

Capsule

Observations relatives aux arrêts *Esso c. Greenpeace* et *Spcea c. Greenpeace*

Asim Singh*

Des études fort intéressantes¹ se sont penchées sur deux décisions récentes du président du Tribunal de Grande Instance de Paris (*Esso c. Greenpeace*: ord. réf. 8 juillet 2002 (ci-après, l'affaire *Esso*) et *SPCEA c. Greenpeace*: ord. réf. 2 août 2002 (ci-après, l'affaire *Areva*)). Dans la décision *Esso*, le président du Tribunal de Grande Instance de Paris (statuant en la forme des référés de l'article L.716-6 du *Code de la propriété intellectuelle* (ci-après, le CPI)) a admis l'application du droit des marques et notamment de l'article L.713-3b) CPI (imitation de marque). En revanche, dans la décision *Areva*, la même juridiction s'est expressément interrogée sur la pertinence de l'application de cette disposition légale à des faits similaires et a débouté le demandeur.

© Asim Singh, 2003.

* Avocat à la Cour, Spécialiste en propriété intellectuelle, du cabinet parisien Baker & McKenzie.

1. P. TRÉFIGNY, *Propriété Industrielle*, octobre 2002, comm. n° 68; C. MANARA, *Dalloz*, 2002, n° 36, p. 2801; E. BAUD et S. COLOMBET, *Légipresse*, n° 197, décembre 2002, p. 215; G. HAAS et O. de TISSOT, *Quelques observations sur les affaires Danone, Esso et Areva: Droit des marques et liberté d'expression*, Legalis.net 2002-4, p. 6.

Par deux arrêts² en date du 26 février 2003, la Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendue dans l'affaire *Esso* et confirmé celle rendue dans l'affaire *Areva*.

Dans l'arrêt *Esso*, la Cour indique que:

Considérant que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression implique que, conformément à son objet statutaire, l'association Greenpeace puisse, dans ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la forme qu'elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles; que si cette liberté n'est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par la défense des droits d'autrui.

Considérant à cet égard qu'il n'apparaît pas évident que la société Esso puisse utilement et sérieusement revendiquer l'application de l'article L.713-3 du CPI, dès lors que, par les modifications apportées aux marques de la société Esso et les textes qui les accompagnent, l'association Greenpeace montre clairement son intention de dénoncer les activités de la société dont elle critique les incidences sur l'environnement, sans induire en erreur le public quant à l'identité de l'auteur de la communication.

Considérant en outre que, destiné à illustrer les informations fournies et le propos critique développé dans la campagne menée par l'association, le signe «E\$\$O», même s'il fait référence aux marques appartenant à la société intimée, ne vise manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services en faveur de Greenpeace mais relève au contraire d'un usage polémique à l'étranger à la vie des affaires.

L'arrêt *Areva*, en confirmant l'ordonnance de première instance, reprend essentiellement les mêmes arguments et considérants que l'arrêt *Esso*.

2. Arrêts de la 14^e chambre, section A de la Cour d'appel de Paris en date du 26 février 2003. Cet article a été rédigé avant la décision *Danone* rendue par la Cour d'appel de Paris le 30 avril 2003. Toutefois, les commentaires et remarques que nous faisons dans cet article pourraient s'appliquer, *mutatis mutandis*, à l'arrêt *Danone*.

Avec cette jurisprudence, l'on peut estimer que la liberté d'expression l'a emporté sur le droit des marques. Toutefois, il faut d'emblée rappeler que ces décisions ont été rendues sur le fondement de l'article L .716-6 CPI et que, partant, nous sommes toujours en attente des décisions sur le fond³.

Il nous semble que l'application du droit des marques à des cas comme ces deux n'est pas aisée. L'usage de la marque fait par le tiers dans ce genre de situation n'est pas un cas classique de contrefaçon d'une personne qui reproduit ou imite une marque et l'applique à des produits ou services couverts par cette dernière. Le magistrat dans l'affaire *Areva* a bien senti la difficulté en énonçant que l'article L .713-3b) n'était peut-être pas «pertinent» à cette hypothèse.

Si, globalement, nous souscrivons à l'opinion avancée par M^e Baud et M^e Colombet et penchons pour l'analyse selon laquelle ces situations relèvent plutôt de l'article 1382 du Code civil et les règles régissant la responsabilité civile (tempérées, bien entendu, par les principes de liberté d'expression), il nous semble qu'une approche possible fondée sur le droit des marques n'a pas reçu l'attention qu'elle mérite: il s'agit du *délit de l'usage illicite de la marque authentique*.

Rappelons d'emblée que l'usage illicite de la marque authentique est un concept dont l'existence même est contestée⁴. Toutefois, la doctrine majoritaire admet cette notion, en se fondant sur la rédaction des articles L.713-2a) et L.713-3a) CPI, qui distingue «l'usage d'une marque reproduite» de «l'usage d'une marque» sans autre précision, donc authentique⁵.

Ce délit peut être retenu notamment dans des cas suivants: la pratique de marque d'appel, les tableaux de concordance, l'importation de produits authentiques en provenance hors EEE et (plus controversé) la vente par des francs tireurs des produits commercialisés par voie d'un réseau de distribution sélective licite⁶.

3. Voir C. PARMENTIER et N. SAMARCQ, *Imitation de marque et liberté d'expression*, www.clic-droit du 27 mars 2003.

4. A. CHAVANNE et J-J BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 5^e éd., n° 1224 pour qui le délit d'usage suppose une reproduction ou une imitation illicites préalables.

5. Voir pour une discussion complète de la question, J. PASSA, *Distribution et usage de marque*, Litec, 2002 (n°s 1 à 7).

6. F. POLLAUD DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, n° 1378.

La difficulté principale dans l'application de ce délit réside dans la subtilité de la distinction entre la *reproduction* et l'*usage*. Comme le remarque M^e François Bonet⁷, la difficulté se rapporte à la polysémie du terme «reproduction». Puisque l'usage passe souvent par la reproduction du signe, la distinction entre les deux peut s'avérer fort délicate.

M^e Bonet propose (en se fondant sur M^e Mathély) de limiter le sens de reproduction au cas où il y a eu *la création ou la confection d'un nouveau signe qui entre en conflit avec la marque authentique*. Ainsi, lorsque il n'y a pas une telle confection, il faudrait considérer que l'on est en présence d'un cas d'usage de la marque authentique.

Le délit de reproduction illicite implique la création («confection» dit M^e Mathély) d'une nouvelle marque, qui entre en conflit avec une marque préexistante. L'usage illicite d'une marque authentique, en revanche, alors même qu'il s'accompagnerait d'une reproduction matérielle de ladite marque, consiste en la simple mention de la marque d'un tiers sans l'autorisation de ce dernier (citation dans un document publicitaire, utilisation dans une enseigne, etc.) et non pas en la constitution d'un nouveau signe.

L'usage illicite d'une marque authentique n'entraîne donc pas, en principe, de risque de confusion sur l'origine des produits ou des services, ni, par conséquent, d'atteinte au pouvoir distinctif de la marque.

[...]

En conclusion et malgré les incertitudes jurisprudentielles il est possible de dire que *le délit d'usage illicite de la marque authentique*, par opposition à la reproduction et à l'apposition illicites, *sanctionne non l'empiètement sur la propriété de la marque, qui n'est pas contestée, mais le détournement de la valeur économique qu'elle représente*. [Les italiques sont nôtres.]

Or, Greenpeace n'a pas créé des signes distinctifs entrant en conflit avec les marques «ESSO» ou «AREVA»; elle s'est servie de ces deux marques *en tant que marques de leurs titulaires légitimes*,

7. *Jurisclasseur Marques*, fasc. 7513, n^{os} 9 et 14.

répondant a priori à la définition de l'usage de la marque authentique plutôt que de la reproduction ou de l'imitation.

Il nous semble que la partie soulignée de cette citation de Me Bonet s'applique parfaitement aux affaires *Esso* et *Areva*: ce que Greenpeace aurait fait de répréhensible n'était pas de contester ou d'empiéter sur la propriété des marques «ESSO» et «AREVA» mais de détourner la valeur économique qu'elles représentent.

Il est intéressant de noter que selon cette analyse, la question du risque de confusion ne se pose même pas. Il doit toutefois être observé que cette remarque s'appliquerait à l'article L.713-2 CPI de manière générale (et, partant, même au délit de *reproduction* de la marque). Toutefois, dans ces deux affaires, le débat n'a pu être mené sur le terrain de la reproduction de la marque car la jurisprudence⁸ semble aujourd'hui fixée sous l'influence de la Directive communautaire: la reproduction s'entend d'une reproduction à l'identique. Or, dans ces deux affaires, la marque n'était pas reproduite à l'identique.

En revanche, il nous semble que l'analyse en usage illicite de la marque authentique demeure possible. Dès lors que l'on accepte que le signe qui est utilisé est la marque authentique, rien n'empêche de regarder les modifications qui y ont été apportées comme autant d'éléments prouvant le caractère illicite de l'usage. En d'autres termes, on pourrait soutenir qu'en remplaçant les SS dans ESSO par des \$\$ (E\$\$O) ou en adjoignant une tête de mort à AREVA, Greenpeace n'a pas «imité» ces marques au sens de l'article L.713-3 (b) CPI; *elle les a sciemment déformées et son usage est alors devenu illicite.*

Il nous semble que cette interprétation reste possible au regard de l'arrêt récemment rendu par la Cour de justice (le 20 mars 2003) dans l'affaire *LTJ Diffusion SA c. Sadas Vertbaudet SA* en réponse à la question préjudicielle qui lui a été posée par le Tribunal de Grande Instance de Paris (par jugement en date du 23 juin 2000). Dans cet arrêt, l'on voit bien que pour la Cour de justice la limitation de l'article L.713-2 CPI aux cas de stricte identité et de différences insignifiantes concerne le cas où *une marque seconde* entre en conflit avec une première marque authentique, autrement dit, aux cas de *reproduction* de marque.

8. TGI Paris 23 juin 2000: PIBD 2000, n° 707, III, p. 523; Paris 18 octobre 2000: PIBD 2001, n° 714, III, p. 81; Paris 18 octobre 2000: PIBD 2001, n° 713, III, p. 54.

Ainsi, cette jurisprudence ne préjuge de rien s'agissant du cas où les différences opèrent non pas afin de créer un deuxième signe entrant en conflit avec une première marque authentique mais afin de détourner la marque authentique. À cet égard, l'observation de la Cour d'appel de Paris dans l'arrêt *Areva* selon laquelle:

Il n'apparaît pas évident que la SPCEA puisse sérieusement revendiquer l'application de l'article L.713-2 du CPI, dès lors que les ombres et dessins systématiquement ajoutés par Greenpeace aux marques en cause sont susceptibles, par l'importance des modifications qu'ils y apportent, de priver l'appelante de la protection réservée par ce texte à la reproduction identique ou quasi-servile de la marque nous semble contestable.

Dans le même esprit, il nous semble que l'argumentation qu'il conviendrait de développer (à savoir que l'usage de la marque par GREENPEACE est un usage illicite de la marque authentique) devrait mettre en exergue le caractère limité de la liberté d'expression reconnue par l'article 10, al. 1^{er} de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, le second alinéa de cet article dispose clairement que l'exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, *restrictions* ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à (notamment) *la protection de la réputation ou des droits d'autrui*. Ainsi, dans la mesure où les droits d'un titulaire de marque est reconnu par la loi en tant que droit de propriété (droit privatif de caractère réel selon la jurisprudence)⁹, l'on pourrait tout à fait soutenir que la protection de ces droits constitue une mesure nécessaire justifiant une restriction à l'exercice de la liberté d'expression¹⁰.

En conclusion, nous relèverons que l'approche basée sur l'usage illicite de la marque authentique pourrait également s'appuyer sur l'arrêt *Dior* de la Cour de justice (en date du 4 novembre 1997) car

9. Paris 7 juin 1990: PIBD 1991, n° 491, III, p. 12.

10. Voir en particulier le jugement du TGI Paris, 3^e ch., 3^e section, 8 janvier 2002 *Sté Pernod Ricard et Sté Ricard c/M.V. (Propriété industrielle*, avril 2003 commentaire n° 28 (P. Tréfigny), jugement dans lequel le tribunal énonce clairement que «il est constant que la liberté d'expression ne saurait s'effectuer au détriment des droits d'autrui et particulièrement des droits de marque...»).

dans cet arrêt la Cour reconnaît expressément que l'atteinte sérieuse à la renommée d'une marque serait susceptible de constituer un motif légitime justifiant une exception au principe de l'épuisement de droits. Or, il nous semble que, dans les affaires *Esso* et *Areva*, il était au moins possible de faire valoir que les modifications apportées aux marques en cause portaient une atteinte sérieuse à leur renommée.