

Action en contrefaçon de marque, succès variable



LitiMark, une analyse statistique du contentieux des marques au service des entreprises.

« **Q**uelles sont nos chances de succès, quels sont nos risques ? ». Questions stratégiques pour toute entreprise au seuil d'une procédure judiciaire en contrefaçon de marque. Il est vrai que ce type de contentieux est difficile à appréhender, tant ont été profondes les évolutions des textes et de la jurisprudence français et communautaires en droit des marques, et tant peuvent parfois paraître subjectives les conditions d'ap-

* Avocat associé, De Gaulle Fleurance & Associés.

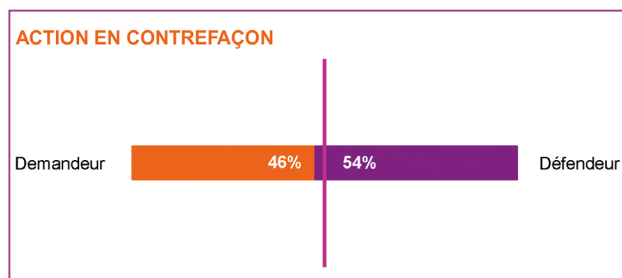
** Avocate, De Gaulle Fleurance & Associés.

plication de l'action en contrefaçon : risque de confusion, usage à titre de marque, similitude des produits et services, etc. Face à ces questions, le conseil juridique (interne ou externe) de l'entreprise doit mobiliser sa connaissance de la matière, l'analyse de la jurisprudence ou encore sa perception de ce que pourrait être la réaction des magistrats spécialisés au litige qui leur sera soumis. Disposer d'une analyse statistique de la jurisprudence civile française dans les contentieux de marques serait, à cet égard, bien utile... Notre société d'avocats a mis en place un outil visant à dresser un panorama statistique de ce contentieux, analysant la solution que les juridictions françaises (tribunaux de grande instance et cours d'appel) lui ont donné, en fonction d'une soixantaine de critères. Baptisé LitiMark, il peut être utilisé dans le cadre d'un litige comme outil d'aide à la définition d'une stratégie contentieuse, ou également dans une phase de conseil, par exemple lorsqu'une recherche d'antériorités révèle l'existence de droits antérieurs et qu'une stratégie doit être mise en place afin de les contourner ou de minimiser le risque qu'ils peuvent représenter. Pour saluer le centième numéro de *La Revue des marques*, nous avons choisi de partager quelques statistiques et enseignements tirés de LitiMark sur près de 250 décisions rendues en 2015-2016, principalement dans le secteur des biens de grande consommation.

Un taux de succès de l'action en contrefaçon relativement faible

Quelles sont les chances de succès d'un demandeur à une action en contrefaçon de marque devant les juridictions françaises ? Sur les décisions 2015 et 2016 analysées, le titulaire de marque l'emporte dans près d'un cas sur deux (46 %).

Qui gagne ?



Ce taux de succès peut sembler relativement peu élevé pour un pays comme la France, réputé protecteur des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Est-ce là le signe d'une approche différente de ce type de contentieux par les juridictions françaises par rapport à celles des pays voisins ? D'autres statistiques issues de la base

de données Darts-IP pour la même période et pour toutes les catégories de produits et services peuvent le laisser penser ; ces statistiques montrent en effet que lorsque l'existence d'un risque de confusion (condition indispensable au succès de l'action en contrefaçon) est retenue dans 55 % des affaires en France, elle est retenue dans 65 % des affaires en Italie, 66 % en Belgique comme aux Pays-Bas et même 71 % en Allemagne.

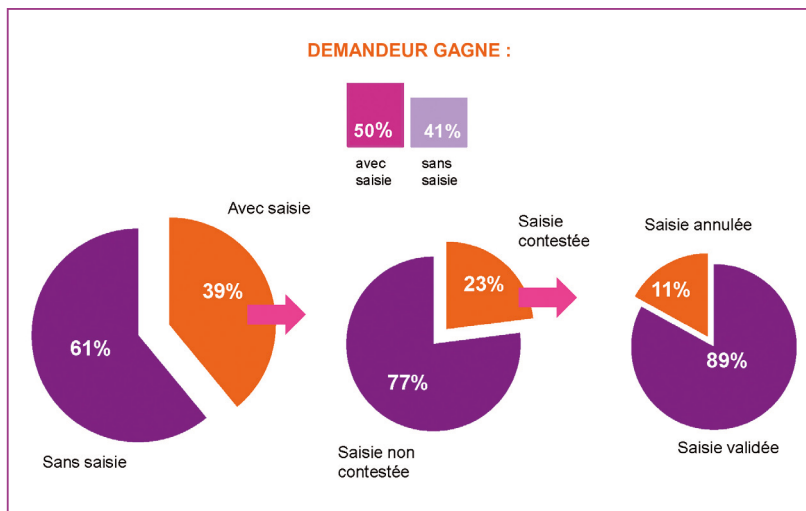
Nous pensons surtout que ce taux de succès relativement modéré est révélateur du fait que le contentieux de marques est devenu un contentieux éminemment technique et spécialisé, soumis à des conditions toujours plus nombreuses et difficiles à réunir. De surcroît, l'appréciation de l'existence d'une contrefaçon est une question relativement subjective et nous avons pu constater que le taux de succès de l'action en contrefaçon pouvait varier de manière assez importante entre les juridictions, voire entre les formations de jugement au sein d'une même juridiction.

La saisie-contrefaçon : un mode de preuve efficace et solide

Parmi les divers moyens de démontrer la matérialité, l'origine et l'étendue de la contrefaçon, la saisie-contrefaçon est souvent réputée être la « reine des preuves », mais quels sont les enseignements de LitiMark sur ce mode de preuve ? Tout d'abord, la saisie-contrefaçon demeure un moyen de preuve efficace pour démontrer l'atteinte à une marque dans la mesure où le demandeur qui a fait procéder à une telle saisie a vu son action en contrefaçon accueillie dans 50 % des cas. A contrario, le demandeur ne l'a emporté que dans 41 % des cas lorsque son action ne s'appuyait pas sur une saisie-contrefaçon. Pourtant, une saisie-contrefaçon n'a été pratiquée que dans 39 % des affaires de contrefaçon de marque. Dans les autres affaires (61 %), le demandeur à l'action en contrefaçon a choisi d'autres moyens de preuve (constats d'huissier, constats d'achat, retenue douanière, « droit à l'information », mesures d'instruction *in futurum*, etc.). L'annulation d'une saisie-contrefaçon mal conduite peut faire échouer l'action en contrefaçon. Pourtant, lorsqu'une saisie-contrefaçon a été pratiquée, sa validité n'a été contestée que moins d'une fois sur quatre (23 %). Et lorsqu'elle a été contestée, la saisie-contrefaçon n'a été annulée que dans 11 % des cas.

En définitive, il ressort de ces statistiques que la saisie-contrefaçon est un moyen de preuve efficace, puisqu'elle assure un taux de succès de l'action en contrefaçon plus élevé, et solide, puisqu'elle est peu souvent contestée et encore moins

Saisie-contrefaçon



souvent annulée. Examinons maintenant comment les juridictions françaises sanctionnent la contrefaçon.

Les sanctions civiles de la contrefaçon

Tout d'abord, quelles sont les mesures de réparation financière ordonnées par les juridictions françaises ? Le montant moyen des dommages et intérêts pour l'ensemble du contentieux de droit des marques en 2015 et 2016 était de 11 323 euros et la médiane de 15 810 euros. Le montant minimum accordé était de 2 000 euros et le montant maximum de 170 000 euros. Ces montants – pourtant alloués après l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2014 ayant renforcé les règles d'indemnisation des victimes de contrefaçon – nous semblent trop faibles pour assurer leur fonction dissuasive, sans même parler de leur fonction réparatrice. Sans doute sur ce point les titulaires de marques devraient-ils s'attacher à justifier plus solidement leurs demandes d'indemnisation et les juridictions devraient-elles se montrer quant à elles plus généreuses dans l'allocation de dommages et intérêts. En réalité, et à ce stade, la véritable sanction de la contrefaçon réside dans les mesures d'interdiction qui constituent le principal outil de dissuasion à l'encontre des contrefacteurs. Lorsque le titulaire d'une marque remporte son action en contrefaçon et sollicite des mesures d'interdiction, ces dernières sont ordonnées dans pas moins de 81 % des cas. Et s'agissant de l'étendue géographique de ces mesures d'interdiction lorsque l'action en contrefaçon est fondée sur une marque de l'Union européenne, le tribunal de grande

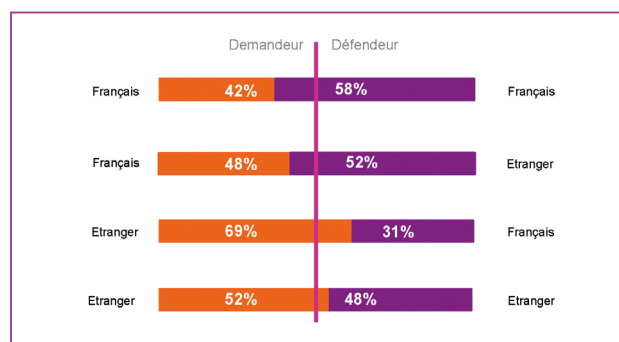
instance de Paris, qui a une compétence exclusive dans ce cas, étend le champ de ces mesures à l'ensemble du territoire de l'Union européenne dans 66 % des affaires, ce qui peut avoir un impact très significatif sur les activités du contrefacteur.

Les entreprises françaises jouissent-elles d'un traitement de faveur devant les juridictions françaises ?

Enfin, il nous a paru utile de vérifier si, comme le craignent certains ou l'espèrent d'autres, les juridictions françaises réservent un sort plus favorable aux entreprises françaises qu'aux entre-

prises étrangères. La réponse est clairement négative sur les décisions analysées : une entreprise étrangère agissant contre un défendeur français a gagné dans 69 % des cas, alors qu'une entreprise française agissant contre un défendeur étranger ne l'a emporté que dans 48 % des cas.

Nationalité du vainqueur



Ces quelques grandes tendances sont déjà susceptibles de conforter une recommandation juridique. Elles peuvent être affinées par l'application de filtres (secteur d'activité, niveau de juridiction, etc.) pour préparer des analyses de risque sur la base de données spécifiques correspondant à tout contentieux de marque potentiel ou avéré, et même à l'occasion du choix d'une nouvelle marque ou dénomination de produit. S'il est toujours hasardeux de parler de « justice prédictive », un outil statistique tel que LitiMark permet incontestablement de mieux connaître les décisions comparables et d'améliorer la stratégie juridique des titulaires de marques. ■