

Capsule

Le tirailleur sénégalais de BANANIA : un symbole historique détaché de la marque

Ismay Marçais*

1. Sommaire	737
2. Résumé du litige	737
3. Jugement	738
4. Analyse	742
5. Portée	746

© Ismay Marçais, 2009.
* Avocate au Barreau de Paris.

1. SOMMAIRE

Le célèbre tirailleur sénégalais de la marque BANANIA, objet de la publicité pour la marque en 1915, était au cœur du litige ayant opposé en 2007 la société Nutrimaine, exploitante de la poudre chocolatée vendue sous ladite marque, et la société Éditions Milan Music, éditeur et producteur de disques.

Dans un jugement rendu le 6 novembre 2008, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que le choix fait par un éditeur de musiques d'illustrer une compilation de chansons coloniales par un visuel reproduisant une affiche parue en 1915 n'était nullement injustifié. Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie autorise ainsi à éditer, à titre de témoignage historique, un disque compact sur les chansons coloniales et à l'illustrer par une affiche peinte en 1915, tombée dans le domaine public et qui peut être incontestablement considérée comme un symbole.

Il s'agit de la première décision jugeant que la titulaire de la marque BANANIA ne possède aucun droit privatif sur son personnage phare.

2. RÉSUMÉ DU LITIGE

La société Nutrimaine, cessionnaire exclusive des droits d'exploitation sur les marques BANANIA depuis 2003, reprochait à la société Éditions Milan Music d'avoir commis des actes de parasitisme en commercialisant sans son autorisation un album de compilation intitulé « Au beau temps des Colonies » dont la jaquette reproduisait à l'identique le tirailleur sénégalais issu de l'affiche publicitaire de la marque BANANIA de 1915 :



**Affiche du tirailleur
sénégalais BANANIA
attribuée à De Andreis
(1915)**



**Jaquette de la compilation
« Le Beau Temps des Colonies »
éditée par la société Éditions
Milan Music (2006)**

La société Nutrimaine demandait au Tribunal d'interdire à la société Éditions Milan Music de fabriquer, faire fabriquer, éditer, vendre, exploiter ou détenir le disque compact litigieux accompagné de la jaquette reproduisant la célèbre image du tirailleur sénégalais ou de tout autre visuel BANANIA et ce, sous astreinte, et condamner la société Éditions Milan Music à lui verser 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de ces actes fautifs.

3. JUGEMENT

Le Tribunal de commerce de Paris a jugé le 6 novembre 2008 que :

Attendu qu'il est constant que les Éditions Milan Music éditent des compilations dans une perspective historique reproduisant des chansons représentatives de l'esprit et de l'ambiance d'une époque, que dans le cadre de cette thématique elles ont, le 18 septembre 2006, édité une compilation de « chansons coloniales » (ex. : *Debout les Zouaves*, interprétée par Ladia Dauty – *Les fanions de la légion et Mon légionnaire*, interprétées par Edith Piaf – *La petite tonkinoise*, interprétée par Joséphine Baker – *Nénufar*, marche officielle de l'exposition coloniale, interprétée par Alibert – *Abd El Kader* (marche triomphale du centenaire de la conquête de l'Algérie) interprétée par Gesky – *La fille du Bédouin*, interprétée par Milton – *Ma créole*, inter-

prétée par Bourvil – Biguine à Bongo interprétée par Charles Trenet) ;

Attendu que les Éditions Milan Music précisent qu'elles se devaient d'illustrer cet album par un visuel traduisant au mieux l'opinion dominante de cette époque et son ambiguïté et avoir alors considéré que le visuel représenté par une fameuse affiche publicitaire de 1915 représentant un soldat, plus précisément un tirailleur sénégalais en campagne, coiffé d'une chéchia rouge, en train de manger dans une gamelle, assis sur une caisse, était le symbole parfait de cette ambivalence ;

[...]

Attendu que par courrier RAR du 17 octobre 2006 Nutrimaine écrivait à la société Éditions Milan Music qu'elle avait reproduit sans son autorisation la célèbre affiche publicitaire de la boisson chocolatée Banania exploitée depuis plus de 60 ans par les titulaires successifs de la marque Banania et alors même que le Tribunal ne peut que relever que les produits sont radicalement différents et que les deux sociétés ne sont pas en situation de concurrence sur un même marché, Nutrimaine précisait qu'elle refusait d'être instrumentalisée dans un quelconque débat de société, des polémiques y afférentes et de toute récupération commerciale et la mettait en demeure de cesser immédiatement d'utiliser ce visuel du tirailleur sénégalais de même que tous les autres identifiants Banania ;

Attendu que le Tribunal dit qu'en l'absence de tout droit privatif, comme elle l'a finalement reconnu, la société Nutrimaine, créée en 2003 comme le montre l'extrait Kbis de la société, n'était et n'est nullement fondée à subordonner à son autorisation la reproduction par les Éditions Milan Music du visuel tel que décrit ci-dessus pour illustrer la couverture de sa compilation ;

[...]

Attendu que la société Éditions Milan Music soutient que sa démarche d'édition d'une compilation de chansons de l'époque coloniale relève de la même logique que celle des livres, qui est de raconter l'idéologie coloniale de la troisième République [...]

Attendu que le Tribunal relève qu'il n'a pas dû ou pu échapper à Nutrimaine que les livres d'histoire précités sont exclusivement destinés aux élèves des lycées et collèges, c'est à dire à des jeunes que la société demanderesse dit être la cible privilégiée de Banania et de sa poudre chocolatée alors que le visuel du tirailleur sénégalais reproduit par Éditions Milan Music pour illustrer son CD ne reprend aucune des mentions « Banania », « Y'a bon », ou toutes autres mentions relatives au *produit chocolaté et se contente de préciser le titre du CD « Au temps des colonies » et, aux lieux et places des mentions publicitaires de Banania, quelques titres des chansons de l'album ; qu'il n'est en outre nullement avéré que la cible commerciale du CD soit un public jeune et que cette cible soit en aussi grand nombre que celle à laquelle sont destinés les livres d'histoire des lycées et collèges ;*

Attendu que le Tribunal relève que le livret du CD expose la philosophie de cette compilation en s'inspirant notamment de celle de Michel Serres tirée de Récits d'humanisme et explique ainsi le choix de ce visuel ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des considérations énoncées ci-dessus que le Tribunal dit que le choix, fait par les Éditions Milan Music, d'illustrer leur compilation de chansons coloniales par un visuel reproduisant une affiche parue en 1915 n'est nullement injustifié ;

Attendu qu'il n'est nullement démontré par la société demanderesse, ni établi par les faits, ni par les circonstances de faits de l'espèce, ni par les pièces versées aux débats et commentées ci-dessus, ni par les débats eux-mêmes, que les Éditions Milan Music auraient cherché à se mettre dans le sillage de Nutrimaine et de sa notoriété à des fins commerciales, et ce alors même que l'image reproduite par les Éditions Milan Music n'a jamais été utilisée par la société demanderesse et ne comporte aucune référence à Banania comme il l'a déjà été dit ci-dessus ;

Attendu que le Tribunal dit également qu'il n'est pas avéré que le choix de ce visuel s'inspire d'une valeur économique de Nutrimaine, puisque cette dernière prétend, au contraire, avoir beaucoup investi non pour la représentation de ce tirailleur sénégalais litigieux, mais au contraire pour avoir « pris soin de se démarquer du visuel litigieux depuis plus de trente ans et

que la représentation de ce tirailleur illustrant un CD sur les chansons coloniales est, pour elle, extrêmement dénigrante et dévalorisante » ;

Attendu qu'il n'est pas davantage établi que les Éditions Milan Music aient cherché, eu égard aux faits de l'espèce, à dénigrer la société Nutrimaine, dont la notoriété n'est d'ailleurs pas démontrée, ni sa marque et son produit chocolaté, que cette dernière se contente d'évoquer un « inconscient collectif » qui la lierait au passé colonial de la France mais qui ne saurait toutefois la dispenser de rapporter la preuve de la faute commise par la société les Éditions Milan Music ;

Attendu que le Tribunal considère que c'est d'évidence, en toute connaissance de l'image de Banania, liée, de fait, à l'histoire coloniale par la publicité faite à cette époque par les tenants de cette marque et le fabricant de ce produit chocolaté, que la société Nutrimaine a, en 2003, acheté cette marque pour l'exploiter et en tirer profit, qu'elle ne saurait véritablement tentée de faire grief de cet « héritage colonial » qu'elle dit, en la présente instance, dénigrant et dévalorisant aux Éditions Milan Music alors que celles-ci sont tout à fait étrangères à la fois à ce passé colonial, au produit Banania ainsi qu'à cette marque, que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie les autorise à éditer, à titre de témoignage historique, un CD sur les chansons coloniales et à les illustrer par une affiche peinte en 1915, tombée depuis longtemps dans le domaine public et qui peut en être incontestablement considérée comme un symbole, comme le prétend d'ailleurs aussi la société requérante ;

Attendu en outre que la société Nutrimaine verse aux débats un paquet de poudre chocolatée Banania, qu'elle commercialise [...] ;

Attendu que le Tribunal dit que la comparaison de ce dessin avec le visuel du tirailleur sénégalais qui illustre la compilation des Éditions Milan Music montre, d'évidence, que ceux-ci ne se ressemblent pas du tout [...] ;

Attendu par ailleurs qu'est inopérant en l'espèce le fait pour Nutrimaine d'invoquer à son profit le bénéfice de l'édition soit par elle-même soit par des licenciés auxquels elle l'aurait concédé par contrat, de produits dérivés de l'affiche de 1915,

sous forme de cartes de collections ou de figurines du tirailleur sénégalais alors qu'elle n'est titulaire d'aucun droit privatif et qu'elle reproche en même temps aux Éditions Milan Music le caractère dégradant, pour la marque Banania, de la publication de cette affiche, pourtant dénuée par cette dernière de tout référence à Banania ;

En conséquence de l'ensemble des divers motifs énoncés ci-dessus le Tribunal déboutera Nutrimaine de la totalité de ses demandes car elle n'a pas rapporté la preuve que la société défenderesse se serait comportée de façon déloyale à son égard tout à la fois en la dénigrant et en faisant preuve de parasitisme.

4. ANALYSE

Cette décision permet de comprendre comment un personnage publicitaire, symbole d'une époque, peut être détaché de la marque qui l'a vu naître et utilisé à des fins commerciales sans que cela constitue une faute.

L'action en parasitisme trouve sa source dans l'article 1382 du *Code civil français*, lequel exige, pour qu'elle soit recevable, la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.

Il s'agit de l'application pure et simple des règles de la responsabilité civile.

Le concept de parasitisme a été défini notamment par Monsieur Yves Saint-Gal¹ comme le fait, pour un tiers, de :

vivre en parasite dans le sillage d'un autre, en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits.

Le parasitisme consiste ainsi à se placer dans le sillage d'autrui pour tirer profit de sa renommée ou de son savoir-faire et de ses investissements non protégés par un droit de propriété intellectuelle².

1. Y. SAINT-GAL, *Concurrence parasitaire ou agissements parasitaires*, [1956] RIPIA 19.
2. Ph. le TOURNEAU, *Le parasitisme*, Paris, Litec, 1998.

Dans un arrêt récent rendu le 7 avril 2009 (*Sté Widmann c. Sté Rubie's Costume Company Inc.*), la chambre commerciale de la Cour de cassation³ a jugé que :

Le parasitisme, comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d'un agent économique pour récupérer, à bon compte et sans son consentement, les fruits des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement, ne nécessite pas que cet agent économique se situe dans une relation de concurrence directe avec celui qu'il qualifie de parasite.

Le Tribunal relève en premier lieu que les produits en cause, d'une part, une boisson chocolatée et, d'autre part, un disque, sont des produits radicalement différents. Il en déduit que les sociétés en cause ne sont pas en concurrence sur un même marché, ce qui rend toutefois possible une action sur le fondement du parasitisme.

Le Tribunal relève par ailleurs à plusieurs reprises que seul le personnage du tirailleur et non la marque BANANIA a été utilisé par la société défenderesse, ce qui place le débat uniquement sur le terrain de l'utilisation dudit personnage.

On est ici dans un contexte différent de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 octobre 1996 (*société Éditions Clouet c. SARL Cartexpo*), dans lequel la marque BANANIA avait été reproduite sur des cartes postales et des actes de concurrence déloyale ainsi caractérisés :

Constituent des actes de concurrence déloyale, l'édition et la distribution de cartes postales portant la marque Banania alors que l'éditeur et le distributeur qui n'avaient pas l'autorisation d'utiliser la marque Banania dont la notoriété et l'ancienneté sont constantes ont entretenu la confusion dans l'esprit du public et détourné une partie de la clientèle.

La société Nutrimaine tentait en l'espèce de faire valoir que l'utilisation de son personnage seul était fautive car ce dernier serait associé dans « l'inconscient collectif » à la marque BANANIA et constituerait une valeur économique pour ladite marque.

Le Tribunal rappelle cependant qu'« en l'absence de tout droit privatif, comme elle l'a finalement reconnu, la société Nutrimaine,

3. N° 07-17.529, F-D : JurisData n° 2009-047897.

[...] n'était et n'est nullement fondée à subordonner à son autorisation la reproduction par les Éditions Milan Music du visuel tel que décrit ci-dessus pour illustrer la couverture de sa compilation ».

Or, il est admis depuis longtemps que l'absence de droit privatif de propriété intellectuelle n'empêche pas une action en concurrence déloyale.

Il s'agit donc de caractériser une utilisation fautive.

Le Tribunal relève à ce titre que la société Éditions Milan Music édite des compilations dans une perspective historique et a souhaité illustrer une compilation reproduisant des chansons coloniales par un visuel traduisant au mieux l'opinion dominante de cette époque.

La société Nutrimaine indiquait qu'elle ne voulait pas être au cœur d'un débat de société et instrumentalisée dans la mesure où la date de sortie de la compilation s'inscrivait dans une période où la France s'interrogeait sur son passé colonial.

Pour la société Éditions Milan Music, aucune autre image ne pouvait mieux symboliser toute l'ambivalence de cette époque et illustrer son esprit. Par ailleurs, elle avait versé aux débats de nombreux ouvrages scolaires qui, pour illustrer leurs propos historiques sur la période coloniale, reproduisaient le personnage litigieux et considérait sa démarche comme étant identique.

Le Tribunal souligne par ailleurs le fait que le visuel du tirailleur sénégalais reproduit sur le disque compact ne reprend aucune des mentions « Banania », « Y'a Bon » ou toutes autres mentions relatives au produit chocolaté.

Il s'interroge sur le risque de confusion qui peut exister contre le public et la cible visée en relevant notamment que les livres d'histoire illustrés par le visuel sont destinés à des collégiens et des lycéens et relève qu'il n'est nullement avéré que la cible du disque compact soit un public jeune et en aussi grand nombre.

Il juge ainsi que le choix d'illustrer une compilation de chansons coloniales par un visuel reproduisant une affiche de 1915 n'est nullement injustifié. L'exploitation du personnage icône de la marque BANANIA est donc libre en association avec la période coloniale.

Le Tribunal considère par ailleurs qu'il n'est nullement démontré que les Éditions Milan Music auraient cherché à se mettre dans le sillage de la société Nutrimaine et de sa notoriété à des fins commerciales, alors même que l'image en cause n'a jamais été utilisée par la société Nutrimaine et ne comporte aucune référence à BANANIA.

La preuve que ce visuel s'inspire d'une valeur économique n'est pas non plus rapportée puisque la société Nutrimaine indique avoir voulu se démarquer dudit visuel depuis plus de 30 ans. Et ce, sans doute, en raison des accusations de racisme dont cette dernière a fait l'objet de la part notamment du Collectif des Antillais, Guyanais et Réunionnais vis-à-vis duquel elle a pris l'engagement de radier les marques semi-figuratives utilisant la mention « Y'a Bon Banania ». Le symbole incontesté de la marque ne constitue donc pas une valeur économique pour la société Nutrimaine qui exploite actuellement ladite marque.

La décision aurait été sans doute différente si la société défenderesse avait utilisé le visuel effectivement exploité par la société Nutrimaine.

En effet, à titre d'exemple, dans un jugement rendu le 6 février 2004 (*S.A. Château Margaux c. Société Brisa Entertainment GmbH*), le Tribunal de commerce de Paris a jugé qu'une société de droit allemand qui avait commercialisé un disque de compilations de chansons françaises intitulé « Château français » reproduisant dans ses moindres détails les caractéristiques de l'étiquette du vin « Château Margaux » s'était rendue coupable de parasitisme à l'égard de la société produisant et commercialisant ce grand cru :

Attendu que la notoriété d'un grand vin résulte de sa qualité, de son nom, mais aussi de ses symboles d'identification dont la représentation figurative du lieu de production est essentielle.
[...]

Attendu que par la représentation de son château sur sa bouteille de vin, la société demanderesse crée un lien indissociable entre son produit, son image et ses consommateurs.

Attendu qu'en utilisant sans son autorisation une représentation figurative du château de la demanderesse, la défenderesse n'avait pu que se placer dans le sillage de la demanderesse et

abuser ainsi de sa notoriété en drainant vers elle une clientèle attirée par cette représentation.

Attendu que de la sorte, les agissements de la défenderesse ont été préjudiciables à la demanderesse par un affaiblissement du caractère distinctif de la représentation figurative de son château mais aussi par l'usurpation d'avantages indus.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt rendu le 26 mars 2002⁴ que le demandeur à l'action en parasitisme devait rapporter la preuve du risque de confusion, de banalisation ou de dévalorisation de ses produits.

En l'espèce, la société Nutrimaine considérait que l'association faite par les Éditions Milan Music entre le personnage du tirailleur sénégalais et la période coloniale était dénigrante et dévalorisante pour ses produits et sa marque BANANIA.

Sur ce point, le Tribunal ne l'a pas non plus suivie et a considéré que la société Nutrimaine ne saurait tenter de faire grief de cet héritage colonial et de cette association alors que la société les Éditions Milan Music est étrangère à ce passé colonial, au produit BANANIA ainsi qu'à cette marque.

La société Nutrimaine ne peut dès lors se détacher du passé de son personnage et des valeurs qu'il a véhiculées à l'époque à laquelle il a été créé et considérer que l'exploitation de ce dernier en association avec cette période est dénigrante ou dévalorisante pour ladite société.

Le fait que le personnage du tirailleur sénégalais soit devenu un symbole incontestable de l'époque coloniale, présenté comme tel dans les ouvrages d'histoire français, permet donc son utilisation, même à des fins commerciales, afin d'illustrer cette époque.

5. PORTÉE

La portée de cette décision est importante, le Tribunal de commerce de Paris ayant jugé que la société Nutrimaine, exploitante de la boisson chocolatée BANANIA, n'était titulaire d'aucun droit privatif sur le personnage, pourtant symbole de ladite marque, créé en 1915.

4. Cass.com. 26 mars 2002.

L'exploitation de ce dernier, détachée de toute référence à la marque, en tant que symbole de l'époque coloniale, est donc libre. Par ailleurs, aucune licence ne peut valablement être accordée par la société Nutrimaine sur la base de ce visuel seul.

À noter cependant qu'avant d'assigner, la société Nutrimaine a déposé pour la première fois en mai 2007 le visuel litigieux en tant que partie semi-figurative d'une des nombreuses marques BANANIA.

Pour autant, le fait que la société Nutrimaine ne soit titulaire d'aucun droit privatif sur le visuel ne lui permettra sans doute pas de contrôler l'usage de l'élément figuratif de ladite marque si ce dernier en est détaché.

Cette décision devrait également avoir un impact sur l'ensemble des personnages qui constituent des œuvres dérivées du tirailleur sénégalais et ont été créés à partir de ce dernier, dont celui du dessinateur Sepo, créé en 1935, celui de Georges Elizabeth, créé en 1936, et celui de Hervé Morvan, créé en 1957.

On ne saurait dès lors que conseiller aux sociétés exploitantes de personnages publicitaires de se faire céder systématiquement les droits d'exploitation des personnages auprès des créateurs sous toutes formes et notamment dérivées afin d'éviter que l'exclusivité desdits droits sur lesdits personnages ne leur échappe un jour.