REVUE LAMY

RLCT

COLLECTION LAMY

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

LE RÉGIME DE TAXATION FONCIÈRE DES BIENS DE RETOUR

Par Jean-Pierre JOUGUELET

91

MENSUEL

Juin 2013

Actualités

11 **Il faut démonétiser le contentieux du permis de construire pour mettre fin à la fraude aux recours**
Par Patrick MENNUCCI

18 **Précisions sur le statut des personnels des GIP qui opteront pour un régime de droit public**
Par Isabelle BÉGUIN

22 **Chronique de droit pénal des collectivités territoriales**
Par Yves MAYAUD

Repères

36 **L'intercommunalité ou la libre administration sous contrainte**
Par Catherine RIBOT

Perspectives

53 **Affaire « Perrier » : reconnaissance d'une gloire ou expropriation ?**
Par Catherine MATEU

Wolters Kluwer France

http://lamyline.lamy.fr

Affaire « Perrier » : reconnaissance d'une gloire ou expropriation ?

Un intérêt public communal peut justifier l'appropriation, en tant que nom de lieu-dit, d'une dénomination correspondant à une marque acquise et exploitée antérieurement par une entité privée. Cette solution soulève des questions sur la légitimité de l'acquisition de droits par une entité publique susceptible de générer une limitation voire une disparition de droits de propriété intellectuelle antérieurs. Pour préserver ces derniers, une option reste de se tourner vers le droit de la responsabilité civile.

CAA Marseille, 14 févr. 2013, n° 12MA01402, Société Nestlé Waters, inédit au Rec. CE

Par Catherine MATEU[1]

Avocat au Barreau de Paris
Spécialiste en propriété intellectuelle

→RLCT 2496

L'histoire, la tradition, l'image de marque font-ils partie du domaine public ou sont-ils des actifs appropriables sur lesquels des personnes peuvent revendiquer des droits exclusifs ?

Après la saga opposant l'exploitant des bières américaines Anheuser-Busch à la brasserie tchèque Budwar, ayant donné lieu à des multiples décisions de justice à travers le monde sur l'appropriation en tant que marque ou en tant qu'appellation d'origine des dénominations « Bud », « Budweiser » ou encore « Budwar », voilà qu'apparaît en France un litige sur la dénomination « Perrier » opposant la commune de Vergèze à différentes sociétés Nestlé.

C'est ainsi que par une décision du 14 février 2013 (CAA Marseille, 14 févr. 2013, n° 12MA01402), la Cour administrative d'appel de Marseille a, statuant consécutivement à un arrêt du Conseil d'État du 26 mars 2012 (CE, 26 mars 2012, n° 336459), annulé un jugement du Tribunal administratif de Nîmes, et une délibération du conseil municipal de Vergèze suivant laquelle la dénomination du lieu-dit Les Bouillens avait été modifiée en « Source Perrier-Les Bouillens ».

Les annulations précitées sont fondées sur le non-respect des délais de convocation à la réunion du conseil municipal. Cependant, un point majeur de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Marseille réside dans la prise en compte du fait que l'exploitation commerciale faite de la source « (...) *depuis la fin du XIXe siècle à l'initiative du docteur Perrier qui en était alors propriétaire, constitue un élément fort du patrimoine historique et touristique de la commune* » (cf. CAA Marseille, 14 févr. 2013, précité, note 1, cons. 5), conduisant la Cour à conclure que l'inscription dans la toponymie locale du nom sous lequel la source est aujourd'hui connue présente un intérêt public pour la commune.

La décision du Conseil d'État rendue antérieurement dans cette affaire précisait que la Cour administrative d'appel dans son arrêt du 10 décembre 2009 (suivant une coïncidence amusante, on notera que la Cour était présidée par Monsieur Perrier !) avait commis une erreur de droit en « *jugeant que la délibération du conseil municipal de Vergèze du 25 octobre 2006 décidant de modifier le nom du lieu-dit "Les Bouillens" était entachée d'incompétence, sans rechercher si un intérêt public communal permettait au conseil municipal de procéder à un tel changement* (...) » (CAA Marseille, 10 déc. 2009, n° 08MA01766).

La question clé de cette affaire réside dans l'attractivité puis dans l'appropriation de la dénomination « Perrier » qu'elle soit qualifiée de marque ou d'élément fort du patrimoine historique.

Ce n'est pas la première fois qu'une entité publique est opposée à une entité privée concernant l'appropriation d'actifs immatériels tels qu'un nom. Récemment, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait rejeté la demande en revendication de la marque « Forge de Belleville » formulée par l'association éponyme à l'encontre de la ville de Paris. Cette dernière avait procédé à un dépôt à titre de marque de cette dénomination (Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-21.334 ; PIBD 2012, III, p. 826).

(1) J'aimerais remercier Madame Camille Noailles, stagiaire, pour son aide dans la rédaction de l'article.

http://lamyline.lamy.fr

La particularité de la présente affaire réside dans le fait que l'entité publique procède à « l'appropriation » de ce nom par une voie de droit public – celle du nom d'un lieu-dit – et non pas par voie de droit privé – telle que le droit des marques, le droit à titre de dénomination sociale ou de nom commercial.

Les conséquences peuvent être importantes en tant que fait générateur de droits. La commune bénéficiera-t-elle des dispositions de l'article L. 711-4, h) du Code de la propriété intellectuelle suivant lesquelles ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ? Puis opposer ce droit à tout tiers ? Voire à de nouveaux dépôts à titre de marques effectués par l'exploitant des marques antérieures « Perrier » ? La commune pourra-t-elle à son tour exploiter et déposer des marques « Perrier » nonobstant l'existence de marques antérieures (I) ?

Par ailleurs, cette inclusion en tant que nom toponymique peut avoir pour conséquence de légitimer des usages de la dénomination « Perrier » autres que ceux autorisés par les titulaires des marques antérieures (II). Face à une telle situation, est-ce que le droit de la responsabilité civile peut encore voler au secours des titulaires de marques (III) ?

I – LE DROIT AU NOM, À L'IMAGE ET À LA RENOMMÉE D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

La présente affaire laisse apercevoir la possibilité pour une entité publique de s'approprier un nom par voie de droit public, celle de l'inscription en tant que nom de lieu-dit alors même que ce nom serait détenu par une société à titre de marque et dont la popularité résulterait d'une initiative privée. En effet, l'article L. 711-4, h) du Code de la propriété intellectuelle dispose que « *ne peut être adopté comme une marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (...) au nom, à l'image, ou à la renommée d'une collectivité territoriale* ». Dans une affaire bien connue relative au dépôt à titre de marque de chiffres correspondant au numéro du département du Finistère, la Cour de cassation a précisé que cet article a pour seul but de « *réserver cette interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics* » de la commune (Cass. com., 23 juin 2009, n° 07-19.542, Légipresse 2009, n° 267, III, p. 233-237, note Canlorbe J. ; Propr. industr., oct. 2009, p. 34-36, note Larrieu J. ; PIBD 2009, III, p. 1354). La commune jouirait donc d'une telle prérogative en cas d'atteinte à ses intérêts publics et pourrait alors s'opposer à tout dépôt de marque d'un signe portant son nom.

Tel a été le cas, dans une affaire opposant la commune de Nice, propriétaire du domaine La Victorine, qui s'était opposée à des dépôts à titre de marque contenant la dénomination « La Victorine » effectués par une personne venant aux droits de l'exploitant du site La Victorine donné en concession. La Cour de cassation a estimé en l'espèce que la Cour d'appel n'avait pas légalement justifié sa décision, en rejetant la demande en nullité des marques précitées présentée par la commune de Nice « *sans rechercher (...) si le nom La Victorine n'était pas indissociable de celui de la ville de Nice, en raison de ce que cette dernière, propriétaire du site La Victorine depuis 1961, et sur lequel étaient exploités depuis 1919 les studios de cinéma La Victorine, s'était toujours attachée à maintenir cette activité et sa réputation internationale* » (Cass. com., 6 mai 2008, n° 06-22.144).

Ce droit au nom et à l'image des collectivités territoriales n'est nullement un droit absolu, comme en témoigne la volumineuse jurisprudence « Laguiole ». Dans l'une de ces dernières affaires, les demandes de la commune portant sur l'atteinte alléguée au nom, à la renommée et à l'image de la commune, ont été rejetées dès lors que le terme « Laguiole » est devenu générique pour désigner un type de couteau (TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 13 sept. 2012 ; PIBD 2012, III, p. 708).

De même, la ville de Paris a été déboutée de ses demandes tendant à s'opposer à l'usage de la dénomination « Paris Nord services propreté » (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 11 oct. 2006 ; PIBD 2006, III, p. 819).

En tout état de cause, si la commune se trouve en mesure de se prévaloir de cet article L. 711-4, h) du Code de la propriété intellectuelle, elle pourra s'en prévaloir pour les dépôts à venir. Ainsi, les sociétés du groupe Nestlé, titulaires des marques comportant la dénomination « Perrier », pourraient se voir opposer cet alinéa en cas de nouveau dépôt à titre de marque dès lors qu'ils porteraient atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la collectivité. Pour un spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, une telle appropriation peut apparaître surprenante, voire contestable. La notoriété de la source, apparemment résultat d'une initiative privée, serait « expropriée » ou à tout le moins partagée avec un organisme public.

À ce nouveau pouvoir d'opposition qui serait alors conféré à la commune, une autre prérogative pourrait apparaître. En effet, la commune, ayant acquis une telle dénomination, serait donc dans la possibilité de déposer le nom « Source Perrier-Les Bouillens ». Ce nom constituant un élément de son patrimoine et de son histoire, il serait important pour elle de développer son image de marque, et donc de le déposer auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Nous voyons depuis quelque temps que le *marketing* territorial se développe de façon considérable, notamment par une volonté d'accroître l'attractivité de localités par le développement du tourisme et de l'activité économique. Il serait donc dans l'intérêt de la commune de faire des dépôts à titre de marque. Cependant, la question reste en suspens sur le fait de savoir si un tel dépôt serait envisageable. Même si la commune réussit à s'approprier un tel nom, l'atteinte qu'elle pourrait porter aux titulaires des marques antérieures contenant la dénomination « Perrier » et appartenant à des sociétés Nestlé pourrait être caractérisée. L'argument même de l'intérêt public pourrait peut-être se voir écarté dans ce cas.

Il n'en demeure pas moins que l'inscription de la dénomination « Perrier » en tant que nom toponymique pourrait générer des conséquences dans le cadre d'une action en contrefaçon.

II – UN USAGE NÉCESSAIRE FAISANT ÉCHEC À UNE ACTION EN CONTREFAÇON ?

L'intégration de la dénomination « Perrier » en tant de nom de lieu-dit génère, en outre, des conséquences sur la portée des marques antérieures comportant cette même dénomination.

Ainsi, le droit des marques ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage des nom et adresse d'un tiers ainsi que celui d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, voire à la provenance géographique d'un produit ou d'un service, pour autant qu'il soit

http://lamyline.lamy.fr

conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (Règl. Cons. CE n° 207/2009, 26 févr. 2009, art. 12, sur la marque communautaire ; Dir. PE Cons. CE n° 2008/95, art. 6, rapprochant les législations des États membres sur les marques). Il s'ensuit que l'utilisation de la dénomination « Perrier » par la commune, par ses habitants, voire par des guides touristiques ou tout autre tiers pourrait, du fait de son inscription en tant que nom de lieu-dit, constituer un usage légitime conduisant au débouté d'une action en contrefaçon.

Par ailleurs, d'une façon plus générale, en vertu du droit de la propriété intellectuelle, une marque antérieure ne peut être opposée que si l'usage contesté porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (CJUE, 11 sept. 2007, aff. C-17/06, Céline SARL c/ Céline SA) telles que l'atteinte à la fonction d'indication d'origine (CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal Football Club c/ Matthew Reed, point 56) ou à la fonction d'investissement (CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, Interflora Inc. et Interflora British Unit c/ Marks & Spencer plc et Flowers direct Online Ltd, point 60). Or, y aura-t-il une telle atteinte si la dénomination « Perrier » est employée en tant que nom toponymique ?

Nous ne prétendons pas envisager toutes les conséquences pouvant découler du fait de l'inscription de la dénomination « Perrier » en tant que nom d'un lieu dit. Il reste que l'on ne saurait oublier les dispositions du Code de la propriété intellectuelle suivant lesquelles pourront être annulées les marques descriptives ou qui sont devenues génériques. De façon expresse, la Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que le droit communautaire « *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* » (CJCE, 4 mai 1999, aff. C-108/97 et C-109/97, Windsurfing Chiemsee).

Au-delà d'une simple limitation des marques antérieures « Perrier », ce sont probablement les dispositions précitées et à terme le risque d'invalidation de ces marques, qui ont conduit les sociétés Nestlé à entreprendre une procédure d'annulation des délibérations du conseil municipal. Mais est-ce le seul recours ouvert aux titulaires de marques antérieures ?

III – LE DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE AU SECOURS DES TITULAIRES DE MARQUES ?

Les limites des actions en contrefaçon de marque à l'encontre d'entités publiques sont bien connues. Ainsi, il a été jugé que la Commission européenne ne pouvait être condamnée pour contrefaçon de marque dès lors que l'usage qu'elle faisait d'un signe ne se situait pas dans la vie des affaires (TPICE, 10 mai 2006, aff. T-279/03, Galileo c/ Commission, point 117 et TPICE, 10 avr. 2003, aff. T-195/00, Travelex Global and Financial Services et Interpayment Services c/ Commission, points 97 et 98). En revanche, lorsque des produits et services portant atteinte au titulaire d'une marque antérieure sont proposés par l'entité publique, celle-ci pourra être condamnée pour contrefaçon de marque. C'est ainsi que la ville de Paris s'est vue interdire en référé (TGI Paris, ord., 28 févr. 2003, Studyrama c/ Mairie de Paris) et au fond (TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 24 nov. 2004, Studyrama c/ mairie de Paris), l'usage de la dénomination « Jeunes à Paris » comme nom de domaine, le Tribunal ayant relevé pour rejeter la demande reconventionnelle en nullité de la marque « Jeunes à Paris » sur le fondement de l'atteinte alléguée aux droits au nom et à l'image d'une collectivité territoriale, que les produits et services désignés par la marque « *ne relèvent pas exclusivement des attributions municipales* ».

En outre, les exceptions précitées au point II ci-dessus, prévues par le droit des marques, sont limitées aux cas dans lesquels il n'est pas indûment tiré profit de la notoriété de la marque antérieure. Il s'agit d'une référence directe au droit de la responsabilité civile suivant lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la faute serait caractérisée par l'inclusion en tant que nom d'un lieu-dit, d'une dénomination correspondant à des marques enregistrées susceptible de générer une atteinte à leurs distinctivité, fonction d'investissement et de publicité des marques. Un signe constituant à l'origine une marque, du fait de son inclusion dans la toponymie, devient une indication géographique avec toutes les conséquences qui en découlent en termes de distinctivité et d'usage par des tiers.

La jurisprudence a déjà statué sur des dépôts à titre de marque opérés par des entités publiques portant atteinte à des droits de tiers. C'est ainsi que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a pu condamner pour parasitisme la ville d'Antibes en retenant que même si cette dernière n'exerçait pas d'activité marchande, la ville « *par son dépôt de marque (...), fait croire aux tiers et notamment au public du FESTIVAL MONDIAL DE L'IMAGE SOUS-MARINE qu'elle dispose d'un droit sur l'expression éponyme et qu'elle a la qualité d'organisatrice unique du FESTIVAL éponyme, alors que ces droits et qualité appartiennent exclusivement à l'association LE SPONDYLE et à son successeur l'association FMISM ; ces usurpations de droit et de qualité constituent une faute de nature délictuelle et/ou quasi-délictuelle, et ont causé à l'association FMISM (...) un préjudice qui sera indemnisé (...)* » (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 20 oct. 2010, n° 2010/396).

D'ailleurs, l'intégration dans la toponymie d'une dénomination protégée en tant que marque enregistrée pourrait peut-être constituer une violation des conventions internationales protégeant les droits de propriété intellectuelle[2].

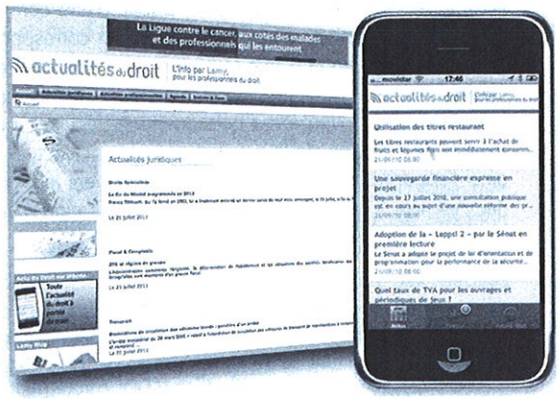
Ainsi la reconnaissance de l'intérêt public d'une commune à intégrer dans la toponymie une dénomination correspondant à un signe enregistré en tant que marque suscite de nombreuses difficultés. Se pose immédiatement la question d'un éventuel abus. En effet, le maire de Vergèze a publiquement déclaré : « *il s'agit de garantir le maintien de la production sur le site actuel et d'éviter ainsi l'apparition de clones du Perrier à travers le monde* » (Perrier, c'est nous !, Le Parisien, 22 janv. 2013). L'intégration d'une marque

(2) La législation australienne sur l'emballage du tabac a ainsi donné lieu à des procédures devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) fondées sur les dispositions de les accords internationaux sur la protection des droits intellectuels (ADPIC) protégeant la propriété industrielle et la concurrence déloyale (affaires DS434, DS435, DS441 et DS458), tout comme la législation américaine relative aux marques et noms commerciaux confisqués par le gouvernement cubain (affaire DS176).

en tant que nom d'un lieu-dit n'a-t-elle pas pour unique dessein d'empêcher le titulaire de la marque, principale source financière du budget de la ville par les recettes fiscales engendrées, de se développer ailleurs que dans ce lieu, et ainsi développer son activité comme il l'entend ? Certes, il y a la nécessité de protéger l'image de marque du lieu-dit Les Bouillens où se trouve la source Perrier, mais cela ne devrait pas conduire à empiéter sur des droits licitement acquis par l'usage et par des dépôts à titre de marque. Les droits de propriété intellectuelle sont même reconnus comme droit de l'Homme (CEDH, 11 janv. 2007, aff. 73049/01, Anheuser-Busch Inc. c/ Portugal). À terme pourrait se poser la question de la coexistence, entre les marques antérieures Perrier et les droits que serait susceptible d'acquérir la commune de Vergèze sur le signe Perrier du fait de son intégration en tant que nom d'un lieu-dit. Une situation prompte à engendrer une nouvelle saga judiciaire internationale d'une ampleur comparable à celle de l'affaire « Budweiser ».■

actualités du droit | L'info par Lamy, pour les professionnels du droit

Quand l'information juridique vient à vous



Le fil d'information quotidien et gratuit des rédactions Lamy.

À consulter sur Internet, iPhone, Twitter.

Flashez ce code et téléchargez l'application iPhone

www.actualitesdudroit.fr

Lamy
une marque Wolters Kluwer