

Droit de la concurrence et accords de coexistence font-ils bon ménage ?

Association des Praticiens
du Droit des Marques et des Modèles

23 novembre 2023

simmons
+
simmons





Omblin Ancelin
Partner



Sarah Bailey
Partner



Florent Barbu
Managing Associate

Vos intervenants



Programme - Plan d'intervention

01

La mise en œuvre d'accords de coexistence de marques

02

La licéité des accords de coexistence de marques au regard du droit des ententes anticoncurrentielles

03

Concurrence déloyale et parasitisme

01

La mise en œuvre d'accords de coexistence de marques



Qu'est-ce qu'un accord de coexistence ?

Définition :



« Accord servant à **délimiter**, dans l'intérêt réciproque des parties, **les sphères d'utilisation respectives** de leurs marques **en vue d'éviter des confusions ou des conflits** »

(CJUE, 30 janvier 1985, aff. 35/83, *BAT*).

Des titulaires de marques identiques ou similaires couvrant des produits ou services identiques ou similaires conviennent de déterminer les conditions dans lesquelles ces marques seront :

- **protégées**
- et **exploitées**
- et ainsi **délimiter** les champs respectifs d'application de leurs droits.

Quelles situations conduisent les entreprises à conclure ces accords ?

- 1** Signes identiques ou similaires
- 2** Produits/services identiques ou similaires
- 3** Secteurs d'activité identiques, similaires ou connexes

L'accord de coexistence permet de libérer le terrain : clore une contestation, prévenir un conflit

Quelles sont les caractéristiques des accords de coexistence ?

Engagements du déposant/nouvel acteur

- Détermination de l'usage/dépôt autorisé
- Reconnaissance des droits antérieurs

Engagements du titulaire de droits antérieurs

- Retirer l'éventuelle opposition/action en contrefaçon
- Ne pas s'opposer au dépôt/utilisation de la marque sous réserve du respect des engagements en ce sens

Durée de l'accord

Portée territoriale

Nature transactionnelle de l'accord

Clauses standards

- Opposabilité aux ayants cause des parties
- Droit de préemption en cas de cession de la marque
- Lettre de consentement
- Confidentialité
- Juridiction et droit applicable

Un accord de coexistence, pour prévenir quels risques ?

Un problème immédiat

Les évolutions futures des signes
et activités des parties

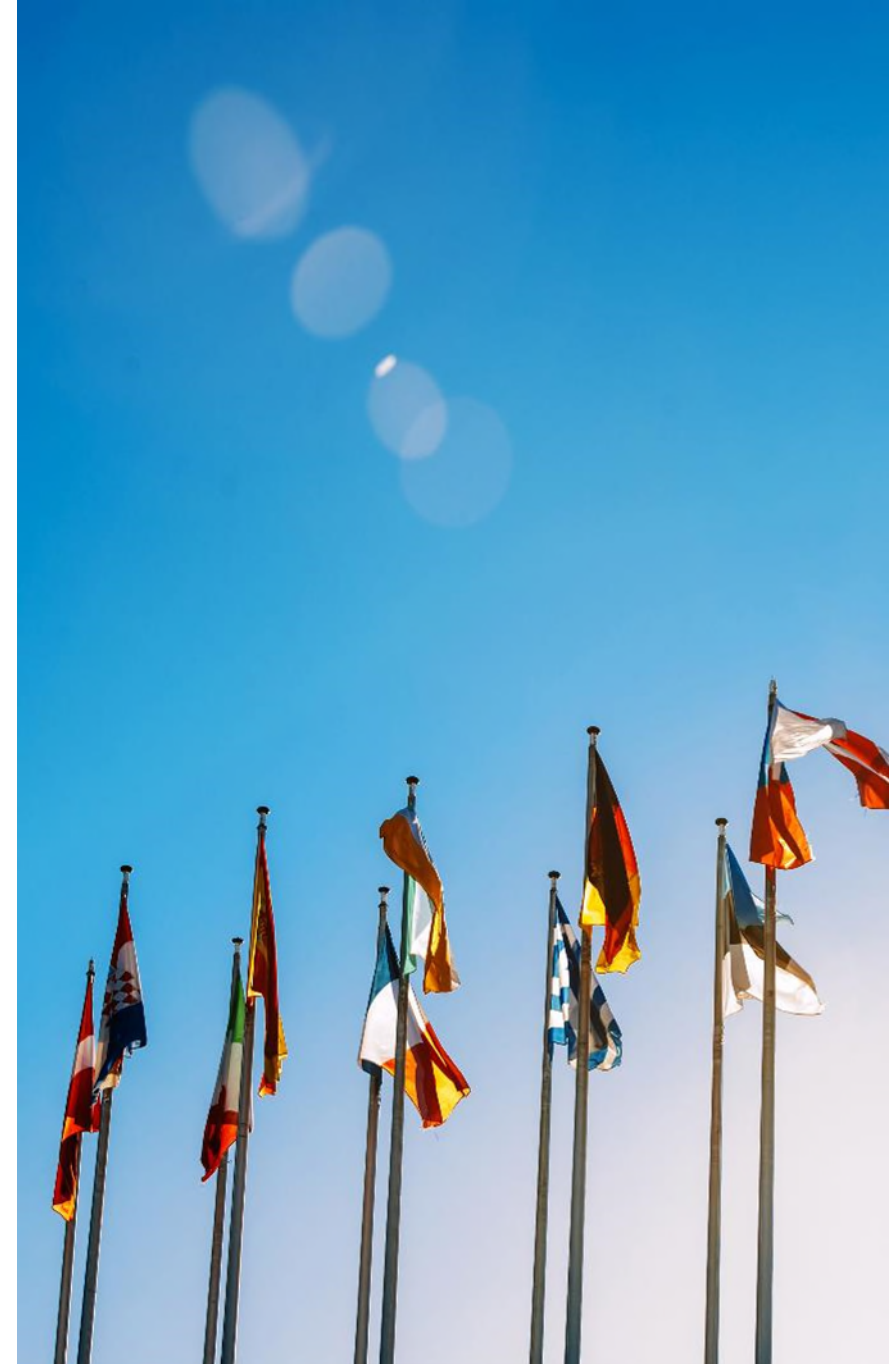
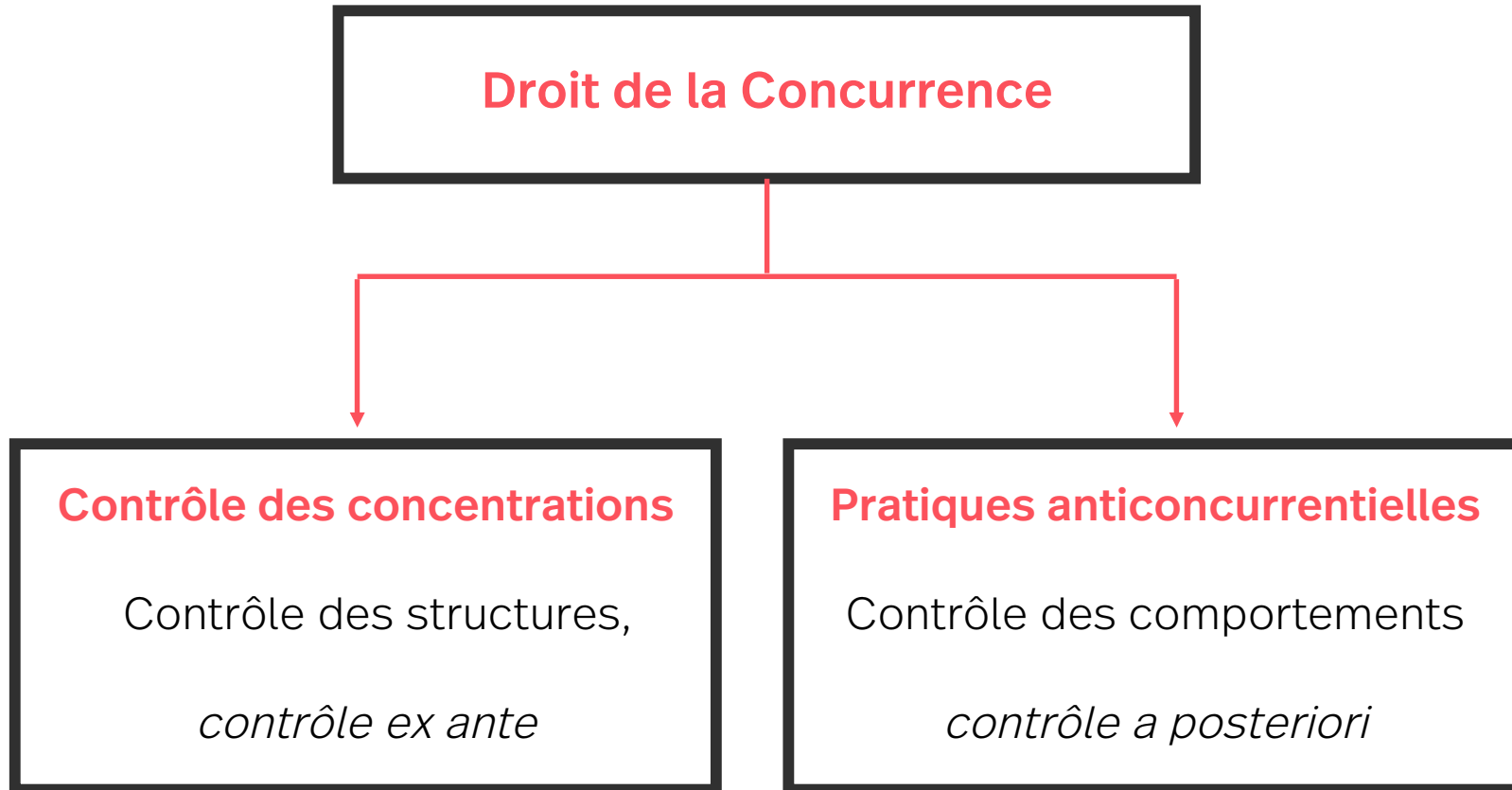


02

La licéité des accords de coexistence de marques au regard du droit des ententes anticoncurrentielles



A. Qu'est-ce que le droit de la concurrence ?



A. Qu'est-ce que le droit de la concurrence ?

Les pratiques anticoncurrentielles

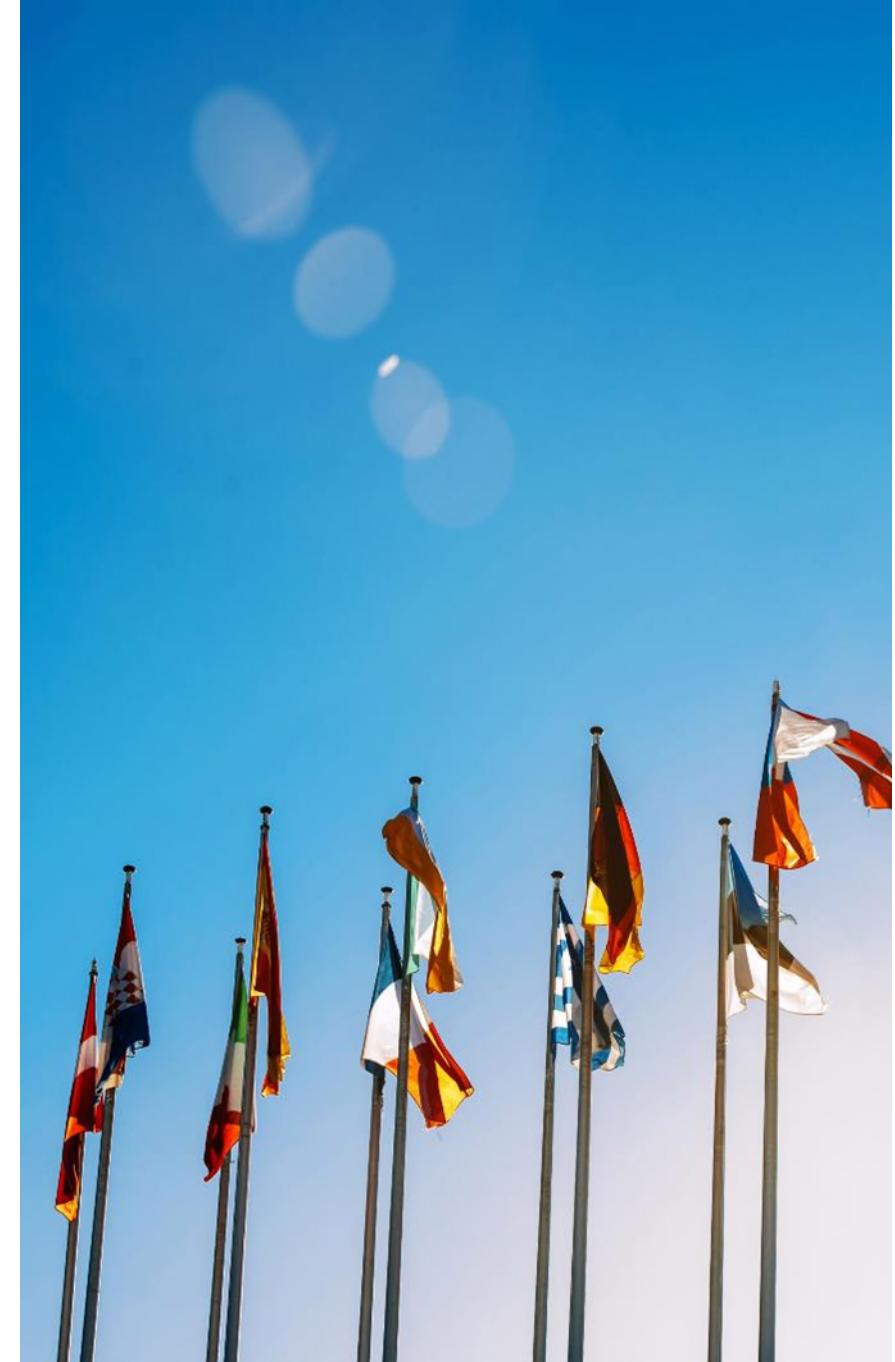
```
graph TD; A[Les pratiques anticoncurrentielles] --> B[Les abus de position dominante]; A --> C[Les ententes];
```

Les abus de position dominante

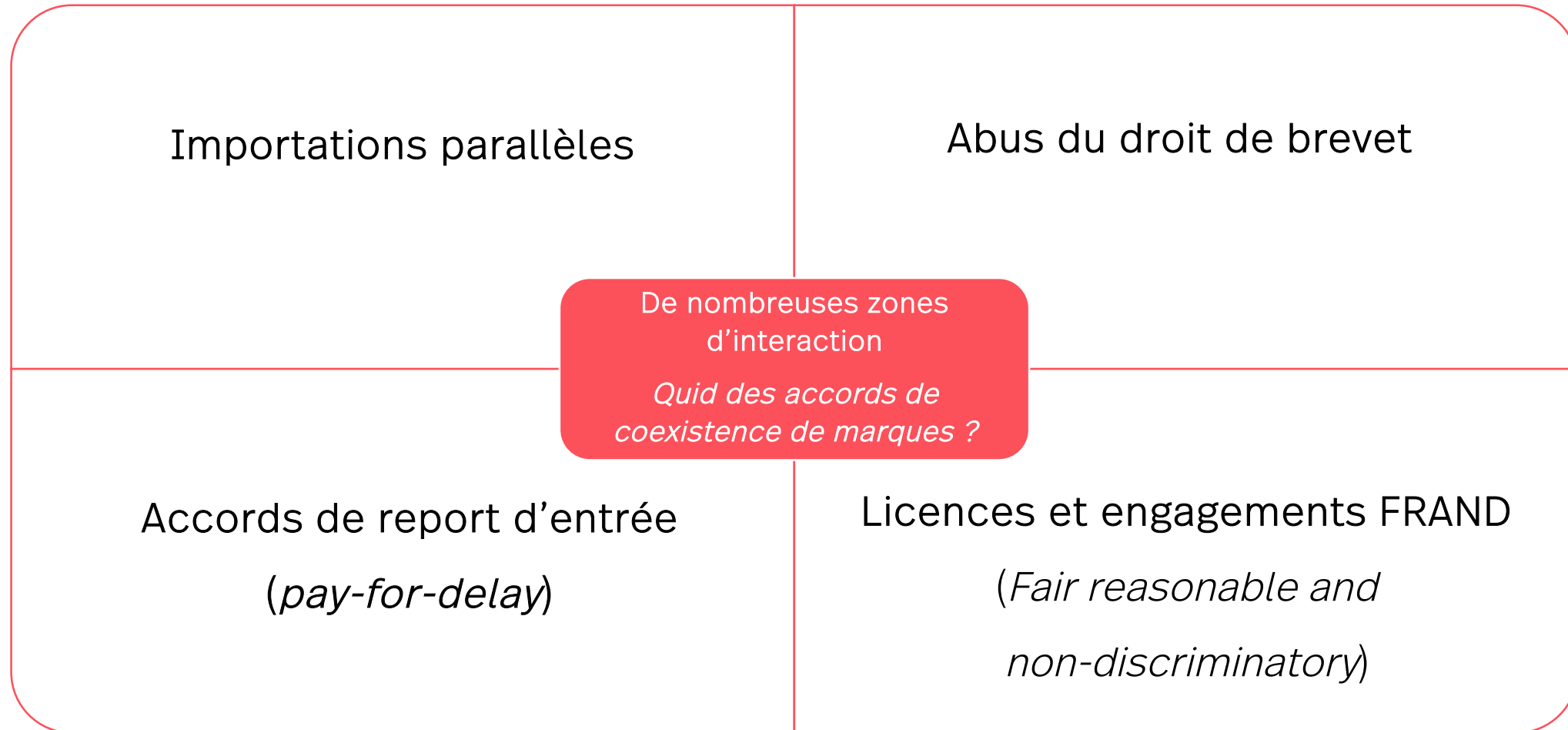
Pratiques unilatérales d'un (ou plusieurs) opérateur(s) qui use de sa position de force sur un marché pour le verrouiller, évincer ses concurrents ou empêcher l'arrivée de nouveaux entrants

Les ententes

Accord ou action concertée d'entreprises qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminé



B. L'articulation du droit de la concurrence avec droit de propriété intellectuelle

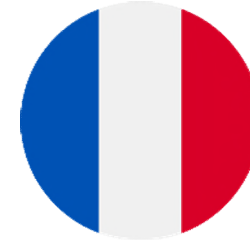


C. La JP concurrence sur des accords de coexistence de marques



Les affaires en droit européen

- Décision de la Commission, du 5 mars 1975, Sirdar-Phildar)
- Décision de la Commission du 15 déc. 1982 BAT Cigaretten-Fabriken GmbH

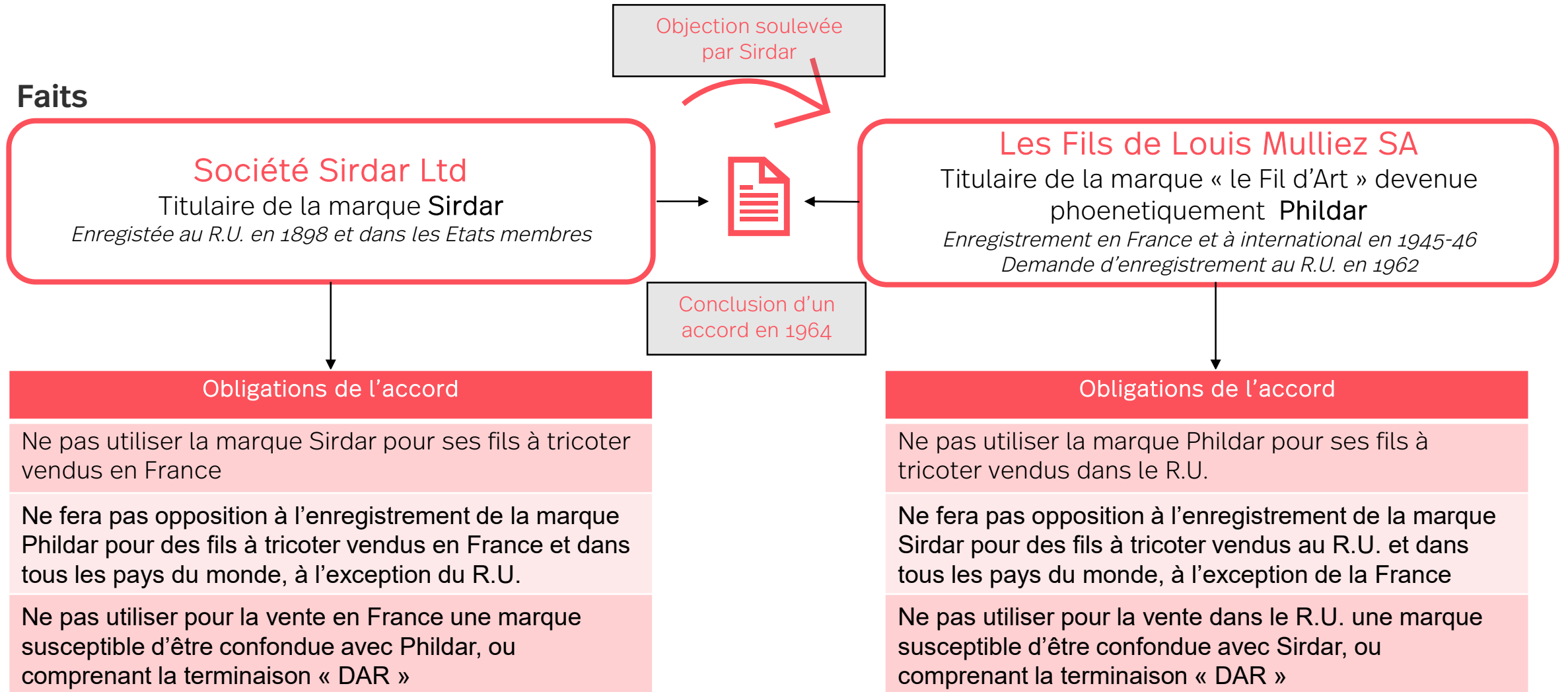


Les décisions en droit français

- Cour d'appel de Paris, 12 juin 2009, n° 07/17444
- Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 janvier 2008, 07-15.607

Focus sur la décision Sirdar - Phildar, Commission européenne 5 mars 1975

Faits



Focus sur la décision Sirdar - Phildar, Commission européenne 5 mars 1975

Naissance du contentieux



- Le Royaume-Uni adhère à la CEE.
- La société Les Fils de Louis Mulliez
 - estime que **l'accord est nul** depuis cette adhésion, car contrevenant aux dispositions du traité CEE sur la concurrence et la libre circulation
 - Demande l'enregistrement de la marque « **Phildar** » au Royaume-Uni et commence à vendre ses fils à tricoter, sous cette même marque, avec l'indication « Made in France ».
- Opposition formée par Sirdar + action en contrefaçon + indemnisation du fait de la rupture de l'Accord

Focus sur la décision Sirdar - Phildar, Commission européenne 5 mars 1975

Décision de la Commission européenne

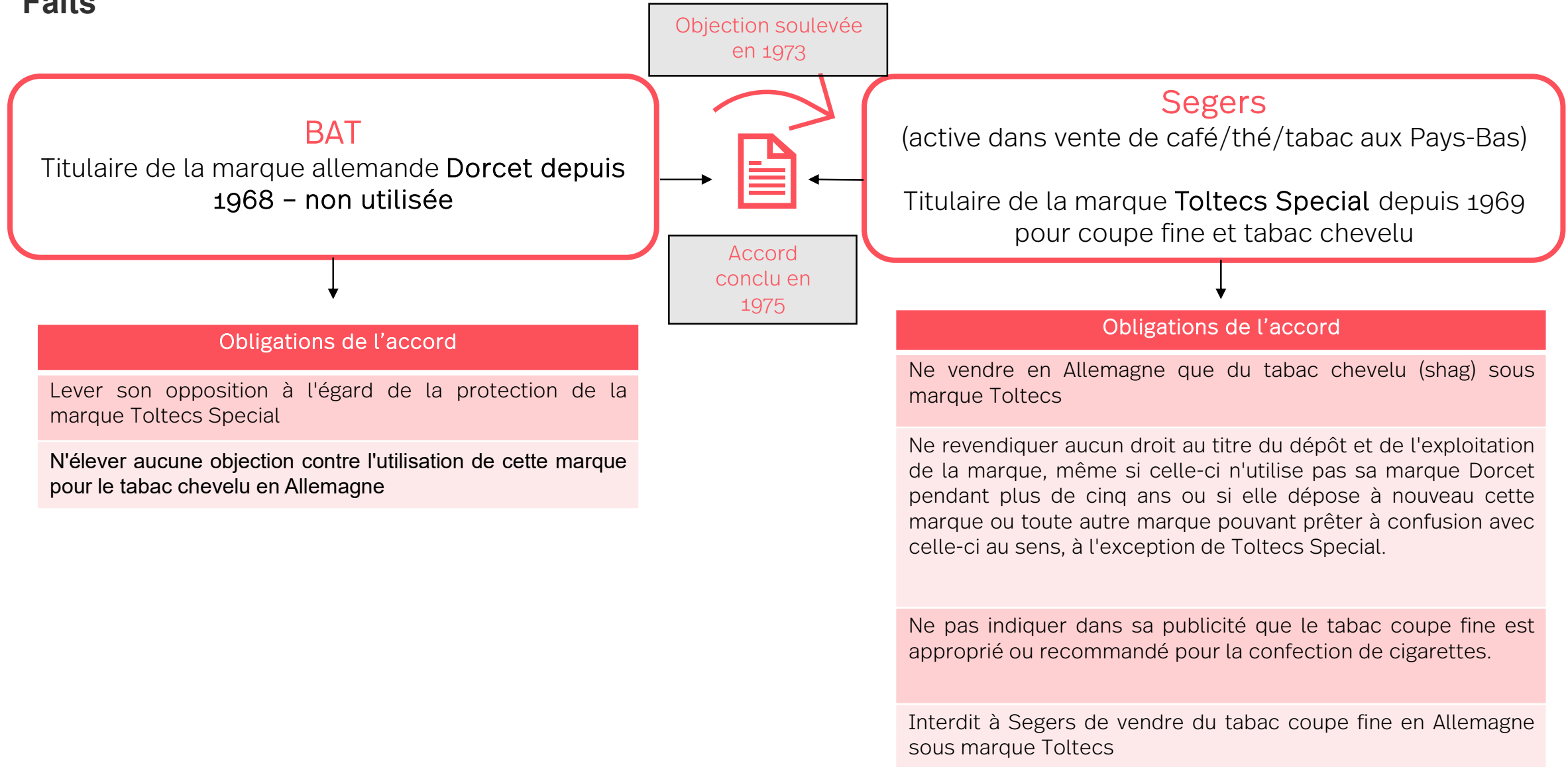


- L'accord restreint la concurrence par objet : empêche les entreprises de vendre soit en France, soit au R.U.
 - Même si sociétés peuvent commercialiser dans ces pays sous une autre marque car perte du bénéfice de la publicité.
 - Même si possible que les marques soient similaires et puissent être confondues.
-
- Pas d'exemption possible :
 - L'accord ne contribue pas à améliorer la production ou la distribution des produits.
 - L'accord lèse les utilisateurs français et britanniques



Focus sur l'arrêt BAT, CJCE 30 janvier 1985

Faits



Focus sur l'arrêt BAT, CJCE 30 janvier 1985

Enquête de la Commission européenne



BAT prétend :

- Pas d'infraction concurrence car l'accord est fondé sur le droit national des marques, seul applicable pour apprécier la conformité
- Accord permettait la vente par Segers de coupe fine en Allemagne
- Veut bien résilier l'accord



Focus sur l'arrêt BAT, CJCE 30 janvier 1985

Décision de la Commission européenne



- Accord interdit concurrence par Segers en Allemagne sur tabac coupe fine - Segers a cessé ventes à destination du marché allemand depuis 1978
- Si risque sérieux de confusion et si titulaire marque ant. peut s'opposer au dépôt/exploitation marque plus récente, pas de restriction de concurrence car droit d'interdiction relève de l'existence marque antérieure
- Mais si grande différence entre produits ou risque de confusion restreint, accord de délimitation doit être le moins restrictif possible (utilisation de la marque que sous présentation déterminée par ex)
- Ici par de risque sérieux de confusion (phonétique ou visuel)

Pas d'exemption individuelle

- Pas de bénéfice pour les consommateurs à ne pas être informés que le tabac coupe fine Toltecs peut être utilisé pour rouler des cigarettes



Focus sur l'arrêt BAT, CJCE 30 janvier 1985

Jugement de la CJCE : validation de la décision de la Commission européenne

Reconnaissance de la **légalité** et l'**utilité** des accords de coexistence de marques qui servent à « *délimiter, dans l'intérêt réciproque des parties, les sphères d'utilisation respectives de leurs marques en vue d'éviter des confusions ou des conflits* »

Mais ces accords n'échappent pas à l'application de l'article 101 du TFUE s'ils visent également **à réaliser des partages de marché ou d'autres restrictions** à la concurrence

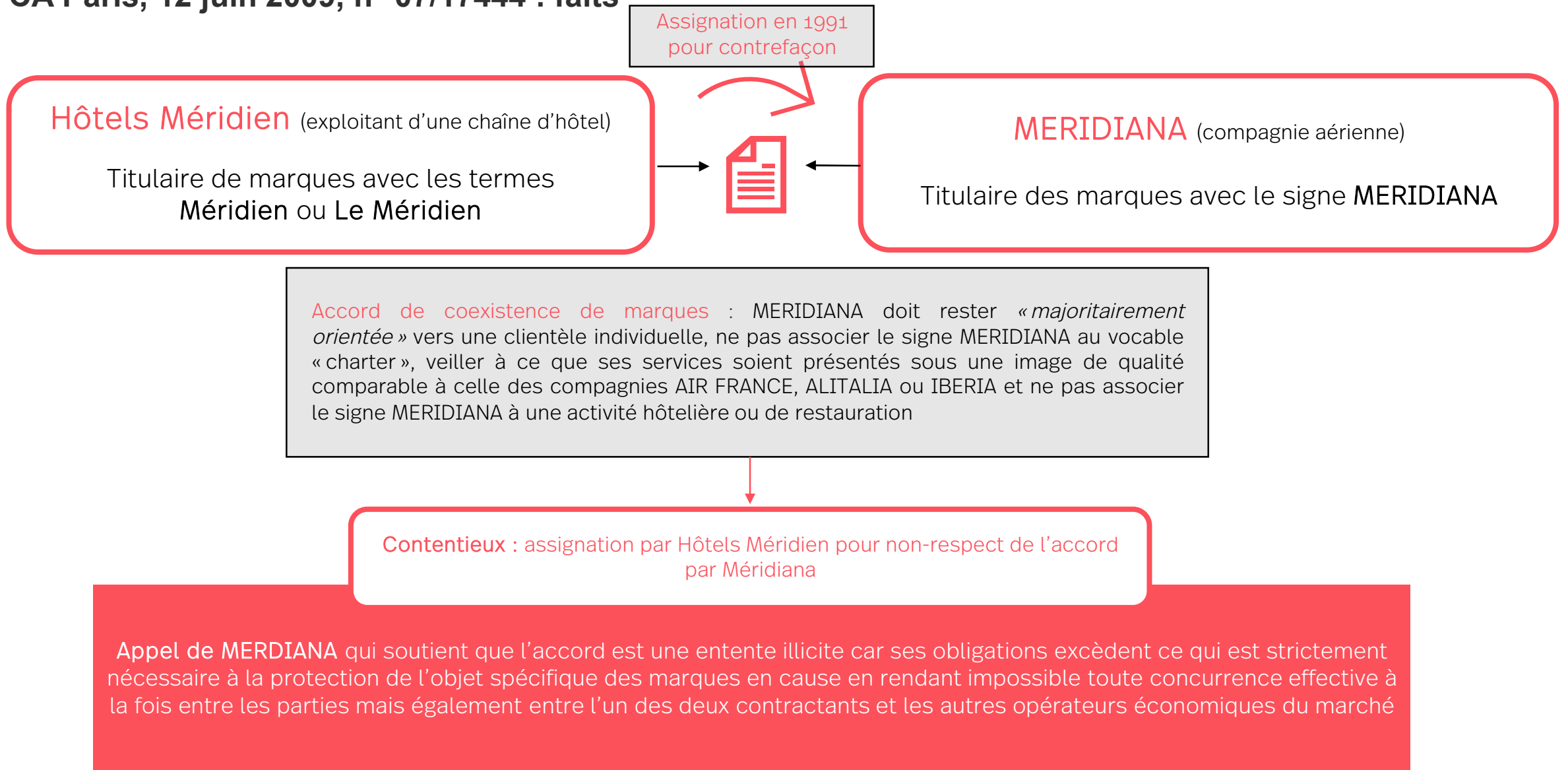
Or, ici

- Limitation d'usage de la marque à la vente d'un type déterminé de tabac
- Renonciation à faire valoir antériorité vs Dorcet même après expiration délai de protection de 5 ans
- Renonciation à faire publicité sur le fait que son tabac est approprié pour rouler des cigarettes



Focus sur la jurisprudence française

CA Paris, 12 juin 2009, n° 07/17444 : faits



Focus sur la jurisprudence française

CA Paris, 12 juin 2009, n° 07/17444 : faits

Sur les activités, l'interdiction ne concerne pas l'exercice des activités en tant que telles (transport aérien, hôtellerie notamment) **mais uniquement la désignation de ces activités par les signes en conflit**, de sorte que la concurrence reste ouverte

L'interdiction d'usage des signes ne restreint pas **la concurrence** car les signes n'étaient pas connus (Méri dien pas connu pour désigner les services de transports aériens et MERIDIANA pas connu pour désigner des activités d'hôtellerie ou de restauration).

Clause de non contestation ne peut pas être isolée du contexte, et est réciproque. Sa permanence n'est pas en tant que telle suffisante pour établir le caractère anticoncurrentiel

Décision : Réels risques d'interférences liés à la coexistence de ces marques et les mesures de l'Accord apparaissent appropriées et équilibrées donc ne constituent pas une entente anticoncurrentielle.

Focus sur la jurisprudence française

Cass. com., 15 janv. 2008, n° 07-15.607

La Cour de cassation, **affaire SKYROCK**, rappelle clairement les principes évoqués :

- Licéité de principe des accords de coexistence;
- À condition de respecter le droit de la concurrence et de se limiter à **délimiter**, dans l'intérêt réciproque des parties, les sphères d'utilisation, en vue d'éviter des confusions et des conflits

D. Quelles évolutions possibles ?

Les enseignements de la pratique décisionnelle en matière de « pay-for-delay »

- **Focus secteur pharmaceutique** = Retarder ou empêcher l'entrée de génériqueurs sur le marché en contrepartie d'un transfert de valeur inversé (généralement d'une somme d'argent significative) du princeps vers le génériqueurs
- Surveillance par les autorités de concurrence : **enquête sectorielle Commission 2008 et suivi régulier (rapports annuels sur la surveillance des règlements amiables liés aux brevets)**
- **et sanctions élevées :**
 - Lundbeck 2013 (Commission) – Citalopram (confirmé CJUE 2021)
 - J&J / Novartis 2013 (Commission)- Fentanyl
 - Servier 2014 (Commission) – Perindopril (confirmé Trib 2018 – en cours CJUE)
 - Teva Cepharlon 2020 (Commission) – Modafinil
 - GSK, Generics 2016 (CMA) – Paroxetine (CJUE questions préjudicielles 2020)

03

Concurrence déloyale et parasitisme



simmons
simmons

A. Bref rappel sur le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme



Définitions :

- Acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale de nature à **créer une confusion** par n'importe quel moyen avec les produits ou l'activité commerciale de **concurrents**.
- comportement par lequel un agent économique s'immisce **dans le sillage d'un autre** afin de tirer profit, **sans rien dépenser**, de ses efforts et de son savoir-faire



Conditions générales de l'action en concurrence déloyale

« *Un modèle qui n'est pas protégé par un droit privatif peut être librement reproduit, sauf en cas de faute, notamment par création d'un risque de confusion* »



Articulation avec l'action en contrefaçon

Existence de droits de propriété intellectuelle : Action en **contrefaçon**

Absence de droits de propriété intellectuelle : Action en **concurrence déloyale**

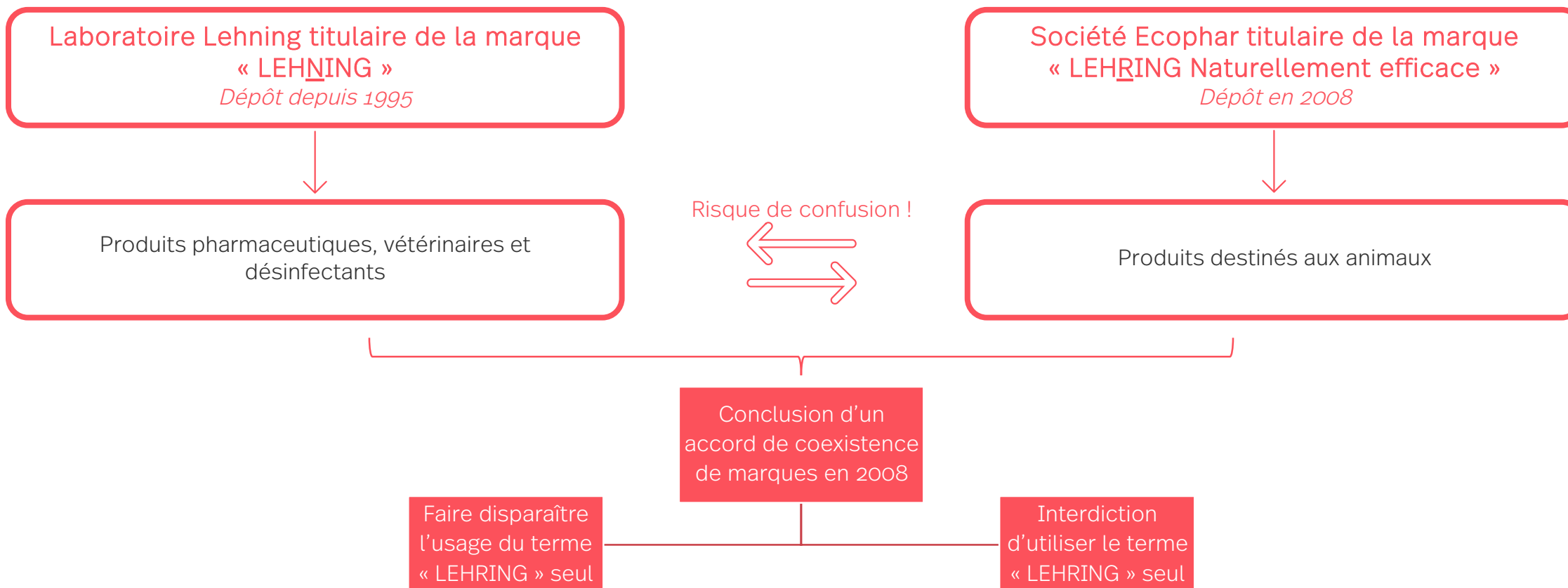


Caractère subsidiaire de l'action en concurrence déloyale

Nécessité de caractériser des **faits distincts** de contrefaçon et de concurrence déloyale, une action en concurrence déloyale ne pouvant compléter une action en contrefaçon que si l'acte déloyal n'est pas l'accessoire de celui de contrefaçon mais en est **détachable**.

B. Accords de coexistence et concurrence déloyale

Illustrations : Lehning c/ Ecophar (« Lehring »)



B. Accords de coexistence et concurrence déloyale

Illustrations : Lehning c/ Ecophar (« Lehring »)



Violation de l'accord !



Persistance du terme « Lehring » en gros caractère sur le site internet jusqu'en 2012



CA Paris, 26
juin 2013

Estime que Ecophar avait fait le nécessaire pour modifier ses documents et se conformer à l'accord

La persistance du terme LEHRING en gros caractère sur son site internet ne constitue pas **une faute d'une gravité suffisante** pour constituer des actes de concurrence déloyale

Pourvoi en cassation →

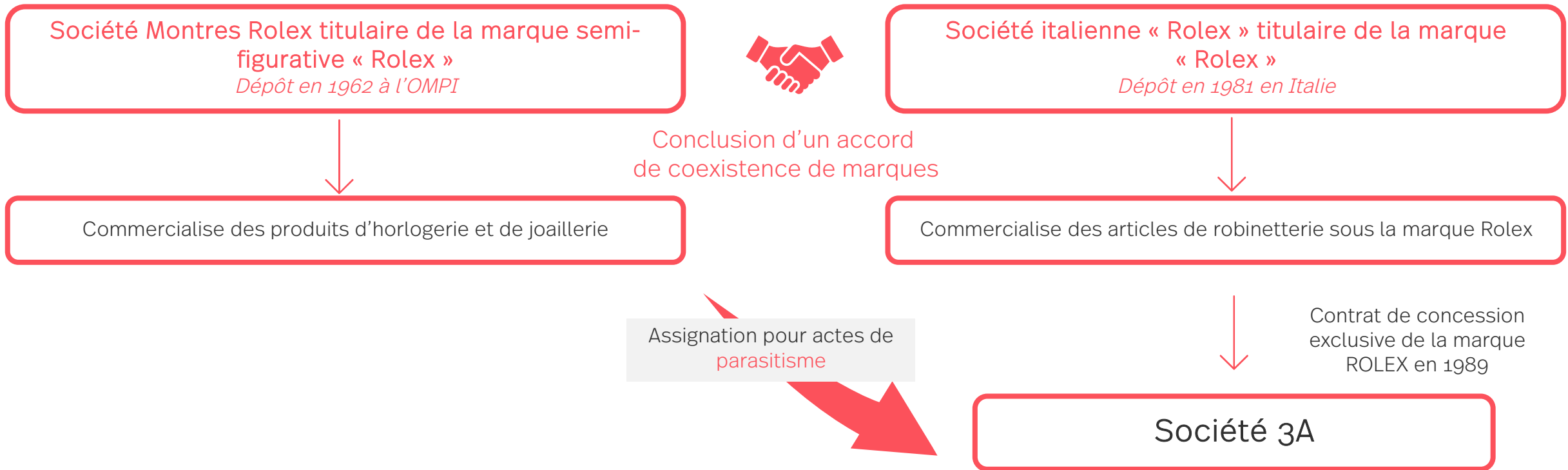
Nécessité de rechercher si en raison de la **similitude des marques en présence et des activités exercées par les sociétés**, le non-respect n'était pas de nature à engendrer un **risque de confusion dans l'esprit du public**

Cass. com.,
10 févr.
2015

Censure de l'arrêt de Cour d'appel

B. Accords de coexistence et concurrence déloyale

Illustrations : Société Montres Rolex c/ Société 3A



B. Accords de coexistence et concurrence déloyale

Illustrations : Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-17.660, Rolex



Exemples d'arguments de la société Montres Rolex

Présence d'une identité de graphisme et de couleurs employée par la société 3A de nature, malgré l'adjonction du terme « bain », à susciter un rapprochement dans l'esprit du public

Emploi d'une structure et d'un décor cannelé, non significatifs en eux-mêmes, serait un élément de rapprochement en présence de l'association avec « Rolex »

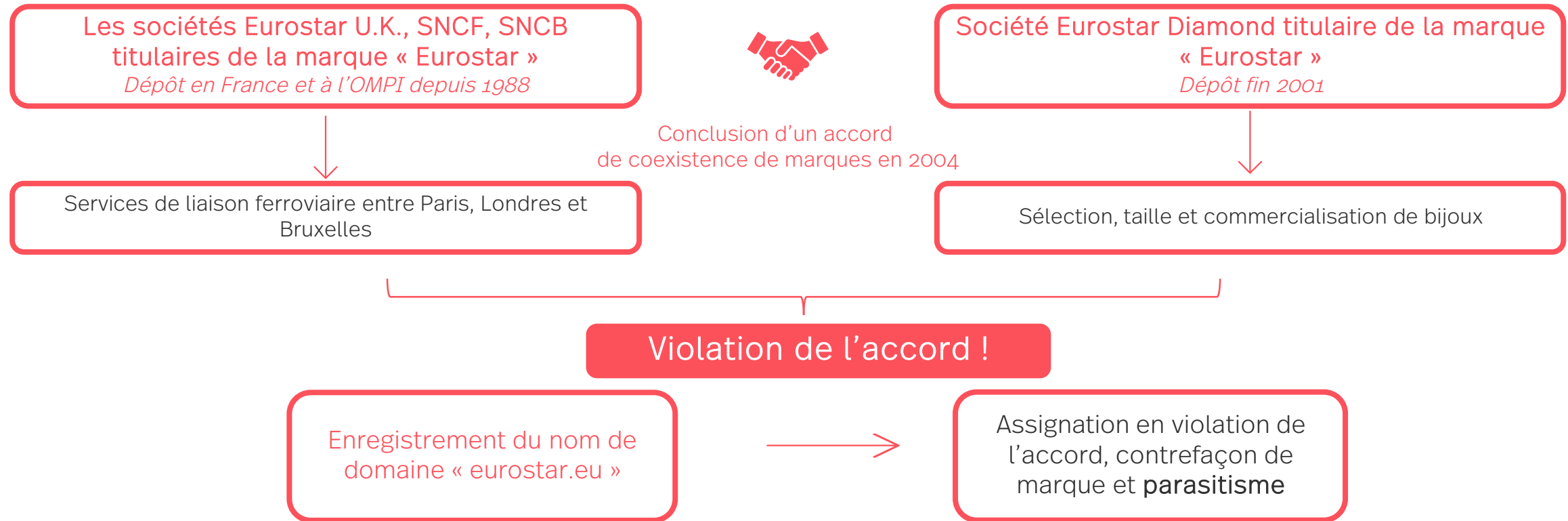
Réponse de la Cour de cassation

L'association du terme « Bain » à la dénomination Rolex démontre la volonté de s'écarter de l'image Rolex acquise dans le domaine des montres

La structure cannelée utilisée par Rolex pour la lunette des montres ne lui est pas propre et peut se retrouver dans d'autres productions industrielles

B. Accords de coexistence et concurrence déloyale

Illustrations : CA Paris, 4 juill. 2008, n°07/07404 – Eurostar



B. Accords de coexistence et concurrence déloyale

Illustrations : CA Paris, 4 juill. 2008, n°07/07404 – Eurostar



Réponse de la Cour d'appel

2

Sur la contrefaçon :

L'usage fait de la marque ne réalise pas une contrefaçon au sens de la PI mais constitue une faute quasi délictuelle au sens de L 713-5 CPI

1

L'utilisation du terme Eurostar en dehors des hypothèses prévues par l'accord, notamment du fait du dépôt « eurostar.eu » entraîne une violation de celui-ci

La violation affectant l'économie générale du contrat, il convient d'en prononcer la résiliation

3

Sur le parasitisme :

1. Il n'est pas soutenu que le nom de domaine ait commencé à être utilisé;
2. La réservation du nom de domaine ne traduit pas un acte distinct de celui sur lequel se fonde l'engagement de la responsabilité au titre de L 713-5 CPI

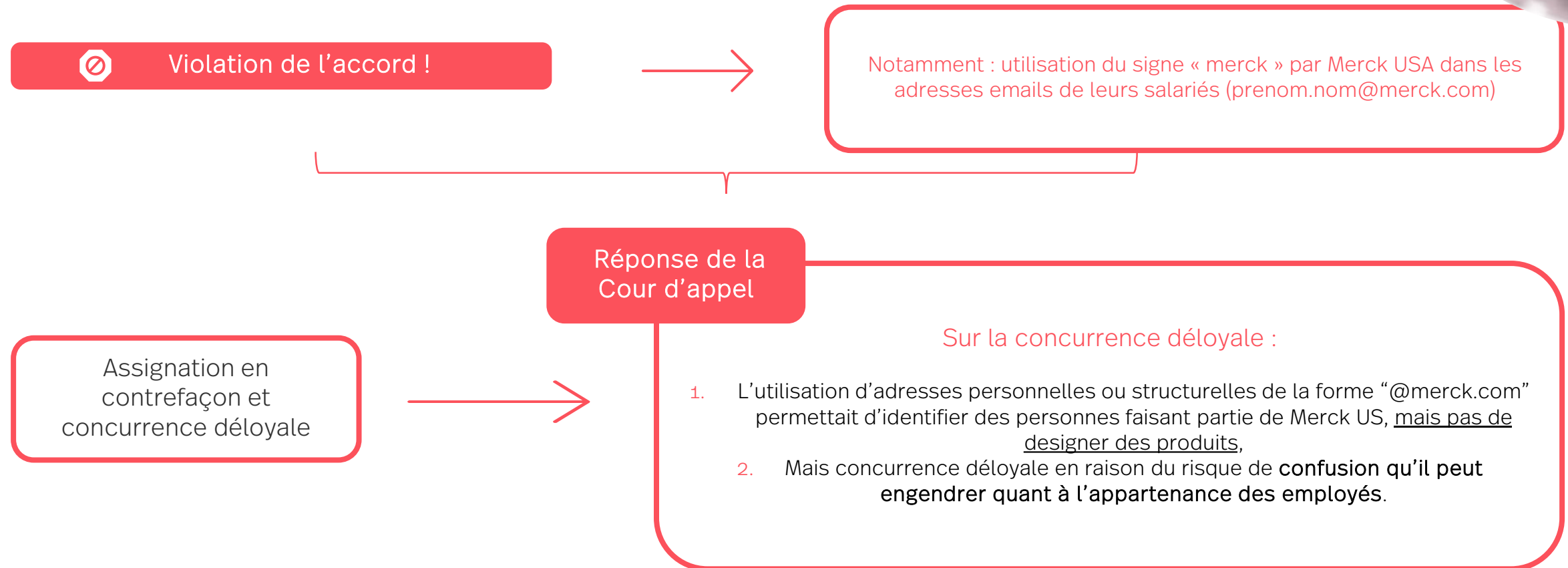
B. Accords de coexistence et concurrence déloyale

Illustrations : CA Paris, 13 juin 2017, n°16/07065 – Merck



B. Accords de coexistence et concurrence déloyale

Illustrations : CA Paris, 13 juin 2017, n°16/07065 – Merck



A low-angle, upward-looking photograph of several modern glass skyscrapers against a bright blue sky with scattered white clouds. The buildings are dark blue and highly reflective.

Merci pour votre attention

Des questions ?



simmons-simmons.com

© Simmons & Simmons LLP and its licensors. All rights asserted and reserved. This document is for general guidance only. It does not contain definitive advice. Simmons & Simmons LLP is a limited liability partnership registered in England & Wales with number OC352713 and with its registered office at CityPoint, One Ropemaker Street, London EC2Y 9SS, United Kingdom. It is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority and its SRA ID number is 533587. The word "partner" refers to a member of Simmons & Simmons LLP or one of its affiliates, or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications. A list of members and other partners together with their professional qualifications is available for inspection at the above address.