

Communiqué de presse 30 mars 2023,

## UNIFAB AWARDS : L'UNIFAB REMET 3 PRIX LORS DU 27EME 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, se réjouit de procéder à la remise de l'Unifab Award et décerne 2 prix distincts, destinés à récompenser les plus décisions de justice dans les catégories :

- entreprise :

**Decathlon**

The Decathlon logo consists of the word "DECATHLON" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid blue rectangular background.

- cabinet d'avocat :

**Wanhuida**

*cabinet chinois*



Ces prix ont été remis suite aux délibérations d'un illustre jury, présidé par Philippe Coen, Secrétaire général de l'Unifab et Vice-président légal de Disney, composé de professionnels de la lutte anti-contrefaçon tels que : Philippe Bohland - Vice-président de la Compagnie Nationale des Propriété Industrielle (CNCPI), Paul Maier -

Directeur de l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle de l'EUIPO, Sylvie Bénoliel - Présidente de l'Association des praticiens du droit (APRAM), John Anderson - Président du Groupement Global Anti-Contrefaçon (GACG), ainsi que Yann Basire - Directeur général du Centre d'Etude International de la Propriété Intellectuelle (CEIPI).

Dans le plus grand secret, l'Unifab et ses membres ont unanimement voté pour la remise d'un award secret spécifique à la reconnaissance d'un parcours professionnel exemplaire de 25 années au service de la défense des droits de propriété intellectuelle au plus haut niveau européen à :

**Paul Maier**

Directeur de l'Observatoire européen des atteintes au droits de la propriété intellectuelle, EUIPO



*"Souvent bafoué, le droit de la propriété intellectuelle doit être préservé et protégé - l'actualité le place sous le feu des projecteurs avec des propositions de lois diverses - comme la modernisation du cadre de la lutte anti-contrefaçon en France du Député Christophe Blanchet, ou bien l'encadrement des influenceurs des Députés Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta - qui incluent cette notion juridique fondamentale pour une économie saine, un environnement sécurisé et une garantie de santé et de sécurité des consommateurs. La récompense de ces décisions fait office d'exemple à suivre pour une lutte anti-contrefaçon encore plus efficace."* déclare Philippe Coen - Secrétaire général de l'Unifab en charge du jury de l'Unifab Award.

## Résumés des décisions

### Decathlon

#### Procédure

Decathlon assigne Outcool en concurrence déloyale pour reprise de leur concept store et pour publicité trompeuse.

1ère instance (10/08/2021) : Le tribunal constate qu'il existe des similarités entre les magasins de Decathlon et de Outcool, telles que la façade, PLV, banc et miroir, panneau TG, étiquette de description du produit, etc, mais estime que cela ne caractérise pas de la concurrence déloyale car l'effet visuel global du magasin Outcool ne crée pas de confusion pour le public pertinent.

Cependant, sur la question des publicités et des articles en lien avec Decathlon, le Tribunal va retenir la concurrence déloyale et condamne Outcool a 39.500€ d'amende et lui ordonne de supprimer les publicités.

#### Appel

Malgré une décision partiellement positive, Decathlon fait appel aux motifs que :

- Le tribunal n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il a reconnu la similitude des éléments de magasin Outcool et des concepts de magasin Decathlon, mais a estimé que l'effet visuel global ne prêterait pas à confusion.
- Le tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'Outcool est de mauvaise foi manifeste en copiant les images des magasins de Decathlon.

**La décision est intéressante car le style / concept du magasin a été mis en avant pour caractériser l'acte de concurrence déloyale. Par ailleurs, cette décision renforce le poids de la marque de renommée / la bonne réputation d'une entité dans une telle procédure.**

### Wanhuida

#### Procédure

Manolo Blahnik introduit une demande d'opposition de marque devant l'Office de Marques chinois en janvier 2000: demande rejetée pour faute de justification d'une réputation suffisante en Chine.

Recours devant le Trademark Review and Adjudication Board (TRAB) : demande échoue

pour faute de justification d'une réputation suffisante en Chine.

Recours judiciaires devant la Cour Intermédiaire de Pékin puis la Haute Cour de Pékin : demandes échouent pour faute de justification d'une réputation suffisante en Chine.

Manolo Blahnik introduit une demande d'invalidation de marque litigieuse devant le TRAB en juin 2014, invoquant son usage antérieur, sa réputation et la mauvaise foi du déposant Fang Yuzhou : demandes échouent pour le TRAB, la Cour de Propriété intellectuelle de Pékin et la Haute Cour de Pékin pour faute de justification d'une réputation suffisante en Chine et irrecevabilité basée sur la chose jugée.

Manolo Blahnik introduit un recours devant la Cour Suprême de la République Populaire de Chine : demande de ""retrial"" placée en 2020 et enrôlée en 2021, avec apport de nouvelles preuves établissant la réputation de Manolo Blahnik en Chine / Hong Kong / reste du monde et prouvant la mauvaise foi de Mr. Fang Yuzhou.

**Sur cette décision, la preuve de la mauvaise foi et la réputation d'une marque ont pu remettre en question le principe de l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, une décision favorable au titulaire de droit ayant lieu 22 ans après le début du litige est à saluer.**

#### **A propos de Paul Maier**

Il a rejoint l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), aujourd'hui EUIPO, en mai 1995 en tant que conseiller principal du président de l'Office. De 2000 à 2005, il a été responsable des préparatifs de l'EUIPO en vue de l'élargissement de l'UE et l'entrée en vigueur du règlement sur les dessins ou modèles communautaires. Il était nommé président des chambres de recours par le Conseil des ministres en décembre 2005 et confirmé pour un second mandat en mai 2010. Depuis janvier 2013, Paul Maier est nommé directeur de l'Observatoire de l'EUIPO. Le département comprend non seulement l'Observatoire de l'UE sur les atteintes aux DPI, mais aussi le service de l'économiste en chef qui est en charge des études économiques.