

**LIDC**  
**PRAGUE CONGRESS 2012**  
**Question B**

International Reporter :  
**Martine KARSENTY-RICARD**  
*Avocat à la Cour d'Appel de Paris*

- **Question B** : Should or could an undertaking obtain protection against the usage by non-competing undertakings of their trademark, distinctive signs and other components of their image and identity?
- Or : Image theft from non-competitors
- **Question B** : Une entreprise pourrait-elle ou devrait-elle pouvoir obtenir protection en cas d'utilisation de sa marque, de ses signes distinctifs ou d'autres composantes de son image, ou son identité, par des entreprises qui ne sont pas ses concurrentes?

## 1. Brand image and defence of brand image :

- No legal definition
- But a common concept which involves commercial aspects : an interesting reference to the English “goodwill”.

## 1. Image de marque et défense de l’image de marque :

- Pas de définition légale
- Mais un concept commun mettant en œuvre des aspects commerciaux : une référence intéressante au « goodwill » anglais

## 2. Trademark, principle of speciality and competitive relationship

- Principle of speciality involves a competitive relationship
- The similarity of products or services
- The exception of well-known trademarks and of trademarks with a reputation
- The risk of confusion or of association

## 2. Marque, principe de spécialité et rapport de concurrence

- Le principe de spécialité implique en principe une relation de concurrence
- La similarité des produits et services
- L'exception des marques notoires et de haute renommée
- Le risque de confusion ou d'association

### 3. Trademark, trademark “economy” and competitive relationship

- The condition of the use of the trademark by non-competitors “in the course of trade”
- The impact of the various functions of the trademark

### 3. Marque, usage « dans la vie des affaires » et rapport de concurrence

- La condition d’un usage par des non-concurrents de la marque « dans la vie des affaires »
- L’incidence des différentes fonctions de la marque

#### 4. Other distinctive signs

- The protection of the brand image through other components of the identity involving other signs

#### 4. Autres signes distinctifs

- La protection de l'image de marque à travers d'autres composantes de l'identité mettant en œuvre d'autres signes distinctifs

## 5. “Questionable” acts and absence of competitive relationship

- Unfair competition
- Parasitism
- Unfair commercial practices

## 5. Agissements «critiquables» et absence de rapport de concurrence

- Concurrence déloyale
- Parasitisme
- Pratiques commerciales déloyales

## 6. Infringement, unfair competition and free riding

- How to combine these various grounds ?

## 6. Contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme

- Comment combiner ces différents fondements ?



## 7. Conclusion and policy recommendations

- The use of IP rights may be a partial but satisfactory answer to act against image theft from non-competitors
- A protection must exist when fair trade use is not respected which implies conditions :
  - the existence of a real and substantial brand image which is memorized in consumers minds
  - a certain level of seriousness regarding the misappropriation from non-competitors
  - the qualification and quantification of the damage

## 7. Conclusion et recommandations

- L'usage des droits de propriété intellectuelle peut être une réponse partielle mais satisfaisante pour agir à l'encontre du vol d'image par des non-concurrents
- Une protection doit exister en cas de pratiques contraires aux usages loyaux du commerce, ce qui implique des conditions :
  - L'existence d'une réelle et substantielle image de marque qui est mémorisée dans l'esprit des consommateurs ;
  - Un certain degré de gravité de la faute consistant dans l'appropriation de l'image de marque d'un non-concurrent
  - La qualification et la quantification du préjudice

Ultimately, a company that has made substantial investments in order to build up a strong, identified brand image must be able to act against a non-competitor that unduly misappropriates this image :

- if it appears that said misappropriation does not comply with fair trade uses, i.e. it does not appear to be accidental or necessary;
- but rather it voluntarily aims to achieve economic advantage without incurring the expenditure that it should have, if the initial company on the market did not have this well-known image;

En définitive, il faut qu'une entreprise qui a engagé des investissements lourds pour parvenir à la construction d'une image de marque forte et identifiée, puisse agir contre une entreprise non-concurrente qui s'approprie indûment cette image :

- dès lors qu'il apparaît que cette appropriation n'est pas conforme aux usages loyaux du commerce, c'est-à-dire n'apparaît ni fortuite ni nécessaire ;
- mais vise volontairement à se procurer un avantage économique sans avoir effectué les dépenses qui auraient dû être engagées si l'entreprise première sur le marché n'avait pas eu cette image connue ;

- and this means that the image of said company is debased or diluted, its reputation or awareness is infringed upon, a likelihood of confusion as to the origin of the products or services is created, or the existence of economic links between the companies in question is inferred.
- et a pour conséquence de dévaloriser ou diluer l'image de cette entreprise, de porter atteinte à sa réputation ou à sa notoriété ou de créer un risque de confusion sur l'origine des produits ou services ou sur l'existence de liens économiques entre les entreprises en cause.

## DRAFT RESOLUTION

A company's brand image can be defined as a group of elements that may or may not be protected by intellectual property rights, other distinctive marks, visual and/or verbal elements identifying the company in the minds of the public, and representing a substantial economic value.

The LIDC considers that it is useful for a company to be able to obtain protection in the event of "theft" of its brand image by a non-competitor, but specific regulation is neither necessary nor desirable.

The use of intellectual property rights or other distinctive marks may constitute a judicial basis for this protection and the current conditions for their implementation appear to be satisfactory both in terms of the mark that may be invoked (for instance: well-known trademark, widening of the trademark's functions) and the evidential items that must be produced regarding the nature and importance of the impairment and harm endured.

The protection of brand image against its misappropriation by a non-competitor company must more generally be ensured when it becomes apparent that this misappropriation contravenes fair trade uses in a non-accidental, unnecessary manner.

In this case, the company falling victim to said offences must provide evidence of the existence of its brand image in the minds of consumers, the impossibility of the non-competitor company to be unaware of this, and the nature of the harm it endures, (likelihood of confusion or of association, debasement, dilution) even if this is not quantifiable financially.

In the absence of direct prejudice, at the very least when ruling on prohibitive measures, the courts must take account of any undue gains made by the non-competitor company which necessarily predicate an imbalance on the market.