

Questionnaire aux Rapporteurs Nationaux de la LIDC

CONGRES LIDC – BORDEAUX 2010**QUESTION B****RAPPORT FRANCAIS**

« Dans quelle mesure les droits de propriété intellectuelle (marques, brevets, dessins et modèles, droits d'auteur, appellations d'origine) peuvent-ils limiter la publicité comparative ? »

Rapporteur International: Jochen Glöckner
jochen.gloeckner@uni-konstanz.de

I. Introduction

La publicité comparative est une forme particulière de publicité. Il s'agit d'un moyen de promotion des ventes qui compare les produits ou services d'une entreprise avec ceux d'une ou de plusieurs autres.

La LIDC a déjà traité de la question de la publicité comparative : en 1980, la LIDC a adopté une résolution sur la publicité comparative et, en 1994, au Congrès de Berlin, la LIDC a adopté une résolution sur l'harmonisation des lois relatives à la concurrence déloyale, y compris notamment les principes qui doivent être pris en considération en cas d'utilisation de la marque d'un tiers dans le cadre d'une publicité comparative. A Budapest, en 2004, la résolution adoptée recommandait que les textes légaux accordent une exemption expresse à tout utilisateur enfreignant un droit de propriété intellectuelle détenu par un tiers (par exemple une marque, un droit d'auteur ou un dessin ou modèle) si tous les critères de la publicité comparative étaient remplis. Cet objectif nécessite une harmonisation accrue des lois encadrant l'utilisation non fautive des droits des tiers.

Depuis Budapest, la CJCE a interprété à nouveau le sens de certaines dispositions de la Directive dans cinq affaires : C-59/05, Siemens AG c/ VIPA, C-381/05; De Landtsheer Emmanuel SA c/ Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne & Veuve Clicquot Ponsardin SA ; C-356/04, Lidl Belgium GmbH & Co KG c/ Etablissementen Franz Colruyt NV ; C-533/06., O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited c/ Hutchinson 3G UK Limited ; C-487/07, L'Oréal c/ Bellure .

Il convient désormais d'analyser les expériences qui ont récemment fait surface en application des nouvelles règles et de la nouvelle interprétation des conditions de la publicité comparative et de se concentrer sur la relation spécifique existant entre publicité comparative et droits de propriété intellectuelle (droits de PI). C'est dans ce contexte que la LIDC a décidé de placer la question de la publicité comparative sur l'agenda du Congrès de Bordeaux en 2010

Afin de faciliter l'évaluation des rapports nationaux et, ainsi, l'analyse comparative, les questions suivantes ont été rédigées d'une manière assez spécifique. Vous nous aiderez beaucoup si vous rendez vos rapports en répondant à ces questions. Toutefois, si vous ne trouvez pas les questions utiles ou si vous pensez qu'elles divisent des thèmes qui devraient être traités dans leur globalité, n'hésitez pas à donner votre avis dans les parties 1.8 et 2.8.

II. Les questions relatives à la légalité de la publicité comparative

Tous les groupes sont invités à répondre aux questions suivantes en fonction de leur droit national, en faisant référence aux jurisprudences pertinentes relatives à la publicité comparative.

Bien que les remarques préliminaires précédentes se fondent essentiellement sur le droit actuel de l'UE, le passage en revue du droit applicable aux pays non-membres de l'UE est également essentiel et indispensable afin d'évaluer les problèmes d'une harmonisation à venir à un niveau mondial. En ce qui concerne les pays membres et les pays en voie d'accession à l'UE, merci d'indiquer également les différences spécifiques existant avec le droit communautaire

Les Rapporteurs Nationaux sont invités à donner et joindre éventuellement des exemples illustrant les situations factuelles listées ci-dessous.

1. Cadre légal des règles applicables à la publicité comparative

1.1 Votre système juridique dispose-t-il de règles spécifiques applicables à la publicité comparative ?

Le régime de la publicité comparative en droit français est encadré par des dispositions du Code de la consommation. Dans une section intitulée « *Pratiques commerciales trompeuses et publicité* »¹, la sous-section 2 est consacrée à la publicité et prévoit notamment que « *Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :*

¹ C. consom., Livre 1^{er}, titre II, ch. 1^{er}, section 1 :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=06FB3B9EA35BD6CE86BEB906093B99B4.tpdjo06v3?idSectionTA=LEGISCTA000018048117&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20100412>

1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables » (article L. 121-8 du Code de la consommation).

Ces dispositions sont issues de l'ordonnance du 23 août 2001² transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse, afin d'y inclure la publicité comparative³. Le gouvernement français n'a pas jugé utile de transposer la directive n° 2006-114 CE du 12 décembre 2006, abrogeant la directive n° 84/450/CEE. Il a considéré que n'étant qu'une version codifiée qui reprend le droit communautaire existant, cette directive ne nécessitait pas de mesures de transposition.

1.2 Si oui, de quel régime dépendent ces dispositions (par exemple, droit de la concurrence déloyale, droit de la propriété intellectuelle, droit de la consommation, droit de la publicité, droit des médias, droit privé général protégeant la vie privée, autre domaine) ?

Ces dispositions relatives à la publicité comparative dépendent du droit de la consommation, de par leur rattachement au Code de la consommation, qui régit également le droit de la publicité et contient des dispositions relatives à la propriété intellectuelle (v. ci-dessous).

Cependant, en pratique, les publicités comparatives illicites sont très souvent sanctionnées sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (responsabilité pour faute de droit commun), ainsi que sur le terrain de la contrefaçon lorsqu'une marque enregistrée a été reproduite sans l'autorisation de son titulaire.

² Ord. n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation :

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000590436&dateTexte=>

³ JO n° L 290 du 23 oct. 1997, p. 0018 à 0023 :

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0055:FR:HTML>

1.3 Quelle est la relation entre ces règles sur la publicité comparative et les règles sur la protection des signes distinctifs, le droit des marques en particulier ?

La réalisation d'une publicité comparative suppose, dans la plupart des cas, d'utiliser le signe distinctif de son concurrent, qui peut être protégé par le droit des marques. Afin de ne pas exposer l'opérateur économique qui réaliserait une telle publicité comparative à des poursuites en contrefaçon sur le fondement du droit des marques⁴, le législateur a créé une exception au droit de marque dans cette hypothèse, tout en l'encadrant strictement par de nombreuses conditions.

L'article L. 121-9 du Code de la consommation prévoit en effet explicitement que « *la publicité comparative ne peut :*

1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;

2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;

3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;

4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé ».

Si ces conditions ne sont pas réunies, le titulaire de la marque peut faire sanctionner l'usage non autorisé de son signe par les tribunaux au titre de la contrefaçon (v. l'article L. 121-14 qui prévoit que « *sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles L. 716-9 et L. 716-12 du Code de la propriété intellectuelle* »). Pour davantage de détails sur ce point, nous vous renvoyons aux réponses apportées à la question 2.6.

1.4 Ces règles concernant la publicité comparative sont-elles très spécifiques quant aux conditions de licéité d'une telle publicité ?

Les règles relatives à la publicité comparative intégrant une marque ou un autre signe distinctif d'un concurrent sont tout à fait spécifiques au regard des règles traditionnelles

⁴ La publicité comparative a longtemps été interdite en droit français sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle qui sanctionnent pénalement l'utilisation non autorisée d'une marque, mais également sur le fondement de l'article 1382 du Code civil relatif à la concurrence déloyale, ou encore sur celui de l'article L. 121-1 du Code de la consommation relatif à la publicité trompeuse.

applicables à une telle publicité. Les conditions supplémentaires prévues dans les hypothèses d'utilisation de produits marqués visent à éviter que l'annonceur profite indûment de la notoriété acquise par le concurrent, sous couvert de publicité comparative.

1.5 Le cadre légal spécifique de la publicité comparative est-il consacré dans des actes de droit positif ou dans des jurisprudences ayant force de loi?

Comme explicité ci-avant, le cadre légal de la publicité comparative en France se trouve codifié aux articles L. 121-8 et suivants du Code de la consommation.

La jurisprudence française contribue toutefois grandement à dessiner les contours de ce cadre légal et ne peut être dissociée des dispositions du Code de la consommation lors de l'analyse de la licéité d'une publicité comparative.

1.6 L'approche générale des règles est-elle dictée par l'intérêt de protéger les concurrents ("le concurrent a le droit qu'on ne parle pas de lui") avec des exceptions pour la publicité comparative licite ou est-elle, au contraire, gouvernée par la primauté d'un libre discours commercial limité pour la licéité de la publicité comparative?

Pendant longtemps, la publicité comparative a été considérée par la jurisprudence française comme illicite en soi, dès lors que par définition, elle implique une comparaison avec un concurrent ou les produits d'un concurrent, comprenant une reproduction non autorisée des signes distinctifs lui appartenant, concurrent ou produits qui seront en général présentés en situation d'infériorité. Or, le dénigrement ayant toujours été considéré en France comme un acte de concurrence déloyale, il s'agissait donc avant tout de protéger les concurrents de telles atteintes. « *Reprenant l'ancien adage "comparer c'est dénigrer", les professionnels de la publicité, comme les tribunaux, se sont longtemps montrés hostiles aux effets jugés déloyaux d'une exacerbation de l'agressivité publicitaire* »⁵.

De même, le droit des marques pose également un principe général d'interdiction, protecteur des intérêts des concurrents interdisant tout usage d'une marque sans l'accord de son propriétaire, sous peine de sanctions pénales⁶, dès lors qu'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.

⁵ Jean-Jacques Biolay, *Juris-Classeur Contrats-Distribution*, fasc. 4140, n° 6

⁶ Articles L. 713-2, L.713-3 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle

Prenant en compte le fait que la publicité comparative pouvait contribuer « à assurer la transparence d'un marché soumis à la concurrence », la Cour de Cassation décida d'introduire une exception au principe de l'illicéité de la publicité comparative, admettant dans un premier temps la licéité d'une « publicité qui, se borne à la comparaison des prix auxquels des produits identiques sont vendus, dans les mêmes conditions, par des commerçants différents »⁷.

Ayant pour objectif d'« améliorer l'information des consommateurs et de stimuler la concurrence dans le respect de règles clairement établies »⁸, le législateur français a par la suite décidé d'autoriser légalement la publicité comparative, par une loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, codifiée par la suite dans le Code de la consommation, aux articles L. 121-8 à L. 121-14.

Les conditions posées par le législateur étaient toutefois si strictes qu'une partie de la doctrine en a finalement conclu que cette loi était « avant tout destinée à empêcher la publicité comparative »⁹.

Poursuivant enfin l'objectif des instances communautaires dans le cadre de l'harmonisation des conditions de la publicité comparative entre les États membres, à savoir « l'intérêt des consommateurs aussi bien que (...) celui des concurrents et du public en général »¹⁰, le législateur français a, par la suite, assoupli les conditions de licéité de la publicité comparative lors de la transposition en droit français de la directive 97/55/CE par l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001.

L'approche française de la publicité comparative a donc été dans un premier temps très largement dictée par la protection des concurrents contre le dénigrement et l'atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle (marque, signes distinctifs, ...).

Elle a par la suite été adaptée aux objectifs communautaires visant tant la protection des intérêts du consommateur que de ceux des concurrents et du public en général.

Elle reste cependant assez largement fondée sur un régime d'exceptions aux principes généraux de l'interdiction (i) du dénigrement d'un concurrent¹¹ et (ii) d'atteinte à son monopole en tant que titulaire de droits de propriété intellectuelle¹².

⁷ Cass. Com. 22 juillet 1986, n°84-12.829, Bull. Civ. IV, n° 181 ; voir également Cass. Com. 29 mars 1989, D 1989, p. 408

⁸ Cons. Const. Décision n°91-303 DC, du 15 janvier 1992, JO 18 janvier 1992

⁹ J-Cl. Fourgoux, *L'article 10 de la loi du 18 janvier 1992 : feu sur la publicité comparative*, GP 1992, 1, Doct., p. 5

¹⁰ Article premier, 5) de la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative

¹¹ Article 1382 du Code civil sur la responsabilité civile : action en concurrence déloyale et parasitaire

¹² CA Paris, 18 janvier 2002, GP 2, Jurisprudence p. 28

1.7 *La portée des dispositions spécifiques sur la publicité comparative est-elle limitée aux formes classiques de publicité comparative (telle que décrite en introduction) ou couvre-t-elle également:*

(a) *Les tests comparatifs de produits et les publications d'associations de consommateurs dans ou les media?*

L'article L. 121-8 du Code de la consommation ne donne pas de définition de ce qu'il faut entendre par le terme « *publicité* ».

La jurisprudence française a toutefois tendance à exclure de cette définition les communications qui n'ont pas d'objectif commercial¹³. Les tribunaux ont à ce titre fait parfois expressément référence à la définition donnée par l'article 2 § 1 de la directive 84/450/CEE du Conseil européen du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse (aujourd'hui abrogée et codifiée par la directive 2006/114/CE qui reprend toutefois cette définition) aux termes duquel la publicité s'entend de « *toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services* »¹⁴.

Une distinction est donc faite entre les comparaisons à titre purement informatif, notamment celles réalisées par les journalistes ou publiées par des organismes indépendants et les comparaisons à des fins commerciales, réalisées par un concurrent.

Alors que les comparaisons informatives ne relèvent pas en principe des dispositions relatives à la publicité comparative¹⁵, les comparaisons commerciales y sont soumises.

1/ Plus particulièrement, les essais comparatifs publiés dans les journaux ou par des associations de consommateurs, dès lors qu'ils ne présenteront qu'un caractère d'information, ne relèveront pas en principe des dispositions relatives à la publicité comparative¹⁶.

¹³ CA Paris, 1^{er} déc. 2004, juris-data 2004-260213 : « *tout document qui a pour seul objet de promouvoir les mérites d'un produit ou d'un service auprès de la clientèle existante ou potentielle d'une entreprise* » ; voir également Cass. Crim, 18 juin 2008, n° 07-82792 « *tout moyen d'information permettant à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats attendus du bien ou du service qui lui est proposé par l'annonceur, ainsi que sur les caractéristiques des biens ou services proposés* »

¹⁴ CA Versailles, 9 déc. 2004, n° 03/04565

¹⁵ CA Paris, 15 mai 1998, Contrats, Conc. Cons. 1998, n° 171 pour des comptes-rendus établis à l'occasion d'un colloque scientifique même si des comparaisons de produits ont été effectuées ; voir encore Cass. Civ. 1, 27 nov. 2001, pourvoi n° 00-11306 pour des propos tenus lors d'un congrès scientifique et dans un article paru dans une revue médicale ; voir également CA Colmar, 7 mai 2008, n° 08/02407 pour la campagne organisée par le groupe Leclerc visant à réclamer le droit de vendre des médicaments non remboursables dans les grandes surfaces (vente interdite par la loi) qualifiée de « *sorte de propagande en faveur d'un changement de législation* » ou en d'autres termes, de communication d'opinion

¹⁶ Juris-Classeur Communication, fasc. 3490, publicité comparative

Les associations de consommateurs comme les organes de presse, dans la mesure où ils sont en charge de la défense des intérêts et/ou de l'information des consommateurs, bénéficient en principe d'une liberté de critique des produits et services offerts aux consommateurs¹⁷.

La publication des comparaisons qu'ils réalisent ne relève pas des dispositions relatives à la publicité comparative dès lors qu'elle n'a pas pour objet de promouvoir un produit ou un service, mais vise au contraire à délivrer une information reposant sur des critères objectifs et scientifiques¹⁸.

Dans l'exercice de ce droit, ils ne peuvent toutefois dénigrer les produits ou services analysés ou appeler les consommateurs à les boycotter.

2/ En revanche, dès lors que ces tests comparatifs auront été commandés et/ ou financés par l'annonceur ou repris par ce dernier à des fins commerciales pour son propre compte, ils seront soumis aux dispositions sur la publicité comparative, alors même qu'ils seraient publiés dans les journaux.

Il en a été ainsi de la publication dans une revue professionnelle, d'une enquête qui divulguait les taux de pénétration de différents titres de presse spécialisés dans l'hôtellerie et la restauration, dès lors que cette publication était adressée à un lectorat ciblé afin de valoriser une société éditrice d'un titre concurrent dont l'enquête faisait ressortir la primauté et que cette société ne contestait pas avoir fait partie des souscripteurs aux frais desquels avait été réalisée cette enquête¹⁹.

Encore, relèveront des règles sur la publicité comparative, l'édition et la diffusion par une entreprise, d'une plaquette publicitaire relative à des sondes urinaires présentant les résultats d'une étude portant sur les caractéristiques du revêtement des sondes fabriquées notamment par l'entreprise auteur de la plaquette et ses concurrents, même si cette étude a été menée par des scientifiques et publiée dans un magazine professionnel²⁰.

Mais la frontière entre information et publicité n'est pas toujours facile à dessiner et l'examen des tests comparatifs qui sera fait par les tribunaux relèvera d'une appréciation in concreto.

C'est ainsi qu'un article rédactionnel publié par un magazine et comparant des vêtements et accessoires vendus d'une part, par une marque de luxe et d'autre part, par la grande distribution, a été considéré comme relevant des dispositions sur la publicité comparative dès lors qu'il s'agissait d'inciter les lecteurs à acheter des « *produits de substitution* » et que les prix des produits ainsi que les lieux de vente étaient indiqués²¹.

¹⁷ Juris-Classeur Civil code, fasc. 352, responsabilité des associations de consommateurs

¹⁸ J.-Cl. Fourgoux, *La publicité comparative et l'utilisation des essais comparatifs*, GP 1976, 1, doct. p. 408

¹⁹ CA Paris, 22 octobre 1997, D. affaires 1997, p. 1458 ; voir également TGI Paris, 18 nov. 1992, GP 1993, 1 pour un publi-reportage

²⁰ CA Versailles, 15 novembre 2001, RG 99/03205

²¹ CA Paris, 8 déc. 1999, RJDA mai 2000, n° 613

(b) Les comparaisons non-informatives, mais plutôt amusantes ou humoristiques?

Le caractère humoristique d'une publicité qui opère une comparaison entre des biens ou services concurrents, n'exempte pas cette publicité de l'application des règles relative à la publicité comparative.

Elle ne sera alors licite que si notamment elle n'entraîne pas « *le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent* » (article L. 121-9 2°).

Un parallèle peut ici être fait avec la publicité classique pour laquelle la jurisprudence française a autorisé les publicités hyperboliques, manifestement excessives ou totalement décalées à condition que le consommateur moyen ne puisse pas prendre au premier degré le message publicitaire²².

C'est ainsi que n'a pas été qualifiée de dénigrante, une publicité qui comparait les services du tunnel sous la Manche et ceux d'une compagnie de ferries dans les termes suivants : « *l'année est un long tunnel, cet été faites surface à l'air libre* » ou encore « *cet été, ce sont les prix que nous faisons rentrer sous terre, pas les passagers* ».

Les juges ont en effet estimé que ces messages « *exprimés plutôt sur le mode humoristique que d'une manière agressive (...) ont su garder un caractère modéré, leur rédaction provoquant un sourire amusé et n'étant guère susceptible de convaincre un indécis que le transport par ferry est préférable au transport par train dans le tunnel* »²³.

Encore, le slogan « *des résultats que certains imaginent et que d'autres célèbrent* » publié par une entreprise, en réponse au slogan « *Gyma j'imagine* » de la seule autre entreprise présente sur le marché considéré, n'a pas été qualifié de dénigrant, mais au contraire de spirituel et relevant de manière amusante ce que la publicité d'un concurrent peut contenir de particulièrement frappant²⁴.

Enfin, le slogan « *quand on vous offre une seconde paire de lunettes, êtes-vous sûrs de la qualité des verres ? VISUAL Opticiens Vous allez voir la différence* » accompagnant une publicité télévisée en faveur d'un opticien n'a pas été jugé dénigrant dès lors d'une part, qu'aucun concurrent ne pouvait être identifié de manière certaine, étant davantage relatif au concept général de la vente promotionnelle « 2 en 1 » et que d'autre part, « *il ne peut être nié le caractère outrancier et caricatural des images réalisées*²⁵ et qu'une lecture au second degré s'impose nécessairement »²⁶.

²² Juris-Classeur Communication, fasc.3490, n° 22

²³ TC Paris, 18 nov. 1996, GP 1997, 1, somm. P. 231

²⁴ CA Versailles, 26 juin 1997, GP 1997, 2, somm. p. 488

²⁵ Images de pare-brise d'une carcasse de voiture, de la porte vitrée d'une rôtissoire, d'un vivarium rempli de serpents, de culots de bouteilles, d'une cabine de peep-show et d'une lunette de toilettes attaquée par le calcaire

²⁶ CA Paris, 7 février 2003

En revanche, la publicité réalisée par un organisme d'apprentissage de langue et commençant par « *mon tailor is rich* », faisant référence à la méthode d'apprentissage de l'anglais développée par Assimil a été qualifiée de dénigrante, dès lors que « *si elle est susceptible de provoquer une réaction amusée de la part de l'auditeur elle est bien susceptible de porter un discrédit sur la méthode d'enseignement de Assimil à laquelle il est invité à substituer la méthode d'Anacours ; ce discrédit est augmenté en remplaçant « my » par « mon » sans qu'Anacours n'explique la raison de ce remplacement* »²⁷.

Le caractère humoristique d'une comparaison pourra donc être de nature, selon les cas, à faire disparaître l'intention malveillante de dénigrement d'un concurrent.

(c) Les comparaisons dans lesquelles les concurrents ne sont pas individuellement reconnaissables (en particulier les indications géographiques, les affirmations de supériorité)?

L'article L. 121-8 du Code de la consommation ne s'applique qu'aux publicités comparatives qui identifient « *implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent* ».

Par conséquent, une publicité portant sur des comparaisons ou des critiques générales, sans identification des concurrents, ne sera pas soumise aux conditions de validité de la publicité comparative.

C'est ainsi qu'il a été décidé qu'une campagne publicitaire réalisée par l'opérateur de téléphonie mobile Orange concernant la portabilité du numéro, dont le message était : « *rassurez-vous, vous êtes chez Orange...vous êtes bien chez Orange* » et une conclusion « *rejoignez-nous dès maintenant sans changer de numéro* » ne constituait qu'une publicité générale visant la clientèle d'un marché donné et ne répondait pas à la définition de la publicité comparative qui vise un concurrent identifié²⁸.

De même, les indications de supériorité telles que « *n°1 de ...* » ne constituent pas en principe une publicité comparative dès lors qu'il n'y a pas identification d'un concurrent²⁹.

Pour les publicités radio-télévisées, l'autorité française de régulation dans le secteur audiovisuel (le CSA) a toutefois posé des règles sur l'utilisation des termes « *premier* » ou « *numéro 1* », cette dernière devant être justifiée par un dossier de l'annonceur donnant des éléments probants par rapport à la concurrence et le message devant préciser clairement à quoi se rapportent ces termes³⁰.

²⁷ TC Paris, 28 avril 2006, confirmé par CA Paris, 18 janvier 2008

²⁸ TC Nanterre, 6 février 2004, RG 2003F04062 ; voir également Paris, 19 déc. 2003, Masterfoods c/ Nestlé Juris-Data n° 2003-230012 et TC Nice, 18 oct. 2002 Lustucru c/ Rana pour des entreprises qui étaient leader sur leur marché mais qui n'étaient pas visées par la publicité, le seul fait de disposer d'une position importante sur le marché ne suffisant pas à caractériser une identification, même implicite.

²⁹ CA Rennes, 6 sept. 1995, GP 1996, 2, p. 535 : cette publicité a néanmoins caractérisé une publicité mensongère et un acte de concurrence déloyale

³⁰ Fiche du CSA, juillet 1989

L'appréciation par les tribunaux français du caractère identifiable du concurrent se fera le plus souvent au regard du consommateur moyen.

Ces comparaisons et critiques générales pourront toutefois toujours relever des règles générales applicables à toute publicité et notamment, elles ne devront pas caractériser un acte de dénigrement (notamment à l'égard d'une profession dans son ensemble ou d'une catégorie de produits ou services³¹) justifiant une action en concurrence déloyale, ni tomber sous le coup de l'interdiction d'une pratique commerciale trompeuse³² ou encore d'une action en contrefaçon de marques. Pour ce faire, elles devront rester objectives, prudentes et mesurées. En revanche, dès lors que le concurrent, même s'il n'est pas expressément identifié dans la publicité, est quand même identifiable, cette publicité sera soumise aux règles sur la publicité comparative³³.

Un auteur français s'est également interrogé sur le fait de savoir si, dans la mesure où l'article L. 121-8 du Code de la consommation ne vise textuellement l'identification que d'un seul concurrent, une stricte interprétation de ce texte pourrait conduire à exclusion de son champ d'application les comparaisons à caractère collectif visant un ensemble de concurrents³⁴. Cette interprétation nous semble contraire à l'esprit de ce texte et devrait donc être écartée.

(d) L'imitation du modèle d'un produit laissant croire que (a) le produit a été commercialisé par le producteur du produit "original", créant ainsi un risque de confusion (b) bien qu'en excluant un risque de confusion pour les acheteurs directs (par exemple par des indications claires de l'origine commerciale, du canal de distribution ou le prix sur l'étiquette) suggérer au public que le produit a été commercialisé par le producteur du produit d'origine («confusion après vente ») ou (c) même sans créer un risque de confusion

³¹ CA Versailles, 10 février 2004, Contrats, Conc. Cons. 2004, n° 145, critiques dénigrant les appareils des électro-acousticiens ; voir également CA Bordeaux, 3 mars 1971, GP 1971 concernant une critique portant sur les méthodes de l'épicerie traditionnelle ou encore, TC Paris, 22 octobre 1999, Légipresse 2000, I, n° 170 concernant une critique des clients de la restauration rapide

³² CA Versailles, 15 mars 2007, pour une publicité présentant un aérateur de surfaces comme étant celui qui « assure en condition standard, en eau claire, le rendement en oxygène le plus élevé de tous les aérateurs de surface à entraînement direct » et qualifiée de publicité trompeuse constitutive de concurrence déloyale, faute de tests permettant de démontrer cette supériorité.

³³ CA Versailles, 27 juin 2002, RG 1999-8922 : campagne publicitaire réalisée par l'opérateur téléphonique CEGETEL 7, dont le message était « vous êtes au courant que le prix du téléphone va baisser et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, votre abonnement va augmenter. Eh oui, tout n'est pas comme le 7 ! parce qu'aujourd'hui prendre le 7, c'est sans abonnement... » : même si France Telecom n'était pas nommément désignée, elle était pourtant la cible exclusive de cette campagne dès lors que la référence à l'augmentation de l'abonnement à une date donnée ne pouvait que concerner l'opérateur historique, astreint d'y procéder par les pouvoirs publics en vue d'assurer le financement du service universel.

³⁴ Jean-Jacques Biolay, Juris-Classeur Contrats-Distribution, fasc. 4140, n° 27

suggérant par le rapprochement de la conception que le produit est un substitut direct du produit original et adapté à la même fonction?

Au préalable, il sera rappelé que les dispositions relatives à la publicité comparative n'auront vocation à s'appliquer que dans la mesure où (i) il y aura comparaison, notamment de deux produits concurrents, et que (ii) cette comparaison sera réalisée dans le cadre d'une publicité, c'est-à-dire dans le cadre d'une communication publique et à des fins commerciales.

Pour ce qui est de la question posée, les hypothèses soulevées ne pourraient donc être éventuellement couvertes par les dispositions relatives à la publicité comparative que si l'imitation du modèle d'un produit, pour autant qu'elle soit possible, était réalisée dans le cadre d'une publicité comparant ledit produit avec le produit original.

Par ailleurs et surtout, en droit français, la publicité comparative réalise une exception au seul droit des marques et aucune exception du même ordre n'existe en matière de modèles ou de droits d'auteur.

Par conséquent, l'imitation du modèle d'un produit, relèvera par principe soit du droit de la responsabilité civile pour acte de concurrence déloyale ou parasitaire³⁵, soit des dispositions protectrices des droits de propriété intellectuelle.

A noter que même pour les matières où la publicité comparative est autorisée, une série de dispositions interdit en tout état de cause que cette publicité puisse :

- « *présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé* » (article L. 121-9-4°) ;
- « *engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent* » (article L. 121-9 3°) ;
- *tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent* » (article L. 121-9 1°). Sur ces deux derniers points, l'article L. 121-10 est venu préciser que « *la comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication* ».

³⁵ Cass. Com. 15 janvier 2002, n° 99-21.547 : commercialisation d'un produit identique avec imitation de l'emballage du produit concurrent

(e) Les comparaisons en dehors de toute relation de concurrence?

L'article L. 121-8 du Code de la consommation définit expressément la publicité comparative comme « *toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent* ».

Par conséquent, les comparaisons réalisées entre des biens ou des services non concurrents ne tomberont pas dans le champ d'application des dispositions relatives à la publicité comparative.

Ces comparaisons pourront en revanche toujours relever des règles sur la responsabilité civile ou des règles sur les pratiques commerciales trompeuses.

Dans son analyse du lien de concurrence, la jurisprudence française a précisé que ce qui importait était que les entreprises se situent sur un même terrain concurrentiel, c'est-à-dire visent le même marché³⁶ ou opèrent sur le même marché³⁷, alors même qu'elles ne seraient pas directement concurrentes.

En revanche, la réglementation de la publicité comparative ne trouvera pas en principe à s'appliquer dans les publicités mettant en comparaison un fournisseur et un distributeur. La Cour de cassation vient toutefois très récemment de censurer une décision qui avait été rendue par la Cour d'appel de Paris à propos de la présentation sur son site Internet par un distributeur multimarques de compléments alimentaires, d'un tableau comparant 58 marques concurrentes, relevant qu'il n'est qu'un simple détaillant de produits alimentaires, que le tableau ne fait que comparer l'ensemble des produits qu'il offre à la clientèle et que l'exigence de concurrence qui préside à la reconnaissance de la publicité comparative n'est pas remplie, le distributeur et le fabricant de l'une des spécialités comparées n'étant pas en concurrence. La Cour de cassation a au contraire considéré que ces sociétés se trouvaient en situation de concurrence dès lors que le distributeur avait pour activité la vente sur Internet de compléments alimentaires de différentes marques et que le fabricant commercialisait sous ses marques les mêmes compléments alimentaires par l'intermédiaire de son propre site Internet³⁸.

1.8 Remarques générales sur les aspects pertinents non mis en exergue par les questions.

Pas de remarque additionnelle.

³⁶ CA Versailles, 21 juin 1990, GP 1991, 2, p. 176 concernant la publicité réalisée par un producteur de phosphates dénigrant les lessives sans phosphates, alors même qu'il n'était pas directement concurrent du fabricant de lessive dénigré

³⁷ Cass. Com. 4 déc. 2001, Juris-Data n° 2001-012143 pour une publicité réalisée par un concessionnaire automobile comparant ses tarifs à ceux d'un concédant d'une marque de véhicules concurrent

³⁸ Cass. Com. 24 novembre 2009, n° 08-15.002, en cassation de CA Paris, Paris, 19 mars 2008, n° 07/2506

2. Les conditions d'une publicité comparative légale au regard des droits de propriété intellectuelle

Nonobstant l'extension éventuelle de la portée des dispositions relatives à la publicité comparative, il faudra toujours qu'un autre participant au marché (mais pas nécessairement un concurrent direct) soit identifiable. Il est donc presque inévitable que la publicité comparative fasse usage d'éléments d'identification de cet opérateur sur le marché. De tels critères de reconnaissance pourraient avoir trait à l'identité de cet opérateur (par exemple la société) ou ses produits ou services (principalement les marques de commerce). Dans les situations décrites au 1.7 (d), la protection de modèles constitue une problématique particulière. Il en est de même dans les cas décrits ci-dessus 1.7 (c) pour la protection des indications géographiques. Enfin, selon la portée du droit d'auteur, les critères d'identification utilisés dans la publicité comparative ou l'imitation de modèle en elle-même, pourraient être des œuvres protégées par copyright.

Selon le champ d'application des dispositions relatives à la publicité comparative et les différents droits de propriété intellectuelle en cause, il y aura un chevauchement entre les règles du droit de propriété intellectuelle et les dispositions relatives à la publicité comparative. Les questions qui suivent tentent d'évaluer le champ d'application de ces droits de propriété intellectuelle et leur relation avec les dispositions régissant la publicité comparative selon un mode bi-directionnel.

2.1 Quels droits de PI protégeant les signes d'identification, en plus des marques, pourraient-elles entrer en contradiction avec les dispositions sur la publicité comparative dans votre système juridique?

Tout comme les éléments d'un bon produit ou d'un bon service, les éléments d'une bonne publicité sont susceptibles d'être imités ou copiés par d'autres. Il n'est donc guère surprenant qu'un ou plusieurs types de droits de propriété intellectuelle entrent en jeu dans la création d'une publicité ou dans le cadre d'une campagne publicitaire. En voici quelques exemples :

- le **contenu créatif**, tel que du texte, des photographies, des éléments artistiques, des graphiques, la disposition de la publicité, de la musique et des vidéos, peut être protégé par le **droit d'auteur** ;
- les **slogans** et les **motifs sonores publicitaires** peuvent être protégés, dans certains cas, par le droit d'auteur ou par le **droit des marques** ;
- les noms commerciaux, les logos, les noms de produits, les noms de domaine et d'autres **signes** utilisés dans la publicité peuvent être protégés en tant que **marques** ;
- les **indications géographiques** peuvent être protégées par la législation sur la **concurrence déloyale, sur la protection des consommateurs ou sur la protection des marques de certification ou par une législation spéciale** visant à protéger les indications géographiques ou les appellations d'origine ;

- les **symboles graphiques** créés par ordinateur, les **affichages d'écran**, les **interfaces graphiques** et même les **pages Web** peuvent être protégés par la législation sur les **dessins et modèles industriels ou le droit d'auteur**;
- la **conception d'un site Web** peut être protégée par le **droit d'auteur** ;
- les **logiciels** permettant de créer des publicités numériques, tels que l'imagerie informatisée (IGC), peuvent être protégés par **le droit d'auteur ou par un brevet**, selon ce que prévoit la législation nationale ;
- certains types de **techniques publicitaires** ou certaines **formes d'activités** peuvent être protégés par un brevet ou par un modèle d'utilité;
- un **emballage distinctif**, tel que la forme d'une bouteille ou d'un récipient, peut être protégé en tant que marque, dessin ou modèle industriel ou, dans certains pays, au titre d'habillage distinctif ;
- l'**identité** d'une personne, telle que son nom, sa photographie, son image, sa voix ou sa signature, peut être protégée par le droit de publicité ou le droit au respect de la vie privée;
- les **bases de données**, par exemple les profils de consommateurs, peuvent être protégées par le droit d'auteur ou par la législation sui generis sur les bases de données ;

Les entreprises mettent au point des moyens toujours plus novateurs pour faire connaître leurs produits ou services. À chaque fois qu'une publicité comporte un degré supplémentaire de complexité, des droits de propriété intellectuelle supplémentaires naissent. Ainsi, la publicité la plus simple peut impliquer seulement un droit d'auteur sur un logo ou des droits de marque, tandis qu'une œuvre audiovisuelle de pointe peut faire naître de nombreuses questions complexes de propriété intellectuelle.

2.2 *En ce qui concerne les règles protégeant les signes d'identification, et en particulier le droit des marques:*

(a) Votre droit des marques nécessite-t-il, pour qu'il y ait une infraction, que la marque protégée soit utilisée d'une manière particulière, notamment en tant qu'indicateur de l'origine commerciale, en d'autres termes la protection des marques ne nécessite-t-elle l'utilisation du signe protégé "en tant que marque"? Sinon, y a-t-il d'autres exigences spécifiques en cas de contrefaçon?

L'acquisition de la marque confère à son titulaire une maîtrise décisive du devenir de son signe. Ce pouvoir s'inscrit tout d'abord dans une stratégie de conquête dans le cadre strict de rapports de concurrence, conformément à la définition de la marque donnée à l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle. La propriété de la marque offre en effet à son titulaire le droit d'en revendiquer la protection au travers d'actions spécifiques. Cette faculté est indissolublement liée à la notion de marque et à sa fonction distinctive.

La protection de la marque s'inscrit dans le cadre de mécanismes spécifiques liés à la notion de contrefaçon. La propriété de la marque consiste en effet en un droit exclusif doté d'une plénitude d'attributs d'ordre patrimonial.

Les droits conférés par l'enregistrement favorisent la propriété de la marque à différents points de vue. Ils définissent tout d'abord les diverses atteintes dont la marque doit être préservée. Ils se rapportent en outre à la sanction de leur violation.

L'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle définit aujourd'hui la contrefaçon en des termes particulièrement larges : « *L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4* ». Il englobe dans une dénomination unique les différentes atteintes susceptibles d'être portées au droit du propriétaire de la marque. Cependant au-delà d'une définition d'ensemble des comportements prohibés à ce titre, le législateur a dû également se préoccuper de préciser le contenu des différentes atteintes constitutives de contrefaçon et les modalités de leur sanction. La matière devient par là-même assurément plus complexe. D'une part, selon une méthode dont la rigueur n'est pas nécessairement établie, les textes opèrent au moins dans la forme une dissociation curieuse entre les différentes sources de contentieux. L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque ne relève pas en effet exclusivement de mécanismes de responsabilité civile, comme le laisserait entendre le texte précité. Le nouveau dispositif institué plus loin dans le Code de la propriété intellectuelle révèle au contraire l'importance des mesures d'ordre strictement répressif. D'autre part, les atteintes au droit du propriétaire de la marque dépassent largement le cadre des interdictions posées dans les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, comme en témoigne également la suite des textes applicables, en particulier les articles L. 716-10 et L. 716-11 du Code de la propriété intellectuelle.

La protection de la marque n'en a pas pour autant un caractère absolu.

L'étude des textes applicables révèle en effet l'emprise d'une hypothèse spécifique, liée à la notion de fait justificatif. L'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose en ce sens : « *L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme (...) b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine (...)* ».

Par ailleurs, l'article 10 de la loi du 18 janvier 1992 autorisait spécialement la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service, de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui, tout en sanctionnant les comparaisons déloyales et de nature à induire en erreur le consommateur³⁹.

³⁹ B. Lecourt, De l'utilisation de la marque d'autrui : Gaz. Pal. 1987, 2, doct. p. 483. – J. Calvo, Au chevet d'un mourant : le délit d'usage de marque sans autorisation de son propriétaire : Petites affiches 9 déc. 1988, p. 15. – M. Luby, Propos critiques sur la légalisation de la publicité comparative : D. 1993, chron. p. 53

Ces dispositions ont été reprises par l'ordonnance du 23 août 2001 qui a précisé, en application de la directive n° 97/55/CE, la liste des conditions que doit remplir l'identification de la marque ou des signes distinctifs d'un concurrent.

Aujourd'hui, l'article L. 121-9 du Code de la consommation vient déroger de manière sensible au caractère exclusif des droits conférés aux titulaires d'une marque en particulier et des droits de propriété intellectuelle en général.

(b) Si l'utilisation d'un signe d'identification dans une publicité comparative est couverte par le droit des marques ou des dispositions particulières protégeant les entreprises, la responsabilité en vertu du droit des marques ou les règles spécifiques protégeant les entreprises pourraient être exclues en raison de l'absence d'un risque de confusion. Des problèmes se posent, toutefois, lorsque des marques identiques sont utilisées pour des produits identiques, ce qui est très probable dans le cas des marques verbales. Une telle utilisation est-elle toujours considérée comme une atteinte ou ne peut-on pas renverser la présomption d'un risque de confusion, si la marque d'un autre propriétaire est manifestement utilisée pour identifier les produits de ce propriétaire?

(c) Dans la négative, existe-t-il une exemption pour l'utilisation à titre indicatif d'un signe protégé, et la publicité comparative est-elle une hypothèse d'acceptation d'une telle utilisation? Si oui, est-il nécessaire que la publicité comparative soit licite au regard des règles concernant la publicité comparative?

(d) Est-ce que la publicité comparative licite justifie l'atteinte à une marque?

Il sera ici répondu de manière globale aux b), c) et d).

Le conflit entre la protection des marques et le régime de la publicité comparative, jusqu'alors encore largement larvé dans la jurisprudence communautaire et nationale, éclate enfin au grand jour. Un tel conflit était certes inéluctable dès lors que le droit de la publicité comparative institue une exception au droit exclusif du concurrent de l'annonceur sur sa marque si les conditions de licéité d'une telle publicité sont satisfaites.

Il n'est certes pas discutable que le droit spécial de la publicité comparative a introduit une exception au droit de marque, extérieure à la matière même des marques, applicable lorsque les conditions de licéité d'une telle publicité sont remplies et que celle-ci fait référence à une marque du concurrent de l'annonceur.

L'article L. 121-9 du Code de la consommation pose pour principe que la publicité comparative ne doit pas porter aux marques, noms commerciaux et autres signes distinctifs des atteintes autres que celles qu'il énumère. *A contrario*, on doit en déduire la licéité de l'utilisation publicitaire des signes distinctifs des concurrents, dans les limites prévues par la loi.

Autrement dit, l'article L. 121-9 du Code de la consommation introduit une exception importante aux anciennes dispositions du Code pénal figurant sous les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui interdisent purement et simplement l'usage de la marque d'autrui⁴⁰. En application de ces principes, le juge répressif a ainsi été amené à sanctionner tout usage de marque visant à accompagner la commercialisation de produits identiques ou similaires à celui qui était protégé par une marque de fabrique⁴¹.

Un classique exemple de cette rigoureuse conception des droits du titulaire de marque se trouve dans l'arrêt qui a interdit à un artisan tailleur d'utiliser dans sa publicité la marque du fabricant de tissus avec lequel il n'était pas en relation constante d'affaires⁴². A également été interdite, sous astreinte, une campagne de publicité engagée par un distributeur qui utilisait pour les besoins de sa propre publicité la croix verte, marque déposée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens⁴³; de même qu'était sanctionné l'usage non autorisé du titre d'un journal dans une publicité annonçant la remise de cadeaux aux destinataires d'un concours⁴⁴.

En autorisant, sous les conditions qu'il énumère, les annonceurs à citer et à reproduire dans leurs publicités les signes distinctifs de leurs concurrents⁴⁵, l'article L. 121-9 du Code de la consommation a ouvert une brèche importante dans la défense des marques, pourtant validée par le Conseil constitutionnel : *« le fait pour le législateur d'autoriser la citation de la marque d'autrui dans le cadre de la publicité comparative ne porte pas au droit de la propriété une atteinte qui serait contraire à la Constitution »*⁴⁶. L'autorisation vise implicitement tous les éléments de la marque, qu'il s'agisse d'une dénomination, d'un slogan, d'un logo, etc., à la seule condition de ne pas porter atteinte aux droits extrapatrimoniaux

⁴⁰ Cass. com., 12 juin 1956 : JCP G 1956, II, 9484, note A. Chevanne: *« Attendu que la propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue, qu'elle s'étend à l'ensemble du territoire français et confère à celui qui en est investi une action contre tous ceux qui y portent atteinte, de bonne ou de mauvaise foi, sous quelque mode et de quelque manière que ce soit »*.

⁴¹ T. corr. Paris, 21 déc. 1982, inédit

⁴² CA Aix-en-Provence, 10 oct. 1961 : JCP G 1962, II, 12447, note R. Plaisant: *« Attendu que s'il est établi que ce commerçant a ainsi spéculé sur la réputation de la marque S... pour séduire et attirer les chalands chez lui et étant dans l'impossibilité d'exécuter ses promesses leur a offert au bénéfice de cette publicité d'autres marques de tissus, D... est fondé à se plaindre de sa déloyauté et de demander qu'il lui soit accordé réparation du préjudice que lui a causé une telle concurrence »*.

⁴³ TGI Paris, réf., 16 juin 1987, Ordre des Pharmaciens c/ Galec : JCP E 1987, II, 15033, note A. Viandier

⁴⁴ Cass. crim. 1^{er} févr. 1990, DNA c/ Graeff : D. 1993, somm. p. 113, obs. J.-J. Burst

⁴⁵ Cass. com., 22 juill. 1986 : D. 1986, jurispr. p. 436, note G. Cas

⁴⁶ Cons. const., n° 91-303 : Journal Officiel 18 janvier 1992 ; JCP E 1992, III, 65333

susceptibles de s'exercer sur ces représentations. La Cour d'appel de Paris a toutefois confirmé le caractère dérogoire de l'article L. 121-18 du Code de la consommation, tant au regard du droit des marques que du droit d'auteur, en reprenant à son compte la motivation très générale du Tribunal de grande instance de Paris selon laquelle: « *si l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction et l'usage d'une marque sans l'autorisation de son titulaire, et que l'article L. 122-4 du Code la propriété intellectuelle qualifie d'illicite toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre de l'esprit, sans le consentement de l'auteur, de ses ayants droit ou ayants cause, l'article L. 121-8 du Code de la consommation apporte une exception à ces dispositions en posant le principe du caractère licite de la référence publicitaire à la marque d'autrui ou aux autres signes distinctifs de l'entreprise concurrente visée* »⁴⁷.

En conséquence, les articles L. 121-8 et suivants du Code de la consommation introduisent une exception au monopole du titulaire de droits de propriété intellectuelle, exception opposable à ce dernier, à la seule condition que la publicité comparative remplisse les conditions prévues par l'article L. 121-9 du Code de la consommation. À défaut de satisfaire à ces conditions, la publicité comparative illicite dégénère en contrefaçon de marque.

(e) Votre système juridique prévoit-il des dispositions spécifiques concernant les relations entre le droit des marques et les règles relatives à la publicité comparative ?

Le droit de la publicité comparative institue une exception au droit des marques applicable lorsque les conditions de licéité d'une telle publicité sont satisfaites et que celle-ci fait référence à une marque du concurrent visé. Le champ d'application de cette exception, qui avait initialement vocation à demeurer limité, s'étend cependant aujourd'hui dangereusement dans la jurisprudence de la Cour de justice sous la double influence d'une acception excessivement large de la notion de publicité comparative et d'une interprétation souple des conditions de licéité d'une telle publicité.

Cependant, si la haute juridiction communautaire tend à faire primer la publicité comparative, sous réserve de sa licéité, en affaiblissant considérablement les droits exclusifs ainsi conférés aux titulaires de droit de propriété intellectuelle, il semblerait que ces tendances de la jurisprudence communautaire en matière de publicité comparative n'ont apparemment guère été, ni pressenties, ni même encore pleinement perçues, par la jurisprudence française qui tarde manifestement à se mettre au diapason des arrêts de la Cour.

C'est dire qu'à l'heure actuelle, il ne semble pas que le législateur tende vers une modification substantielle de la réglementation applicable en la matière.

⁴⁷ CA Paris, 4e ch. B., 18 janv. 2002, NRJ c/ Europe 1 : Gaz. Pal. 27-28 sept. 2002, 2, jurispr. p. 28, note J.-J.-Biolley

(f) *Votre système juridique envisage-t-il de limiter la publicité comparative licite à un principe d'indispensabilité au regard de l'usage des droits de PI du tiers comparé?*

La confrontation de la publicité comparative et du droit des marques constitue l'une des grandes questions actuelles du droit de la propriété industrielle. Si la notion de publicité comparative n'existait pas, il est évident que le fait d'utiliser, sans autorisation, la marque d'autrui dans une publicité destinée à comparer les produits et services désignés lors du dépôt serait constitutif d'une contrefaçon. Mais, afin d'informer le consommateur, le droit communautaire (et ensuite les droits nationaux) autorise la publicité comparative qui, si elle respecte certaines conditions, paralyse toute action en contrefaçon.

L'actualité sur cette question est riche. Un arrêt de la Cour de cassation⁴⁸ s'intéresse à la délicate comparaison, dans une publicité destinée à des professionnels de la santé, entre un médicament et sa spécialité générique. La Cour rappelle les qualités que doit avoir toute publicité comparative en procédant à une comparaison des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des produits afin d'informer le public.

Mais c'est surtout un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes qui doit retenir l'attention⁴⁹. L'arrêt réaffirme la validité de la publicité comparative au regard du droit des marques puisqu'elle précise que « *le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à [en] interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions énoncées* ». Mais, et c'est là le principal apport de l'arrêt, la Cour de justice exige une totale absence de risque de confusion dans l'esprit du public qui doit être apprécié au regard des circonstances de l'espèce, et donc par rapport à la publicité comparative. En d'autres termes, la publicité comparative n'est licite que s'il est certain que le public ne va pas confondre les produits et services comparés, ce qui permet de respecter la fonction essentielle de la marque.

Jadis droit absolu, le droit des marques ne cesse de connaître de nouvelles limites, bien souvent révélées par la Cour de justice des Communautés européennes. Mais, devant cette juridiction qui rend de facto des arrêts de règlement, il n'en est pas toujours ainsi comme le prouve cette tentative infructueuse de limiter, une fois de plus, le monopole du propriétaire de la marque⁵⁰. En l'espèce, il était demandé à la Cour de justice de consacrer, de façon autonome, un « *impératif de disponibilité* », attaché à certains signes, qui produirait notamment comme conséquence de caractériser plus restrictivement l'acte de contrefaçon. La Cour refuse de consacrer un impératif de disponibilité autonome qui justifierait d'imiter licitement certains signes. Elle souligne que cet impératif de disponibilité existe déjà au sein de notions telles que le risque de confusion, tout en précisant que « *la circonstance qu'il existe, pour les opérateurs économiques, un besoin de disponibilité du signe ne saurait faire*

⁴⁸ Cass. com., 26 mars 2008 : JurisData n° 2008-043352

⁴⁹ CJCE, 12 juin 2008, aff. C-533/06 : Europe 2008, comm. 281, note L. Idot ; Propr. industr. 2008, comm. 61, note A. Folliard-Monguiral et ét. 20 par J. Passa

⁵⁰ CJCE, 10 avr. 2008, aff. C-102/07 : Comm. com. élect. 2008, comm. 78 ; Europe 2008, comm. 203, note L. Idot ; Propr. industr. 2008, comm. 41, note A. Folliard-Monguiral

partie de ces facteurs pertinents » pour caractériser la contrefaçon par imitation. Dans la même veine, la Cour de justice précise également que « *l'impératif de disponibilité* » ne permet pas d'utiliser plus aisément une marque notoire ou de bénéficier, au-delà des textes, des cas d'usages licites de la marque d'autrui (par exemple en tant que référence nécessaire). En d'autres termes, le droit des marques connaît, en son sein, ses propres équilibres (et donc prend en considération l'impératif de disponibilité à travers différentes notions). Il n'est donc pas utile de consacrer, de façon autant prétorienne qu'autonome, un tel principe qui aurait pour conséquence d'affaiblir considérablement le monopole des titulaires de marques.

2.3 *Quant aux règles protégeant les dessins et modèles, et en particulier le droit des dessins et modèles, le droit de la concurrence déloyale :*

(a) *De quelle manière la conception créative (n'entraînant pas des œuvres d'art ou des inventions techniques) est-elle protégée dans votre système juridique ?*

L'apparence des produits (leur *design*) est protégée par le droit des dessins et modèles⁵¹, dont le régime actuel est issu de l'ordonnance du 25 juillet 2001.

Les dispositions légales relatives aux dessins et modèles sont codifiées au livre V (art. L. 511-1 et s.) du Code de la propriété intellectuelle.

Les conditions de protection du dessin et modèle sont d'une part, sa nouveauté, c'est-à-dire qu'il ne peut lui être opposé d'antériorité de toute pièce⁵², et d'autre part, son caractère propre, qui résulte d'une impression globale différente des modèles divulgués antérieurement⁵³.

La protection est soumise à un dépôt effectué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, et produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans.

En vertu de la théorie de « *l'unité de l'art* », l'apparence des produits est également protégeable par le droit d'auteur (v. pour davantage de détails, Q. 2.5 a)).

⁵¹ Art. L. 511-1 du CPI : « *Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou celles de son ornementation* ».

⁵² Cass. com. 31 mars 2004, *Propri. intell.* 2008, n° 29, p. 443, obs. P. De Candé.

⁵³ CA Paris, 1^{er} févr. 2005, *D.* 2006, pan. 2607, obs. J.-C. Galloux.

(b) *Y a-t-il un chevauchement avec les dispositions relatives à la publicité comparative ?*

(c) *Quelles sont les conséquences de ce chevauchement ?*

Par souci de cohérence, il sera répondu ici simultanément aux questions b) et c).

Un chevauchement en théorie possible.

Un chevauchement entre les principes relatifs aux dessins et modèles et ceux relatifs à la publicité comparative est, en théorie, envisageable.

En effet, l'article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « *sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle* ».

L'« *utilisation* », aux fins de publicité comparative, du produit incorporant le dessin ou modèle protégé, semble à première vue mettre en jeu le droit exclusif du titulaire au sens de ce texte.

Certes, la Cour d'appel de Paris a récemment décidé en matière de dessins et modèles que « *la reproduction d'un flacon de parfum sur un site internet et dans une annonce publicitaire sans l'autorisation du titulaire des droits sur le modèle n'est pas une contrefaçon* »⁵⁴. La question de savoir si cette solution doit être étendue au cas de la publicité comparative, qui consistera généralement en une reproduction et/ou représentation du produit protégé par le dessin ou modèle dans une annonce publicitaire mais pour promouvoir un produit différent, n'est pas tranchée.

La jurisprudence n'a ainsi pas statué, à notre connaissance, sur le cas spécifique de la publicité comparative, de sorte qu'il semble prématuré d'exclure tout chevauchement.

Un chevauchement ignoré par les textes.

Pourtant, rien n'est prévu dans les textes afin d'assurer la conciliation des deux corps de règles.

Ainsi, l'article L. 513-6 du CPI, qui pose les exceptions au droit exclusif du titulaire du dessin ou modèle ne prévoit pas expressément l'hypothèse de la publicité comparative.

Il est certes possible d'envisager que le c) de cet article, qui prévoit que les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas à l'égard « *d'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le*

⁵⁴ CA Paris, 18 avr. 2008, *Propr. intell.* 2008, n° 29, p. 448, obs. P. de Candé.

nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle », soit invoqué à ce titre. Cependant, l'« illustration » dans le cadre de cet article vise essentiellement (exclusivement ?) une finalité pédagogique.

Quant aux règles relatives à la publicité comparative proprement dite, elles ne règlent pas directement l'hypothèse du chevauchement. En l'état du droit, la reproduction non autorisée d'une création protégée au titre du droit des dessins et modèles ou au titre du droit d'auteur constitue donc une contrefaçon.

Un risque de chevauchement assez faible en pratique.

Pour conclure, signalons qu'*en pratique*, l'hypothèse d'un conflit entre les règles relatives à la publicité comparative et les règles relatives aux dessins ou modèles paraît être peu présente, la référence à la marque paraissant suffire en pratique ; l'absence de jurisprudence tend à accréditer cette idée.

2.4 De quelle manière les indications géographiques sont-elles protégées dans votre système juridique ? Existe-t-il un chevauchement avec les dispositions relatives à la publicité comparative ?

Les indications géographiques désignent, de manière générale, des signes qui identifient un produit ayant une origine géographique précise auquel peuvent être attribuées une qualité, une réputation ou une caractéristique. Elles ont donc, par essence, une fonction identitaire forte et ont pour nature de garantir juridiquement l'origine géographique d'un produit⁵⁵.

De ce fait, les indications géographiques bénéficient d'une protection spéciale mise en place par le Code de la consommation, auquel renvoi le Code de la propriété intellectuelle, et le Code rural. Ce dispositif vise à protéger le consommateur en lui garantissant que le produit couvert par l'indication géographique provient bien de telle zone géographique, lui évitant ainsi tout risque de confusion ou de tromperie sur cette origine. Ces règles protègent également les producteurs de la localité ou de la région en leur permettant d'apposer cette garantie sur les produits jouissant de telle ou telle qualité, caractéristique, notoriété et dont les conditions de fabrication ou de production répondent aux exigences posées.

Ces signes se subdivisent en différentes catégories dénotant un lien plus ou moins étroit avec le lieu ou la région concernée. Il s'agit, selon le système français, des appellations d'origine et des indications de provenance.

⁵⁵ En ce sens, les indications géographiques se distinguent des marques à usage collectif, marque collective de certification, garantissant certaines caractéristiques définies dans un règlement d'usage utilisé par ceux voulant utiliser ledit signe et non une origine géographique. Les indications géographiques se distinguent également des labels ou des certifications de conformité qui, bien qu'attestant que le produit présente des caractéristiques spécifiées dans un cahier des charges, ne garantissent pas pour autant l'origine géographique des produits.

Les appellations d'origine (AO) sont des dénominations géographiques garantissant au consommateur que le produit présente certaines caractéristiques et qualités attachées à cette aire géographique. Elles sont l'expression d'un lien étroit entre le produit et son terroir (caractéristiques géologiques, agronomiques, climatiques, historiques, savoir-faire humain, conditions de production spécifiques).

Elles sont définies par l'article L. 115-1 du Code de la consommation, auquel renvoi l'article L. 721-1 du Code de la propriété intellectuelle⁵⁶. Il existe une dichotomie entre les appellations d'origine simple et les appellations d'origine contrôlée (AOC), ces dernières ne pouvant être octroyées que pour les produits du domaine vitivinicole et agroalimentaire. Elles sont créées par décret du ministre de l'Agriculture et de la Consommation, pris sur proposition de l'INAO⁵⁷, déterminant l'aire géographique, les conditions de production et d'agrément du produit.

Pour les autres produits, seule une AO simple peut être octroyée. Un décret en Conseil d'État délimite, en tenant compte des usages et après consultation des groupements professionnels intéressés, l'aire géographique, les conditions de qualité et les caractéristiques que doit recouvrir le produit pour bénéficier de l'AO simple⁵⁸. La reconnaissance d'une AO simple peut également être le résultat d'une procédure judiciaire⁵⁹.

Il faut encore distinguer l'appellation d'origine protégée (AOP), issue du régime de protection communautaire⁶⁰ qui se superpose en France aux AO simples et AOC.

La correspondance entre l'AOC nationale et l'AOP est assurée par l'article L. 115-21 du Code de la consommation⁶¹, lequel renvoi au Code rural. Pour bénéficier de la protection communautaire, un produit agricole ou une denrée alimentaire devra être reconnue au plan national en tant qu'AOC.

⁵⁶ « Les règles relatives à la détermination des appellations d'origine sont fixées par l'article L. 115-1 du Code de la consommation reproduit ci-après : « *Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.* ».

⁵⁷ Institut national de l'origine et de la qualité dont les principales missions sont : la promotion des concepts la reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine, le contrôle, le respect et le suivi de ces signes, la protection des terroirs d'appellations.

⁵⁸ Par exemple : *Dentelle du Puy, Poterie de Vallauris*.

⁵⁹ Dans cette hypothèse, le juge, saisi d'une contestation du droit pour une personne d'utiliser une AO, vérifie les conditions d'obtention d'une AO *a posteriori*. Cette procédure n'est possible que pour des cas où aucun décret n'est intervenu pour octroyer et créer l'AO.

⁶⁰ Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

⁶¹ « *Les conditions dans lesquelles le bénéfice d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie peut être attribuées sont prévues respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du Code rural* ».

L'article L. 641-10 du Code rural est rédigé en ces termes : « *Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires auxquels une appellation d'origine contrôlée a été reconnue. Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par le règlement mentionné à l'alinéa précédent et se voit refuser le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'appellation d'origine contrôlée qui lui a été reconnue* ».

Au sens strict, l'indication de provenance (IP), quant à elle, apporte une indication sur le lieu de production ou sur une origine géographique particulière d'un produit à laquelle le consommateur peut attacher une certaine qualité mais sans pour autant constituer une garantie de cette qualité⁶².

Dès lors, toute fausse indication quant au lieu de fabrication ou aux objets fabriqués constitue une fraude au sens de l'article L. 217-1 du Code de la consommation⁶³. Cependant, il n'y aura tromperie que dans la mesure où le consommateur attache au lieu inexactly indiqué ou suggéré une certaine réputation pour les produits en cause ; la provenance pouvant être, pour le consommateur, un gage de réputation. En ce sens, les IP constituent une richesse qu'un seul producteur ne peut s'approprier.

Il faut rapprocher les indications de provenance « à la française » des indications géographiques protégées communautaires (IGP), intégrées dans la législation nationale dans le Code de la consommation. Une IGP est un concept lié au nom d'une région, d'un lieu déterminé ou d'un pays et sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, lieu ou pays et dont une qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique. La production et/ou la transformation et/ou l'élaboration de ce produit peuvent avoir lieu dans cette zone. L'INAO est en charge de l'étude du dossier de demande d'IGP.

Le bénéfice de la protection telle qu'instituée confère à tous ceux dont la production est conforme aux exigences requises pour en bénéficier, qu'il s'agisse des AO, AOC, AOP et IGP, un droit exclusif d'utilisation. Les instances professionnelles, l'INAO et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôlent le respect de ces exigences⁶⁴.

L'article L. 115-16 du Code de la consommation prévoit des sanctions pénales pour le fait :

- de délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues au code rural,
- de délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue au code rural,
- d'utiliser ou de tenter d'utilisation frauduleusement une appellation d'origine,
- d'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine en la sachant inexacte,

⁶² *Porcelaine de Limoge, nougat de Montélimar, moutarde de Dijon, soieries Lyonnaises.*

⁶³ « *Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l'article L. 216-9 sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés* ».

⁶⁴ Ces instances contrôlent également le respect des obligations en matière d'étiquetage dont les manquements sont susceptibles d'être pénalement sanctionnés. Ces règles figurent aux articles L. 112-1 et suivants du Code de la consommation. Elles ont pour but la protection à la fois du consommateur et des producteurs.

LIGUE INTERNATIONALE DU DROIT DE LA CONCURRENCE
INTERNATIONAL LEAGUE OF COMPETITION LAW
INTERNATIONALE LIGA FÜR WETTBEWERBSRECHT

- d'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine,
- de faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'État ou par un organisme public.

Le tribunal pourra ordonner des mesures complémentaires de publication du jugement.

En outre, l'article L. 722-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « *toute atteinte à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur* ». Cette action peut être engagée par toute personne autorisée à utiliser cette indication ou tout organisme dont la mission consiste en la défense des indications géographiques et sont de la compétence des Tribunaux de grande instance.

Dès lors, l'apposition d'une appellation, aux côtés d'une marque, pour un produit ne pouvant bénéficier de l'appellation constitue incontestablement une infraction aux dispositions du Code de la consommation et du Code de la propriété intellectuelle.

(a) Votre système juridique permet-il de comparer les produits protégés par des appellations d'origine, qui ne bénéficient pas de la même appellation d'origine? Si oui, dans quelles circonstances? Une comparaison des prix ou de la qualité sera-t-elle autorisée? De quelle manière la référence à la désignation d'origine du concurrent est-elle légale dans votre système juridique?

(b) La solution est-elle identique lorsque l'annonceur souligne ses propres droits de propriété intellectuelle ou de désignation d'origine dans une publicité comparative?

À titre liminaire, il convient de souligner qu'en raison de la complémentarité des questions (a) et (b), celles-ci seront traitées ensemble. En effet, les solutions qui seront évoquées sont, à plus forte raison, transposables au cas où l'annonceur soulignerait ses propres droits de propriété intellectuelle ou de désignation d'origine dans une publicité comparative.

Parce qu'elles portent en elles-mêmes la garantie de l'origine et de la qualité du produit et de ce seul fait, bénéficient, pour la plupart, d'une certaine notoriété, il serait tentant pour les concurrents de les utiliser à des fins de confusion avec leurs produits, surtout quand ceux-ci ne bénéficient pas de ces garanties et qualités.

La fonction même du système est de combattre la confusion quant à l'origine des produits. Par conséquent, les mécanismes de publicité et d'autant plus de publicité comparative sont strictement encadrés.

En effet, la publicité comparative en France est licite si elle est conforme aux règles de la loyauté du commerce et de l'industrie. D'une part, une publicité comparative portant sur des produits couverts par une appellation sera possible si elle respecte les conditions cumulatives de l'article L. 128-8 du Code de la consommation. D'autre part, l'article L. 121-9 du même Code précise que cette publicité « *ne peut tirer indûment profit de la notoriété attachée (...) à l'appellation d'origine d'un concurrent ainsi qu'à l'indication géographique d'un produit concurrent ; entraîner le discrédit ou le dénigrement des signes distinctifs des concurrents* », au nombre desquels se trouve l'appellation d'origine ou l'indication de provenance.

C'est dans ce contexte que la publicité comparative pourrait entrer en conflit avec le système instituant la protection des appellations.

Par conséquent, le Code de la consommation a posé une règle de principe en matière de publicité comparant des appellations : l'article L. 121-10 dispose que « *pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, la comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication* ». À titre d'exemple, une publicité comparative ne sera possible qu'entre marques différentes – *Veuve Cliquot / Moët & Chandon* – d'une même appellation – *Vin de Champagne*.

Une comparaison de la qualité semblerait possible puisqu'elle pourrait être comprise comme une caractéristique essentielle des produits couverts par l'appellation, tout comme une comparaison portant sur les prix, seul élément qui, à l'origine de l'encadrement de la publicité comparative, pouvait faire l'objet de la comparaison.

Si une publicité entre appellations ou indications différentes n'est pas permise, une publicité comparant un produit non couvert par une appellation et un produit bénéficiant d'une appellation le serait encore moins. En effet, la combinaison des règles rappelées ci-dessus ne permet pas de penser que cette comparaison serait possible. D'une part, elle porterait en elle-même la dénaturation et la dévalorisation d'une appellation en la situant au même niveau qu'un produit ne bénéficiant d'aucun prestige ou renommée, quelle qu'elle soit. D'autre part, elle serait, par nature, trompeuse en plaçant deux produits de qualité différente en comparaison, entraînant par là-même une contravention aux dispositions générales sur la publicité comparative. Cette solution serait identique dans l'hypothèse où l'annonceur prendrait soin de souligner ses propres droits de propriété intellectuelle.

Cette situation ne s'est jamais présentée devant les juridictions françaises.

La CJCE⁶⁵, quant à elle, a répondu par l'affirmative à la question de savoir si la directive sur le rapprochement des législations en matière de publicité comparative devait être interprétée en ce sens qu'est illicite toute comparaison qui, pour des produits n'ayant pas d'appellation d'origine (une bière commercialisée sous la marque *Malheur* et lancée sous la dénomination « *Malheur Brut Réserve* » et notamment accompagnée de la mention « *Champanebier* » avec

⁶⁵ CJCE, 19 avril 2009, C-381/05, *De landtsheer Emmanuel SA c/ Comité interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA*.

une référence aux vignerons de Reims et Epernay), se rapporte à des produits bénéficiant d'une telle appellation (*Champagne*, l'action étant portée par le récoltant Veuve Clicquot).

En effet, la directive prévoit que, pour les produits ayant une appellation d'origine, la comparaison doit se rapporter, dans chaque cas, à des produits ayant la même appellation⁶⁶. Les dispositions communautaires sont donc identiques à la solution posée par notre Code de la consommation. Pourtant, la CJCE considère que, dès lors que toutes les autres conditions de licéité de la publicité comparative sont respectées, une protection des appellations d'origine qui aurait pour effet d'interdire de manière absolue les comparaisons de produits n'ayant pas d'appellation d'origine avec d'autres qui bénéficient d'une telle appellation serait injustifiée et ne saurait trouver sa légitimité dans les dispositions de la directive.

Selon la Cour, si l'un des buts de l'encadrement de la publicité comparative est d'interdire les comportements abusifs à l'encontre des dénominations protégées, elle rappelle également que la publicité comparative contribue à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables pour stimuler la concurrence entre les fournisseurs, dans l'intérêt des consommateurs, tout en leur interdisant de tirer indûment profit de la notoriété d'une appellation. L'argument de la Cour, pour justifier sa solution, repose sur l'effet utile de cette exigence qui serait en partie compromis si les produits n'ayant pas d'appellation étaient empêchés d'être comparés avec d'autres qui bénéficient d'une telle appellation.

Cette interprétation pose donc la question de l'avenir de l'article L. 121-10 du Code de la consommation : il n'est plus possible de maintenir une interdiction de principe, fondée sur la noblesse des appellations et il faudra certainement sanctionner, au cas par cas, des atteintes à la notoriété.

2.5 *Quant aux règles de protection des œuvres créatives, en particulier le droit d'auteur: le droit d'auteur pourrait être évoqué, si des identifiants utilisés dans une publicité comparative sont protégés par un droit d'auteur ou dans le cas de la commercialisation d'imitation, si le produit imité est protégé par un copyright.*

(a) *Dans quelles circonstances votre système juridique accordera la protection du droit d'auteur soit à des identifiants soit au modèle du produit?*

➤ La protection du droit d'auteur en droit français

Le principe de la protection du droit d'auteur est posé par l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle en vertu duquel « *l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à*

⁶⁶ Article 1 (7).

tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial [...] ».

Ces droits comportent deux types de prérogatives: des droits patrimoniaux qui permettent à l'auteur d'autoriser les différents modes d'utilisation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération et des droits moraux dont la finalité est de protéger la personnalité de l'auteur exprimée au travers son œuvre.

Cette propriété est de nature incorporelle, elle ne porte pas sur l'objet matériel dans lequel s'incorpore la création mais sur la création même de l'œuvre ; il en résulte que les droits d'auteur sont indépendants des droits de propriété corporelle portant sur l'objet matériel, ainsi la vente du support matériel de l'œuvre (par exemple un tableau) n'emporte pas la cession des droits d'auteur, qui doit être spécifique.

S'agissant de la durée de protection, il convient de souligner la spécificité et la singularité du système de protection afférent au droit d'auteur.

Conformément à l'article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

En revanche, les droits d'exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps.

Selon l'article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle : « *L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire* ». La protection persiste au profit de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les **soixante-dix ans qui suivent la mort de l'auteur** (Loi du 27 mars 1997).

À l'expiration de ce délai, l'œuvre tombe dans le domaine public. Son utilisation est libre sous réserve du respect des droits moraux de l'auteur.

Si la protection du droit d'auteur, et notamment du droit moral revêt une spécificité liée à l'essence même de la nature du droit à protéger, puisqu'il s'agit de protéger la création à travers la personne même de son auteur, il existe néanmoins des exceptions aux droits exclusifs conférés à l'auteur d'une œuvre protégée.

➤ La théorie dite de « *l'unité de l'art* » : double protection des œuvres originales

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle « *les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination* ».

Le principe de l'unité de l'art interdit donc au juge de se fonder sur la destination d'une œuvre pour décider du principe et de l'étendue de sa protection par le droit d'auteur. Le juge n'a pas à apprécier le mérite de la création ou encore sa destination. Son rôle est en effet de réguler les conflits et de protéger les droits du créateur et non d'impliquer son sens esthétique ou moral. Il n'est ni critique ni censeur.

Peu importe à quoi sert l'œuvre, à quoi celui qui l'a créée, qui l'a commandée ou qui l'exploite la destine. En effet, dès lors qu'il s'agit d'une œuvre originale, on ne saurait restreindre ou écarter sa protection aux motifs qu'elle a une destination particulière, « jugée moins noble que l'art pour l'art ». Ceci permet en France de justifier du cumul de protection qui existe dans notre droit entre le droit des dessins et modèles et le droit français.

L'exclusion du critère tiré de la destination, du caractère artistique ou esthétique ou de l'affectation de l'œuvre est un principe fondamental en droit français : elle correspond à la volonté clairement affirmée de ne pas réserver la protection aux seules œuvres d'art pur. Au contraire, le droit d'auteur couvre toutes les œuvres, y compris les œuvres d'art appliquées à l'industrie. Il s'agit pour le Professeur Gautier⁶⁷ d'une égalité des auteurs devant la protection législative. Ainsi, le dessin destiné à orner du papier peint sera protégé aussi bien que le tableau de maître. Ce qui compte c'est que l'on soit en présence d'une œuvre originale, peu important pourquoi elle a été créée et l'utilisation qui en est faite.

Le livre V du Code de la propriété intellectuelle envisage aussi les dessins et modèles, mais sous l'angle de la propriété industrielle. Ce livre organise un système de protection des dessins ou modèles industriels nouveaux au sens de l'article L. 511-3 du CPI et ayant un caractère propre, sous la condition d'un dépôt effectué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

Le principe de l'unité de l'art ayant conduit à refuser d'exclure les œuvres des arts appliqués de la protection par le livre I du Code de la propriété intellectuelle, il en résulte logiquement que les créateurs d'œuvres d'arts appliqués peuvent choisir entre deux voies pour protéger leurs œuvres : le droit d'auteur sans formalité, si l'œuvre est originale et le droit des dessins et modèles, si elle constitue une apparence nouvelle à caractère propre mais à condition d'opérer le dépôt exigé par le Livre V. Le dessin ou modèle non déposé mais original bénéficiera donc au moins de la protection par le droit d'auteur.

La propriété intellectuelle s'apprécie comme étant le terme générique pour désigner deux branches distinctes : le droit de la propriété littéraire et artistique, et le droit de la propriété industrielle, et, avec la théorie de l'unité de l'art, la frontière entre ces deux branches s'efface.

Apparaît alors un droit hybride, un droit qui offre une double protection au créateur. Ceux-ci sont alors excellemment traités.

Selon la Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 26 janvier 1976, si l'auteur a effectué le dépôt régulier à l'INPI, il peut quand même cumuler les deux sortes de protection légale. Par exemple il peut invoquer le droit d'auteur pour protéger l'œuvre dans la période précédent le dépôt ou suivant son expiration ; l'action en contrefaçon exercée en première instance sur le fondement du dépôt du dessin ou modèle peut être valablement portée sur le terrain du droit d'auteur pour la première fois en appel.

⁶⁷ P.-Y. Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, PUF

- Les exceptions au droit d'auteur et leur articulation avec la législation sur la publicité comparative

La question des exceptions aux droits exclusifs est capitale tant les revendications des forces en présence ainsi que la transformation des modes d'utilisation des œuvres à l'ère de l'environnement numérique donnent lieu à un lobbying forcené.

Il est remarquable que, jusqu'en 1994, la loi française n'ait consacré qu'un article aux exceptions au droit d'auteur. L'article 41 de la loi de 1957, devenu l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle⁶⁸, reste ainsi le siège principal de la matière puisqu'il régit toutes les œuvres à l'exception des logiciels, soumis à des règles spécifiques contenues dans l'article L. 122-6-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Que ce soit dans les textes relatifs au droit d'auteur ou dans les dispositions du code de la consommation, aucune exception relative à la publicité comparative n'est prévue expressément.

(b) Quant à la protection des dessins et modèles: existe-t-il un chevauchement avec les dispositions relatives à la publicité comparative?

(c) Quelles sont les conséquences de ce chevauchement?

Nous renvoyons ici aux réponses apportées à la question 2.3

2.6 Les sanctions et leur application: Comment votre système juridique sanctionne-t-il l'utilisation illégale du droit de propriété intellectuelle d'un autre propriétaire dans une publicité comparative? Existe-il des différences entre les sanctions concernant le droit de propriété intellectuelle en cause? Ces sanctions et /ou ces procédures d'application diffèrent-elles des sanctions et de l'exécution des sanctions en cas de publicité comparative illégale ?

La publicité comparative met en comparaison des biens ou des services en identifiant implicitement ou explicitement un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent. Elle doit répondre à différentes conditions résultant de l'article L. 121-8 du Code de la consommation (v. les réponses à la question 1.1).

⁶⁸<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020740486&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20100521&oldAction=rechCodeArticle>

Par ailleurs, l'article L. 121-9 du même Code impose également que la comparaison ne tire pas indûment profit de la notoriété de la marque ou du signe distinctif d'un concurrent (L. 121-9 1°), qu'elle ne présente pas les biens ou services comparés comme une imitation ou une reproduction du bien ou du service protégé par la marque (L. 121-9 4°). Elle ne doit pas engendrer non plus un risque de confusion entre les signes distinctifs de l'annonceur ou du concurrent (L. 121-9 3°), ni entraîner discrédit ou dénigrement des marques utilisées (L. 121-9 2°).

Sous réserve de sa licéité, la publicité comparative fait échec au droit des marques et permet ainsi l'utilisation non autorisée de la marque d'un tiers. Elle permet également d'opérer une comparaison entre produits bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP sous réserve que les produits en cause bénéficient chacun de cette AOP ou IGP (L. 121-10).

Pour sanctionner le non respect de ces différentes conditions, plusieurs voies sont ouvertes par l'article L. 121-14 du Code de la consommation qui dispose que « *Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part aux articles L. 716-9 à L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle* ».

Il est à noter que les dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-7 ont été modifiées par la loi du 4 août 2008 pour intégrer les dispositions de la directive relative aux pratiques déloyales.

Ainsi, la publicité comparative illicite peut être sanctionnée, outre le terrain général de la faute, doublement, sur le terrain de la publicité trompeuse et sur le terrain de la contrefaçon de marque, car à partir du moment où elle ne respectera pas les conditions de licéité qui lui sont applicables, elle sera à la fois considérée comme étant une publicité trompeuse et comme réalisant une contrefaçon de marques.

Dans la mesure où elle ne respecterait pas l'article L. 121-10 précité, elle porterait également atteinte à l'AOP et IGP concernée et serait alors sanctionnée au titre des articles L. 722-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Chacun de ces ensembles de sanctions est propre au droit auquel il se rattache et peut présenter des différences. Toutefois, le demandeur pourra opérer un choix dans leur mise en œuvre, ce qui lui permettra de bénéficier de moyens importants, non seulement pour obtenir des sanctions efficaces mais également pour rapporter la preuve de son atteinte (notamment par le jeu de la saisie contrefaçon) et son étendue (par la mise en œuvre des dispositions de la loi d'octobre 2007 et des mesures dites d'information).

Le plus souvent, la publicité comparative illicite fera l'objet d'actions engagées au civil, sur le terrain de la contrefaçon de marques en application des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle pour usage illicite de marque, ainsi que sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile au sens de l'article 1382 du Code civil qui permettra de sanctionner la publicité elle-même, qui sera considérée comme procédant d'un comportement fautif.

Toutefois, des actions pénales peuvent également être initiées.

Les sanctions pénales en matière de publicité trompeuse sont alors prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1 (par le jeu de renvois des articles L. 121-14 et L. 121-6 du code de la consommation) : deux ans d'emprisonnement et/ou 37 500 euros sachant que l'amende peut être portée à 50% des dépenses de publicité. La publication du jugement de condamnation doit être ordonnée. D'autre part, les personnes morales peuvent être déclarées responsables au sens de l'article L. 121-2 du Code pénal.

Les sanctions pénales prévues en matière d'atteinte à la marque sont également applicables (articles L. 716-9 et L. 716-10 et suivants), soit notamment et selon l'infraction constatée quatre ans d'emprisonnement et 400 000 euros d'amende ou trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. D'autres sanctions propres au droit des marques existent (fermeture de l'établissement par exemple) mais trouveront rarement à être mises en œuvre en matière de publicité comparative illicite.

Ces sanctions peuvent être prononcées uniquement par les juridictions pénales.

Les juges peuvent également que ce soit sur le terrain civil ou pénal, sur le terrain de la faute, de la publicité trompeuse ou de la contrefaçon de marque, allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, interdire la diffusion de la publicité litigieuse, ou encore ordonner des mesures de publication.

En revanche, des mesures propres à la sanction de la publicité trompeuse existent : le juge peut en effet ordonner la diffusion d'une ou plusieurs annonces rectificatives (art. L. 121-4) ce qui n'est pas possible a priori en droit des marques. De même sur le terrain du droit des marques (art. L. 716-13), il sera possible d'ordonner le retrait des produits litigieux et leur destruction dans l'hypothèse par exemple où la publicité comparative illicite figurerait sur le produit lui même (ce qui est au demeurant prohibé par l'article L. 121-11).

La publicité comparative constitue en droit français une exception au droit des marques. Une telle exception n'est pas prévue pour les autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle existant.

Toutefois, une décision de la Cour d'appel de Paris du 18 janvier 2002⁶⁹ semble admettre qu'il est possible dans une publicité comparative de faire référence non seulement à la marque mais également à une œuvre protégée au titre du droit d'auteur (un logo en l'occurrence). Dans ces conditions, le non respect des conditions attachées à la publicité comparative pourrait également ouvrir les sanctions applicables en matière de contrefaçon de droit d'auteur. Cette décision reste toutefois isolée et une telle référence n'est pas prévue en l'état des textes.

⁶⁹ CA Paris, 18 janv. 2002, NRJ c/ Europe 1, GP 27-28 sept. 2002, II, jp p.28

2.7 *L'autorégulation: des codes de conduite sur ce sujet existent-ils dans votre pays ?*

Il existe en France différents organismes consultatifs qui sont susceptibles de favoriser une autorégulation.

Ainsi, l'ARPP est l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité en France. Elle sensibilise les professionnels aux règles déontologiques en élaborant des recommandations générales sur la publicité, des recommandations par support et également par secteurs d'activités. Elle peut être interrogée et donner son avis sur les projets d'annonces qui lui sont soumis. Son avis est obligatoire avant la diffusion de publicités audiovisuelles. Elle peut également s'autosaisir et intervenir, à la demande de tiers, de consommateurs et de professionnels auprès des annonceurs après diffusion.

D'autres organisations professionnelles telles que l'UDA (« *Union des annonceurs* »), l'OJD (« *Office de justification de la diffusion* ») participent à la promotion des pratiques loyales et éthiques dans le domaine de la publicité.

Encore, dans le secteur particulier des médicaments et autres produits de santé, l'AFSSAPS (« *Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé* ») dispose en son sein d'une Commission chargée du contrôle de la publicité des produits de santé. Cette Commission a notamment établi une recommandation qui aborde spécifiquement la question de la publicité comparative de médicaments ou autres méthodes thérapeutiques lorsque cette publicité est réalisée à destination des professionnels de santé⁷⁰.

Si ces organismes émettent des recommandations, il n'existe pas (à notre connaissance en tout cas) de codes de conduite en la matière.

2.8 *Remarques générales ou aspects pertinents de ces problématiques ne se reflétant pas dans les questions*

Pas de remarque additionnelle

2.9 *Questions d'évaluation*

(a) Estimez-vous nécessaire d'établir des règles expresses concernant les conditions pour l'utilisation des droits de propriété intellectuelle d'un tiers (c'est-à-dire les dessins et modèles, le droit d'auteur) dans la publicité comparative? Si oui, dans quelles circonstances

⁷⁰<http://www.afssaps.fr/Activites/Controle-de-la-publicite/Recommandations-pour-la-publicite-aupres-des-professionnels/Recommandations-generales/Publicite-comparative>

l'utilisation du droit de propriété intellectuelle d'un tiers (à savoir, la conception du droit d'auteur) devrait-elle être autorisée dans la publicité comparative?

Même si la question n'a pas donné lieu à litige, il pourrait être envisagé de prévoir expressément qu'il est possible, dans le cadre d'une publicité comparative, d'utiliser, de reproduire ou de représenter, le produit d'un tiers protégé par un dessin ou modèle, en créant de ce fait une nouvelle exception au droit des dessins et modèles, mais également au droit d'auteur (nécessairement, en raison de la règle de l'unité de l'art). Il faut alors souligner que cela semble impossible en l'état du droit communautaire, dans la mesure où la publicité comparative ne fait pas partie des hypothèses pour lesquelles l'article 5 de la directive du 22 mai 2001⁷¹ autorise la création d'une exception au droit d'auteur.

C'est pourquoi il semble au contraire opportun d'énoncer expressément qu'il est impossible d'utiliser, de reproduire ou de représenter, dans le cadre d'une publicité comparative, le produit d'un tiers protégé par un dessin ou modèle. Cela constitue une option plus protectrice des ayants droit.

Encore faut-il trouver un moyen pour que ce renforcement des monopoles ne devienne pas un moyen de paralyser toute publicité comparative. Ceci étant, la référence à la marque pourrait être considérée comme suffisante pour permettre l'identification des produits en cause et la comparaison souhaitée.

(b) Dans quelle direction pensez-vous qu'il serait souhaitable de faire évoluer votre législation nationale? La tendance est-elle plutôt à faire de la publicité comparative juridique comme une justification de la violation des droits de propriété intellectuelle - ou la protection inhérente des droits de propriété intellectuelle devrait-elle conduire à modifier les critères de légalité d'une publicité comparative ?

Il nous semble que les règles françaises relatives à la publicité comparative doivent rester une exception à l'atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle. A ce titre, il ne nous semble pas nécessairement opportun d'ouvrir davantage les conditions de la publicité comparative et d'autoriser la reproduction d'autres droits de propriété intellectuelle dans ce cadre (comme par exemple, le droit des dessins et modèles ou le droit d'auteur).

⁷¹ Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information : JO n° L 167 du 22/06/2001, p. 0010 – 0019 : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML>

LIGUE INTERNATIONALE DU DROIT DE LA CONCURRENCE
INTERNATIONAL LEAGUE OF COMPETITION LAW
INTERNATIONALE LIGA FÜR WETTBEWERBSRECHT

Il nous semble que la jurisprudence communautaire récente ouvre déjà suffisamment les conditions de la publicité comparative, en permettant non pas simplement la reproduction de la marque d'un tiers mais également son imitation (arrêt Intels).

(c) Estimez-vous qu'il est souhaitable d'établir ou développer des codes de conduite sur ce sujet ? Sur quels points exactement et / ou pour quels produits spécifiques (vins et alcool, médicaments) ?

Cela ne nous semble pas souhaitable en France, dès lors que l'utilisation de ces produits est déjà largement encadrée par des législations spécifiques.

Merci de vous assurer que vos rapports sont envoyés avant le 15 Avril 2010, accompagnés de ces informations :

Pays : France

Rapporteur Nationaux :

Céline COHEN
Avocat à la Cour

Sébastien CALMONT⁷²
Adjoint au directeur

Linda SADI
Avocat à la Cour

Aurélia MARIE
Conseil en Propriété Industrielle

Responsable des départements
Etudes-Contenus et Formation
Continue

Lieu de travail:
SCP Chemouli-Dauzier
12 Bd Raspail
75007 Paris
Tel: 01.45.49.00.19
ccohen@chemouli-dauzier.com

Lieu de travail:
IRPI – CCIP⁷³
Adresse:
81, avenue de la République
75011 Paris
Tel: 01.49.23.58.50
scalmont@ccip.fr

Lieu de travail:
Adresse:
58, rue du Dr Vaquier
93160 Noisy-le-Grand
Tel: 01.43.05.67.36
lindasadi.avocat@yahoo.fr

Lieu de travail:
Cabinet Beau de Loménie
Adresse:
158, rue de l'Université
75007 Paris
Tel: 01.44.18.89.00
amarie@cabinetbeaudelomenie.com

⁷² avec la collaboration de Faustine Chaudon et Benoit Galopin, juristes

⁷³ Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle (IRPI) - Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP)