

ETUDES

303

Évaluation du préjudice de marque Le cas particulier de l'atteinte à l'image de marque

Maurice NUSSENBAUM,

Professeur agrégé à l'Université Paris IX Dauphine,
Expert financier près la Cour d'appel de Paris,
agrégé par la Cour de cassation,
Associé de SORGEM.

1. — La demande de réparation, du fait du préjudice subi en matière de marque s'inscrit le plus souvent dans les actions en contrefaçon ou en imitation illicite. La recevabilité de la demande suppose l'existence d'un fait dommageable, de dommages, et d'un lien de causalité entre les deux.

Pour que la réparation soit intégrale il faut que le préjudice soit certain, c'est-à-dire qu'il se soit produit, et que l'on puisse en déterminer les conséquences au moment où l'on en demande réparation. Il doit de plus découler directement du fait dommageable. Si le préjudice est une perte de chiffre d'affaires, il faut que celle-ci n'ait pas d'autre cause directe que le fait dommageable invoqué.

Le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que soient pris en compte à la fois la perte subie et le manque à gagner, qu'il soit passé, présent ou futur, l'essentiel étant qu'il soit prévisible, c'est-à-dire de nature à pouvoir être déterminé *a priori*.

2. — Les choses se compliquent pour évaluer le manque à gagner du fait de l'atteinte à l'image de marque qui est souvent à la fois difficile à établir et à mesurer. Les difficultés liées à la mesure réagissent sur l'appréciation même de l'existence du préjudice. Il ne suffit donc pas d'affirmer l'existence d'un manque à gagner pour espérer en obtenir réparation devant les tribunaux, il faut en plus le déterminer.

Le demandeur doit tout d'abord établir l'existence du fait dommageable puis du lien direct entre le fait et le préjudice et ensuite proposer une évaluation du préjudice.

I. ÉTABLIR LE FAIT DOMMAGEABLE.

3. — L'auteur du préjudice a par exemple réalisé des ventes en jouant sur une imitation ou a exploité la confusion ou encore contrefait le produit d'une marque prestigieuse pour bénéficier du pouvoir d'attraction de celle-ci.

Pour être indemnisable, le fait dommageable doit avoir dépassé les limites de l'acceptable. A titre d'exemple, la fromagerie Perreault du groupe Bongrain n'a pas obtenu en

appel (Paris, 4^e ch., 7 avril 1993 : *PIBD* 1993, n. 548, III, 462) confirmation de la condamnation de la société Besnier Bouvron pour l'imitation illicite d'une marque de fromage qu'elle a déposée, en la caractérisant par la forme du produit de type miche de pain, et qu'elle exploite sous la marque Fol Épi. La société Besnier Bouvron a en effet déposé de son côté, postérieurement à Bongrain, « une marque figurative en couleur représentant un fromage en forme de miche, ceint dans sa partie médiane, d'un bandeau portant la marque Miche Boule d'Or ».

La Cour d'appel de Paris a considéré que Bongrain ne peut opposer, sous peine de revendiquer la protection d'un genre, une forme générale de miche de pain, laquelle est susceptible de revêtir des aspects différents, mais uniquement la forme particulière revendiquée telle que représentée sur la photographie du dépôt. De plus, la forme spécifique opposée par Bongrain n'est pas reproduite par le produit incriminé.

Par contre, la cour a considéré que Besnier Bouvron avait cherché à se mettre dans le sillage de la Fromagerie Perreault par sa campagne publicitaire et à profiter de l'impact que cette dernière avait suscité dans le public en mettant en avant, comme première caractéristique de ce fromage, sa forme ronde de miche de pain. La cour a considéré qu'il s'agissait « d'un comportement parasitaire de concurrence déloyale » : « même à défaut de copie servile, du moment que l'imitation d'un produit concurrent a permis à Fromagère Besnier Bouvron d'économiser les frais de coûteuses études de marché sur le goût des consommateurs et leurs besoins ainsi que des investissements conséquents et de placer un article à même d'être tout de suite bien accueilli ». La cour a, de ce fait, condamné la société Besnier Bouvron à payer à la Fromagerie Perreault une somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts.

4. — Dans cet arrêt, la cour reconnaît le caractère essentiel de la marque qui, loin de se limiter à l'ensemble des signes déposés, tire son pouvoir d'attraction sur la clientèle, de l'ensemble des actions menées quotidiennement en son nom : création de produit, de *packaging* et actions de communication qui construisent dans l'imaginaire du public l'ensemble des traits qui font la singularité et la positivité de la marque (1).

Cet article a été écrit à partir d'une conférence présentée par M. Nussenbaum dans le cadre du Forum de l'Association pour favoriser le fonctionnement de l'institution consulaire (AFFIC) (Jeudi 1^{er} avril 1993).

(1) Cf. Maurice Nussembaum, Les marques, un actif à évaluer : *Rev. Banque*, n. 515, avril 1991, p. 401 à 408.

L'établissement du fait dommageable peut ainsi constituer une étape délicate à la fois par sa qualification et ses éléments de preuve. De plus en plus, la jurisprudence reconnaît comme dommageables les comportements d'imitation qui permettent à celui qui imite de profiter exagérément de l'impact des investissements de celui qui a initié.

II. ÉTABLIR LE LIEN DIRECT.

5. — La deuxième étape consiste à établir le lien direct entre le fait dommageable et le préjudice. Si le préjudice est une perte de chiffre d'affaires du fait d'une imitation illicite il faut encore montrer que sans cette imitation le demandeur aurait effectivement bénéficié du chiffre d'affaires obtenu par l'imitateur. D'une manière générale, cela implique de prouver que le demandeur dispose d'une capacité de production suffisante pour répondre à la demande dont a bénéficié l'imitateur et qu'aucun substitut n'est apparu depuis le fait dommageable.

Pour démontrer le caractère significatif de la confusion créée par l'imitation, des enquêtes par sondages, reproduisant autant que possible la situation d'achat, sont nécessaires. Dans l'affaire *Rowntree c. Mars* (Paris 4 oct. 1990 ; pourvoi rejeté par Cass. com. 8 déc. 1992 : *PIBD* 1993, III, 294), la cour considère que les sondages confirment la distinctivité du conditionnement en cause qui dans l'esprit du public est étroitement associée à la dénomination *Smarties*. Ces enquêtes ne sont cependant pas toujours retenues par les tribunaux. L'affaire *Evian c. Unidis* (Trib. gr. inst. Paris 25 janv. 1990) a montré que la condition de recevabilité d'une enquête par sondage était justement de reproduire la situation d'attention moyenne effective qui est celle du client pour certains produits. En l'espèce, le tribunal n'a pas jugé bon de tenir compte du sondage au motif que les personnes interrogées réfléchissent avant de répondre et, dès lors, deviennent plus attentives que des consommateurs se servant spontanément dans des rayons (2).

III. L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE.

6. — La troisième étape concerne l'évaluation proprement dite du préjudice dont les deux éléments sont les pertes constatées et les profits perdus.

La perte constatée comprend les coûts effectivement encourus pour faire cesser le préjudice. On peut normalement les isoler dans la comptabilité.

7. — Les profits perdus ont un caractère plus conjoncturel et résultent de l'analyse théorique de ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de préjudice.

Ils comprennent deux éléments, les ventes déplacées et les pertes de bénéfices qui en résultent et les effets de l'éventuelle atteinte à l'image de marque.

8. — Les ventes déplacées peuvent être appréhendées par plusieurs approches :

- Les ventes supplémentaires réalisées par le contrefacteur.
- La perte prouvée de clients au profit du contrefacteur.
- Le prolongement des ventes passées avec une hypothèse de part de marché constante.
- Les effets sur la structure des ventes par produit.

9. — La preuve des bénéfices perdus doit être apportée par le demandeur et les bénéfices réalisés par le défendeur ne constituent pas à eux seuls un élément de preuve suffisant.

Une analyse financière approfondie est souvent nécessaire pour prendre en compte à la fois les éléments passés de la comptabilité et les éléments prévisionnels. Cette analyse

consiste à déterminer la marge qu'aurait réalisée le demandeur s'il avait bénéficié des ventes perdues.

Lorsqu'existent des contrats de licence pouvant servir de référence, l'application du taux de redevance au chiffre d'affaires perdu permet de déterminer le préjudice.

IV. L'ATTEINTE À L'IMAGE DE MARQUE.

10. — L'atteinte à l'image de marque constitue un préjudice beaucoup plus difficile à établir. Dans certains cas, il est pourtant le seul significatif. Ainsi le préjudice subi par certains produits de luxe contrefaits avec un différentiel de prix très important tient moins à des ventes perdues qu'à une utilisation parasitaire de la marque.

A titre d'exemple, dans le cas des tableaux de concordance dont sont victimes les parfumeurs et par lesquels les fraudeurs font passer des imitations pour des produits de marque dégriffés, ce ne sont pas tant les pertes de vente qui constituent l'essentiel du préjudice que l'atteinte à l'image comme l'a souligné le Tribunal de grande instance de Paris et la cour d'appel (1982) dans une affaire *Guerlain et Hermès c. Romain d'Honville* : « l'usage d'une liste de concordances a entraîné une déprédation des marques citées sur ladite liste et donc une perte de leur valeur patrimoniale, d'autant plus importante que ces marques sont notamment connues dans le domaine de la parfumerie et que les produits présentés comme équivalents étaient de qualité inférieure. L'usage de références aux grandes marques cause aux titulaires de ces marques une perte de clientèle en décourageant les acheteurs d'acquiescer leurs parfums sous des noms ainsi discrédités (3).

11. — Le plus souvent lorsque l'atteinte à l'image n'est qu'un élément accessoire du préjudice principal, les demandes de réparation figurent pour mémoire sans démonstration vérifiable. Les indemnités accordées par les tribunaux sont alors souvent symboliques.

Pour obtenir une réparation de ce type de préjudice une démonstration rigoureuse est d'autant plus nécessaire qu'elle concerne un domaine incorporel difficile à appréhender pour le magistrat.

La démonstration se réfère au caractère patrimonial de la marque qui est un actif économique constitué à la suite d'investissements multiples.

L'atteinte à l'image de marque résulte comme on l'a vu plus haut de la copie, de la contrefaçon, de l'imitation illicite ou encore de concurrence déloyale. Ces procédés sont susceptibles de provoquer un affaiblissement de la capacité d'attraction de la clientèle associée à la marque. Il est nécessaire de mesurer cet affaiblissement pour en déduire un *quantum* de préjudice. Il faut pour cela revenir au fondement de la marque en tant que signe de reconnaissance de la clientèle.

Toute atteinte sérieuse à sa réputation ou à son image va modifier les caractères singuliers et positifs de la marque. Le préjudice ainsi constitué doit être démontré et évalué par ses effets.

L'atteinte à l'image se mesure par des études *marketing* qualitatives et quantitatives qui doivent permettre d'établir le caractère raisonnablement certain du préjudice (par exemple l'effet benzène dans le cas de *Perrier*).

Des cabinets d'études *marketing* ont élaboré des méthodes d'analyse qualitatives et quantitatives de l'identité de marque qui permettent, dans le cadre d'un suivi, de mesurer l'éventuel affaiblissement de l'image de marque.

12. — Dans le cadre très fréquent de l'imitation illicite de produit ou de certains signes du *packaging*, on aura recours à des études de ressemblance dont l'objet est d'analyser les perceptions du public, dans un état d'attention limité, comme

(2) Ces deux exemples sont cités par M. Toporkoff dans *Les imitations d'emballages de produits de grande consommation : commentaires et perspectives d'évolution de la jurisprudence* : *Gaz. Pal.* 1991, 2, *doctr.* 401.

(3) C. Vilmart et G.-P. Zambeaux, *Les contrefaçons de parfumerie, communication au Forum de l'Association pour favoriser le fonctionnement de l'institution consulaire (AFFIC) (Jeudi 1^{er} avril 1993).*

peut l'être la décision d'achat dans une grande surface. On mesure ainsi le degré de ressemblance ou de confusion créé par l'imitation.

La référence aux sondages qui apparaît couramment dans les arrêts et jugements rendus par les tribunaux est utilisée pour établir l'atteinte à l'image de marque. Dans un cas récent relatif à la commercialisation des produits bruns, le groupe Intermarché a entrepris une campagne de presse pour développer son activité dans ce domaine et a utilisé un article de la revue *Que Choisir*. Cet article faisait apparaître les faibles écarts de prix pratiqués par les grands distributeurs et s'interrogeait sur l'existence d'une entente sur ce marché. Le groupe Intermarché s'est appuyé sur ces observations pour donner à sa campagne un ton qui a été jugé « polémique » et mettant expressément en cause le comportement concurrentiel des grandes entreprises de distribution du secteur.

De ce fait, le groupe Intermarché a été condamné sur la demande de la société Auchan (Paris, 1^{re} ch. A, 29 mars 1993, s/ appel jugement du Trib. com. Paris) du seul fait de « l'atteinte portée à son enseigne par la campagne de dénigrement entreprise par le groupe Intermarché et qui la visait notamment (la société Auchan) ».

La cour a souligné le fait que la société Auchan ne fondait son action ni sur la baisse de son chiffre d'affaires ni sur la perte de clientèle mais uniquement sur « l'indemnisation d'un dommage effectif causé à un bien incorporel compris dans ses éléments d'actif, valorisé par ses investissements et sa politique commerciale ».

La cour d'appel relève de plus que la preuve de l'atteinte portée à l'image de la société Auchan ainsi que du lien de causalité avec le communiqué de presse incriminé du groupe Intermarché est apportée par la société Auchan par un sondage réalisé « dans les semaines qui ont suivi les proclamations litigieuses ».

Concernant l'évaluation du préjudice, la cour n'a pas suivi la société Auchan dans la totalité de ses demandes lorsque celle-ci comprend dans son préjudice la totalité du coût des actions promotionnelles « qui, selon les propositions commerciales et les évaluations de l'agence précitée, seraient de nature à restaurer son image, alors qu'elle ne justifie pas avoir, dans les mois qui ont suivi, sensiblement augmenté son budget de communication ».

L'indemnisation accordée est cependant substantielle puisqu'elle a été fixée par la cour à 1.000.000 de F et complétée par le coût des mesures de publications judiciaires dans des journaux à forte diffusion.

Cet arrêt souligne la nécessité d'une évaluation précise du préjudice et cela d'autant plus qu'elle s'avèrera délicate.

V. L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE D'ATTEINTE À L'IMAGE DE MARQUE.

13. — Le préjudice causé par l'atteinte à l'image doit être évalué par ses effets :

- Ventes perdues (passées ou futures) ou perte de parts de marché (l'établissement de ce préjudice nécessite souvent l'utilisation de panels).
- Baisse de prix : ce préjudice est distinct de la perte de volume.
- Coût de publicité supplémentaire pour corriger les effets du fait dommageable. Ce coût doit être apprécié de manière différentielle par rapport à la situation normale.
- Dépréciation des investissements passés.
- Dépréciation de la marque.

Concernant le dernier point, il existe deux approches :

1^o La mesure de la dépréciation de la valeur de la marque. Elle nécessite des enquêtes préalables pour établir le préjudice et suppose de réaliser une évaluation financière de la marque, avant et après, à partir des flux de revenus futurs qui lui sont attachés.

Cette méthode permet de mesurer directement la perte de valeur patrimoniale induite par le préjudice mais elle peut nécessiter des études délicates.

En pratique, cette méthode est souvent peu applicable dans un contexte judiciaire.

2^o L'évaluation des investissements en développement et en communication anéantis par la contrefaçon ou l'imitation.

L'idée de base consiste à définir le « taux de pollution », généré par l'imitateur, sur la clientèle du demandeur pour en induire le taux de dépréciation accéléré de ses investissements. Ce taux s'obtient en mesurant par enquête le degré de confusion introduit par le fait dommageable. Il permet de déterminer le degré de dégradation de la marque en comparant le résultat avant et après. Ce taux de dépréciation est ensuite appliqué aux dépenses suivantes : mise au point, référencement et publicité (4).

14. — Dans le cas des produits de luxe, des enquêtes sont nécessaires pour apprécier les changements intervenus dans les domaines suivants : l'originalité ou au contraire la banalisation de la marque et des produits, la qualité perçue dégradée et les valeurs de distinction associées à la marque et aux produits.

Cette approche trouve une application dans de nombreux cas de produits de grande consommation vendus dans la grande distribution. Son application doit se faire au cas par cas de façon à éviter les approches forfaitaires.

15. — Pour les produits de luxe utilisant des circuits de distribution sélective, on est plus souvent confronté aux problèmes de contrefaçon que d'imitation et on doit alors mesurer autant que possible les effets suivants sur la marque :

- banalisation de la marque et notamment atteinte aux valeurs de distinction attachées à la marque et au produit,
- dégradation de la qualité perçue.

Des enquêtes sont souvent nécessaires pour définir l'impact de l'imitation sur l'image du produit et de la marque.

Afin d'isoler l'impact du fait dommageable, il est indispensable de comparer l'image avant et l'image après d'où la nécessité, pour les entreprises ayant des marques fortes, de suivre l'évolution de leur image de marque à l'aide de bilans d'image.

16. — Dans certains cas une enquête ne peut pas être réalisée, et le préjudice ne peut être mesuré de manière aussi précise, en particulier parce que le fait dommageable n'a eu qu'un impact limité dans l'espace et que l'effet est plus à craindre sur une dégradation future de l'image de marque que sur un effet immédiat sur les ventes (notamment dans le cas dans l'utilisation des tableaux de concordance en matière de parfumerie). Ce qui est véritablement en cause dans ces situations, c'est la perte d'efficacité des investissements de toute nature de l'entreprise. La marque s'affaiblit en tant qu'effet de levier, créateur de richesses pour l'entreprise (5). Seule une connaissance et un suivi précis des composantes de l'image de marque permettent, si le demandeur souhaite aller au-delà de la sanction pénale, d'évaluer ce préjudice. Il est cependant de nombreux cas où l'insolvabilité de l'auteur du préjudice rend une telle démarche inutile.

L'utilisation abusive de la marque du fait de l'imitation et de la confusion constitue une sorte de licence forcée. Une estimation minimale du préjudice est la marge brute détournée, à son profit, par l'auteur du préjudice. Celui-ci n'aurait pu bénéficier de cette marge sans utiliser la marque sur laquelle il s'est appuyé.

(4) Une méthode de ce type est proposée par M. Toporkoff dans *Petites Affiches*, 28 août 1991.

(5) Cf. Maurice Nussenbaum, La marque, levier de création de valeur : *Rev. des marques*, n. 2, avril 1993, p. 36 à 38.

Le défendeur a, par un vol manifeste du droit d'usage de marque ou des dessins et modèles, bénéficié d'une « quasi-licence » de marque ou d'usage de dessins et modèles.

17. — Une telle approche est utilisée en matière de contrefaçon de brevet au niveau international. A titre d'exemple, aux États-Unis, la Cour d'appel du Circuit fédéral (CAFC), qui dispose d'une compétence exclusive pour connaître des appels interjetés contre des décisions rendues par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), calcule les dommages et intérêts en matière de contrefaçon de brevet en faisant la somme du produit d'une redevance raisonnable, du fait de l'utilisation forcée du brevet à laquelle est ajoutée le manque à gagner calculé en tenant compte à la fois des bénéfices du contrefacteur et de la part de marché du plaignant (6).

(6) Cf. *PIBD* 1993, n. 548, II, 109.

VI. L'ACTUALISATION DU PRÉJUDICE.

18. — En dernier lieu, on rappellera que le préjudice doit être estimé à la date du jugement ce qui implique de ramener les pertes antérieures à cette date à l'aide d'un taux d'intérêt correspondant à un placement sans risque, comme l'est par exemple le taux légal, et d'appliquer aux pertes de gain futur un taux d'actualisation plus élevé, correspondant à leur caractère incertain, de façon à déterminer un escompte par rapport à leur valeur nominale.

Il faut de plus tenir également compte de la fiscalité de façon à rétablir la victime dans la situation qui aurait dû être la sienne, sans le préjudice, au niveau de sa situation nette, c'est-à-dire après prise en compte des effets de l'impôt.