

BestIP

Bienvenue



L'approche allemande

«La protection additionnelle conférée par le droit de la concurrence déloyale»

I. Introduction

1. Les lois applicables
2. La nécessité d'une protection supplémentaire (quelques cas exemplaires)

II. La protection supplémentaire

1. Marques
2. Droits d'auteur

III. Considérations procédurales

IV. Conclusion

I. Introduction

1. La loi applicable (1)

a) Marques

- § 1 de la loi sur les marques (**MarkenG**): protection des marques, des désignations commerciales et des indications géographiques
- § 2 MarkenG: la protection des droits en vertu de cette loi n'exclut pas l'application d'autres dispositions protégeant ces signes

b) Droits d'auteur

- §§ 1, 2 (2) de la loi sur les droits d'auteur (**UrhG**): protection de la création intellectuelle personnelle - œuvres de la littérature, de la science et de l'art

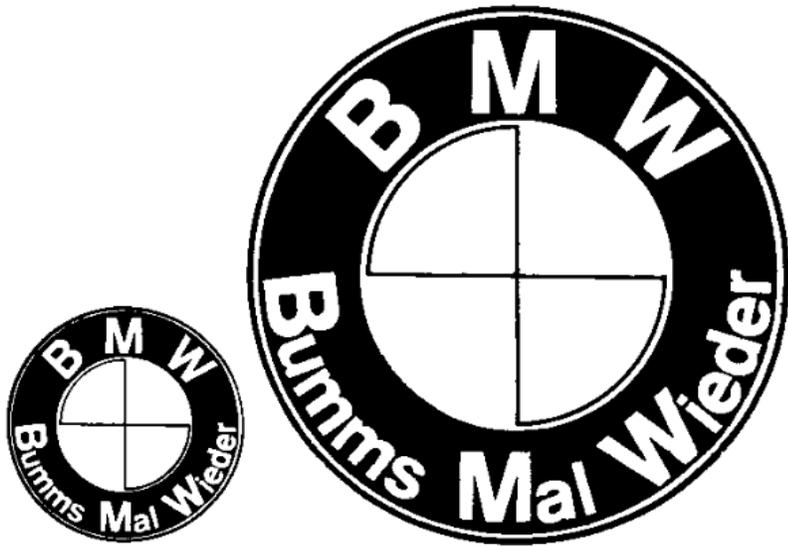
1. La loi applicable (2)

c) Le droit de la concurrence déloyale

- § 1 de la loi contre la concurrence déloyale (**UWG**):
 - protection des concurrents, des consommateurs et des autres acteurs du marché contre les pratiques commerciales déloyales **et**
 - protection de l'intérêt public en matière de concurrence non faussée

2. Nécessité de protection supplémentaire (1)

Cour fédérale allemande (BGH), jugement du 03/06/1986 - VI ZR 102/85 – BMW



a) Les faits:

La défenderesse fabrique des articles de cadeaux et de plaisanterie. Elle distribue notamment un autocollant reproduisant à l'identique l'emblème de BMW et comportant l'inscription supplémentaire "Bumms Mal Wieder" (« Faites l'amour à nouveau ! »)

2. Nécessité de protection supplémentaire (2)

Le jugement:

- pas d'application du droit des marques car ces dispositions protègent uniquement l'étiquetage des produits dans sa fonction d'indication d'origine contre la tromperie du public
- pas d'application de la loi sur la concurrence déloyale: La réclamation au titre de § 1 UWG exige qu'une relation concurrentielle concrète existe entre les parties; ici les parties ne sont pas des concurrents, malgré le fait que la défenderesse fait la position de BMW sur le marché la cible du "gag" et, dans ce sens, exploite la notoriété de la marque de BMW à des fins commerciales; donc, le conflit n'est pas centré sur le comportement concurrentiel, qui serait une condition préalable à l'application de l'UWG

2. Nécessité de protection supplémentaire (3)

BGH, jugement du 26/04/2001 – I ZR 212/98 – Bit/Bud

« Bit »

Bitte ein Bit
Bitburger

Budweiser



2. Nécessité de protection supplémentaire (4)

a) Le faits

- Budweiser voulait commencer de distribuer sa bière dans l'U.E. sous ses marques figuratives contenant « Bud » et « Budweiser » et demandait le consentement de Bitburger (une brasserie allemande dont les bières sont connues sous les noms « Bit » et « Bitburger »), qui le refusait.
- Les marques figuratives de Budw. étaient enregistrées en Allemagne le 11/12/1995.
- Bitburger est le titulaire d'un enregistrement allemand antérieur de la marque « Bit » et des marques fig. « Bitte ein Bit » et « Bitburger / Bitte ein Bit ».
- Bitburger ne s'était pas opposé à l'utilisation de ces marques aux É-U et dans l'UE, mais en Allemagne.
- Budweiser introduisait une action visant à faire constater que ses marques ne portaient pas atteinte aux droits de Bitburger sur la marque «BIT».

2. Nécessité de protection supplémentaire (5)

b) Le jugement:

- Il y a un risque de confusion entre « Bit » et « American Bud » (« Bud » étant l'élément déterminant dans la marque) mais pas avec « Anheuser Busch Bud » (l'impression générale des marques est différente).
- En ce qui concerne la marque « Anheuser Busch Bud » le litige est renvoyé devant la Cour d'appel qui devra également examiner, si
 - les conditions du MarkenG pour la protection additionnelle relatives à une marque notoirement connue sont remplies (en attendant la décision préjudicielle « Davidoff » pendante devant la CJUE), et
 - le cas échéant, si les conditions d'un comportement anticoncurrentiel de Budweiser au sens de §1 UWG sont remplies, qui ne fait pas l'objet des dispositions du MarkenG.

2. Nécessité de protection supplémentaire (6)

Considérations générales sur la nécessité d'une protection supplémentaire pour des réussites économiques par le droit de la concurrence déloyale:

- Normalement, des droits de protection des performances doivent être introduits par le législateur lui-même.
- Peut l'utilisation d'un droit être autorisée par le droit de la PI mais interdite par le droit de la concurrence déloyale?
- Certain cas se situent à l'interface de la PI et de la concurrence déloyale.
- En général, l'application du droit de la concurrence déloyale nécessite des facteurs supplémentaires.

II. La protection supplémentaire - marques

1. Les marques (1)

L'évolution historique

Le Tribunal du Reich (Reichsgericht; **RG**), jugement du 30/04/1928 – RGZ 120, 325 – Sonnengold:

- Le droit de la concurrence déloyale protège seulement le fonctionnement de la concurrence.
- Les marques et les indications géographiques constituent une sous-section du droit de la concurrence déloyale.
- Application complémentaire de la loi contre la concurrence déloyale.

1. Les marques (2)

BGH, jugement du 30/04/1998 - I ZR 268/95 - MAC Dog

Les faits:

- McDonald's est la propriétaire des marques „Mc“, "Mac“, "McDonald's", "BIG MAC" etc.
- La défenderesse produit des aliments pour animaux, entre autres de la nourriture pour chiens et chats, qu'elle appelle "MAC Dog" et "MAC Cat« ; elle a utilisé ces marques depuis 1983 et les a enregistrées avec ancienneté du 28 décembre 1992
- Les oppositions de McDonald's étaient refusées en l'absence de toute similitude de produits

1. Les marques (3)

Le jugement:

- Depuis 1 janvier 1995 la MarkenG protège les marques notoirement connues et a remplacé la juridiction antérieure basée sur § 1 UWG ou § 823 BGB
- En principe, la MarkenG exclut l'utilisation concurrente des dispositions du droit de la concurrence (hypothèse de la primauté des lois spéciales sur la PI – « Vorranghypothese »).
- Application complémentaire de la UWG seulement dans les cas où
 - (1) le domaine d'application de la loi sur les marques n'est pas ouvert ou
 - (2) il y a des aspects supplémentaires qui permettent l'application de l'UWG.

1. Les marques (4)

BGH, jugement du 30/10/2003 – I ZR 236/97 –
Davidoff II

UWG ne pas appliqué



BGH, jugement du 06/12/2007 – I ZR 169/04 –
Imitationswerbung (publicité par imitation)

UWG appliqué



Création Lamis «Icy Cold»

Création Lamis «Cat Suit»

1. Les marques (5)

BGH, jugement du 30/10/2003 – I ZR 236/97 – Davidoff II

- Marques sont similaires; à rechercher (par la Cour d'appel) si la similitude des marques et le caractère distinctif de la marque Davidoff sont suffisants pour que les marques puissent prêter à confusion.
- L'UWG ne peut pas être appliqué: « Outre les revendications fondées sur le droit des marques, des revendications fondées sur § 1 UWG peuvent exister si elles sont dirigées contre un comportement anticoncurrentiel qui, en tant que tel, n'est pas soumis au droit des marques. »

1. Les marques (6)

BGH, jugement du 06/12/2007 – I ZR 169/04 – Imitationswerbung (publicité par imitation)

- Cour d'appel: La requérante ne s'oppose pas aux caractéristiques spécifiques d'un produit de parfumerie en relation avec le nom du produit (dans ce cas on aurait pu appliquer l'UWG), mais aux noms utilisés par les défenderesses (ici « Icy Cold ») pour leurs produits de parfumerie en relation avec la présentation des produits et exige qu'il existe un risque que le public fasse une association mentale entre les noms litigieux et les marques notoirement connue de la requérante. Ainsi, la demande concerne le domaine d'application de § 14 (2) n° 3 MarkenG, et donc il n'y a en principe pas de place pour une application simultanée de l'UWG.
- BGH (avec référence à § 2 MarkenG):
 - Si un comportement n'est pas épuisé par des circonstances qui constituent un acte de contrefaçon au sens du droit des marques (circonstances supplémentaires allant au-delà de l'usage du signe), mais qu'il s'y ajoute une déloyauté non couverte par les dispositions du droit des marques, le comportement en question peut constituer, outre une contrefaçon de la marque, une infraction au droit de la concurrence.
 - Le droit des marques ne prévaut pas non plus lorsque l'événement en question est apprécié d'un point de vue différent de l'appréciation au regard du droit des marques.
 - Ce principe s'applique au cas de la protection du droit de la concurrence contre la publicité comparative illicite, conformément à l'article 6 (2) n° 6 UWG.
 - Ici: Il s'agit d'une publicité comparative, mais §6 (2) n° 6 UWG exige que la défenderesse ait ouvertement décrit son propre produit comme une « imitation » ou un « copieur », qui n'est pas le cas ici.

1. Les marques (7)

- CJEU, jugement du 21/11/2002 – C-23/01 Robelco v. Robeco:

L'article 5 para. 5 de la première directive 89/104/CEE (...) doit être interprété en ce sens qu'un État membre peut (...) protéger une marque contre l'usage d'un signe qui est fait à des fins autres que celles de distinguer des produits ou des services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou porte atteinte au caractère distinctif de la marque.

- Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales (**PCD-directive**)

1. Les marques (8)

Art. 1 de la PCD-directive	§ 1 UWG [en vigueur depuis le 08/07/2004]
<p><i>L'objectif de la présente directive est (...) d'assurer un niveau élevé de <u>protection des consommateurs</u> en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives <u>aux pratiques commerciales déloyales</u> qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.</i></p>	<p><i>Cette loi sert à <u>protéger</u> les concurrents, <u>les consommateurs</u> et les autres acteurs du marché contre les pratiques commerciales déloyales. Il protège également l'intérêt public en matière de concurrence non faussée.</i></p>

1. Les marques (9)

Art. 6 II lit. a de la PCD-directive	§ 5 II UWG [en vigueur depuis le 30/12/2008]
<p><i>Une pratique commerciale est également réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, et qu'elle implique:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent</i><i>b) (...)</i>	<p><i>Un acte commercial est également trompeur si, dans le cadre de la commercialisation de produits ou de services, y compris la publicité comparative, il crée un risque de confusion avec un autre produit ou service ou avec la marque ou un autre signe distinctif d'un concurrent.</i></p>

1. Les marques (11)

- § 5 (2) UWG /art. 6 (2) (a) de la directive 2005/29/CE: Un acte commercial est trompeur si, dans le cadre de la commercialisation de produits ou de services, il crée un risque de confusion avec la marque ou un autre signe distinctif d'un concurrent.
- Ici: UWG peut être appliqué en principe, mais: Le risque de confusion entre les marques et noms commerciaux "Peek & Cloppenburg" des parties est exclu par les déclarations explicatives pour la grande majorité du public ciblé. Dans la mesure où une confusion peut néanmoins se produire dans des cas individuels entre les noms commerciaux des parties, cela ne saurait justifier une violation de § 5 (2) UWG. Dans la jurisprudence de la CJEU (12/07/2012 - Rs. C-176/11 "HIT") et du BGH, il est reconnu qu'une interdiction doit satisfaire au principe de proportionnalité. Donc, il ne s'agit pas d'une action déloyale ici.

1. Les marques (12)

L'opinion dominante actuelle en Allemagne • ,é
BGH, jugement du 15/08/2013 – I ZR 188/11 – Hard Rock Café

Les faits de base:

- Les demanderessees appartiennent au groupe mondial Hard Rock, qui compte actuellement [2013] environ 140 Hard Rock Cafés dans 50 pays et exploite trois Hard Rock Cafés allemands à Berlin, Munich et Cologne, et sont titulaires de nombreuses marques verbales et figuratives contenant les éléments verbaux "Hard Rock Café" et "Hard Rock« avec priorité de 1986.
- La défenderesse exploite un restaurant situé à Heidelberg sous le nom de « Hard Rock Café Heidelberg » depuis 1978. Elle fait la publicité sur internet sur les pages www.topausgehen.de et www.hard-rockcafe.de.
- La défenderesse utilise la phrase "Hard Rock Café" et le logo ci-droite dans et sur son restaurant, notamment comme enseigne, sur la porte d'entrée et dans les vitrines. Il propose également la vente de nombreux articles de merchandising.
- Il y avait un conflit en 1993, mais après, jusqu'à 2008, il n'y avait plus de contact entre les parties.



www.hardrock.com



www.hardrockcafe-online.de
www.hardrockcafe-heidelberg.de
www.hardrockcafeonline.de
www.hardrockcafe-shop.de

1. Les marques (13)

Le jugement:

- Pas de déchéance de tous les droits de marques de Hard Rock (a cause du long délai entre 1993 et 2008) en ce qui concerne des actions répétées come p.ex. l'offre des articles de merchandising après 2008.
- Contrairement à § 14 (2) n° 3 MarkenG (marque notoirement connue) les dispositions de l'UWG qui visent à protéger le public contre la tromperie, n'accordent pas de protection à la réputation des noms commerciaux indépendamment du risque de confusion.
- La priorité du droit des marques ne s'oppose pas à une prétention de la demanderesse fondée sur la tromperie sur l'origine, conformément à § 5 (1), phrase 2, n° 1 UWG. Depuis la mise en œuvre de la directive 2005/29/CE, les tiers qui ne sont pas propriétaires de marques peuvent faire valoir des droits au titre de la concurrence déloyale en invoquant la tromperie sur l'origine.
- **La protection individuelle en vertu du droit des marques et la protection en vertu du droit de la concurrence déloyale existent désormais côte à côte.**
- Mais: S'il existe un intérêt légitime à l'utilisation d'une marque au sens du MarkenG, cet intérêt doit également être pris en compte dans le cadre de § 5 (1) phrase 2 n° 1 UWG.
- Le droit de concurrence déloyale accordé à chaque concurrent ne peut aller plus loin que le droit exclusif individuel du titulaire de la marque.

1. Les marques (14)

BGH, jugement du 23/06/2016 – I ZR 241/14 – Baumann II



CAVAION SIDELOADERS
BAUMANN®

Les faits (très abrégés):

- Dans la procédure de recours, la défenderesse (une société allemande) conteste toujours le droit de la requérante (une société italienne) à utiliser comme marque le signe « CAVAION SIDELOADERS BAUMANN » pour des élévateurs à fourche et des élévateurs latéraux à fourche.
- Cour d'appel: L'utilisation contestée de la marque par la requérante est couverte par son droit antérieur sur son nom commercial. Le droit de la concurrence déloyale ne peut pas aller plus loin.

1. Les marques (15)

Le jugement:

- Principe: L'application des dispositions du droit de la concurrence déloyale pour la protection contre la tromperie n'est pas exclue par une hypothèse d'une priorité générale dans le sens que la tromperie causée par un certain marquage sur l'origine de l'entreprise devrait être appréciée uniquement selon les principes du droit des marques.
- Mais: Il est conforme à la jurisprudence du BGH et à l'opinion dominante dans la littérature que, lors de l'application des dispositions du droit de la concurrence déloyale pour la protection contre les tromperies sur l'origine conformément à l'UWG, des conflits de valeurs avec le droit des marques doivent être évités.
- Si les prétentions en matière de droit des marques sont exclues sur la base du principe de priorité, le titulaire d'un droit de marque plus récent ne peut pas invoquer avec succès la protection du droit de la concurrence déloyale contre la tromperie sur l'origine commerciale pour interdire au titulaire du droit de marque ayant une priorité antérieure d'utiliser sa marque.

1. Les marques (16)

c) Récapitulation en bref

- La théorie de la priorité (« Vorranghypothese ») de la loi des marques n'est plus valide.
- Application complémentaire de la loi contre la concurrence déloyale.
- Pourtant, il faut considérer des valeurs associées aux marques:
 - (1) Le principe de priorité d'une marque à l'autre (BGH « Baumann II »);
 - (2) Les provisions associées aux marques autorisant dans une certaine mesure la juxtaposition de marques confondables (BGH « Peek & Cloppenburg III »); **et**
 - (3) La barrière protectrice de § 23 MarkenG (surtout le droit d'utiliser son propre nom qui ne peut être contournée par § 5 (2) UWG (BGH « Hard Rock Café »))

II. La protection supplémentaire - droit d'auteur

2. Le droit d'auteur (1)

a) Le principe

- Seulement la protection supplémentaire de § 4 n° 3 UWG:

Les actes déloyaux sont commis par toute personne qui offre des biens ou des services qui sont une imitation des biens ou des services d'un concurrent, s'il

- a) entraîne une tromperie évitable des clients quant à l'origine commerciale,*
- b) tire indûment profit de la réputation des produits ou services contrefaits ou lui porte préjudice; **ou***
- c) a obtenu malhonnêtement les connaissances ou les documents nécessaires à la contrefaçon.*

- BGH jugement du 17.07.2003 – I ZR 259/00 – Paperboy.de

2. Le droit d'auteur (2)

BGH jugement du 17/07/2003 – I ZR 259/00 – Paperboy.de

- Un service en ligne (Paperboy) qui résume les reportages de différents fournisseurs d'informations en ligne (ici : DM et Handelsblatt) sous forme de mots-clés et crée des liens au moyen de liens profonds ne viole pas le droit d'auteur.
- Il n'y a pas non plus d'infraction au droit de la concurrence. Il s'agit plutôt d'une des particularités de l'Internet qu'un fournisseur doit accepter ou empêcher par des mesures techniques appropriées.
- Étant donné que les actes incriminés ne sont pas contestables au regard de la législation sur le droit d'auteur, les demandes fondées sur l'UWG ne pourraient être envisagées que si ces actes devaient néanmoins être considérés comme anticoncurrentiels en raison de l'existence de circonstances particulières.
- En plaçant des hyperliens vers des articles du « Handelsblatt » et du « DM », les défendeurs n'assument aucune prestation du demandeur. L'origine des articles prouvés n'est pas dissimulée. Les utilisateurs de « Paperboy » ne sont donc pas trompés ; la bonne réputation des fournisseurs d'informations tels que la demanderesse n'est pas non plus exploitée.

2. Le droit d'auteur (3)

b) L'exception

- Protection supplémentaire possible en théorie, s'il n'y a pas d'autre protection et, par conséquent, les performances économiques peuvent en principe être exploitées librement.
- BGH, jugement du 28/10/2010 – I ZR 60/09 – Hartplatzhelden.de
 - Pas de code de sport (comme en France)
 - Ici: Pas de violation des droits d'auteur ou d'autres droits
 - Recours à l'UWG en principe possible, mais ici: Une association de football qui organise, sur le territoire de son association, des matchs de football amateur avec les clubs qui en font partie n'est pas injustement violée dans un droit exclusif d'exploitation, qui pourrait être directement déduit de § 3 UWG, par le fait que des extraits de films reproduisant des scènes individuelles du match sont publiés sur un portail Internet.

III. Considérations procédurales (1)

1. Tribunaux compétents

a) Marques: §140 MarkenG

- exclusivement les tribunaux régionaux (Landgerichte)
- tous litiges qui concernent, selon les faits ou la requête du demandeur, des signes gérés par la MarkenG

b) Concurrence déloyale: §14 UWG

- exclusivement les tribunaux régionaux (Landgerichte)

2. Compétence locale du tribunal

a) Marques: §§ 12, 13, 16, 17, 32 ZPO (code de procédure civile)

- Principe: lieu de résidence (personnes physiques) ou siège social (entreprises) du défendeur
- § 32 ZPO: En cas de violation d'un droit de propriété intellectuelle: tous lieux où l'acte illégal (de contrefaçon) a été commis (« lieu volant de juridiction ») - Lieu de commission: à la fois le lieu où l'acte de contrefaçon a été commis (lieu de l'action) et le lieu où il a porté atteinte à l'intérêt juridique protégé (lieu de l'exécution) – « forum shopping »!
- Dans le cas de contrefaçons de marques sur Internet: compétence de tous tribunaux au sens de § 140 MarkenG car il existe une possibilité de récupération à l'échelle nationale.
- Accord sur le lieu de juridiction possible; participation à l'audience sans objection (§§ 39, 40 ZPO)

b) Concurrence déloyale § 14 UWG

- § 14 (2) phrase 1: lieu de résidence (personnes physiques) ou siège social (entreprises) du défendeur
- **et** § 14 (2) phrase 2: lieu où l'acte illégal a été commis (« forum shopping »)
- **mais**: § 14 (2) phrase 3 no. 1: la phrase 2 ne s'applique pas pour litiges sur la base des actes commis dans le domaine du commerce électronique ou des télé-médias (depuis 2 décembre 2020) – mais: le champ d'application concret de cette disposition est déjà discuté très controversé dans les tribunaux et la littérature

c) § 141 MarkenG:

- Les demandes concernant les relations juridiques régies par la MarkenG et fondées sur les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale ne doivent pas nécessairement être introduites dans le lieu de juridiction prévu à § 14 UWG: concerne typiquement les litiges dans lesquels le demandeur fonde son action principalement sur des prétentions au titre de la MarkenG et seulement alternativement sur des prétentions au titre de l'UWG.

III. Considérations procédurales (3)

3. Coûts et dommages et intérêts

a) Coûts

- Loi sur les frais de justice (GKG) et loi sur la rémunération des avocats (RVG): coûts sont basés sur la valeur du litige qui dépend du cas individuel; en principe on ne peut pas dire que les coûts juridiques (des tribunaux et des avocats) seraient généralement une raison de baser les revendications dans un litige plutôt à une contrefaçon de marque ou un acte de concurrence déloyale (ou les deux)

b) Dommages et intérêts

- options disponibles pour le calcul des dommages et intérêts (aux choix du demandeur)
 - Compensation du dommage réel
 - Parution du profit du contrefacteur
 - (marques): Compensation basée sur une licence hypothétique

IV. Conclusion

IV. Conclusion

- La protection supplémentaire ou parallèle par la loi contre la concurrence déloyale est toujours une question du cas individuel; elle est cependant plus facile dans certains cas après l'entrée en vigueur de la directive 2005/29/CE et les provisions de l'UWG correspondantes.
- Elle nécessite toujours l'attention aux objectifs de la protection de la PI et de la concurrence déloyale. Malgré l'application « côte à côte » il faut toujours des faits supplémentaires pour rendre une action « déloyale » qui n'est pas une violation d'un droit de PI.
- Il doit rester le métier du législateur d'introduire la protection des nouveaux droits de performance (comme p. ex. un code de sport).
- Parasitisme et concurrence déloyale ne peuvent pas être considérés comme succédanés de la PI en Allemagne.

A group of business professionals in suits are seated around a large wooden conference table. They are focused on writing on documents and clipboards. The scene is brightly lit, suggesting a professional meeting or presentation. The background is slightly blurred, emphasizing the participants and their work.

BestIP

Merci beaucoup !

BestIP

Rechtsanwälte - Attorneys

Hostatostr. 26
65929 Frankfurt am Main | Germany
Tel: +49 69 8700 200-30
Fax: +49 69 8700 200-40
ip@best-ip.eu



www.best-ip.eu



[/best.ip.attorneys](https://www.facebook.com/best.ip.attorneys)



[/company/72378880/admin/](https://www.linkedin.com/company/72378880/admin/)



[/AttorneysBestip](https://twitter.com/AttorneysBestip)