

MOTS CLEFS : droit de marque – marque renommée - contrefaçon – parasitisme – liberté artistique – pop art

Aujourd'hui, les marques transcendantes telles que Coca-Cola, Dior ou Samsung incarnent les tendances contemporaines de la société, ses récits, ses aspirations et, parfois, ses valeurs. Compte tenu de leur popularité et de leur reconnaissance, notamment grâce aux réseaux sociaux, elles deviennent fréquemment des instruments utilisés par les artistes pour critiquer ou tourner en dérision l'ordre consumériste moderne. Il suffit d'évoquer Banksy, qui, en intégrant des logos dans ses œuvres, dénonçait la société de consommation, ou Andy Warhol, qui peignait les célèbres boîtes de soupe Campbell's.

D'un côté, le droit des marques est conçu pour protéger la réputation et la valeur économique contre toute utilisation non autorisée. De l'autre, les artistes revendiquent leur droit à la liberté d'expression artistique. Où se situe donc la frontière entre la protection des marques et la liberté de création, particulièrement à l'ère numérique, où une seule œuvre peut, en quelques secondes, compromettre la réputation d'une marque ?

FAITS : Un artiste plasticien, se présentant comme représentant du mouvement pop art, a créé une collection de montres en 3D intitulée *3D Watches*, dont les cadrans intégraient des représentations de villes. Afin de promouvoir ses œuvres, l'artiste a utilisé les marques commerciales Rolex SA et ROLEX France sur son site internet, sur les réseaux sociaux ainsi que dans une vidéo promotionnelle.

PROCÉDURE : Les sociétés Rolex SA et ROLEX France ont assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire de Paris, l'accusant de parasitisme économique et de contrefaçon de marque. Le défendeur a contesté ces allégations, niant le caractère monopolistique du droit d'usage invoqué par les sociétés Rolex et se prévalant de sa liberté artistique. Il soutient en outre que l'usage qu'il a fait des marques n'avait aucune finalité commerciale et ne visait pas à désigner des produits, ce qui, selon lui, exclut toute notion de contrefaçon

PROBLÈME DE DROIT : La liberté d'expression artistique peut-elle limiter les droits exclusifs des titulaires de marques dans le cadre du pop art, mouvement fondé sur l'emprunt et l'appropriation d'images et de symboles issus de la culture de masse et de la société de consommation ?

SOLUTION : Par une décision rendu le 2 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a considéré que l'artiste avait porté atteinte à la réputation des marques. Il l'a reconnu coupable de parasitisme et lui a interdit d'utiliser les marques Rolex, tout en lui ordonnant de supprimer les vidéos publicitaires et les publications sur les réseaux sociaux où ces marques apparaissaient.



SOURCES :

- Article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
- Article 9(2) du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
- La directive (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 ;
- CJCE, 17 mars 2005, The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy, C-228/03 ;
- CJUE, 6 octobre 2009, Pago International c/ Tirolmilchregistrierte GmbH, C-301/07 ;
- Cour de cassation, 7 juin 2006, n° 04-16.908 ;
- Cour de cassation du 10 juillet 2018, n° 16-23.694
- The Hague District Court, 4 May 2011, Louis Vuitton Malletier S.A. c. Nadia Plesner



NOTE :

Dans la pratique, nous observons de plus en plus fréquemment un conflit entre la liberté d'expression et le droit de la propriété intellectuelle. Plus particulièrement, il convient de constater une accentuation de cette problématique dans le cadre de la liberté de création artistique et du droit des marques, notamment lorsqu'il s'agit de marques notoirement connues.

Fondements juridiques de la protection des marques renommées et leur mise en œuvre dans l'affaire Rolex

Conformément à l'article 9(2) du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 et à l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit d'utiliser, dans le cadre d'une activité commerciale et sans le consentement du titulaire, un signe identique ou similaire à une marque enregistrée, même si les produits et/ou services ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, lorsque cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

Selon la jurisprudence de la CJUE (notamment dans l'arrêt du 6 octobre 2009, *Pago International c/ Tirolmilchregistrierte GmbH*, C-301/07), une marque est réputée renommée lorsqu'elle est connue d'une partie significative du public concerné et qu'elle possède en elle-même un pouvoir d'attraction, indépendamment des produits ou services qu'elle désigne. Des critères tels que l'ancienneté de la marque, son succès commercial, sa part de marché, ou encore les résultats d'enquêtes de notoriété etc, doivent

être appréciés dans leur ensemble au moment de la violation.

La Cour de cassation, dans sa décision du 7 juin 2006, a indiqué qu'en examinant la réputation des marques dans le domaine de l'horlogerie, destinée aux consommateurs, il convient d'évaluer la notoriété de ces marques auprès du grand public et non parmi les connaisseurs enclins à acquérir des objets de luxe.

Dans l'espèce examinée, la société Rolex a démontré la reconnaissance mondiale de trois de ses marques en produisant devant le juge des études de marché, des rapports financiers et des témoignages d'experts. Par conséquent, l'utilisation non autorisée par l'artiste du logo représentant une couronne ainsi que de la marque correspondante, sans aucune modification, a porté atteinte au caractère distinctif et à la réputation du signe.

Cependant, s'agissant des marques « GMT-Master », « Milgauss » et « Yacht Master », le juge a estimé que leur notoriété pouvait être reconnue dans des cercles restreints de consommateurs, mais que pour le consommateur moyen, elles restaient associées uniquement aux signes largement connus « Rolex » et au logo de la couronne, ce qui a conduit au rejet des demandes relatives à ces marques.

Expression artistique ou promotion commerciale ? Les limites de l'usage loyal des marques

La directive (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 prévoit, conformément au point 27 de son préambule, qu'est considéré comme loyal l'usage d'une marque par des tiers à des fins d'expression artistique, à condition que cet usage soit conforme aux

pratiques honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Dans l'arrêt du 17 mars 2005 *The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy*, C-228/03, la CJCE a précisé les critères d'un tel usage abusif, notamment la création d'une impression d'existence d'un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque.

L'objectif de l'utilisation d'une marque constitue un élément clé dans l'appréciation du caractère loyal de son usage. Par exemple, dans l'affaire *Louis Vuitton contre Nadia Plesner* (2011), le tribunal a reconnu la légitimité de la représentation, par l'artiste, d'un sac de la marque sur une peinture dénonçant l'indifférence face aux crises humanitaires, considérant que cette utilisation avait une finalité critique.

Cependant, dans la présente affaire, le tribunal a constaté que l'artiste avait à plusieurs reprises utilisé les marques dans sa publicité et dans ses publications sur les réseaux sociaux à des fins promotionnelles, ce qui dépasse le cadre d'une pratique loyale, industrielle et commerciale.

Il souligne que « *l'utilisation des signes "ROLEX" dans les titres des œuvres relève une forme d'expression artistique ; toutefois, la promotion de ces œuvres à l'aide de ces signes sur les réseaux sociaux et dans des vidéos promotionnelles dépasse les limites d'un usage loyal dans le commerce* ».

Il en ressort que l'artiste a accru la valeur de sa propre marque en exploitant les marques en question, incitant ainsi le public concerné à associer ses œuvres à la marque Rolex et à présumer l'existence de liens commerciaux entre celle-ci et l'artiste.

Ainsi, le juge a justement retenu que les agissements de l'artiste étaient constitutifs de contrefaçon.

Concernant le parasitisme

Selon l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2018, « *le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis* ».

De plus, l'existence de relations concurrentielles entre les parties n'est pas une condition nécessaire à la qualification de parasitisme.

En l'espèce, le juge a établi que les demandes de la société Rolex reposaient sur l'utilisation de sa dénomination sociale et de son signe commercial Rolex. Il a confirmé l'existence d'un comportement parasitaire, l'association avec la marque Rolex étant réelle, comme en témoigne la vente de plusieurs tableaux à des collectionneurs déjà propriétaires de montres Rolex.

Par cette décision, le juge a retenu à l'encontre de l'artiste la caractérisation concomitante d'actes de parasitisme et de contrefaçon, une telle cumulation demeurant exceptionnelle en jurisprudence.

KALININA Anna
Master 2 Droit des Industries
Culturelles et Créatives
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE,
LID2MS IREDIC 2025



ARRET :

[...]

1.1 - S'agissant de la renommée des marques des sociétés Rolex

[...]

Au vu de ces éléments, l'importance du budget publicitaire sur plusieurs années, le référencement de la marque dans la presse française, l'existence de sondages et enquêtes de notoriété, l'usage dans le temps et son étendue géographique, les sociétés Rolex démontrent la renommée de leurs marques n° 976721, n° 1355807 et n° 476371.

Concernant les marques n° 1455112, n°1455732 et n° 337156, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Rolex, les pièces versées au débat n'établissent pas que ces marques sont connues d'une très large fraction du public. En effet, c'est uniquement les marques "Rolex" et son logo à la couronne qui jouissent d'une grande notoriété, les modèles de montre désignés sous les signes "Yacht Master", "Milgauss" et "GMT Master" étant toujours utilisés en juxtaposition avec les signes "Rolex" et la couronne stylisée, seuls perçus comme renommés. Le dépôt de plusieurs marques concernant ces signes ne peut à lui seul caractériser leur renommée. Il en est de même pour les plaquettes de présentation des modèles de montres commercialisées sous ces signes respectifs qui ne sont pas des éléments suffisants pour attester des parts de marché détenus par les sociétés Rolex sous ces marques, de la réalité de leurs investissements aux fins de promotion de ces marques et du pouvoir d'attraction propre qu'elles exercent dans l'esprit du public (leurs pièces n° 12.1 à 14.8).

[...]

1.2 - S'agissant des usages litigieux

[...]

Au cas présent, s'agissant des marques n°976721, n° 1355807 et n° 476371, M. [I] a fait usage de signes identiques sur ses réseaux sociaux, dans un clip promotionnel et une exposition artistique organisée en avril et mai 2022 à l'hôtel Royal Monceau à [Localité 9].

Ces pièces démontrent que s'agissant des marques "Rolex" n° 976721, n° 1355807 et n°476371, si l'utilisation des signes "Rolex" dans les titres des œuvres de M. [I] relève de son expression artistique, la promotion de ces œuvres grâce à ces signes sur les réseaux sociaux et dans son clip vidéo dépasse néanmoins les usages loyaux en matière industrielle et commerciale. En effet, l'examen de ces pièces révèle de nombreuses exploitations des marques renommées "Rolex" à des fins promotionnelles, les signes étant parfois même associés au terme "Watch" désignant les montres. De même, un clip vidéo diffusé sur YouTube, mettant en avant un service de personnalisation de tableaux, affiche les signes "Rolex" ainsi que son logo à la couronne.

Dans ce contexte, l'identification de la marque sert un objectif d'auto-promotion, M. [I] tirant parti de la notoriété de ces marques pour valoriser ses œuvres. Face à la présence des signes distinctifs et du logo à la couronne dans une vidéo commerciale ainsi qu'à la reproduction à l'identique des marques sur les réseaux sociaux, le public pertinent composé des amateurs de montres de luxe ne peut qu'associer ces éléments aux marques des sociétés Rolex et peut donner à penser qu'il existe un lien commercial entre lui et ces sociétés.

[...]

2 - Sur la demande principale en parasitisme

[...]



Les sociétés Rolex justifient de campagnes publicitaires régulières dans des magazines à large diffusion, de partenariats avec des personnalités de renom et de collaborations avec des événements artistiques et sportifs caractérisant la valeur économique individualisée des signes “Rolex” qu’elles invoquent (leurs pièces n° 9.1 à 11.5 et 15.1 à 15.5).

M. [I] a multiplié les références aux signes “Rolex” dans le cadre de son activité artistique, l’évoquant dans ses publications sur les réseaux sociaux pour présenter et promouvoir ses œuvres, créant un risque d’association directe dans l’esprit du consommateur qui sera amené à croire à l’existence d’un lien ou d’un partenariat entre les parties à l’instance. Cette association est réelle, comme en atteste la vente d’œuvres d’art mentionnant les signes “Rolex” rendue possible grâce à la notoriété acquise par les dénominations des sociétés Rolex, comme l’affirme M. [I] lui-même : “les quelques collectionneurs ayant acheté les montres Rolex, dans lesquelles étaient incluses les villes [...] sont déjà des possesseurs des montres” (pièce Rolex n°7.2).

[...]

