

**L'OPTIQUE ESPAGNOLE :  
« LA CONCURRENCE DÉLOYALE REMÈDE AUX  
LIMITES DES DROITS DE PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE ? »**

**BAYLOS**

INTELLECTUAL PROPERTY

BOUTIQUE



BAYLOS.COM

**2 Juillet 2021**

# SOMMAIRE

**I. INTRODUCTION**

**II. RÉGIME JURIDIQUE DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE EN DROIT ESPAGNOL**

**III. APERÇU DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE : QUELS SONT LES ACTES VISÉS PAR LA LOI ?**

**IV. RELATION ENTRE LES LOIS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LA CONCURRENCE DÉLOYALE**

**V. PRINCIPE JURISPRUDENTIEL DE COMPLÉMENTARITÉ RELATIVE EN DROIT ESPAGNOL**

**VI. ANALYSE DES CAS PERTINENTS DANS LA JURISPRUDENCE ESPAGNOLE**

**VII. CONCLUSIONS : LA CONCURRENCE DÉLOYALE PEUT-ELLE ATTÉNUER TOUTES LES DIFFICULTÉS IMPOSÉES PAR LES RÈGLES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?**



# INTRODUCTION

# INTRODUCTION

- Historiquement, le droit de la concurrence déloyale est né comme une **extension de la protection** conférée par le droit de la propriété intellectuelle (notamment le droit des marques).
- Il est évident et notoire qu'il existe des **liens étroits** entre la concurrence déloyale et les droits de propriété intellectuelle.
- Ces liens ont été reconnus par **l'article 10bis de la Convention de Paris** pour la protection de la propriété industrielle de 1883.
- En Espagne, ce lien historique a nécessité un grand **effort législatif, jurisprudentiel et doctrinal** pour différencier le champ d'application des actions intentées en vertu de la loi sur la concurrence déloyale de celui des actions intentées en vertu des règles de propriété intellectuelle.
- Si, dans certains cas, les frontières entre le droit de la concurrence déloyale et le droit de la propriété intellectuelle sont très claires, d'autres questions **présentent des difficultés plus importantes**.
- La question se pose de savoir si ces situations moins claires doivent être interprétées comme signifiant que la concurrence déloyale ajoute, **complète ou réduit la protection conférée par les titulaires de droits exclusifs**.



# **RÉGIME JURIDIQUE DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE EN DROIT ESPAGNOL**

# DROIT ESPAGNOL

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal

Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia

Real Decreto Legislativo 1/2007, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative

Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios





# **APERÇU DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE : QUELS SONT LES ACTES VISÉS PAR LA LOI ?**

# ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE

A

## CLAUSE GÉNÉRALE

- Bonne foi

B

## PARASITISME

1

### Confusion:

- Confusion quant aux signes utilisés (s'ils ne sont pas protégés), forme de présentation, apparence du magasin, publicité (etc...)

2

### Exploitation de la réputation d'autrui:

- Actes d'exploitation des avantages conférés par la réputation d'un autre concurrent sur le marché

3

### Imitation:

- Article 6 : Imitation de créations formelles, actes d'imitation portant sur des signes distinctifs (marques, enseignes, noms commerciaux, etc.).
- Article 11 : Protection des biens ou des créations matérielles. Principe de libre imitabilité. Applicable lorsqu'il n'y a pas de droit exclusif et lorsqu'il y a une singularité concurrentielle.

4

### Violation des secrets:

- Renvoi à la législation sur les secrets d'affaires

# ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE

C

## CONTRE LES CONCURRENTS

- 1 Dénigrement
- 2 Induction à la violation contractuelle
- 3 Vente à perte

D

## PROTECTION DES CONSOMMATEURS

- 1 Tromperie
- 2 Pratiques agressives

E

## CONTRE LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ

- 1 Discrimination injustifiée
- 2 Abus
- 3 Violation des règles
- 4 Publicité illicite

E

## PUBLICITÉ COMPARATIVE



# RELATION ENTRE LES LOIS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LA CONCURRENCE DÉLOYALE

# PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONCURRENCE DÉLOYALE

- ❖ La loi de la concurrence déloyale est **complémentaire par nature** et ne remplace pas la protection accordée par la PI et ne peut pas être utilisée pour étendre la protection expirée des droits de PI.
- ❖ La loi de la PI confère une protection absolue, car son noyau est plus fort en raison de sa **spécificité** en ce qui concerne les droits qu'elle protège, par opposition à la **vaste protection de la loi de la concurrence déloyale** dont le concours dépend des circonstances particulières de chaque cas.
- ❖ Il existe un lien étroit et irréfutable entre la propriété intellectuelle et la concurrence déloyale, qui se manifeste, par exemple, dans la **coïncidence de concepts connexes tels que la confusion et le fait de tirer profit de la réputation d'autrui**.
- ❖ Par conséquent, les frontières entre la loi sur la PI et la loi sur la concurrence déloyale ne sont pas immuables, mais au contraire, selon les circonstances de chaque cas, **les deux lois peuvent être appliquées de manière subsidiaire ou cumulative**.
- ❖ Afin de résoudre le problème généré par l'invocation cumulative de la protection de la PI et de la concurrence déloyale, les tribunaux espagnols ont développé et appliquent le principe de **complémentarité relative**.

# PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONCURRENCE DÉLOYALE

**VIOLATION DES DROITS DE  
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



**VS**

**ACTE DE CONCURRENCE  
DÉLOYALE**



Alors que l'utilisation non autorisée d'un droit de propriété intellectuelle entraînera généralement l'existence d'une infraction, l'appréciation de l'existence d'un acte de concurrence déloyale dépendra uniquement des circonstances.



# **PRINCIPE JURISPRUDENTIEL DE COMPLÉMENTARITÉ RELATIVE EN DROIT ESPAGNOL**

# COMPLÉMENTARITÉ RELATIVE

- ❖ Fixé pour la première fois par la Cour provinciale de Barcelone (Arrêt du 4 juin 1998), a développé la thèse de la **a développé la thèse de la primauté de la propriété intellectuelle sur la concurrence déloyale**, qui n'a qu'un rôle complémentaire.
- ❖ La thèse de la primauté – actuellement évoquée comme la **complémentarité relative** – s’inspire de la Vorrangthese allemande:
- ❖ Liens étroits: La marque constitue un instrument essentiel pour le fonctionnement du système concurrentiel, car elle fournit aux consommateurs des informations sur la provenance commerciale des produits ou services mis sur le marché.
- ❖ Néanmoins, deux législations remplissent des fonctions distinctes:
  - ❖ Les normes de propriété intellectuelle protègent un droit subjectif sur un bien immatériel, de nature réelle, avec l’efficacité « *erga omnes* ». Cette protection est conditionnée, en règle générale (et avec exceptions), à l’enregistrement préalable, et non à l’utilisation.
  - ❖ La législation en matière de concurrence déloyale vise à protéger non pas le droit sur la marque, mais le bon fonctionnement du marché.

# COMPLÉMENTARITÉ RELATIVE

- 🏠 L'analyse de l'existence d'une infraction est différente:
  - 🏠 Le risque de confusion en matière de marques est déterminé en comparant le **signe tel qu'il a été enregistré** à l'usage incriminé.
  - 🏠 Alors que pour la concurrence déloyale, il faut **confronter les signes tels qu'ils sont utilisés**, en exigeant en outre une implantation suffisante sur le marché du signe violé.
- 🏠 L'application de l'une ou l'autre des législations, ou des deux en même temps, dépendra **de la demande du plaignant et de sa base factuelle**, ainsi que de la preuve que les conditions qui doivent être remplies pour qu'ils soient qualifiés de contrefacteurs en vertu de l'une ou l'autre ou des deux législations sont réunies.
- 🏠 Si, dans la requête, le partie demanderesse se contente d'alléguer la violation des droits conférés par les droits d'enregistrement et la violation des prérogatives qu'ils confèrent, en invoquant à la fois les lois sur la propriété intellectuelle et sur la concurrence déloyale, il est entendu que les deux lois envisagent un cas identique et que **la loi sur la concurrence déloyale ne peut être appliquée.**

---

# COMPLÉMENTARITÉ RELATIVE

Concurrence déloyale

Propriété  
intellectuelle



# **ANALYSE DES CAS PERTINENTS DANS LA JURISPRUDENCE ESPAGNOLE**

## Analyse des cas pertinents dans la jurisprudence espagnole

**Adidas Vs. Scalpers:** Décision n° 407/2018 du 20 décembre 2018 rendue par le tribunal de commerce n° 8 de Madrid (procédure 760/2016).

- ❖ Adidas déboutée de la requête pour concurrence déloyale pour imitation déloyale du modèle *Stan Smith*:
  - ❖ les baskets Stan Smith manquent de singularité concurrentielle: prolifération de baskets blanches de style vintage sur le marché.
  - ❖ Les deux modèles sont identifiés par leurs propres marques.
  - ❖ Les marques de Scalpers sont renommées et évitent ainsi la confusion
  - ❖ Processus créatif propre de Scalpers pour la création du modèle de baskets.



## Analyse des cas pertinents dans la jurisprudence espagnole

**Pandora:** Arrêt n° 209/2011 du 2 mai 2011 de la 15e Section de la Cour d'appel de Barcelone.

- ❖ Rejet de la requête en concurrence déloyale déposée par Pandora contre des sociétés qui commercialisaient des bracelets similaires aux bracelets Pandora.
  - ❖ La copie est évidente mais les objets copiés sont des formes connues (coccinelle, fantôme, trèfle, etc.).
  - ❖ Existence de nombreux concurrents sur le marché commercialisant le même type de produits : manque de singularité concurrentielle.
  - ❖ Peu importe que Pandora ait lancé la tendance pour ce type de bracelet.
  - ❖ Les bracelets en question ne sont pas exactement identiques, il y a donc un processus créatif propre aux défendeurs.
  
- ❖ Depuis cette décision, Pandora a choisi d'enregistrer comme modèle tous les *charms* qu'elle lance sur le marché.



# Analyse des cas pertinents dans la jurisprudence espagnole

**Bombay Sapphire:** Arrêt n° 95/2014 de la Cour suprême espagnole du 11 mars 2014.

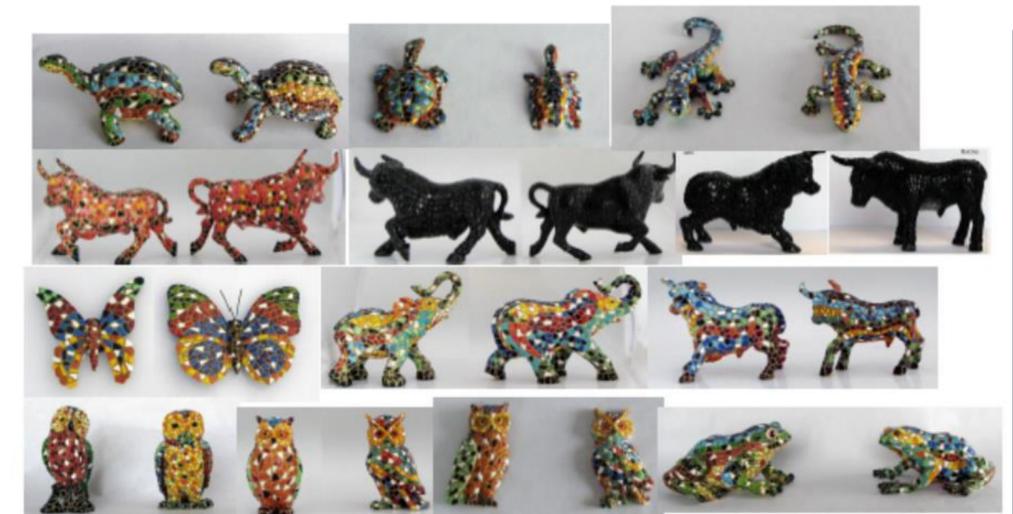
- ❖ Action de Bacardi contre Goa pour violation de marque et concurrence déloyale. Bacardi invoque la marque renommée non enregistrée consistant en la couleur bleu saphir, ainsi que plusieurs marques tridimensionnelles.
- ❖ La demande de Bacardi est rejetée :
  - ❖ La couleur bleu saphir de la bouteille de Bacardi, bien qu'elle fasse partie intégrante de plusieurs marques notoires de la demanderesse, n'aurait pas pu acquérir, de manière propre et autonome, un caractère distinctif par l'usage.
  - ❖ Enfin, la Cour suprême signale que la loi sur la concurrence déloyale peut être applicable, car elle repose sur des faits différents de ceux de l'action en contrefaçon de marque. Le comportement reproché concerne le mode de commercialisation et de publicité du produit de la défenderesse consistant à reproduire la quasi-totalité des éléments essentiels qui distinguent et identifient la forme de présentation du produit Bombay Sapphire, tel qu'il est commercialisé sur le marché.
  - ❖ Cependant, la requête est rejetée car il n'y a pas de confusion, de parasitisme et parce qu'il existe des différences entre les bouteilles.



# Analyse des cas pertinents dans la jurisprudence espagnole

**Dragon de Gaudí:** Arrêt de la Cour suprême n° 275/2017 du 5 mai 2017.

- ❖ Requête pour vulnération de modèles et marques ainsi que concurrence déloyale en ce qui concerne la commercialisation de figurines décoratives utilisant la technique du « trencadís ».
- ❖ En ce qui concerne les actions en contrefaçon de dessin industriel: les similitudes des dessins et modèles se rapportent à des éléments qui sont dans le domaine public (utilisation d'un concept de propriété intellectuelle au lieu de concepts de propriété industrielle tels que la nouveauté ou le caractère unique).
- ❖ Nullité de la marque consistant en la reproduction du dragon
- ❖ En ce qui concerne les actions en concurrence déloyale: les similitudes existantes étant des éléments du domaine public (formes d'animaux, éléments de Gaudí et technique du trencadís), elles peuvent difficilement constituer l'"acte d'imitation" illicite prévu par la loi sur la concurrence déloyale.
- ❖ Toutefois, la Cour suprême rappelle que le moyen le plus efficace d'éviter le risque susmentionné d'association en imitation de services est l'utilisation de marques et d'autres signes distinctifs qui sont protégés par la propriété industrielle.



# Analyse des cas pertinents dans la jurisprudence espagnole

**Oreo y Chips Ahoy:** Sentencia del Tribunal Supremo español de 2 de septiembre de 2015

⚡ Action en contrefaçon de marque pour des formats et des emballages de biscuits Oreo et Chips Ahoy. Rejetée car la Cour suprême considère que la force distinctive de la marque Oreo est telle que l'utilisation par la défenderesse d'une boîte reprenant la même idée de biscuits sans le nom d'Oreo empêche l'existence d'un lien avec les marques notoires.

⚡ Action en concurrence déloyale pour avoir commercialisé des Cookies et des Morenazos de manière similaire à Chips Ahoy ! et Oreo. Rejeté car il n'y a pas de risque de confusion ou d'abus de la réputation d'autrui.

⚡ Contradiction avec le récent arrêt du Tribunal du 20 mai 2020 (TWINS COOKIE SANDWICH)



Marca española no. 2845539



Community trade mark no. 830794



Spanish trade mark no. 2576774



Producto look-alike



Look-alike Product

# Analyse des cas pertinents dans la jurisprudence espagnole

**Longchamp “Le Pliage”**: Arrêt n° No. 14041/2017 de la Cour d’Appel de Madrid

- ❖ Action de Longchamp contre Priasuk pour violation de marque, de propriété intellectuelle et concurrence déloyale.
- ❖ Contrefaçon de marque et propriété intellectuelle mais rejette la condamnation pour concurrence déloyale:
  - ❖ Confirme l’existence d’une contrefaçon de marque pour l’utilisation de la marque Longchamp pour le marketing du produit incriminé
  - ❖ Confirme la violation de propriété intellectuelle considérant que le modèle « le pliage » est original et que le produit vendu par Priasuk est un plagiat
  - ❖ Rejet de la concurrence déloyale, pour avoir dénoncé les mêmes faits que sous les règles de propriété intellectuelle.

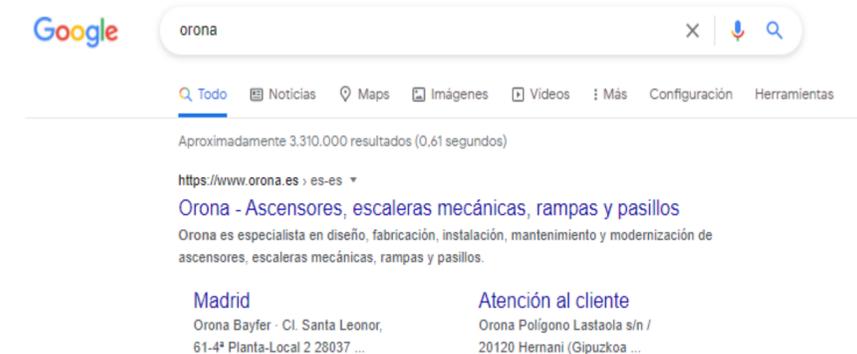


# Analyse des cas pertinents dans la jurisprudence espagnole

## Orona (Adwords): Arrêt de la Cour Suprême n° 94/2017 Du 15 février 2017

- 🏠 Action de Orona contre Citylift pour violation de marque et concurrence déloyale pour usage de Adwords.
- 🏠 La Cour d'Appel a rejeté la contrefaçon de marque pour l'utilisation du terme « Orona » comme adwords de Google, pour offrir des services alternatifs, mais a estimé l'action de concurrence déloyale pour exploitation abusive de la réputation d'autrui.
- 🏠 La Cour suprême annule le jugement et rejette les actions pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale:
  - 🏠 Révoque l'arrêt au sens où il viole en principe de complémentarité relative
  - 🏠 Rejette à la fois la contrefaçon de marque (« fair use ») et les actions pour concurrence déloyale. On ne peut protéger par concurrence déloyale ce qui ne peut être protégé par la réglementation des marques.

**ORONA**



# Analyse des cas pertinents dans la jurisprudence espagnole

**L'Oréal/Lancôme/Polo Laurent/YSL:** Arrêt n° 508/2017 de la Cour d'Appel d'Alicante, Sección 8ª

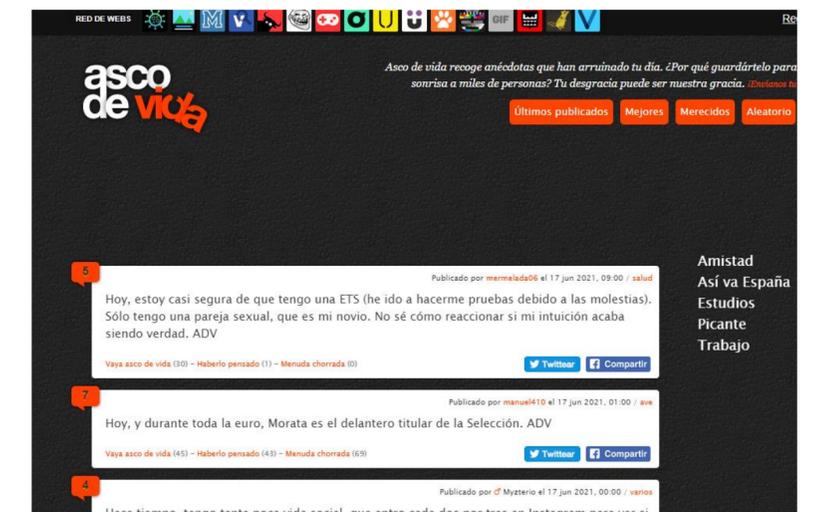
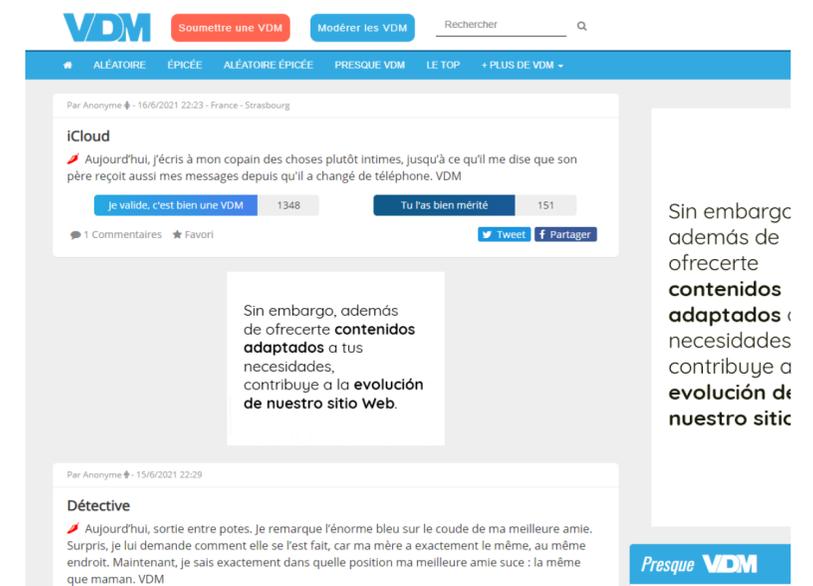
- ❖ Action de L'oréal contre Caravan Fragrances pour violation de marque et concurrence déloyale, basée sur la commercialisation de parfums d'équivalence avec références à des marques célèbres.
- ❖ Contrefaçon de marque et actes de concurrence déloyale:
  - ❖ Estime la contrefaçon de marques notoires (exploitation abusive)
  - ❖ Concurrence déloyale pour usage d'autres signes et éléments facilitant l'association avec les marques célèbres.
  - ❖ Cette décision a été reproduite dans les arrêts: SAP Alicante n° 71/2019 – Gucci, Hugo Boss (autres) vs Equivalenza – SAP Alicante n° 275/2017 – Puig vs Yoydema.



# Analyse des cas pertinents dans la jurisprudence espagnole

**Vie de Merde/Fuck my life:** Arrêt n° 280/2017 de la Cour d'Appel de Barcelone du 29 juin 2017

- 🏠 Action de « Vie de Merde » (VDM) contre « Asco de Vida » pour contrefaçon de marque, violation du droit d'auteur (plagiat) et actes de concurrence déloyale
- 🏠 VDM est déboutée de sa demande:
  - 🏠 Face aux allégations de plagiat des pages web des requérants, la Cour rejette l'existence d'une originalité de l'interface des sites web de VDM, ainsi que la possibilité de protéger le contenu de celle-ci –commentaires d'utilisateurs sur un forum.
  - 🏠 Face aux actions de concurrence déloyale, la Cour considère que les requérants n'ont pas exercé adéquatement ces actions.





**CONCLUSIONS : LA CONCURRENCE DÉLOYALE  
PEUT-ELLE ATTÉNUER TOUTES LES DIFFICULTÉS  
IMPOSÉES PAR LES RÈGLES DE PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE ?**

# CONCLUSIONS

## 🏠 **Avantage pour les titulaires de droits :**

- 🏠 Arme juridique supplémentaire pour attaquer la violation de leurs droits (utilisation sur le marché, formes de présentation, circonstances). Attention, l'accumulation d'actions peut avoir des conséquences en termes de dépens (s'il est fait partiellement droit à la demande, il n'y a pas de dépens).
- 🏠 Toutefois, l'applicabilité de la loi sur la concurrence déloyale n'est pas automatique.

## 🏠 **Un joker pour les avocats:**

- 🏠 Plus d'options et de stratégies.
- 🏠 L'accumulation d'actions en concurrence déloyale et d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle permet **d'attirer la juridiction de tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle** (au lieu de devoir s'adresser aux tribunaux de commerce qui manquent de spécialisation), bien que dans les deux cas les tribunaux de commerce soient compétents.
- 🏠 **Forum shopping** : En Espagne, si le titulaire des droits n'a pas son établissement dans l'une des villes où il existe un tribunal spécialisé en matière de PI (Barcelone, Madrid, Valence, Alicante, Bilbao, Grenade, A Coruña et Las Palmas), il peut choisir n'importe laquelle d'entre elles.
- 🏠 **Psychologie inverse** : Offre une porte de sortie aux juges, lorsqu'ils considèrent qu'il peut y avoir un comportement inapproprié, sans aller jusqu'à considérer qu'il y a contrefaçon de marque (par exemple, des actes contraires à la bonne foi).

# CONCLUSIONS

- ❖ L'utilisation des règles de concurrence déloyale n'est **pas une *solution magique*** et n'est généralement **pas appliquée au détriment des règles de propriété intellectuelle**, notamment dans le domaine des marques :
  - ❖ La concomitance des **conditions** établies par la loi sur la concurrence pour l'existence d'actes illicites doit être démontrée. Par exemple, l'existence d'une imitation concurrentielle nécessite de prouver l'existence d'une singularité concurrentielle.
  - ❖ L'existence d'actes de concurrence déloyale ne peut être dénoncée sans alléguer d'autres circonstances que celles dénoncées (ou qui pourraient l'être) en vertu des règles de PI.
- ❖ Toutefois, dans le domaine des dessins et modèles et du droit d'auteur, la jurisprudence n'est pas aussi claire et il est **possible de contourner les exigences strictes fixées par la loi et la jurisprudence** et d'appliquer la loi sur la concurrence déloyale au détriment de la PI. Est-il alors conseillé d'enregistrer les dessins et modèles ou de se donner beaucoup de mal pour prouver l'originalité ?
- ❖ **Modernisation:** Dans les cas où l'existence d'un droit de propriété intellectuelle n'est pas très claire, il est préférable de ne pas enregistrer le droit et de laisser une trace de son existence et de sa date de création par le biais de la **blockchain** à des fins de preuve.
- ❖ En fin de compte, l'important est de trouver les moyens d'obtenir une décision favorable, qui mettra fin au comportement illicite. Cependant, le débat entre le respect de la propriété intellectuelle et la concurrence déloyale a des conséquences en termes de **dommages et intérêts** :
  - ❖ Dans le domaine de la propriété intellectuelle, il n'est pas nécessaire qu'il y ait fraude ou faute et, bien souvent, la simple existence de l'infraction implique l'existence d'un dommage (ex re ipsa).
  - ❖ En matière de concurrence déloyale : l'acte déloyal a été produit par une fraude ou une faute.

# BAYLOS

Morgan Schaaf  
[m.schaaf@baylos.com](mailto:m.schaaf@baylos.com)

INTELLECTUAL PROPERTY  
BOUTIQUE



© BAYLOS 2021

[BAYLOS.COM](http://BAYLOS.COM)