

## Report Q188

Au nom du groupe français  
par Martine BLOCH-WEILL, Stefan NAUMANN,  
Anne LAKITS-JOSSE, Richard METZGER, Emmanuelle COUIC, Béatrice THOMAS,  
Sophie MICALLEF, José MONTEIRO, Rachel MANSUY et Stéphane GUERLAIN

### Les conflits entre les droits de marques et la liberté d'expression

#### Introduction

La question Q188 a pour but d'analyser la législation et la jurisprudence relative aux conflits entre la protection des marques et la liberté d'expression dans différents pays et d'encourager des propositions visant à équilibrer l'intérêt des titulaires de marques et la liberté d'expression des tiers. L'AIPPI a déjà étudié la question de la parodie et de l'utilisation de la marque d'un tiers comme expression de loyauté ou d'allégeance dans la question Q168, et le Groupe Français en a conclu que l'utilisation de marques dans la parodie et par des clubs de fans ou de supporters devait être soumise à la même analyse que d'autres utilisations à titre de marque. De même, l'AIPPI a analysé la question de la protection des marques notoires non déposées dans la question Q100, et le Groupe Français en a conclu que les marques ayant une réputation sont contrefaites non seulement si elles sont utilisées pour des produits ou services identiques ou similaires, mais également lorsqu'un tiers profite indûment de la réputation de la marque ou s'il nuit à l'image de celle-ci.

#### Questions

##### 1) Analyse de la législation actuelle et de la jurisprudence

1.1) a) *Quel instrument de votre loi (par exemple la Constitution) garantit le droit à la liberté d'expression?*

En France, la liberté d'expression est protégée notamment par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, telle qu'amendée, ainsi que par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 23 mars 1976.

b) *Qu'est-ce-qu'inclut le droit à la liberté d'expression? Les libertés d'expression artistique et commerciale sont-elles toutes deux protégées? Si oui, est-ce que la liberté d'expression commerciale a un degré différent de protection?*

Les textes applicables en France visés au paragraphe 1.1.1.a ci-dessus ne distinguent pas entre l'expression artistique et l'expression commerciale. En dehors des limitations à la liberté d'expression d'ordre général dans la vie civile, tels que notamment l'interdiction de l'incitation à la haine raciale, l'expression commerciale est soumise à un certain nombre de textes spécifiques tels que notamment la loi Evin du 10 janvier 1991

relative à la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme, la loi Toubon du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, les articles L. 121-8 à L. 121-14 du Code de la consommation relatifs à la publicité comparative, et la Directive n°84/450 relative à la publicité trompeuse.

- c) *Est-ce que les sociétés, ou seulement les individus, sont en droit d'invoquer des arguments de liberté d'expression?*

En France, la liberté d'expression peut être invoquée non seulement par les personnes physiques, mais également par les personnes morales et notamment les sociétés et associations.

- d) *Est-ce que la liberté d'expression est protégée uniquement contre une interférence gouvernementale non garantie, ou est-elle également impliquée quand une personne privée fait appel à un tribunal pour faire respecter les règles de loi dont l'effet serait de restreindre ou de pénaliser l'expression?*

La liberté d'expression peut être invoquée que ce soit à l'encontre d'une ingérence de l'État ou comme moyen de défense par une partie lorsque dans un litige entre personnes privées l'une d'entre elles cherche à restreindre la liberté d'expression de l'autre en invoquant une autre règle de droit.

- 1.2) a) *Comment sont invoqués les intérêts de liberté d'expression dans les litiges en matière de marques?*

La liberté d'expression est généralement invoquée par les défendeurs à une action en contrefaçon de marque comme moyen exonératoire de responsabilité et pour justifier d'un usage de la marque qui n'a pas été autorisé par le titulaire de celle-ci.

- b) *Y-a-t-il une disposition dans votre loi sur les marques qui concerne spécifiquement l'admissibilité de par exemple:*

- *la critique de la marque d'autrui ou la référence désobligeante à la marque d'autrui;*
- *la parodie, la satire ou l'ironie;*
- *l'usage par un artiste de la marque d'autrui;*
- *l'utilisation de la marque d'autrui comme signe de loyauté ou d'allégeance;*
- *l'utilisation de la marque d'autrui dans des buts de comparaison, de référence, de description, d'identification, ou pour communiquer de l'information sur les caractéristiques du propre produit du défendant*

*dans la limite où un tel usage peut être considéré comme un exercice du droit constitutionnel de liberté d'expression? (merci de spécifier au cas où l'usage est compris comme mettant en œuvre un non usage de la marque, auquel cas la question de liberté d'expression ne se pose pas).*

Le Code de la Propriété Intellectuelle dans sa partie relative aux marques ne contient pas de disposition permettant l'utilisation sans autorisation d'une marque à des fins de critique, parodie, satire, ironie, artistiques, ou comme expression de loyauté ou allégeance. Il en est de même dans le Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

Par contre, l'article L. 713-6 (b) du CPI permet l'utilisation d'une marque ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans son origine. Cet article permet au titulaire de la marque de demander que l'utilisation soit limitée ou interdite, si elle porte atteinte à ses droits.

De même, l'article 12 (c) du Règlement CE n°40/94 permet l'usage par un tiers d'une marque communautaire lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, pour autant que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

- c) *Si de telles dispositions n'existent pas, comment les intérêts de liberté d'expression sont-ils invoqués dans les litiges en matière de marques? Y-a-t-il un "open end clause" ou "fair use clause" dans votre loi sur les marques qui permette de prendre en compte des arguments relatifs à la liberté d'expression? Dans la négative, y-a-t-il d'autres moyens dans votre loi sur les marques pour introduire des argumentations sur la liberté d'expression? Ou les tribunaux appliquent-ils des arguments de liberté d'expression directement en référence à la constitution?*

Les tribunaux français appliquent directement les arguments relatifs à la liberté d'expression en se référant à la Constitution dans des contentieux de marques (voir paragraphe I.1.1.a).

- d) *Quelle est la liberté des tribunaux d'appliquer des problèmes de liberté d'expression?*

En droit français, les tribunaux sont tenus d'appliquer les textes de loi en vigueur aux faits de l'espèce sans être liés par les décisions précédentes, puisque le droit français ne connaît pas le système des précédents. En pratique, les parties soumettent des décisions antérieures, et les tribunaux décident de l'application des règles juridiques invoquées devant eux sans référence aux décisions antérieures. Les décisions des juges du fond relèvent de leur appréciation souveraine, sous réserve du contrôle exercé par la Cour de cassation.

- 1.3) *S'il y a des affaires de contrefaçon de marques dans votre pays où le défendeur a recherché essentiellement à attaquer la politique de l'emploi ou la politique écologique d'une firme, des pratiques commerciales ou équivalentes, est-ce que ces affaires concernent également l'application des règles prohibant la diffamation ou la calomnie ou sont-elles focalisées uniquement sur la dépréciation des marques des plaignants? (Les Groupes nationaux n'ont pas à développer leur loi nationale prohibant la diffamation).*

Les règles de procédure judiciaire civile en France permettent de cumuler une action de contrefaçon de marque avec une action en dénigrement. Par contre, l'action en diffamation étant une action pénale, elle ne pourrait être cumulée qu'avec une action pénale en contrefaçon de marque.

Au civil, les tribunaux ont appliqué la règle de la responsabilité civile dans des affaires de dénigrement où le défendeur critiquait les pratiques commerciales, politiques, écologiques et d'emploi du titulaire de la marque (Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 4 novembre 2002 (marque de rillettes "Bordeau Chesnel" utilisée pour illustrer un article sur les problèmes de santé publique liés à l'alimentation); Tribunal de Grande Instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre 2<sup>ème</sup> section, 9 juillet 2004 (marques "Areva" utilisées pour critiquer des activités liées au nucléaire); Tribunal de Grande Instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre 3<sup>ème</sup> section, 29 mai 2001 (marque "Onetel" utilisée pour critiquer des pratiques commerciales). Dans ces affaires, les signes déposés comme marques étaient également utilisés pour identifier l'entreprise, et les critiques pour lesquelles les tiers utilisaient ces signes visaient clairement l'entreprise.

Lorsqu'une marque identifie tant l'entreprise que ses produits ou services, les tribunaux ont pris en compte le fait que l'utilisateur de la marque complimente les produits ou services d'une l'entreprise, alors même qu'il critique cette entreprise par ailleurs (Cour d'Appel de Riom, 15 septembre 1994, CFDT/Michelin; Cour d'Appel de Paris, 4<sup>ème</sup> Chambre A, 30 avril 2003, M/Danone).

Aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, la diffamation ne concerne que les personnes physiques ou morales, et non les appréciations, fussent-elles excessives, sur les produits ou services d'une entreprise, lesquels peuvent seulement être dénigrés (Cour d'Appel de Paris, 19 septembre 2001, NRJ/Europe 2). Par contre, lorsque le même signe est utilisé comme marque et comme nom de l'entreprise, les règles pénales relatives à la diffamation pourraient s'appliquer. En pratique, les demandeurs invoquent rarement la loi du 29 juillet 1881 car cette loi enferme la diffamation dans un cadre étroit (atteinte à l'honneur, texte pénal, délit non constitué si la preuve de la véracité est rapportée, prescription courte...).

- 1.4) a) *En considérant les affaires de contrefaçon en matière de marques dans votre pays, dans lesquelles des arguments de liberté d'expression ont été invoqués, quels sont les critères appliqués par les tribunaux pour déterminer si ces défenses basées sur la liberté d'expression sont justifiées? Quelle importance est attachée à la réputation de la marque en question? Y-a-t-il une importance attachée au fait que l'usage de la marque en question soit non commercial, ou des défenses relatives à la liberté d'expression peuvent-elles être invoquées si l'usage de la marque est essentiellement de nature commerciale? Y-a-t-il une importance attachée au fait que l'usage de la marque implique une expression ou un discours social de valeur objective/considérable ou une contribution au débat public? Est-ce que le défendeur est autorisé à exprimer ses opinions de manière tranchée? Ou le défendeur doit-il s'exprimer de manière équilibrée ou même limitée?*

*Si nécessaire, merci de différencier entre:*

- *la critique de la marque d'autrui ou la référence désobligeante à la marque d'autrui?*
- *la parodie, la satire ou l'ironie;*
- *l'usage par un artiste de la marque d'autrui;*
- *l'utilisation de la marque d'autrui comme signe de loyauté ou d'allégeance;*
- *l'utilisation de la marque d'autrui dans des buts de comparaison, de référence, de description, d'identification, ou pour communiquer des informations sur les caractéristiques du propre produit du défendeur*

*dans la limite où un tel usage peut être considéré comme un exercice du droit constitutionnel de liberté d'expression (merci de spécifier au cas où l'usage est compris comme impliquant un non usage de la marque, auquel cas la question de liberté d'expression ne se pose pas).*

*Quels sont les critères appliqués par les tribunaux pour déterminer si ces défenses basées sur la liberté d'expression sont justifiées?*

La jurisprudence a connu une évolution dans la manière d'appréhender la liberté d'expression dans les contentieux portant sur des marques.

Le 12 juillet 2000, l'assemblée plénière de la Cour de Cassation décidait que des propos mettant en cause des véhicules de marque "Citroën" s'inscrivaient dans le cadre d'une émission télévisuelle satirique et relevaient de la liberté d'expression puisque ces propos ne créaient aucun risque de confusion entre le produit et l'œuvre satirique. La Cour de Cassation en conclut qu'il n'y avait pas de faute.

Depuis l'arrêt du 12 juillet 2000, les critères utilisés cumulativement par les tribunaux français pour déterminer si la liberté d'expression permet l'utilisation d'une marque sans l'autorisation du titulaire peuvent être regroupés en deux catégories: l'absence de faute de la part du défendeur, et la nature ou le but de l'utilisation de la marque par le défendeur. Pour ce dernier critère, la renommée de la marque invoquée est un facteur important.

Au vu de l'évolution de la jurisprudence française dans ce domaine, on peut considérer que les tribunaux font une plus large place à la liberté d'expression lorsqu'elle est invoquée dans des contentieux de marques, à condition qu'il s'agisse d'un usage en dehors de la vie des affaires qui ne crée pas le moindre risque de confusion et qui n'est pas dénigrant.

*Quelle est l'importance de la réputation de la marque en question?*

Les tribunaux français sanctionnent l'utilisation d'une marque renommée aux termes de l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle pour des produits ou services non similaires lorsque cette utilisation permet au défendeur de profiter indûment des moyens mis en œuvre par la demanderesse pour assurer la renommée de sa marque et lorsqu'elle constitue une exploitation injustifiée, notamment à des fins publicitaires ou promotionnelles (affaires "Nutella", "Président", Cour d'Appel de Paris, 9 septembre 1998 ("M. Propre"); Cour d'Appel de Versailles, 12<sup>ème</sup> chambre, 2<sup>ème</sup> section, 6 mai 2003, Hasbro/Commune de Gennevilliers ("Monopoly")).

*Y-a-t-il une importance attachée au fait que l'usage de la marque en question soit non commercial, ou des défenses relatives à la liberté d'expression peuvent-elles être invoquées si l'usage de la marque est essentiellement de nature commerciale?*

Les tribunaux tiennent fortement compte du caractère commercial d'une utilisation de la marque d'autrui pour écarter les arguments relatifs à la liberté d'expression.

Ainsi, le 4 octobre 1996, le Tribunal de Grande Instance de Paris considérait que l'utilisation comme couverture d'un album musical de la marque semi figurative "Président" qui représente l'emballage d'un fromage constituait l'utilisation illicite d'une marque renommée à des fins commerciales pour des produits non similaires aux termes de l'article L 713-5 du CPI, et ne tombait pas sous l'exception de parodie du droit d'auteur français puisque l'œuvre déposée également à titre de marque était utilisée à titre d'accessoire publicitaire.

Par ailleurs, les arguments relatifs à la liberté d'expression ont aussi été écartés alors même que l'usage était non commercial et non dénigrant lorsque des journaux ont utilisé une marque renommée "Caddie" sans indiquer qu'il s'agissait d'une marque, les tribunaux considérant qu'un tel usage pouvait contribuer à la dégénérescence de la marque renommée (Cour de Cassation 3 janvier 1996, sur pourvoi de Cour d'Appel de Paris, 4<sup>ème</sup> chambre section A, 7 février 1994; et Tribunal de Grande Instance de Paris 1<sup>ère</sup> chambre 1<sup>ère</sup> section, 26 février 1997 (Caddie/Le Figaro)).

*Y-a-t-il une importance attachée au fait que l'usage de la marque implique une expression ou un discours social de valeur objective/considérable ou une contribution au débat public?*

La valeur du discours dans lequel apparaît la marque appartenant à un tiers n'est pas en principe un critère appliqué par les tribunaux. Ceci étant, les juges analysent le contenu du discours pour déterminer notamment s'il existe un éventuel dénigrement. En effet, la critique excessive d'un produit ou service relève selon les tribunaux de l'intention de nuire, et l'usage de la marque d'autrui considéré comme dénigrant ne peut dans un tel cas bénéficier de la liberté d'expression. Ainsi, dans une affaire opposant Ferrero à la radio RTL, la Cour d'Appel de Paris a considéré que la liberté d'expression et le caractère humoristique de l'émission n'autorisaient pas le défendeur à citer la marque "Nutella" en l'associant à la pédophilie et à l'inceste, ce qui avait nécessairement nui à l'image du produit (Cour d'Appel de Paris, 4<sup>ème</sup> chambre B, 7 mai 2004).

En ce qui concerne la parodie comme défense à une action en contrefaçon de marque, les tribunaux français rejettent avec constance cette exception tirée du droit d'auteur, en notant que le droit des marques ne prévoit pas une telle exception au monopole du

titulaire d'une marque, et que les critères relatifs à la parodie, au pastiche et à la caricature, tels que les lois du genre, ne peuvent être utilement appliqués dans le domaine des marques (Cour d'Appel de Paris, 4<sup>ème</sup> chambre section A, 31 octobre 2001, Hasbro/UNEF ("Monopoly"); Tribunal de Grande Instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre 2<sup>ème</sup> section, 23 novembre 2001 (Française des Jeux) ; Tribunal de Grande Instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre, 2<sup>ème</sup> section, 8 janvier 2002 (Ricard); voir aussi jurisprudence "Onetel", "Bordeau Chesnel", "Danone".

Ceci étant, lorsque la parodie est invoquée comme une forme de liberté d'expression qui doit bénéficier des garanties constitutionnelles attachées à ce droit fondamental, les tribunaux vérifient si l'usage est réellement parodique ou si, au contraire, il est dénigrant, s'il a pour but de capter une clientèle attirée par la renommée de la marque, ou s'il s'agit d'une utilisation à des fins commerciales (Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 4 novembre 2002 (rillettes dans un article de presse sur la listériose) ; Tribunal de Grande Instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre 4 janvier 2001 Danone/Réseau Voltaire; Cour d'Appel de Paris, 4<sup>ème</sup> chambre A, 30 avril 2003, M/Danone ; Tribunal de Grande Instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre 2<sup>ème</sup> section, 8 janvier 2002 (Ricard) ; Tribunal de Grande Instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre 3<sup>ème</sup> section, 21 mars 2000 (RATP) ; Tribunal de Grande Instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre, 4 octobre 1996 (Président)).

*Est-ce que le défendeur est autorisé à exprimer ses opinions d'une manière tranchée? Ou le défendeur doit-il s'exprimer de manière équilibrée ou même limitée?*

Le 21 février 1995, la Cour de Cassation décidait dans une affaire qui opposait la société Reynolds au Comité National Contre le Tabagisme ("CNCT") que l'association CNCT avait pour objet de freiner les ventes des produits du tabac, et qu'elle ne pouvait exercer cet objet que dans le cadre des dispositions légales régissant l'activité économique et sociale. Dans cette affaire, la Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel qui a considéré que la diffusion d'affiches destinées à discréditer, auprès de la clientèle, des marques de tabac qui identifiaient les produits, et sous lesquels les producteurs étaient légalement autorisés à les vendre, présentait un caractère manifestement illicite.

Dans une autre affaire entre un producteur de tabac et une association de lutte contre le tabagisme, le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que la légitimité du but poursuivi par l'association et la liberté d'expression n'autorisaient pas cette dernière à porter atteinte à des droits des tiers qui exercent leur activité dans la limite des prescriptions légales (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre 2<sup>ème</sup> section, 28 mars 2003, "Camel"). Ce jugement, confirmé le 14 janvier 2005 par la Cour d'appel de Paris, 4<sup>ème</sup> chambre B, a considéré qu'il n'y avait pas contrefaçon de marque en l'absence d'un quelconque risque de confusion sur l'origine de la campagne publicitaire, mais que le but de la campagne étant de discréditer les produits en cause, celle-ci était dénigrante.

Dans une série de décisions rendues par la Cour d'Appel de Paris et le Tribunal de Grande Instance de Paris dans deux affaires opposant Greenpeace respectivement à Esso et à Aréva, les juges ont considéré que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression ne peut subir de restrictions que si celles-ci sont rendues nécessaires par la défense des droits d'autrui, et que l'usage des marques par Greenpeace n'induisait pas le public en erreur quant à l'identité de l'auteur de la communication et relevait d'un usage polémique étranger à la vie des affaires (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre 2<sup>ème</sup> section, 9 juillet 2004, SPCEA/Greenpeace ; Tribunal de Grande Instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre 2<sup>ème</sup> section, 30 janvier 2004, Esso/Greenpeace ; Cour d'Appel de Paris, référé, 26 février 2003, deux ordonnances entre les mêmes parties).

Dans l'affaire Esso, le Tribunal de Grande Instance de Paris a expressément noté que Greenpeace ne cherchait pas à promouvoir en sa faveur la commercialisation de produits ou services identiques ou similaires à ceux d'Esso, et qu'elle ne critiquait pas les produits et services de cette société. A l'inverse, dans l'affaire opposant Greenpeace à Aréva, le Tribunal a retenu que le fait de modifier une marque pour l'associer à une image symbolisant la mort était constitutif de dénigrement. Dans les deux affaires, les signes déposés comme marques étaient également utilisés pour identifier les entreprises elle-mêmes.

b) *Spécifiquement, merci de décrire comment les articles de plaisanterie sont évalués.*

Les travaux du groupe français n'ont pas révélé de décision statuant spécifiquement sur des farces et attrapes. Le groupe français considère qu'il s'agit d'un usage purement commercial même si le produit peut être considéré comme parodique, et qu'un usage non autorisé d'une marque serait donc constitutif de contrefaçon. Dans ce contexte, on peut citer la jurisprudence "M. Propre" où le caractère parodique des tee-shirts était invoqué par la défenderesse. La Cour a considéré que la reproduction des marques en utilisant des moyens de caricature ou de parodie sur des produits non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement avait pour but de capturer une clientèle attirée par le personnage notoirement connu "M. Propre" et constituait une exploitation injustifiée de la marque (voir également paragraphe I.1.4.a, jurisprudence "Président").

c) *L'utilisation de la marque d'autrui comme signe de loyauté ou d'allégeance peut-elle être considérée comme un exercice du droit constitutionnel de liberté d'expression? Le fait que les foulards et autres marchandises sont vendus au consommateur est-il important? Est-il également important que le fabricant indique que les marchandises ne sont pas originales?*

Les tribunaux français sont tenus d'appliquer les textes communautaires tels qu'interprétés par la Cour de justice des communautés européennes. Les règles dégagées par cette juridiction dans l'affaire "Arsenal" s'appliquent donc en France. Par contre, les travaux du groupe français n'ont pas relevé de décision d'une juridiction française ayant tranché une affaire dans laquelle un défendeur a invoqué l'utilisation de la marque d'autrui sur des produits proposés à la vente comme expression d'allégeance ou de loyauté afin d'échapper à une condamnation pour contrefaçon.

d) *Dans la limite où un tel usage peut être considéré comme l'exercice du droit constitutionnel de liberté d'expression, merci de spécifier les cas dans lesquels le défendeur est autorisé à utiliser la marque d'autrui dans des buts de comparaison, de référence, de description, d'identification, ou pour communiquer des informations sur les caractéristiques du propre produit du défendeur.*

L'utilisation de la marque d'un tiers à des fins de comparaison, référence, description, identification ou pour fournir des informations sur des caractéristiques d'un produit d'un défendeur peut être licite aux termes des articles L. 121-8 à L. 121-14 du Code de la consommation relatif à la publicité comparative, à condition que les critères stricts de ces textes soient respectés. De même, l'article L. 713-6 (b) du Code de la propriété intellectuelle permet, sous certaines conditions, l'utilisation de la marque d'un tiers comme référence nécessaire (voir paragraphe I.1.2.b).

## **2) Propositions pour l'adoption de règles uniformes**

2.1) a) *Est-ce que les intérêts de liberté d'expression devraient être invoqués dans un litige en matière de marques?*

Le groupe français considère que la liberté d'expression doit pouvoir être invoquée dans des contentieux de marques.

b) *Si oui, devrait-il y avoir des dispositions dans la loi sur les marques qui concernent spécifiquement l'admissibilité de, par exemple:*

- *la critique de la marque d'autrui ou la référence désobligeante à la marque d'autrui;*
- *la parodie, la satire ou l'ironie;*
- *l'usage par un artiste de la marque d'autrui;*
- *l'utilisation de la marque d'autrui comme signe de loyauté ou d'allégeance;*
- *l'utilisation de la marque d'autrui dans des buts de comparaison, de référence, de description, d'identification, ou pour communiquer des informations sur les caractéristiques du propre produit du défendeur*

*dans la limite où un tel usage peut être considéré comme un exercice du droit constitutionnel de liberté d'expression (merci de spécifier au cas où l'usage est compris comme impliquant un non usage de la marque, auquel cas la question de liberté d'expression ne se pose pas).*

Le Groupe Français considère que les textes spécifiques relatifs à l'utilisation de la marque à des fins de comparaison, référence, description, identification ou pour donner des informations sur des caractéristiques du produit du défendeur prévus dans la loi sur les marques françaises et communautaires sont suffisants, et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter, dans la loi sur les marques, des textes spécifiques relatifs à l'utilisation sans autorisation d'une marque à des fins de critique, parodie, satire, ironie, artistique, ou comme expression de loyauté ou d'allégeance.

Le Groupe Français souligne qu'un usage de la marque d'autrui à des fins artistiques, de critique, parodie, satire, ironie, ou comme signe de loyauté ou d'allégeance n'est pas forcément l'exercice licite du droit constitutionnel de la liberté d'expression. Ainsi, le Groupe Français ne souhaite pas que des exceptions catégorielles soient énumérées dans le droit des marques.

c) *Ou devrait-il y avoir une "open end clause" ou "fair use clause" ou un autre moyen dans la loi sur les marques qui permette de prendre en compte des arguments de liberté d'exploitation? Ou les tribunaux devraient-ils appliquer les arguments en matière de liberté d'expression directement en référence à la constitution? Quelle devrait être la liberté des tribunaux pour appliquer les problèmes de liberté d'expression?*

Les tribunaux devraient trancher les contentieux de contrefaçon de marques dans lesquels le défendeur invoque des arguments relatifs à la liberté d'expression en se référant directement à la Constitution pour décider au cas par cas si l'utilisation sans autorisation d'une marque peut constituer l'exercice licite de la liberté d'expression.

2.2) *Dans les cas où le défendeur recherche essentiellement à attaquer une politique d'emploi ou une politique écologique d'une firme, des pratiques commerciales ou équivalentes, ces cas devraient-ils être analysés dans le contexte d'une dépréciation potentielle des marques du plaignant, ou les règles prohibant la diffamation et la calomnie devraient-elles être appliquées?*

Le Groupe Français considère que les règles relatives au dénigrement et/ou celles d'ordre public interdisant la diffamation peuvent et doivent être appliquées si les conditions en sont réunies, et en particulier lorsque la marque est utilisée pour critiquer la politique écologique ou d'emploi, les pratiques commerciales ou assimilées du titulaire de la marque, sans pour autant critiquer ses produits ou services.

2.3) a) *Devrait-il y avoir des limites à la liberté d'expression dans un contexte de contrefaçon de marques?*

Oui.



b) *Si oui, quels devraient être les critères pour déterminer si une défense basée sur la liberté d'expression est justifiée? Quelle importance devrait avoir la réputation de la marque en question? Devrait-il y avoir une importance attachée au fait que l'usage de la marque en question est non commercial ou le défendeur devrait-il être en droit d'invoquer des défenses de liberté d'expression si l'usage de la marque est essentiellement de nature commerciale? Devrait-il être important que l'usage de la marque implique une expression ou un discours social de valeur objective/considérable, ou une contribution au débat public? Le défendeur devrait-il être autorisé à exprimer ses opinions d'une manière tranchée? Ou devrait-on demander au défendeur de s'exprimer d'une manière équilibrée ou même limitée?*

*Si nécessaire, merci de différencier entre:*

- la critique de la marque d'autrui ou la référence désobligeante à la marque d'autrui;*
- la parodie, la satire ou l'ironie;*
- l'usage par un artiste de la marque d'autrui;*
- l'utilisation de la marque d'autrui comme signe de loyauté ou d'allégeance;*
- l'utilisation de la marque d'autrui dans des buts de comparaison, de référence, de description, d'identification, ou pour communiquer des informations sur les caractéristiques du propre produit du défendeur*

*dans la limite où un tel usage peut être considéré comme un exercice du droit constitutionnel de liberté d'expression? (Merci de spécifier au cas où l'usage est compris comme impliquant un non usage de la marque, auquel cas la question de liberté d'expression ne se pose pas).*

*Quels devraient être les critères pour déterminer si une défense basée sur la liberté d'expression est justifiée ?*

La liberté d'expression doit être pleinement reconnue lorsque l'usage non autorisé de la marque est un usage en dehors de la vie des affaires et que cet usage soit ne crée pas de risque de confusion soit n'est pas constitutif d'une faute telle que par exemple le dénigrement, la diffamation ou un usage qui pourrait entraîner ou contribuer à la dégénérescence de la marque.

En l'état, la jurisprudence française considère que la vie des affaires inclut les activités et l'expression d'opinions, notamment des associations. Le Groupe Français souhaiterait que la jurisprudence précise que la vie des affaires ne recouvre que les activités commerciales visant à obtenir un avantage économique.

*Quelle importance devrait avoir la réputation de la marque en question?*

Le Groupe Français est d'avis que la renommée de la marque est un critère à prendre en considération pour déterminer si le défendeur tente de bénéficier de la réputation de la marque d'autrui pour en tirer un avantage économique.

*Devrait-il y avoir une importance attachée au fait que l'usage de la marque en question est non commercial ou le défendeur devrait-il être en droit d'invoquer des défenses de liberté d'expression si l'usage de la marque est essentiellement de nature commerciale ?*

Lorsque l'usage non autorisé de la marque est commercial, le Groupe Français considère que les tribunaux doivent appliquer de manière stricte les critères relatifs à la liberté d'expression et écarter cette défense.

*Devrait-il être important que l'usage de la marque implique une expression ou un discours social d'une valeur objective/considérable, ou une contribution au débat public?*

Le Groupe Français considère que les tribunaux ne doivent pas porter un jugement ou une appréciation sur la valeur du discours, mais qu'ils peuvent tenir compte de la forme du discours, en particulier pour déterminer si l'usage de la marque est fautif.

De même, le fait d'exprimer des opinions d'une manière tranchée ne devrait pas en soi rentrer en ligne de compte sauf dans la mesure où la forme de l'expression est excessive. Ceci étant, lorsque l'utilisation non autorisée est faite à des fins de publicité comparative, la présentation devra être équilibrée, voire mesurée, en application des critères régissant cette publicité.

c) *Comment les articles de plaisanterie devraient-ils être analysés?*

Le Groupe Français considère que les produits de farces et attrapes doivent être soumis aux mêmes critères régissant la contrefaçon que d'autres produits ou services, et qu'ils ne devraient pas bénéficier d'une protection au titre de la liberté d'expression lorsque cette utilisation est le fait d'un commerçant ou qu'elle est faite à des fins commerciales.

d) *L'utilisation de la marque d'autrui comme signe de loyauté ou d'allégeance devrait-elle être considérée comme l'exercice d'un droit constitutionnel de liberté d'expression? Le fait que les foulards et autres marchandises sont vendus au consommateur devrait-il revêtir une importance? Le fait que le fabricant indique que les marchandises ne sont pas originales devrait-il avoir une importance?*

Le groupe français considère que l'utilisation d'une marque qui peut aussi constituer un signe de loyauté ou d'allégeance, pour désigner des produits ou services proposés aux consommateurs ne devrait pas être considérée comme l'exercice d'un droit constitutionnel de la liberté d'expression lorsque cette utilisation est le fait d'un commerçant ou qu'elle est faite à des fins commerciales.

e) *Dans la mesure où un tel usage devrait être considéré comme un exercice d'un droit constitutionnel de liberté d'expression, merci de spécifier les cas dans lesquels le défendeur devrait être autorisé à utiliser la marque d'autrui dans des buts de comparaison, de référence, de description, d'identification ou pour communiquer des informations à propos des caractéristiques du propre produit du défendeur.*

Le Groupe Français est d'avis que les règles et la jurisprudence relatives à l'utilisation non autorisée par un tiers d'une marque pour les besoins de comparaison, référence, description, identification ou pour fournir des informations sur les caractéristiques du produit du défendeur sont satisfaisantes, et doivent continuer à être appliquées et/ou évoluer en fonction des affaires soumises aux tribunaux.

### **Summary**

- 1) In France, freedom of speech arguments can and are used by individuals and by legal entities including corporations as a defense against a trademark infringement claim.

French law and case law do not distinguish between commercial and non commercial speech. French trademark law does not contain specific provisions with respect to freedom of speech issues (criticism, parody, satire, irony, artistic use, badge of loyalty) except as regards the use of a trademark as necessary reference to indicate the purpose of a product or service, in particular as accessory or spare part, provided there exists no risk of confusion as to origin. In addressing free speech defenses, French courts take into account the reputation of the trademark used without authorization by the defendant, as well as the manner in which it is used, but do not pass judgment on the content or social value of the speech that includes the trademark. The courts tend to consider that freedom of speech arguments may constitute a valid defense in trademark infringement cases provided that the use of the trademark by the defendant is not a business use, does not create a risk of confusion and is not disparaging.

- 2) The French Group of the AIPPI considers that
  - i) freedom of speech arguments should be allowed in trademark infringement cases where the defendant's use is not a business use and neither creates a risk of confusion nor constitutes a fault, such as for example defamation, disparagement or a use that could result in or contribute to loss of distinctiveness of the mark,
  - ii) the rules prohibiting defamation can and should be applied where the requirements of the relevant laws are met,
  - iii) the criteria for freedom of speech should be applied strictly and lead to the rejection of this defense where the unauthorized use is a commercial use, including the use of a trademark for joke articles and the commercial use of a mark for products or services seen as badges of loyalty,
  - iv) the courts should not pass judgment on the content or value of the speech that includes the trademark used without authorization, but may take into account the form of the speech, in particular to determine whether the use may be tortuous,
  - v) the use of a trademark for purposes of comparison, reference, description, identification, or to provide information about the characteristics of the defendant's own products, should be allowed, the scope of such use evolving according to the cases submitted to the courts.

### **Résumé**

- 1) En France, les arguments relatifs à la liberté d'expression peuvent être et sont invoqués par des personnes physiques et morales, y compris des sociétés, en défense à des actions en contrefaçon de marque.  
 La loi et la jurisprudence française ne distinguent pas entre l'expression commerciale et non-commerciale. Le droit des marques français ne contient pas de disposition spécifique concernant les questions de liberté d'expression (critique, parodie, satire, usage artistique, signe de loyauté) sauf en ce qui concerne l'usage d'une marque comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion quant à l'origine. Pour statuer lorsque la liberté d'expression est invoquée en défense, les tribunaux français prennent en compte la réputation de la marque utilisée sans autorisation par le défendeur, ainsi que la manière dont elle est utilisée, mais ne portent pas de jugement sur le contenu ou la valeur du discours qui inclut la marque. Les tribunaux ont tendance à faire droit à une défense fondée sur la liberté d'expression lorsque celle-ci est invoquée dans des contentieux de marques, à condition qu'il s'agisse d'un usage en dehors de la vie des affaires qui ne crée pas le moindre risque de confusion et qui n'est pas dénigrant.
- 2) Le Groupe français de l'AIPPI considère que
  - i) la liberté d'expression doit être pleinement reconnue lorsque l'usage non autorisé de la marque est un usage en dehors de la vie des affaires et que cet usage soit ne crée pas de risque de confusion soit n'est pas constitutif d'une faute telle que par exemple le dénigrement, la diffamation ou un usage qui pourrait entraîner ou contribuer à la dégénérescence de la marque,
  - ii) les règles relatives au dénigrement et/ou celles d'ordre public interdisant la diffamation peuvent et doivent être appliquées si les conditions en sont réunies,
  - iii) les critères relatifs à la liberté d'expression doivent être appliqués de manière stricte et conduire à écarter cette défense lorsque l'usage non autorisé est de nature commerciale, y compris l'usage de la marque pour des farces et attrapes ainsi qu'un usage commercial pour des produits pouvant être perçus comme des signes de loyauté,

- iv) les tribunaux ne doivent pas porter un jugement ou une appréciation sur la valeur du discours, mais qu'ils peuvent tenir compte de la forme du discours, en particulier pour déterminer si l'usage de la marque est fautif,
- v) l'utilisation non autorisée par un tiers d'une marque pour les besoins de comparaison, référence, description, identification ou pour fournir des informations sur les caractéristiques du produit du défendeur doit être permise, l'étendue de l'usage licite pouvant évoluer en fonction des affaires soumises aux tribunaux.

### **Zusammenfassung**

- 1) In Frankreich können Argumente der freien Meinungsäußerung von Beklagten, ob natürliche Personen oder Rechtspersonen, einschließlich Firmen, als Verteidigung in Markenverletzungsfällen angeführt werden.

Französische Gesetzgebung und Rechtsprechung unterscheiden nicht zwischen kommerziellen und nicht-kommerziellen Benutzungen. Das französische Markenrecht enthält keine spezielle Regelungen bezüglich der freien Meinungsäußerungsproblematik (Kritik, Parodie, Satire, Ironie, künstlerische Benutzung, Ausdruck der Treue), abgesehen von der Benutzung einer fremden Marke als notwendige Bezugnahme um auf den Zweck einer Ware oder einer Dienstleistung, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, hinzuweisen, soweit keine Verwechslungsgefahr besteht. In der Ermittlung einer freien Meinungsäußerungsverteidigung nehmen die französischen Gerichte den Ruf einer Marke in Betracht sowie die Art der Benutzung, ohne jedoch zum Inhalt oder Wert der Meinungsäußerung die die fremde Marke enthält Stellung zu nehmen. Die Gerichte sind geneigt Argumente betreffs freier Meinungsäußerung in Markenverletzungsfällen zuzulassen falls die Benutzung nicht kommerziell ist, keine Verwechslungsgefahr hervorruft und nicht Verunglimpfend ist.

- 2) Die französische Gruppe ist der Ansicht dass
  - i) Argumente betreffs freier Meinungsäußerung in Markenverletzungsfällen zugelassen werden sollen wenn die Benutzung der fremden Marke nicht kommerziell ist und weder Verwechslungsgefahr besteht noch eine unlautere Handlung wie zum Beispiel Ehrverletzung, Verunglimpfung oder eine Benutzung die dazu führen oder beitragen könnte dass die Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung wird,
  - ii) Ehrverletzungsregel angewendet werden können wenn die Kriterien der betreffenden Gesetze erfüllt sind,
  - iii) die Kriterien für freie Meinungsäußerung strikt angewendet werden sollen und zur Zurückweisung dieses Verteidigungsgrundes führen sollen wenn die Benutzung kommerzieller Natur ist, einschließlich eine Benutzung für Scherzartikel sowie die kommerzielle Benutzung einer fremden Marke für Waren oder Dienstleistungen die als Ausdruck der Treue angesehen werden könnten,
  - iv) Gerichte nicht zum Inhalt oder Wert der Meinungsäußerung die die fremde Marke einschliesst Stellung nehmen sollen, dass Sie jedoch die Form der Meinungsäußerung in Betracht nehmen können um zu entscheiden ob die Benutzung unlauter ist,
  - v) die Benutzung einer Marke zwecks des Vergleichs, der Bezugnahme, Beschreibung, Identifikation oder um Informationen über die Eigenschaften einer Ware der Beklagten selbst zu übermitteln, zugelassen werden sollte, wobei die Grenzen einer solchen Benutzung sich durch die Streitfälle, die den Gerichten unterlegt werden, entwickeln können.