

## *Fin de partie et médaille d'or pour le Comité olympique et sportif français dans l'affaire Olymprix*

**FABIENNE FAJGENBAUM** <sup>\*</sup>  
AVOCAT À LA COUR

L'affaire *Olymprix* a mis les nerfs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) à rudes épreuves. Un véritable marathon judiciaire, auquel vient de mettre un terme la Chambre commerciale de la Cour de cassation (intervenant pour la troisième fois !) par un arrêt du 31 octobre 2006<sup>1</sup>. Ainsi prend fin l'une des dernières sagas du droit des marques, se distinguant par plus de dix années de procédure, ayant donné lieu à sept décisions et fait intervenir pas moins de trente-sept magistrats<sup>2</sup> ! Et dire qu'une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes avait été, un temps, envisagée...

Si l'affaire *Olymprix* consacre une solution somme toute logique, elle est avant tout symbolique, et symptomatique de ce que l'ensemble du droit des marques est aujourd'hui réglé au niveau communautaire, de sorte que les rares interrogations de fond qui subsistent encore ne concernent finalement que des hypothèses de transposition lacunaire ou erronée.

Mais si les faits litigieux devaient être rejugés aujourd'hui, la décision à laquelle ils donneraient lieu n'aboutirait plus au même résultat juridique, notamment depuis l'importante décision *Must* de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2005<sup>3</sup>. Le commentaire de la décision sera donc également l'occasion d'une petite rétrospective sur l'évolution de la protection des marques renommées et notoires ces dix dernières années.

Si un sport olympique devait symboliser la saga « Olymprix », ce serait sans conteste le marathon. Finalement, quoi de plus logique, quand on sait que l'épreuve reine des jeux antiques était la course à pied !

Courage, persévérance et rigueur sont les clés du succès, pour tout athlète désireux de voir briller un jour une médaille olympique à son cou. Telles sont également les qualités dont a du faire preuve le CNOSF, dans le bras de fer qui l'a opposé à la société Galec, pour faire reconnaître le bien-fondé de ses demandes.

Pour faire bref, le CNOSF est titulaire des droits sur l'ensemble des emblèmes olympiques, parmi lesquels les

termes « Jeux Olympiques » et « Olympique », dont il est chargé d'assurer la défense<sup>4</sup>. La société Galec est quant à elle titulaire depuis 1993 de deux marques françaises *Olymprix* n° 1729165 et n° 93469725, qu'elle utilise dans le cadre d'une campagne promotionnelle d'envergure nationale, pour les magasins E. Leclerc. Celle-ci consiste dans l'apposition d'affiches et la diffusion de catalogues à la gloire des « Olymprix » et autres réductions avantageuses, ainsi qu'en l'utilisation de l'expression « Transporteur officiel des "Olymprix" » sur les chariots en libre-service.

Faisant valoir que cet usage remet en cause son financement et met à mal ses relations avec ses partenaires officiels, le CNOSF assigne la société Galec en responsabilité, tout d'abord sur le fondement principal de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et subsidiairement, par précaution, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Il demande que lui soit interdit tout usage de ce terme et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts pour avoir exploité sans autorisation les marques notoires lui appartenant. Il demande également que soient radiées les marques *Olymprix*.

La Cour d'appel de Versailles<sup>5</sup>, confirmant le raisonnement tenu par les juges de 1<sup>re</sup> instance<sup>6</sup>, juge que l'emploi d'une marque, visé à l'article L. 713-5, consiste



\* Cet article a été fait en collaboration avec G. Guiziou, avocat et T. Lachacinski, juriste.

1. Pourvoi n° 04-18.043, inédit : < [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr) >.

2. Trois magistrats en 1<sup>re</sup> instance, treize magistrats de la Cour d'appel et vingt et un de la Cour de cassation (conseillers référendaires compris ; certains magistrats ayant siégé dans plusieurs décisions).

3. À noter que les magistrats de la Chambre commerciale qui ont rendu cette décision sont dans leur grande majorité les mêmes que ceux qui ont rendu les arrêts *Olymprix* du 11 mars 2003 et du 31 octobre 2006.

4. En vertu de la loi du 16 juillet 1984, elle est seule habilitée en France à incarner le mouvement olympique.

5. CA Versailles, 15 janv. 1997.

6. TGI Nanterre, 11 juill. 1996.

dans toute forme d'utilisation de cette marque pour tirer profit de son effet identifiant. En conséquence, elle fait droit à l'action du CNOSF et condamne la société Galec.

Cette décision est censurée partiellement par la Cour de cassation, qui entend limiter le champ d'application de l'article L. 713-5 aux seuls actes de reproduction à l'identique de la marque renommée<sup>7</sup>. Dans le même arrêt, la Chambre commerciale confirme cependant définitivement la position de la cour d'appel quant à la recevabilité de l'action engagée par le CNOSF, chargé de poursuivre en France, et pour le compte du CIO, la protection du terme « Olympique ».

Sur renvoi, la Cour d'appel de Paris<sup>8</sup> se conforme à la position adoptée par la Chambre commerciale et rejette, en des termes identiques, la demande en dommages-intérêts du CNOSF sur le fondement de l'article L. 713-5. Le CNOSF ayant insisté, suite au refus catégorique de la Chambre commerciale, sur sa demande subsidiaire en indemnisation au titre de la responsabilité civile de droit commun, la cour d'appel rejette également ce moyen, au motif que « l'article L. 713-5 du CPI instaurant une action spécifique en responsabilité, les dispositions de l'article 1382 du Code civil ne peuvent être invoquées utilement, s'agissant des mêmes faits ».

Dans son arrêt du 11 mars 2003<sup>9</sup>, la Cour de cassation, saisie d'un nouveau pourvoi, confirme sa jurisprudence tenant en une interprétation stricte de l'article L. 713-5. Elle revient toutefois partiellement sur la posi-

tion de la Cour d'appel de Paris et juge que, en cas d'imitation de son signe, le dépositaire d'une marque notoirement connue est recevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.

La Cour d'appel d'Orléans<sup>10</sup>, statuant comme seconde cour de renvoi en audience solennelle, fait sienne la position de la Chambre commerciale, et fait droit à l'action du CNOSF sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Elle prononce des mesures d'interdiction d'usage sous astreinte des marques *Olymprix*, leur radiation, la publication de la décision, ainsi que le paiement de dommages-intérêts substantiels, afin de réparer tout à la fois le préjudice économique du CNOSF et l'atteinte à son image.

La société Galec se pourvoit alors en cassation.



7. Cass. com., 29 juin 1999, L'article L. 713-5 ne permet pas de faire interdire et sanctionner « l'utilisation d'un signe voisin par sa forme ou les évocations qu'il suscite » : *Ann. prop. ind.* 1999, n° 3, p. 183, obs. P. Mathély.

8. CA Paris, 8 nov. 2000 : *Ann. prop. ind.* 2000, n° 3, p. 206, obs. P. Mathély ; *JCP éd. E* 2001, p. 207, note C. Caron.

9. Cass. com., 11 mars 2003 : *Prop. intell.* 2003, n° 7, p. 229, J. Passa ; *Prop. indust.* 2003, chron. 13, C. Vilmar ; *Com. com. électr.* nov. 2003, comm. n° 105, note C. Caron ; *D.* 2003, somm. 2688, obs. S. Durrande.

10. CA Orléans, ch. solennelle, 2 juill. 2004 : *Prop. intell.* 2004, n° 13, p. 73, J. Passa ; *Com. com. électr.* sept. 2004 n° 9, comm. n° 101, C. Caron.

Écorché de l'affaire *Olymprix* :

Fondement juridique de la protection de l'imitation d'une marque renommée, hors spécialité	Art. L. 713-5 du CPI	Art. 1382 du C. civ.
<b>TGI Nanterre</b> 11 juill. 1996	(+) « Attendu que si ces défenseurs soulèvent l'inapplicabilité de l'article L. 713-5 qui ne vise que l'"emploi" d'une marque, il n'en demeure pas moins qu'il doit être admis que cet article visé également l'emploi d'une marque non identique, si imitative, elle est clairement perçue par le public comme dérivée de la marque en cause ».	<b>Moyen non invoqué</b>
<b>CA Versailles</b> 15 janv. 1997 (Censure partielle du jugement du TGI, concernant la mesure de radiation des marques <i>Olymprix</i> )	(+) « L'emploi d'une marque consiste dans toute forme d'utilisation de la même marque pour tirer profit de son effet identifiant. Constitue un tel emploi non seulement sa reproduction à l'identique ou sa transcription pure et simple mais aussi, lorsqu'elle est une expression littérale ou un mot, son amalgame avec une autre expression, sa contraction, son rappel phonétique ou toute représentation sémantique l'utilisant ou la soulignant ».	<b>Moyen non invoqué</b>
<b>Cass. com., 29 juin 1999</b> (Cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles)	(-) « L'action spécifique en responsabilité instituée par l'article L. 713-5 du CPI permet de faire interdire et sanctionner l'emploi, opéré dans certaines conditions, d'une marque de renommée mais non l'utilisation d'un signe voisin par sa forme ou les évocations qu'il suscite ».	<b>Moyen non invoqué</b>
<b>CA Paris, 8 nov. 2000</b>	(-) « L'article L. 713-5 du CPI ne permet de faire sanctionner que l'emploi par un tiers d'un signe identique à la marque jouissant d'une renommée mais non l'utilisation d'un signe voisin par sa forme ou les évocations qu'il suscite ».	(-) « L'article L. 713-5 du CPI instaurant une action spécifique en responsabilité, les dispositions de l'article 1382 du C. civ. ne peuvent être invoquées utilement, s'agissant des mêmes faits ».

<b>Fondement juridique de la protection de l'imitation d'une marque renommée, hors spécialité</b>	<b>Art. L. 713-5 du CPI</b>	<b>Art. 1382 du C. civ.</b>
<b>Cass. com., 11 mars 2003</b> (Cass. totale)	<b>Moyen abandonné</b>	(+) « L'imitation d'une marque notoirement connue ne constituant pas le même fait que son emploi, seul visé par l'article L. 713-5 du CPI, le dépositaire d'une telle marque est recevable à agir [...] dans les termes du droit commun ».
<b>CA Orléans, 2 juill. 2004</b>	<b>Moyen abandonné</b>	(+) « Cette protection ne pouvait avoir lieu sur la base du droit exclusif conféré par le droit des marques, mais elle était possible [...] sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ».
<b>Cass. com., 31 oct. 2006</b> (Rejet du pourvoi)	<b>Moyen abandonné</b>	(+) « La protection des marques d'usage, non enregistrées, notoires relève du droit commun de la responsabilité civile ».

Ce rapide récapitulatif de la procédure révèle à quel point l'affaire *Olymprix*, longue de quelques dix années, a évolué en profondeur au fil des recours. Deux phases peuvent clairement être distinguées, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 novembre 2000 en constituant la charnière. Ainsi, si la Chambre commerciale répond finalement à la question initialement « subsidiaire » de la coexistence entre l'article L. 713-5 du droit des marques et la responsabilité civile de droit commun, l'objet premier de l'affaire *Olymprix* était d'abord de délimiter le champ de la protection accordée par l'article L. 713-5 aux marques renommées, hors spécialité.

Entièrement imputable à la mauvaise application de l'article L. 713-5 par la Cour de cassation, revenue depuis à plus de raison, ce procès fleuve se solde par une solution logique et pleine de bon sens (I).

Toutefois, sa portée devrait être des plus réduites, en raison du revirement opéré par la chambre commerciale le 12 juillet 2005 dans l'affaire *Must*. Ce commentaire sera donc également l'occasion de faire un point sur l'état du droit positif (II). Il permettra notamment de montrer en quoi l'affaire *Olymprix* a participé à cette évolution, pour s'en retrouver finalement partiellement déconnectée.

## I. Consécration de la coexistence entre le droit des marques et le droit commun de la responsabilité civile

Le pourvoi, formé par la société Galec à l'encontre de la décision de la Cour d'appel de renvoi d'Orléans, statuant en chambre solennelle, ne portait plus que sur le moyen de la recevabilité et du bien-fondé de l'action du CNOSF sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Rappelons simplement que le moyen tiré de l'application de l'article L. 713-5 du CPI aux hypothèses d'imitation des marques renommées avait été abandonné, suite à la décision de la Cour d'appel de Paris, confirmant celle de la Cour de cassation. En l'absence de pourvoi sur ce point<sup>11</sup>, cette décision

était devenue définitive et aucun débat ne pouvait plus prospérer.

1. Revenons rapidement sur le débat qui a occupé un temps les juges, concernant le recours à l'article 1382 du Code civil en cas d'inapplicabilité de l'article L. 713-5 du CPI. La Chambre commerciale ayant fermement cantonné l'application de l'article L. 713-5 à l'hypothèse de reproduction à l'identique de la marque renommée, la Cour d'appel de Paris l'avait suivie sur ce point. On aurait alors pu s'attendre à un retour à la situation antérieure à 1991, c'est-à-dire à une protection par le biais de la théorie de l'abus de droit, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile<sup>12</sup>. Pourtant, il n'en a rien été, et la Cour d'appel de Paris a refusé au CNOSF la protection par la responsabilité civile de droit commun, au motif que « L'article L. 713-5 du CPI instaurant une action spécifique en responsabilité, les dispositions de l'article 1382 du Code civil ne peuvent être invoquées utilement, s'agissant des mêmes faits ».

Or, si en vertu de la maxime *specialia generalibus derogant*, la loi générale s'efface toujours devant les régimes spéciaux, elle conserve son domaine d'application intact pour toutes les situations n'en relevant pas. Autrement dit, la loi générale retrouve sa compétence dès lors qu'on touche à un domaine étranger à tout régime spécial. Les actes d'imitation étant exclus du champ d'application de l'article L. 713-5, comme l'affirme la Cour d'appel de Paris, ils constituent nécessairement des faits distincts de l'« emploi ».



11. Conforté dans son choix par la Cour d'appel d'Orléans qui a jugé que « sur la portée des différentes cassations intervenues en l'espèce, il est définitivement jugé [...] qu'aucune action en responsabilité n'est plus recevable devant cette Cour de renvoi sur le fondement de l'article L. 713-5 du CPI ouvrant, aux conditions qu'il indique, une action en responsabilité civile spéciale pour la protection des marques de renommée ou notoirement connues ».

12. Cass. com., 27 mai 1986, *Charles of the Ritz* : D. 1986, jurispr. p. 526, note S. Durrande.

C'est ce raisonnement qu'a suivi l'arrêt de censure de la Chambre commerciale du 11 mars 2003<sup>13</sup>, jusqu'alors restée muette sur cette question. Les voies de l'article L. 713-5 du CPI restant fermées, il convenait selon elle de revenir aux principes généraux de la responsabilité civile, en tant que mode subsidiaire de protection de la marque renommée. La Cour rappelle d'ailleurs les termes de la directive 89/104 du 21 décembre 1988, qui « n'exclut pas l'application des dispositions du droit des États membres autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs ».

La solution retenue à partir de la décision du 11 mars 2003 est des plus logiques, tant était absurde la situation à laquelle il est mis fin : la protection accordée aux marques renommées imitées, hors spécialité, était moindre que celle des marques non célèbres ! Pourquoi ne pas alors invoquer tout simplement la protection de la marque non renommée, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ? Se profilait ainsi l'hypothèse ubuesque, où la notoriété de la marque aurait été soulevée en défense ! Peu satisfaisant...

La position de la Cour d'appel de Paris marquait surtout un net recul de la protection par rapport à celle qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la loi de 1991, transposant l'article 5.2 de la directive 89/104. Cette limitation du champ d'application de l'article L. 713-5 aux seuls actes de reproduction à l'identique apparaissait dès lors particulièrement inopportune et en totale contrariété avec les objectifs de la directive qui, rappelons le, ambitionnait d'augmenter le niveau de protection dont jouissent les marques renommées hors de la spécialité<sup>14</sup>. Or, la Cour de justice n'a pas manqué de rappeler à plusieurs reprises à quel point il est essentiel de respecter la *ratio legis* de la directive<sup>15</sup>...

En définitive, la Cour de cassation a donc consacré une protection de la marque renommée en trois volets : sur le fondement de la contrefaçon (CPI, art. L. 713-2 et L. 713-3) dans le cadre de la spécialité ; sur le fondement de la responsabilité civile spéciale de l'article L. 713-5 du CPI, hors de la spécialité pour les actes de reproduction à l'identique ; sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, hors spécialité, pour les actes d'imitation. Si ce triptyque a le mérite de l'exhaustivité, la simplicité n'est pas son atout premier...

La situation en était là, lorsque la société Galec fit une dernière tentative, sous forme de pourvoi, pour obtenir gain de cause.

Après avoir une énième fois rappelé que les marques *Olympique* et *Jeux Olympiques* sont des marques d'usage, non enregistrées, notoires, la Chambre commerciale suit en tous points les orientations prises par l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'Orléans.

Dans un premier temps, elle réaffirme donc que la protection des marques renommées et notoires relève du droit commun de la responsabilité civile. Il s'ensuit que la responsabilité de la société Galec ne sera engagée que si le triptyque, Faute-Dommage-Lien de causalité est caractérisé. On se souvient d'ailleurs que la Chambre commerciale avait appelé dans sa décision du 11 mars

2003 que le risque de confusion ne constituait pas le critère de la responsabilité civile de droit commun. En conséquence, elle retient dans sa décision du 31 octobre 2006 que « le retentissement et la renommée des Jeux olympiques étant exceptionnels, la société Galec avait commis une faute en constituant des droits de marque imitant les signes caractéristiques du mouvement olympique, puis en les utilisant dans le but de profiter, sans bourse délier, de l'image d'excellence de ce mouvement ».

Ce faisant, elle fait application, même si de façon moins évidente que l'arrêt qu'elle confirme, de la théorie du parasitisme dont elle reprend les grands traits de la définition<sup>16</sup>. Le dépôt de tout signe proche d'une marque renommée, puis son utilisation, est donc constitutif d'actes de parasitisme. Dès lors, le lien particulièrement étroit qui unit marques notoires et parasitisme apparaît évident. Historiquement, on sait d'ailleurs que le domaine d'apparition de la théorie du parasitisme est celui des marques notoires<sup>17</sup>, ce qui est somme toute logique compte tenu de la définition même du parasitisme, qui est de tirer profit de la réputation ou des investissements d'un autre acteur économique, en se plaçant « dans son sillage ».

Il n'est à cet égard pas inintéressant de relever l'usage de l'expression « image d'excellence », qui n'est pas sans faire penser à la fameuse « image de marque », apparue notamment dans la jurisprudence communautaire. Cette prise en considération révèle une certaine montée en puissance de ce concept, il est vrai davantage axé sur la protection des investissements et de la réputation que sur celle de la distinctivité des signes. Ainsi, l'image de marque est désormais reconnue comme un « motif légitime » au sens de l'article 7 § 2 de la directive du 21 décembre 1988, qui permet aux titulaires de marques renommées d'écarter la règle de l'épuisement et d'obtenir l'application du droit national des marques<sup>18</sup>. Or, l'article L. 713-5 ne vise en définitive rien d'autre qu'à



13. Par la suite, la Cour d'appel de renvoi d'Orléans s'est refusée à saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur ce point, ce qui, il est vrai, ne relève pas d'une démarche naturelle pour les juges français, au contraire de leurs homologues anglais ou allemands.

14. Exposé des motifs de la directive du 21 décembre 1988.

15. Certes dans une problématique un peu différente mais toujours au sujet de l'article 5.2 de la directive 89/104, CJCE, 9 janv. 2003, aff. C-292/00, *Davidoff* : « il convient de relever d'emblée que l'article 5 § 2 de la directive ne doit pas être interprété exclusivement au regard de son libellé, mais également en considération de l'économie générale et des objectifs du système dans lequel il s'insère » (Point 24). V. obs. G. Bonet : *Prop. intell.* 2003, n° 7, p. 197 sq.

16. Selon Y. Saint-Gal, est constitutif de parasitisme « l'acte d'un commerçant ou d'un industriel qui, même sans avoir l'intention de nuire, tire ou s'efforce de tirer un profit d'un renom acquis légitimement par un tiers, sans qu'il y ait normalement risque de confusion entre les produits et les établissements » (*Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale*, éd. Delmas, 1991).

17. Le Tourneau : *Gaz. Pal.* 31 mars 2001, chron. p. 22.

18. Notamment CJCE, 4 nov. 1997, aff. C-337/95, *Dior Evora*.

empêcher qu'il ne soit porté atteinte à cette image de marque, ou qu'il en soit tiré un profit illégitime... Vers une nouvelle fonction de la marque, totalement détachée du principe de spécialité<sup>19</sup> ?

Le préjudice qui résulte des actes de parasitisme peut prendre différentes formes. Il peut consister en un rapprochement défavorable dans l'esprit des consommateurs, de nature à affaiblir la distinctivité du signe. Il peut revêtir la forme d'un avilissement de la réputation de la marque, en raison par exemple d'une utilisation dénigrante du signe. La gêne occasionnée dans la diversification de ses activités, évolution naturelle pour une marque célèbre, cause également un préjudice à son titulaire<sup>20</sup>.

C'est donc de façon classique que la Cour d'appel d'Orléans a jugé que les marques *Olymprix* portent atteinte à la valeur particulière qui découle de l'exceptionnelle renommée des marques *Olympique* et *Jeux olympiques*, qu'elles contribuent à dégrader. La Chambre commerciale n'apporte aucune précision quant au dommage subi par le CNOSF.

2. La Cour régulatrice répond à la deuxième branche du pourvoi, qui tenait à l'existence d'autres associations d'idées possibles dans l'esprit du consommateur en contact avec le terme « Olymprix ». La société Galec avait fait valoir que la dénomination *Olymprix* peut être considérée comme se situant dans le sillage de l'Olympe, « les termes "olympe" et "olympien", étant des termes courants, nom commun et adjectif, pour désigner l'ensemble des dieux de l'Olympe, puis la demeure des dieux et de là, le calme, la sérénité, voire l'excellence ». Elle avait également mis en avant la possible association, « notamment par des clients d'hypermarchés » avec les personnages d'Astérix, Obélix, Panoramix, et autres célèbres héros de village gaulois dont le patronyme s'achève, comme les « prix », en -ix.

Cet argument n'est pas sans rappeler la multiplicité des formes qui a prévalu, un temps, pour les dessins et modèles, avant d'être abandonnée. En effet, l'existence d'autres formes n'implique pas en soi que celle qui a été retenue n'est pas exclusivement dictée par une fonction technique. Pour parodier ce raisonnement, on peut dire que le fait que d'autres idées naissent de cette expression ne change rien au fait qu'elle évoque incontestablement les Jeux Olympiques.

Dans l'affaire *Olymprix*, l'action sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle a vocation à réparer l'atteinte portée à la renommée et à l'image des marques *Olympique* et *Jeux Olympiques*. Dès lors qu'une faute est caractérisée, ayant entraîné un préjudice au CNOSF, la responsabilité de la société Galec doit être retenue. En conséquence, c'est fort logiquement que la Chambre commerciale a pu juger que « la cour d'appel n'était pas tenue, pour retenir souverainement que le terme "Olymprix" évoquait l'idée olympique, d'examiner toutes les autres associations d'idées pouvant naître de cette expression ». Tout au plus peut-on penser que le préjudice subi par le titulaire de la marque renommée s'en trouve limité, et encore...

En définitive, le critère de la « multiplicité des rapprochements » n'est pas plus convaincant que celui de la multiplicité des formes, car la réalité de l'atteinte à la marque renommée n'est aucunement remise en cause par l'établissement d'autres possibles associations d'idées. L'argument de la société Galec tiré d'un éventuel rapprochement avec les héros gaulois des bandes dessinées d'Uderzo et Goscinny apparaissait dans ce contexte particulièrement aléatoire, même pour des « clients d'hypermarchés ».

Ainsi, la condamnation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ne nécessite pas nécessairement la démonstration d'une imitation de la marque c'est-à-dire d'un risque de confusion. Une simple association d'idées suffit. À cet égard, il est intéressant de noter les termes « évocation » et « association d'idées » employés par la Cour régulatrice. Ce vocable rappelle fortement l'arrêt *Adidas*<sup>21</sup> de la Cour de justice, dans lequel les juges communautaires affirment que la protection de l'article 5.2 de la directive 89/104 n'est subordonnée qu'à la démonstration d'un degré de similitude entre la marque renommée et le signe suffisant pour que « le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque »<sup>22</sup>.

L'action en parasitisme sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun apparaît incontestablement comme un palliatif à la voie de la responsabilité délictuelle spéciale de l'article L. 713-5, réservée aux actes de reproduction à l'identique de la marque renommée.

3. Enfin, la Chambre commerciale a jugé que « en ordonnant la radiation des marques détenues par la société Galec, selon les formes qui ne pouvaient qu'être celles fixées aux articles R. 714-1 et R. 712-21 du CPI, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans être tenue de prononcer de manière distincte la nullité de ces marques, le principe et les modalités de réparation du préjudice, notamment au regard de sa constatation selon laquelle une telle radiation était nécessaire pour empêcher la poursuite des actes parasitaires ». Ce faisant, la Cour fait le départ entre le fondement juridique de la radiation et les dispositions mises en œuvre pour y parvenir. Elle considère que la Cour d'appel d'Orléans a tiré les conséquences légales de l'application du droit commun, puisque le fondement de la mesure de



19. On se souvient que la fonction de garantie d'identité d'origine, initialement rejetée avec virulence par les juges communautaires, est désormais considérée comme la « fonction essentielle » de la marque. Or, cette fonction constitue également un motif légitime... une analogie de bon augure pour l'image de marque ?

20. Sur tous ces dommages, v. G. Bonet, La protection des marques notoires dans le Code de la propriété intellectuelle, in *Mélanges J. Foyer*, PUF, 1997, p. 189.

21. CJCE, 23 oct. 2001, aff. C-408/01 : *Rec.*, 2003, p. 1-12537 ; *Propriété intell.* 2004, n° 11, doct. p. 593, G. Bonet.

22. L'arrêt du 11 mars 2003 de la Chambre commerciale parlait déjà « d'un néologisme Olymprix, de nature à évoquer dans l'esprit du public la manifestation de renom ».

radiation est l'article 1382 du Code civil. En revanche, le fait que les dispositions organisant la radiation sont issues du code de la propriété intellectuelle est totalement indifférent, dans la mesure où lui seul en organise les modalités.

Cette position est pleine de bon sens. Il serait parfaitement absurde de se priver d'une réglementation spécifique à la mesure de radiation, sous prétexte qu'elle est codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, la Cour de cassation donne un *satisfecit* à la Cour d'appel d'Orléans quant aux modalités de réparation les mieux adaptées, alors pourtant que sa motivation était partiellement critiquable<sup>23</sup>. Ceux-ci avaient décidé, en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation, que « il convient d'interdire pour l'avenir tout usage des marques ou de la dénomination *Olymprix* et d'ordonner, en conséquence, à la société Galec de procéder à la radiation de ses marques enregistrées, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, cette radiation étant le seul mode de réparation adéquat pour empêcher la poursuite des actes parasitaires et sanctionner, hors les cas de nullités prévus par le droit spécial des marques, le dépôt fautif et abusif de marques exclusivement destinées à parasiter celles du CNOSF ».

On sait que la radiation n'a plus en principe à être prononcée par les juges, en raison de l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions d'annulation<sup>24</sup>. En l'espèce, aucune annulation de marque n'ayant été prononcée, la mesure de radiation retrouvait l'intérêt qu'elle semblait avoir perdu ces dernières années. Il est vrai que les situations concernées sont en nombre limité. Toutefois, comme le fait remarquer Jérôme Passa<sup>25</sup>, même en l'absence de dispositions expresses du CPI sur lesquelles fonder la demande de nullité, il n'était pas impensable de prononcer l'annulation de la marque au visa de l'article L. 711-4 du CPI, en considération de l'adverbe « notamment » qui laisse ouverte la possibilité d'intégrer de nouvelles catégories d'antériorités opposables<sup>26</sup>. Par ailleurs, il aurait également été, semble-t-il, possible de fonder l'annulation des marques *Olymprix* sur l'adage *fraus omnia corrumpit*<sup>27</sup>, la cour d'appel ayant pris la peine de qualifier le dépôt des marques *Olymprix* de « fautif et abusif »<sup>28</sup>. Toutefois, s'agissant d'hypothèses de nullité relative, l'action en nullité ne peut opérer que si la personne aux droits de laquelle il a été porté atteinte en fait la demande.

## II. Retour sur un marathon qui n'avait pas lieu d'être

1. Le droit des marques est indissociable du principe de spécialité, qui détermine les contours du droit exclusif et de son corollaire, l'action en contrefaçon. Si le titulaire de la marque jouit d'un droit exclusif d'exploitation du signe pour les produits et services identiques et similaires à ceux visés dans l'enregistrement, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie retrouve ses droits hors de la spécialité. Les autres agents économiques sont donc libres de faire du signe l'usage qu'ils

veulent, pour désigner des produits ou services non similaires. Aucune action en contrefaçon ne peut alors être engagée.

Longtemps, le droit des marques s'est totalement désintéressé de leur protection hors de la spécialité. Or, la marque renommée, c'est-à-dire la marque connue d'une très large fraction du public, représente un signe distinctif à part puisque le public lui associe automatiquement un certain type de produits ou services. Pour reprendre les termes de la Cour d'appel d'Orléans, les marques renommées « exercent une attraction propre tout à fait particulière, indépendamment des services (et produits) qu'elles désignent effectivement »<sup>29</sup>. Ainsi, la marque renommée n'est pas seulement un signe distinctif, mais un signe attractif en tant que tel<sup>30</sup>. Cette réputation et cette image de marque en font l'objet de toutes les convoitises et notamment de celle de parasites habiles qui désirent tirer parti de la distinctivité et de la notoriété de la marque, tout en restant hors de la spécialité c'est-à-dire hors de portée d'une action en contrefaçon. Un régime spécifique de protection, hors spécialité, des marques notoires était nécessaire. Il est vrai que les titulaires de la marque renommée n'étaient pas totalement démunis, puisque les juges admettaient largement le recours au droit commun de la responsabilité délictuelle<sup>31</sup>.

Désireux de réparer cette lacune, le législateur communautaire a offert aux États membres la faculté d'adopter une protection spécifique de la marque renommée. Ainsi, l'article 5.2 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les

23. *Propri. intell.* 2004, n° 13, p. 973, obs. J. Passa.

24. Cass. com., 11 mars 2003 : *JCP éd. E* 2003, n° 25, p. 950, comm. G. Escudier.

25. *Propri. intell.* 2004, n° 13, p. 975.

26. Également en ce sens, F. Pollaud-Dulian, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien 1999, n° 1428.

27. Par exemple, CA Paris, 13 déc. 2002 : *PIBD* 2003, n° 762, III, 216 (confirmé par Cass. com., 21 sept. 2004 : *PIBD* 2004, n° 797, III, 648).

28. Il a été jugé que le fait, pour le licencié, de déposer la même marque (notoire) *Orient Express* pour des services et produits non protégés tendait à lui permettre de bénéficier ainsi de la renommée du titre et constituait un agissement parasitaire. La Chambre commerciale en avait déduit que le dépôt des marques litigieuses était frauduleux (Cass. com., 4 juill. 1995 : *JCP éd. G* 1995, II, 2183). Il est vrai qu'en l'espèce, la fraude sera plus délicate à caractériser, en raison de la non-identité des signes et de l'absence de relations antérieures entre le CNOSF et la société Galec, le CNOSF n'étant pas réellement entravé dans son activité. Il n'y a donc pas véritablement « fraude des droits » du CNOSF.

29. Le TGI de Nanterre, dans sa décision du 11 juillet 1996 relevait déjà que « ce n'est pas tant la marque qui est protégée que la notoriété elle-même ».

30. Il en va de même de la marque notoire au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris qui, bien que non enregistrée, remplit incontestablement la fonction de garantie d'identité d'origine attachée à la marque et jouit d'une protection identique à celle de la marque renommée en droit interne depuis la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1906.

31. Cass. com., 27 mai 1986, *Charles of the Ritz*, précit. : la Cour refuse en revanche fermement que soit écartée la règle de la spécialité pour les marques renommées.

législations des États membres sur les marques, dispose que « Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ».

À l'instar de l'ensemble de ses collègues européens, le législateur français a décidé de tirer parti de cette opportunité. Désormais, l'article L. 713-5 du CPI, issu de la loi de transposition du 4 janvier 1991, aménage la protection de la marque renommée contre les actes parasitaires des tiers. Toutefois, il a pris, ce faisant, certaines libertés avec le texte communautaire pour adopter finalement la disposition suivante : « L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière »<sup>32</sup>.

On aurait pu penser que l'article L. 713-5 du CPI réglait définitivement la question de la protection des marques renommées pour des produits ou services non identiques... mais il n'en a rien été. En effet, la portée de cette disposition a fait l'objet de vifs débats, que l'affaire *Olymprix* n'a certes pas tranchés.

La Cour d'appel de Versailles, confirmant la décision du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 11 juillet 1996<sup>33</sup>, avait estimé que « L'emploi d'une marque consiste dans toute forme d'utilisation de la même marque pour tirer profit de son effet identifiant. Constitue un tel emploi non seulement sa reproduction à l'identique ou sa transcription pure et simple mais aussi, lorsqu'elle est une expression littérale ou un mot, son amalgame avec une autre expression, sa contraction, son rappel phonétique ou toute représentation sémantique l'utilisant ou la soulignant ». Sa décision a été cassée par la Chambre commerciale, dans son arrêt du 29 juin 1999, et par la Cour d'appel de renvoi de Paris, en audience solennelle, par un arrêt du 8 novembre 2000, au motif que « l'action spéciale en responsabilité instituée par l'article L. 713-5 du CPI permet de faire interdire et sanctionner l'emploi, opéré dans certaines conditions, d'une marque de renommée mais non l'utilisation d'un signe voisin par sa forme et les évocations qu'il suscite ».

2. La Chambre commerciale s'est ainsi tenue à une position restrictive quant à la portée de la protection offerte par l'article L. 713-5 du CPI, qu'elle finira par abandonner dans son arrêt *Must* du 12 juillet 2005. Interprétant « emploi » dans son acception stricte, elle a considéré que seule une reproduction à l'identique de la marque renommée tombait sous le coup des prescriptions de l'article L. 713-5. Pourtant, comme l'a fait remarquer P. Mathély, l'« emploi » de la marque peut

parfaitement s'entendre de l'usage du signe dans sa fonction de marque<sup>34</sup>.

Par ailleurs, en vertu du principe de la primauté du droit communautaire, les juges sont tenus d'interpréter le droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive<sup>35</sup>. Certains auteurs se sont interrogés sur la portée de cette obligation d'interprétation conforme dans l'hypothèse d'une disposition communautaire facultative<sup>36</sup>. Libres de ne pas intégrer la disposition en droit national, le législateur national ne disposerait-il pas de toute latitude pour l'adapter selon son bon vouloir ? En d'autres termes, qui peut le plus, peut le moins. Mais ce serait faire peu de cas de l'objectif d'harmonisation qui préside à l'adoption de tout texte communautaire, préalable indispensable à l'établissement et au fonctionnement d'un marché commun, comme le rappelle l'article 3.h du Traité. *A fortiori*, si le législateur communautaire laisse aux États membres la faculté d'adopter, ou pas, un régime de protection des marques renommées, son intention n'est évidemment pas de participer au phénomène de morcellement des législations nationales. Par ailleurs, il résulte de l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne que, si les États membres restent libres quant à la forme et aux moyens, ils sont tenus quant aux résultats à atteindre fixés par la directive.

Dès lors, la transposition partielle de l'article 5.2 contrevient de toute évidence à la *ratio legis* de la directive. Il n'est nullement laissé au législateur national la faculté de « piocher » dans les dispositions de l'article 5.2 pour ne retenir que les éléments qui lui conviennent. Libre à lui de ne pas transposer, mais s'il le fait, que ce soit de façon conforme !

Au soutien de son interprétation pour le moins étroite de l'article L. 713-5 du CPI, la Cour d'appel de Paris avait énoncé que cette disposition, qui instaure une exception au principe de la spécialité, doit être interprétée restrictivement. Il nous semble important de rappeler que l'article L. 713-5 met en œuvre une action en justice parfaitement distincte de l'action en contrefaçon. Leur objet est d'ailleurs différent, puisque l'action



32. Par ailleurs, un 2<sup>e</sup> alinéa est venu enrichir l'article L. 713-5 : « Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée ». Le législateur a donc étendu cette protection spécifique à la marque notoire, c'est-à-dire célèbre mais non enregistrée, à la différence de la marque renommée.

33. « L. 713-5 [...] vise également l'emploi d'une marque non identique, si imitative, elle est clairement perçue par le public comme dérivée de la marque en cause ».

34. P. Mathély, note sous CA Paris, 8 nov. 2000 : *Ann. prop. ind.* 2000, n° 3, p. 206.

35. CJCE, 13 nov. 1990, aff. C-106/89, *Marleasing* ; pour un exemple d'interprétation conforme de la loi de transposition, CA Paris, 16 janv. 2004 : *Legipresse* 2004, III, 55, note S. Choisy.

36. Notamment G. Bonet, dans l'arrêt *Adidas* de la Cour de justice : du nouveau sur la protection de la marque renommée ? : *Prop. intell.* 2004, n° 11, doct. p. 593.

de l'article L. 713-5 vise les actes de parasitisme et n'a pas véritablement vocation à garantir une quelconque identité d'origine. Ne mettant pas en œuvre l'action en contrefaçon qui, elle, défend la propriété de la marque dans les limites de la spécialité, mais une simple responsabilité civile spéciale, il n'est nullement fait exception au principe de la spécialité. Dès lors, le principe d'interprétation stricte des exceptions ne saurait être valablement invoqué.

3. Une première brèche dans le raisonnement de la Cour de cassation est apparue avec la décision *Adidas* (encore elle !) de la Cour de justice des Communautés européennes. Déjà contestée par certaines décisions de la Cour d'appel de Paris<sup>37</sup>, la position de la chambre commerciale se heurtait désormais à l'intention affichée des juges communautaires d'effectuer une interprétation que l'on pourrait qualifier de *in favorem notitiae*<sup>38</sup> de l'article 5.2 de la directive. Délivrée incidemment, à l'occasion d'une question préjudicielle relative à l'invocabilité de l'article 5.2 en cas d'atteinte à la marque renommée, y compris dans le champ de la spécialité, sa portée s'en trouvait certes relativisée. Toutefois, les termes employés sont particulièrement nets, dans le sens d'une obligation d'interprétation conforme au texte communautaire. En effet, les juges communautaires énoncent au point 20 de leur décision que « L'option de l'État membre porte ainsi sur le principe même de l'octroi d'une protection renforcée au profit des marques renommées, mais non sur les situations couvertes par cette protection lorsqu'il l'accorde »<sup>39</sup>. Ils en déduisent que « un État membre, lorsqu'il exerce l'option offerte par l'article 5 § 2 de la directive, est tenu d'accorder la protection spécifique en cause en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, aussi bien que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci » (point 22).

La Cour de justice décide donc d'étendre le bénéfice du régime spécial de responsabilité civile aux actes portant atteinte à la marque renommée, y compris pour des produits et services identiques ou similaires. En d'autres termes, la marque renommée doit profiter de ce régime de faveur, y compris dans le cadre de la spécialité. Dès lors, le titulaire d'une marque renommée peut se contenter de rapporter la preuve d'un risque d'association<sup>40</sup>, bien plus aisé à démontrer que le risque de confusion. Face à cette extension du champ d'applica-

tion de l'article 5.2 de la directive au-delà même du principe de spécialité, pourquoi exclure les actes d'imitation pour des produits et services non identiques ?

L'« appel du pied » implicite mais ferme de la jurisprudence communautaire ne laissait plus d'autre choix à la Chambre commerciale que d'entériner la position des juges de Luxembourg, en opérant un revirement de sa jurisprudence. C'est ce qu'elle fit par un arrêt du 12 juillet 2005, dans une affaire *Must* dans laquelle elle fait expressément mention de la jurisprudence *Adidas*<sup>41</sup>.

Ainsi prit fin l'un des derniers points de divergence persistant entre les jurisprudences française et communautaire. Cette jurisprudence est notamment adoptée par les juges du fond<sup>42</sup>. La marque renommée bénéficie désormais d'un régime spécial, « hors spécialité », parfaitement unifié, de sorte que le recours à la responsabilité civile de droit commun n'est plus nécessaire. Aucune modification législative n'est plus nécessaire pour mettre l'article L. 713-5 du CPI en conformité avec l'esprit du texte de la directive 89/104.



37. CA Paris, 23 mai 2001 : *PIBD* 2001, n° 731, III, 594, dans une autre affaire d'atteinte à la marque renommée *Olympique* du CNOSF : après avoir rappelé que l'article L. 713-5 ne couvre pas les hypothèses d'imitation de la marque renommée, la Cour condamne le dépôt du signe *olympic* sur ce fondement ! Une interprétation pour le moins extensive de l'identité... V. également CA Paris, 26 janv. 2001 : *Ann. prop. ind.* 2001, n° 2, p. 210 ; *Prop. intell.* 2002, n° 3, p. 94, obs. X. Buffet Delmas ; CA Paris, 30 juin 2004 : *PIBD* 2004, n° 794, III, 561 ; TGI Paris, 5 nov. 2004 : *PIBD* 2005, n° 802, III, 121.

38. *Notitia, ae, f* (latin) : notoriété.

39. L'Avocat général Jacobs, dans l'affaire *Adidas*, indiquait déjà au point 32 de ses conclusions que « La Cour a aussi constamment dit pour droit que les articles 5 à 7 de la directive procèdent à une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque et qu'ils définissent ainsi les droits dont jouissent les titulaires de marques dans la Communauté ».

40. Point 29 arrêt *Adidas*, « Les atteintes visées à l'article 5 § 2 de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas ».

41. Cass. com., 12 juill. 2005, *Cartier c/ Oxypas*, aff. dite « Must » : *D.* 2005, n° 30, AJ p. 2074, obs. J. Daleau ; *Prop. intell.* 2005, n° 17, p. 475, comm. X. Buffet Delmas ; *Prop. indust.* 2005, n° 10, comm. n° 75, P. Tréfigny ; *Com. com. électr.* 2005, n° 10, comm. n° 151, C. Caron.

42. CA Versailles, 27 avr. 2006, *Milka B c/ Kraft Foods* : *PIBD* 2006, n° 834, III, 505.

Récapitulatif de l'évolution de la jurisprudence :

Fondement juridique de la protection	Reproduction et imitation, dans le principe de spécialité	Reproduction de la marque renommée hors spécialité	Imitation de la marque renommée hors spécialité	Reproduction et imitation de marque non renommée hors spécialité
Avant Cass. com. 12 juill. 2005	Art. L. 713-2 et L. 713-3 du CPI	Art. L. 713-5 du CPI	Art. 1382 du C. civ. (aux termes de la décision Cass. com., 11 mars 2003)	Art. 1382 du C. civ.
Après Cass. com. 12 juill. 2005	Art. L. 713-2 et L. 713-3 du CPI	Art. L. 713-5 du CPI	Art. 1382 du C. civ.	

« L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu ». Sur ce point, le Baron de Coubertin, qui est l'auteur de cette citation, a été plus que comblé par la Cour de cassation. Si le CNOSF triomphe finalement, ce n'est que sur le fondement subsidiaire de la responsabilité civile de droit commun.

Cette décision de la Chambre commerciale en date du 31 octobre 2006, clôt définitivement une longue saga judiciaire, comme il en existe rarement. Elle aura soulevé deux interrogations majeures : l'une relative à la portée de la protection conférée par l'article L. 713-5 du CPI, à laquelle elle n'apportera toutefois pas la solution adéquate ; l'autre concernant l'application du régime de responsabilité civile de droit commun.

Il est incontestable que si l'affaire *Olymprix* devait être rejugée aujourd'hui, elle ne donnerait plus lieu à un tel marathon judiciaire, ni à un même résultat, car c'est sur le seul terrain de la responsabilité civile spéciale de l'article L. 713-5 que le CNOSF aurait obtenu gain de cause. Ce qui pose la question de la portée de cette décision. En vertu de l'adage *generalia specialibus non derogant*, qui trouve cette fois véritablement à s'appliquer, la sanction de l'imitation d'une marque renommée, hors spécialité, ne peut plus être fondée sur le régime de responsabilité civile de droit commun. En définitive, la Chambre commerciale de la Cour de cassation tranche donc une question juridique qui ne présente aucun intérêt, si ce n'est de faire droit aux demandes légitimes du CNOSF, victime des atermoiements de sa jurisprudence. Le Mont Olympe n'aurait-il pas accouché d'une souris... mort-née de surcroît ? Gageons qu'à l'issue de ce marathon victorieux pour les marques de renommée, la solution consacrée dans l'affaire *Olymprix* ne trouvera plus à s'appliquer à l'avenir...

