

La liberté d'expression sur internet et le droit des marques

Virginie BRUNOT
Alain Bensoussan-Avocats, Paris

Diane WALON
Avocat au Barreau de Paris

Extraordinaire vecteur de diffusion de l'information, le réseau internet rapproche et confronte l'opinion publique. Le sentiment de liberté et d'anonymat qu'offre « la toile » à l'internaute, conduit à certains excès, parfois sanctionnés sévèrement par les tribunaux. L'équilibre entre liberté d'expression et lutte contre les informations illégales ou portant atteinte à la réputation d'autrui doit néanmoins nécessairement être atteint, pour que l'internet demeure l'outil de la démocratie. La lutte contre les agissements illégaux doit bien entendu s'inscrire dans le respect de l'exigence de la liberté d'expression et ne pas porter atteinte de façon disproportionnée aux principes constitutionnels garants des libertés publiques.

La question s'est récemment posée à plusieurs reprises en matière de droit des marques, permettant de voir se profiler les prémices d'une jurisprudence commune.

I. DEUX RÉCENTES ILLUSTRATIONS

Les affaires récentes opposant l'association Greenpeace d'une part à la société Esso et, d'autre part, au groupe nucléaire français Areva, sont remarquables à cet égard et constituent un point de départ particulièrement intéressant à une réflexion sur les modalités de coexistence de la liberté d'expression et du droit des marques. Dans le premier cas, l'association Greenpeace s'est vue assignée par la société Esso, au fond et en la forme des référés, pour avoir reproduit sur son site web les marques « ESSO », notamment sous la forme « STOP E\$\$O ». L'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2002, fait interdiction à l'association Greenpeace de faire usage de la dénomination E\$\$O seule ou sous la forme « STOP E\$\$O », retenant que « la substitution du symbole du dollar aux lettres S du mot ESSO (...) a pour objet de capter l'attention de l'internaute, moyennement informé, alors que la marque semi-figurative est reproduite à l'identique (...), excepté en ce qui concerne les deux lettres S ; (...) que la terminologie adoptée, même si elle n'appelle pas explicitement au boycott des produits de la marque, tend bien à porter atteinte à son image (...) qu'en définitive, l'appropriation opérée de la marque, dans le cadre d'une présentation utilisant, pour les titres et logos imités reproduits, des polices de caractère de grande dimension et en couleur, ne

participe pas exclusivement de la nécessité de communiquer les opinions de l'association et ses objectifs » (1).

Dans le second cas, la société Areva, géant français du nucléaire, ayant constaté le détournement de son logotype par l'association Greenpeace dans le cadre d'une de ses campagnes pour la protection de l'environnement, a saisi de l'affaire le juge du fond puis le juge des référés sur le fondement de la contrefaçon de sa marque. Par ordonnance de référé du 2 août 2002, le Tribunal de grande instance semble prendre le contre-pied de la solution rendue un mois plus tôt dans l'affaire Esso en permettant à l'association de maintenir sur son site internet la reproduction du logo parodié de l'industriel, relevant qu' « il y a lieu de s'interroger sur la pertinence de l'application de l'article L. 713-3 b) [du Code de la propriété intellectuelle (2)] dès lors, d'une part, que la finalité de ces imitations ne se situe pas sur le terrain commercial mais sur le terrain de la liberté d'expression dans le cadre du droit à la critique et à la caricature et que, d'autre part, le risque de confusion est problématique, l'internaute, compte tenu de la notoriété de l'auteur du site, ne pouvant croire que les informations diffusées proviennent du titulaire des marques ou d'entreprises qui lui sont liées » (3).

Ces deux ordonnances ayant fait l'objet d'appel, ont permis à la Cour d'appel, par deux arrêts du 26 février 2003, rendus dans des termes quasiment identiques, d'infirmar la première ordonnance en rappelant 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 » (4).

(1) Trib. gr. inst. Paris, ord. réf., 8 juillet 2002, Société Esso c. Association Greenpeace France, Société Internet FR, http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=2003/actualite_06_2003.htm.

(2) Cet article dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, (...) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

(3) Trib. gr. inst. Paris, ord. réf., 2 août 2002, SA Société des participations du CEA c. Association Greenpeace France, Société Internet Fr, http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=2003/actualite_06_2003.htm.

(4) C. Paris, 26 février 2003, Association Greenpeace France c. SA Société Esso, http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=2003/actualite_06_2003.htm ; Gaz. Pal. du 19 juillet 2003, p. 7.

Cette jurisprudence récente est venue s'ajouter aux précédentes décisions aux termes desquelles les tribunaux avaient condamné pour contrefaçon les reproducteurs, même à titre satirique, de marques de sociétés notoires au motif que la liberté d'expression se heurtait au monopole accordé par le droit des marques dès lors que d'une part, la reprise du signe litigieux outrepassait la nécessité du caractère informatif ou polémique du site internet et que, d'autre part, « l'exception de parodie [...] n'est pas applicable au droit des marques » (5).

La polémique engendrée par ces décisions amène à s'interroger sur une possible évolution du droit des marques au regard de la liberté d'expression, comme la loi le prévoit déjà en matière de droit d'auteur à travers l'exception de parodie.

II. LE DROIT DES MARQUES À L'ÉPREUVE DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

A – Les contours de la liberté d'expression

La Convention européenne des droits de l'homme a consacré dans son article 10 alinéa 1^{er}, un droit d'expression général en accordant à toute personne un droit à la liberté d'expression. « Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Néanmoins, loin de consacrer une liberté absolue, cette convention prévoit dans un alinéa 2 de l'article 10 des restrictions justifiées lorsqu'elles « constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

Les seules restrictions à la liberté d'expression tolérées par la Convention européenne des droits de l'homme sont celles répondant à un impératif social impérieux qui trouve son origine dans le principe d'égalité reconnu par l'article 4 de la Déclaration européenne des droits de l'homme. Ainsi, il revient au législateur et aux juges la délicate tâche de conjuguer respect de la liberté d'expression et respect des droits d'autrui. Les solutions foisonnent en matière de droit de la presse, parfait exemple des limites fixées à la liberté d'expression, où sont sanctionnés l'injure, la diffamation et l'atteinte à la vie privée.

(5) Trib. gr. inst. Paris, 17 février 1990, *Juris-Classeur Marques* 1993. 7140, n° 15 ; Trib. gr. inst. Paris, 21 mars 2000, *Revue Alain Bensoussan* 2000, n° 6 ; Trib. gr. inst. Paris, 24 mars 2000, *Gaz. Pal.* nos 21 à 23 du 23 janvier 2002, p. 42, note Isabelle Mathysens.

La question semble néanmoins plus délicate en ce qui concerne le domaine de la propriété industrielle, notamment au regard des prérogatives, parfois qualifiées « d'absolues », accordées au titulaire d'un droit de marque.

B – Le droit des marques : un droit absolu ?

Le législateur a entendu conférer au titulaire de la marque un monopole d'exploitation s'apparentant au droit de propriété traditionnel (6). Certains ont voulu y voir un droit absolu du titulaire sur la marque déposée et les solutions jurisprudentielles rendues de longue date ne semblent pas contredire cette analyse (7). Cependant, il convient de s'interroger sur le contenu de ce droit pour en dessiner les contours. Selon la définition donnée par Albert Chavanne et Jean-Jacques Burst, la marque est « un signe sensible apposé sur un produit ou accompagnant un produit ou service et destiné à le distinguer des produits similaires des concurrents ou des services rendus par d'autres » (8). La marque présente donc deux caractéristiques unanimement reconnues : il s'agit d'un signe appliqué aux produits ou aux services d'une personne, protégé en ce qu'il est associé à des produits ou services définis. Ce signe a pour fonction de distinguer les produits ou services offerts au public de ceux de la concurrence.

Cette définition juridique répond à un objectif d'ordre économique en ce qu'elle vise essentiellement à identifier les produits ou services offerts par une personne par rapport à ceux de ses concurrents et, corollairement, à informer le consommateur de l'origine desdits produits et/ou services mis sur le marché. Ainsi, l'action en contrefaçon ne protège pas l'atteinte à la dénomination en tant que telle mais plutôt l'atteinte à la valeur économique que représente la marque, c'est-à-dire un signe identifiant, au regard des tiers, les produits ou services d'une entreprise, en sanctionnant non seulement la reproduction à l'identique du signe protégé mais également son imitation lorsqu'il existe un risque de confusion ou d'association (9) dans l'esprit du public. Pour étendues qu'elles soient, les prérogatives du titulaire se trouvent limitées par le principe de spécialité aux termes duquel deux marques identiques ou similaires peuvent coexister dès lors qu'elles désignent des objets totalement distincts, traduisant ainsi le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

(6) En effet, contrairement aux autres droit de propriété incorporelle, le droit sur la marque peut être renouvelé indéfiniment lui conférant ainsi un caractère potentiellement perpétuel.

(7) Cass. civ., 2 juillet 1931, *Ann. Prop. Ind.* 1932. 33, n° 2, p. 33 ; C. Toulouse, 6 mars 1962, *RIPIA* 1962, p. 303.

(8) A. Chavanne, J.-J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, Précis Dalloz, 1998 n° 857, p. 480.

(9) Affaire C-251/95, CJCE, 11 novembre 1997, *Sabel c. Puma*, C251/95 <http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Rechercher=alldocs=sabel==100>.

La marque peut également être reproduite sans autorisation à titre purement informatif et la loi organise la reproduction dans un but commercial, par le biais de la légalisation sur la publicité comparative. Enfin, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à son utilisation lorsque celle-ci constitue une référence nécessaire à l'information du public quant à la destination des produits et services, sous réserve qu'il n'existe aucun risque de confusion quant à leur origine ⁽¹⁰⁾. L'impératif d'information a donc amené le législateur et les tribunaux à restreindre les droits attachés à la marque, en encadrant néanmoins très strictement l'autorisation conférée.

III. VERS UNE RECONNAISSANCE DE L'EXCEPTION DE PARODIE EN MATIÈRE DE MARQUE

Ainsi, la reprise d'une marque à titre informatif ne peut jamais avoir pour objet d'en retirer les fruits commerciaux, en créant un risque de confusion ⁽¹¹⁾ ou encore de nuire à la réputation de son titulaire ⁽¹²⁾. Les récentes décisions rendues au profit de l'association Greenpeace semblent confirmer cette analyse. Tout en condamnant l'imitation de la marque semi-figurative « ESSO » qui dépassait « *la nécessité de communiquer les opinions de l'association* », le tribunal rejetait l'argumentation relative à l'atteinte à la marque par la reproduction à l'identique de la dénomination litigieuse dans l'adresse web ⁽¹³⁾ ainsi que dans les codes sources du site dès lors que cette utilisation désignait en réalité, non pas la marque déposée mais la société elle-même, reconnaissant ainsi la liberté d'expression des auteurs du site.

Dans l'affaire Areva, le tribunal a débouté la demanderesse, considérant que « *la finalité de ces imitations ne se situait pas sur le terrain commercial mais sur le terrain de la liberté d'expression dans le cadre du droit à la critique et à la caricature* » et que « *le risque de confusion est problématique, l'internaute compte tenu de la notoriété de l'éditeur du site ne pouvant croire que les informations diffusées proviennent du titulaire des marques ou d'entreprises qui lui sont liées* ». La Cour d'appel entérine ces positions dans les termes suivants : « *L'association Greenpeace montre clairement sa volonté 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 des messages ; qu'ainsi, en l'état d'un différent étran-*

ger à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciales, l'application de l'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle est tout aussi contestable ». L'auteur du message litigieux n'est donc pas incriminé dès lors :

– qu'il n'existe pas de risque de confusion entre la marque et l'utilisation polémique ou satirique qui en est faite ;

– que l'objectif poursuivi, étranger à la vie des affaires, n'est pas commercial mais consiste en l'expression d'une opinion.

On pourrait rapprocher de telles solutions jurisprudentielles de la législation applicable en matière de droit d'auteur, laquelle limite les prérogatives accordées à l'auteur d'une œuvre lorsqu'elle se heurte à une utilisation parodique, polémique ou informative. L'article L. 122-5, alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire « *la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre* ». La liberté d'expression ainsi consacrée se heurte néanmoins encore une fois au principe de protection de la personne.

En effet, pour être invoquée, la parodie suppose « *un travail de démarquage, de travestissement ou de subversion de l'œuvre parodiée* » ⁽¹⁴⁾, c'est-à-dire un effet humoristique, ou pour le moins une volonté de faire rire, écartant ainsi tout risque de confusion avec l'œuvre originale. En outre, elle ne peut avoir pour objet de s'approprier la notoriété ou le travail d'un tiers ni pour effet de nuire à autrui ⁽¹⁵⁾ et/ou à jeter le discrédit sur l'œuvre ou son auteur ⁽¹⁶⁾. Enfin, une telle reprise doit s'inscrire dans une volonté informative et critique et ne pas recouvrir en réalité des motivations malveillantes ⁽¹⁷⁾ ou purement commerciales.

Dans ces conditions et contrairement à ce que d'aucuns tendraient à y voir, les solutions rendues par la Cour d'appel dans les affaires Esso et Areva ne sont rien d'autre que l'application des principes déjà dégagés par la jurisprudence à savoir l'absence de but commercial, de risque de confusion, de volonté de nuire et la poursuite d'un but humoristique. Elles présentent toutefois le mérite de rappeler certaines notions élémentaires en opérant une nette distinction entre la marque, désignant des produits et services d'une part et les autres signes distinctifs désignant une entité ou l'un de ses attributs, d'autre part, rappelant ainsi à l'ordre les titulaires qui, possédant une marque identique à leur dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, tendent à utiliser les instruments juridiques protégeant la première au bénéfice des seconds. Ce

(10) Article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle.

(11) Trib. gr. inst. Paris, 24 mars 2000, *Gaz. Pal.* précité ; Cass. com. 12 juillet 2000, n° 99-19004, <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=118635=1=CASS=1>

(12) Trib. gr. inst. Paris, 29 mai 2001, *Gaz. Pal.* n°s 23 à 24 du 24 janvier 2002, p. 43, note Diane Walon.

(13) « <http://www.greenpeace.fr/stopesso/index.html> »

(14) Trib. gr. inst. Paris, 24 mars 2000, *Gaz. Pal.* précité.

(15) C. Versailles, 17 mars 1994, *RIDA* 04-1995, p. 350.

(16) V. Éric Barbry, Les sites parodiques et les risques de dénigrement, *Revue Alain Bensoussan* 2000, n° 6.

(17) Trib. gr. inst. Paris, 13 février 2001, *Jurisdata* n° 2 du 22 mars 2001.

raisonnement est également celui qui é été adopté par la Cour d'appel de Paris par l'arrêt récemment rendu dans le cadre de la « saga » Danone (18).

Pour mémoire, l'annonce de la restructuration de la branche « biscuit » du groupe Danone avait été suivi d'un important mouvement de mobilisation appelant au boycott des produits du groupe. Dans ce cadre, l'association Réseau Voltaire pour la Liberté d'Expression et M. M. avaient enregistré divers noms de domaine « jeboycottedanone » donnant accès à un site critiquant la politique sociale de Danone et reproduisant les marques éponymes du groupe. Agissant sur le fondement de la contrefaçon de ses marques, Danone assignait ces derniers sur le fondement de la contrefaçon de ses marques. Alors que l'ordonnance de référé faisait interdiction aux défendeurs d'utiliser les marques semi-figuratives « Danone », elle rejetait les demandes fondées sur la reproduction de la dénomination protégée dès lors qu'elle était associée à « jeboycotte », considérant qu'il s'agissait là d'un usage nécessaire pour identifier l'entité critiquée.

Statuant sur le fond, le tribunal de grande instance retenait l'imitation de la marque semi-figurative « Danone » dans la mesure où cet usage n'apparaissait pas indispensable à l'expression de son opinion, ne poursuivait pas de but humoristique mais appelait implicitement au boycott des produits vendus sous la marque « Danone » se plaçant ainsi sur un terrain commercial. Infirmant cette décision par un arrêt du 30 avril 2003 (19), la Cour d'appel, rejoint la position retenue par la 14^e chambre du Tribunal dans les affaires Esso et Areva, rappelant la valeur constitutionnelle de la liberté d'expression qui, sans être absolue, « ne peut subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d'autrui ». Partant de ce principe fondamental, la Cour légitime la reprise des signes litigieux qui, d'une part ne visent pas à promouvoir des produits concurrents de ceux du Groupe Danone mais relèvent « au contraire d'un usage purement polémique étranger à la vie des affaires » et qui, d'autre part étaient rendue nécessaire pour expliquer le caractère polémique du site. Ainsi, l'existence d'une relation concurrentielle ou, à tout le moins commerciale (20), est une condition nécessaire à la constitution de la contrefaçon. Enfin, il ressort de cet arrêt que la référence aux produits commercialisés par le titulaire des marques visées sur un tel site, ne saurait à elle seule justifier une atteinte aux signes protégés dès lors que lesdits pro-

duits loin d'être dénigrés, sont mis en valeur par des expressions élogieuses.

De tels motifs, déjà adoptés en 1994 par la Cour d'appel de Riom au sujet de la reprise du bibendum Michelin dans le cadre d'une campagne syndicale (21), réaffirment le caractère indissociable du signe protégé et des produits ou services visés à son libellé : l'atteinte à la marque n'est pas conciliable avec l'absence de dépréciation des produits ou services visés.

Ces affaires récentes permettent de dégager trois critères. En premier lieu, une distinction claire doit être opérée entre l'usage de la dénomination pour désigner une activité ou une entité et l'usage à titre de marque, le premier ne pouvant être sanctionné au regard de la contrefaçon. En second lieu, et quant bien même l'usage litigieux viserait la marque protégée, la protection conférée par le droit des marques ne fait pas obstacle au principe de la liberté d'expression dans la mesure où la finalité de l'imitation ne se situe pas sur un terrain commercial et l'association du signe avec des dessins ou sous une forme modifiée relève de la parodie ou de la caricature. Enfin, l'imitation du signe sous cette forme ne porte pas atteinte à la marque protégée dès lors qu'elle ne vise pas les produits et services de la marque et qu'il n'existe aucun risque de confusion. Il s'agit là d'une application des « lois du genre » reconnues par le législateur en matière de droits d'auteur et ponctuellement transposées en matière de marque par les tribunaux (22) même si l'on peut saluer la souplesse avec laquelle ces critères ont été appréciés.

Si les modalités d'appréciation retenues en l'espèce devaient être systématiquement reprises par les tribunaux, la parodie de marque se trouverait enfin légitimée et encadrée. Une telle évolution est sans aucun doute souhaitable. Toutefois, il ne peut être nié que l'organisation de telles campagnes polémiques organisées à l'encontre d'entreprises commerciales, notamment sur le réseau de l'internet, emporte pour ces sociétés des conséquences économiques néfastes. Il appartiendra alors à ces dernières, pour se protéger de la critique, de trouver d'autres moyens de défense que le droit des marques...

(18) Trib. gr. inst. Paris (ord. réf.), 14 mai 2001, http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=2003/actualite_06_2003.htm ; Trib. gr. inst. Paris, 4 juillet 2001, http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=2003/actualite_06_2003.htm ; Paris 28 novembre 2001, *Gaz. Pal.* n° 194 du 13 juillet 2002, p. 40, note Marie-Emmanuelle Haas.

(19) C. Paris, 30 avril 2003, n° 2001/14371, n° 2001/17502 ; *Gaz. Pal.* du 19 juillet 2003, p. 10.

(20) Trib. gr. inst. Paris, 22 février 1995, *PIBD* 1995. III. 357.

(21) C. Riom, 15 septembre 1994, *D.* 1995, Jur. 429.

(22) Trib. gr. inst. Paris, 19 septembre 1990, *PIBD* 1991. III. 57 ; C. Versailles, 17 mars 1994, préc.