



La contrefaçon coûte chaque année 60 milliards d'euros à treize secteurs de l'économie européenne. Lors d'une Masterclass animée par Jean-Christophe Gessler, vice-président de La Fabrique de l'Exportation, Manal El Bekkari, doctorante à l'IAE Lyon 3, détaille comment les PME peuvent identifier et gérer le risque de contrefaçon dans leur développement international.

Manal El Bekkari décrypte le risque de contrefaçon pour les PME exportatrices

Jean-Christophe Gessler : Pour les PME actives à l'international, quels sont les enjeux liés au risque de contrefaçon ?

MEB : Les PME sont aussi vulnérables que les grandes entreprises face aux atteintes à leur propriété intellectuelle, mais leurs ressources limitées les empêchent de mettre en œuvre des stratégies de protection aussi solides. Elles sont aussi moins bien armées pour encaisser le choc d'un dommage financier important. L'enjeu majeur reste d'abord la perte de chiffre d'affaires, mais à plus long terme, c'est aussi l'image de marque de l'entreprise qui est en jeu.

JCG : Comment les PME abordent-elles cette problématique ?

MEB : Cette question est le plus souvent traitée de manière juridique, et après que la contrefaçon a été constatée, ce qui arrive souvent trop tard. Beaucoup de PME se découragent devant la difficulté et le coût des procédures pour réclamer leurs droits, sachant qu'on ne peut parler de contrefaçon sans détenir de titre de propriété. À moins d'avoir déjà connu une expérience malheureuse à ce sujet, les PME restent en général peu conscientes de l'intérêt de se protéger et d'anticiper la contrefaçon, en particulier lorsqu'elles se lancent à l'international pour saisir des opportunités : elles ont tendance à sous-estimer les risques, et lorsque leurs produits sont contrefaits, c'est souvent l'effet de surprise qui domine.

JCG : Quelles sont les principales sources de risque ?

MEB : Les facteurs déclencheurs peuvent être externes ou internes à l'entreprise. Les sources externes varient selon le mode d'entrée choisi dans le pays visé : le risque peut venir des clients ou des concurrents, mais le plus souvent des distributeurs et de leurs revendeurs. Les choses se compliquent en cas de sous-traitance industrielle, avec des risques qui se multiplient au niveau des fournisseurs, en particulier avec la sous-traitance en cascade. Les sous-traitants peuvent en effet alimenter un « grey market » avec des produits fabriqués à l'identique, dans la même usine, vendus sous la marque d'origine ou non, mais avec les mêmes moules, outillages ou modèles. Enfin, lorsqu'une entreprise possède une filiale et y transfère son savoir-faire, elle devient particulièrement vulnérable aux intentions malhonnêtes d'employés, d'un partenaire local ou d'un sous-traitant.

JCG : Et les sources internes ?

MEB : Il existe aussi, chez les PME, un manque de conscience des sources de risque internes. Le contrôle de la chaîne de production reste parfois insuffisant, notamment auprès des sous-traitants, pour se protéger efficacement contre la circulation de produits supplémentaires sur le marché. La sécurisation des prototypes et des process laisse souvent à désirer, et le risque de piratage par un ex-collaborateur mécontent, déloyal, ou un stagiaire mal intentionné, est régulièrement sous-estimé, tout comme l'attention portée aux visiteurs accueillis dans les usines.

JCG : Quels sont les moyens de se protéger ?

MEB : Il faut d'abord intégrer le risque de contrefaçon dans le choix du pays et du partenaire local. Ensuite, seule la détention d'un titre de propriété industrielle permet de mener une action en justice contre la contrefaçon et de réclamer son droit ; mais cette protection juridique reste coûteuse, et peu de PME ont recours au dépôt de brevets, d'autant qu'il faut préalablement exposer les procédés à protéger. Bien souvent, les entreprises ne déposent des brevets que lorsqu'elles le jugent vraiment nécessaire, par exemple lors de l'ouverture d'une filiale en Chine, ou lorsqu'elles pensent pouvoir rentabiliser durablement le brevet. Le dépôt d'une marque, lui, est beaucoup moins coûteux et souvent utile, mais reste malgré tout sous-utilisé.

Sur le plan du produit, il existe aussi des solutions de protection technologique, avec des outils de traçabilité comme les QR codes, les codes-barres ou la blockchain, qui permettent de détecter immédiatement un produit contrefait : c'est un moyen efficace de se protéger.

JCG : Quelles sont les bonnes pratiques qu'une PME peut adopter ?

MEB : Quand on s'engage à l'international, il faut créer un système de veille pour observer les produits disponibles sur le marché et repérer d'éventuelles contrefaçons. Il faut aussi communiquer sur le sujet, d'abord en interne pour installer une forme de vigilance, et à l'externe si besoin, vers les clients, pour qu'ils puissent remonter de l'information. L'innovation et le renouvellement rapide des offres sont également un bon moyen de se protéger. Il convient enfin d'être vigilant sur le transfert de connaissance et la protection des prototypes, mais aussi avec les stagiaires et les collaborateurs, en contrôlant bien les déperditions et les non-conformités, sources potentielles de contrefaçon, et en organisant le partage de l'information selon le principe du « need to know » : dans l'entreprise, chacun ne doit avoir accès qu'aux informations dont il a réellement besoin.

Six stratégies concrètes pour limiter le risque de contrefaçon

Le risque zéro n'existe pas, même les plus grandes entreprises, dotées de services juridiques colossaux, subissent des contrefaçons. Mais les contrefacteurs s'attaquent en priorité aux entreprises les moins précautionneuses, ce qui rend ces six stratégies particulièrement utiles pour les PME engagées à l'international.

Créer un portefeuille de titres de propriété industrielle. Sans marque ni brevet, il est impossible de mener une action juridique contre la contrefaçon. Le dépôt d'un brevet reste coûteux pour une PME, d'autant qu'il faudra encore le défendre, et qu'il implique de révéler des informations précises sur ses process, créant une source supplémentaire de risque. C'est pourquoi les PME n'y recourent que lorsque c'est vraiment nécessaire, par exemple à l'ouverture d'une filiale en Chine, ou lorsqu'elles pensent pouvoir rentabiliser durablement le brevet. Dans les pays sujets à la contrefaçon, il est conseillé a minima de déposer une marque, une opération plus simple et moins coûteuse, si possible pour chaque produit.

Utiliser un dispositif technologique de sécurité. Plutôt que de déposer un brevet, il peut être moins coûteux et plus efficace d'ajouter un dispositif de sécurité sur son produit : étiquettes code-barres ou QR code permettant d'authentifier son origine, système d'enregistrement en ligne pour bénéficier de la garantie tout en vérifiant sa provenance, encre invisible, ou solutions issues de l'internet des objets. L'authentification des produits est un domaine où les innovations technologiques se multiplient, la blockchain étant appelée à devenir l'une des grandes applications de la lutte contre la contrefaçon. Clients et distributeurs ont eux aussi intérêt à lutter contre ce phénomène : il est utile de les associer aux processus de vérification et de dénonciation.

Intégrer le risque de contrefaçon dans le choix du pays visé. La contrefaçon a besoin d'un environnement juridique, judiciaire, industriel et commercial favorable pour prospérer : le respect de la propriété intellectuelle, l'effectivité de la répression et la tolérance du système commercial local varient fortement d'un pays à l'autre. Il faut donc recueillir un maximum d'informations sur le pays visé pour évaluer le risque selon le type de produit vendu, et adapter sa stratégie de protection en conséquence. Dans certaines régions du monde, comme la Chine, la contrefaçon n'est d'ailleurs pas perçue comme un acte illicite, et peut même être vue comme un hommage rendu à la marque, le « Chang Chi ». Des conseils spécialisés sur certains marchés, l'indice de risque de contrefaçon par pays de la Banque mondiale (TCdata360), ou l'étude de l'EUIPO publiée en juin 2018, apportent des repères précieux.

Être vigilant sur le choix du partenaire local. Comme le risque varie selon les pays, la probité des individus et des entreprises avec lesquelles on traite varie tout autant, en particulier lorsqu'on fait fabriquer des composants, voire l'intégralité de son produit, à l'étranger. Un partenaire au track record fiable présente un risque plus faible de se transformer en contrefacteur, surtout s'il perçoit une vraie vigilance de votre part sur le sujet ; à l'inverse, un partenaire au passé douteux pourrait voir dans votre coopération une nouvelle opportunité. Une diligence raisonnable sur l'entreprise et son dirigeant s'impose donc avant d'accorder sa confiance à un sous-traitant, un agent, un distributeur ou toute personne impliquée dans le processus de production. Si le partenaire est fiable, il devient un allié précieux, capable de dissuader et de surveiller le marché local. Les contrats seuls ne suffisent pas toujours à garantir cette protection, mais signer dès les premières discussions un accord de confidentialité, ou mieux, un accord de confidentialité et de non-concurrence, offre une base juridique plus robuste.

Mettre en place un dispositif de veille. Une veille ciblée sur le pays visé, complétée par une veille radar à l'échelle internationale, permet de surveiller le marché et en particulier le grey market, y compris sur internet. L'Office of United States Trade Representative publie une revue annuelle des principaux marchés en ligne et physiques de contrefaçon, qu'il est utile de consulter régulièrement pour vérifier si ses propres produits y sont mis en vente. Adhérer à des organisations sectorielles travaillant sur la contrefaçon complète utilement ce dispositif de veille.

Installer de bonnes pratiques dans l'entreprise. Afficher dès le début de sa démarche commerciale dans un pays une vraie préoccupation pour la lutte contre la contrefaçon, sur le plan juridique, de la veille ou des technologies, dissuade d'emblée les partenaires les moins scrupuleux, qui préféreront travailler avec des entreprises n'affichant aucune politique en la matière. Innover et renouveler fréquemment ses offres reste un bon moyen de se protéger contre la copie ; à défaut d'innovation technologique, modifier le design ou le packaging peut suffire. Il ne faut pas hésiter à communiquer sur la contrefaçon, en interne pour installer une vigilance collective, et si besoin auprès des clients, en leur expliquant comment distinguer un produit contrefait d'un original, à l'image d'entreprises comme Seb ou Stihl. Enfin, rester vigilant sur le transfert de connaissance, la protection des prototypes, le suivi des stagiaires et des collaborateurs, ainsi que le contrôle des déperditions et des non-conformités, complète l'ensemble de ces bonnes pratiques.

Quelques chiffres pour mesurer l'ampleur du phénomène

Selon une étude de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle publiée en juin 2018, la contrefaçon fait perdre chaque année 60 milliards d'euros à treize secteurs de l'économie européenne, avec des pertes directes atteignant 7,5 % des ventes dans les secteurs les plus vulnérables. Pour la France, cette perte est estimée à 5,8 % des ventes des secteurs concernés, soit 6,8 milliards d'euros. Les treize secteurs étudiés couvrent notamment les cosmétiques, l'habillement, les articles de sport, les jouets, la bijouterie, la maroquinerie, la musique enregistrée, les spiritueux et vins, les produits pharmaceutiques, les pesticides, les smartphones, les batteries et les pneumatiques.

Selon un rapport de l'OCDE et de l'EUIPO publié en avril 2016, l'échange de produits contrefaits représentait 461 milliards de dollars en 2013, soit 2,5 % du commerce

mondial, les produits piratés pouvant représenter jusqu'à 5 % des importations de l'Union européenne, soit 85 milliards d'euros. Les produits les plus contrefaits dans le monde étaient alors l'électronique, l'équipement optique et photographique, les vêtements, les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires, la Chine et Hong Kong concentrant à eux seuls plus de 80 % des produits contrefaits saisis entre 2011 et 2013, loin devant la Turquie, Singapour, la Thaïlande ou l'Inde.