

Capsule

La protection du titulaire de la marque contre la parodie : évolutions récentes

Grégoire Corman* et Asim Singh**

1. Introduction	205
2. L'absence d'interdiction ou d'autorisation explicite de la parodie de marques dans les dispositions du C.P.I.	206
3. Le dénigrement : limite au droit de parodie	209
4. Conclusion.	211

© Grégoire Corman et Asim Singh, 2004.

* Grégoire Corman est juriste chez Baker & Mackenzie (Paris).

** Asim Singh est avocat chez Sokolow, Carreras & Associés (Paris).

1. Introduction

Les groupements associatifs utilisent fréquemment les marques de grandes multinationales pour dénoncer les activités ou la gestion de ces dernières.

Ainsi, durant ces trois dernières années, les tribunaux français ont eu à se prononcer sur différentes affaires ayant été largement relayées par la presse grand public concernant l'usage parodique de marques, et notamment l'usage parodique des marques des sociétés Danone, Esso et de la marque Areva par le Réseau Voltaire et l'association Greenpeace.

Dans l'ensemble de ces espèces, les marques semi-figuratives des sociétés Danone, Esso et Areva avaient été utilisées de façon parodique ou détournée dans les expressions « jeboycottedanone » (et l'usage d'un logo « Danone »), le logo E\$\$O ou l'utilisation de la marque AREVA avec une tête de mort (ou un poisson agonisant) pour critiquer l'activité de ces sociétés.

La difficulté de l'exercice proposé aux tribunaux français réside notamment dans le fait que les dispositions du droit des marques prévues par le Code de la propriété intellectuelle (C.P.I.) ont été édictées pour défendre le titulaire d'une marque contre l'usage de celle-ci par des tiers pour désigner leurs produits et services et non pour empêcher la critique de l'activité du titulaire de la marque.

Ces dispositions ne sont donc pas entièrement adaptées pour interdire la parodie faite par Greenpeace ou le Réseau Voltaire des marques de grandes multinationales. L'équité commande néanmoins que le titulaire d'une marque soit protégé contre le détournement abusif de celle-ci qui lui porte préjudice.

Dans une décision récente, le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI de Paris, 9 juillet 2004 *SPCEA c. Greenpeace France, Greenpeace New Zealand*) a énoncé, d'une façon qui semble ménager

le droit et l'équité, les principes venant encadrer la parodie de la marque d'autrui après certaines tergiversations de la jurisprudence.

Cette décision se prononçant sur le fondement du droit des marques et de la responsabilité civile a permis de délimiter la parodie de marques à titre critique et polémique.

2. L'absence d'interdiction ou d'autorisation explicite de la parodie de marques dans les dispositions du C.P.I.

Il existe dans les dispositions du C.P.I. relatives au droit d'auteur une exception autorisant la parodie de l'œuvre de l'esprit d'un auteur (art. L. 122-5 C.P.I.). Néanmoins, cette exception n'est pas prévue par le droit des marques et ne saurait être appliquée *mutatis mutandis* à l'usage de la marque d'autrui, ce que les tribunaux français se sont refusés de faire.

Si les dispositions du C.P.I. relatives au droit des marques n'autorisent pas expressément la parodie à but non commercial, la définition de la contrefaçon de marques ne semble pas plus apte à l'interdire.

En effet, les articles L. 713-2 et L. 713-3 du C.P.I., définissant les actes de contrefaçon, prévoient que sont interdites :

- la reproduction de la marque d'autrui pour désigner des produits et des services identiques à ceux désignés par l'enregistrement de cette marque (contrefaçon par reproduction) ;
- l'imitation de la marque d'autrui pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés par l'enregistrement de cette marque dans la mesure où cette imitation est susceptible de créer un risque de confusion sur l'origine des produits (contrefaçon par imitation).

Par nature, la parodie de la marque ne peut constituer une reproduction puisque son objet même est de l'altérer à des fins polémiques, critiques ou humoristiques.

Dès lors, seul le fondement de contrefaçon *par imitation* pourrait être invoqué à l'encontre de la parodie de marque.

Cependant, ici encore, la parodie de marque ne répond pas aux critères de la contrefaçon par imitation dans la mesure où il ne peut exister de confusion sur l'origine des produits et services désignés. En effet, dans la plupart des cas, la parodie ne désigne pas de produits et services vendus dans le commerce. De plus, aucune confusion n'est possible puisque le public ne peut imaginer que la parodie provient du titulaire de la marque.

Par conséquent, les dispositions du C.P.I. relatives à la contrefaçon ne semblent pas pouvoir interdire la parodie.

C'est dans ce sens que le TGI de Paris, dans sa décision du 9 juillet 2004, a confirmé clairement les précédentes décisions intervenues dans les affaires opposant Greenpeace à Areva et Esso. On relèvera également que, à l'instar d'autres décisions intervenues sur ce sujet, le TGI de Paris a relevé que le différend était « étranger à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciales », faisant ainsi référence à l'article 5 de la Directive communautaire n° 89-104 du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant la législation des États membres sur les marques qui prévoit que le titulaire d'une marque peut interdire son usage par un tiers « dans la vie des affaires ». Cette même précision figure à l'article 9 du Règlement CE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Si un tel langage est absent des dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du C.P.I., force est de constater que les juridictions françaises les interprétant introduisent la même limitation, y voyant une condition *sine qua non* de l'application même du droit des marques ou du moins des articles L. 713-2 et L. 713-3 du C.P.I.

Cette position n'a pas toujours été suivie, certaines décisions ayant retenu la contrefaçon de marques dans des espèces où la parodie n'était pas utilisée pour désigner l'origine de produits et services de tiers dans le commerce : TGI Paris, 8 janvier 2002, *Sté Pernod Ricard c. M. V.* ou TGI Nanterre, 4 novembre 2002, *Sté Luissier Bordeau Chesnel c. Sté Culture Mag Editions*.

Dès lors, la question de la sanction de la parodie *qui porte préjudice au titulaire de la marque* se pose et une solution avait été formulée de la façon suivante dans la décision du TGI de Nanterre du 4 novembre 2002 :

On pourrait concevoir qu'une exception de parodie ou de caricature soit admise en matière de marques, même sans texte dans

le livre VII du C.P.I., au nom de la liberté d'expression, à condition cependant qu'elle ne cache des motivations mercantiles ou de dénigrement [...]

C'est dans ce sens et sur le fondement du dénigrement que le TGI de Paris s'est prononcé dans sa décision du 9 juillet 2004.

Avant de passer au fondement de dénigrement retenu par le TGI dans son jugement du 9 juillet 2004, nous nous permettons une dernière remarque concernant la demande tendant à prouver un acte de contrefaçon. À cet égard, il nous semble que le titulaire de la marque eût été bien avisé de mettre en exergue non un acte de reproduction ni un acte d'imitation de marque, mais plutôt un acte d'usage de la marque authentique. Il est constant que l'article L.713-2 (et L.713-3) C.P.I. distingue, d'une part, l'usage de la marque reproduite et, d'autre part, l'usage de la marque authentique. L'usage de la marque AREVA par l'association Greenpeace était tel que l'on pouvait considérer qu'il n'y avait pas confection d'un signe entrant en conflit avec la marque, mais bien usage de la marque authentique elle-même. Le but poursuivi par Greenpeace n'était pas d'entretenir une confusion avec les produits ou services de SPCEA, mais *d'évoquer* cette société pas le biais de sa marque.

Or, depuis l'arrêt *Dior* de la CJCE (4 novembre 1997), l'on sait que si l'épuisement de droits sur la marque autorise un tiers à en faire usage (pour commercialiser les produits et services authentiques ainsi que pour leur promotion), c'est à la condition que cet usage *ne porte pas une atteinte sérieuse à la renommée de la marque*. Il nous semble qu'il eût été au moins possible de soutenir que l'usage de la marque AREVA, tel que fait par Greenpeace, était un usage portant une atteinte sérieuse à la renommée de la marque et donc susceptible d'être qualifié de *contrefaisant* en tant qu'usage illicite de la marque authentique.

En droit interne, il nous semble qu'une telle approche aurait pu s'autoriser de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 15 juillet 2003 (Petites Affiches du 7 avril 2004, page 4) où cette juridiction a vu un acte de *contrefaçon de marque* dans le fait d'avoir reproduit (par voie photographique), dans le cadre d'une campagne publicitaire, une marque enregistrée en rapport avec les produits authentiques (un restaurant) ; la Cour a dit :

Bien qu'il n'ait pas été porté atteinte au pouvoir distinctif de la marque puisque dans la campagne de publicité elle a été utilisée de façon claire et non équivoque comme liée à l'immeuble exploité en restaurant, *il a été commis un usage abusif de la marque dans la mesure où il a été porté atteinte à sa notoriété.* Ainsi se trouve avéré le comportement fautif de l'agence de publicité et de la société de supermarché qui a initié la campagne publicitaire, *leur responsabilité se trouvant donc engagée conjointement sur le fondement des articles L.716-1 et L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle.* [Les italiques sont nôtres.]

On ne saurait être plus clair...

3. Le dénigrement : limite au droit de parodie

Ainsi qu'exposé ci-dessus, la contrefaçon de marque ne semble pouvoir faire échec à la parodie. Néanmoins, l'application du principe de liberté d'expression ne saurait autoriser le dénigrement abusif et préjudiciable (au sens développé par la jurisprudence en application de l'article 1382 du Code civil) de la marque d'autrui ou de ses produits par la parodie. La récente décision du TGI de Paris a le mérite de reconnaître les limites de la parodie de marque sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non sur celui du droit des marques.

Certains ont pu être étonnés par cette décision dans la mesure où la décision du TGI de Paris du 30 janvier 2004 dans l'affaire *Esso c. Greenpeace* avait rejeté la demande d'Esso fondée sur le dénigrement dans une espèce similaire.

Néanmoins, même si elles aboutissent à des solutions opposées, les dernières décisions du TGI de Paris dans les affaires *Esso c. Greenpeace* et *SPCEA c. Greenpeace* ne semblent pas devoir être en contradiction d'un point de vue juridique.

Dans sa décision du 9 juillet 2004, le TGI de Paris relève tout d'abord que le principe de liberté d'expression ne peut justifier les parodies utilisées. En effet, les juges précisent que « [les associations Greenpeace] pouvaient utiliser tous autres moyens, [...], pour illustrer leurs positions et alerter le public. »

Les juges du TGI retiennent ensuite que :

L'équation « Areva = mort » procède donc d'une démarche purement dénigrante qui engage la responsabilité de leurs auteurs « dans la mesure où » la capacité d'Areva à maîtriser l'énergie nucléaire n'est pas mise en doute par les associations Greenpeace

et condamne les associations Greenpeace au paiement de 10.000 € sur ce fondement, à la publication de la décision et des mesures d'interdiction concernant des marques parodiées.

L'exercice consistera donc, pour les juges, de déterminer dans les cas de parodie de marques si cette parodie constitue un dénigrement illicite préjudiciable ou une critique licite. Nous sommes d'avis que les parodies sont souvent par nature porteuses d'une critique proche du dénigrement illicite et que l'équilibre pourrait être difficile à trouver.

C'est à cet égard que la décision antérieure du TGI de Paris dans l'affaire *Esso c. Greenpeace* (TGI Paris, 30 janvier 2004) pourrait apporter certains éclaircissements sur la parodie constituant un dénigrement illicite. En effet, les juges avaient relevé que l'usage poursuivi du logo E\$\$O n'excédait pas l'exercice de la liberté d'expression car *il n'avait pas pour objet de discréditer aux yeux du public les produits protégés par les marques d'Esso.*

Dès lors, il serait possible de conclure de ces deux décisions que la parodie de marque ne discréditant pas directement des produits et services ne constituerait pas un dénigrement illicite alors que celle, telle que la parodie de la marque AREVA, associant la mort aux services de cette société, est illicite car elle dénigre sans fondement les services rendus sous la marque AREVA.

Le jugement du TGI en date du 9 juillet 2004 a donc débouté la demanderesse de sa demande en contrefaçon de marque mais a accueilli celle fondée sur le dénigrement (qui est, rappelons-le, une sous-espèce de concurrence déloyale – cf. André Bertrand, *Droit français de la concurrence déloyale*, CEDAT, 1998, n° 1.22).

Or, il est de principe que les droits privatifs institués par le C.P.I. sont autant d'exceptions au principe général de la liberté de commerce. Ainsi, le droit commun (et notamment l'article 1382 du Code civil) n'a pas vocation à permettre à un titulaire d'un droit privatif n'ayant pas obtenu satisfaction sur le fondement de celui-ci

de reconstituer un monopole qui n'existerait pas. Afin d'éviter ce risque, la jurisprudence exige, pour qu'une action en concurrence déloyale puisse prospérer, des *faits distincts* de ceux argués de contrefaçon. Or, dans sa décision du 9 juillet 2004, le TGI, après avoir écarté la contrefaçon de marque, a accueilli l'action en dénigrement (article 1382 du Code civil). Y a-t-il eu entorse au principe fondamental de la liberté de commerce ? On pourrait le croire en relevant que ce sont essentiellement les mêmes actes argués de contrefaçon (qualification rejetée) qui sont ensuite incriminés comme dénigrants.

Toutefois, il nous semble que le reproche ne serait pas fondé. En suivant (et adaptant) l'analyse proposée par le professeur Jérôme Passa (*Contrefaçon et concurrence déloyale*, Litec, 1997, n° 291), il convient de constater qu'il s'agit en réalité des faits *matériellement inséparables*, mais qui sont *intellectuellement dissociables*. Le comportement sur lequel s'appuie l'action en dénigrement (l'opprobre jeté sur les produits) se distingue de celui qui justifie le rejet de l'action en contrefaçon (usage polémique de la marque et absence de risque de confusion).

En fait, le raisonnement est identique à celui qui permet d'engager une action en concurrence déloyale pour risque de confusion résultant de la reprise de la forme d'un produit qui n'est le siège d'aucun droit privatif sur les créations (Passa, *op. cit.*, n° 294). Tout comme dans ce dernier cas, on peut dire que, dans l'affaire *Areva c. Greenpeace*, la protection qui résulte de l'action en dénigrement n'assure qu'indirectement la protection de la marque par la qualification comme faute de la seule conséquence de l'usage autorisé : le dénigrement. Ainsi, si l'on inversait la perspective, on pourrait tout à fait imaginer qu'en cas de reproduction (ou imitation) illicite de la marque (c'est-à-dire acte de contrefaçon), une faute distincte serait néanmoins caractérisée si les conditions de cet acte de contrefaçon étaient telles qu'il en résultait un dénigrement au détriment du titulaire de la marque. Or, une faute autonome, distincte de la contrefaçon, représente logiquement une faute distincte de l'usage non contrefaisant (Passa, *op. cit.*, n° 291, note (4)).

4. Conclusion

Les développements récents de la jurisprudence semblent avoir trouvé un équilibre entre protection du titulaire d'une marque et liberté d'expression sans faire d'application inadaptée de la législation propre au droit des marques. De plus, la décision récente du TGI

de Paris met fin à tout débat sur la création jurisprudentielle d'une exception particulière de parodie de marque en appliquant tout simplement les règles propres au dénigrement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, approche qui semble d'autant plus justifiable que le droit communautaire (alinéa 5 de l'article 5 de la Directive du 21 décembre 1988) réserve expressément la législation de chaque État membre relative « à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe *à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services*, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice » [Les italiques sont nôtres].