



association des praticiens du droit des marques et des modèles

PROJET DE LOI RELATIF A LA CONSOMMATION

L'APRAM (Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles) est une association internationale francophone regroupant des spécialistes de Propriété Industrielle et Intellectuelle répartis en trois familles : Juristes d'entreprises, Avocats et Conseils en Propriété Industrielle. L'association fêtera cette année ses 35 ans. Très dynamique, elle accompagne ses membres dans leur vie quotidienne par ses informations sous forme de Flash, ses réunions de travail, ses commissions, ses interventions officielles, son implication internationale, etc.

Remarque introductive : Les observations de notre association concernent uniquement les indications géographiques industrielles (1) et le nom des collectivités territoriales (2).

1. Indications géographiques industrielles

Si la création de ce nouveau droit que sont les indications géographiques industrielles est une décision d'opportunité politique sur laquelle il n'appartient pas à notre association de se prononcer, nous nous permettons d'attirer l'attention sur un certain nombre de points.

A titre liminaire, il convient de relever que le législateur de l'Union européenne a pareillement le projet d'instituer une protection européenne des indications géographiques des produits non-agricoles. La Commission européenne a publié, le 22 avril dernier, une étude sur ce point, qui a fait l'objet de débats lors d'une audition publique organisée par la Commission.

Si cette étude devait déboucher, comme il est possible, sur l'adoption d'un règlement européen, comparable à ceux qui existent pour les appellations d'origine et les indications géographiques des produits alimentaires, des vins et des spiritueux, la réglementation française s'avèrerait inutile et même non conforme au droit de l'Union européenne. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé très clairement que la protection uniforme assurée, sur l'ensemble du territoire de l'UE, en vertu de ces règlements est exclusive, en ce sens qu'elle interdit aux Etats de maintenir une protection nationale pour des indications géographiques du même type.

Une législation française adoptée trop rapidement pourrait ainsi devoir être abrogée.

Il semble donc utile de prendre en compte ce projet européen, d'en appuyer le cas échéant l'adoption et, pour cette raison strictement juridique, de ne pas légiférer au plan national de manière précipitée.

Nous avons par ailleurs identifié, dans le projet de loi, trois points qui à notre sens méritent discussion : le processus d'homologation (1.1), les relations avec les marques antérieures renommées (1.2) et l'articulation avec le principe européen et international de non-discrimination (1.3).



association des praticiens du droit des marques et des modèles

1.1 Homologation des indications géographiques

L'article 23 du projet de loi attribue l'examen des demandes d'homologation ou de modification des indications géographiques industrielles à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et non comme on aurait pu le penser, à l'INAO. Ce choix de la diversification nous étonne d'autant plus que, jusqu'en 2008, l'INAO a vu son champ de compétence et ses missions augmenter jusqu'à devenir l'organe unique chargé de la mise en œuvre de la politique française relative aux produits sous signes officiels d'identification de l'origine et de la qualité.

Qu'elles soient industrielles, agricoles, alimentaires ou autres, qu'elles soient dénommées appellation d'origine protégée, appellation d'origine contrôlée, indication de provenance ou autres, les « indications géographiques » procèdent du même concept juridique et suivent à peu de choses près le même chemin de reconnaissance. C'est pourquoi il nous paraît profondément regrettable que le projet de loi fasse table rase d'un siècle d'expertise et de légitimité acquise par l'INAO, reconnue internationalement.

Incidentement, nous tenons à signaler à M. le Rapporteur et aux autres destinataires de la présente, que d'autres textes en préparation, notamment le projet de nouvelle directive européenne sur les marques, proposent d'accroître les missions de l'INPI dans le domaine qui est naturellement le sien, à savoir les marques. L'INPI est en effet appelé à connaître des demandes principales en annulation ou en déchéance des marques françaises, qui relèvent aujourd'hui de la compétence du juge judiciaire.

La question est donc : l'INPI disposera-t-il des ressources techniques, humaines et budgétaires pour faire face à l'ensemble de ces nouvelles missions ?

1.2 Relations marques / Indications géographiques

Le projet de loi prévoit que les marques renommées peuvent constituer des antériorités opposables aux demandes d'IG industrielles, mais le critère retenu est manifestement trop restrictif par rapport aux obligations européennes et internationales de l'Etat français.

« 7° Après le troisième alinéa de l'article L. 713-6, est ajouté l'alinéa suivant :

« c) Indication géographique définie à l'article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l'origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Le critère retenu ici (marque à l'origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit) rendrait en principe très difficile, voire quasi-impossible, aux titulaires de marques antérieures de renommée de s'opposer à l'enregistrement d'IG. Il faut en effet se garder d'une logique trop manichéenne : la notoriété de la marque rejaillit souvent indirectement (et positivement) sur la connaissance du nom géographique qu'elle contient, et vice versa, dans une relation symbiotique. Il serait donc assez inéquitable que cette notoriété du nom géographique, gagnée grâce aux investissements du titulaire de la marque, puisse ensuite se retourner contre lui en ce qu'il ne pourrait pas valablement s'opposer à l'enregistrement d'IG qui portent préjudice à sa marque.

Le critère retenu dans les textes européens relatifs aux IG - des produits alimentaires, des vins et des spiritueux- est plus équilibré :

« Une appellation d'origine ou une indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit ».

Si le critère européen a été reconnu conforme à l'article 17 de l'ADPIC par un groupe spécial de l'OMC¹ comme constituant une « *exception limitée* » au droit de marque « *tenant compte des intérêts légitimes des titulaires* », il en irait sans doute différemment du critère très restrictif proposé dans le projet de loi concernant l'articulation entre marque et IG.

Cette non-conformité à l'ADPIC mettrait la France en situation de manquement par rapport à l'Union européenne dans la mesure où l'accord ADPIC fait partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union et s'impose à ce titre - en tant que source de droit de l'Union - aux Etats membres.

On peut enfin s'étonner que cette disposition soit insérée dans un article consacré aux exceptions au droit sur une marque, alors qu'il s'agit, manifestement, davantage de l'opposition à l'enregistrement d'une IG ou des conditions de validité de celle-ci.

En toute hypothèse, une telle nouvelle exception au droit sur une marque ne serait pas conforme à la directive sur les marques car l'article 6 de celle-ci énumère de façon à la fois obligatoire et limitative les exceptions au droit de marque sans prévoir celle qu'envisage le projet de loi.

¹ Rapport du groupe spécial du 15 mars 2005, CE - Protection des marques et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, WT/DS290/R, pt 7.662 à 7.686, p. 164.



association des praticiens du droit des marques et des modèles

1.3 Non-discrimination / Traitement national

Le même groupe spécial de l'OMC a considéré que la Communauté européenne ne pouvait pas « réserver » son système d'IG aux produits provenant du territoire de l'Union² sans violer le *principe de l'égalité effective des possibilités*, corollaire du principe du traitement national.

Ont également été considérés incompatibles à l'ADPIC par le groupe spécial les articles du règlement sur les IG des produits alimentaires, initialement n° 2081/92, imposant aux ressortissants d'États tiers de passer par l'intermédiaire de leur gouvernement pour déposer une demande d'enregistrement ou introduire une opposition.

C'est pourquoi le règlement n° 510/2006 du Conseil, qui a remplacé le règlement n° 2081/92, a ouvert les portes du système communautaire de protection aux dénominations d'États tiers, permettant aux opérateurs du monde entier de déposer directement une demande d'enregistrement d'AOP/IGP ou de former opposition.

Le raisonnement tenu par le groupe spécial sur le terrain du principe du traitement national vaut également, et même *a fortiori*, sur le terrain du principe de non-discrimination du droit de l'Union européenne³.

Cela signifie que si la France souhaite créer un système de protection des indications géographiques industrielles, elle doit également - en raison de ses obligations européennes et internationales - ouvrir ce système aux IG industrielles des autres Etats membres et même à celles des Etats tiers à l'Union européenne.

Si cette tâche n'est pas impossible, elle nécessiterait de doter l'INPI (ou toute autre autorité désignée par le législateur) de moyens très importants pour examiner les demandes de protection qui ne manqueront pas d'affluer des autres Etats membres et des Etats tiers.

L'APRAM se permet, pour conclure, d'insister sur l'exigence d'un lien fort entre le produit et le terroir qui caractérise la définition d'appellation d'origine et d'indication géographique protégée, dans le droit actuel. Tout assouplissement dans l'appréciation de ce lien risque, à terme, de porter atteinte à l'image de qualité et de prestige des appellations d'origine et indications géographiques protégées, dans l'esprit des consommateurs.

Enfin, à l'article 23, 3° du projet, le d) devrait plutôt être complété par les mots « ou une indication géographique protégée » pour englober les IGP protégées en vertu des règlements européens précités.

² Rapport du groupe spécial du 15 mars 2005, préc., pt 7.272, p. 80-103.

³ Article 18 TFUE.



association des praticiens du droit des marques et des modèles

2. Protection du nom des collectivités territoriales

Seuls sont ici concernés les projets

- de nouvel article L. 712-2-1 (alerte)
- de nouveau 3° de l'aliéna 2 de l'article L. 712-4 (opposition)

A l'heure actuelle, seul le titulaire d'une marque ou d'une demande de marque, produisant ses ou des effets en France, peut former opposition à l'enregistrement d'une marque française (art. L. 712-4, al. 1^{er}).

L'explication tient à ce que l'opposition doit être tranchée dans un délai assez court de six mois (art. L. 712-4, al. 3), qui implique qu'il n'existe pas de doute sur l'objet exact du droit antérieur invoqué et la portée de la protection conférée par celui-ci.

Tel est le cas lorsque l'antériorité invoquée est une marque ou demande de marque car et le signe lui-même et les produits ou services pour lesquels il est protégé sont alors déterminés avec précision dans l'acte d'enregistrement ou dans la demande d'enregistrement.

Est-il opportun d'étendre le bénéfice de la procédure d'opposition aux collectivités territoriales invoquant la protection de leur nom ?

Il est permis d'en douter, pour différentes raisons :

2.1 Tout d'abord, le projet de nouveau 3° de l'aliéna 2 de l'article L. 712-4 renvoie expressément au *h*) de l'article L. 711-4.

Or, cette disposition exige, pour que le droit antérieur soit opposable à une marque, que celle-ci porte, ou risque de porter, « atteinte » au droit antérieur.

Et la jurisprudence a bien mis en lumière, à propos du nom « Paris » notamment, qu'une collectivité territoriale n'a, sur son nom, aucun monopole d'exploitation, de sorte qu'il faut apprécier, au cas par cas, en fonction du contexte et de l'activité du déposant de la marque, si la collectivité territoriale peut effectivement lui opposer son droit sur son nom.

La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 23 juin 2009, que l'article L. 711-4, *h*) n'a « pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe



association des praticiens du droit des marques et des modèles

identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics »⁴.

En conséquence, l'appréciation de l'existence d'une atteinte au nom d'une collectivité territoriale ne semble pas pouvoir se faire dans un délai aussi court que celui qu'impose la procédure d'opposition.

2.2 Ensuite, il n'existe objectivement aucune raison d'étendre le bénéfice de la procédure d'opposition aux collectivités territoriales, au titre du *h*) de l'article L. 711-4, et non à tous les autres titulaires d'antériorités visés à cet article.

2.3 Enfin, et en tout état de cause, ce contre quoi les collectivités territoriales doivent être protégées, c'est contre les *usages* injustifiés de leur nom.

Or, ni le rejet de la demande d'enregistrement de la marque, sur opposition, ni même l'annulation de la marque sur le fondement de l'article L. 711-4 *h*), n'a pour effet, en soi, d'empêcher le tiers de commencer ou de poursuivre l'usage dans le commerce du signe litigieux.

En conséquence, même si une marque était refusée à la suite d'une opposition ou annulée, la collectivité territoriale devrait, en toute hypothèse, engager une action judiciaire pour faire cesser l'usage du nom de la collectivité territoriale par le tiers.

2.4 Par ailleurs, la rédaction du nouveau 3° de l'alinéa 2 de l'article L. 712-4 permettrait à une collectivité territoriale de faire opposition « au titre d'une indication géographique définie à l'article L.721-2 » ; cette rédaction ne peut convenir dans la mesure où cette possibilité de faire opposition sur le fondement d'une indication géographique est prévue à l'article L. 712-4 point 4° au profit d'un « organisme de défense et de gestion », seul en principe habilité à défendre les indications géographiques.

⁴ Cass. com., 23 juin 2009, pourvoi n° 07-19542.



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Il nous semble donc nécessaire, en toute hypothèse, de supprimer du texte l'expression « au titre d'une indication géographique définie à l'article L.721-2 ».

Paris, le 3 juin 2013

Bertrand GEOFFRAY

Président de l'APRAM

José MONTEIRO

Ancien Président de l'APRAM

Sylvie BENOLIEL-CLAUX

Présidente Commission Marques APRAM