

## Concurrence déloyale par imitation de produit : quelle juridiction saisir ?

Par Virginie Ulmann, Associée, et Nathalie Marchand,  
Local Partner, au cabinet Baker & McKenzie à Paris.

Publié le 25 septembre 2015 dans *La Semaine  
Juridique Entreprise et Affaires*



**Virginie Ulmann**  
Associée  
Baker & McKenzie SCP

**Si les actions en concurrence déloyale ou parasitisme ayant pour fondement la reprise ou l'imitation prétendument fautive du produit ou du conditionnement d'autrui sont fréquentes, l'on constate en pratique que l'engagement de ces actions suppose de résoudre une question procédurale délicate, appréciée diversement par la jurisprudence.**



**Nathalie Marchand**  
Local Partner  
Baker & McKenzie SCP

L'action en concurrence déloyale ou en parasitisme constitue un moyen d'action pertinent et efficace (en présence ou non de droits privatifs) pour s'opposer à un concurrent qui reproduit ou imite le produit d'autrui voire son conditionnement ou sa présentation pour tenter de se rattacher à celui-ci et bénéficier de son attractivité.

Si dans une telle hypothèse il est relativement aisé de déterminer le fondement juridique qui sous-tend une telle réclamation dès lors que le comportement en cause crée un risque de confusion ou permet de bénéficier des investissements ou de la notoriété d'autrui, la mise en œuvre de l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme d'un point de vue procédural soulève en revanche une question de compétence d'attribution assez délicate.

La difficulté résulte du fait que très souvent les ressemblances entre les produits ou leurs conditionnements proviennent d'une reprise ou d'une imitation de plusieurs éléments dont certains peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle et notamment des marques des dessins et modèles ou du droit d'auteur.

Traditionnellement, il était admis que ce type de litige, entre commerçants, exclusivement fondé sur l'article 1382 du Code civil et donc sur la responsabilité délictuelle de droit commun, relevait de la compétence du tribunal de commerce. A la lueur des évolutions légales et jurisprudentielles récentes, il semble que cette solution classique soit maintenant loin d'être toujours aussi évidente et que le tribunal de grande instance, juridiction spécialisée en propriété intellectuelle, soit compétent dans certains cas, alors même qu'aucun acte de contrefaçon ne serait mis en cause et que l'assignation serait exclusivement fondée sur l'article 1382 du Code civil.

À cet égard, il faut rappeler que depuis les lois du 29 octobre 2007 (L. n° 2007-1544, 29 oct. 2007, de lutte contre la contrefaçon : JO 30 oct. 2007, p. 17775) et du 4 août 2008 (L. n° 2008-776, 4 août 2008 de modernisation de l'économie : JO 5 août 2008, p. 12471 ; JCP E 2008, 2185) toutes les demandes « relatives » aux droits d'auteur, dessins et modèles, brevets et marques « y compris lorsqu'elles portent également sur une

question connexe de concurrence déloyale » sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance (*CPI, art. L. 311-I, L. 521-3-1, L. 615-17, L. 716-3*). Les tribunaux de grande instance bénéficient donc, comme cela était déjà le cas avant ces réformes pour les marques et brevets, d'une compétence exclusive pour statuer sur les questions de concurrence déloyale connexes aux actes de contrefaçon.

Avec l'élargissement de la compétence d'attribution des tribunaux de grande instance à tous les domaines de la propriété intellectuelle, les juges ont été confrontés à la question de savoir si cette compétence exclusive devait également être étendue aux actions en responsabilité délictuelle exclusivement fondées sur l'article 1382 du Code civil (et non sur des actes de contrefaçon) mais impliquant des éléments qui en eux-mêmes sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. L'analyse de la jurisprudence démontre que la réponse à cette question est aujourd'hui loin d'être cohérente.

Si un certain courant de jurisprudence semble retenir la compétence du tribunal de grande instance dès lors que les actes de concurrence déloyale mis en cause peuvent impliquer indirectement des droits de propriété intellectuelle (1), cette position jurisprudentielle reste controversée et non unanimement suivie. Ainsi, certaines décisions semblent au contraire se rattacher davantage à l'objet du litige et à la formulation des demandes pour statuer sur la question de la compétence (2). Il en résulte une réelle incertitude, source d'insécurité juridique et d'inégalité de traitement pour les entreprises (3).

### 1. La reconnaissance de la compétence du TGI en matière de concurrence déloyale fondée sur l'implication indirecte de droits de propriété intellectuelle

#### A. - Lorsque le litige implique la reproduction ou l'imitation d'une dénomination elle-même protégée à titre de marque

Pour essayer de comprendre la position actuelle de la jurisprudence, il convient de rappeler la solution qui a été adoptée par la Cour de cassation, le 20 février 2007, dans le cadre d'une affaire relative à l'emballage de la motte de beurre Président (*Cass.com*, 20 févr. 2007, n° 04-20.646 : *JurisData* n° 2007-037492, *JCP G* 2007, IV, 1636, *Contrats, conc. Consom.* 2007, *comm.* 106). Dans cette affaire, Lactalis reprochait à Elvir de commercialiser un beurre, dans un emballage sous forme de cloche, similaire à son produit. L'emballage de la motte de beurre Président du demandeur avait été déposé à titre de marque, mais l'action portait exclusivement sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Dans cette espèce, la Cour de cassation a rejeté la compétence du tribunal de commerce en considérant que la résolution du litige requérait l'analyse des droits de propriété intellectuelle sur le conditionnement, déposé à titre de marque, et était susceptible d'affecter ledit droit. La solution retenue était fondée sur la motivation suivante « la recherche de la faute alléguée impliqu[e] l'examen des droits respectifs des parties sur les conditionnements en cause, bénéficiant éventuellement d'une protection au titre du droit des marques et (...) l'interdiction de fabrication, de commercialisation ou d'offre du produit litigieux sollicitée, était de nature à affecter au moins indirectement mais de manière substantielle les droits des titulaires sur ces conditionnements ».

Cette décision conduisait ainsi à soustraire à la compétence du tribunal de commerce des actions fondées exclusivement sur de la concurrence déloyale ou du parasitisme, dans lesquelles aucun acte de contrefaçon n'était pourtant invoqué au motif que des droits de marque étaient indirectement impliqués.

Cette solution a depuis été réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2013 (*Cass. com.*, 28 mai 2013, n° 12-19.748 : *JurisData* n° 2013-010976 ; *Contrats, conc. consom.* 2013, *comm.* 185). Dans cette affaire, Sara Lee reprochait à Segafredo d'avoir commercialisé un café dénommé « arôme et sensation » dans un emballage imitant celui de son produit « arôme et caractère ». L'action était fondée sur la concurrence déloyale et le

parasitisme, mais les demandes visaient à faire interdire l'usage de la dénomination « arôme et sensation » (déposée à titre de marque par le défendeur) et d'un emballage présentant un aspect similaire à l'emballage « arôme et caractère ».

La Cour de cassation dans cette affaire, suivant la position adoptée en 2007, a considéré que la cour d'appel avait violé l'article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle et a écarté la compétence du tribunal de commerce en relevant que la juridiction était saisie « d'une demande tendant à faire interdire à la société Segafredo l'utilisation tant de l'emballage en cause que de la seule dénomination « arôme et sensation », ce qui mettait la juridiction saisie dans l'obligation d'apprécier les droits de cette société sur le signe « arôme et sensation », déposé par elle à titre de marque pour désigner du café ». A nouveau, la Cour de cassation se prononçait ainsi en faveur de la compétence du tribunal de grande instance, car la solution du litige exigeait, à tout le moins en partie, l'examen des droits du défendeur sur la marque « arôme et sensation ».

Ainsi, dès lors que les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme mettent notamment en cause la ressemblance entre des dénominations, déposées à titre de marque (par le demandeur ou le défendeur), même s'il ne s'agit que d'un élément parmi plusieurs autres dont l'imitation est critiquée, le litige semble, d'après la Cour de cassation, relever de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Ce raisonnement a depuis été appliqué par les juges du fond qui ont notamment jugé, à plusieurs occasions, que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître d'une action en concurrence déloyale ou parasitisme, dès lors que les actes mis en cause portaient notamment sur un nom lui-même déposé à titre de marque.

Cette solution a notamment été retenue par la cour d'appel de Lyon le 30 juillet 2013 dans un litige relatif à l'utilisation par le défendeur, à titre de nom commercial et de nom de domaine d'une dénomination très similaire à la dénomination sociale et au nom de domaine « Fitness Parc » du demandeur (*CA Lyon, 8e ch. , 30 juill. 2013, n° 13/00567*). Bien que cette action ait été fondée uniquement sur l'article 1382 du Code civil, relevant que le nom en cause était également déposé à titre de marque par le demandeur (même s'il avait cédé cette marque et n'avait conservé qu'un droit d'usage limité sur celle-ci), la cour d'appel a considéré que les faits reprochés étaient « susceptibles de conduire le juge des référés à apprécier la portée d'un droit de marque quelle que soit la qualification donnée par la demanderesse à son action » et relevaient par conséquent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

Dans le même sens, la cour d'appel de Paris, le 19 février 2013, dans le cadre d'un litige où le demandeur entendait obtenir du tribunal de commerce la condamnation du défendeur pour concurrence déloyale en raison de l'imitation de son fascicule et de l'usage de son slogan publicitaire « l'optique d'aujourd'hui avec les yeux de demain », déposé à titre de marque postérieurement à l'introduction de l'instance, a considéré qu'une partie des faits reprochés, postérieurs au dépôt de la marque, impliquait une appréciation de ceux-ci au regard du droit des marques et donc justifiait la compétence exclusive du tribunal de grande instance (*CA Paris, pôle 1, 3<sup>e</sup> ch. 19 févr. 2013, n° 12/20627 : JurisData n° 2013-006359*).

Pour se prononcer en ce sens, la cour d'appel de Paris rappelle que « la compétence exclusive des tribunaux de grande instance pour connaître des questions de marque s'étend à toute instance qui, bien que qualifiée par le demandeur, d'action en concurrence déloyale et exempte de toute demande en revendication ou radiation de marque, met la juridiction saisie dans l'obligation d'apprécier une contrefaçon ou une imitation de marque, *qu'il s'ensuit que la compétence de droit commun des juridictions consulaires suppose que l'action en concurrence déloyale ait pour cause des éléments étrangers au droit des marques* » (souligné par nous).

En application de cette jurisprudence, dès lors que le litige impliquerait d'apprécier, parmi divers éléments, si la reprise ou l'imitation d'une dénomination déposée comme marque revêt ou non un caractère fautif au

sens de l'article 1382 du Code civil, celui-ci relèverait de la compétence du tribunal de grande instance.

*B. - Lorsque le litige implique la reproduction ou l'imitation d'autres éléments eux-mêmes protégés ou susceptibles d'être protégés par des droits de propriété intellectuelle*

La logique retenue en droit des marques, dans les décisions précitées, devrait en théorie être étendue aux autres droits de propriété intellectuelle. Autrement dit, si le raisonnement de la Cour de cassation devait être étendu aux autres droits de propriété intellectuelle, cela aboutirait à reconnaître la compétence du tribunal de grande instance dès lors que les actes de reproduction ou d'imitation mis en cause impliquent des éléments eux-mêmes protégés ou susceptibles d'être protégés par du droit d'auteur, un dessin ou modèle ou un brevet.

C'est ce que laisse penser le considérant utilisé par la cour d'appel de Paris, dans l'arrêt du 18 juin 2013 rendu en matière de dessin et modèle (détaillé ci-après) qui aboutit pourtant à une solution radicalement contraire (« la compétence exclusive des tribunaux de grande instance pour connaître des questions de modèle s'étend à toute instance qui, bien que qualifiée par le demandeur, d'action en concurrence déloyale et exempte de toute demande en revendication ou radiation de modèle, met la juridiction saisie dans l'obligation d'apprécier une contrefaçon ou une imitation de modèle, *qu'il s'ensuit que la compétence de droit commun des juridictions consulaires suppose que l'action en concurrence déloyale ait pour cause des éléments étrangers au droit des modèles* ») (souligne par nous).

Ainsi, en application de ce courant jurisprudentiel, la compétence des juges consulaires devrait, en théorie, être limitée aux litiges étrangers à un quelconque droit de propriété intellectuelle.

## 2. La compétence du TC demeure reconnue par certaines juridictions abstraction faite de la possible implication indirecte de droits de propriété intellectuelle

Pourtant l'on constate que cette tendance jurisprudentielle, qui n'est pas exempte de critique, n'est pas unanimement suivie par les juges du fond. Certains tribunaux continuent en effet à attacher davantage d'attention à la nature des demandes en elles-mêmes et à la lettre de l'assignation pour trancher la question de la compétence.

Ainsi, dans une affaire concernant le personnage de « La petite robe noire », emblème du parfum du même nom de Guerlain, il était reproché aux sociétés Nocibé d'avoir lancé une gamme de parfums dénommée « Fashion show » imitant l'identité visuelle de ce parfum. Les sociétés défenderesses ayant contesté la compétence du tribunal de commerce pour connaître de ce litige, la cour d'appel de Paris a été amenée à se prononcer le 18 avril 2013 et a confirmé le jugement du tribunal de commerce qui s'était estimé compétent (CA Paris, pôle 1, 2<sup>e</sup> ch., 18 avr. 2013, n° 12/10863). Pour aboutir à cette solution, la cour retient que Guerlain n'avait invoqué au soutien de son action aucun droit de propriété intellectuelle et « qu'il n'est pas interdit à une société titulaire de droits sur une ou plusieurs marques de dénoncer des actes de parasitisme économique et d'intenter une action sur ce fondement sans revendiquer la protection au titre du droit des marques ». Cette position qui paraît radicalement opposée aux solutions précédemment retenues ne semble pas complètement isolée.

En effet, la cour d'appel de Versailles s'est également prononcée dans le même sens (CA Versailles, 12<sup>e</sup> ch., 1<sup>er</sup> juill. 2014, n° 14/01588) dans une affaire où Andros reprochait à l'un de ses concurrents d'utiliser, pour le conditionnement de ses préparations de fruits, un emballage qui évoquerait celui de ses confitures « Bonne Maman ». Les demandes étaient, encore une fois, exclusivement fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Ici, la cour d'appel infirme le jugement du tribunal de commerce, qui s'était déclaré incompétent, en relevant que Andros ne se prévalait pas d'un droit de

marque et « que le litige est exclusif de l'examen de tout droit privatif, de marque notamment et ne porte que sur l'appréciation de la réalité des actes de concurrence déloyale et parasitaire tels que décrits dans les écritures de la société Andros ».

Ces décisions semblent donc marquer une certaine résistance des juges du fond et un retour à une situation où un titulaire de droits de propriété intellectuelle ne se trouve pas forcé d'agir devant le tribunal de grande instance du simple fait que les éléments qu'il invoque au soutien de son action en concurrence déloyale ou parasitaire sont (pour les marques ou les dessins et modèles) ou pourraient (pour le droit d'auteur) être protégés par un droit de propriété intellectuelle.

Dans le même sens, la décision de la cour d'appel de Douai du 4 juillet 2013 mérite d'être signalée (*CA Douai, 2<sup>e</sup> ch., 1<sup>e</sup> sect., 4 juill. 2013, n° 13/00629 : JurisData n° 2013-016867*). En effet, dans cette affaire, le demandeur reprochait notamment à la partie adverse, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'enregistrement du nom de domaine « drapeaux-banderoles.fr » quasi-similaire à son nom de domaine antérieur « drapeau-banderole.fr » et l'exploitation dudit site, alors que la dénomination « drapeau banderole » avait elle-même été déposée à titre de marque par le demandeur. La cour d'appel de Douai confirme ici la compétence du tribunal de commerce en considérant que « si l'utilisation d'un nom de domaine est susceptible de constituer un acte de contrefaçon lorsqu'il reprend les termes d'une marque protégée, l'utilisation par une société d'un nom de domaine voisin d'un autre nom de domaine antérieurement utilisé par une autre société ayant une activité commerciale semblable est susceptible de constituer à elle seule, quelle que soit la validité de la marque, un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ».

Il est intéressant de relever que cette tendance jurisprudentielle se constate également dans les litiges où l'objet reproduit ou imité est protégé par un dessin et modèle. En effet, la cour d'appel de Paris s'est prononcée, le 18 juin 2013, dans une affaire où le demandeur reprochait à son concurrent de commercialiser un poteau de clôture métallique qui constituait la « copie servile » de celui qu'il avait déposé en tant que dessin et modèle (*CA Paris, pôle 1, ch. 3, 18 juin 2013, n° 13/05309*). Dans cette espèce, la cour d'appel retint que c'est à tort que le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent dès lors qu'il résulte « des motifs de l'assignation qu'il n'a pas été fait référence aux modèles de poteaux éventuellement déposés (...) mais à des actes de concurrence déloyale distincts de la reproduction du poteau », à savoir la création d'une confusion entre les produits et l'appropriation induite des succès commerciaux du demandeur. La cour relevait ainsi que la demande ne faisait « aucune référence à la contrefaçon de modèle déposé et n'incrimin[ait] que l'appropriation fautive de son savoir-faire et le positionnement dans son sillage afin de profiter de ses investissements ».

### 3. Le constat d'une inégalité de traitement dans les litiges de concurrence déloyale ou de parasitisme par imitation de produits

Ces développements démontrent qu'il existe une certaine incertitude - source évidente d'insécurité juridique - en ce qui concerne les règles de compétence matérielle applicables dans les litiges exclusivement fondés sur de la concurrence déloyale ou du parasitisme impliquant la reprise ou l'imitation d'éléments qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Il existe pourtant de nombreuses situations où l'action en concurrence déloyale ou parasitisme permet d'appréhender des agissements différents de ceux constitutifs de contrefaçon. Il semble donc excessif de considérer, de manière généralisée, qu'une action en concurrence déloyale ou parasitisme pour reproduction ou imitation de produits ou de conditionnements, introduite par une entreprise titulaire de certains droits de propriété intellectuelle sur ces éléments (mais non invoqués), constituerait systématiquement une action en contrefaçon déguisée justifiant la compétence du tribunal de grande instance. En effet, le fait qu'un demandeur soit titulaire de droits de propriété intellectuelle ne doit pas lui interdire de dénoncer des actes qui, par nature,

sont constitutifs de concurrence déloyale ou de parasitisme. A défaut, cela aboutirait à priver les titulaires de droits de propriété intellectuelle de l'action en responsabilité délictuelle de droit commun, en leur imposant de se prévaloir de la protection dont ils bénéficient par leurs droits privatifs, et donc à les placer dans une situation moins favorable à celle d'autres entreprises, qui elles ont fait le choix de ne pas protéger leurs produits ou leurs conditionnements.

[www.bakermckenzie.com](http://www.bakermckenzie.com)

©2015 Baker & McKenzie. Tous droits réservés.

*Baker & McKenzie SCP est membre de Baker & McKenzie International. Les membres de Baker & McKenzie International sont des cabinets d'avocats présents dans différents pays à travers le monde. Conformément à la terminologie usuelle utilisée par les sociétés de services professionnels, la référence à un "associé" désigne un associé de l'un de ces cabinets d'avocats et la référence à un "bureau" désigne un bureau de l'un de ces cabinets d'avocats.*