

AAPI

Association des Avocats de Propriété Industrielle

Evaluation de la loi du 29 octobre 2007 sur les dommages et intérêts

Outre l'article 1382 du C. Civ. sur la réparation du dommage par celui qui l'a causé (voir aussi les articles 1149 et 1151 du C. Civ. sur le gain privé et la perte éprouvée par le créancier), le Législateur a, le 29 octobre 2007, pour transposer la Directive du 29 avril 2004, prévu que pour fixer les dommages et intérêts, le Juge doit prendre en considération les conséquences économiques négatives subies par la victime de contrefaçon [Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) : L 331-1-3 pour les droits d'auteur, L 521-7 pour les modèles, L 615-7 pour les brevets, L 623-28 pour les certificats d'obtention végétale, L 716-14 pour les marques].

Et le Législateur d'inviter « le Juge à prendre en compte pour fixer le montant des dommages et intérêts, un ensemble de références dont la liste [qui suit] donne des exemples » (C. Paris 25 septembre 2009 – Baccarat / Delsey).

- Le Juge doit ainsi prendre en considération notamment le manque à gagner et le préjudice moral, ainsi que les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
- Si la victime le demande, le Juge peut au contraire allouer, toujours à titre de dommages-intérêts, un forfait dont le montant doit être au moins égal au prix (qu'il s'agisse de droits fixes ou forfaitaires, ou encore de redevances proportionnelles) de l'autorisation que le contrefacteur aurait dû avoir demandée, pour utiliser le droit contrefait.

1/ Il semble bien que la victime ne puisse pas cumuler les deux propositions d'une telle alternative.

Pourtant, le montant du prix de l'autorisation est souvent déterminé en fonction des bénéfices attendus par l'exploitant (voir par exemple TGI Paris 9 septembre 2009).

2/ Ainsi, pour la première fois, le Législateur ouvre et donne au Juge des directives pour évaluer les conséquences économiques négatives de la contrefaçon.

a) Outre leur caractère incitatif, ces directives législatives pourront être soumises au contrôle de la Cour de Cassation.

b) Cependant, ces directives législatives suscitent diverses réflexions quant à la nature de tels dommages et intérêts et quant à l'application de l'accord de Marrakech du 15 avril 1994 (ADPIC article 45 sur les dommages-intérêts).

Sur la nature des dommages et intérêts et l'accord ADPIC (art. 45)

Certains professionnels estiment que les dommages et intérêts devraient servir moins à réparer le préjudice subi par la victime qu'à sanctionner le contrefacteur, afin qu'il ne recommence et ne cause d'autres dommages, et ce aux fins de donner un exemple pour dissuader d'autres industriels ou commerçants de contrefaire ; et d'ajouter qu'il faut précisément toucher à l'argent qui motive de tels contrefacteurs potentiels.

C'est sans doute confondre deux problèmes.

1/ La contrefaçon mérite certainement des sanctions qui doivent dissuader de tels contrefacteurs.

a) C'est là le rôle du Juge pénal qui a le pouvoir de prononcer des peines d'emprisonnement (jusqu'à trois et quatre ans) et d'amendes (jusqu'à 500.000 €).

b) Tel n'est pourtant pas le rôle du Juge civil, qui est cependant plus souvent saisi de ces contrefaçons que le Juge pénal.

Certes le Juge civil a parfois le pouvoir de prononcer des amendes civiles. Et on pourrait imaginer que le Législateur lui donne ce pouvoir en cas de contrefaçon.

Et l'on peut encore imaginer que ces amendes civiles soient versées non pas à la victime mais à un fonds de garantie ou de lutte contre la contrefaçon.

c) Il existe dans l'arsenal juridique français d'autres sanctions que les dommages et intérêts, qui devraient dissuader les contrefacteurs potentiels.

i. C'est ainsi que les recettes du contrefacteur peuvent être confisquées, en tout ou en partie, pour être remises à la partie lésée (article L 331-1-4 dernier § et 335-6 § 2 CPI).

En réalité la confiscation de telles recettes est rarement pratiquée. Et l'on se souvient que la Cour de Cassation estimait que pour autant la victime ne pouvait les percevoir que dans la limite de son préjudice (C. Cass. 5 novembre 1976 et 24 janvier 1977).

ii. D'autres sanctions que les dommages et intérêts peuvent affecter le portefeuille du contrefacteur.

Il en est ainsi de la fermeture de l'établissement (voir notamment L 335-5, 521-10, 716-11-1 CPI) ou encore du retrait et de la confiscation des articles contrefaisants ainsi que des moyens pour les fabriquer spécialement (voir par exemple les art. L. 331-1-4, 343-6, 521-12, 615-7-1, 615-14-3, 623-28-1, 716-11-2 et 716-15...), alors même que leur valeur peut être grande pour le contrefacteur mais nulle pour sa victime.

2/ C'est pourquoi les dommages et intérêts ont été jusqu'à aujourd'hui, et notamment depuis les années 60 du siècle dernier, déterminés par les Juges pour que la victime soit complètement indemnisée de tous les préjudices qu'elle a effectivement subis.

a) Il serait ici trop long d'énumérer les différents chefs de préjudice que les Juges français ont ainsi retenus, dès lors qu'ils étaient prouvés :

- outre la perte subie (notamment lorsque la victime, du fait de la contrefaçon et de ses prix inférieurs, a dû baisser les siens sur tous ses produits), les bénéfices perdus sur les ventes manquées du fait des contrefaçons...
- la redevance indemnitaire pour compenser l'absence d'autorisation
- le trouble causé, et notamment l'avance prise pour accéder au marché, ainsi que la conservation de la part de marché acquise par la contrefaçon pour continuer à concurrencer la victime...
- les atteintes au monopole, dans son existence et dans sa valeur, notamment l'aviilissement dû par exemple à des qualités différentes de la contrefaçon...
- détermination de la masse contrefaisante pour retenir outre la quantité et le prix des articles contrefaisants avec parfois leur marge bénéficiaire, le tout technique et commercial...

b) Outre ce souci de réparer tous les chefs de préjudice que la victime peut prouver, le Législateur et le Juge français ont depuis toujours estimé que la victime devait ainsi être indemnisée, indépendamment de la gravité de la faute, de la bonne ou de la mauvaise foi du contrefacteur, dès lors que sa responsabilité avait été retenue par le Juge.

Mais dans le reste du monde, tous les pays n'ont pas adopté un tel régime d'indemnisation de la victime indépendamment du degré de responsabilité du contrefacteur.

C'est pourquoi il a été prévu dans l'accord de Marrakech du 15 avril 1994 qui institue l'Organisation Mondiale du Commerce, à son annexe 1 C ADPIC un article 45 sur les « dommages-intérêts », qui permet aux autorités judiciaires nationales de prévoir un minimum de sanctions financières.

Mais il faut bien comprendre cette disposition ; car elle prévoit deux régimes distincts de condamnation, selon que le contrefacteur est de bonne ou de mauvaise foi.

Et si les accords ADPIC font état d'un « recouvrement des bénéfices » du contrefacteur par la victime, ce n'est que dans le cas où le contrefacteur a agi précisément de bonne foi (art. 45 alinéa 2).

- i. Ce n'est que lorsque le contrefacteur est de mauvaise foi, que l'article 45 alinéa 1 prévoit des dommages-intérêts pour réparer le dommage subi par la victime.
- ii. De son côté, le contrefacteur de bonne foi ne se voit sanctionné, aux termes de l'article 45 alinéa 2, que dans la limite de ses bénéfices.

Il n'est pas obligé de payer plus, notamment pour réparer le préjudice de la victime, qui pourrait être plus important que ses propres bénéfices, alors que généralement il est compris, notamment à l'article 13 de la Directive du 29 avril 2004, que cette confiscation des bénéfices est limitée à ceux « injustement réalisés » ou imputables à la contrefaçon.

C'est ainsi que le contrefacteur de bonne foi peut conserver tout le bénéfice provenant de sa propre valeur ajoutée ; et ayant amorti tous ses frais, l'opération s'avère neutre pour lui.

Dans ces conditions, la confiscation de tels bénéfices n'a aucun effet dissuasif.

- iii. Et en prévoyant « le recouvrement des bénéfices » du contrefacteur de bonne foi, alors qu'elle les limite aux « bénéfices injustement réalisés » par le contrefacteur de mauvaise foi, la Directive européenne du 29 avril 2004 fait de l'article 45 de l'accord ADPIC une application peu cohérente.

Et on peut se demander pourquoi cette Directive a permis au contrefacteur de mauvaise foi de ne payer qu'un forfait ou seulement ses bénéfices injustement réalisés, alors que l'accord ADPIC ne le prévoyait que pour le contrefacteur de bonne foi, allant jusqu'à obliger le contrefacteur de mauvaise foi à réparer tout le dommage subi par la victime.

3/ On peut comprendre les difficultés à fixer le juste montant des dommages et intérêts en matière de contrefaçon.

- a) Comme les deux faces opposées d'une même pièce de monnaie, la contrefaçon est tantôt constituée par une véritable piraterie pour tenter de faire passer le faux pour le vrai, tantôt par la simple violation légale d'un titre juridique dont la responsabilité est parfois retenue de plein droit, même en cas de bonne foi et souvent sans intention délictueuse de contrefaire.
- b) Il est donc, dans le régime français, juste pour la victime et sévère pour le contrefacteur de ne pas se contenter des bénéfices de ce dernier mais de vouloir indemniser la victime de tous ses chefs de préjudice.

Il en est ainsi lorsqu'après avoir brûlé un feu rouge, le chauffard doit complètement réparer les blessures qu'il a causées, que ce soit à une veuve sans héritier ou au contraire à un jeune parent au soutien d'une famille nombreuse.

Un tel régime de fixation des dommages et intérêts paraît, avec les autres sanctions possibles, suffisamment dissuasif dans le domaine de la contrefaçon.

- c) C'est pourquoi, tant au niveau de l'Union Européenne qu'en France, le Législateur a clairement exprimé son intention de ne pas vouloir faire des dommages et intérêts une mesure punitive du contrefacteur mais bien une mesure réparatrice de tous les dommages subis par la victime.

sur le régime transitoire

- 1/ La plupart des décisions judiciaires relèvent que l'examen de ces conséquences économiques négatives de la contrefaçon doit s'appliquer immédiatement, mais aux faits commis seulement depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007 (voir par exemple C. Paris 23 janvier 2009).

Et notamment la Cour de Paris, dans son arrêt du 20 mars 2009, de préciser que l'art. 13 de la Directive du 29 avril 2004 et l'art. 45 de l'accord ADPIC du 15 avril 1994 sont dépourvus d'effet direct en France, pour le calcul des dommages et intérêts.

- 2/ On sait néanmoins que si une loi a un caractère interprétatif, elle échappe au principe de non rétroactivité si elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse.

a) i. C'est ainsi que dans son jugement du 9 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a pu préciser « que les dispositions nationales applicables au jour de la commission des faits (en l'espèce les faits de contrefaçon s'étaient déroulés du 23 juillet 2003 au 6 juillet 2007) doivent être interprétées à la lumière de l'article 13 de la Directive du 29 avril 2004.

ii. Et on peut estimer que la loi du 29 octobre 2007 n'a pas eu pour effet d'innover en rappelant que les dommages et intérêts dus à la victime de la contrefaçon doivent être évalués en fonction de son manque à gagner, qui peut notamment être constitué par le prix – droit fixe ou forfaitaire ou redevance proportionnelle – qui aurait dû avoir été payé en contrepartie de l'autorisation d'utiliser le droit de Propriété Intellectuelle, ainsi que le préjudice moral.

De tels critères d'évaluation des dommages et intérêts étaient en effet bien connus dans la jurisprudence antérieure en application de l'article 1382 du Code Civil.

- b) En est-il de même des bénéfices réalisés par le contrefacteur et du forfait ?

i. Le critère des bénéfices réalisés par le contrefacteur semble nouveau.

Néanmoins, certains Juges avaient pu, avant le 29 octobre 2007, estimer que le taux d'une redevance (contractuelle ou indemnitaire) dépendait également des bénéfices attendus par l'exploitant.

ii. Les « dommages et intérêts forfaitaires » constituent une expression nouvelle en la matière.

Il faut néanmoins constater que le Juge devra structurer et calculer ce forfait, pour s'assurer qu'il dépasse bien le prix de l'autorisation que le contrefacteur aurait dû avoir obtenue, prix que le Juge avait déjà l'habitude de rechercher avant la loi du 29 octobre 2007 (voir également ci-après).

sur les bénéfices réalisés par le contrefacteur

- 1/ a) Les Juges n'hésitent pas à prendre en considération de tels bénéfices, ne serait-ce que comme principe de référence (C. Cass. 30 juin 2009 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau du 19 juin 2008, C. Cass. 18 novembre 2008 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 9 mars 2007, C. Paris 11 septembre et 16 octobre 2009, TGI Paris 24 octobre et 5 décembre 2008, 27, 29 mai, 9 septembre et 9 octobre 2009, JME Paris 26 août 2009).
 - b) Les Juges précisent que ces bénéfices ne sont pas constitués par la marge brute réalisée par le contrefacteur mais par son « résultat net » (voir par exemple TGI Paris 17 septembre 2009).
- 2/ Une fois que le Juge a pris en considération ces bénéfices réalisés par le contrefacteur, il ne se sent pas pour autant obligé de les reprendre pour en fixer automatiquement le montant des dommages et intérêts.
- a) Le Juge peut estimer qu'en fonction de cette considération, il convient de réduire l'indemnité de contrefaçon (voir par exemple C. Paris 16 octobre 2009).
 - b) Le Juge peut même considérer qu'il n'y a pas lieu pour autant de retenir le montant des bénéfices réalisés par le contrefacteur comme devant être le montant des dommages et intérêts dus pour réparer le préjudice de la victime.

Il en est ainsi, comme l'a dit la Cour de Paris dans son arrêt du 25 septembre 2009, lorsque la marque Baccarat a été utilisée sur des catalogues ou des documents publicitaires toujours en association avec la marque notoire Delsey pour désigner des bagages soignés et dans le haut de sa gamme.

sur le forfait

C'est l'autre proposition de l'alternative offerte par le Législateur au Juge de la contrefaçon.

1/ Encore faut-il que cette proposition soit demandée par la victime.

C'est généralement le cas lorsque la victime n'exploite pas, au moins de manière significative, son titre sur le marché (voir par exemple C. Paris 25 septembre 2009 sur la marque Baccarat qui n'étant commercialisée que sur quelques articles de maroquinerie, n'est pas de nature à justifier un réel manque à gagner dans ce domaine, face aux bagages marqués Delsey).

C'est encore le cas des victimes qui ne veulent pas montrer à des contrefacteurs les gains que leurs contrefaçons leur ont fait manqués.

2/ a) Pour autant les Juges rappellent qu'il est nécessaire de leur justifier, notamment dans les usages professionnels en cause, quels sont les prix que les contrefacteurs auraient dû payer pour obtenir l'autorisation d'utiliser leur droit de Propriété Intellectuelle (voir par exemple TGI Paris 26 novembre 2009).

b) Mais c'est de manière constante que les Juges ont toujours recherché les éléments constitutifs d'un tel prix de l'autorisation, qu'il soit un droit fixe ou une redevance proportionnelle, dont le taux doit être déterminé en fonction des usages dans la profession (et notamment des bénéfices attendus par l'exploitant) (voir notamment TGI Paris 16 septembre 2009).

Et certaines décisions judiciaires avaient déjà prévu, avant la loi du 29 octobre 2007, d'ajouter à cette « redevance indemnitaire » différentes sommes pour compenser les avantages que la victime aurait en plus du paiement de la redevance, pu retirer de son licencié mais que le contrefacteur, licencié qui lui est imposé a posteriori, ne lui a pas procuré, par exemple pour une diffusion de qualité, un contrôle et un compte rendu du marché, des améliorations...

[Voir aussi par exemple C. Paris 3 juillet 2009, TGI Paris 17 septembre et 27 mai 2009, JME Paris 26 août 2009]

sur le préjudice moral

Là encore les Juges poursuivent leur jurisprudence ancienne pour retenir un préjudice moral (voir par exemple TGI Paris 1^{er} juillet 2009), dont la Cour de Cassation, dans son arrêt du 29 octobre 2009, vient de dire qu'il appartenait aux Juges du second degré « d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité ».

Conclusion

1/ Il convient de veiller à ce que les dommages et intérêts réparent complètement tous les chefs de préjudice de la victime, et ce indépendamment de la gravité de la contrefaçon conformément à la tradition française que d'autres pays ne connaissent pas.

A ce titre, les lignes directrices données par le Législateur de 2007 offrent malgré tout, à la fois une grande souplesse et d'autre part une sensibilisation et une incitation des Juges à veiller, de manière rigoureuse mais généreuse, à la juste réparation complète de la victime.

C'est ainsi que l'on peut noter aujourd'hui, selon une expression familière, que « la tendance est à la hausse » dans le montant des dommages et intérêts déterminés par les Juges.

2/ Pour dissuader la contrefaçon, il convient que les victimes demandent et les Juges accordent d'autres sanctions, comme par exemple le retrait des contrefaçons pour empêcher leur circulation dans les circuits commerciaux.

3/ Dans ces conditions, malgré une expérience judiciaire relativement courte, il ne semble pas qu'il y ait lieu pour le Législateur de modifier aujourd'hui ce cadre juridique qu'il a déterminé pour fixer les dommages et intérêts destinés à indemniser complètement la victime de la contrefaçon.

Thierry Mollet-Viéville
(12 février 2010)