

Logiciels

24 L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON DE LOGICIEL : POUR UNE CHARTE DU PRÉJUDICE ÉQUITABLE ?

Article rédigé par :

Yves BISMUTH,

avocat à la cour, chargé d'enseignement à la faculté de droit de Paris XII,



président d'honneur de l'AFDIT

En guise d'introduction, il faut commencer par dresser trois constats.

1^{er} constat : la contrefaçon informatique est une activité en plein boom. Les statistiques sont alarmantes et les *lobbys* industriels réclament davantage de contrôle et de répression. Si une sanction claire et efficace à la contrefaçon est complexe à mettre en œuvre, elle n'en reste pas moins nécessaire, surtout dans un pays dans lequel les « punitive damages » sont encore interdits et où les juges se contentent de réparer le préjudice prouvé par le contrefait en lui allouant des dommages et intérêts insuffisants.

2^e constat : il n'y a pas de corrélation entre l'accroissement de la contrefaçon et celui des dommages et intérêts. En effet, nonobstant les DRM et autres verrous logiques mis en place pour un prix non négligeable, les actes de contrefaçon ont augmenté, facilités par les possibilités offertes par les TIC. Le *quantum* des dommages et intérêts alloués est loin de suivre cette évolution, ce qui a pour effet d'augmenter encore le record du taux d'insatisfaction des entreprises en France concernant la réparation du préjudice de la contrefaçon.

3^e constat : le Code de la propriété intellectuelle ne fournit aucune information s'agissant de l'indemnisation du préjudice, même si le projet de loi de lutte contre la contrefaçon¹ ainsi que la directive du 29 avril 2004² tendent à suppléer cette carence.

Ces trois constats révèlent deux conséquences : la détermination du préjudice est essentielle, et à défaut l'évaluation du préjudice reste très aléatoire.

Une question domine : y a-t-il un lien consubstantiel entre contrefaçon et préjudice ?

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 1^{er} octobre 1990³ posait le principe en ces termes : « Si la loi, par un texte de nature pénale, sanctionne et punit la contrefaçon, c'est que celle-ci provoque toujours un préjudice au titulaire du droit d'auteur qui s'en plaint ». En matière de logiciel, c'est là l'essentiel. La preuve de la contrefaçon suffirait alors à constituer un préjudice, seul resterait le problème de sa quantification. Ainsi, même en l'absence d'exploitation du titulaire du droit, on indemniserait l'usurpation du droit et rien d'autre. Mais ce que l'on a appelé « l'atteinte au droit privatif *per se* »⁴ n'étant pas encore fixé, il convient de s'intéresser à l'analyse pratique du préjudice ; tout en soulignant l'obligation de réinventer cette notion en matière de logiciel.

1. La détermination du préjudice

Deux points sont à étudier ici : l'analyse des préjudices d'une part, les outils juridiques pour établir la preuve d'autre part.

A. - Analyse des préjudices

1° Les caractères du préjudice

Afin d'apprécier le préjudice, on peut faire référence à un découpage selon quatre critères⁵ :

- un préjudice est *recevable* lorsque l'on peut prouver son caractère direct ;
- un préjudice est *fondé* lorsque l'on peut, à partir des éléments fournis par les parties, en établir la preuve ;
- pour qu'un préjudice soit *justifié*, il faut que le *quantum* du préjudice subi soit évalué, c'est-à-dire que ce critère correspond, sur le plan juridique, à l'évaluation des dommages et intérêts ;
- lorsque les factures communiquées comme éléments de preuve ont été réglées par le demandeur, on dit que le préjudice est *acquitté*.

Les articles 6, 7 et 9 du Nouveau Code de procédure civile précisent que les parties doivent apporter la preuve de leurs allégations. Comme cette dernière est souvent difficile à rapporter, le législateur a choisi d'aider le contrefait en lui conférant de nouveaux pouvoirs d'investigation avec le projet de loi de lutte contre la contrefaçon.

2° Les caractères du dommage

Pour être réparable, le préjudice doit être certain direct et prévisible. Il peut être plausible, futur, représenter un gain manqué ou une perte subie.

3° Identification des préjudices

En matière de contrefaçon de logiciels, le préjudice résultera généralement des pertes subies et du gain manqué c'est-à-dire

des troubles divers et variés dans l'exploitation, comme la perte de marge, la perte de marchés, la perte de clientèle la perte de chiffre d'affaires, la perte de bénéfice, la baisse de vente des logiciels.

4° Une notion de préjudice à réinventer

Les règles de la responsabilité civile obligent le contrefait à rapporter la preuve d'un préjudice difficile à déterminer. L'indemnisation est alors souvent insuffisante et dénuée de caractère coercitif ou dissuasif.

Le préjudice informatique est original par rapport aux préjudices de responsabilité civile classique car il s'agit d'un préjudice commercial ayant des conséquences dans un contexte économique déterminé. La détermination du préjudice n'est donc pas simple, car les comparatifs manquent. En effet, on ne sait pas exactement comment il faut prouver un préjudice subi pour qu'il soit réparé. Certains préjudices pourtant bien réels, comme la perte d'originalité du logiciel par exemple, n'entrent pas dans les catégories prévues et n'ouvrent pas droit à réparation car la définition du préjudice par la responsabilité civile n'est pas adaptée à l'économie. L'intégralité des préjudices subis qui ne peuvent être prouvés par le contrefait n'ouvre pas droit à réparation. Enfin, la difficulté de détermination du préjudice réside également dans la date de la contrefaçon. Quand a-t-elle commencé ? À partir de quand doit-on évaluer le préjudice subi ?

Dans le domaine de la responsabilité civile, il est fréquent que de nouveaux préjudices se créent, comme le préjudice d'angoisse par exemple. Il est donc nécessaire, en matière commerciale et principalement au niveau des logiciels, d'inventer de nouveaux préjudices en vue d'obtenir une réparation satisfaisante. En matière de droit d'auteur, la jurisprudence retient seulement des préjudices de dépréciation de l'œuvre, de banalisation ou d'avalissement. L'analogie avec le droit des marques pourrait faire accepter les préjudices de :

- dévalorisation du logiciel ;
 - dépréciation ;
 - atteinte aux valeurs de distinction ;
 - dégradation de la qualité perçue ;
 - de notoriété ;
 - de reconnaissance.
- On pourrait imaginer également un préjudice :
- de perte de substance du logiciel ;
 - de banalisation du potentiel d'un logiciel ;
 - de « dévalorisation » ;

1. Disponible sur le site : www.senat.fr/leg/pjl06-226.html.

2. PE et Cons. UE, dir. n° 2004/48/CE, 29 avr. 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle : JOUE n° L 145, 30 avr. 2004, p. 1.

3. CA Paris, 4^e ch., sect. A, 1^{er} oct. 1990, SA Le Figaro : Juris-Data n° 1990-023720.

4. J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle : Litec, 1996, n° 556.

5. H. Bitan, Protection et contrefaçon des logiciels et des bases de données : Lamy 2006, p. 226.

- d'originalité.

Ainsi, en observant les problèmes liés à la réparation, toute la notion de préjudice est à réinventer car les préjudices classiques de la responsabilité civile ne sont pas suffisants pour ouvrir un droit à réparation satisfaisant.

B. - Les outils juridiques permettant d'établir la preuve de l'existence du préjudice

L'apport de la preuve est au cœur du problème de l'insuffisance de la réparation en matière de contrefaçon informatique.

1° La saisie-contrefaçon et l'expertise

En amont de l'expertise judiciaire informatique, la saisie-contrefaçon revêt une importance toute capitale. Il s'agit à la fois d'une sanction par anticipation et d'une mesure probatoire. Si les opérations de saisie ont pour but de préconstituer les preuves à l'appui desquelles le contrefait va fonder ses prétentions, la mission de l'expert est, quant à elle, d'analyser et de donner un avis sur l'évaluation du préjudice. Il ne faut donc pas confondre la saisie-contrefaçon avec l'expertise judiciaire, la mission confiée à l'expert étant distincte dans chacune des procédures.

“ L'apport de la preuve est au cœur du problème de l'insuffisance de la réparation en matière de contrefaçon informatique ”

Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, prévoit la création de l'article L. 331-1-2° du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que la juridiction saisie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. Les pouvoirs d'investigation sont donc élargis, ce qui est favorable à une détermination plus juste du préjudice subi dans un domaine où la preuve est très difficile à rapporter. Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon transpose donc les dispositions de la directive du 29 avril 2004 en augmentant les recours possibles du contrefait devant les juges afin de prouver l'étendue de son préjudice.

2° Les limites au droit de la preuve : la mission de l'expert et la confidentialité

La conciliation entre le respect de la confidentialité et le respect du contradictoire est une difficulté récurrente, voire l'obstacle majeur à l'établissement d'un préjudice certain dans les affaires de contrefaçon informatique.

La saisie-contrefaçon est soumise à des règles strictes dont celle de ne pas suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve (NCPC, art. 146, al. 2) ou encore de permettre au demandeur, par le truchement de l'expert judiciaire, de prendre connaissance des secrets industriels de son concurrent. La règle du secret des affaires prévaut pleinement en la matière. La confidentialité est un élément fort dans la détermination du préjudice et représente, dans le monde des affaires, un obstacle majeur dans l'apport de la preuve d'un préjudice. Pour livrer le préjudice, il faut livrer le secret des affaires ! Si les pouvoirs d'investigation du contrefait sont augmentés par la directive et le projet de loi, ils restent néanmoins encadrés voire limités :

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime »⁶

« sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée »⁷.

Le préjudice en matière de contrefaçon de logiciel est donc très difficile à déterminer, mais c'est davantage la question de son évaluation qui pose problème. Il conviendra de proposer des solutions après avoir d'une part, souligné la timidité jurisprudentielle en ce qui concerne l'allocation de dommages et intérêts, et d'autre part énoncé les méthodes d'évaluations existantes.

2. L'évaluation du préjudice

Si l'expert procède à une analyse précise et technique, l'évaluation du préjudice reste soumise à l'appréciation souveraine du juge.

A. - Les méthodes d'évaluation proposées

1° Le guide du secrétariat d'État à l'industrie

Afin d'éviter que l'évaluation de ces préjudices revête un caractère assez hypothétique, voire parfaitement arbitraire, ce qui nuit à son indemnisation, le secrétariat d'État à l'Industrie a procédé à l'élaboration d'un guide d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon. Ce guide a classé les préjudices en quatre catégories :

- le préjudice commercial direct ;
- la « perte de chance » ;
- le préjudice pour contrefaçon d'un brevet non exploité ;
- l'atteinte à l'image et à la valeur de l'entreprise.

“ L'évaluation du préjudice reste soumise à l'appréciation souveraine du juge ”

6. *Projet de loi de lutte contre la contrefaçon, disponible sur le site : www.senat.fr/leg/pjl06-226.html.*

7. *PE et Cons. UE, dir. n° 2004/48/CE, 29 avr. 2004, préc.*

2° Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon

L'article L. 331-1-3 du projet de loi de lutte contre la contrefaçon⁸ reconnaît trois préjudices distincts :

- l'atteinte au droit privatif ;
- le préjudice commercial résultant de l'acte de contrefaçon ;
- l'atteinte au droit moral de l'auteur d'une œuvre de l'esprit.

Le projet précise cependant que : « *le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés 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 l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte* ».

Cette disposition n'est pas satisfaisante. Il s'agit en fait du prix de la licence non octroyée, autrement dit, de la redevance que le propriétaire aurait été en droit d'exiger. En effet, en suivant une logique purement indemnitaire, le prix devrait être rigoureusement égal à celui que le titulaire du droit aurait lui-même pratiqué. En effet, elle revient à reconnaître le fait qu'un acte de contrefaçon puisse être régularisé par le simple paiement d'un prix équivalent au prix d'une licence.

Moralement et juridiquement, cette solution dénuée de tout aspect coercitif est condamnable mais elle l'est davantage économiquement dès lors que la contrefaçon, par exemple par le fait d'un concurrent, est source d'autres préjudices induits. Cette solution avait déjà été relativement désavouée par le guide précité.

L'expert judiciaire doit s'atteler à fournir des éléments du préjudice permettant aux juges de l'évaluer. Une fois les principes de la responsabilité civile rappelés (un fait dommageable, un préjudice et un lien de causalité), toute la difficulté rencontrée par l'expert judiciaire tient, en premier lieu, en ce que, **si le fait dommageable doit être constaté** et analysé chez le contrefacteur, **le dommage doit, également être constaté chez le contrefait**. La preuve de ces éléments est souvent ardue à rapporter, toutefois, la comptabilité peut apporter un caractère certain au préjudice. L'indemnisation est calculée sur la base de la marge sur coûts variables. La marge sur coûts variables correspond à la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables. L'évaluation de la marge sur coûts variables constitue l'élément fondamental de l'étude à mener pour la fixation du *quantum* de l'indemnisation d'un préjudice de perte d'exploitation.

B. - La timidité de la jurisprudence dans l'évaluation du préjudice

Il est nécessaire de disposer, pour le tribunal, d'une étude chiffrée du préjudice avec des justifications précises. Un avocat

spécialisé en propriété intellectuelle et un expert financier peuvent constituer ce document. Il est important de noter une dégradation entre le montage du dossier de l'avocat, l'interprétation de l'expert et la décision du magistrat qui pourra s'en remettre au principe de l'appréciation souveraine sans être lié par les documents soumis.

L'insuffisance des condamnations prononcées n'est pas uniquement due à l'application inadaptée des règles de responsabilité civile. En effet, les juges soulignent l'absence d'éléments justificatifs des préjudices⁹ et la difficulté de vérifier l'exactitude de ces faits. Les magistrats regrettent l'absence d'éléments comptables dans les dossiers¹⁰. La timidité de la jurisprudence est ainsi fondée sur la timidité de la victime dans la preuve du préjudice.

Différents éléments comptables doivent être fournis par les parties pour déterminer le manque à gagner subi par la victime. L'expert pourra prendre en compte :

- le bénéfice réalisé par le contrefacteur ;
- et, plus largement, en terme de marché, les redevances qui auraient dû être versées au contrefait si la vente avait été licite.

Il est important de constater néanmoins que, si le bénéfice réalisé par le contrefacteur peut être un moyen de preuve tout à fait acceptable de la contrefaçon de logiciel, cet argument est refusé par la Cour de cassation pour établir le montant du préjudice subi. Par ailleurs, les juges ont également refusé de prendre en compte le chiffre d'affaire des sociétés contrefactrices¹¹ ainsi que la valeur marchande du logiciel¹². La timidité de la jurisprudence est préjudiciable ici car dans certains cas, le logiciel peut être considéré comme un fonds de commerce à part entière.

En dehors de la comptabilité, les experts tiennent également compte des délais de conception et de développement d'un logiciel pour évaluer le préjudice subi mais cette évaluation est clairement insuffisante car certains logiciels créés en très peu de temps ont néanmoins un potentiel de commercialisation très important.

Les juges refusent de réparer le préjudice éventuel¹³. Le calcul du préjudice doit prendre en compte les frais de recherche et de développement du produit, le coût de création, les dépenses liées au lancement promotionnel ainsi que les factures et estimations détaillées, précises et justifiées.

Se pose alors la question de l'évaluation du préjudice subi lorsque le logiciel contrefait n'a pas encore été commercialisé. On peut estimer que la commercialisation probable constituerait une contrepartie raisonnable mais cette conception est alors spéculative et aucune preuve du préjudice subi ne peut être ramenée. On peut cependant citer un arrêt étonnant

8. *CPI, art. L. 331-1-3.* – Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, d'une atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

9. *TGI Lyon, 3^e ch. 3 juin 2004.*

10. *F. Siirriäinen, Propriété intellectuelle, préjudice et droit économique : Colloque, 23 mars 2001, Sorbonne.*

11. *Cass. crim., 24 oct. 2006, n° 05-85.995 : Juris-Data n° 2006-036257. – CA Nancy, 4^e ch., 12 sept. 2002 : Expertises févr. 2003, p. 71.*

12. *CA Versailles, 9^e ch., 23 févr. 2005 : Expertises avr. 2005, p. 149.*

13. *TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 6 mars 2001 : Expertises août-sept. 2001, p. 306.*

rendu par le tribunal de commerce de Bobigny qui a admis – en matière civile ! – la tentative de contrefaçon¹⁴.

Les juges admettent cependant qu'un préjudice doit être réparé : dès lors qu'il y aura eu mise sur le marché d'un produit contrefaisant¹⁵, au titre d'une atteinte à l'image professionnelle. La jurisprudence retient les arguments assez largement : désorientation de la clientèle, révision des tarifs, perte de confiance, trouble commercial¹⁶, perte d'exploitation de données et de travaux en cours¹⁷, dévalorisation de l'image de la société contrefaite¹⁸, désorganisation de l'entreprise¹⁹, pertes de revenus et pertes de valeur d'un actif. On peut également noter, à ce stade du raisonnement, que la copie servile aggrave la contrefaçon et les juges révisent donc, dans ce cas, les dommages et intérêts à la hausse²⁰.

C. - Les solutions proposées

En ce qui concerne la divulgation ou la copie d'un savoir-faire formalisé par un logiciel, le droit à restitution des gains illicites n'est pas consacré par le droit français. Il faut toutefois remarquer que ce point fait l'objet d'une proposition dans l'avant-projet de réforme du Code civil²¹. D'après les articles 1371 nouveau et suivants, c'est-à-dire les articles concernant les quasi-délits, le juge aura le droit de condamner l'auteur d'une faute lucrative à des dommages et intérêts punitifs²².

L'avant-projet de réforme consacre également la prise en compte des conséquences du dommage causé dans l'évaluation du préjudice²³, ce qui est très important dans le cadre du préjudice économique qui peut avoir des répercussions sur une longue durée (perte de marché).

Cependant, à l'article 1373²⁴ proposé par l'avant-projet de réforme, le législateur pose une limite à la réparation du préjudice lorsque la victime était dans la capacité de réduire ce préjudice. Ainsi, la conformité avec les règles édictées par l'article 1373 de la réforme du Code civil, suppose que le contrefait ait tout intérêt à compenser le manque s'il en a la possibilité... mais au risque alors de ne voir aucun préjudice exister donc réparé, sans compter que les mesures mises en œuvres ont aussi un coût pour le contrefait. Les moyens mis en œuvre seraient-ils à inclure dans le préjudice réparable ? Il semble que le problème soit seulement déplacé car c'est justement le comportement de la victime qui deviendra extrêmement difficile à évaluer. Le résultat de ces recherches par le juge risque d'être vraiment spéculatif, voire arbitraire, ce qui revient au problème posé par l'appréciation souveraine du juge.

“ À quand une charte du préjudice équitable en matière de contrefaçon ? ”

Il faut alors faire le constat général de l'insuffisance de la technique de la responsabilité civile à réparer efficacement le préjudice de contrefaçon en matière de propriété intellectuelle.

Il faut alors intégrer une vision plus globale et prendre en compte le préjudice commercial dans le cadre du droit économique.

L'hypothèse de la peine privée a beaucoup séduit également et certaines décisions ont décidé d'accroître la fonction dissuasive de l'indemnisation en accordant une réparation supérieure au préjudice.

L'octroi de l'intégralité des bénéfices du contrefacteur²⁵ en cumulant avec les dommages et intérêts est une solution étrange qui pourrait aussi trouver une transposition en France.

Une meilleure utilisation du préjudice moral pourrait également donner plus de satisfaction.

En matière de contrefaçon de logiciel, il faut rechercher un préjudice équitable qui obéirait à des conditions permettant aux contrefacteurs et au contrefait de ne tirer aucun profit de la contrefaçon, à condition que ce dernier soit justement indemnisé ; et ce en tenant compte des conditions et des enjeux économiques spécifiques de la réalisation d'un logiciel. À quand une charte du Préjudice équitable en matière de contrefaçon ?

14. T. com. Bobigny, 1^{re} ch., 4 déc. 2003 : *Expertises févr. 2004*, p. 76.
15. TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 6 mars 2001 : *Expertises août sept. 2001*, p. 306 (même arrêt).
16. T. com. Paris, 15^e ch., 15 oct. 2004.
17. TGI Lyon, 11^e ch. corr., 18 janv. 2006 : *Expertises nov. 2006*, p. 405.
18. CA Paris, 4^e ch., 27 nov. 2002 : *Expertises mai 2003*, p. 191.
19. CA Paris, 4^e, 27 nov. 2002 : *Expertises mai 2003*, p. 191.
20. CA Paris, 4^e ch., sect. A, 4 févr. 2004 : *Expertises avr. 2004*, p. 156 (*appel de TGI Évry*). – TGI Évry, 8^e ch., 14 févr. 2002 : *Expertises déc. 2002*, p. 436.
21. Disponible sur le site : www.henricapitant.org/IMG/pdf/Avant-projet_de_reforme_du_droit_des_obligations_et_de_la_prescription_et_expose_des_motifs.pdf.
22. C. civ., art 1371 nouveau. – « L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables ».
23. C. civ., art 1372 nouveau. – « Le juge évalue le préjudice au jour où il rend sa décision, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu l'affecter dans sa consistance comme dans sa valeur, ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible ».

24. C. civ., art. 1373 nouveau. – « Lorsque la victime avait la possibilité, par des moyens sûrs, raisonnables et proportionnés, de réduire l'étendue de son préjudice ou d'en éviter l'aggravation, il sera tenu compte de son abstention par une réduction de son indemnisation, sauf lorsque les mesures seraient de nature à porter atteinte à son intégrité physique ».

25. Comme cela se fait au Canada et en Allemagne.