

Le parasitisme en Belgique:

« Le principe, soumis à conditions, de l'autorisation de la copie »

Tom Heremans, Avocat associé

Contenu de l'exposé



1. Cadre législatif
2. La doctrine
3. La jurisprudence de la Cour de Cassation
4. Applications par les cours et tribunaux
5. La jurisprudence de la Cour Benelux
6. Applications par les cours et tribunaux
7. Conclusions

I. Le cadre législatif - La liberté d'entreprendre

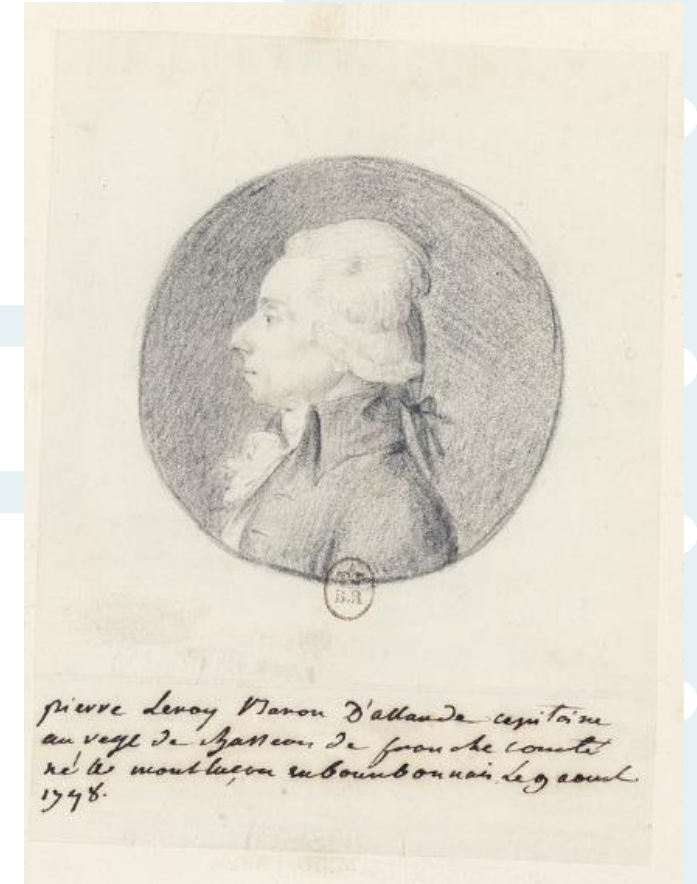
Le Décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 (BE 1795- 2013):

« Art. 7 - A compter du 1 avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ».

Depuis 2013, le Code de droit économique:

« Article II.3. Chacun est libre d'exercer l'activité économique de son choix. »

« Article II.4. La liberté d'entreprendre s'exerce dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique (...), ainsi que des lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs et des dispositions impératives. »



Le cadre législatif - Concurrence déloyale

Art. 10 bis de la Convention de Paris (1883)

« 2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3) Notamment devront être interdits :

1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;

2° les allégations fausses (...) ;

3° les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur (...) »

Le cadre législatif - Concurrence déloyale

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

« Art. 6.2 - 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 :

(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. »

Les pratiques du marché déloyales dans le Code de droit économique (BE):

« Art. VI.104. Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou de plusieurs autres entreprises. »

II. La doctrine - Le parasitisme selon M. Londers (1996)

La liberté de copier est la règle.

Conditions pour qu'il y ait concurrence déloyale :

- (1) La prestation, le produit ou le service qui est copié doit être le fruit d'efforts créatifs ou d'investissements relativement importants ;
- (2) La prestation, le produit ou le service doit avoir une valeur économique, effective ou potentielle ;
- (3) Celui qui copie ou imite doit tirer profit des efforts et investissements de l'autre vendeur ;
- (4) Le copieur ne doit pas avoir consenti le moindre effort créatif pour distinguer sa prestation, son produit ou son service de celui de l'autre vendeur.



Ghislain Londers, Premier Président de la Cour de Cassation belge, 2007-2011

III. Cour de Cassation 29 mai 2009 Noël Marquet c. Orac Décor

« Le vendeur qui, sans fournir lui-même un effort créatif, retire directement un avantage d'efforts ou investissements importants dans une création à valeur économique d'un autre vendeur, ne commet pas pour autant d'acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Toutefois, le juge peut considérer ces pratiques de retirer ainsi un avantage comme étant illicites sur une autre base que le simple fait de copier. »

Circonstances complémentaires

Cet autre fondement ne consiste pas uniquement en la méconnaissance des droits de propriété intellectuelle ou de publicité créant la confusion mais peut consister en toute forme de comportement illicite. »

IV. Cour d'Appel de Bruxelles 21 mars 2011, *Rizla Blue*

« *Circonstances complémentaires* » :

- (1) Rizla a fait un effort créatif dans la création du *Look & Feel* de son produit ;
- (2) Rizla a investi beaucoup dans le *goodwill* de ce *Look & Feel* ;
- (3) Le défendeur a copié sans investissement personnel, nonobstant d'autres possibilités, la présentation de son produit ;
- (4) Le consommateur moyen percevra les produits du défendeur comme venant de Rizla.

***Atteinte à la marque de couleur
= circonstances complémentaires ?***



Cour d'Appel de Bruxelles

21 octobre 2013, *Jupiler Blue*



- (1) Similarité visuelle importante dans la commercialisation
- (2) Transfert de l'image de Maes, du *Look & Feel*
- (3) Marketing et présentation de l'emballage en plastique ou en carton, les étiquettes des bouteilles

- + Atteinte à la marque de couleur
- + Risque de confusion, pratique trompeuse
- Pourquoi parasitisme ?

Cour d'Appel de Bruxelles

12 décembre 2017, *Aldi - Buval*

- (1) Condamnation en 1^e instance réformée en appel
- (2) Pas d'atteinte à la marque de JUPILER
- (3) Absence de circonstances complémentaires
 - Couleurs et graphismes communs
 - Aucune politique d'Aldi d'imiter
 - Canaux de vente différents



Cour d'Appel d'Anvers

1 février 2016 et 23 janvier 2017, *Belga*

British American Tobacco remplace BELGA par
LUCKY STRIKE

Torrekens y voit une opportunité de marketing

Selon la Cour : concurrence parasitaire

- (1) Emballage, couleurs
- (2) Association dans la publicité
- (3) Slogans « *C'est du belge* », « *Nouvelle cigarette belge* », « *Le mélange belge original pour un goût intense et authentique* »



Produit de BAT



Produit de Torrekens

V. La Cour Benelux 23 décembre 2010

Convention Benelux: pas de protection sans marque enregistrée

Chapitre 5. Droits du titulaire

Article 2.19 Obligation d'enregistrement

1. A l'exception du titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, nul ne peut, quelle que soit la nature de l'action introduite, revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l'article 2.1, sauf s'il peut faire valoir l'enregistrement de la marque qu'il a demandée.
2. Le cas échéant, l'irrecevabilité est soulevée d'office par le juge.
3. Les dispositions du présent titre n'infirmen en rien le droit des usagers d'un signe qui n'est pas considéré comme marque, au sens de l'article 2.1, d'invoquer le droit commun dans la mesure où il permet de s'opposer à l'emploi illicite de ce signe.

Déchéance de la marque de D. Engels pour non-usage pendant 5 ans

Action reconventionnelle sur base du signe DE désignant l'entreprise de D. Engels à l'encontre du signe de Daewoo Electronics



Marque SPRL D. Engels
Déposée en 1997 pour
appareils électroménagers



Marque Daewoo Electronics
Déposée en 2003 pour
appareils électroménagers

La Cour Benelux 23 décembre 2010

Question préjudicielle de la Cour de Cassation belge:

L'article 2.19 Convention Benelux doit-il être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque qui est éteinte ne peut pas revendiquer une protection pour l'usage de ce signe à l'égard de l'entreprise qui crée une confusion en utilisant ce même signe ?

Contraction entre l'art. 2.19 CBPI et la norme internationale supérieure de l'art. 10 bis §3 de la Convention de Paris?

« (3) Notamment devront être interdits :

1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent; »



La Cour Benelux 23 décembre 2010

Réponses de la Cour Benelux:

- *Le législateur Benelux a expressément voulu sanctionner lourdement l'absence de dépôt d'un signe considéré comme marque afin de promouvoir le dépôt des signes considérés comme marques et de favoriser la sécurité juridique*
- *L'article 10bis de la Convention de l'Union ne fait pas obstacle à l'application de l'article 2.19 CBPI*
- Les dispositions concernées de la CBPI n'excluent toutefois pas que le titulaire d'une marque qui n'est pas enregistrée ou sur laquelle le droit est éteint en vertu du droit uniforme Benelux puisse invoquer la protection du droit commun contre des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis, alinéa 3, 1°, de la Convention d'Union, si l'usage de cette marque ou d'un signe ressemblant fait partie des agissements créant la confusion.



VI. Applications dans la jurisprudence

Prés. Trib. de Commerce de Bruxelles, 29 janvier 2003

- Risque de confusion par les emballages (couleurs, gamme, images)
- Le défaut du dépôt de l'emballage comme marque : pas pertinent



Applications dans la jurisprudence

Cour d'appel d'Anvers, 23 décembre 2010, Vitaminwater

- Dépôt de la marque VITAMINWATER par Coca-Cola refusé
- L'action tend à obtenir la protection du signe refusé, en combinaison avec la gamme de six variantes et avec une campagne publicitaire similaire
 - La gamme de six variantes est déterminée par les fruits qui donnent le goût aux produits
 - La campagne publicitaire (humoristique, sur fond noir et même type d'écriture) n'est pas une vraie imitation



Produit de Coca-Cola



Produit de Vrumona

Prés. Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles, 31 octobre 2019, XL-S

- Marques figuratives XL·S radiées à défaut de pouvoir distinctif
 - Pas d'atteinte à la marque XL·S MEDICAL par X-SLIM
 - Aucun risque de confusion, ni de concurrence parasitaire
- Circonstances complémentaires rejetées
- Transfert du *goodwill*, image et *Look & Feel* par «) (» ou couleur
 - Ex-employés d'Omega Pharma (XL-S) ont lancé le nouveau produit X-SLIM



VII. Conclusions



La liberté de copier est un principe assez fort en droit belge



Des « *circonstances complémentaires* » (Cour de Cassation)

Des « *agissements créant la confusion* » (Cour Benelux)

} Quels sont-ils ?



Haut degré d'insécurité juridique

Appréciation subjective par les juges



Forte recommandation de déposer, avant une action judiciaire
(enregistrement accéléré au Benelux)



A défaut de protection, invoquer :

« *Confusion* » et « *induire le public en erreur* » (art. 10bis de la Convention de Paris)

« *Toute activité de marketing concernant un produit... créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent.* »

(Directive EU 29/2005, art. 6.2)

VII. Conclusions



Quel juge est le plus susceptible de reconnaître un acte de concurrence déloyale ?

- Toutes les affaires sont portées devant le président du tribunal de l'entreprise, compétent pour la propriété intellectuelle et les pratiques du marché
- L'action en cessation est une procédure efficace
- Compétence territoriale : domicile du défendeur ou lieu où l'atteinte est commise (vente, publicité, à faire constater par un huissier de justice)
 - Les tribunaux de Bruxelles sont plus favorables pour la PI
 - Les tribunaux de Gand sont les moins favorables pour la PI

Merci pour votre attention



Tom Heremans

Avocat associé

CMS

T +32 2 743 69 73

M +32 472 42 84 34

E tom.heremans@cms-db.com

www.CMS.law



Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

The information held in this publication is for general purposes and guidance only and does not purport to constitute legal or professional advice.

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

CMS locations:

Aberdeen, Abu Dhabi, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Beirut, Belgrade, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Moscow, Munich, Muscat, Nairobi, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

cms.law

Parasitisme et concurrence déloyale, succédanés de la PI en droit comparé :

- Une réalité ?
- Une avancée pour les titulaires de droits ?

Séance co-présidée par Nicolas Moreau, Avocat, BIGNON LEBRAY, et Gabriel Pérez, Conseil en Propriété Industrielle, NOVAGRAAF BELGIUM



Vendredi 2 Juillet 2021 de 09h00 à 13h00



Etoile Business Center - 21-25 rue Balzac- 75008 Paris

- «O» 09h00 – 09h15 : Introduction et présentation des participants par Nicolas Moreau et Gabriel Pérez, Présidents de séance
- «O» 09h15 – 09h45 : Le point de vue belge : « *le principe, soumis à conditions, de l'autorisation de la copie* », par Tom Heremans, Partner et Avocat, CMS Brussels
- «O» 09h45 - 10h15 : L'approche allemande « *la protection additionnelle conférée par le droit de la concurrence déloyale* », par Michael Best, Founder at BEST IP
- «O» 10h15 – 10h30 : Questions/réponses
- «O» 10h30 – 11h00 : Pause-café
- «O» 11h00– 11h30: La perspective italienne « *free-riding and parasitism in between trademark infringement, copyright and unfair competition* » par Vieri Canepele, Avocat, Bugnion S.p.A
- «O» 11h30– 12h00 : L'optique espagnole « *la concurrence déloyale remède aux limites des droits de propriété intellectuelle ?* », par Morgan Schaaf, Avocate, Baylos Madrid
- «O» 12h00 -12h30: Synthèse par Jérôme Passa, Professeur agrégé des facultés de droit, Avocat Fondateur Passa Avocats
- «O» 12h30– 13h00 : Questions et clôture de la séance

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

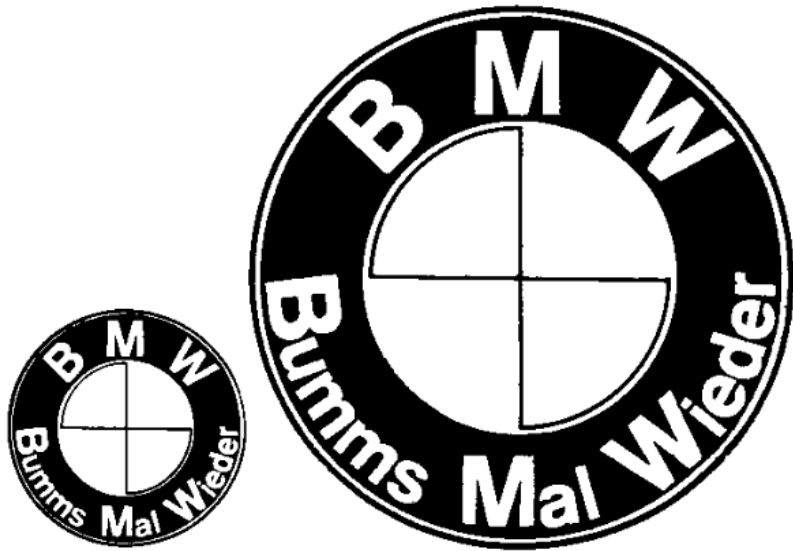
1. La loi applicable (2)

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 de 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)

BestIP

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)

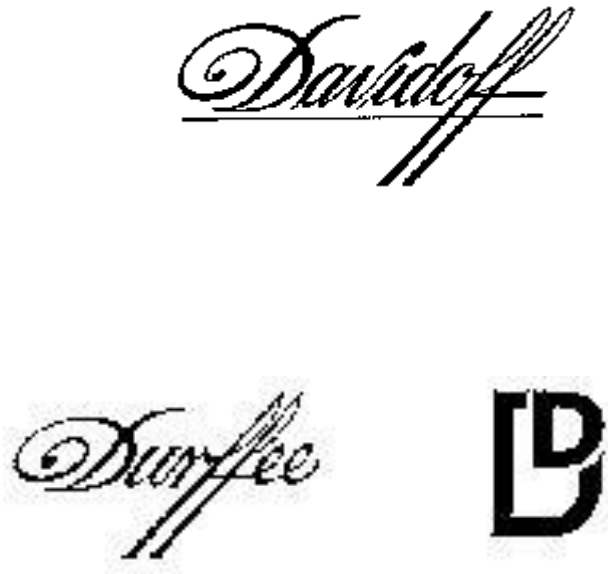
Le jugement:

- 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 celle 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 leur porte préjudice.

- 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]
<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>	<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>

1. Les marques (9)

Art. 6 II lit. a de la PCD-directive	§ 5 II UWG [en vigueur depuis le 30/12/2008]
<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> a) <i>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> b) <i>(...)</i>	<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>

1. Les marques (10)

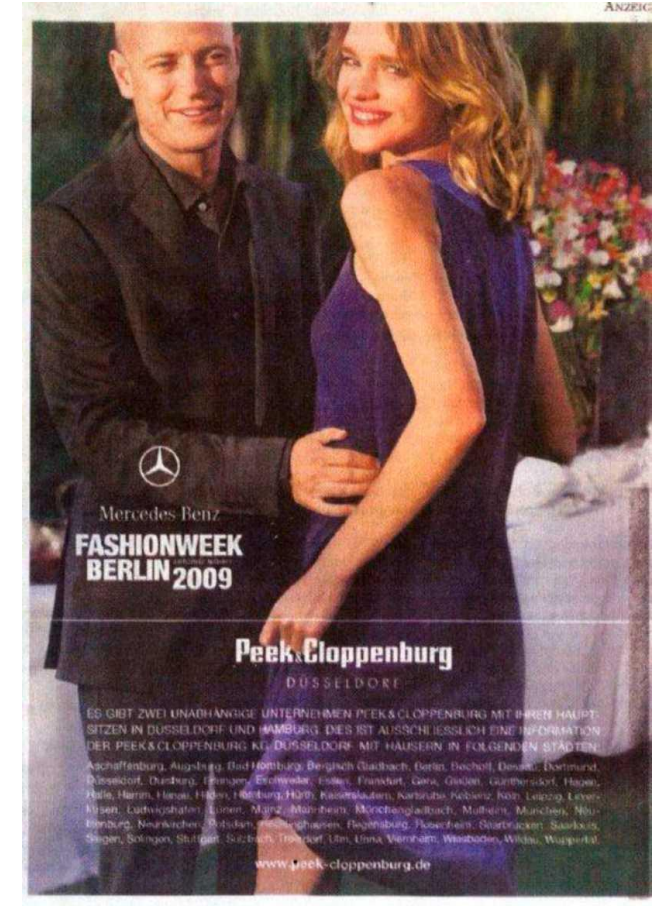
BGH, jugement du 24/01/2013 – I ZR 61/11 – Peek & Cloppenburg III

Les faits:

- Deux entreprises bien connues qui portent le même nom ont divisé le marché allemand de l'habillement en "Nord" et "Sud".
- L'un des deux fait une publicité à l'échelle de l'Allemagne dans le magazine "Elle", mais attire l'attention sur la démarcation des marchés.

Le jugement:

- La demanderesse n'a pas droit à une mesure injonctive en vertu de l'article 15 (2) et (4) MarkenG pour la violation de son nom d'entreprise.



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)

BestIP

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 demanderesses 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)

III. Considérations procédurales (1)

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)

III. Considérations procédurales (2)

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) Couts

- Loi sur les frais de justice (GKG) et loi sur la rémunération des avocats (RVG): coûts sont bases sur la valeur du litige qui dépend du cas individuel; en principe on ne peut pas dire que les couts 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).

A photograph of several people in business suits sitting at a curved wooden conference table. They are holding pens and looking at documents or tablets, suggesting a professional meeting or presentation. The focus is on the hands and documents in the foreground, with the background slightly blurred.

BestIP

Merci beaucoup !

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)

Parasitisme et concurrence déloyale, succédanés de la PI en droit comparé :

- Une réalité ?
- Une avancée pour les titulaires de droits ?

Séance co-présidée par Nicolas Moreau, Avocat, BIGNON LEBRAY, et Gabriel Pérez, Conseil en Propriété Industrielle, NOVAGRAAF BELGIUM



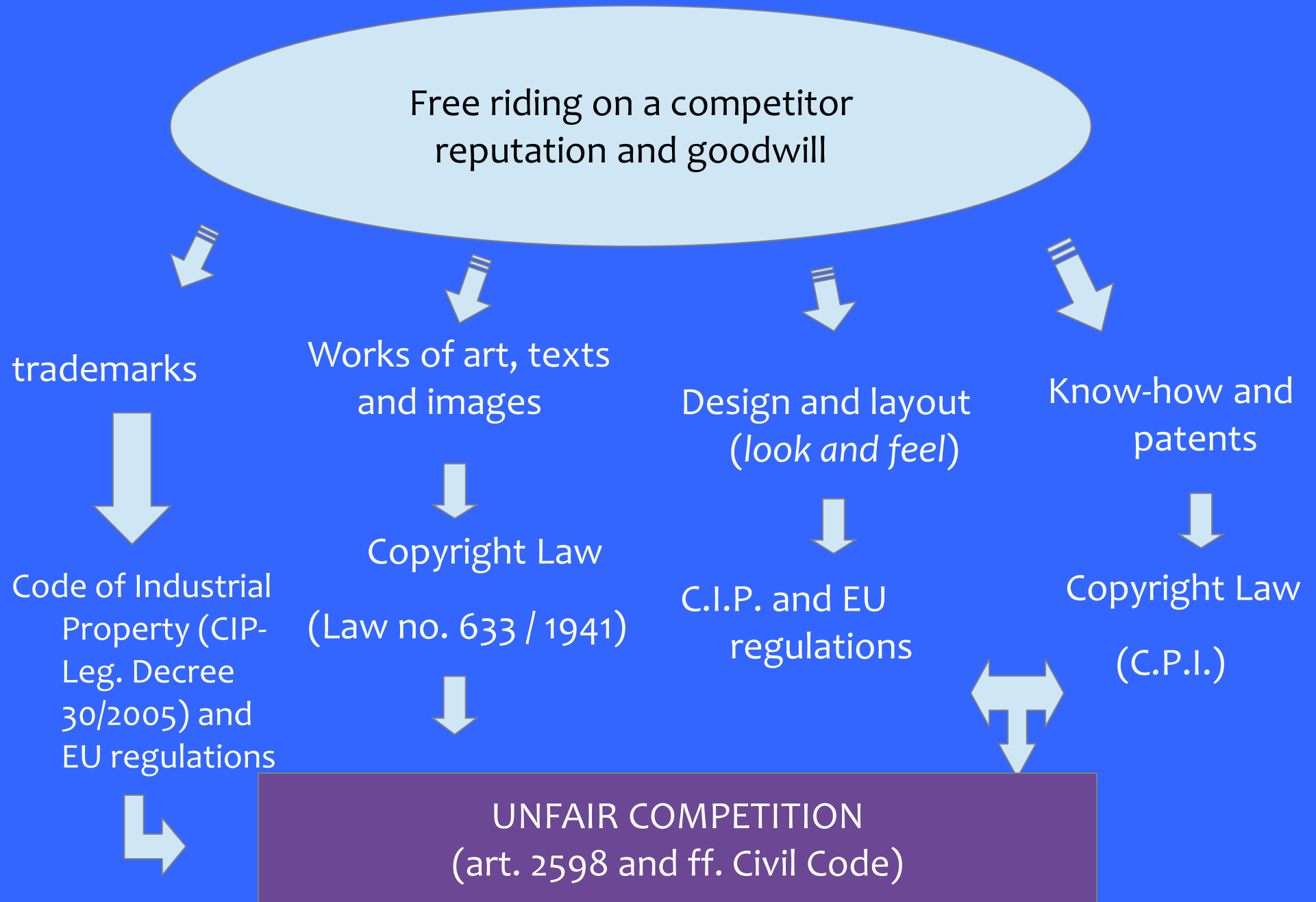
Vendredi 2 Juillet 2021 de 09h00 à 13h00



Etoile Business Center - 21-25 rue Balzac- 75008 Paris

- «O» 09h00 – 09h15 : Introduction et présentation des participants par Nicolas Moreau et Gabriel Pérez, Présidents de séance
- «O» 09h15 – 09h45 : Le point de vue belge : « *le principe, soumis à conditions, de l'autorisation de la copie* », par Tom Heremans, Partner et Avocat, CMS Brussels
- «O» 09h45 - 10h15 : L'approche allemande « *la protection additionnelle conférée par le droit de la concurrence déloyale* », par Michael Best, Founder at BEST IP
- «O» 10h15 – 10h30 : Questions/réponses
- «O» 10h30 – 11h00 : Pause-café
- «O» 11h00– 11h30: La perspective italienne « *free-riding and parasitism in between trademark infringement, copyright and unfair competition* » par Vieri Canepele, Avocat, Bugnion S.p.A
- «O» 11h30– 12h00 : L'optique espagnole « *la concurrence déloyale remède aux limites des droits de propriété intellectuelle ?* », par Morgan Schaaf, Avocate, Baylos Madrid
- «O» 12h00 -12h30: Synthèse par Jérôme Passa, Professeur agrégé des facultés de droit, Avocat Fondateur Passa Avocats
- «O» 12h30– 13h00 : Questions et clôture de la séance

*Free-riding, unfair competition and
parasitism in between trademark,
design and copyright law: the
Italian perspective*



UNFAIR COMPETITION as
a CONCURRENT and SUBSIDIARY basis in
litigation:
On what conditions?
Is it worthy?

JURISDICTION



- 22 Specialized IP&Company Law Divisions, each located in every Regions' main city
- ! EXCEPTIONS: Lombardia, Sicilia and Trentino-Alto Adige (2) and Valle D'Aosta (none ➡ Courts of Torino, Piemonte)
- Only 3 are operating as full-time Specialized Divisions
- The others have a mixed competence (e.g. with real estates, contract law litigation, etc.)

-

JURISDICTION of IP DIVISIONS



- IMPORTANT MATTERS: in addition to IP and Company Law, **Antitrust, Copyright and Class Actions**

- Also **unfair competition**, upon condition that these matters also involve, directly or indirectly, the protection and enforcement of IP rights ➡ so-called **pure** unfair competition matters need to be presented before ordinary Courts Divisions (e.g. boycott, numerous employee solicitation)

! Taxes for starting IP&Company Law litigation are double than those set for ordinary Courts proceedings

JURISDICTION of IP DIVISIONS.

What if a party is a foreign?



In the event that any party (plaintiff OR defendant) does not have PRINCIPAL place of business in Italy or, if a physical person, have residence/domicile OUTSIDE Italy



7 SUPER-centralized IP Divisions

- City of **Bari** for Puglia and Basilicata
- City of **Cagliari** for Sardinia and **Catania** for Sicily
- City of **Genoa** for Liguria and Emilia-Romagna
- City of **Rome** for Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo
- City of **Napoli** for Campania and Molise
- City of **Venice** for Veneto, Trentino-Alto Adige and Friuli
- City of **Milano** for the whole Lombardia

UNFAIR COMPETITION: ART. 2598 AND FF. C.C.



- Complex but well-structured article
- has a far wider spectrum and may be linked to IP matters only incidentally since...
- The specific focus is different: goodwill and reputation of a competitor/entrepreneur and the impact on the market vs. protection of IP title

UNFAIR COMPETITION rules and CODE OF INDUSTRIAL PROPERTY: which one prevails?



- Article 2598 C.C. starts off «**Without prejudice** to the rules concerning protection and enforcement of distinctive signs and patents, the below shall be intended as acts of unfair competition: ...» 
- LEX SPECIALIS vs. LEX GENERALIS?
- Article 2598 vs. art. 2041 and ff. C.C: unjust enrichment)

UNFAIR COMPETITION vs. REGISTERED IP-RIGHT

ACTIONS: what are the differences?



- A. DIFFERENT NATURE: ACTIO IN REM vs. ACTIO IN PERSONAM ➡
- An *actio in rem* protects the title/IP-asset against a potentially indefinite multitude of entities
- An *actio in personam* protects the company goodwill against a specific entity

UNFAIR COMPETITION vs. REGISTERED IP-RIGHT

ACTIONS: what are the differences?



B. Different **SUBJECTIVE** and **OBJECTIVE** requirements

1) action based on U.C. ➡ both parties must be *active companies/entrepreneurs*

2) Their business must be in **competition** ➡ need to investigate types and location of their customers/clients

- Focus of U.C. is on client/customer «traffic diversion», possibly due to confusion

UNFAIR COMPETITION vs. REGISTERED IP-RIGHT ACTIONS: what are the differences?



C. Different REMEDIES

- injunction, penalty for future breach, seizure/destruction of goods, publication of the judgment are the major **in common** but...
- Article 2599 C.C. provides for a **more discretionary power** of the Judge to «...grant **all appropriate remedies/measures** aimed at removing all the consequences of the acts of U.C...»

UNFAIR COMPETITION: ART. 2598, par. 1, no. 1



- a) Unauthorized use of signs likely to cause confusion
- b) Imitation of the shape of a competitor's product (slavish imitation)
- c) Any other act which may cause **confusion**, in the mind of the consumers, with the products and the business of a competitor

UNFAIR COMPETITION: ART. 2598, par. 1, no. 1



Court of Cassation 8567/2009: «the sale of goods bearing identical trademark but proposed as pre-season samples and present some imperfections, does not constitute U.C. as is not likely to cause confusion; due to the lower quality, lower price and lower level of care put by the company in the presentation thereof»

UNFAIR COMPETITION: ART. 2598, par. 1, no. 1



B) SLAVISH IMITATION of SHAPE

- Only the features having a «distinctive» role in the eyes of the consumer matter → NOT TECHNICAL features/shapes
- DISTINCTIVE and EXTERNAL characteristics matter
- the presence of clearly visible trademarks and/or the name of manufacturers may be sufficient to avoid confusion

UNFAIR COMPETITION: ART. 2598, par. 1, no. 1



Court of Cassation 1541/1997: *«slavish imitation may well exist regardless of the fact that a specific shape has not been or cannot be registered as a trademark»*



novelty and distinctivity $\neq$ assessing confusion

UNFAIR COMPETITION: ART. 2598, par. 1, no. 2: TARNISHMENT



Court of Cassation 18691/2015: *«sending e-mails to some employees of a competitor referring, inter alia, to the latter involvement in a criminal organization similar to Mafia constitute act of U.C. for tarnishment»*



Potential prejudice to reputation of a competitor may trigger U.C. and....

UNFAIR COMPETITION: ART. 2598, par. 1, no. 2



Court of Cassation 22042/2016: «the facts reported may be true, but if the specific way of ‘storytelling’ these facts contributes to excessively or unfairly impact or ruin the reputation or goodwill of a competitor, this may still constitute U.C.»



Facts and circumstances of the case (‘storytelling’) are decisive for the need of balancing U.C. and right of reporting true facts or right of self-defense

UNFAIR COMPETITION: ART. 2598, par. 1, no. 3

‘OPEN’ GENERAL CLAUSE



a) any acts contrary to the basic principles of fair competition between enterprises and...

b) suitable for causing an unlawful loss/prejudice/damage to the competitor



- evidence of effective loss/prejudice is NOT required
- Damage compensation could be set by the Judge in a *lumpsum* determined, *inter alia*, on circumstantial evidence (serious, specific and consistent)

UNFAIR COMPETITION: ART. 2598, par. 1, no. 3

‘OPEN’ GENERAL CLAUSE



- Publication of the judgement is frequently used as **specific compensative remedy**, aimed at re-balancing the interests and reputation of the parties as they were prior to U.C. or infringement
- No. 3 has a WIDE scope and may be only remotely linked to IP

UNFAIR COMPETITION: ART. 2598, par. 1, no. 3



BOYCOTT and PARASITISM

Court of Cassation 25607/2018: «*parasitism consists of a continuous, methodical and frequently prolonged ‘following the steps’ of the competitor, taking a free ride on its numerous initiatives, researches or studies*»

- In the event an imitation does not amount to slavish imitation under no. 1 (for ex. the shape is not distinctive), still parasitism may result if *this circumstance is combined with others, jointly considered*

UNFAIR COMPETITION: ART. 2598, par. 1, no. 3



PARASITISM

- Case Law says P. is unlawful to the extent that it is committed within a **relatively short** period of time, following any imitated 'move' of the competitor
- 'relatively short' must be intended as the time during which the legitimate 'creator' has **reasonable expectations to gain significant profits** from its campaign, research or activity in general ➡ focus on the market consequences

UNFAIR COMPETITION and PARASITISM: **CONCLUSIONS**

- copyright, U.C. and unregistered design can all concur re. DESIGNS

- The KIKO vs. WYCON case (the BATTLE OF THE LIPSTICKS): Cass. 8433/2020

UNFAIR COMPETITION *and* PARASITISM: CONCLUSIONS



UNFAIR COMPETITION *and* PARASITISM: CONCLUSIONS

- stores layout protectable with copyright as an original and creative work of architecture ➡ copyright infringement
- in addition, parasitic 'free-ride' due to the imitation of a **series of competitor initiatives, although not particularly distinctive if individually considered**: sellers' attire, belt-bags, self-illuminating panel on the side of the entrance, shopping bags layout, some packaging layout, some online marketing campaign (quantitative approach??)

CONCLUSIONS

UNFAIR COMPETITION *and* PARASITISM: CONCLUSIONS



- U.C. can serve as additional/subsidiary ground in IP claims **if...**
- there are clearly **additional and autonomous** facts, other than the TM/design/patent/copyright infringement, which justify **additional and autonomous assessment** by the Judge
- If not, U.C. claim is likely to be dismissed, with award of costs in favour of the winning party
- ! Judges do not like to waste their time reading unless it is absolutely necessary...



Thank You!

Vieri Canepele, LL.M.

Attorney-at-Law

canepele@bugnion.eu

Parasitisme et concurrence déloyale, succédanés de la PI en droit comparé :

- Une réalité ?
- Une avancée pour les titulaires de droits ?

Séance co-présidée par Nicolas Moreau, Avocat, BIGNON LEBRAY, et Gabriel Pérez, Conseil en Propriété Industrielle, NOVAGRAAF BELGIUM



Vendredi 2 Juillet 2021 de 09h00 à 13h00



Etoile Business Center - 21-25 rue Balzac- 75008 Paris

- «O» 09h00 – 09h15 : Introduction et présentation des participants par Nicolas Moreau et Gabriel Pérez, Présidents de séance
- «O» 09h15 – 09h45 : Le point de vue belge : « *le principe, soumis à conditions, de l'autorisation de la copie* », par Tom Heremans, Partner et Avocat, CMS Brussels
- «O» 09h45 - 10h15 : L'approche allemande « *la protection additionnelle conférée par le droit de la concurrence déloyale* », par Michael Best, Founder at BEST IP
- «O» 10h15 – 10h30 : Questions/réponses
- «O» 10h30 – 11h00 : Pause-café
- «O» 11h00– 11h30: La perspective italienne « *free-riding and parasitism in between trademark infringement, copyright and unfair competition* » par Vieri Canepele, Avocat, Bugnion S.p.A
- «O» 11h30– 12h00 : L'optique espagnole « *la concurrence déloyale remède aux limites des droits de propriété intellectuelle ?* », par Morgan Schaaf, Avocate, Baylos Madrid
- «O» 12h00 -12h30: Synthèse par Jérôme Passa, Professeur agrégé des facultés de droit, Avocat Fondateur Passa Avocats
- «O» 12h30– 13h00 : Questions et clôture de la séance

**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
Directiva de
Competencia
2005/29/CE
Desleal

11 de
noviembre,
General de
Directiva

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

1/2007, la Ley
General para la
Defensa de los

Ley 29/2009
30 de diciem
comerciales
déloyales des
entreprises vis-
à-vis des
modifie e
régimen legal
dar

matière de
publicité
trompeuse et de

la competencia
desleal y de la
publicidad para
la mejora de la





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:

- Renvoie 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 distincte:
 - 🏠 Les normes de propriété intellectuelle protège 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
intellectuell
e**



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.

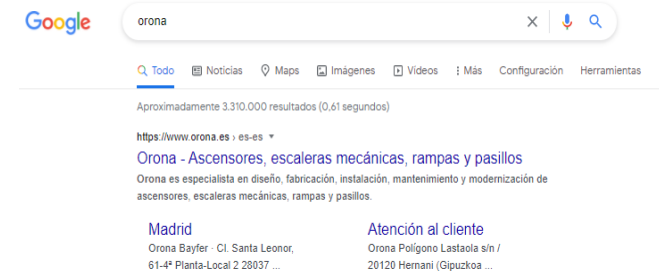


Analyse des cas pertinents dans la jurisprudence espagnole

Orona (Adwords): Arrêt de la Cour Suprême nº 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

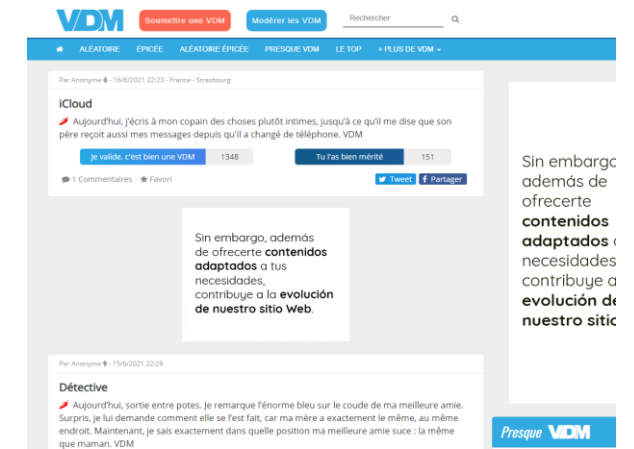
- ❖ Action de L'oréal contre Caravan Fragrances pour violation de marque et concurrence déloyale, basée sur la commercialisation de parfums d'équivalence avec références à des marques célèbres.
- ❖ Contrefaçon de marque et actes de concurrence déloyale:
 - ❖ Estime la contrefaçon de marques notoires (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

INTELLECTUAL PROPERTY
BOUTIQUE



© BAYLOS 2021

BAYLOS.COM