait une campagne de communication nationale, pour la vendre à bas prix, FranceDKO a fait réaliser des opérations de constats d'huissier, puis a saisi le Tribunal.



Mission : évaluer le préjudice subit par FranceDKo du fait des actes de concurrence déloyale de TPM

Exemple 1 : le cas FranceDKo : Analyse du préjudice

Situation réelle	Situation Normale	Préjudice
FranDKo a consacré beaucoup de temps pour créer son modèle qui reflète une activité créatrice et un savoir-faire en matière de constitution de collection, de choix des matériaux et de gestion du mixte « coûts de fabrication/qualité/prix de vente ».	FranDKo a consacré beaucoup de temps pour créer son modèle qui reflète une activité créatrice et un savoir-faire en matière de constitution de collection, de choix des matériaux et de gestion du mixte « coûts de fabrication/qualité/prix de vente ».	Neutre
FranceDKo a investi, notamment dans ses catalogues, pour promouvoir le modèle "Bar"	FranceDKo a investi, notamment dans ses catalogues, pour promouvoir le modèle "Bar"	Neutre
En mettant en vente une copie serviles du produit de FranceDKo, apprécié par les clients, TPM a limité ses risques de distributeur.	TPM commercialise ses propres modèles en assumant ses risques	Economie d'investissement ?
En fabriquant un produit quasi identique à celui de FranceDKo, TPM a économisé des coûts de création.	TPM finance la conception ou le choix de ses propres modèles	Economie d'investissement ?
TPM s'est approprié gratuitement des savoir-faire appartenant à FranceDKo : création, conception, choix des produits...	FranceDKo la seule enseigne où les clients peuvent trouver le modèle concerné	Captation de Savoir-Faire ?
La vente du modèle litigieux par TPM a fait perdre des clients à FranceDKo	FranceDKo est seule sur le marché à vendre le modèle "Bar"	Perte de clients ?
Les actes de concurrence déloyale de TPM ont banalisé le modèle "Bar"	Le succès du modèle "Bar" renforce l'image de FranceDKo	Atteinte à l'image de marque ?

Exemple 1 : le cas FranceDKo : Valorisation du préjudice de captation des savoir-faire : approche par les coûts

- **Nature des investissements à prendre en compte : création des modèles, coûts des catalogues et dépenses de communication, ...**
 - Coûts de création des modèles (bureau de style + coûts des équipes qui élabore les ambiances des magasins) : 1 M€ par an
 - Coûts de création des catalogues : 10 M€ par an
 - Autres coûts de communication (notamment WEB) : 2 M€

- **Part des coûts à considérer :**
 - Principe : **tenir compte de la présence du modèle dans les catalogues**

 - Investissement = 1 double page du catalogue x nombre d'années d'exposition x (Coût de création + Coût du catalogue)/nombre de pages = 5 ans x 11 M€ x 2 pages / 200 pages = 550 000 €

 - Préjudice = investissement nécessaire pour compenser la dépréciation des investissements réalisés

 - Préjudice = Investissement x taux de dépréciation x multiple pour tenir compte du fait qu'il est plus coûteux de reconquérir une position que de l'obtenir.

 - Exemple : préjudice = 550 000 € x 50 % x 2 = 550 000 €

Exemple 1 : le cas FranceDKo : Valorisation du préjudice de captation des savoir-faire et de l'image de la marque : approche par les valorisation des actifs

- **Principe : le préjudice correspond à l'utilisation abusive par TPM d'un savoir-faire et d'une image de marque appartenant à FranceKDo.**
- **Valorisation du savoir-faire et de l'image :** On peut évaluer les Savoir-Faire et l'image par leur rentabilité ou par leur coût de constitution.
- **Approche retenue : coût de constitution**

Valeur des Savoir-Faire et de l'image = Coût de constitution annuel x nombre d'années
= 11 M€ x 10 ans = 110 M€

Préjudice = location des Savoir-Faire et de l'Image = Valeur des Savoir-Faire et de l'Image x taux de rendement x durée de location

= 110 M€ x 8 % x 2 mois = 8,8 M€ x 2/12 = **1,47 M€**

Sans tenir compte du caractère forcé de cette location

Exemple 2 : le cas Louis Vuitton et Christian Dior Couture vs eBay : rappel des faits

- Assignation par Louis Vuitton et Christian Dior Couture devant le Tribunal de Commerce de Paris d'eBay Inc et eBay AG (ci-après eBay) pour **négligence dans la mise en place des moyens nécessaires pour empêcher la vente de produits contrefaisant les marques Louis Vuitton et Christian Dior Couture sur leurs sites.**
- Le 30 juin 2008, le Tribunal de Commerce leur avait donné raison et avait retenu la demande de préjudice qui portait sur l'ensemble des sites d'eBay.
- Le 3 septembre 2010, la Cour d'Appel de Paris a confirmé la décision du Tribunal de Commerce de Paris mais a fortement réduit le montant des dommages et intérêts notamment du fait d'une compétence territoriale plus restreinte que celle invoquée par les demanderesses.

Exemple 2 : le cas eBay : Valorisation du préjudice d'atteinte à l'image : spécificité et mesures

▪ Il faut distinguer :


- Le préjudice résultant de l'atteinte aux droits de PI qui est la conséquence de l'utilisation sans le consentement de son titulaire de droits de PI
- Et le préjudice résultant de l'atteinte à l'image qui peut exister indépendamment du préjudice précédent

Il s'agit de deux préjudices distincts avec des méthodes d'évaluation différentes.

▪ La question qui se pose alors est : quelles sont les conséquences de l'atteinte ?

- **Si ce sont des ventes perdues** : la demande sera **la marge perdue sur coûts variables**
- Mais souvent l'impact n'est pas visible sur les ventes, cependant si l'atteinte à l'image a été caractérisée précisément il y a nécessairement un impact sur les investissements en communication:
 - ✓ Soit les **investissements passés ont été dépréciés** voire **dépréciation de la valeur de la marque**
 - ✓ Soit **des investissements supplémentaires** seront nécessaires pour redresser l'image atteinte

Exemple 1 : le cas eBay : Valorisation du préjudice d'atteinte à l'image : Le diagnostic

- **Toute atteinte sérieuse à la marque, à sa réputation ou à son image, va modifier ses caractères singuliers et positifs.**
 - Le préjudice doit être démontré et évalué par ses effets.
 - Il est nécessaire d'étudier comment la marque et son image ont pu être atteintes et le caractère raisonnablement certain du préjudice.
 - Possibilité de production d'études marketing qualitatives et quantitatives:
 - ✓ Contrefaçon / confusion (nom, logo, mot associé ou autres signes)
 - ✓ Atteintes aux valeurs de marques : réputation, identité, etc.
 - Des enquêtes pourront mesurer les changements intervenus dans les domaines suivants :
 - ✓ Originalité ou au contraire banalisation de la marque et des produits
 - ✓ Qualité perçue dégradée
 - ✓ Valeurs de distinction associées à la marque et aux produits.
-  Avoir une étude “avant” pour comparer avec “l’après”. D’où la nécessité pour les entreprises ayant des marques fortes de suivre leur marque à l’aide de bilans d’image.

13 Exemple 2 : le cas eBay : spécificité du litige

- La spécificité du litige est qu'eBay est un prestataire de services pour le contrefacteur lui permettant de faciliter la commercialisation de ses produits auprès de nombreux acheteurs dans le monde entier.
- Louis Vuitton et Dior Couture reprochaient à eBay de ne pas avoir mis en œuvre les moyens humains et techniques nécessaires pour empêcher la vente de produits contrefaisants sur ses sites. Par cette faute lucrative ayant permis les transactions des contrefacteurs, eBay a perçu des revenus dérivés directement des bénéfices illicites réalisés par les contrefacteurs :
 - eBay a facturé aux contrefacteurs **une commission sur les ventes qu'ils ont réalisées** alors que Louis Vuitton et Christian Dior Couture ne perçoivent rien au titre de l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle,
 - eBay a facturé aux contrefacteurs **des frais d'insertion** leur permettant de détourner la notoriété et l'image attachée aux marques Louis Vuitton et Christian Dior Couture pour favoriser le développement des ventes de contrefaçons sur ses sites.

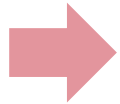
L'arrêt rendu le 3 septembre 2010 est intéressant car il précise la méthodologie d'évaluation du préjudice:

- en matière d'exploitation fautive des droits de propriété intellectuelle
- et d'atteinte à l'image de marque

ce qui constitue une décision majeure d'un point de vue méthodologique sur la réparation de ce type de préjudice depuis l'introduction de la loi sur la contrefaçon en octobre 2007 qui a transposé la directive européenne sur le sujet.

Exemple 2 : le cas eBay : Exploitation indue de la propriété intellectuelle

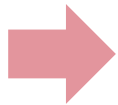
Le préjudice résultant de l'exploitation fautive des marques Louis Vuitton et Christian Dior Couture a été déterminé par une **redevance indemnitaire** en réparation de l'exploitation indue des marques Louis Vuitton et Christian Dior Couture par eBay qui lui a permis de percevoir des commissions sur les ventes réalisées.



Le préjudice a été déterminé en appliquant un coefficient de 2 sur les commissions perçues par eBay sur les ventes réalisées sur les produits vendus sous les marques Louis Vuitton et Christian Dior Couture.

Thèse des demandeurs : La vente de produits contrefaisants sur les sites d'eBay constitue ainsi clairement une communication dont les effets sont négatifs pour l'image de Louis Vuitton et de Christian Dior Couture.

Contrefaçon	Marque de luxe
Bon marché "Mass market" Banalisation Multiplicité Parasitage	Prime de prix Rareté Implication Singularité Coût d'entretien élevé
Circuit Ebay	Circuit propre
Bazar Accessibilité Populaire Banalité de l'achat Présentation des produits amateur/vrac	Distribution sélective Diffusion sélective Statutaire Expérience d'achat polysensorielle Extrême qualité des photos



Approche proposée pour évaluer le préjudice d'atteinte à l'image : dépenses nécessaires pour reconstituer l'image estimées à partir :

- du montant investi pour insérer les annonces (la marque devra investir un montant au moins équivalent au coût d'insertion de cette publicité pour en neutraliser les effets)...
- ... majoré d'un coefficient multiplicateur de 4 pour tenir compte du fait qu'il est toujours plus difficile et coûteux de neutraliser une atteinte à l'image que de la dégrader.



SORGEM EVALUATION

11, rue Leroux
75116 PARIS Cedex

Tel: +33 1 40 67 20 32
Fax: + 33 1 40 67 20 40

sorgemeval@sorgemeval.com