

Rapport de synthèse



Question Q188

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

La priorité de Q188 était de rechercher dans quelle mesure des conflits étaient intervenus par le passé entre la protection des marques et le droit fondamental de la liberté d'opinion et comment ces conflits avaient été résolus, ainsi que de rechercher s'il était souhaitable et possible d'obtenir un certain niveau d'harmonisation internationale des différentes lois nationales en matière de marques à cet égard.

Dans les directives de travail, il avait été suggéré qu'il pouvait exister un certain nombre de limites des droits des marques qui n'étaient pas nécessairement motivées par un souci du droit de la liberté d'opinion, mais qui étaient motivées en premier lieu par d'autres considérations, par exemple par celles de la liberté de la concurrence. De telles exceptions résultant du domaine de protection du droit des marques peuvent comprendre le droit d'utiliser des marques comme points de référence dans la publicité comparative ou de faire d'autres sortes d'usage descriptif ou "loyal". En outre, dans beaucoup de pays, l'utilisation d'une marque "en dehors de l'usage commercial" ou "non utilisée comme une marque" n'est pas une atteinte portée à une marque, tout simplement parce que de telles formes d'utilisation ne sont pas considérées comme importantes pour les intérêts que les lois en matière de marques veulent protéger dans ces pays, indépendamment des considérations relatives à la liberté d'opinion.

C'est pour cela que certaines questions au sein de Q188 comprennent des clauses telles que la suivante "dans la mesure où de telles utilisations peuvent être considérées comme l'exercice du droit constitutionnel à la liberté d'opinion" etc. L'intention était de limiter l'étendue du travail d'AIPPI au sein de Q188 aux cas pour lesquels il existait un conflit entre la protection des marques et le droit fondamental de la liberté d'opinion, et de renoncer aux analyses de règles inhérentes à la loi en matière de marques qui n'étaient pas motivées par le droit fondamental de la liberté d'opinion.

Il semble d'après les rapports qui ont été faits qu'il ait été difficile pour les groupes nationaux de s'en tenir à cette délimitation de l'étendue de l'étude, en partie en raison de la diversité des lois nationales en matière de marques. C'est pourquoi, un élément important du travail au sein de Q188 sera à l'avenir de rechercher dans quelle mesure les limites déjà existantes ou souhaitables du droit des marques dues à la protection du droit fondamental de la liberté d'opinion sont justifiées ou devraient l'être, ou dans quelle mesure la motivation de telles limites est sans importance pour la discussion sur laquelle Q188 doit se concentrer. Dans ce compte rendu récapitulatif, les articles des groupes nationaux ne seront résumés que dans la mesure où ils se rapportent directement aux questions concernant la liberté d'opinion. Toutefois, divers rapports contiennent de précieuses informations sur l'utilisation loyale, la publicité comparative et d'autres exceptions aux droits d'exclusivité du titulaire d'une marque.

Le Reporter Général a reçu 32 rapports en provenance des pays suivants (par ordre alphabétique): Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse.

1) Analyse de la législation et de la jurisprudence actuellement en vigueur

- a) *Quel instrument de votre système juridique (par ex. la constitution) garantit le droit de la liberté d'opinion?*

La plus grande partie des pays ayant fait un rapport ont des règles constitutionnelles garantissant le droit de la liberté d'opinion. L'Australie et Israël n'ont toutefois pas de règles constitutionnelles ou autres garantissant la liberté d'opinion. En Australie, les tribunaux protègent la liberté d'opinion, mais uniquement en relation avec les communications faites dans le cadre des discussions politiques. En Israël, la liberté d'opinion est protégée par les tribunaux en tant qu'un droit fondamental de l'être humain. Il n'y a qu'un petit nombre de pays européens qui se réfèrent à l'Article 10 de la Convention Européenne des droits de l'Homme (ECHR) à laquelle adhèrent tous les pays européens.

- b) *Que comprend le droit de la liberté d'opinion? La liberté d'opinion artistique et la liberté d'opinion économique sont-elles toutes deux protégées? Si c'est le cas, la liberté d'opinion commerciale a-t-elle un autre degré de protection ?*

Dans presque tous les pays, tous les genres d'expression sont protégés en principe. En Italie, aux Pays-Bas et en Espagne, la publicité commerciale est exclue de la protection, et dans la constitution du Paraguay, la liberté d'opinion se rapporte uniquement aux déclarations faites par la presse. Un certain nombre de pays indiquent qu'il est typique que l'expression commerciale dispose d'une moindre protection de la part des principes de la liberté d'opinion (Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Israël, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse), tandis que dans d'autres pays il est exposé que le niveau de protection est le même, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un contexte économique ou non (Suède et République Tchèque).

- c) *Les entreprises sont-elles aussi en droit d'invoquer comme argument la liberté d'expression, ou seules les personnes privées ont-elles ce droit ?*

Tous les pays reconnaissent aussi bien aux entreprises qu'aux individus le droit à la liberté d'opinion, bien que ceci ne se fasse qu'indirectement en Finlande, en ce sens que l'atteinte à la liberté d'expression de l'entreprise est considérée comme une violation du droit des individus au sein de l'entreprise.

- d) *La protection de la liberté d'opinion n'est-elle assurée qu'en cas d'interventions non souhaitées de la part de l'Etat ou est-elle aussi concernée lorsqu'une personne privée saisit un tribunal pour faire valoir des dispositions légales dont l'effet pourrait être de limiter ou de pénaliser l'expression de l'opinion?*

En Australie, la liberté d'opinion n'a de l'importante que si le défendeur s'est exprimé sur des thèmes politiques. Au Canada, les parties privées au procès ne peuvent invoquer la constitution que pour faire valoir l'inconstitutionnalité de lois simples. A Singapour, la liberté d'opinion n'est protégée que contre les attaques de l'Etat. Dans tous les autres pays, on peut avoir recours à la liberté d'opinion dans les deux situations, bien que certains groupes (Finlande, Japon, Suisse) remarquent que le droit à la liberté de l'opinion a en premier lieu pour objet l'action injustifiée du gouvernement. Le groupe du Japon et celui de la Suisse constatent qu'un tribunal peut tenir compte de la liberté d'opinion lors de l'interprétation des dispositions légales applicables.

- 2) a) *Comment les intérêts relatifs à la libre expression de l'opinion sont-ils sauvegardés dans les procès en matière de marques ?*

Certains groupes de pays ont répondu simplement à cette question en rapportant qu'il n'y avait eu aucun cas dans leur pays respectif où la liberté d'opinion avait été invoquée (Bulgarie, Espagne, Estonie, Finlande, Irlande, Israël, Japon, Lettonie, Portugal, République Tchèque, Singapour et Suisse).

Le groupe brésilien rapporte que l'invocation de la liberté d'opinion dans des litiges en matière de droit des marques était très fréquente, mais qu'elle était le plus souvent sans succès. Le groupe espagnol et le groupe suisse rapportent qu'il est très inhabituel pour les défenseurs d'invoquer les arguments de la liberté d'opinion dans les procès en matière de droit des marques.

Le groupe du Royaume-Uni constate que les intérêts de la liberté d'opinion peuvent être invoqués

- 1) en réclamant l'interprétation des prescriptions en matière de droit des marques en accord avec les règles constitutionnelles (Article 10 ECHR),
- 2) en contestant les actes du "Trademark Registrar" ou
- 3) en contestant la validité de la législation subordonnée. Au Royaume-Uni, seul le moyen 1) a été essayé. Au Canada, les arguments de la liberté d'opinion n'ont été jusqu'à présent utilisés que pour contester la validité de réglementations de la Loi en matière de marques, et ce, (sans succès) en ce qui concerne plusieurs dispositions particulières de la loi en matière de marques. Le groupe du Paraguay pense que les arguments de la liberté d'opinion peuvent avant tout être invoqués en relation avec des utilisations non commerciales, tandis que l'Allemagne et la Suède font remarquer que dans ces situations des conflits ne peuvent pas survenir dans ces pays parce que l'utilisation non commerciale n'est pas comprise dans l'étendue de protection de la loi sur les marques. D'après le groupe japonais, il n'est pas nécessaire d'invoquer le droit à la liberté d'opinion parce que l'exigence de "l'utilisation comme une marque" est très strictement interprétée.

b) *Y a-t-il dans votre droit des marques des réglementations concernant spécialement l'admissibilité des points de vue suivants:*

- *Critique faite à l'égard d'une marque ou référence dénigrante à une marque appartenant à autrui;*
- *Parodie, satire ou ironie;*
- *Utilisation artistique d'une marque appartenant à autrui;*
- *Utilisation d'une marque d'autrui comme expression de fidélité ou d'appartenance;*
- *Utilisation d'une marque d'autrui dans un but de comparaison, de référence, de description, d'identification ou dans le but de communiquer des informations sur les caractéristiques d'un produit des défenseurs,*

dans la mesure où une telle utilisation est considérée comme l'exercice du droit constitutionnel à la liberté d'opinion (Veuillez préciser, si l'utilisation n'est pas considérée comme un usage de marque, dans quel cas la question de la liberté d'opinion ne se pose pas).

Parmi les pays ayant fait un rapport, il n'y en a aucun ayant de telles règles spécifiques basées sur la liberté d'opinion.

c) *Si aucune de ces réglementations n'existe, comment les intérêts concernant la liberté d'opinion sont-ils défendus dans les litiges en matière de droit des marques? Y a-t-il dans votre droit des marques une clause "open end" ou une clause "fair use"¹ permettant de prendre en considération des arguments de la liberté d'opinion? Si ce n'est pas le cas, y a-t-il d'autres voies d'accès dans votre droit des marques permettant aux arguments de*

¹ "Usage loyal"; note du traducteur.

la liberté d'opinion de pénétrer et d'être pris en compte? Ou alors, les tribunaux appliquent-ils immédiatement le droit à la liberté d'opinion en se référant à la constitution?

Dans la plupart des pays, les tribunaux peuvent avoir directement recours aux dispositions de la constitution (ou à la EHCR) pour protéger la liberté d'opinion.

Aucun des pays n'a une "clause open end" ou une "clause fair use" dans sa loi en matière de marques tendant spécialement à considérer le pour et le contre du droit des marques vis-à-vis des intérêts de la liberté d'opinion. Cependant, les groupes belges et néerlandais rapportent que leur droit des marques prévoit une exception à l'élément matériel de l'infraction, si l'on est en présence d'une "raison légitime". Cette clause "open end" peut être invoquée pour faire pénétrer et mettre en valeur des intérêts de la liberté d'opinion. Les groupes japonais et suisses constatent que des intérêts de la liberté d'opinion peuvent être pris en considération lors de l'interprétation des dispositions légales applicables, par exemple en ce qui concerne la notion d'utilisation constituant une atteinte au droit et la notion de capacité pour ester en justice ou, de façon générale, dans tous les cas de mise en balance et d'appréciation des intérêts. Le groupe belge fait en outre remarquer qu'il peut être tenu compte dans la procédure de dépôt des considérations de la liberté d'opinion dans le contexte de l'ordre public et de la prescription de moralité dans la loi en matière de marques.

d) *De quel pouvoir discrétionnaire les tribunaux disposent-ils lors de l'application du droit de la liberté d'opinion?*

Certains groupes rapportent qu'il n'y a pas de marge d'appréciation définie pour le pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Le groupe allemand rapporte qu'il n'y a, en principe, qu'une seule décision juste et que, de ce fait, il n'y a, en principe, pas de liberté d'appréciation. Le groupe du Royaume-Uni remarque que les tribunaux ont le devoir d'interpréter le droit écrit en conformité avec la ECHR, ce qui comprend une obligation de mettre en balance les intérêts de la liberté d'opinion avec le droit de la marque protégé également par le droit fondamental en tant que propriété (Article 1, 1. Protocole ECHR). Ceci est soutenu par le groupe hongrois. Les tribunaux irlandais ont de façon similaire fait preuve d'une certaine retenue à considérer la liberté d'opinion comme un droit absolu. En Suède, il y a une présomption selon laquelle la liberté d'opinion est prédominante en cas de doute, ce qui ne laisse aux tribunaux qu'une marge d'appréciation limitée. Aux Etats-Unis, les tribunaux sont liés par les décisions antérieures prises comme références, ce qui n'est pas le cas en France. Le groupe de Finlande fait ensuite remarquer que les tribunaux ont à tenir compte d'office de la liberté d'opinion.

3) *Y a-t-il eu dans votre pays des cas d'atteinte portée à une marque dans lesquels le défendeur essayait en premier lieu d'attaquer la politique écologique et d'emploi d'une entreprise, les pratiques commerciales et autres? Si c'est le cas, des réglementations interdisant l'atteinte à l'honneur, la calomnie et l'outrage ont-elles été appliquées ou s'est-on concentré uniquement sur les droits de la marque du demandeur? (On n'attend pas de la part des groupes de pays qu'ils donnent des détails sur le droit relatif à l'atteinte sur l'honneur en vigueur dans leur pays.)*

La protection contre des atteintes à l'honneur a eu une importance dans un certain nombre de cas de ce genre en France et en Allemagne. Au Canada, il existe une disposition dans la loi en matière de marques selon laquelle il est interdit de faire des déclarations fausses ou mensongères pouvant discréditer l'activité commerciale, les marchandises ou les prestations de services d'un concurrent; la Cour Suprême du Canada a décidé que cela correspondait au délit de diffamation. Au Brésil, il y a eu des cas concentrés sur la protection de l'honneur, mais ces cas se sont rapportés la plupart du temps à l'image ou la dénomination commerciale

d'entreprises. En Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne, les deux catégories de prétentions peuvent être invoquées. D'après le groupe néerlandais, il est permis dans le cadre de la règle "open end" de la "raison légitime", en tant que *lex specialis*, d'utiliser la marque pour discuter de la politique de l'entreprise, si cela n'est pas seulement dans le but de porter atteinte à la réputation de la marque. Dans cette condition, le droit général en matière de délit ne peut pas être utilisé contre le défendeur. En Suède, les règles générales de protection contre le délit de diffamation ne peuvent probablement pas être appliquées.

- 4) a) *Si vous considérez les cas d'atteinte portée à une marque dans votre pays où est invoqué l'argument de la liberté d'opinion, quels sont les critères appliqués par les tribunaux pour déterminer si l'argument de la liberté d'opinion est justifié? Quel degré d'importance a la réputation de la marque? Le fait que l'utilisation de la marque en question ne soit pas commerciale joue-t-il un rôle, ou l'argument de la liberté d'opinion peut-il être invoqué si l'utilisation de la marque est essentiellement de nature commerciale? La question de savoir si l'utilisation de la marque inclut une déclaration ou un discours social de valeur objective/considérable ou une contribution au débat public a-t-elle de l'importance? Est-il permis au défendeur d'exprimer son opinion d'une façon mordante? Ou bien, le défendeur doit-il s'exprimer d'une manière pondérée, voir même laconique?*

Si nécessaire, veuillez faire la différence entre:

- Critique faite à l'égard d'une marque d'autrui ou référence dénigrante à une marque appartenant à autrui;*
- Parodie, satire ou ironie;*
- Utilisation artistique d'une marque appartenant à autrui;*
- Utilisation d'une marque d'autrui comme expression de fidélité ou d'appartenance;*
- Utilisation d'une marque d'autrui dans un but de comparaison, de référence, de description, d'identification ou dans le but de communiquer des informations sur les caractéristiques d'un produit du défendeur,*

dans la mesure où une telle utilisation peut être considérée comme l'exercice du droit constitutionnel à la liberté d'opinion (Veuillez préciser, si l'utilisation n'est pas considérée comme un usage de marque, dans quel cas la question de la liberté d'opinion ne se pose pas).

Aucun des pays n'a de critères standard clairs et simples.

Au Canada, la Cour Suprême a dit que pas même l'interprétation la plus libérale de la liberté d'opinion ne contiendrait la liberté de déprécier le good-will d'une marque enregistrée.

La plupart des groupes considèrent que la réputation de la marque est sans importance. Les groupes français et néerlandais estimeraient plutôt la réputation de la marque est importante, si bien qu'une défense sur la base de la liberté d'opinion pourrait avoir une mince chance de réussite si une marque jouissait d'une très grande réputation. A l'inverse, dans le droit des marques des Etats-Unis, une déclaration concernant l'utilisation d'une marque qui est devenue un icône de la culture américaine, peut jouir d'un plus grand degré de protection du point de vue de la liberté d'opinion que des déclarations se rapportant à des marques moins connues.

Différents groupes font remarquer que l'utilisation non commerciale est autorisée (Argentine, Belgique, Brésil, Danemark, France, Pays-Bas et l'Espagne). En Allemagne et en Suède, l'utilisation non commerciale n'est pas considérée comme une question relevant du droit des marques et une plus ample mise en balance des intérêts réciproques n'est donc pas nécessaire.

Certains groupes pensent qu'une défense basée sur la liberté d'expression peut laisser espérer un certain succès si l'objet de la déclaration est d'ordre artistique ou critique ou a de l'importance pour la discussion publique (Argentine, Belgique, Brésil, Danemark et Pays-Bas). Le groupe des Etats-Unis est d'avis qu'une critique ne comprenant pas de danger de confusion est protégée constitutionnellement. Le groupe français estime que la question de savoir si la déclaration a une signification pour le débat public est sans importance, et le groupe suédois semble être d'accord sur ce point. D'après les groupes du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique, une défense basée sur la liberté d'opinion dans les cas de parodie, etc. réussirait si l'affirmation était reconnue comme telle par le public et pas uniquement comme prétexte pour faire référence à la marque.

Le groupe argentin observe qu'il est peu vraisemblable que des affirmations tranchantes soient couvertes par la protection de la liberté d'opinion. Le groupe français croit que des affirmations peuvent être tranchantes et le groupe néerlandais est d'accord sur ce point, dans la mesure où les affirmations sont conformes à la vérité et ne diffament pas inutilement la marque. Le groupe suédois croit que la façon dont le défendeur s'exprime est sans importance. D'après le groupe du Royaume-Uni, la probabilité qu'une défense, se prévalant de la liberté d'opinion, réussisse est d'autant plus grande que la part du reportage pondéré et de commentaire justifié est importante.

Le groupe d'Israël estime que la bonne fois du défendeur est un critère important, de même que les avantages financiers dont bénéficie le défendeur et la perte subie par le titulaire de la marque à la suite de l'utilisation illicite de la marque.

Le groupe du Royaume-Uni croit que le critère principal doit être la question de savoir si la déclaration est vraie dans son ensemble. Si les déclarations ne sont pas exactes, un procès intenté pour atteinte à la marque n'ajouterait que peu de choses à un procès intenté pour l'expression d'une opinion diffamatoire.

- b) *Veillez décrire en particulier comment les articles/objets humoristiques doivent être évalués.*

Certains groupes nationaux ont compris que cette question se référait à des publications imprimées de nature humoristique, tandis que d'autres ont compris qu'elle se référait à des objets humoristiques.

Apparemment, peu de pays ont fait l'expérience de tels cas (Brésil, Etats-Unis, Royaume-Uni d'Amérique) et les groupes font généralement remarquer que l'utilisation d'une marque dans un tel contexte devrait être jugée comme n'importe quelle autre utilisation de marque. En ce qui concerne les articles/objets humoristiques, le groupe allemand déclare que la vente d'articles de cette nature se fait dans le cadre de l'usage commercial. Dans la jurisprudence de l'Allemagne, de l'Espagne et du Royaume-Uni, il a été considéré comme décisif de savoir si le public pouvait penser que les articles provenaient du titulaire de la marque ou s'ils avaient été mis en circulation avec son consentement. La conséquence est que les articles/objets humoristiques particulièrement offensants n'ont pas été pas considérés comme des atteintes à la marque. En Espagne, le tribunal a reconnu qu'un préjudice moral pouvait avoir été occasionné au titulaire d'une marque du fait du ton moqueur employé dans une publicité. En Suisse, l'utilisation d'une marque dans le contexte d'articles/objets humoristiques a été considérée comme une concurrence déloyale. Au Japon, l'utilisation d'une marque en relation avec des articles/objets humoristiques n'est pas considérée comme l'utilisation d'une marque, et la question de la liberté d'opinion ne se pose donc pas.

- c) *L'utilisation d'une marque d'autrui comme expression de fidélité ou d'appartenance peut-elle être considérée comme l'exercice du droit constitutionnel à la liberté d'opinion ? Est-ce important de savoir si les écharpes ou d'autres produits sont vendus aux consommateurs ? Est-il important de savoir si le fabricant indique que le produit n'est pas un produit original ?*

Peu de pays semblent avoir fait l'expérience de tels conflits.

Le groupe japonais fait remarquer que l'utilisation de la marque d'autrui sur des écharpes ou d'autres produits acquis par des supporters ou des clubs de supporters n'est pas considérée comme "utilisation d'une marque" tant que les produits ne sont pas vendus aux consommateurs. Les groupes d'Allemagne, d'Australie, de Belgique, du Canada et du Royaume-Uni pensent également qu'il y a probablement infraction lorsque les produits sont vendus à des consommateurs et qu'il y a donc utilisation d'une marque. Le groupe de Finlande attire l'attention sur l'intérêt vital des clubs sportifs de vendre de tels articles ou de donner des licences, c'est pourquoi il serait inadéquat de donner un droit à cet effet aux clubs de supporters ou autres sans l'autorisation du club. Les groupes de Belgique, du Japon et du Royaume-Uni croient qu'il n'est pas important que le vendeur indique que les produits ne sont pas des originaux.

Les groupes de Hongrie, d'Italie, de Suède et des Pays-Bas croient qu'une utilisation de ce genre ne serait probablement pas une atteinte portée à la marque s'il n'y a pas d'intérêt commercial, bien que cela ne soit pas clair en Italie.

- d) *Dans la mesure où une telle utilisation peut être considérée comme l'exercice du droit constitutionnel à la liberté d'opinion, veuillez indiquer les cas où le défendeur est en droit d'utiliser une marque d'autrui dans un but de comparaison, de référence, de description, d'identification ou de communication d'informations sur les caractéristiques du produit du défendeur.*

D'après les rapports des groupes du Danemark, des Pays-bas, de Suède et des Etats-Unis d'Amérique, ces cas ne soulèvent normalement pas de questions de droit constitutionnel à la liberté d'opinion, mais des limites relatives à la portée de la loi en matière de marques ont été faites sur la base d'autres considérations que celles de la liberté d'opinion protégée constitutionnellement

2) Propositions d'adoption de réglementations uniformes

- a) *Faut-il invoquer des intérêts relatifs à la liberté d'opinion dans les procès intentés en matière de marques?*

Les groupes ont des avis partagés à ce sujet.

Un certain nombre de groupes croient qu'il devrait être possible d'introduire dans des cas appropriés la liberté d'opinion dans les procédures en matière de marques (les groupes d'Allemagne, d'Argentine, du Brésil, du Danemark, d'Espagne, d'Estonie, des Etats-Unis d'Amérique, de France, d'Indonésie, d'Irlande, d'Israël, d'Italie, du Paraguay, des Pays-Bas, du Portugal, de Suisse et du Royaume-Uni). Pour certains, ceci résulte déjà du simple fait que la liberté d'opinion est un droit fondamental qui doit toujours pouvoir être utilisé en tant que défense. Les groupes d'Australie, du Canada, de Hongrie et de Lettonie ne croient pas que la liberté d'opinion devrait être disponible en tant que défense dans les cas se rapportant aux marques.

Le groupe suédois fait remarquer à la suite de ceci que chaque proposition d'harmonisation du droit matériel concernant l'ampleur dans laquelle des intérêts de la liberté d'opinion pourraient éliminer des principes du droit des marques, comprendrait nécessairement la proposition de modifier des normes constitutionnelles dans les pays concernés et que le rang supérieur des règles de la constitution ferait que ceci serait très difficile à atteindre.

Le groupe de la Finlande croit que le critère de délimitation de l'utilisation commerciale par rapport à l'utilisation non commerciale a rendu de bons services pour distinguer les cas où on était en présence d'une atteinte portée à la marque et où cela n'était pas le cas, et il ne voit pas la nécessité absolue d'avoir recours à la liberté d'opinion comme correction du droit des marques.

Le groupe japonais constate que l'exigence de "l'utilisation comme marque" a rendu de bons services en tant que défense contre les attaques faites pour atteinte portée à la marque et que, de ce fait, il n'est pas nécessaire de constituer un cadre qui permettrait d'invoquer la liberté d'opinion.

Le groupe espagnol pense qu'il ne devrait pas être possible d'invoquer des considérations de liberté d'opinion pour défendre des intérêts purement commerciaux et que, de ce fait, seules les ONGs² et d'autres organisations d'utilité publique, en plus des personnes physiques, devraient pouvoir invoquer de tels points de vue.

b) *Si c'est le cas, doit-on introduire dans la loi en matière de marques des dispositions concernant spécialement l'admissibilité des éléments suivants:*

- *Critique faite à l'égard d'une marque d'autrui ou référence dénigrante à une marque appartenant à autrui;*
- *Parodie, satire ou ironie;*
- *Utilisation artistique d'une marque appartenant à autrui;*
- *Utilisation d'une marque d'autrui comme expression de fidélité ou d'appartenance;*
- *Utilisation d'une marque d'autrui dans un but de comparaison, de référence, de description, d'identification ou dans le but de communiquer des informations sur les caractéristiques d'un produit du défendeur,*

dans la mesure où une telle utilisation peut être considérée comme l'exercice du droit constitutionnel à la liberté d'opinion ? (Veuillez préciser, si l'utilisation n'est pas considérée comme un usage de marque, dans quel cas la question de la liberté d'opinion ne se pose pas).

La majorité des groupes n'est pas favorable à l'introduction de telles règles spécifiques aux situations (Argentine, Australie, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.) Le groupe danois observe qu'un grand nombre de situations auxquelles il est fait référence devraient être réglées (ce qui est déjà fait en grande partie), mais pas sur la base des considérations de la liberté d'opinion. Le groupe français fait remarquer que plusieurs situations rapportées dans les exemples ne méritent pas nécessairement la protection constitutionnelle du point de vue de la liberté d'opinion.

Les groupes d'Allemagne, du Brésil, d'Estonie, d'Indonésie, du Paraguay et des Etats-Unis souhaiteraient que des règles spécifiques aux situations soient introduites. Le groupe du Royaume-Uni est favorable avec d'autres groupes à la mise au point d'une clause générale (voir ci-dessous), mais fait remarquer qu'il serait souhaitable qu'une clause générale puisse se référer à certains des exemples donnés ici. Le groupe brésilien croit que des règles spécifiques ne devraient être établies qu'en ce qui concerne les déclarations commerciales. Le groupe d'Estonie fait observer que l'introduction de règles spécifiques aux situations serait dans l'intérêt de la sécurité du droit.

c) *Ou alors devrait-il y avoir une "clause open end" ou une "clause fair use" ou une autre voie d'accès dans le droit des marques permettant que l'on tienne compte de la liberté d'opinion ? Ou, les tribunaux devraient-ils appliquer directement des arguments de la liberté d'opinion en faisant référence à la constitution ? De combien de liberté d'appréciation les tribunaux devraient-ils pouvoir disposer en appliquant les considérations de la liberté d'opinion ?*

² Organisation non gouvernementales; note du traducteur.

La majorité des groupes est contre l'introduction de règles "open end" ou "fair use" dans le droit des marques (Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Danemark, Canada, Espagne, Estonie, France, Irlande, Japon, Lettonie, Paraguay, Suisse). Ces groupes croient que les tribunaux devraient continuer, si cela est approprié, à se référer directement aux normes constitutionnelles concernées.

Sont favorables à l'introduction de clauses "open end" et "fair use" dans le droit des marques le Brésil, les États-Unis d'Amérique, la Finlande, l'Indonésie, Israël, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.

Le groupe de Finlande fait remarquer qu'il est inévitable que des situations imprévues surgissent, c'est pourquoi une clause générale est préférable à des règles exhaustives propres à des situations définies. Le groupe allemand croit par contre qu'une clause générale contiendrait trop peu de critères pour qu'on l'utilise, ce qui serait insatisfaisant du point de vue de la sécurité juridique. En outre, il est peu probable qu'une clause générale conduise à une harmonisation quant aux éléments de droit substantiel parce que les tribunaux établiront leurs propres catalogues de critères. Il en serait de même si les tribunaux continuaient de se référer directement aux constitutions nationales. Le groupe portugais argumente pour soutenir la clause générale qu'avec le temps et plus d'expérience les limites deviendront plus claires et que des clauses spéciales pourront alors être formulées.

Le groupe du Royaume-Uni fait une proposition pour la formulation d'une telle clause générale, à savoir:

- i) "La marque ne donne pas le droit au titulaire d'interdire son utilisation dans l'exercice du droit à la liberté d'opinion, par exemple dans la critique, la parodie, la satire, l'ironie ou les œuvres d'art."
- ii) "Le paragraphe i) n'est pas valable si l'interdiction est nécessaire dans une société démocratique pour protéger la réputation et les droits du titulaire."

- 2) *Les cas où le défendeur essaye en premier lieu d'attaquer la politique écologique ou la politique d'emploi d'une entreprise, ses pratiques commerciales ou autres doivent-ils être traités dans le contexte d'une atteinte potentielle à la réputation des marques du demandeur, ou faut-il appliquer des dispositions interdisant l'atteinte à l'honneur, comme la diffamation, la calomnie ?*

Un certain nombre de groupes croient que le droit général de protection de l'honneur (calomnie, diffamation) devrait être applicable là où il est approprié de l'appliquer selon les circonstances (Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Espagne, Finlande, France, Indonésie, Israël, Italie, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni). Les groupes d'Espagne et de Suisse constatent qu'il serait préférable d'appliquer à de tels cas les règles générales de la protection de l'honneur, du droit de la personnalité et du droit pénal. Certains groupes croient que les règles dans le cadre d'une atteinte à la réputation des marques devraient être applicables (Argentine, Autriche (s'il y a utilisation comme marque), Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande, Israël et Pays-Bas).

Il s'ensuit que l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, la Belgique, la Finlande, la France, Israël et les Pays-Bas croient que les deux séries de règles pourraient être utilisées parallèlement.

- 3) a) *Devrait-il y avoir des limites à la liberté d'opinion dans le cadre des atteintes portées à une marque ?*

Tous les groupes, à l'exception de l'Irlande, sont d'accord pour dire qu'il devrait y avoir des limites à la liberté d'opinion dans le contexte du droit des marques.

Le groupe irlandais pense qu'il est difficile de concevoir comment l'on pourrait limiter judicieusement la liberté d'opinion dans ce contexte, sans porter atteinte d'une façon générale au droit de la liberté d'opinion. Peut-être ceci est-il compatible avec le point de vue du groupe du Royaume-Uni, selon lequel le simple fait que la question de la liberté d'opinion se pose ne signifie pas nécessairement que la liberté d'opinion prévaudra.

b) *Si c'est le cas, quels pourraient être les critères pour déterminer si un argument de liberté d'opinion est justifié ? Quel degré d'importance la réputation de la marque en question devrait-elle avoir dans ce contexte? Le fait que l'utilisation de la marque en question ne soit pas commerciale joue-t-il un rôle, ou l'argument de la liberté d'opinion peut-il être invoqué si l'utilisation de la marque est essentiellement de nature commerciale? La question de savoir si l'utilisation de la marque inclut une déclaration ou un discours social de valeur objective/considérable ou une contribution au débat public a-t-elle de l'importance? Est-il permis au défendeur d'exprimer son opinion d'une façon mordante? Ou bien, le défendeur doit-il s'exprimer d'une manière pondérée, voire même laconique?*

Si nécessaire, veuillez faire la différence entre:

- Critique faite à l'égard d'une marque d'autrui ou référence dénigrante à une marque appartenant à autrui;*
- Parodie, satire ou ironie;*
- Utilisation artistique d'une marque appartenant à autrui;*
- Utilisation d'une marque d'autrui comme expression de fidélité ou d'appartenance;*
- Utilisation d'une marque d'autrui dans un but de comparaison, de référence, de description, d'identification ou dans le but de communiquer des informations sur les caractéristiques d'un produit du défendeur,*

dans la mesure où une telle utilisation peut être considérée comme l'exercice du droit constitutionnel à la liberté d'opinion (Veuillez préciser, si l'utilisation n'est pas considérée comme un usage de marque, dans quel cas la question de la liberté d'opinion ne se pose pas).

Certains groupes croient que la réputation d'une marque devrait être un facteur important dans l'appréciation (Brésil, Finlande, France, Indonésie et Portugal). D'autres groupes croient que dans le contexte présent cela n'a pas ou peu d'importance (Allemagne, Argentine (à condition qu'il n'y ait pas usage commercial), Espagne, Israël et Pays-Bas).

Certains groupes croient que la nature commerciale ou non commerciale de l'utilisation devrait être un facteur important dans l'appréciation (Argentine, Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Israël, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suède). Les groupes d'Argentine et d'Espagne croient qu'en cas d'utilisation commerciale le défendeur ne devrait pas être en droit de se prévaloir d'arguments de la liberté d'opinion. Les groupes danois et suédois pensent par contre que des arguments de la liberté d'opinion ne peuvent être appliqués que dans le contexte d'utilisations commerciales parce que les utilisations non commerciales, dès le départ, ne constituent aucune atteinte à la marque. D'autres groupes pensent que le fait que l'utilisation soit de nature commerciale ou non commerciale est sans importance dans le présent contexte (États-Unis d'Amérique et Indonésie).

Quelques groupes croient que l'intention ou la valeur de la déclaration pour l'opinion publique devrait être un facteur important lors de l'appréciation (Allemagne, Argentine, Brésil, Estonie, Portugal). Le groupe espagnol croit que l'on ne devrait pas tenir compte d'une intention de ce genre.

Certains groupes croient que la forme ou l'âpreté de la déclaration devrait être un facteur important dans l'appréciation (Allemagne, Argentine (dans le cas d'utilisation commerciale), Brésil, et Indonésie). Le groupe des États-Unis pense que ceci n'a aucune importance dans le présent contexte.

Certains groupes tiendraient compte de l'ampleur de l'atteinte potentielle portée à la réputation ou du préjudice causé à la marque (Argentine, Estonie, Israël et Italie). Quelques groupes examineraient si l'utilisation de la marque induit le public en erreur (Allemagne, Canada et Indonésie). Certains groupes feraient la différence entre les cas où il y aurait des risques de confusion et ceux où ce ne serait pas le cas (France et États-Unis). Le groupe d'Israël tiendrait compte du bénéfice tiré par le défendeur de l'utilisation non autorisée de la marque. Pour finir, le groupe du Portugal et celui du Royaume-Uni tiendraient compte de la proportionnalité de l'utilisation non autorisée.

Le groupe espagnol croit que dans les cas de critique ou de référence dénigrante les concurrents ne seraient pas en mesure de se référer aux arguments de la liberté d'opinion. Par contre, la liberté d'opinion devrait recouvrir l'utilisation d'une marque d'autrui par un artiste, dans la mesure où l'intention artistique est nettement identifiable.

c) *Comment articles/objets humoristiques doivent-ils être évalués ?*

La grande majorité des groupes croient que de tel articles doivent être traités comme tout autre article, du moins quand ils présentent un caractère commercial, et qu'il ne devrait pas être prévu de disposition spéciale pour cette situation.

d) *L'utilisation d'une marque d'autrui comme expression de fidélité ou d'appartenance devrait-elle être considérée comme l'exercice du droit constitutionnel de la liberté d'opinion ? Devrait-il être important de savoir si des écharpes et d'autres produits sont vendus à des consommateurs ? Devrait-il être important de savoir que le fabricant indique que le produit n'est pas un produit original ?*

Il semble que tout le monde s'accorde sur le fait que de telles formes d'utilisation ne devraient pas être traitées autrement que les autres utilisations si les produits sont vendus ou s'il y a un autre intérêt commercial quelconque à ce que la marque soit utilisée.

Les avis concordent de la même façon sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir de différence s'il est oui ou non indiqué que les produits ne sont pas des originaux.

e) *dans la mesure où une telle utilisation peut être considérée comme l'exercice du droit constitutionnel à la liberté d'opinion, veuillez préciser les cas où le défendeur est en droit d'utiliser une marque d'autrui dans un but de comparaison, de référence, de description, d'identification ou dans le but de communiquer des informations sur les caractéristiques d'un produit du défendeur.*

Certains groupes pensent que les considérations de la liberté d'opinion sont sans importance dans ces situations et que celles-ci devraient être réglées sous l'angle du libre échange des marchandises ou selon des intérêts pragmatiques commerciaux (Argentine, Australie, Danemark et Espagne). Quelques pays constatent simplement que les règles actuellement en vigueur dans leur pays sont adéquates et suffisantes (Belgique, France, Irlande et Pays-Bas).

Le groupe brésilien fait la différence entre l'utilisation commerciale et l'utilisation non commerciale. Dans le cas de l'utilisation commerciale, les informations doivent être vraies, elles ne doivent pas établir de façon inconvenante de lien entre les produits du défendeur et la marque d'un tiers ou porter atteinte à sa réputation. En cas d'utilisation non commerciale, la question décisive devrait être de savoir s'il est porté atteinte à la réputation de la marque. Le groupe allemand et le groupe italien sont en grande partie

d'accord sur ce point. Le groupe du Canada et celui d'Estonie croient que la liberté d'opinion devrait prévaloir là où il n'y a pas de déclaration fautive ou induisant en erreur et où il n'est pas établi de lien entre les produits du défendeur et la marque.

Conclusions

Tous les pays ayant contribué à Q188 reconnaissent un droit fondamental à la liberté d'opinion. Dans presque tous les pays, ce droit est garanti par une constitution écrite et il peut être utilisé par des parties privées comme défense dans des procédures civiles, ainsi que contre les attaques de l'Etat.

Il semble que, parmi les pays ayant contribué à Q188, il y en ait peu qui aient fait l'expérience de nombreux conflits entre la protection de la marque et la liberté d'opinion. Pratiquement aucun pays n'a de réglementations légales ayant pour but spécifique de permettre de peser le pour et le contre du droit des marques et de la liberté d'opinion.

Dans son étude, le groupe de travail se rapportant à Q188 devait examiner si une harmonisation était souhaitable et possible. Il est suggéré que la discussion ne soit pas limitée par des considérations de droit constitutionnel de chacun des différents pays.

Si l'harmonisation est souhaitable, le groupe de travail devait examiner si elle devait être réalisée de préférence au moyen d'un traité de droit international d'harmonisation des dispositions légales ou si AIPPI devait prêter assistance dans le cadre de l'application du droit des marques par les tribunaux nationaux.

Les rapports se montrent en général réservés vis-à-vis de la conception d'admettre la liberté d'opinion comme défense dans les cas où il a été porté atteinte aux marques et soucieux de ne pas affaiblir la protection légitime du droit des marques. Chaque résolution concernant Q188 devrait en tenir compte.

D'un autre côté, la plupart des groupes de pays reconnaissent qu'il devrait aussi être possible d'invoquer par principe la liberté d'opinion dans les procès relatifs au droit des marques, mais il existe une grande diversité de points de vue sur la question de savoir comment on doit procéder et dans quelle mesure les arguments de la liberté d'opinion doivent s'imposer par rapport aux principes généraux du droit des marques. Tous les groupes croient cependant qu'il devrait y avoir des limites à la liberté d'opinion dans le domaine du droit des marques et que le simple fait que la question de la liberté d'opinion se pose, ne signifie pas nécessairement que qu'elle doive l'emporter sur les droits des marques.

Il semble que tous les groupes soient d'accord sur le fait qu'il devrait être par principe possible d'invoquer la liberté d'opinion comme défense dans les procédures en matière d'atteintes portées aux marques opposant des parties privées, mais que ceci ne devrait disculper le contrevenant possible que

- i) dans des cas exceptionnels
- ii) où une opinion est exprimée
- iii) par un non concurrent,
- iv) dans un contexte non commercial,
- v) au moyen de commentaires loyaux,
- vi) et à condition que l'opinion ne comporte pas de fausses allégations de faits,

- vii) ne tire pas profit de la marque,
- viii) ne soit pas inutilement insultante et
- ix) ne soit pas nuisible au good will de la marque. Il y a en règle générale aussi un consensus sur le fait
- x) que les règles de la protection de l'honneur, de même que les éventuels avantages procéduraux pour le demandeur doivent pouvoir être appliqués parallèlement, lorsque des déclarations dévalorisantes sont faites sur le titulaire de la marque ou sur ses produits et ses prestations de services.