



HAL
open science

Loi Évin, Publicité indirecte et marques

Julien Canlorbe

► **To cite this version:**

Julien Canlorbe. Loi Évin, Publicité indirecte et marques. Journal de droit de la santé et de l'assurance maladie, 2021, pp.15-19. hal-03357202

HAL Id: hal-03357202

<https://hal.science/hal-03357202>

Submitted on 29 Sep 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

1991-2021 : les 30 ans de la loi dite « Evin »

Loi Evin, Publicité indirecte et marques

Julien Canlorbe

Avocat au barreau de Paris - MOMENTUM AVOCATS,
Docteur en droit

La relation qu'entretiennent la publicité indirecte en faveur de l'alcool et du tabac et les marques est au cœur d'une confrontation entre des impératifs contradictoires. D'une part, la nécessité pour les marques d'être protégées et d'exister à travers la publicité. D'autre part, bien sûr, la protection de la santé publique qui nécessite de limiter et d'aménager cette communication.

S'ils sont contradictoires, ces impératifs présentent une même valeur hiérarchique¹. Tous deux se rattachent à des droits fondamentaux. La marque est un bien protégé au titre du Premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne². La communication commerciale bénéficie quant à elle de la protection accordée au titre de l'article 10 premier paragraphe de la Convention européenne des droits de l'Homme³. De son côté, la protection de la Santé publique est consacrée dans le Préambule de la Constitution de 1946 et relève évidemment d'un objectif à valeur constitutionnelle⁴.

Cette relation est d'autant plus délicate que la marque existe d'abord et avant tout par la publicité, à tel point qu'on pourrait dire que tout est publicité en ce qui la concerne. Or, précisément, la loi Evin doit moins être appréhendée comme une loi de régulation de la publicité que comme une stricte loi de protection et de prévention. A ce titre, ses conditions d'application ne coïncident pas nécessairement avec celles qu'on rencontre habituellement dans la réglementation publicitaire. Traditionnellement, la publicité est définie

d'après le but recherché par l'auteur du message⁵. Est une publicité le message qui est destiné à inciter à l'achat d'un produit. Avec la loi Evin, les choses sont différentes et plus subtiles. Le message y est réglementé dans un but de prévention de la consommation de l'alcool ou du tabac, ce qui explique pourquoi ce sont avant tout les effets produits par le message qui vont justifier la mise en œuvre d'un dispositif restrictif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la notion de publicité indirecte occupe une telle importance dans la loi Evin.

Or, cette notion est porteuse d'un certain nombre de difficultés à la fois pratiques et théoriques. Naturellement, elle rend très périlleux l'exercice de communication autour de leur marque par les acteurs du tabac et de l'alcool (I). De manière plus inattendue, elle perturbe aussi le jeu de la concurrence pour les autres acteurs économiques en générant une forme inédite de conflits entre des marques (II).

I – Publicité indirecte et communication de marque

A – Le cadre juridique

Il convient de distinguer les règles applicables à la publicité du tabac et celles applicables à la publicité de l'alcool.

En matière de tabac, l'interdiction de la publicité est stricte. L'article L. 3512-4 du code de la Santé publique prévoit que « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac (...) sont interdites ». Le parrainage comme le mécénat sont prohibés. Les exceptions à ce principe sont extrêmement limitées⁶.

En matière d'alcool, le régime est moins restrictif. La publicité est autorisée mais cette autorisation est très encadrée⁷. Elle ne peut emprunter que certains supports limitativement énumérés : presse écrite, radiodiffusion, affichage, et depuis 2009, les services de communication en

5 - La directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 définit la publicité en son article 2 a) comme « toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale industrielle, artisanale ou libérale, dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ».

6 - L'article L. 3512-4 du code de la santé publique réserve notamment le cas des enseignes des débits de tabac, les publications à caractère purement professionnel, et les publications émanant de pays tiers à l'Espace économique européen. L'interprétation de l'interdiction est très stricte. Par exemple, Cass. crim., 18 mai 2016, n°15-80922, jugeant qu'est constitutif du délit de publicité illicite en faveur du tabac le fait de publier une revue consacrée au cigare, même si celle-ci a un tirage très limité et ne s'adresse qu'aux connaisseurs et amateurs de cigares.

7 - Articles L. 3323-1 et suivants du code de la santé publique.

1 - C. Le Goffic, La protection de la santé publique nuit-elle gravement à la propriété intellectuelle ? : Propr. intell. 2018, n° 66, p. 23.

2 - CEDH, 11 janvier 2017, déc. n° 73049/01, Budweiser : JCP éd. E 2007, n° 1409, A. Zollinger ; Com. com. électr. 2007/5, comm. 67, C. Caron ; RTD eur. 2008, p. 405, J. Schmidt-Szalewski.

3 - CEDH, 20 mars 1989, déc. n° 10572/83, Markt intern verlag c/ Allemagne.

4 - Cons. Const., 15 janvier 1975, DC n° 74-54.

ligne⁸. Le parrainage est prohibé. La publicité doit également respecter un certain contenu. Elle ne peut porter que sur des informations de nature objective, telles que l'indication du degré volumique d'alcool, l'origine, la dénomination, la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, le mode d'élaboration et de consommation du produit, et ainsi de suite⁹. La publicité doit naturellement être accompagnée de la diffusion d'un message à caractère sanitaire.

Cette exigence d'objectivité du message donne lieu à une jurisprudence très abondante dont il ressort que la délimitation entre ce qui relève d'un message informatif autorisé et ce qui relève d'un message incitatif prohibé s'effectue *in concreto*, c'est-à-dire au cas par cas, en fonction du contenu et de l'apparence donnée au message. Dans une affaire jugée par la chambre criminelle le 29 novembre 2005, avait ainsi été jugée comme manquant d'objectivité une affiche sur laquelle on pouvait voir un personnage vêtu d'un kilt à côté duquel figurait le slogan « Trop écossais pour vous ? ». Pour la Cour de cassation, « l'image et le slogan, qui font expressément référence à la virilité de l'Écossais, en relation avec l'alcool, ne se rattachent pas à l'une des informations limitativement énumérées par le code de la Santé publique »¹⁰. De même, la jurisprudence a pu considérer qu'une affiche sur laquelle on peut voir une bouteille de Vodka et une référence à une boîte de nuit manque d'objectivité au sens du code de la santé publique. Si pour la cour d'appel, il s'agissait d'une référence licite, la chambre criminelle a censuré cette appréciation au motif que « le décor des affiches publicitaires [mettait en valeur] une image liée à la séduction exercée par les établissements de nuit où elle peut être consommée »¹¹. A contrario, dans une autre affaire, la Cour de cassation a pu juger qu'il n'est

pas interdit de recourir à des affiches ayant un « fond attrayant », à la condition que les affiches en question « ne font pas appel au sentiment de bonheur », qu'elles « ne jouent pas sur le registre de la convivialité », et qu'elles « évoquent seulement le monde artisanal se rapportant à l'origine et au mode d'élaboration du produit »¹².

B – La notion de publicité indirecte

Pour donner un effet utile à l'objectif de prévention recherché par la loi Evin, le législateur a logiquement prévu que ces restrictions doivent s'étendre aux cas dans lesquels la valorisation du tabac ou de l'alcool intervient de manière clandestine, ou dissimulée. C'est ici qu'intervient la notion de « publicité indirecte ». Cette notion est définie à l'article L. 3512-5 du code de la Santé publique pour ce qui concerne le tabac, et à l'article L. 3323-3 du code de la Santé publique pour ce qui concerne l'alcool. La publicité indirecte y est définie dans des termes quasiment identiques comme « la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle le tabac ou une boisson alcoolique ».

En adoptant cette définition, les rédacteurs de la loi avaient manifestement en tête les pratiques adoptées par certaines grandes marques de tabac dans les années 1980 consistant à vendre d'autres produits que ceux du tabac, pour certains d'entre eux totalement différents de celui-ci (comme des vêtements). Ces pratiques avaient pour effet de valoriser indirectement auprès des consommateurs les cigarettes à travers l'usage de la marque en relation à des produits différents. Cette pratique qu'on désigne en langage de marketing comme une stratégie de « brand stretching » ou d'« extension de marque » est donc condamnée en matière de tabac et dans une moindre mesure en matière d'alcool depuis l'entrée en vigueur de la loi Evin¹³.

Compte tenu de l'objectif de protection que poursuit cette loi, il est assez logique que la notion de publicité indirecte soit interprétée largement. La Cour de cassation considère ainsi qu'est une publicité indirecte « tout acte en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique »¹⁴. Cette définition très large explique qu'en pratique le fait de parrainer un festival sous la dénomination « les ailes bleues » en utilisant un visuel rappelant les ailes du casque des cigarettes Gauloises constituera une publicité indirecte prohibée¹⁵. Mais au-delà, le seul fait de laisser apparaître une bouteille d'alcool

8 - Ces supports sont limitativement énumérés par l'article L. 3323-2 du code de la santé publique : presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse ; radiodiffusion sonore dans certaines tranches horaires ; sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente ; sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures ; par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons ; en faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci ; en faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation œnologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations et de dégustations ; sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ; sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.

9 - Art. L. 3323-4 du code de la santé publique : « La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit ».

10 - Cass. crim., 29 Novembre 2005, n° 05-81.189. Pour une illustration, v. aussi, CA Paris, Pôle 2, 14 novembre 2019, RG 17/18807 : Propr. industr. 2020/4, comm. 26, C. Le Salver.

11 - Cass. crim., 14 mai 2008, n° 07-86.055 : D. 2008, p. 1688, C. Rondey.

12 - Cass. crim., 15 mai 2012, n° 11-83686.

13 - Les textes réservent la possibilité pour la publicité effectuée en faveur de produits commercialisés pour la première fois avant son entrée en vigueur (v. articles L. 3323-3, alinéa 2 et L. 3512-5 alinéa 2).

14 - Cass. crim., 3 novembre 2004, n° 04-81123.

15 - Cass. crim., 30 octobre 2007, n° 06-88.481.

en arrière-plan d'une photo d'un pilote automobile publiée dans un magazine pourra également être sanctionné¹⁶.

On le voit, la définition de la publicité indirecte est donc très étendue puisqu'elle repose sur la recherche de l'effet provoqué dans l'esprit du public sans tenir compte, ni de la finalité poursuivie par l'auteur du message, ni même de son identité. Pour raccourcir le propos, on peut dire que tout message qui se réfère à un signe rappelant potentiellement une marque d'alcool ou de tabac est illicite.

II – Publicité indirecte et conflits de marques

A – Position du problème

Dans le prolongement de cette définition très extensive du délit de publicité indirecte, une jurisprudence s'est développée qui pose un certain nombre de difficultés¹⁷. Cette jurisprudence peut d'ailleurs sembler aller au-delà des objectifs initiaux recherchés par la Loi Evin. Elle révèle en effet que la notion de publicité indirecte peut générer des conflits opposant des opérateurs économiques au sujet de l'appropriation des marques, ce qui est évidemment étranger au but que cette loi se propose d'atteindre initialement. Il est d'ailleurs assez révélateur de constater que cette jurisprudence émane de la chambre commerciale de la Cour de cassation et non de sa chambre criminelle.

Celle-ci semble considérer que la prohibition de la publicité indirecte rend impossible toute coexistence entre deux marques portant sur un même signe lorsque l'une d'entre elles est enregistrée pour désigner des produits de l'alcool ou du tabac. Le postulat sur lequel elle repose est assez simple. Dès lors que le code de la santé publique prohibe toute utilisation d'un signe ou d'un graphisme rappelant un produit du tabac ou de l'alcool, on doit en déduire que l'enregistrement d'une marque pour désigner ces produits cause nécessairement une entrave au droit de propriété du titulaire d'une marque portant sur un même signe, celui-ci encourant en effet le risque d'être reconnu coupable de publicité indirecte en utilisant sa marque, même si celle-ci couvre des produits qui n'ont rien à voir avec le tabac ou l'alcool.

On trouve une illustration de ce raisonnement dans un fameux arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2012. La marque « Diptyque » est enregistrée et exploitée pour désigner des bougies et des parfums par la Maison du même nom. Or, Hennessy, fabricant de Cognac bien connu avait développé une marque de Cognac sous ce nom. A cette fin, Hennessy avait acquis des droits de marque sur ce nom auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle. Dans cet arrêt, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir interdit à Hennessy l'usage de cette

dénomination et d'avoir annulé sa marque pour atteinte aux droits de la Maison Diptyque¹⁸.

Cet arrêt s'inscrit dans le cadre d'une jurisprudence constante. Dès 2006, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà précisé que le seul fait de déposer une marque pour désigner du tabac auprès de l'INPI entrave l'exercice du droit sur une marque antérieure du même nom. Elle avait alors même spécifié que le point de savoir si les marques en question sont effectivement utilisées auprès du public est indifférent à ce constat¹⁹. En ce sens, les juges du fond font une application parfois mécanique de cette jurisprudence²⁰. Néanmoins, on recense plusieurs décisions qui en retiennent une application plus nuancée. Dans un certain nombre de cas en effet, les juges du fond vérifient que les marques sont susceptibles d'être associées entre elles par le consommateur non pas simplement parce qu'elles portent sur un même signe, mais en raison de la manière dont elles sont effectivement utilisées et donc perçues sur le marché. Ce raisonnement semble préférable dans la mesure où il évite d'aboutir à une privation de propriété sur une marque sur la foi d'un raisonnement purement virtuel²¹.

C'est dans une certaine mesure la position qu'a semblé entériner la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt de 2014. Elle y juge que l'Institut National de la Propriété Industrielle ne se rend pas coupable d'une complicité du délit de publicité indirecte pour cette seule

18 - Cass. com., 20 novembre 2012, n° 12-11.753 : BICC 2013/778, n° 459 ; Com. com. électr. 2013/2, comm. 12, C. Caron.

19 - Cass. com., 19 décembre 2006, n° 04-14420 : D. 2007, p. 317, J. Daleau ; Com. com. électr. 2007/3, comm. 37, C. Caron. V. aussi, Cass. com., 18 mai 2010 : PIBD 2010, n° 922, III, p. 485. Les fondements juridiques envisagés pour fonder ces décisions d'annulation de marques sont variables : tantôt les juges se réfèrent à l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, tantôt ils se réfèrent à l'article 1240 (1382 ancien) du code civil. Bien qu'il ait récemment réformé le Livre VII du code de la propriété intellectuelle relatif à la protection des marques de produits et de services, le législateur n'a pas inscrit dans le code le risque de publicité indirecte comme un motif d'annulation d'une marque postérieure d'alcool ou de tabac (v. le nouvel article L. 711-3 issu de l'Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019).

20 - On en trouve un exemple récent dans une affaire relative à la marque « Bentley » : CA Paris, Pôle 5-1, 14 mai 2019 : RG n° 16/15976 : PIBD 2019, n° 1122, III, p. 398 ; Propr. intell. 2019, n° 72, p. 77, J. Canlorbe.

21 - Par exemple, TGI Paris, 3^{ème} ch., 2^{ème} sect., 3 novembre 2017 : Légipresse 2018, n° 356, C. Le Goffic, jugeant que « si le simple dépôt d'une marque pour désigner des boissons alcooliques portant sur un signe identique ou similaire à une marque antérieure peut être de nature à créer une entrave au libre usage de la marque antérieure par son titulaire, il convient cependant, sous peine d'étendre les restrictions prévues par le législateur en matière de publicité indirecte de boissons alcooliques et de porter une atteinte injustifiée aux règles régissant la validité des marques et au principe de spécialité, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce, tenant compte notamment des publics visés, des conditions d'exploitation et de la notoriété respectives des marques, afin de caractériser au cas d'espèce l'existence d'un lien dans l'esprit du consommateur entre les deux marques, et donc l'usage de la marque susceptible d'être qualifié de publicité indirecte pour boissons alcooliques comme « rappelant » une boisson alcoolique, qui caractérise une entrave à l'exploitation de la marque revendiquée et justifie en conséquence la demande d'annulation et d'interdiction d'exploiter la marque incriminée ». V. également, TGI Paris, 3^{ème} ch., 1^{ère} sect., 18 janvier 2011 : RG 09/13656 (« La Chouette d'Athéna ») ; TGI Paris, 3^{ème} ch., 3^{ème} sect., 18 mars 2003 (« Desperados ») : PIBD 2003, n° 772, III, p. 481 (confirmé par CA Paris, 4^{ème} ch. A, 6 octobre 2004 : Legalis.net, et pourvoi rejeté par Cass. com., 20 février 2007 : PIBD 2007, n° 850, III, p. 275).

16 - Cass. crim., 3 novembre 2004, précité.

17 - C. Le Goffic, La protection de la santé publique nuit-elle gravement à la propriété intellectuelle ?, précité.

raison qu'il enregistre des marques portant sur des slogans pour du tabac. La motivation retenue dans cet arrêt tend bien à confirmer que le fait d'enregistrer une marque pour désigner du tabac ou de l'alcool ne constitue pas en soi un acte illicite, ce qui n'aurait d'ailleurs pas beaucoup de sens, mais que c'est bien parce que la marque est utilisée et connue par le public qu'elle est susceptible de donner prise au délit de publicité indirecte²².

B – Approche critique

De l'avis des spécialistes, cette jurisprudence pose une difficulté car elle met à mal le principe de principe de spécialité du droit des signes distinctifs²³. Ce principe a pour objet de préserver la liberté de la concurrence, en évitant l'appropriation de marques au-delà d'une catégorie de produits ou de services déterminés²⁴. Il en résulte que des marques identiques ou similaires peuvent en principe parfaitement coexister dans des secteurs d'activité différents. Un exemple communément donné est bien sûr celui de la marque « Mont Blanc » dont chacun sait qu'elle existe aussi bien pour désigner des crèmes desserts que pour désigner des objets de luxe.

En étendant l'emprise de la loi Evin à la question de l'appropriation des marques qui devrait en principe lui demeurer étrangère, cette jurisprudence est d'ailleurs sujette à un certain nombre de critiques.

La première, c'est qu'elle prive potentiellement les exploitants de tabac et d'alcool de la possibilité d'accéder à la propriété sur des marques. Or, si le code de la santé publique apporte des restrictions à l'exercice de cette propriété, il n'a pas pour effet de priver ces acteurs de la possibilité de déposer des marques auprès de l'INPI, ne serait-ce d'ailleurs que pour leur permettre d'identifier leurs produits auprès du public dans le respect des dispositions qui encadrent la publicité. Cette distinction avait été posée par le Conseil constitutionnel dans sa fameuse Décision du 8 janvier 1991 relative à la loi « Evin ». Le Conseil constitutionnel avait considéré que cette loi ne porte pas atteinte au droit de propriété sur les marques de tabac et d'alcool dès lors qu'elle affecte seulement l'exercice de ce droit et pas son existence en tant que telle²⁵. Retenir une application trop mécanique de cette jurisprudence risquerait de vider cette distinction de sa substance et, à la limite, d'aller au-delà de l'objectif de protection de la santé publique. C'est ce qu'illustre un arrêt rendu récemment par la Cour d'appel de Paris. Dans cette affaire, une société exerçant l'activité de « paralléliste » dans

la vente d'alcools, qui revendait des Champagnes de marques célèbres en violation des droits de propriété intellectuelle sur ces marques, était poursuivie en contrefaçon. Pour se défendre, elle avait demandé au Tribunal de prononcer l'annulation de l'ensemble des marques du portefeuille de Champagne du demandeur, au motif que ces marques portaient « atteinte à l'Ordre public sanitaire »²⁶. Si le défendeur n'a pas obtenu gain de cause dans cette affaire, la cour d'appel ayant considéré qu'il n'avait pas d'intérêt à agir à solliciter la nullité des marques du demandeur sur un tel fondement, le fait qu'une personne dont le métier est de vendre de l'alcool en vienne à se prévaloir du code de la santé publique pour défendre son modèle économique en dit long sur les dérives auxquelles peut conduire une interprétation trop large de la notion de publicité indirecte.

La deuxième critique apparaît en contrepoint. Si l'on admet que deux marques ne peuvent pas coexister entre elles pour cette seule raison que l'une des deux désigne du tabac ou de l'alcool, on en arrive à cette solution assez curieuse que les exploitants de tabac ou d'alcool disposent sur leur marque d'un droit de propriété plus étendu que celui qui devrait normalement leur être accordé. En pratique, le seul fait qu'un signe soit enregistré pour du tabac ou de l'alcool condamne *de facto* toute possibilité pour une entreprise évoluant dans un autre secteur d'utiliser ce signe²⁷. Ce qui est évidemment contraire au principe de spécialité et à la liberté de la concurrence.

La troisième critique résulte d'une incompatibilité de cette solution avec le droit de l'Union européenne. On sait en effet que le droit des marques est une matière très fortement harmonisée, et même intégrée puisque l'Union européenne dispose de son propre mécanisme de protection unitaire²⁸. Or, si la jurisprudence de la Cour de cassation peut s'appliquer lorsqu'est en cause une coexistence entre deux marques françaises, le conflit ne peut pas se résoudre de la même manière lorsque l'une des marques en présence est une marque de l'Union européenne. Le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion de prendre le contrepied de la Cour de cassation dans une affaire qui opposait la marque française « Quo Vadis » qui désigne des agendas, à une marque postérieure identique déposée au niveau communautaire pour désigner du vin. Ici, le rejet de la marque postérieure a été prononcé, mais pour des raisons totalement propres au droit des marques et pas par

22 - Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 13-80073 : PIBD 2014, n° 1000, III, p. 141 ; Propr. industr. 2014/4, comm. 30, P. Tréfigny ; Propr. intell. 2014, n° 51, p. 193, J. Canlorbe.

23 - C. Le Goffic, La protection de la santé publique nuit-elle gravement à la propriété intellectuelle ?, précité ; obs. J. Canlorbe sous CA Paris, Pôle 5-1, 14 mai 2019, précité.

24 - A. Bouvel, Principe de spécialité et signes distinctifs, Litec, coll. Droit des affaires - Propriété intellectuelle, IRPI, vol. 24, 2004.

25 - Cons. Const., 8 janvier 1991, DC n° 90-283 : RIPIA 1991, n°163, p. 326 ; Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, Dalloz, 2019.

26 - CA Paris, Pôle 5-2, 10 juillet 2020, RG 19/03551 : Propr. intell. 2020, n° 77, p. 56, J. Canlorbe.

27 - Sur cette question, v. Cass. com., 2 février 2016, n° 14-17404 : PIBD 2016, n° 1046, III, p. 246 ; Dalloz IP/IT 2016/5, p. 257, C. Bertin et V. Varet ; Propr. industr. 2016/5, comm. 37, obs. P. Tréfigny.

28 - Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

application des dispositions de la loi Evin²⁹. Plus largement, on peut d'ailleurs se demander si cette jurisprudence n'entre pas frontalement encore en contradiction avec la directive d'harmonisation sur les marques³⁰. Cette dernière prévoit en effet que les raisons justifiant l'annulation des marques sont énoncées limitativement. Sur ce point, le tribunal de grande instance de Paris avait été saisi d'une demande de renvoi de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne il y a quelques années. Mais cette demande n'avait pas été suivie d'effet puisque dans cette affaire, le défendeur avait obtenu gain de cause sans que cette question soit examinée³¹.

Face à de telles critiques, il ne faut pas sous-estimer les dispositions propres au droit des marques. Si ces dernières ne poursuivent pas un objectif de protection de la santé publique, elles peuvent régler dans une certaine mesure les difficultés liées à la coexistence entre les marques de tabac et d'alcool et les autres marques. Il est en effet possible de contourner le fameux principe de spécialité lorsque la marque antérieure est renommée et que l'utilisation du même signe dans une autre secteur d'activité risque de porter atteinte à son image³². Ainsi, un certain nombre de décisions rejettent ou annulent des marques de tabac ou d'alcool non pas en raison d'un risque de publicité indirecte qui s'inférerait de leur enregistrement pour le titulaire d'une marque antérieure, mais plus simplement en raison du fait qu'il existe pour ce dernier un risque d'association négatif entre sa marque et une marque postérieure enregistrée pour désigner du tabac ou de l'alcool. C'est ce raisonnement qui a par exemple conduit le Tribunal de l'Union européenne à donner raison à la société des Editions Quo Vadis dans l'affaire évoquée plus haut, relative à la marque « Quo Vadis »³³. C'est aussi ce raisonnement qui a été adopté par la Cour d'appel de Rennes dans un arrêt récent relatif à la marque « Mont Blanc ». Si une marque de stylos de luxe peut

coexister avec cette marque du même nom enregistrée pour désigner des crèmes desserts ; en revanche une marque de Vodka ne le peut pas parce qu'une telle coexistence altérerait l'image et donc la valeur économique de la marque de crèmes desserts qui s'adresse particulièrement à un public jeune³⁴.

Ces observations soulignent la nécessité d'appliquer les dispositions sur la publicité indirecte dans le respect du principe de proportionnalité, standard juridique incontournable s'agissant d'arbitrer des conflits de droits de même valeur. Le respect de ce principe s'impose afin de préserver la substance du droit de propriété sur la marque et la liberté de la concurrence, et tout autant afin d'éviter qu'en servant d'instrument de règlement de conflits économiques entre opérateurs privés, le code de la santé publique ne soit détourné de sa finalité.

Julien Canlorbe

29 - TUE, 29 octobre 2015, aff. T-517/13, *Éditions Quo Vadis c/ OHMI*, pts 44 et s. : « s'agissant de l'argument tiré de la prétendue entrave au libre usage de la marque antérieure, il y a lieu de constater que, même en admettant une éventuelle interdiction publicitaire imposée par la législation française à la publicité de la marque QUO VADIS en tant que publicité indirecte en faveur des boissons alcooliques, l'effet négatif que cette interdiction pourrait avoir sur l'usage de la marque antérieure par sa titulaire légitime découle de la législation nationale et non de l'usage licite que des tiers font de leur marque. À cet égard, il convient de rappeler que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. La légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu'interprété par le juge de l'Union, et non pas sur la base d'une jurisprudence nationale, même fondée sur des dispositions analogues à celles de ce règlement ».

30 - Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

31 - TGI Paris, 3^{ème} ch., 2^{ème} sect., 3 novembre 2017, précité.

32 - CPI, art. L. 713-3 nouveau (art. L. 713-5 ancien) ; Règl. 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne, art. 9.2, c).

33 - TUE, 29 octobre 2015, aff. T-517/13, *Éditions Quo Vadis c/ OHMI*, précité ; TUE, 18 nov. 2015, aff. T-606/13, *Mustang* : Propr. intell. 2016, n° 60, p. 372, Y. Basire ; Propr. industr. 2016/1, comm. 3, A. Folliard-Monguiral.

34 - CA Rennes, 3^{ème} ch. com., 6 octobre 2020 : PIBD 2020, n° 1148, III, n° 3 ; Propr. industr. 2021/1, comm. 5, P. Tréfigny ; Propr. intell. 2021, n° 78, à paraître.