

Capsule

**Le site « Pirate-Parfums »
coulé par les nouvelles fonctions
de la marque**

Nicolas Bronzo*

1. Un usage des signes protégés contraire au droit
des marques 857
2. Usage des signes protégés non légitimé par le droit
de la publicité comparative 861

© Nicolas Bronzo, 2014.

* Maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille, Centre de droit économique (EA 4224 ; membre de la Chaire Innovation et Brevet. Commentaire de l'arrêt du Tribunal de grande instance de Paris, 3^{ème} chambre, 3^{ème} section, n° RG 12/02594. [Note de la rédaction : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

« La publicité comparative est autorisée en France depuis le 23 août 2001, on peut comparer tous les produits, sauf les parfums ».

C'est par ces quelques mots un rien provocateurs, inscrits sur un large bandeau noir, que le visiteur est accueilli sur le site « Pirate-Parfums ». Une certaine amertume transparait, et pour cause : la société luxembourgeoise PIN qui exploite ledit site Internet vient de subir une sévère attaque des grandes marques de parfum au terme de laquelle le Tribunal de grande instance de Paris l'a condamnée à verser plus d'un million d'euros de dommages pour contrefaçon de marque par reproduction.

Pourquoi la société PIN s'est-elle attiré les foudres d'une vingtaine de grands parfumeurs ? Le fonctionnement du site « Pirate-Parfums » est assez simple : l'internaute est invité à saisir dans un moteur de recherche le nom d'un parfum connu puis il est dirigé vers la fiche d'un parfum équivalent commercialisé par Pirate-Parfums et composé des « mêmes ingrédients principaux ». La fiche comporte un comparatif qui révèle l'identité des deux fragrances : les familles et sous-familles olfactives, les notes de tête, notes de cœur et notes de fond sont identiques. Le parfum « pirate » est commercialisé dans un flacon neutre (blanc pour les femmes, noir pour les hommes) et sous une dénomination propre, de sorte que ni le *packaging* ni le nom du parfum ne permettent d'établir le moindre lien avec le parfum de grande marque.

Le modèle commercial adopté par la société PIN s'inspire de la technique des tableaux de concordances bien connue des copieurs de parfums. Ces tableaux permettent d'établir un lien entre une marque de parfum bien connue des consommateurs et une fragrance censément identique vendue à bas prix par une entreprise tierce. Le plus souvent c'est sur le fondement de la contrefaçon¹ que ces agisse-

1. Voir, par exemple, CA Paris, 4 janvier 2012, 08/18123. Voir également, dans d'autres secteurs économiques : Cass Crim 4 novembre 2003, 03-80.560 ; Cass crim, 30 juin 2009, n° 08-85.222 : [2009] *Recueil Dalloz* AJ 2108 ; [2009] *AJ Pénal* 450, obs M.-E. C. ; [2010] *RTDCom.* 219, obs Bernard Bouloc ; (2009) 12 *Communication Commerce électronique*, comm 111, Christophe Caron.

ments sont condamnés, même si l'on trouve quelques jugements plus conciliants².

Pirate Parfums est en quelque sorte la version « 2.0 » de ce modèle d'affaires, où un moteur de recherche remplace le tableau à double entrée. Qui plus est, la société s'appuie sur un discours commercial relativement élaboré qui s'inscrit dans une double tendance. Il s'inspire, premièrement, de l'idéologie libertaire très présente sur Internet. Le nom du site est révélateur de cet état d'esprit, que l'on retrouve clairement dans la présentation du concept :

Trésor jalousement gardé des capitaines d'industrie devenus maîtres du marketing, le parfum est désormais libre. Cette libération, les plus grandes fragrances la doivent à une poignée de francs tireurs, réunis sous le pavillon noir de Pirates Parfums. Des aventuriers armés simplement d'une idée, d'une vision : les essences n'ont jamais eu de propriétaires.

La société PIN entend, deuxièmement, se présenter comme un producteur de qualité, et ce afin de se démarquer des copieurs bas de gamme. Le site promet à ses clients une « production d'excellence », « 100 % franco-italienne ». Les nez employés par Pirate Parfums sont « bien entendu » installés à Grasse, « au cœur de la capitale historique des arômes et parfums » ; ils détiennent, des « connaissances aromatiques de haut-vol couplées à un ping-pong créatif constant ». On retrouve d'ailleurs cet argument dans les écritures de la société, où elle fait valoir que « tant le jus que le flacon et le packaging de ses parfums sont fabriqués à Grasse, avec des matières premières naturelles, de sorte qu'on ne peut remettre en cause leur qualité³ ».

En résumé, le site repose sur une propagande habile : les consommateurs sont prisonniers des grandes marques de parfums. Heureusement, Pirate Parfums est là pour les libérer en leur offrant à moindre coût des produits de qualité qui présentent les mêmes caractéristiques olfactives.

Les grandes maisons du luxe n'ont pas goûté cette initiative. Ce sont ainsi une vingtaine de sociétés qui ont assigné en contrefaçon la société PIN devant le Tribunal de grande instance de Paris, invoquant plusieurs dizaines de marques déposées pour des produits de parfumerie.

2. Pour une illustration dans le secteur du logiciel : TGI Paris, 31 janvier 2014, n° 13/04861, *Sté Siriona c Sté Parity Rate* (2014), 1006 *PIBD* III 436.

3. *Supra* note * à la p 20.

Le jugement rendu le 11 avril 2014⁴ est d'une importance considérable pour les grands parfumeurs qui, à défaut d'obtenir une protection directe des fragrances par le droit d'auteur⁵, s'appuient très largement sur le droit des marques pour se défendre contre les vendeurs de copies. Au cas présent, deux éléments étaient susceptibles de faire obstacle à l'action des requérants. On pouvait tout d'abord se demander si l'usage des marques des demandeurs dans le moteur de recherche du site *Pirate-Parfums* pouvait s'analyser comme un acte de contrefaçon. Une fois cette première difficulté résolue, il était encore possible d'invoquer le droit de la publicité comparative, qui instaure une exception aux droits du titulaire de la marque dans l'intérêt des concurrents. Cette défense est rejetée par le tribunal parisien qui, aux termes d'un jugement fortement motivé, condamne sévèrement la société PIN en assortissant qui plus est cette condamnation de l'exécution provisoire. Nous envisagerons successivement ces deux aspects : l'usage des signes protégés au regard du seul droit des marques puis au regard du droit de la publicité comparative.

1. Un usage des signes protégés contraire au droit des marques

On sait depuis l'arrêt *Arsenal* de la Cour de justice⁶ que pour être jugé contrefaisant, l'usage d'un signe protégé doit avoir lieu dans la vie des affaires – ce qui ne pouvait être contesté en l'espèce –

4. Voir Jean-Marie Bruguière, « *Pirate-parfums* », le « libérateur » des fragrances, est lourdement condamné » : (2014) 27 *La Semaine juridique – Entreprise et affaires* 1373.
5. Voir, par exemple, Cass Com, 10 décembre 2013, n° 11-19.872 : [2014] *Recueil Dalloz* 8 ; *Semaine juridique – édition générale*, chron 364, obs Christophe Caron ; [2014] *Communication Commerce électronique*, comm 13, note Christophe Caron ; [2014] *RTDCom.* 103, obs Jean-Christophe Galloux ; Cass Com, 1^{er} juillet 2008, n° 07-13.952 : [2009] *Recueil Dalloz* 1182, note Bernard Edelman ; Christophe Caron, (2009) 9 *Communication Commerce électronique*, comm n° 100 ; Nicolas Binctin, « Une odeur de soufre ! », [2008-11-26] 48 *Semaine Juridique Edition Générale* 690 ; [2008] *RTDCom.* 735, obs Frédéric Pollaud-Dulian ; (2009) 29 *Propriétés intellectuelles* 419, obs Jean-Marie Bruguière. Cass 1^{re} civ, 13 juin 2006, n° 02-44.718 : [2006] *Recueil Dalloz* 1741, note Jeanne Daleau ; [2006] *Recueil Dalloz* 2470, note Bernard Edelman ; [2006] *Recueil Dalloz* 2993, obs Pierre Sirinelli ; [2006] *JCP G II*, 10138, note Frédéric Pollaud-Dulian ; (2007) 24 *Propriétés intellectuelles* 364, obs Michel Vivant ; [2006] *RTDCom.* 587, obs Frédéric Pollaud-Dulian ; [2006] 10 *Revue internationale du droit d'auteur* aux pp 342 et 203, obs Pierre Sirinelli ; [2006] *Gazette du Palais* 2555, avis Jerry Sainte-Rose et obs Justine Lesueur.
6. CJCE, 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club*, Aff C-206/01, Rec. 2002, I-10273 : [2003] 7 *Propriétés intellectuelles* 200, obs Georges Bonet.

mais aussi qu'il doit porter atteinte aux *fonctions* de la marque, faute de quoi l'acte n'entre pas dans le champ couvert par le droit exclusif :

le droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, c'est-à-dire d'assurer que la marque puisse remplir ses fonctions propres. L'exercice de ce droit doit dès lors être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.⁷

Cette évolution peut être considérée comme un moyen de circonscrire les prérogatives attachées au droit des marques, parfois jugé « absolutiste »⁸. Elle s'inscrit dans une tendance plus générale, qui est celle de la finalisation des droits de propriété intellectuelle dans leur ensemble⁹.

Le signe protégé doit donc être utilisé en tant que marque (ou à titre de marque), c'est-à-dire pour désigner des produits ou services, à défaut de quoi le titulaire ne peut agir en contrefaçon puisque l'usage contesté ne porte pas atteinte aux prérogatives qu'il tient de son droit, lesquelles sont déterminées par références aux fonctions de la marque. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par exemple, jugé que « la contrefaçon [...] implique que le signe incriminé soit utilisé à titre de marque, pour identifier des produits ou services comme provenant d'une entreprise déterminée¹⁰ ».

Le site Pirate-Parfums fait usage des marques déposées par les sociétés requérantes. Cet usage porte-t-il atteinte à l'une des fonctions de la marque ? La fonction essentielle de la marque est une fonction de garantie d'identité d'origine : la marque doit permettre au consommateur de distinguer, sans confusion possible, ce produit

7. CJCE, 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club*, *ibid* au §51.

8. Voir Michel Vivant : « Des droits "finalisés" », dans Michel Vivant, dir *Les grands arrêts de la propriété intellectuelle* (Paris, Dalloz 2004) aux pp 3 et s.

9. Voir notamment le dossier « Fonction(s) des droits de propriété intellectuelle », (2010) 10 *Propriété industrielle*, dossier 1 ; Vivant, *supra* note 8.

10. Cass Com, 10 mai 2011, n^{os} 10-18 p 173 : [2011] *Recueil Dalloz* 1410 ; [2011-05-27] *Dalloz actualité*, obs Jeanne Daleau ; [2011] *Propriété industrielle* 2011, comm 72, obs Pascale Tréfigny-Goy ; (2011) 7 *Contrats Concurrence Consommation*, comm 157, note Marie Malaurie-Vignal ; Romain Marié, « Quelles actions pour la défense des marques syndicales ? », [2011] *Revue de droit du travail* 649.

ou service de ceux qui ont une autre provenance¹¹. Or, en l'espèce, la reproduction des marques détenues par les requérants ne peut porter atteinte à cette fonction puisque le site indique clairement que les produits vendus ont une origine économique différente. Le tribunal l'affirme d'ailleurs très nettement dans son jugement

Il n'existe pas de confusion possible entre le parfum vendu par la défenderesse et ceux commercialisés sous les marques opposées par les demanderesse, puisqu'ainsi qu'il a été précisé, la marque et le flacon du parfum sont nettement différents et que le produit des demanderesse est clairement identifié comme un parfum concurrent et non vendu par le site internet.¹²

Dans la présente hypothèse, tout comme dans celle des tableaux de concordance, on peut regretter que la fonction d'identité d'origine ait « phagocyté¹³ » la fonction d'exclusivité que la Cour de justice avait pourtant identifiée comme la fonction essentielle de la marque dans son arrêt *Centrafarm*¹⁴, avant de la délaissier par la suite¹⁵. Certains auteurs militent d'ailleurs en faveur d'un retour en grâce de la fonction d'exclusivité¹⁶ afin de redonner aux titulaires de marques les moyens de lutter efficacement contre certains opérateurs qui, telle la société PIN, profitent des incertitudes qui peuvent exister sur la délimitation précise du droit exclusif reconnu au titulaire.

Le fait qu'il n'y ait pas d'atteinte à la fonction essentielle de la marque ne signifie pas pour autant que l'usage des signes sur le site *Pirate-Parfums* était licite. Il existe, en effet, à côté de la fonction essentielle de la marque d'autres fonctions. On pouvait le deviner dès l'arrêt *Arsenal*, qui se référait *aux* fonctions de la marque, et *notamment* à sa fonction essentielle, ce qui laissait clairement penser que d'autres fonctions pouvaient exister. Ces fonctions « adventices¹⁷ » vont être développées quelques années plus tard par la Cour

11. Voir CJCE, 22 juin 1976, *Terrapin c Terranova*, Rec 1976, p 1039, §6. Plus récemment, voir CJCE, 12 juin 2008, aff C-533/06, *O2 Holding*, Rec. 2008, I-4231, §57.

12. *Supra*, note * à la p 26.

13. Pascale Tréfigny, « L'incidence de la fonction sur la portée de la protection de la marque », (2010) 10 *Propriété industrielle*, dossier 5.

14. CJCE, 31 octobre 1974, *Centrafarm*, Aff C-16/74 au §8.

15. Voir Jérôme Passa, *Droit de la propriété industrielle*, t 1, 2^{ème} éd, (Paris, LGDJ 2009) au n° 270.

16. Tréfigny, *supra* note 3 ; Jérôme Passa, « Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : portée ? Utilité ? », (2012) 6 *Propriété Industrielle*, étude n° 11.

17. Laure Marino, « L'affaire l'Oréal : le droit des marques et la publicité comparative sous le sceau du parasitisme », (2009) 31 *Semaine juridique, édition générale* note 180.

de justice dans l'important arrêt *L'Oréal c Bellure*¹⁸ qui concernait l'usage de marques de parfums dans des tableaux de concordance. À l'instar de l'affaire ici commentée, la pratique incriminée ne laissait planer aucun doute sur l'origine économique des produits commercialisés par la société Bellure, de sorte qu'il ne pouvait pas y avoir atteinte à la fonction essentielle de la marque¹⁹. Cependant, la Cour de justice va identifier à cette occasion de nouvelles fonctions. Il s'agit des fonctions de garantie de qualité, de communication, d'investissement et de publicité²⁰. Et la Cour précise qu'un usage peut être jugé illicite même lorsqu'il ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque « à condition [qu'il] porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l'une des autres fonctions de la marque²¹ ». Dès lors, il appartient aux juridictions nationales de déterminer si la reproduction d'une grande marque de parfum dans un tableau de concordance porte atteinte à l'une de ces fonctions. Toute la difficulté vient de ce que la Cour de justice a énuméré dans l'arrêt *L'Oréal c Bellure* une série de nouvelles fonctions sans toutefois les définir, nombreux étant les auteurs à s'interroger sur le contenu précis de ces fonctions « mystérieuses²² ». Des arrêts postérieurs sont venus donner quelques éclaircissements. La fonction de publicité est définie dans l'arrêt *Google*²³ comme « l'emploi de la marque, par son titulaire, en tant qu'élément de promotion des ventes ou en tant qu'instrument de stratégie commerciale²⁴ ». La fonction d'investissement, quant à elle, a été définie dans l'arrêt *Interflora*²⁵ comme celle permettant au titulaire d'« acquérir ou [de] conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des

18. CJUE, 18 juin 2009, *L'Oréal c Bellure*, Aff C-4987/07, Rec 2009 I-05185 : [2009] *Communication Commerce électronique*, comm 111, note Christophe Caron ; (2009) 9 *Propriété industrielle*, comm 51, note Arnaud Folliard-Monguiral ; (2009), 28 *Semaine juridique, édition générale* 108, obs Fabrice Picod.

19. *L'Oréal*, *supra* note 18 au §51.

20. *Ibid* au §58.

21. *Ibid* au §65.

22. Laure Marino, *Droit de la propriété intellectuelle*, coll Thémis Droit (Paris, PUF, 2013) au n° 189. Sur les nouvelles fonctions de la marque, voir également Passa, *supra* note 13 ; Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle*, 3^{ème} éd, (Paris, LGDJ, 2014) aux n^{os} 1152 et s.

23. CJUE, 23 mars 2010, *Google*, Aff C-236/08, Rec 2010 I-02417 : [2010] *Propriété industrielle*, comm 45, obs Jacques Larrieu ; [2010] *Propriété industrielle*, comm 38, obs Arnaud Folliard-Monguiral ; (2010) 7 *Communication Commerce électronique*, comm 70, obs Christophe Caron.

24. *Google*, *supra* note 23 au §92.

25. CJUE, 22 septembre 2011, *Interflora*, Aff C-323-09, Rec 2011 I-08625 : [2011] *Communication Commerce électronique*, comm 112, obs Christophe Caron ; [2012] *RTDCom.* 103, obs Jacques Azéma.

consommateurs²⁶ ». On ne pourra que constater, avec une auteure, que « tout cela reste flou²⁷ ».

Cela n'empêche pas les juges parisiens d'affirmer que les actes commis par le site Pirate-Parfums portent atteinte « à la fonction de communication, d'investissement ou de publicité attachée aux marques en cause, laquelle est particulièrement importante s'agissant de marques de grande renommée associées au luxe par le public²⁸ ». Il s'agit à notre connaissance de la première affaire dans laquelle un juge français reconnaît une atteinte aux nouvelles fonctions issues de l'arrêt *L'Oréal c. Bellure* pour en déduire l'existence d'actes de contrefaçon. Ce point est abordé très brièvement dans le jugement, alors que les développements sur la publicité comparative sont nettement plus substantiels. Il s'agit pourtant d'un élément central du raisonnement, car à défaut d'atteinte à une fonction de la marque l'usage ne serait pas illicite par lui-même et il serait inutile d'aller chercher une éventuelle justification dans le droit de la publicité comparative. On aurait donc pu souhaiter que le tribunal donne des précisions sur le contenu de ces fonctions, et surtout qu'il explique avec plus de soin en quoi les actes reprochés à la société PIN portaient atteinte à ces fonctions. On observera également que le tribunal se réfère à *la* fonction de communication, d'investissement *ou* de publicité, alors que la Cour de justice considère bien qu'il s'agit de trois fonctions distinctes, même si des chevauchements sont inévitables²⁹, notamment entre les fonctions d'investissement et de publicité.

En dépit de ces lacunes, le jugement considère très clairement que le moteur de recherche du site Pirate-Parfums porte atteinte aux nouvelles fonctions de la marque. C'est la raison pour laquelle la défenderesse ne peut, comme elle le faisait dans ses écritures, se prévaloir de la jurisprudence *Interflora* pour faire juger que l'utilisation des marques de parfums en tant que mots-clés n'est pas constitutive de contrefaçon.

2. Usage des signes protégés non légitimé par le droit de la publicité comparative

Pour échapper au grief de contrefaçon, la société PIN invoquait également – non sans habileté – les dispositions relatives à la publi-

26. *Interflora*, *supra* note 25 aux § 60 et s.

27. Marino, *supra* note 22.

28. *Supra*, note * à la p 27.

29. *Interflora*, *supra* note 25 aux §60 et 61. Voir également Passa, *supra* note 16 aux n^{os} 53 et s.

citée comparative. Le régime de la publicité comparative procède d'une directive européenne³⁰ transposée en droit interne aux articles L 121-8 et s. du *Code de la consommation*³¹. Cette pratique est encouragée par les autorités de l'Union européenne. Aux termes de la directive, elle permet de « mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables » dans le but de « stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et services dans l'intérêt des consommateurs³² ».

Le recours à la publicité comparative implique presque toujours de citer les marques d'un ou plusieurs concurrents. La directive indique ainsi dans son quatorzième considérant : « il peut être indispensable, afin de rendre la publicité comparative effective, d'identifier les produits ou services d'un concurrent en faisant référence à une marque dont ce dernier est titulaire ». Dans ce cas, l'annonceur fait usage de la marque d'autrui et se trouve donc en position d'empiéter sur le droit exclusif du titulaire. Les textes organisent donc l'articulation avec le droit des marques en instaurant une exception³³ au droit exclusif : l'utilisation de la marque d'autrui par l'annonceur n'enfreint pas le droit exclusif dès lors qu'elle est faite dans le cadre d'une publicité comparative *licite*³⁴, ainsi que l'a confirmé la Cour de justice dans une décision *O2 Holdings*³⁵. C'est de cette exception, également reconnue par la Cour de cassation³⁶, que le site Pirate-Parfums entendait bénéficier.

Ici, deux questions doivent être abordées : le service proposé par le site peut-il être qualifié de publicité comparative ? Et, si oui, cette publicité comparative répond-elle aux strictes exigences posées aux articles L 121-8 et s. du *Code de la consommation* ?

30. Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, JO L 376 du 27.12.2006.

31. Voir Patrice de Candé, « Publicité comparative notamment dans le domaine du médicament, état des lieux », [2000] *Recueil Dalloz* 33.

32. *Supra* note 30 au considérant 6.

33. Voir Passa, *supra* note 16 au n° 361 ; Binctin, *supra* note 22 aux nos 830 et s.

34. Voir *supra* note 30 au considérant 15 et art. 4 de la Directive.

35. *Supra* note n° 11.

36. Voir Cass Com, 24 mai 2011, *Deroxat* n° 09-70722 : [2011] *Recueil Dalloz* 1550, obs Xavier Delpech ; [2012] *RTDCom* 101, obs Jacques Azéma ; Cass Com 26 mars 2008, n° 06-18.366 : (2008) 12 *Communication Commerce électronique*, comm 132, obs Christophe Caron ; Jacques Azéma, « Médicament générique et référence au *princeps* », [2008] *Recueil Dalloz* 1524 ; François Jonquères, « Suprême Injustice », (2008), 10 *Propriété industrielle*, étude 22 aux nos 13 et s.

Pour répondre à la première question, il convient au préalable de définir la notion de publicité comparative. Le *Code de la consommation* la définit comme celle « qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent³⁷ ». La directive est moins restrictive ; elle vise « toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent », sans se référer à l'idée de comparaison³⁸. La Cour de justice retient également une acception très large de la publicité comparative. Selon elle, pour qu'il y ait publicité comparative, il suffit qu'il existe « une communication sous une forme quelconque faisant, même implicitement, référence à un concurrent ou aux biens ou services qu'il offre³⁹ ». Si l'on s'en tient à cette définition, ce à quoi les juges français semblent disposés⁴⁰, une publicité peut donc être qualifiée de « comparative » alors même qu'elle ne réalise aucune comparaison⁴¹.

Le moteur de recherche et les fiches-produits du site Pirate Parfums peuvent-ils être assimilés à une publicité comparative ? Contrairement à ce que prétendait la société défenderesse, l'usage des marques de parfums ne remplissait pas une fonction purement descriptive, mais bien une fonction publicitaire. Pour les juges parisiens, le site permet de comparer deux produits en identifiant explicitement celui du concurrent, de sorte qu'il s'agit bien d'une publicité comparative. Dans l'affaire *L'Oréal c Bellure*, la Cour de justice avait également jugé que les tableaux de concordance étaient susceptibles de recevoir cette qualification⁴². Le raisonnement paraît pouvoir être transposé sans difficulté au cas d'espèce dans la mesure où, comme cela a déjà été signalé, le site Pirate-Parfums fonctionne selon un modèle très semblable.

Pour échapper au grief de contrefaçon, encore faut-il que les marques protégées soient invoquées dans le cadre d'une publicité comparative *licite*. C'est ce qu'avait indiqué la Cour de justice dans sa décision *O2 Holdings*. Les conditions de licéité de la publicité comparative sont très précisément posées par l'article 4 de la directive

37. Art L 121-8.

38. En ce sens voir Marino, *supra* note 22 au n° 186.

39. CJCE, 25 octobre 2001, *Toshiba*, C-112/99 Rec 2001 I-07945, au §31. Cette définition a été reprise dans les décisions *O2 Holding*, *supra* note 11 au §42 puis *L'Oréal*, *supra* note 18 au §52).

40. Voir CA Paris, 5^{ème} ch, 18 juin 2008, [2008] *Communication Commerce électronique*, comm 104, obs Anne Debet.

41. Voir Passa, *supra* note 15 à la p 493.

42. *L'Oréal*, *supra* note 18 au §52.

2006/114/CE et les articles L 121-8 et L 121-9 du *Code de la consommation*. Ces conditions cumulatives, très strictes, visent à garantir que la publicité comparative ne devienne pas un outil néfaste pour le marché⁴³. Il s'agit tout autant de garantir aux consommateurs une information objective que de protéger les concurrents contre des comportements déloyaux.

En l'espèce, les requérantes reprochaient notamment à la société PIN de ne pas procéder à une comparaison objective portant sur des caractéristiques « essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives⁴⁴ ». Étaient soulignés, par exemple, l'emploi « d'une remarque générale et non étayée sur la différence de prix⁴⁵ », ainsi que l'« absence de comparaison des contenances, des proportions, des ingrédients et des investissements réalisés⁴⁶ ». Le tribunal refuse de suivre les parfumeurs sur ce terrain :

Sont comparées les senteurs des parfums en cause, lesquelles sont des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens, peu important que les proportions des ingrédients ne soient pas détaillées, leur présence à titre d'ingrédient clefs, de notes de têtes, de cœur, et de fond suffisant à déterminer la place de chacune de ces senteurs dans l'univers olfactif proposé par les produits.

Le grief de publicité trompeuse est également écarté, les sociétés requérantes n'ayant pas apporté la preuve que la fabrication des parfums « pirates » avait lieu ailleurs qu'en France ou en Italie, ni que la société PIN avait, contrairement à ce que le site annonçait, recours à des produits de synthèse pour fabriquer ses jus.

En définitive, c'est par un raisonnement strictement calqué sur celui de l'arrêt *L'Oréal c Bellure* que les juges parisiens affirment le caractère illicite de la publicité comparative et, en conséquence, reconnaissent l'existence d'actes de contrefaçon. Le tribunal observe d'abord que le système mis en place sur le site *Pirate-Parfums* « conduit l'internaute à identifier le produit proposé par la défendresse comme une imitation du jus du parfum de grande marque » ce

43. Voir Binctin, *supra* note 22 aux n^{os} 830-831.

44. Art L 121-8 *Code de la consommation*.

45. « 95 % de produit pour 5 % de marketing, alors que cette formule s'inverse complètement chez les autres ».

46. *Supra*, note * à la p 13.

qui est directement contraire à l'art. L 121-9 4) du *Code de la consommation*. Le texte prévoit que la publicité comparative ne peut « présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé ». Ainsi que l'a indiqué la Cour de justice dans sa décision *L'Oréal c. Bellure*, l'interdiction ne vise pas seulement « les messages publicitaires renvoyant explicitement à l'idée d'imitation ou de reproduction, mais également ceux qui, compte tenu de la présentation globale et du contexte économique de l'espèce, sont aptes à transmettre implicitement cette idée au public destinataire⁴⁷ ». Dans l'affaire commentée, la défenderesse faisait valoir que ses produits n'étaient pas présentés comme des imitations, mais seulement comme des parfums « composés des mêmes ingrédients principaux » ou de la même famille olfactive⁴⁸. La distinction paraît excessivement subtile, et elle n'est pas retenue par le tribunal.

La société PIN affirme également que la décision *L'Oréal c Bellure* n'est pas transposable au cas d'espèce car « la question préjudicielle qui était posée portait non seulement sur des comparaisons de senteurs, mais également sur une imitation des marques, des flacons et des packagings, le produit litigieux étant présenté comme une imitation, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, dans la mesure où elle se contente d'une comparaison olfactive et ne présente pas des parfums comme des imitations ». Que faut-il penser de cet argument ? L'appréciation de l'imitation doit tenir compte « de la présentation globale et du contexte économique de l'espèce ». Or, ces éléments diffèrent effectivement entre les deux affaires puisque les produits commercialisés par la société PIN ne reprennent que la fragrance des parfums de grande marque, sans toutefois imiter ou rappeler leur dénomination ou leur flacon, comme le faisait la société Bellure avec ses propres produits. Le jugement ne retient pas cet argument et, là encore, on peut voir la marque de la décision *L'Oréal c Bellure* : peu importe que le message publicitaire signale qu'il s'agit d'une imitation du produit portant une marque protégée dans son ensemble ou seulement de l'imitation d'une caractéristique essentielle de celui-ci (en l'occurrence la fragrance⁴⁹).

Là ne s'arrêtent pas les torts de la défenderesse. En effet, elle présente ses produits comme des imitations de marques de parfums

47. *L'Oréal*, *supra* note 18 au §75.

48. *Supra*, note * à la p 20.

49. *L'Oréal*, *supra* note 18 au §76. Voir Binctin, *supra* note 22 au n° 833.

célèbres « associées à un univers de prestige et qui ont fait l'objet d'investissements marketing massifs⁵⁰ ». Ce faisant, elle bénéficie d'un « point d'accroche » pour attirer les consommateurs en se plaçant dans le sillage des grands parfumeurs. On peut donc en déduire avec le tribunal que la société PIN tire indûment profit de la notoriété attachée aux grandes marques de parfums, ce qui est contraire à l'article L 121-9 1) du *Code de la consommation*.

En somme, le service offert par le site Pirate-Parfums doit être considéré comme une publicité comparative illicite, d'une part parce qu'il présente des biens comme une imitation de biens couverts par une marque et, d'autre part, parce qu'il tire indûment profit de la notoriété des marques reproduites. L'exception de publicité comparative ne pouvant jouer, l'usage non autorisé des marques invoquées par les requérantes sur le site Pirate-Parfums est bien constitutif d'un acte de contrefaçon. En revanche, la demande fondée sur l'atteinte spécifique aux marques renommées (art. L 713-5) est rejetée, dans la mesure où ces faits ont déjà été sanctionnés sur le fondement de la contrefaçon par reproduction des marques dans le cadre d'une publicité comparative tirant indûment profit de leur notoriété. Le tribunal refuse également de faire droit aux demandes fondées sur la concurrence déloyale, aucune faute distincte ne pouvant selon lui être reprochée à la société PIN.

Cette décision illustre à merveille les rapports complexes qu'entretient le droit des marques avec la publicité comparative. Sur le fond, on peut comprendre la volonté de protéger les grands groupes de luxe contre les initiatives d'opérateurs qui adoptent un comportement objectivement déloyal. À cet égard, la décision mérite très certainement l'approbation. Gardons cependant à l'esprit qu'en matière commerciale la liberté – d'entreprendre, d'expression – devrait demeurer la règle, et prenons garde à ce que le droit des marques ne serve pas de prétexte pour scléroser les discours commerciaux et préserver les rentes des opérateurs en place.

La décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans l'affaire du « Deroxat⁵¹ » en donne une bonne illustration : en retenant qu'un médicament générique était présenté dans une publicité comme « l'équivalent » du médicament *princeps* et non comme son imitation, la Cour a permis à l'annonceur d'échapper à l'action

50. *Supra*, note * à la p 27.

51. *Supra* note 36.

en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque. À l'évidence, la solution était justifiée par des préoccupations liées à la santé publique et à l'intérêt général, qui sont absentes de la présente affaire. Mais de telles considérations devraient-elles, en toute rigueur, avoir une incidence sur la portée du droit exclusif reconnu aux titulaires de marques ? Certes, *Pirate-Parfums* ne commercialise « que » des copies de fragrances connues. Contestable sur le plan moral, cette activité n'en est pas moins licite, tout au moins tant que les juges refuseront en France de protéger les senteurs originales par le droit d'auteur. La liberté d'expression est un droit fondamental pour les entreprises, y compris dans le cadre d'un discours publicitaire⁵². Peut-être ce droit fondamental aurait-il dû être mis en balance avec le droit de propriété invoqué par les titulaires de marques pour parvenir à une solution plus équilibrée ?

52. Voir Laure Marino, « Plaidoyer pour la liberté d'expression, droit fondamental de l'entreprise », [2011] *RTDCom.* 1.

