http://lamyline.lamy.fr

Par Pascaline VINCENT

Avocat associée, cabinet Casalonga

➔RLDI 4976

Mise au point utile sur le parasitisme à l'occasion de l'affaire *Decathlon / Intersport*

L'action en parasitisme permet de protéger un produit ou un service, s'il constitue une valeur économique individualisée et identifiée et si celui qui se prétend victime établit la volonté du tiers de se placer dans son sillage afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements qu'il a consentis, même si ledit produit ou service est protégé par un droit de propriété intellectuelle en vigueur. La Cour de cassation vient apporter des précisions sur cette notion dans un arrêt du 26 juin 2024.

Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au bulletin

Selon la Cour de cassation, « *la notion de parasitisme est à la croisée des chemins entre les droits de propriété intellectuelle, qui allouent un droit privatif au titulaire, et le principe de la libre copie et de la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'il n'y a pas de droit privatif opposable*[1] ». Entre morale des affaires et liberté de marché, l'action en parasitisme qui vient sanctionner le fait pour un opérateur économique de se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements[2] trouve son fondement dans les dispositions du droit commun de la responsabilité civile et l'article 1240 du Code civil.

S'il est établi que l'action en parasitisme peut être mise en œuvre en l'absence de toute situation de concurrence[3], indépendamment de tout risque de confusion[4] – contrairement à l'action en concurrence déloyale, et quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties[5] – son application a pu susciter débats doctrinaux et flottements jurisprudentiels. L'affaire *Decathlon / Intersport* est l'occasion pour la Cour de cassation d'effectuer une mise au point « *face au flou de cette notion et aux courants d'approches variées* » ainsi qu'elle l'explique dans sa lettre d'information de juillet 2024.

Dans cette affaire, les sociétés Decathlon SE et Decathlon France (« Decathlon ») ayant découvert qu'un masque de plongée intégral reproduisant, selon elles, les caractéristiques de leur modèle de masque « Easybreath », sorti en 2014, était proposé à la vente par la société Intersport France sous la marque « Tecnopro », ont assigné les sociétés Intersport France et Phoenix Group GmbH devant le tribunal judiciaire de Paris, en octobre 2017, sur le fondement de la contrefaçon du modèle communautaire n°002526699-0001 et de la concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement en date du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris n'a pas retenu la contrefaçon invoquée, considérant que, nonobstant des éléments communs tenant aux caractéristiques fonctionnelles, les produits en cause suscitaient sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. S'il a rejeté également les demandes en concurrence déloyale des sociétés Decathlon, faute de risque de confusion, il a condamné les sociétés Intersport France et Phoenix Group GmbH sur le fondement du parasitisme considérant « *qu'elles ont bénéficié sans aucune contrepartie ni prise de risque d'un avantage concurrentiel certain en propo-*

(1) Cass., lettre d'information de la chambre commerciale, n° 13, juil. 2024, accessible à l'adresse https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg13-juillet-2024/parasitisme#publication-page.

(2) Cass. com., 16 févr. 2022, n° 20-13.542, publié au bulletin.

(3) Cass. com., 30 janv. 1996, n° 94-15.725, publié au bulletin – rejet du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant retenu le parasitisme concernant l'imitation de la formule publicitaire utilisée par l'Office néerlandais des produits laitiers « La Hollande, l'autre pays du fromage » par l'utilisation par la société Fleurs Eclairs du slogan « La Côte d'Azur, l'autre pays de la tulipe ».

(4) Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-20.702 (affaire *Giant*).

(5) Cass. com., 16 févr. 2022, n° 20-13.542, publié au bulletin.

sant un article non seulement identique d'un point de vue fonctionnel mais aussi, fortement inspiré de l'apparence du masque EASYBREATH qui avait préalablement été testée avec succès auprès du public concerné[6] ». Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande en nullité du modèle communautaire n°002526699-0001 invoqué à titre reconventionnel par la société Intersport France.

Les parties ont toutes interjeté appel du jugement, lequel a été confirmé par la cour d'appel de Paris le 27 janvier 2022. La Cour de cassation rejette ici le pourvoi formé par les sociétés Intersport France et Phoenix Group GmbH et précise à cette occasion que « *le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. com., 16 févr. 2022, n° 20-13.542 ; Cass. com., 10 juil. 2018, n° 16-23.694, publié au bulletin ; Cass. com., 27 juin 1995, n° 93-18.601, publié au bulletin)*[7] ».

RAPPEL DES PRINCIPES QUI ENTOURENT LA NOTION

Avant de clarifier la définition du parasitisme, la Cour de cassation prend le soin de rappeler que « *la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce* ». Citant sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle également que « *les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas en soi, un acte de parasitisme*[8] ».

La Cour de cassation repose ainsi les bases classiques de la matière. La cour d'appel de Paris avait par exemple jugé que « *le simple fait de copier la prestation d'autrui ne constitue pas comme tel un acte de concurrence fautif, le principe étant qu'une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet d'un droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduite ; qu'une telle reprise procure nécessairement à celui qui la pratique des économies qui ne sauraient, à elles seules, être tenues pour fautives, sauf à vider de toute substance le principe rappelé, lui-même lié à la règle fondamentale de la liberté de la concurrence*[9] ».

Reste que la Cour de cassation ne fait aucune mention des termes « droits privatifs » ou « droits de propriété intellectuelle » dans sa décision du 26 juin 2024. Pourtant, comme elle l'indique dans sa lettre d'information précitée, « *toute la question est de savoir quelle protection accorder sur le fondement du parasitisme à ces biens qui ne font pas, ou plus, l'objet d'un droit de propriété intellectuelle (marque, dessins et modèles, brevet et droit d'auteur)* ».

Si l'action en parasitisme a toujours été ouverte « *à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs*[10] », soit en l'absence totale de droits, soit parce qu'ils sont nuls ou expirés, l'affaire *Decathlon / Intersport* permet de rappeler que l'action en parasitisme, comme l'action en concurrence déloyale, est également possible à celui qui dispose de droits de propriété intellectuelle et qui n'a pas réussi à les opposer en justice. L'action peut même se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d'un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers, comme l'a récemment précisé la Cour de cassation en matière de concurrence déloyale[11].

En l'espèce, le masque subaquatique de Decathlon « EasyBreath », était protégé par un modèle communautaire n° 002526699-0001 (validé par la cour d'appel, confirmé par la Cour de cassation) mais également par un brevet européen, le brevet n° EP3140186, non invoqué à l'encontre des sociétés Intersport et Phoenix.

Le fait que les tribunaux n'aient ni retenu l'impression visuelle d'ensemble entre le masque « Tecnopro » et le modèle communautaire, ni le risque de confusion entre les produits n'a pas fait obstacle à une condamnation sur le fondement du parasitisme en raison des preuves fournies par les sociétés Decathlon.

LA PREUVE D'UNE VALEUR ÉCONOMIQUE IDENTIFIÉE ET INDIVIDUALISÉE

La Cour de cassation énonce qu' « *il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; Cass. com., 20 sept. 2016, n° 14-25.131, publié au bulletin), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juil. 2001, n° 98-23.236 et n° 99-10.406, publié au bulletin)* » et précise que « *le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Cass. com., 5 juil. 2016, n° 14-10.108, publié au bulletin)* ».

Ce rappel est conforme à l'article 9 du Code de procédure civile qui dispose qu'« *il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention* » mais également au régime de droit commun de la responsabilité civile qui impose de démontrer une faute, constituée ici par la déloyauté du parasite, un préjudice et un lien de causalité.

Le simple fait qu'un produit soit devenu phare et qu'il soit reproduit ou décliné par un opérateur économique ne suffit pas à caractériser le parasitisme. La jurisprudence considère depuis longtemps qu'une demande fondée sur le parasitisme doit être rejetée lorsqu'elle n'est assortie d'aucune preuve d'investissements publicitaires ou promotionnels au soutien du produit revendiqué[12]. Il faut « *identifier la valeur économique individualisée* » reproduite ou déclinée par le tiers, laquelle doit être le fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements matériels, humains et

(6) TJ Paris, 14 févr. 2020, n° 17/14731.

(7) La Cour de cassation rappelle également dans cette décision les conditions dans lesquelles le déposant d'un modèle peut bénéficier d'un délai de grâce en cas de divulgation dans les 12 mois précédant le dépôt – non évoqué dans la présente note.

(8) Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310, publié au bulletin.

(9) CA Paris, 18 oct. 2000, n° 1999-16118.

(10) Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-20.702, préc.

(11) Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, publié au bulletin.

(12) TJ Paris, 12 déc. 2014, n° 13/08858.

http://lamyline.lamy.fr

financiers importants[13]. La Cour de cassation a ainsi approuvé la cour d'appel de Paris qui avait rejeté une demande fondée sur le parasitisme au seul motif que la société demanderesse n'avait pas établi l'existence d'une valeur économique identifiée et individualisée, après avoir relevé que le produit invoqué était composé de différents clichés, disponibles librement sur internet, qu'il avait été commercialisé sur une période limitée, n'avait jamais été mis en avant comme étant emblématique et qu'il s'inscrivait dans la tendance « vintage », que le thème n'était pas caractéristique de l'univers des produits de la société, et que le décor invoqué constituait une combinaison banale d'images préexistantes[14].

Dans l'affaire *Decathlon / Intersport* au contraire, les sociétés Decathlon avaient versé aux débats une attestation comptable établissant les frais de développement et le chiffre d'affaires, des articles de presse *« faisant état de l'innovation révolutionnaire que constitue ce produit, du succès rencontré par celui-ci*[15] » (plus de 2 300 000 exemplaires vendus en France entre 2014 et 2017) et la notoriété acquise par le produit ainsi que des factures relatives aux investissements publicitaires à hauteur de trois millions d'euros dont un million d'euros de conception des spots.

La cour d'appel de Paris, validée par la Cour de cassation, a ainsi pu considérer qu'étaient *« démontrés la grande notoriété du masque "Easybreath" des sociétés Decathlon, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite par celles-ci, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d'euros et un chiffre d'affaires de plus de 73 millions d'euros entre mai 2014 et novembre 2018 généré par la vente de ce produit, ce dont il ressort que le masque "Easybreath" constituait une valeur économique identifiée et individualisée »*.

LA PREUVE DE LA VOLONTÉ DU TIERS DE SE PLACER DANS SON SILLAGE

Autre preuve à fournir : *« la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juil. 2001, n° 98-23.236 et 99-10.406, publié au bulletin) »*. Car contrairement à l'action en concurrence déloyale, l'action en parasitisme nécessite de démontrer la déloyauté intentionnelle du tiers.

Plusieurs éléments sont pris en compte pour établir cette volonté fautive.

Parmi eux, l'absence d'investissements du côté du parasite. La Cour de cassation rappelle, après avoir énuméré les lourds investissements engagés par les sociétés Decathlon, que *« les sociétés Phoenix et Intersport ne justifient d'aucun travail de mise au point ni de coûts exposés relatifs à leur propre produit »*, sorti trois ans après le lancement du masque « Easybreath » au printemps 2014.

La reprise de la valeur économique identifiée est appréciée quant à elle assez souplement, un aspect global similaire pouvant suffire. En l'espèce, la Cour de cassation a retenu qu'*« un lien se fait entre les deux masques du fait de leur aspect global »*, le masque « Tecnopro » distribué par la société Intersport en 2017 étant *« non seulement identique d'un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l'apparence du masque "Easybreath" »*.

Le timing de la distribution litigieuse a également été pris en compte par la cour d'appel pour établir l'intention fautive de la société Intersport et de son fournisseur la société Phoenix et caractériser la volonté de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon. La Cour de cassation relève que *« la fourniture, par la société Phoenix, du masque "Tecnopro" à la société Intersport et sa commercialisation en 2017, sont intervenues à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires, puisqu'elles justifient de factures d'investissements promotionnels jusqu'en avril 2017, qu'à cette date le masque "Easybreath" rencontrait encore un grand succès commercial, constituait un produit phare de l'enseigne Decathlon et était connu d'une large partie du public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis par les sociétés Decathlon »*. Elle relève également que l'apparence du masque Easybreath avait été *« préalablement testée auprès du public concerné »*, ce qui permettait aux sociétés Intersport et Phoenix de ne prendre aucun risque auprès du marché avec leur produit. Or, la prise de risque et l'engagement de dépenses sont inhérents au jeu normal du marché et de la concurrence.

Ainsi *« la distribution, précisément à cette période, du masque "Tecnopro" (…) a permis aux sociétés Phoenix et Intersport de bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d'un avantage concurrentiel et caractérise la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique »*. L'emploi de l'expression *« précisément à cette période »* pourrait laisser penser que la volonté de se placer dans le sillage aurait été plus délicate à établir si la société Intersport avait attendu que Decathlon cesse la promotion de son masque « Easybreath » et ses investissements, voire commence à baisser son prix ou à le déstocker, avant de lancer un produit similaire sur le marché.

À moins qu'en présence d'un produit disruptif de marché, le sillage perdure bien après les derniers investissements ? Ce caractère très innovant du masque semble, en tout état de cause, avoir joué en faveur des sociétés Decathlon, la Cour de cassation indiquant *« qu'il n'est pas établi ni même allégué que des articles équivalents auraient existé sur le marché français au moment du lancement du masque "Easybreath" »*. *A contrario*, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris dans l'affaire *Champagne Rich*, refusant tout parasitisme, au motif notamment qu'il n'était pas *« démontré que l'emploi de la couleur argent pour un manchon de bouteille relève d'une rupture significative par rapport aux habitudes du marché »* que la défenderesse aurait indûment captée[16]. Ainsi celui qui aura développé un produit innovant dit « de rupture » et investi lourdement dans sa promotion pourrait-il voir ses efforts plus facilement ou longuement protégés ?

(13) V. par ex. CA Paris, 6 avr. 2022, n° 20/17307 : le parasitisme *« requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements »*.

(14) Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 (affaire *Maisons du Monde c/ Auchan*).

(15) CA Paris, 28 janv. 2022, n° 20/04831.

(16) CA Paris, 8 nov. 2023, n° 21/19672 (pas de parasitisme retenu).

VERS LA FIN DE LA « CONCURRENCE PARASITAIRE » ?

Une dernière question se pose aux termes de la décision de la Cour de cassation du 26 juin 2024 : doit-on désormais ne parler que de parasitisme même lorsqu'il a lieu entre concurrents ?[17] En effet, les sociétés Decathlon avaient formé des demandes au titre de « *la concurrence parasitaire* » et la société Intersport France faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2022 « *de la condamner, in solidum avec la société Phoenix Group GmbH, à payer aux sociétés Decathlon une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence parasitaire* ». Pourtant, la Cour de cassation n'emploie pas cette expression dans sa réponse, utilisant exclusivement le terme de « parasitisme » alors même que les sociétés en présence sont concurrentes. *Exit* donc la « *concurrence parasitaire* » ? Le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 11 juillet 2024, citant l'arrêt commenté, va en tout cas dans ce sens[18], traduisant les demandes en concurrence parasitaire en « parasitisme ».

Si le parasitisme a pu apparaître comme une planche de salut au titulaire de droits de propriété industrielle éconduit par le tribunal sur le fondement de ces titres, et faire craindre que son action ne permette de reconstituer des monopoles[19] en bénéficiant d'une présomption de préjudice[20], la clarification de cette notion et les précisions apportées par la Cour de cassation dans sa décision du 26 juin 2024, quant aux preuves que celui qui se prétend victime de parasitisme doit fournir, devraient constituer des garde-fous suffisants.

Rappelons enfin que le parasité devra agir dans les cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits litigieux, peu important que les agissements incriminés se soient inscrits dans la durée[21], en application des règles de prescription en matière de responsabilité délictuelle, et que les mesures d'interdiction qu'il pourra obtenir seront limitées au territoire français[22]. Règles qui seront sans nul doute prises en compte dans la stratégie de défense des opérateurs économiques qui disposent également de droits de propriété industrielle à effet unitaire. ■

(17) M-A. Frison-Roche, « Les principes originels du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme, *RJDA* 6/94, p. 483 : « *l'expression de concurrence parasitaire est ambiguë : il s'agit d'une notion hybride désignant le parasitisme entre concurrents, en présence notamment de réseaux de distribution sélective* ».

(18) TJ Paris, 11 juil. 2024, n° 21/13750.

(19) J-J. Burst, « La reconstitution des "monopoles" de propriété industrielle par l'action en concurrence déloyale ou en responsabilité civile : mythe ou réalité ? », *in Mélanges* dédiés à Paul Mathely, Litec, 1990.

(20) Il est de jurisprudence constante qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de parasitisme même limité dans le temps et que la réparation du dommage peut ainsi être « *évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes* » (Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, publié au Bulletin ; Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-10.414).

(21) CA Paris, 28 mai 2021, n° 20/08642 – sur renvoi après cassation par Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-19.153.

(22) Contrairement à ce que le titulaire d'un modèle communautaire pourrait obtenir sur le fondement de la contrefaçon par exemple.