Journée de la Jeune Recherche en propriété Intellectuelle

7ème édition 2023

Candidat : Oula Zeidan

Sujet de thèse : Droit des marques et liberté d'expression

Directeur de thèse : M. le Professeur Nicolas Binctin

Université de rattachement : Université de Poitiers

Laboratoire de rattachement : CECOJI-EA 7353

Année de première inscription en thèse : 2017

Présentation du sujet de thèse

La marque et la liberté d'expression. Compte-tenu de la fondamentalisation[1] du droit de la propriété intellectuelle, qui n'est pas allée de soi, la qualification du droit de propriété intellectuelle comme droit fondamental de propriété, fait de l'exercice de la liberté d'expression sur la marque une source potentielle de conflits entre deux droits fondamentaux différents, dans leur nature et leur finalité. L'exercice de la liberté d'expression, en tant que droit fondamental public ayant de multiples protections,[2] sur la marque, qui confère à son titulaire un droit de propriété intellectuelle à caractère privé, peut se traduire par un conflit entre droit fondamental public et droit fondamental privé. En l'absence de texte autorisant, à l'instar du droit d'auteur, l'usage de la marque à des fins de liberté d'expression, autrement dit, en l'absence d'exception interne, régulatrice de l'exercice de la liberté d'expression en matière de marques, l'usage de la marque à cette fin est susceptible de porter atteinte à la marque et au droit de propriété de son titulaire, en principe intangible, et d'avoir

[1] G. Loiseau, « La fondamentalisation du droit des personnes », *Revue de droit d'Assas,* n° 11, oct. 2015.

[2] La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui énonce que "la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi", la Constitution française de 1958, qui garantit la liberté d'expression et de communication, notamment dans son article 11 : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.", la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui encadre l'exercice de la liberté d'expression dans le domaine de la presse, en définissant notamment les délits de presse et les sanctions correspondantes, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), qui encadre l'exercice de la liberté d'expression sur internet, en fixant notamment les obligations des hébergeurs de contenus et en définissant les procédures de signalement des contenus illicites et Le Code de la propriété intellectuelle, qui encadre l'exercice de la liberté de création dans le domaine de la propriété littéraire et artistique. Il est important de souligner que la liberté d'expression n'est pas absolue en droit français. Elle peut être limitée dans certaines situations, notamment en cas d'atteinte à la dignité de la personne, d'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, de diffamation, d'injure ou de provocation à commettre un délit.

des répercutions sur son exploitation sur le marché. L'usage de la marque à des fins de liberté d'expression crée un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, du fait qu'il détourne la marque de sa fonction essentielle, qui est de garantir l'origine et la provenance des produits et services de telle ou telle entreprise.

Cependant, cette analyse reste limitée car l'évolution de la jurisprudence, de la mentalité et des droits fondamentaux dans une société démocratique rendent nécessaire l'adaptation du droit des marques à l'exercice de la liberté d'expression, en dépit de son caractère protecteur. Cela n'est pas, pour autant, absolu, compte tenu de plusieurs considérations tenant à la nature du droit des marques et à son régime fonctionnel, à la limite de la liberté d'expression et à l'appréciation de la balance des intérêts entre ces deux droits considérés comme fondamentaux.

La question de la liberté d'expression ne se résume pas, en droit des marques, à l'usage qu'un tiers peut faire de la marque. En effet, les textes applicables et le régime fonctionnel du droit des marques encadrent sévèrement la liberté d'expression du déposant ou titulaire de la marque, et de ses concurrents sur le marché. Ainsi, il est important de rappeler que, depuis la loi de 1964[3], le droit de propriété intellectuelle ne pourrait plus s'acquérir par l'usage. Il est désormais obligatoire que la marque soit enregistrée pour pouvoir faire bénéficier son titulaire des droits de propriété intellectuelle. L'enregistrement permet d'identifier et de protéger la marque sur le marché, comme de contrôler tout acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. À cet égard, le titulaire de la marque peut engager la procédure d'opposition ou l'action en nullité. Concernant les marques notoires et renommées, il est possible de déroger à l'exigence d'enregistrement et d'étendre la protection en dehors du principe de spécialité. Ces marques profitent en effet d'une protection dite « absolue ».

En somme, la validation de la marque par l'office compétent (l'INPI, en France) et la publicité de l'enregistrement au BOPI, rendent la marque visible, identifiable et protégée dans son secteur. Le droit des marques a connu une évolution juridique qui reste, par rapport à la question de la liberté d'expression, une évolution conservatrice et plutôt jurisprudentielle. Le nouveau droit des marques en France, introduit par la directive de 2015 transposée par l'ordonnance de 2019[4], n'offre pas d'exception permettant l'usage de la marque à des fins de liberté d'expression. Cependant, de petites marges de liberté, tantôt formelles, tantôt procédurales, sont accordées au déposant, sans pour autant sortir la marque de ce régime procédural qui couvre sa vie intégrale et qui l'a soumise au contrôle permanent pour assurer sa fonctionnalité sur le marché. Il en va autrement pour d'autres droits de propriété intellectuelle comme le droit d'auteur, occupant la première partie du CPI.

Objectifs de la recherche. Ce sujet de thèse a pour objectif de remplir deux missions :

D'une part, examiner l'exercice de la liberté d'expression du déposant de la marque, en conformité avec les textes en vigueur, et à travers son régime fonctionnel sur le marché pendant les quatre

[3] Loi n° 64-1360 du 31 déc. 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.

[4] La Directive européenne (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 et le règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017, transposée en France par l'Ordonnance n° 2019/1169 du 13 novembre et son Décret d'application n° 2019/1316 du 9 décembre 2019.

étapes de la vie de la marque. Le choix et la vérification de disponibilité, l'enregistrement, l'exploitation et *in fine* la potentielle déchéance ou (l'incarnation ?) le renouvellement.

Tout d'abord, au moment du choix et de la construction de la marque, le sujet analyse la marge de la liberté d'expression accordée au déposant pour choisir un signe désignant ses produits et services sur le marché. La liberté d'expression du déposant n'est pas totale, et cela peut jouer en sa défaveur, lui qui ambitionne de marquer son entrée sur le marché. Les signes prohibés pour la constitution d'une marque sont également très nombreux et constituent une limite au libre choix du déposant[5].

Nombreux sont les signes aptes à constituer une marque, et cela est conditionné aujourd'hui à une simple représentation, sans tenir compte de la modalité selon laquelle le signe est représenté (l'article 3 de la directive (UE) 2015/2436 du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, transposé par l'article R. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle en France). La suppression de l'exigence d'une représentation graphique constitue en soi un élargissement de la liberté de choix, même si la place accordée à la liberté d'expression en la matière n'évolue que très lentement. Il est intéressant de rappeler que l'autorisation de l'enregistrement de signes multimédias est la conséquence de cette ouverture des textes quant à la représentation de la marque, et nombreux sont aujourd'hui les signes validés par l'INPI dans ce contexte[6].

Ensuite, le signe choisi doit répondre aux exigences de distinctivité, de disponibilité et de nouveauté, qui constituent en elles-mêmes des contraintes à la liberté du choix et du commerce. Ces critères de validité de la marque semblent sévères et justifiés, d'un côté, pour assurer le respect de la liberté de la concurrence et garantir le fonctionnement économique représentant l'intérêt général du marché, et, de l'autre côté, pour justifier le potentiel droit de propriété intellectuelle, de longue durée, dont le déposant bénéficiera une fois sa marque validée.

Enfin, la réforme des procédures d'opposition (article R. 712-3, 4, 5-1, 13, 19) contient également des limites et des possibilités d'exercice de la liberté d'expression du déposant, ainsi que l'enregistrement. En effet, la possibilité d'opter, pour l'enregistrement, entre une marque nationale, marque commentaire ou d'autres types de marques, constitue en soi une liberté d'expression commerciale du déposant. Cependant, les modalités d'examen, l'action en nullité et les motifs du refus (nouvel article L. 711-3 I, 2°) représentent des limites. Le droit d'exploitation conféré au titulaire de la marque ne lui donne pas non plus une liberté absolue sur le marché, et il reste soumis aux conditions d'exploitation consacrées par le régime du droit des marques. La marque ne doit pas être détournée de sa fonction essentielle, qui est de garantir l'origine et la provenance des produits et services ; elle ne doit pas devenir déceptive, ni trompeuse. L'usage autorisé au déposant de la marque est un usage conforme aux conditions du marché économique, garant de la liberté des tiers, et ayant pour finalité l'harmonisation des intérêts et la protection du consommateur.

D'autre part, traiter les modalités, et préciser les tiers ayant la possibilité de s'exprimer librement sur la marque. D'un côté, le tiers pourrait être le concurrent qui dispose de la possibilité de faire un

[5] Les articles 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE et 4, paragraphe 1, sous f) de la directive marques, transposés à l'article L. 711-2, 7° du CPI, disposent que sont refusées à l'enregistrement « les marques qui sont contraires à l'ordre public ». D'autres marques sont aussi prohibées à l'enregistrement, mais il est important de rappeler la place majeure que la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs occupe quant au conflit marque et liberté d'expression.

[6] Marques n° 4627583, 4628958, 4629382, 4630023, 4633105.

usage de la marque à des fins de comparaison sous la forme d'une publicité comparative – un usage qui ne doit créer aucun risque de confusion dans l'esprit du consommateur. De l'autre côté, l'usager pourrait être une personne morale (selon l'évolution jurisprudentielle) ayant pour objectif d'informer le public, de faire passer un message ou un discours à travers une marque protégée par le droit privé de la propriété intellectuelle. La liberté d'expression sur la marque pourrait être exercée sous la forme de la parodie, de la caricature, du discours ou d'interventions sur les réseaux sociaux où l'usage peut se faire par le consommateur, l'influenceur ou au travers d'un référencement de la marque sur les sites internet. En effet, les modalités sont incontrôlables aujourd'hui dans l'ère numérique.

Axes de recherche proposés aux débats au cours de la JJRPI 2023

1- Sur la place de la liberté d'expression en droit des marques

Premièrement, les procédures sévères de choix, de validité, d'enregistrement et d'exploitation de la marque ne font que refléter la place importante que le législateur accorde, quant aux marques, à l'ordre public et aux bonnes mœurs (même après la suppression des « bonnes mœurs » du texte[7]), à la déceptivité, au détournement de la marque de son fonctionnement, à l'autorisation et au contrôle de la liberté de concurrence sur le marché, à l'équilibre économique du marché, à l'intérêt général des concurrents, à l'interdiction d'abus du droit, à la protection du consommateur, au risque de confusion et à la responsabilité du titulaire de la marque. De ce fait, il semble intéressant de se demander quelles sont la place et la raison d'être de la liberté d'expression en matière de marques ? Selon quelles modalités et dans quel contexte le déposant de la marque peut-il exercer sa liberté d'expression sur le marché ? Quel est le rôle de l'ordre public économique du marché dans la régulation de l'exercice de la liberté dans la sphère commerciale ? Quel est l'impact des lois ayant pour objectif la protection de la santé publique sur la liberté du titulaire de la marque[8] ? Autrement dit, l'exercice de la liberté d'expression pourrait-il porter atteinte au droit fondamental de propriété [9]?

Deuxièmement, le droit des marques ne contient pas, à l'instar du droit d'auteur[10], une exception autorisant le tiers de faire un usage de la marque à des fins de liberté d'expression. Cependant, il y a une limite permettant de faire, tout simplement, un usage de la marque en dehors de la vie des affaires, à condition qu'il n'engendre aucun risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La première question que nous pourrions poser ici est de savoir comment s'expliquer l'absence d'exception de liberté en matière des marques ? Autrement dit : est-ce que l'absence d'exception

[7] La conformité aux bonnes mœurs n'est plus exigée en matière de marques sur le plan textuel. Cependant, la jurisprudence continue à examiner les signes déposés en faisant référence, lors de l'appréciation, au respect de l'ordre public et aux bonnes mœurs, en dépit du caractère relatif et parfois souple de celles-ci.

[8] De nombreuses procédures ont été engagées par les fabricants de produits du tabac à la suite de l'adoption de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, transposée en France par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 qui a mis en place le « paquet neutre » (sur ces procédures, v. N. Binctin, Paquet neutre et propriété intellectuelle, Propr. ind.

[9] CJUE, 30 janvier 2019, aff. C-220/17

[10] Article L. 122-5 du CPI.

de la liberté d'expression en droit des marques pourrait s'interpréter comme une autorisation absolue ou une interdiction absolue ? Comment définir « l'usage en dehors de la vie des affaires » ? Comment s'assurer de l'absence de parasitisme économique quant à l'usage en dehors de la vie des affaires ? Quel sont les critères à vérifier quant à l'appréciation du risque de confusion ? En va-t-il de même pour les marques notoires ou renommées ? Quel est l'impact du principe de spécialité sur l'appréciation du risque de confusion ?

2- Sur la tendance jurisprudentielle à mettre en balance les intérêts fondamentaux

Le sujet « marque et liberté d'expression » est le fruit de l'évolution du droit, du juge et de la société. C'est la jurisprudence qui a franchi le pas depuis les années 2000, en France, en autorisant le discours à des fins de liberté d'expression en matière de marques. L'appréciation est stricte, et la finalité doit être un intérêt général impératif et à des fins publiques. L'usage ou le discours au travers de la marque du tiers ne doit ni contrarier les valeurs d'ordre public et de bonnes mœurs dans une société, ni choquer le public, ni porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de son titulaire. L'usage, selon la jurisprudence, ne doit pas être abusif. À ce propos, la question est de savoir quel mode d'évaluation des intérêts le juge pourrait mettre en place entre le droit de propriété et le droit à la liberté d'expression. Le juge doit-il chercher la proportionnalité ou la pondération des intérêts ? Quel test applique le juge dans cette perspective : le test de trois étapes ou le test de quatre étapes ? Y-a-t-il une tendance jurisprudentielle précisant la personne (physique ou morale) autorisée à exercer la liberté d'expression ?

3- Sur l'avenir de la liberté d'expression en matière du droit des marques

L'évolution jurisprudentielle française, européenne et internationale, quant à la question de la liberté d'expression et au droit des marques, nous conduit à poser plusieurs questions : y aura-t-il une adaptation plus vaste du droit des marques à la liberté d'expression dans une société où « l'explosion » de la communication (TICE, réseaux sociaux), c'est-à-dire des « moyens de liberté d'expression » de plus en plus difficiles à « encadrer », « contrôler », tendrait à s'affranchir des limites imposées par le droit des marques ? La conflictualité entre liberté d'expression et droit des marques est-elle vouée à s'aggraver, ou bien le droit parviendra-t-il à concilier les deux ?... Et dans quel sens ?

Sera-t-il possible d'envisager un texte autorisant l'exception de liberté d'expression en matière de marques ? Comment contrôler l'usage numérique de la marque ? Serait-il possible d'envisager une harmonisation mondiale de ce qui est attendu par la liberté d'expression sur la marque ?