



La protection de l'origine par le droit des marques

YANN BASIRE, MAÎTRE DE CONFÉRENCES AU CEIPI, UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Introduction

- ▶ Sujet d'importance
- ▶ Essentiel pour rappeler la cohérence du droit des signes distinctifs
- ▶ Droit des marques doit être distingué du droit des IGPIA
- ▶ Pas de fonction d'identification d'une quelconque origine géographique
- ▶ Garant d'aucune qualité
- ▶ Pourtant...la marque est un outil plus que tentant pour les opérateurs économiques pour indiquer l'origine

I. La fonction de la marque

- ▶ 1976: consécration de la fonction essentielle de la marque: fonction de garantie d'identité d'origine par la CJCE (aff. Terrapin)
- ▶ Consécration dans les considérants de la Directive
- ▶ Clé de voûte du système

- ▶ Quelle signification donner à la formule: fonction de garantie d'identité d'origine

I. La fonction de la marque

- ▶ Origine...mais de quoi?
 - ▶ Moyen d'identification du titulaire?
 - ▶ Moyen d'identifier l'origine des produits ou des services?

▶ **NON!**

I. La fonction de la marque

- ▶ Précisions aujourd'hui évidentes
 - ▶ La marque n'a pas vocation à garantir aux consommateurs le nom, l'identité du titulaire de la marque.
 - ▶ Identité = Idem = la même
 - ▶ Il ne faut jamais oublier que la marque a pour objectif prioritaire d'identifier des produits et des services.
 - ▶ Mission de signe distinctif.
 - ▶ La marque permet d'assurer aux consommateurs que les produits portant une marque proviennent tous du même titulaire, du titulaire légitime de la marque.

I. La fonction de la marque

- ▶ La marque garantit l'identité d'origine des produits – la marque garantit la même – donc identité - origine commerciale.
- ▶ Assurance que le produit à été mis par le titulaire légitime, ce qui permet au consommateur de réitérer son achat ou au contraire de se détourner du produit
- ▶ Raison d'être de l'exigence de distinctivité
- ▶ Raison d'être des règles de mise en œuvre du droit de marque
 - ▶ Risque de confusion (tromperie du consommateur sur l'origine des produits)

I. La fonction de la marque

- ▶ Fonction qui permet d'assurer la cohérence du droit des signes distinctifs
- ▶ Fonctions propres à chaque signe distinctif
- ▶ Pas d'origine géographique liée à la marque...

Mais...les marques évocatrices véhiculent des messages sur l'origine géographiques...mais les obstacles sont nombreux.

II. Les marques géographiques

- ▶ Conférence APRAM/Universités, C. Le Goffic (dir.)
- ▶ C. Le Goffic, Les marque géopgraphiques dans la tourmente, Propr. industr. 2023, n° 7-8, dossier 6

II. Les marques géographiques

- ▶ Objectifs poursuivis par les opérateurs économiques
- ▶ Marques faibles/faiblement distinctives
- ▶ Marques fortes d'un point de vue du marketing
- ▶ Message adressé aux consommateurs – marques évocatrices
- ▶ Marques renvoyant à l'origine géographique – argument de vente non négligeable

II. Les marques géographiques

- ▶ Marques géographiques – verbales ou figuratives – qui renvoient à un lieu
- ▶ Pratique strictement encadrée
 - ▶ Exigences liées à la validité
 - ▶ Limitation de la mise en œuvre du droit

A. Validité des marques géographiques

- ▶ Véritable « casse-tête » pour les déposants
- ▶ Motifs de refus nombreux
 - ▶ Motifs absolus
 - ▶ Motifs relatifs

A. Validité des marques géographiques

- ▶ Motifs absolus – article L. 711-2 du CEIPI/7 du RMUE
- ▶ c) Descriptivité
 - ▶ une marque doit être refusée à l'enregistrement ou annulée lorsque cette marque est composée : exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service
 - ▶ Marque qui décrit, qui donne une indication quant aux qualités des produits et services.
 - ▶ Parmi ces qualités, on retrouve, sans surprise la provenance géographique.
 - ▶ Les signes géographiques sont donc analysés dans le détail, avec potentiellement une grande rigueur et, parfois, une certaine sévérité. Comme le rappelle à raison la jurisprudence sur ce point, il existe un intérêt général à préserver la disponibilité de tels signes.

A. Validité des marques géographiques

- ▶ L'office se doit de refuser ou d'annuler les signes qui renvoient à un lieu géographique déterminé, qui **sont connus, réputés pour une catégorie de produit concernée et qui, ce faisant, présentent un lien avec ces produits aux yeux des milieux intéressés.**
- ▶
- ▶ Cette descriptivité peut tout autant porter sur:
 - ▶ le lieu de fabrication des produits,
 - ▶ sur le lieu où les produits ont été conçus et dessinés (06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 48),
 - ▶ le lieu où sont fournis les services,
 - ▶ un lieu qui influence les préférences des consommateurs en suscitant des sentiments positifs.

A. Validité des marques géographiques

- ▶ Appréciation de la descriptivité:
 - ▶ déterminer si le terme est compris par le public pertinent comme un nom géographique.
 - ▶ Déterminer si le terme géographique désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux du public pertinent un lien avec les produits ou services revendiqués ou s'il est raisonnable qu'un tel lien puisse s'établir dans le futur.
 - ▶ Il convient d'apprécier la connaissance plus ou moins grande du terme géographique, des caractéristiques du lieu que le terme désigne et, enfin de la catégorie de produits ou services concernée

A. Validité des marques géographiques

- ▶ Aff. ICELAND - 15 décembre 2022 (R 1238/2019-G et R 1613/2019-G) (V. J. Tassi sur Blip!)
- ▶ S'agissant de la connaissance du nom :
- ▶ « Bien que la population de l'Islande soit petite, le pays est un État souverain, avec sa propre histoire, sa langue, sa littérature (en particulier ses sagas), son gouvernement, son parlement et son système administratif. L'Islande est membre de l'ONU, de l'OTAN, de l'EEE, de l'AELE, du Conseil de l'Europe et de l'OCDE. » (§ 114).
- ▶ Connaissance par le public concerné du nom géographique ICELAND considérée comme très élevée (§ 120).
- ▶ Caractéristiques attachées à ce nom géographique:
- ▶ « Si l'Islande est indubitablement connue du public pertinent de l'Union pour ses glaciers, ses volcans, ses paysages accidentés et ses sources chaudes, son image positive va au-delà de simples attraits physiques » (§ 131).
- ▶ Le nom géographique « ICELAND » emporte « des associations positives d'éco-qualité et de durabilité que le pays s'est efforcé de réaliser pendant de nombreuses années et qui sont susceptibles d'ajouter de la valeur aux biens et aux services que ses entreprises nationales commercialisent à l'étranger » (§ 134)

A. Validité des marques géographiques

- ▶ *Quid* du lien qui peut être opéré avec les produits et services désignés dans l'esprit du consommateur :
- ▶ Pour les produits alimentaires en classes 29, 30, 31 et 32, « il est plausible, crédible et raisonnable de considérer la marque contestée comme descriptive des produits en cause du point de vue du public pertinent » (§ 160).
- ▶ Pour les appareils ménagers en classes 7 et 11: « en ce qui concerne les appareils électriques et électroniques, les consommateurs recherchent souvent des produits fabriqués dans un pays réputé pour son respect de l'environnement, sa durabilité et sa fiabilité avec des services après-vente faciles d'accès » (§ 164). Même si de tels produits ne sont actuellement pas fabriqués en Islande, cela pourrait être le cas dans un futur raisonnable.
- ▶ Produits de papeterie, le papier et le carton en classe 16 car l'usage du nom géographique ICELAND « projette une image écologique sur ces produits et que les consommateurs les perçoivent comme respectueux de l'environnement, faits de matériaux biodégradables et puissent supposer que leur fabrication a eu un impact négatif minimal sur l'environnement » (§ 172).
- ▶ Pour les services de vente au détail de nombreux produits visés en classe 35, « Chaque emplacement géographique (même un petit village et certainement un pays) a des points de vente au détail qui peuvent être désignés par le nom de cet emplacement » (§ 177).

A. Validité des marques géographiques

- ▶ Appréciation au moment du dépôt, mais...
 - ▶ Arrêt *Windsurfing Chiemsee*
- ▶ l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive doit être interprété en ce sens que
- ▶ — il ne se limite pas à interdire l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques dans les seuls cas où ceux-ci désignent des lieux qui présentent actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée mais s'applique également aux noms géographiques susceptibles d'être utilisés dans l'avenir par les entreprises intéressées en tant qu'indication de provenance géographique de la catégorie de produits en cause;
- ▶ — dans les cas où le nom géographique en cause ne présente pas actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée, l'autorité compétente doit apprécier s'il est raisonnable
- ▶ d'envisager qu'un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits;
- ▶ — dans cette appréciation il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que les milieux intéressés ont du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernée;
- ▶ — le lien entre le produit concerné et le lieu géographique ne dépend pas nécessairement de la fabrication du produit dans ce lieu.

A. Validité des marques géographiques

- ▶ Art divinatoire? – renforce l'exigence de descriptivité
- ▶ Éléments objectifs

- ▶ La marque Tizzano, qui est le nom d'une localité corse, enregistrée pour des vins bénéficiant de l'AOP Vins de Corse Sartène.
- ▶ Dans cette affaire, La Cour relève que, bien qu'il ne soit **pas démontré que le public concerné connaisse** le village corse Tizzano, ni qu'il lui soit possible de faire un lien entre Tizzano et la production viticole (village de pêcheurs doté d'un port de plaisance et de plages), ou les vins d'AOP « vins de Corse Sartène », il existait au jour du dépôt plusieurs exploitations viticoles telles que « domaine de Tizzano » ... situées dans la vallée de Tizanno exploitées depuis plusieurs décennies.

- ▶
- ▶ La Cour en déduit qu'au regard de l'histoire du lieu, **il est raisonnable de penser que dans l'avenir, un lien pourra être établi entre la marque et la provenance géographique des produits** (CA Aix-en-Provence, 21 décembre 2023, RG n° 22/03846)

A. Validité des marques géographiques

- ▶ Enregistrement de la marque...
 - ▶ Si la marque est fantaisiste par rapport aux produits et services
 - ▶ Si la marque n'est pas composée exclusivement d'éléments descriptifs

A. Validité des marques géographiques

- ▶ Marques « fantaisistes »
- ▶ La Madeleinoise pour désigner des Bières - **CA Douai, 22 septembre 2022, RG n° 21/02992**
- ▶ Si le terme « Madeleinoise » désigne une habitante ou un produit issu de la ville de la Madeleine, il n'est pas établi que le consommateur associera ce terme avec la ville de [Localité 6], commune de taille moyenne située dans la région des Hauts-de-France. Ce terme renvoie par ailleurs à la « madeleine », pâtisserie connue du grand public
- ▶ La ville de [Localité 6] ne bénéficie d'aucune réputation particulière en matière de fabrication de bière et le produit que désigne la marque n'est pas fabriqué sur le ressort de cette commune. Dans ses observations du 24 avril 2019, la commune explique ainsi que la bière est réalisée par une brasserie située à [Localité 8] et que son originalité consiste dans l'ajout dans la recette de fabrication d'un miel provenant de ruches installées au sein de l'hôtel de ville

A. Validité des marques géographiques

- ▶ Marque qui n'est pas composée exclusivement d'éléments descriptifs

INSTITUTO
CANARIO DE
MARCAS Y
PATENTES



A. Validité des marques géographiques

- ▶ Tempéraments:
 - ▶ Acquisition de la distinctivité par l'usage
- ▶ Marques collectives dans le RMUE
 - ▶ les marques collectives sont des marques ayant pour objectif de distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises.
 - ▶ Peuvent déposer des marques collectives de l'Union européenne les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.

A. Validité des marques géographiques

- ▶ Conditions de validité identiques à la marque individuelle, mais...
- ▶ l'article 74 § 2 du Règlement sur la marque de l'Union européenne vient ajouter un tempérament non négligeable :
 - ▶ Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques collectives de l'Union européenne au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services.
 - ▶ Une marque collective peut être descriptive...et donc indiquer l'origine géographique
 - ▶ Mais...

A. Validité des marques géographiques

▶ **C-766/18 P – BBQLOUMI, 05.03.2020**

- ▶ La thèse de la requérante selon laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure devrait, eu égard, en particulier, à l'article 66, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, être apprécié différemment lorsque la marque antérieure est une marque collective de l'Union européenne ne saurait être accueillie.
- ▶ À cet égard, il convient de relever que, en l'absence de disposition contraire prévue aux articles 67 à 74 du règlement n° 207/2009, l'article 7, paragraphe 1, sous b), et l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement s'appliquent aux marques collectives de l'Union européenne. Par conséquent, ces dernières doivent en tout état de cause, que ce soit intrinsèquement ou par l'usage, posséder un caractère distinctif.
- ▶ L'article 66, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne constitue pas une exception à cette exigence de caractère distinctif. Si cette disposition autorise, par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, l'enregistrement en tant que marques collectives de l'Union européenne de signes pouvant servir à désigner la provenance géographique de produits ou de services, elle ne permet en revanche pas que les signes ainsi enregistrés soient dépourvus de caractère distinctif. Lorsqu'une association demande l'enregistrement, en tant que marque collective de l'Union européenne, d'un signe pouvant désigner une provenance géographique, il lui incombe donc de s'assurer que ce signe est pourvu d'éléments qui permettent au consommateur de distinguer les produits ou les services de ses membres de ceux d'autres entreprises.

A. Validité des marques géographiques

- ▶ La déceptivité
 - ▶ Marque faussement descriptive
 - ▶ Indication trompeuse quant à l'origine géographique des produits et services
 - ▶ Sanctions: rejet, nullité, déchéance (usage déceptif de la marque - appréciation in concreto)

A. Validité des marques géographiques

- ▶ Signes de qualité
- ▶ Mauvaise foi?

A. Validité des marques géographiques

- ▶ Motifs relatifs
- ▶ Indications géographiques: marque doit être refusée à l'enregistrement lorsqu'elle porte atteinte à une indication géographiques enregistrée à l'article L. 722-1 ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges.
- ▶ Adjonction d'éléments distinctifs (solution critiquable), mais...
- ▶ Attention à ne pas dénaturer l'IG!

A. Validité des marques géographiques

- ▶ L. 711-3, 9° : une marque peut être refusée à l'enregistrement ou annulée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
- ▶ La disposition propre au droit français, en ce qu'on ne la retrouve pas dans les textes européens, permet ainsi aux communes de lutter contre l'appropriation de leur nom par des tiers par le biais du droit des marques.
- ▶ cette disposition « *n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics* ». Cass. com., 23 juin 2009, n° 07-19.542.

A. Validité des marques géographiques

- ▶ Risque de confusion: domaines d'intervention concrets des collectivités territoriales, pour lesquelles elles pourraient solliciter une protection de leur nom
- ▶ dans une affaire relative au signe #Paris, la Cour d'appel de Paris a tenu compte du fait que la ville de Paris avait acquis une notoriété non contestée dans les secteurs du luxe (bijouterie, joaillerie, horlogerie, maroquinerie). CA Paris, pôle 5, ch. 1, 26 juin 2018, n° 17/06317.
- ▶ Les collectivités territoriales se sont vues, également, reconnaître des attributions en matière de propreté (TGI Paris, 11 oct. 2006, n° 06/15083) ou, encore, de gestion de centre d'hébergement pour les jeunes. . TGI Paris, 10 janv. 2007, n° 06/14175.

A. Validité des marques géographiques

- ▶ L'atteinte au nom d'une collectivité territoriale doit être constatée lorsqu'elle est en mesure d'établir un préjudice économique pour lui-même ou ses administrés et/ou un préjudice moral tel qu'une atteinte à son image de marque ou à sa renommée.
- ▶ Trois types de préjudice peuvent être établis : un gain manqué pour la collectivité territoriale qui se trouve empêchée de tirer profit de la commercialisation de son nom ; une perte subie du fait de l'atteinte à l'identité, au prestige ou à la renommée, un préjudice pour les administrés qui se voient privés d'un signe nécessaire à leur activité.

A. Validité des marques géographiques

- ▶ Liste des antériorités non exhaustive...
- ▶ Aff. France.com - Cass. com., 6 avr. 2022, n° 17-28.116
- ▶ Défi pour protéger une marque géographique...*quid* de l'exploitation de ce signe, de la portée du droit exclusif?

B. Portée des marques géographiques

- ▶ Art. L. 713-6
- ▶ une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :
2° De signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci.

B. Portée des marques géographiques

- ▶ Article 74, 2 du RMUE précise qu'une marque collective de l'Union européenne n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

B. Portée des marques géographiques

- ▶ les marques composées d'éléments faiblement distinctifs, voire descriptif ont fait l'objet d'une suprotection, les choses changent, et ce depuis l'arrêt Primart de 2020 : *« lorsque la marque antérieure et le signe dont l'enregistrement est demandé coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l'appréciation globale du risque de confusion [...] n'aboutit fréquemment pas au constat de l'existence de ce risque »* (CJUE, 18 juin 2020, aff. C-702/18 P, Primart).

Conclusion

- ▶ La marque n'a pas pour fonction de garantir l'origine géographique...
- ▶ Fonction de garantie d'identité d'origine

- ▶ Marques géographiques...
 - ▶ Nombreux obstacles
 - ▶ Portée du droit limitée
 - ▶ Nécessité pour les opérateurs économiques de voir reconnaître un signe comme les IGPIA.

Merci!

YANN.BASIRE@CEIPI.EDU