

*Communiqué de presse 21 mars 2024,*

## **UNIFAB AWARDS : L'UNIFAB REMET 2 PRIX LORS DU 28EME FORUM EUROPEEN DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE !**

**L'Union des Fabricants (UNIFAB)**, association française de promotion et de défense du droit de la propriété intellectuelle - qui organise actuellement son Forum Européen de la Propriété Intellectuelle (FEPI), **se réjouit de procéder à la remise de l'Unifab Award et décerne 2 prix, destinés à récompenser les plus intéressantes décisions survenues en 2023 pour :**



**LE BNIC**

**et**



**HERMES**

**Ces prix ont été remis suite aux délibérations d'un éminent jury**, présidé par Philippe Coen, Secrétaire général de l'Unifab et Vice-président légal de Disney, composé de professionnels de la lutte anti-contrefaçon reconnus : Guylène Kiesel-Lecoquer - Présidente de la Compagnie Nationale des Propriété Industrielle (CNCPI), Patricia Garcia Ecudero - Directrice de l'Observatoire des atteintes au droit de propriété intellectuelle de l'EUIPO, Julien Delucenay - Président de l'Association des praticiens du droit (APRAM), John Anderson - Président du Global Anti-Counterfeiting Group (GACG) et Yann Basire - Directeur du Centre d'Etudes International de la Propriété Intellectuelle (CEIPI).

**Face au nombre croissant de candidatures, ce sont donc 2 décisions novatrices ex æquo, qui marquent une réelle avancée dans la protection de l'authentique, qui sont aujourd'hui récompensées.**

*« Souvent bafoué, le droit de la propriété intellectuelle doit être préservé et protégé - l'actualité le place sous le feu des projecteurs avec l'arrivée imminente des Jeux*

Contact Presse :

Régis Messali – Directeur général adjoint  
01 56 26 14 07 / 06 16 89 00 81 – [rmessali@unifab.com](mailto:rmessali@unifab.com)

*Olympiques, des propositions d'évolutions législatives nationales et européennes ou bien la technologie qui par son caractère évolutif peut porter atteinte à ce droit fondamental. Ces prix remis aujourd'hui attestent de l'importance des décisions qui dessinent le droit de la PI, fer de lance d'une santé économique et de la transmission d'un patrimoine intellectuel colossal, aussi dédié à préserver l'environnement et les consommateurs. »* déclare Philippe Coen - Secrétaire général de l'Unifab et président du jury de l'Unifab Award.

### **Résumé des décisions**

**BNIC 9 août 2023**

Propriété Intellectuelle / Indications Géographiques / Concurrence Déloyale

**Pays : Chine**

### **FAITS**

En 2018, Ford China a lancé une série de véhicules haut de gamme sous le nom de "COGNAC Special Edition" avec des modèles tels que « l'EcoSport COGNAC Special Edition » et « Mondeo EcoBoost 180 COGNAC Special Edition ». Ces véhicules ont fait l'objet d'une promotion importante sur le site officiel de Ford Chine et dans d'autres médias. En outre, dans le cadre de sa campagne promotionnelle, Ford China utilisait le terme "COGNAC Brown" pour désigner la couleur de la décoration intérieure de ces véhicules et le slogan suivant : "not all brandy are called Cognac, not all Fords are COGNAC" ["Tous les brandies ne sont pas du cognac, toutes les Ford ne sont pas Cognac"]. Suite à l'échec des négociations amiables, le BNIC a intenté une action civile pour contester cette utilisation abusive de l'IG Cognac par Ford China et faire cesser l'atteinte, uniquement sur la base de l'IG « COGNAC », enregistrée en tant que telle en Chine auprès de l'Administration nationale de la propriété intellectuelle chinoise (CNIPA). En l'absence d'une loi spécifique sur les indications géographiques en Chine, et à défaut d'un enregistrement à titre de marque collective, le BNIC a fondé son action sur la loi contre la concurrence déloyale.

### **PROCEDURE**

1ère instance : L'affaire a d'abord été portée auprès du Tribunal populaire intermédiaire de Suzhou (Suzhou Intermediate People's Court), avec une décision de première instance rendue le 23 novembre 2020, en faveur du BNIC. Le Tribunal a estimé que le comité peut demander une protection juridique pour l'indication géographique "Cognac" en Chine ; "Cognac" et "Cognac Brown" ne sont pas des noms génériques ; les faits allégués constituent des actes de concurrence déloyale.

### **APPEL**

Contact Presse :

Régis Messali – Directeur général adjoint  
01 56 26 14 07 / 06 16 89 00 81 – rmessali@unifab.com

La partie adverse a fait appel auprès du tribunal populaire supérieur de la province de Jiangsu (Jiangsu Provincial High People's Court), qui a rendu sa décision plus de deux ans plus tard, le 9 août 2023.

#### **DECISION**

Les deux juridictions sont parvenues à la même conclusion, à savoir que les actions de Ford China étaient constitutives de concurrence déloyale et portaient ainsi atteinte à l'IG Cognac. Les sociétés ont été condamnées à payer des dommages et intérêts à hauteur de plus de RMB 2 000 000. Tout d'abord, la Cour vient reconnaître que les IG peuvent bénéficier de la protection de la loi chinoise sur la concurrence déloyale en recourant au principe général de la bonne foi, en vertu de l'article 2 de ladite loi et en conformité avec les Accords sur les ADPIC (article 22, §2(b)), dont la Chine est signataire.

D'autre part, bien que Ford China et le BNIC opèrent dans des secteurs différents, les juges soulignent que les entités sont bien dans une relation de concurrence : toutes deux se disputent l'attention des consommateurs au sens large.

Par ailleurs, les juges estiment que les preuves fournies par Ford China pour tenté de justifier son utilisation de l'IG Cognac en faisant valoir que les termes « Cognac » et « Cognac brown » [couleur Cognac] étaient devenus génériques en Chine sont insuffisantes. Selon les juges, il n'existe aucun standard national chinois relatif à une couleur « Cognac ». Les tribunaux ont par ailleurs statué qu'en utilisant les termes « Cognac » et « Cognac brown », Ford China se livrent à des actes de concurrence déloyale vis-à-vis de l'IG « Cognac ». En effet, dans la mesure où Ford China exploite la réputation d'une IG protégée pour donner de la valeur à sa propre marque, Ford China obtient un avantage concurrentiel déloyal. Par ailleurs, les juges soulignent qu'un tel comportement pourrait causer d'autres préjudices, tels que (1) l'augmentation importante du risque d'affaiblissement de l'IG Cognac pouvant ainsi contribuer à la généricité de cette dernière, (2) un risque d'atteinte à l'image pour le Cognac, (3) du fait de la mise en avant d'une hypothétique « couleur Cognac », un risque commercial pour les Cognacs de teinte différente et (4) la limitation des opportunités pour le titulaire de l'IG qui souhaiterait s'engager dans une coopération commerciale inter-classes.

---

#### **HERMES – 25 mai 2023**

Chaîne d'Ancre

**Pays : France**

**Propriété intellectuelle – Lutte anti-contrefaçon**

#### **FAITS**

La société Hermès Sellier commercialise depuis plusieurs années un bijou en métal précieux « Chaîne d'Ancre » sous forme de bracelet et de collier composé d'une succession de maillons entrelacés entre eux formant une chaîne qui s'attache avec un fermoir en forme de T et décline cette composition dans une gamme de bijoux.

Contact Presse :

Régis Messali – Directeur général adjoint  
01 56 26 14 07 / 06 16 89 00 81 – [rmessali@unifab.com](mailto:rmessali@unifab.com)

Ayant constaté, à la suite d'une retenue douanière, que la société Guiot de Bourg commercialisait des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles et des boutons de manchette portant atteinte, selon elle, à ses droits d'auteur sur le bijou « Chaîne d'Ancre » et ses dérivés et que ces bijoux étaient mis en vente sur internet, elle a assigné cette société en contrefaçon et en concurrence déloyale.

#### **PROCEDURE**

1ère instance : Le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 30 mars 2017 a reconnu l'originalité et donc la protection par le droit d'auteur du bracelet et du collier emblématiques « Chaîne d'ancre » créés par Robert Dumas en 1938 et inspirés des chaînes de l'industrie navale, la protection de ces bijoux jusqu'au 1er janvier 2049 (70 années après la mort de son auteur), alors que la partie adverse prétendait qu'ils étaient dans le domaine public, la titularité des droits d'Hermès Sellier, l'originalité de bijoux de la même collection après avoir analysé pour chacun des bijoux les caractéristiques originales la contrefaçon du bijou Chaîne d'Ancre et des bijoux de la même collection du fait de la reproduction sans autorisation de la combinaison de leurs caractéristiques originales, l'existence d'actes de concurrence déloyale et parasitaire. Des mesures d'interdiction et de destruction ont été ordonnées. La société Guiot de Bourg a été condamnée au paiement de 35.000 euros au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, 5.000 euros au titre de la contrefaçon de dessin et modèle et 40.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

#### **APPEL**

La Cour d'appel dans son arrêt du 11 janvier 2022 juge que la société Hermès Sellier est recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur le bijou « Chaîne d'ancre » exploité sous forme de bracelet et de collier, les boutons de manchettes Marine, les boutons de manchette Mini Chaîne d'ancre, le bracelet Granville, la bague Chaîne d'Ancre mini, la bague Maillon Ancre, le bijou Farandole et les boucles d'oreille Farandole. Également, la Cour d'appel reconnaît que la bague « Chaîne d'ancre enchaînée grand modèle » de la société Hermès Sellier est protégée par le droit d'auteur et que la société Hermès Sellier est recevable à agir en contrefaçon de droits sur les modèles communautaires DM/063981 et DM/078873 dont elle est titulaire.

La société Guiot de Bourg se pourvoit en cassation tant sur le terrain des droits d'auteur que sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire.

#### **DECISION**

Par son arrêt du 25 mai 2023, la Cour de Cassation rejette dans son intégralité le pourvoi formé. Les moyens soulevés avaient trait à l'originalité des bijoux et à la concurrence déloyale et parasitaire et sont tous rejetés.

Sur le fond, l'arrêt de la cour de cassation retient notamment que l'originalité de la bague.

Contact Presse :

Régis Messali – Directeur général adjoint  
01 56 26 14 07 / 06 16 89 00 81 – [rmessali@unifab.com](mailto:rmessali@unifab.com)

Chaîne d’Ancre enchaînée a été caractérisée par la Cour d’Appel du fait de la combinaison spécifique qui traduit des partis pris esthétiques.

L’arrêt retient également que des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon sont caractérisés du fait de la commercialisation d’une gamme entière de bijoux copiant les bijoux d’Hermès créant ainsi un risque de confusion, dès lors qu’Hermès exploite ces bijoux depuis de nombreuses années au point que le motif chaîne d’ancre devenu son motif iconique et auquel elle a consacré d’important budgets promotionnels est reconnu par les professionnels comme un emblème.

Contact Presse :

Régis Messali – Directeur général adjoint  
01 56 26 14 07 / 06 16 89 00 81 – [rmessali@unifab.com](mailto:rmessali@unifab.com)