

Panorama de l'articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dans la protection des créations immatérielles

Henri CANTIN

Juriste en Propriété Intellectuelle (INLEX IP Expertise)

Mélanie VILLANOVA

Juriste en Propriété Intellectuelle (INLEX IP Expertise)

Les récentes évolutions jurisprudentielles ont créé une instabilité dans l'articulation entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale. Cet article tend à les rassembler et constituer une grille de lecture sur cette problématique..

La question de l'articulation de l'action en contrefaçon et de l'action en concurrence déloyale est une question débattue depuis de nombreuses années. Pour autant, ces deux actions reposent sur des fondements qui peuvent sembler à première vue, très distincts.

L'action en contrefaçon repose sur l'existence d'une atteinte portée au droit d'un titulaire. Cette action est donc utilisée pour faire face à une atteinte à l'encontre d'une marque, d'un brevet, d'un dessin ou modèle ou encore d'un droit d'auteur¹. Dès lors, on comprend que la mise en œuvre d'une telle action suppose l'existence préalable d'un droit privatif sur lequel le demandeur va fonder son action.

A contrario, la concurrence déloyale découle de l'article 1240 du Code civil (anciennement article 1382 du Code civil), à savoir : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette action ne repose pas sur un droit privatif, mais sur l'existence d'une faute. Cette dernière doit venir brouiller

la notion de libre concurrence, selon laquelle « la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce »².

À la lumière de ce qui précède, il pourrait sembler qu'il existe une différenciation naturelle entre ces deux actions, reposant sur des faits distincts, et donc qu'il n'existe aucune confusion quant à l'utilisation de l'une ou l'autre des actions. En effet, et comme la Cour de cassation l'a rappelée dans un de ses arrêts « l'action en concurrence déloyale exige une faute et l'action en contrefaçon concerne l'atteinte à un droit privatif, [...] ces deux actions procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, [...] la seconde n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la première »³.

Néanmoins, dans la mesure où, dans les deux cas, il s'agit de sanctionner un tiers qui a induit profit de l'investissement d'un autre pour pénétrer un marché donné, ces deux actions ont pu être légitimement confondues quant à la pertinence de

¹ Art. L.331-1 à L.331-4 du CPI (atteintes au droit d'auteur et droits voisins) / Art. L.521-1 à L.521-19 du CPI (atteinte aux droits sur des dessins ou modèles) / Art. L.613-1 à L.613-7 (atteinte aux droits sur un brevet) / Art. L.716-1 à L.716-16 (atteinte aux droits sur une marque).

² CA Pau, 14 février 2018, n° 16/00159.

³ Cass. com., 22 septembre 1983, n° 82-12.120.

l’utilisation de l’une plutôt que l’autre. De plus, les conditions de mise en œuvre de ces actions ainsi que le système de réparation, longtemps rendu plus avantageux pour l’action en concurrence déloyale, ont laissé développer une certaine ambiguïté dans l’utilisation de celles-ci.

La délimitation des champs d’application respectifs de ces actions et la question de leur caractère cumulatif ou alternatif est une question fortement discutée, tant au sein de la doctrine que dans le cadre de la jurisprudence, et ce, depuis de nombreuses années. La problématique liée à l’articulation de ces deux actions a évolué sous l’impulsion des différentes réformes législatives et revirements jurisprudentiels.

I. L’articulation de ces deux actions

L’action en concurrence déloyale ou parasitisme est apparue très vite comme un allié solide des titulaires des droits. D’une part, ; elle permet de faire cesser et d’obtenir réparation pour des faits sortant de la sphère de protection des droits de propriété intellectuelle. D’autre part ; elle permet de palier une absence de droit ou un droit faible.

De ce fait, les titulaires de droits ont rapidement pris l’habitude d’invoquer la concurrence déloyale de façon supplétive ou cumulative lorsqu’une action en contrefaçon était engagée, sans prendre le soin de la caractériser.

Néanmoins, la jurisprudence a très vite imposé un garde-fou au cumul de ces actions en précisant que l’action en concurrence déloyale ou parasitaire suppose, pour être accueillie, la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux qui ont été retenus pour fonder la contrefaçon⁴.

Il en va autrement lorsque l’action en contrefaçon est rejetée pour défaut de droits privatifs ou défaut d’atteinte à un droit privatif. Dans ce cas l’action en concurrence

déloyale sera susceptible d’être accueillie pour les mêmes faits⁵. Il a été très vite accepté par la juridiction française de demander cette réparation à titre subsidiaire. Il conviendra alors de respecter les conditions de mise en œuvre de l’action en concurrence déloyale ou pour parasitisme, c’est-à-dire l’existence d’un comportement fautif : « l’action en responsabilité peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut de droit privatif dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif »⁶. Il s’agit ici de mêmes faits, mais dont finalement seule la qualification juridique pose question.

À l’inverse, lorsque les actions sont cumulatives, l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme a pour objet de venir sanctionner un contrefacteur qui, par son comportement, accentue le risque de confusion né de la contrefaçon. De ce fait, il commet une faute dommageable préjudiciable pour le titulaire. Il convient, par ailleurs, de préciser que la qualification du risque de confusion s’apprécie différemment en matière de droit des marques et en matière de concurrence déloyale.

En matière de marques, le risque de confusion entre les produits s’apprécie au regard d’un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux⁷. Il doit alors user de sa mémoire afin de déterminer, à partir des éléments dominants de ses produits et identifiés par lui, l’existence ou non d’un risque de confusion.

En matière de concurrence déloyale, en revanche, le risque de confusion s’apprécie concrètement sur le marché et suppose donc une commercialisation de l’élément protégé et de l’élément litigieux. Il devra être reconnu que le consommateur a été induit en erreur lors de l’acte d’achat du produit ou de la prise de

⁴ À titre d’exemple : Cass. com., 8 juillet 2003, *Hasbro international et Hasbro France c/ Impag France et Impag BV*.

⁵ Cass. com., 7 juin 2016, *Zuccolo Rochet France SAS c. Gemstar SAS et al.*, PIBD 2016, 1054, III, p. 640.

⁶ Cass. com., 12 juin 2012, *Denis Durantou SARL c. Union des producteurs de Saint Emilion*, PIBD 2012, n° 968, III, p. 580.

⁷ Cass. com., 3 juillet 2001, *Nathan c/ Hachette*.

contact avec un prestataire de service. Cela suppose donc, nécessairement, que les parties soient concurrentes. L'action en concurrence déloyale est donc un moyen complémentaire utilisé par les titulaires de droit pour permettre d'élargir la réparation du préjudice.

Néanmoins, compte tenu d'un certain flou autour notamment de la notion de risque de confusion, la jurisprudence a dû définir au cas par cas ce qu'est un fait distinct sanctionnable au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme.

A. La reconnaissance de faits distincts tenant à la reproduction d'un élément de la commercialisation

Le fait pour un contrefacteur de reprendre des éléments de commercialisation d'une marque ou d'un dessin et modèle a été reconnu à de nombreuses reprises comme constituant un fait distinct sanctionnable au titre de la concurrence déloyale, comme on peut le constater à travers les divers exemples à suivre.

➤ **La reprise du graphisme d'une marque verbale.**

Nous sommes ici dans un cas où une marque enregistrée sous forme verbale va être exploitée dans le commerce avec un graphisme particulier. Les droits de propriété intellectuelle ne portant que sur l'élément verbal enregistré à titre de marque, si le contrefacteur imite, en sus de cet élément verbal, le graphisme utilisé, l'exploitation litigieuse pourra être poursuivie sur le fondement de la concurrence déloyale.

À titre d'exemple, la Cour d'appel de Lyon a condamné un contrefacteur pour avoir reproduit ou imité la marque verbale sur le fondement de la contrefaçon, mais ce même contrefacteur a également été condamné sur le fondement de la concurrence déloyale pour avoir reproduit le graphisme de la marque, ce qui a créé un risque de confusion⁹.

➤ **La reprise du packaging d'un produit**

⁹ CA Lyon, 16 octobre 1980, *Ann. Prop. Ind.* 1981, p. 60.

La jurisprudence a reconnu que le fait d'utiliser, pour commercialiser des produits ou proposer des services, un emballage composé d'un élément figuratif ou qui présente une ressemblance suffisante avec celui utilisé antérieurement par un concurrent, dans le but de créer dans l'esprit du public un risque de confusion entre les produits, constitue un acte de concurrence déloyale¹⁰.

Pour autant, pour que cette pratique tombe sous le joug de la concurrence déloyale, est-il nécessaire que le décor ou le conditionnement du produit soit distinctif, c'est-à-dire que celui-ci soit identifiable comme étant lié à la marque antérieure, serve à représenter le produit et à le distinguer de produits concurrents.

Les aspects d'un produit qui découlent des usages, qui sont utilisés de façon régulière dans un secteur donné ou qui sont imposés par la réglementation ne sont pas suffisamment arbitraires pour acquérir un caractère distinctif. De même, certains emballages de produit sont dictés par de simples considérations techniques et, partant, ne peuvent pas fonder une action en concurrence déloyale. À ce titre, les juges écartent, par exemple, la concurrence déloyale lorsque les dimensions d'un conditionnement sont commandées par la contenance usuelle ou la taille normalisée du produit vendu¹¹.

➤ **La reprise de la forme d'un produit**

La forme d'un produit qui ne fait pas forcément l'objet d'une protection au titre de la propriété intellectuelle peut être imitée par un concurrent. Dans les faits un concurrent, en plus de contrefaire le produit, va chercher à imiter la forme de celui-ci afin de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs.

Ce type d'agissement sera sanctionné par les juges sur le fondement de la concurrence déloyale si, de la même façon que pour le conditionnement, la forme du produit n'est

¹⁰ À titre d'exemple : pour une étiquette Cass. com, 10 janvier 1995, *PIBD* 1995, III, p268 ou à propos du décor d'un emballage CA Paris, 28 octobre 1993, *PIBD* 1994, III, p. 127.

¹¹ CA Paris, 3 janvier 1989, *PIBD* 1989, III, p. 264.

pas banale ou imposée par des considérations techniques¹³.

➤ **La reprise des éléments publicitaires**

Un titulaire de marque qui voit celle-ci contrefaite pourra également agir en concurrence déloyale, si le contrefacteur a de façon intentionnelle aggravé le risque de confusion dans l'esprit du public en imitant les moyens publicitaires de la marque.

Pour déterminer le risque de confusion, les juges vont prendre en compte le secteur dans lequel évolue la marque pour savoir si, par exemple, le slogan reproduit est usuel ou alors ne résulte d'aucune évidence.

À titre d'exemple, le fait de vanter un médicament en l'associant à la grande muraille de Chine est distinctif et ne révèle pas des habitudes du secteur¹⁴. Les juges vont également prendre en compte les supports et l'esprit de la campagne publicitaire et faire une appréciation *in concreto* de l'utilisation d'un slogan similaire. Ainsi,, les juges ont considéré que le fait d'accoler de façon systématique le nom de la société permet d'éviter de créer un risque de confusion dans l'esprit du public¹⁵.

B. L'extension de la notion de faits distincts

Outre cette reconnaissance de faits distincts reposant sur la reprise d'éléments de commercialisation, il s'est développé un mouvement jurisprudentiel accueillant l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme pour des faits entrant dans le pôle des dommages devant être réparés au titre de la contrefaçon.

L'auteur d'une contrefaçon d'une marque a, par exemple, également été condamné sur le fondement de la concurrence déloyale pour avoir « *cherché à tirer profit du renom et de la*

réputation de sérieux et de garantie professionnelle qui sont indiscutablement associés dans l'esprit du public à la marque célèbre dont le titulaire est demandeur »¹⁶.

Cette interprétation a également été retenue en matière de marque figurative par la Cour d'appel de Versailles dans un attendu du 4 mars 1986 : « le contrefacteur a profité par parasitisme, non seulement de la qualité du dessin déposée à titre de marque créé par la société Vuitton, mais encore de la grande renommée de cette société provoquant chez le client, par l'impact d'un décor évocateur de produits réputés, un réflexe favorable »¹⁷.

Dans le prolongement de ces décisions, on peut noter un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2003 qui a confirmé une décision qui, en plus de la sanction d'une contrefaçon, retenait une condamnation pour concurrence déloyale au motif que le produit contrefaisant était de nature à porter atteinte à l'image de la marque en l'avilissant¹⁸.

Ces arrêts ont toutefois été rendus antérieurement aux modifications législatives de 2007 et 2014 qui ont précisé la détermination des dommages et intérêts dans les actions en contrefaçon.

La loi du 29 octobre 2007 luttant contre la contrefaçon est venue ajouter à l'article L.716-14 du Code de propriété intellectuelle que les juridictions, pour fixer les dommages et intérêts, doivent prendre en considération « les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ».

En sus, la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon apporte une précision en disposant que doivent également être pris en compte par les juridictions « les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissement

¹³ À titre d'exemple : Cass. com., 14 janvier 2003, n° 01-01.759.

¹⁴ CA Paris, 25 octobre 1989, D 1989, inf. rap. p.300.

¹⁵ CA Paris, 2 juin 2000, *Comm. Com. Electr n°2 fevrier*. 2001, comm. 18, obs. G. DECOCQ.

¹⁶ TGI Paris, 10 janvier 1988, *PIBD* 1988, III, p. 168.

¹⁷ CA Versailles, 4 mars 1986, *PIBD*, III, p. 251.

¹⁸ Cass. com., 14 janvier 2003, n° 01-01.759.

intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retiré de la contrefaçon ».

Ces modifications législatives visent à améliorer la réparation pour les titulaires de droits dans les actions en contrefaçon. Désormais sur le fondement de la contrefaçon, un titulaire verra réparer son préjudice résultant des conséquences économiques négatives associées à cette contrefaçon, mais également résultant des bénéfices induit réalisés par le contrefacteur, des faits ayant été pourtant reconnus par le passé comme distinct de la contrefaçon.

En spécifiant le périmètre de protection et de réparation de l'action en contrefaçon, ces modifications tendent à clarifier l'articulation de celle-ci avec la concurrence déloyale, comme semble le démontrer les récentes décisions en la matière.

II. Mise en application de ces évolutions législatives

À l'aune de ces différentes évolutions, nous serions tentés de considérer que la question de l'articulation entre ces deux actions est à présent un sujet clos. Le fondement de l'action en concurrence déloyale nécessite un fait distinct de celui de la contrefaçon. À défaut, celui-ci ne sera en aucun cas étudié par le juge.

Bien que cela ne soit pas toujours aussi opaque, on relève, malgré tout, une volonté des juridictions de veiller au respect de cette distinction. À cette fin, il ressort des jurisprudences récentes une volonté d'identifier les caractéristiques propres de chaque action et de définir concrètement l'usage de l'une et de l'autre.

A. L'application traditionnelle de l'exigence de motifs bien distincts

Dans un arrêt récent¹⁹, la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que les deux actions n'étaient pas nécessairement cumulatives, mais reposaient au contraire sur des

conditions bien spécifiques. Dans cette affaire, la société Cergy Location Service (CLS) était accusée de commercialiser une gamme d'articles reproduisant les caractéristiques originales d'un service de table dénommé « Hémisphère ». La société Établissement Coquet, quant à elle, se disait titulaire des droits d'auteur et a assigné CLS en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Alors que la Cour a reconnu la contrefaçon reposant, non pas sur le caractère original des articles pris isolément, mais sur l'effet produit par l'ensemble de la gamme qui traduit « un effort créatif porteur de leur originalité », elle a rejeté le fondement basé sur la concurrence déloyale. Elle rappelle que celle-ci suppose une faute fondée sur « une volonté de nuire de la part de celui à laquelle elle est imputée ». Or, en l'espèce, une telle faute n'étant pas caractérisée, la concurrence déloyale ne peut être retenue.

Ici, l'absence de faits distincts ne permet pas d'accueillir les deux fondements.

Dans une autre affaire, la Cour a ajouté que « l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée »²⁰. Cela vient donc renforcer la notion de faits distincts, la contrefaçon ne reposant pas sur ces caractéristiques, notamment sur l'existence d'une répétition de l'acte.

Enfin, appliquant ce principe de faits distincts, dans une affaire *Boursault contre Marcault*²¹, deux fromages, une cour d'appel a reconnu une atteinte impliquant trois fondements : 1° la contrefaçon au titre de l'atteinte au droit privatif sur la marque, 2° la concurrence déloyale par la reprise d'une partie significative des éléments caractéristiques de l'emballage du fromage antérieur entraînant un risque de confusion dans l'esprit du

¹⁹ Cass. civ, 1^{re} ch., 24 octobre 2018, n°16-23.214.

²⁰ CA Aix en Provence, 25 octobre 2018, n°15/06019.

²¹ CA Versailles, 20 juin 2017, n°16/02934.

consommateur, 3° le parasitisme compte tenu de l'utilisation induite des investissements d'un tiers. Cet arrêt est un exemple parfait de la notion de fait distinct retenu par les juridictions, chaque fondement reposant sur une atteinte distincte.

B. L'impact de l'effet de gamme dans la constitution d'un fait distinct

Dans la jurisprudence récente se dessine une volonté, à travers le développement de l'action en concurrence déloyale, d'une caractérisation propre de cette action qui se mettrait au service de l'action en contrefaçon. La Cour d'appel de Paris a, par exemple, reconnu la possibilité d'agir sur les deux fondements et, surtout, d'obtenir réparation sur la base de ceux-ci²³.

Dans cette espèce, deux sociétés appartenant au Groupe Desigual ont assigné la société Fashion Power en contrefaçon d'un dessin et modèle communautaire et en concurrence déloyale, au motif que la société assignée aurait repris le modèle en question sur des sacs.

Compte tenu du droit privatif détenu sur cet élément graphique, la cour d'appel a reconnu que la reprise de ce dernier constituait une contrefaçon. À la lumière de l'évolution jurisprudentielle, on peut être amené à penser que ce fondement ayant été retenu, la concurrence déloyale devrait être écartée, l'atteinte reconnue étant réparée. Pourtant, dans un second temps, la cour se prononce sur le fondement de la concurrence déloyale en considérant que le fait que ce motif soit repris sur trois modèles de sacs différents crée « un effet de gamme qui accroît le risque de confusion entre les produits, qu'il s'agit là d'un fait distinct de ceux déjà retenus au titre de la contrefaçon ». Dès lors, réparation sera faite sur la base des deux fondements en prenant strictement en compte les répercussions pour le demandeur sur la base de chacun d'eux.

²³ CA Paris, 16 décembre 2016, n°16/03656.

Par ailleurs, la notion d'effet de gamme peut être également utilisée lorsque les droits sont faibles ou inexistantes. À ce titre, la Cour de cassation a jugé que « la cour d'appel a pu ainsi, lors même qu'elle avait écarté la contrefaçon de chaque modèle pris en lui-même, retenir l'existence, au titre d'une collection, d'un effet de gamme résultant de l'association de produits précis, peu important leur banalité, et en déduire que la répétition de leur reprise était fautive »²⁴.

À la lumière de ces décisions l'on peut s'interroger sur le fait de savoir si la notion d'effet de gamme peut être considérée comme un substitut systématique à l'action en contrefaçon.

C. L'action en concurrence déloyale : un palliatif à utiliser avec parcimonie lors de l'absence de droit

Compte tenu de cette caractérisation de faits distincts, un ancien détenteur de droit privatif peut être tenté d'utiliser l'action en concurrence déloyale comme palliatif de la perte de ses droits et ainsi conserver ces derniers pour un temps plus long.

Or, récemment une cour d'appel²⁵ a rappelé qu'« il ne saurait être admis que la SAS [...], par le biais d'une action en concurrence déloyale, tente de maintenir un monopole sur la commercialisation de ce produit alors qu'elle ne bénéficie plus de la protection des brevets, sauf à contrevenir aux règles européennes de la libre concurrence ».

Dans le cas d'espèce, une société anciennement détentrice d'un brevet considérait qu'une de ses concurrentes exploitait une copie servile de ses bocaux en verre. Elle fonde alors son action sur la concurrence déloyale en mettant en avant un risque de confusion. Cependant, indépendamment de l'aspect technique du bocal, aujourd'hui accessible à la libre concurrence, aucun élément ne permettait de

²⁴ Cass. com., 14 novembre 2018, n° 16/25692 et 16/28091.

²⁵ CA Pau, 14 février 2018, n° 16/00159.

justifier une telle confusion et donc l'existence d'une atteinte.

Dès lors, la cour a rejeté les prétentions de la demanderesse, celles-ci ne reposant plus sur une atteinte à un droit privatif et les agissements de l'opposant étant en accord avec le principe de libre concurrence

D. L'introduction de la concurrence déloyale en appel

Les juridictions ont coutume de rejeter comme irrecevable le fait d'introduire une demande sur la base de la concurrence déloyale en appel alors que celle-ci n'avait pas été revendiquée en première instance. Cela est d'ailleurs rappelé de façon constante par la Cour²⁶ qui considère que ces deux actions « fondées sur des actes distincts, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins », l'action en concurrence déloyale n'étant pas « l'accessoire, le conséquent ou le complément » de l'action en contrefaçon.

Néanmoins, dans une affaire récente²⁸, la Cour semble ouvrir la possibilité d'envisager que cette irrecevabilité puisse être moins rigoureuse : elle admet que le demandeur introduise de façon nouvelle une demande fondée sur la concurrence déloyale devant les juridictions d'appel en raison du fait que cette demande reposait sur les mêmes fins que la demande initiale en contrefaçon, à savoir la réparation du préjudice causé par cette contrefaçon. Nous ajouterons toutefois un bémol à cette décision du fait des circonstances de l'espèce : le demandeur en question était un licencié qui, en raison de la nullité de son contrat, n'avait alors pas qualité pour agir en contrefaçon. Dès lors, son préjudice ayant été reconnu par la Cour, et le premier fondement ne pouvant être retenu, ce second fondement, bien qu'introduit ultérieurement, devait être reçu afin de réparer le préjudice subi.

Malgré le caractère isolé de cette décision portant sur un contexte spécifique, il est

intéressant de noter que la distinction théorique absolue ne se retrouve pas nécessairement dans la pratique jurisprudentielle.

E. L'absence de cumul systématique entre la concurrence déloyale et le parasitisme

Au même titre qu'il existe une distinction entre l'action en concurrence déloyale et l'action en contrefaçon, la Cour d'appel de Paris³⁰ a récemment rappelé que le fait de fonder sa demande sur l'action en concurrence déloyale et sur le parasitisme ne permettait pas de s'assurer que le rejet de l'une permettrait systématiquement de voir accueillir la seconde.

Dans cette espèce, la société Monoprix accusait la société Cache-Cache de contrefaçon d'un modèle de foulards, considérant que les motifs utilisés, à savoir le drapeau américain revisité, étaient empreints d'un véritable parti pris esthétique et témoignaient de l'effort personnel de sa créatrice, ce qui justifiait la reconnaissance d'un droit d'auteur. Or, la cour d'appel va rejeter la caractérisation d'un droit d'auteur intrinsèque à ce modèle de foulard.

S'agissant du deuxième fondement, la Cour va retenir l'existence d'une concurrence déloyale. Celle-ci repose sur le fait que les deux articles étant identiques, la société Monoprix « a perdu l'opportunité de commercialiser à nouveau son foulard dans des conditions favorables compte tenu du risque de confusion » entre les deux produits. Tout en retenant la concurrence déloyale, la Cour rejette le parasitisme considérant que ce dernier nécessite des preuves distinctes non présentées dans le cas d'espèce. Ce rejet aura dès lors des répercussions sur le calcul de la réparation.

* * *

L'évolution jurisprudentielle, présentée notamment à travers quelques décisions

²⁶ Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-15.286.

²⁸ Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-25.937.

³⁰ CA Paris, 11 septembre 2018, n° 17/03074.

récentes, fait ressortir de manière évidente la volonté portée par les juridictions de voir les deux actions, en contrefaçon et en concurrence déloyale, considérées dans leur individualité et reposant sur des faits distincts.

De cette façon, les conditions d'application et les spécificités propres à chacune des actions ont été identifiées pour définir chacune d'elles de façon distincte. Il semble évident que l'historique reposant sur l'ambiguïté entre ces deux actions n'est pas sans laisser de trace. Ainsi, en fonction des cas d'espèce, on peut voir ressortir des décisions dans lesquelles, de façon plus ou moins détournée, les deux actions ont été utilisées à titre complémentaire ou alternatif indépendamment de faits distincts. Cela démontre ô combien la question de la distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale reste vive.

Dans une affaire récente³¹, opposant notamment la société Décathlon, aux sociétés Delta Sport Handelskontor et Lidl SNC, la cour d'appel avait condamné ces dernières sur le fondement de la concurrence déloyale. Bien que la société Décathlon ait fondé ses actions sur la contrefaçon de modèle et sur la concurrence déloyale, la cour d'appel, pour justifier sa décision, ne reprenait que les faits invoqués à l'appui de l'action en contrefaçon. Les sociétés Delta Sport Handelskontor et Lidl SNC forment alors un pourvoi devant la Cour de cassation invoquant la violation des dispositions législatives par la cour d'appel, compte tenu de la nécessité de l'existence de faits distincts. Or, la Cour de cassation confirmera la position de la cour d'appel considérant que la demanderesse « ayant formé devant les premiers juges une demande en contrefaçon de modèle, ainsi qu'une demande en concurrence déloyale, cette dernière n'était pas nouvelle en cause d'appel par ce seul fait qu'elle se fondait sur des faits qui n'avaient pas été invoqués, en première instance, qu'à l'appui de l'action en contrefaçon ».

Ainsi, à l'heure où la jurisprudence peine à se stabiliser,, il semble plus sage de recommander aux parties de conserver les vieilles habitudes, en introduisant les deux actions dès le début de la procédure. De cette façon, il est plus certain que l'un des fondements puisse être retenu. Cela est d'autant plus opportun en cas d'action en contrefaçon portant sur un droit privatif, que celui-ci peut se trouver défaillant. En utilisant correctement l'articulation de ces actions, cela permettra d'étendre un monopole sur les éléments d'identification d'une marque et de protéger les différents investissements.

De cette façon, pourront être palliés les cas où l'action en contrefaçon ne permet pas d'assurer une protection des éléments distinctifs créés par les entreprises, mais non protégeables ou non protégées au titre de la propriété intellectuelle, mais également de compenser un faible droit de propriété intellectuelle reposant sur un caractère distinctif limité, par exemple.

A contrario, il semble opportun d'utiliser ces actions à bon escient, notamment lorsque de droits privatifs sont forts. Il convient de bien séparer les motifs constitutifs, d'une part, la contrefaçon et, d'autre part, la concurrence déloyale, afin de maximiser les chances de réparation sur les deux fondements.

À ce titre, dans une décision de la Cour de cassation, la demanderesse avait fondé sur les mêmes faits les deux actions. Or, en l'absence de faits distincts, le cumul des actions ne pouvait pas être recevable, seule la contrefaçon a pu être retenue alors même que des motifs sur le terrain de la concurrence déloyale pouvaient être caractérisés³². Ainsi, et pour reprendre les termes de l'un de nos plus grands écrivains, « l'art du juge est de menuiser le code en jurisprudence³³ ». Dès lors, les questions liées à l'articulation entre ces deux actions semblent avoir encore de beaux jours devant eux et devraient laisser place à de nombreuses discussions.

³¹ Cass. com., 18 octobre 2017, n° 15-29094.

³² TGI de Paris, 25 mai 2018, n° 17/07541.

³³ V. Hugo, *L'Homme qui rit*, 1869.

Ce panorama permet enfin de dégager deux axes à prendre en compte lorsque les praticiens veulent manier ces deux actions. D'une part, l'importance du travail en amont des juristes en entreprises et des conseils en PI pour établir et définir l'ensemble des éléments relevant de l'une ou de l'autre des actions. D'autre part, la transformation de ces éléments par les avocats en adéquation avec les exigences particulières de la procédure civile dans cette matière lors de l'établissement des motifs présentés aux juridictions. Ce travail doit être réalisé en collaboration afin de garantir la réparation la plus juste pour les titulaires de droits.

H. C. et M. V.

