



Par Catherine MATEU⁽¹⁾

Avocate au Barreau de Paris
Spécialiste en propriété intellectuelle

→ RLDA 5138

La « loi Hamon » : de nouveaux droits de propriété intellectuelle locaux

Un « droit d'alerte », un droit d'opposition sur les demandes d'enregistrement à titre de marque et la création d'indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux : voilà des apports majeurs de la « loi Hamon » pour les collectivités territoriales qui pourront devenir de véritables acteurs dans la défense des droits de propriété intellectuelle liés à leur territoire.

L. n° 2014-344, 17 mars 2014, JO 18 mars

La loi relative à la consommation (dite « loi Hamon ») n° 2014-344 du 17 mars 2014 (JO 18 mars) opère une véritable révolution dans la protection des droits locaux par le droit de la propriété intellectuelle. La parution des décrets d'application devrait intervenir dans les prochains mois. Il est donc essentiel de se préparer à mettre en œuvre ce texte qui aura une incidence majeure dans la protection des signes des collectivités territoriales. Celles-ci disposeront désormais comme les titulaires de « portefeuilles de marques » d'un véritable service de veille des atteintes potentielles à leurs droits mais qui, contrairement aux services de veille privés auxquels adhèrent les entités privées, sera assuré par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Elles auront également accès à un véritable droit d'opposition devant l'INPI (I). En outre, la loi Hamon crée un nouveau droit de propriété industrielle : les « Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux » (II). Ces nouveaux droits issus de la loi Hamon constituent une belle opportunité pour les entités locales qui devront s'investir pour devenir de véritables acteurs dans le monde de la propriété industrielle (III).

I. – LES ENTITÉS LOCALES ET L'INPI : UN SERVICE DE VEILLE ASSORTI D'UN DROIT D'OPPOSITION

Avant la loi Hamon, le droit de la responsabilité civile, les conventions internationales et le droit de la propriété industrielle préoyaient essentiellement une protection des dénominations locales dans le cadre d'actions judiciaires. Ces textes ont généré une jurisprudence abondante bien connue des praticiens (cf. par exemple, RURALITIC 2012, Atelier 3 : L'image de marque des collectivités

sur internet : valorisation, obligations, responsabilités..., Mateu C. et de Veyrac G., RLCT 2012/84, n° 2356).

Désormais, lorsque la loi Hamon entrera en vigueur, les collectivités territoriales tout comme les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) auront une faculté d'action *a priori* et bénéficieront (A) d'un service de veille sur les atteintes potentielles à leurs droits. Cette loi instaure également au bénéfice d'entités publiques un droit d'opposition à l'enregistrement de marques pouvant leur porter atteinte (B).

A. – Un véritable service de veille offert aux collectivités

Suivant le nouvel article L. 712-2-1 du code de la propriété intellectuelle, les collectivités territoriales et les EPCI pourront demander à l'INPI d'être alertés dans l'hypothèse de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant leur dénomination dans des conditions fixées par décret. En outre, les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux pourront également demander à être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement de marque contenant un nom de pays se situant sur le territoire géographique.

Ces nouvelles règles s'inscrivent dans cette tendance d'offre par des entités publiques de services autrefois offerts par des entités privées.

Ainsi, l'Office des marques communautaires propose gratuitement des services de médiation (<<https://oami.europa.eu/ohimportal/fr/mediation>>), des bases de données de recherches de marques (<<https://oami.europa.eu/eSearch/>>) et de jurisprudence, habituellement dévolus à des organismes privés. L'INPI, par son service de veille, offrira aux collectivités territoriales qui en font la demande

(1) Je souhaite remercier Maître Axelle COLLIN, avocate, et Madame Sayaka FUKUTA, élève avocate, pour leur aide dans la rédaction de ce texte.



une véritable alerte, vraisemblablement comparable à celle proposée par des prestataires privés.

Déjà l'INPI proposait des services de recherche en concurrence directe avec des services proposés par des prestataires privés (cf. le site <www.boutique.inpi.fr>).

Cependant, ces services, *a priori* gratuits, ne sont proposés qu'à une catégorie de personnes : les collectivités territoriales. Celles-ci sauront-elles saisir les opportunités offertes par la loi pour activement protéger leur nom ? Pour les inciter à le faire la loi Hamon élargit également les cas d'ouverture des procédures d'opposition à l'enregistrement d'une marque.

B. – Un droit d'opposition à l'enregistrement des marques

Le nouveau texte de loi modifie également l'article L. 712-4 du code de propriété intellectuelle. Désormais, les collectivités territoriales peuvent faire opposition à une demande d'enregistrement à titre de marque en cas d'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Ce texte prévoit également que le droit d'opposition est ouvert aux collectivités territoriales en cas d'atteinte à une indication géographique qui comporte le nom de ladite collectivité.

Il est à noter que si le système d'alerte vise aussi bien les collectivités territoriales que les EPCI, la faculté de former opposition devant l'INPI n'est ouverte qu'aux premières.

Ces textes sont à rapprocher de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de nullité de marques portant atteinte aux collectivités territoriales suivant laquelle il est nécessaire pour le demandeur à l'action en nullité de démontrer une atteinte aux intérêts publics (Cass. com., 23 juin 2009, n° 07-19.542, Bull. civ. IV, n° 87.). Vraisemblablement, en pratique, lors d'une procédure d'opposition intentée par une collectivité territoriale il sera nécessaire de démontrer une atteinte aux intérêts de cette dernière.

Il conviendra également de suivre précisément les conditions formelles de la procédure d'opposition à l'enregistrement établies par les textes réglementaires.

II. – LA CRÉATION D'INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGEANT LES PRODUITS INDUSTRIELS ET ARTISANAUX

La loi Hamon crée également un nouveau droit de propriété industrielle comparable à celui sur les appellations d'origine contrôlées protégeant des produits agroalimentaires : les « *Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux* ». La volonté du législateur est claire, il s'agit de singulariser la qualité des produits manufacturés et ce au bénéfice d'industries telles que la coutellerie aveyronnaise, la faïence de Quimper, la porcelaine de Limoges, le linge basque ou la dentelle de Calais (JOAN CR 13 févr. 2014, consultable sur <<http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr/2013-2014/20140168.asp>>). Pour ce faire, la loi Hamon introduit toute une section dans le Code de propriété intellectuelle comportant neuf articles, destinés à protéger les produits industriels et artisanaux par le droit des indications géographiques (C. propr. intell., art. L. 721-2 à L. 721-10 nouv.).

L'article L. 721-2 du code de propriété intellectuelle définit l'indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux comme étant « *la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, fo-*

restier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique » et précise que « *Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué (...)* ».

Les nouvelles dispositions précisent que l'homologation est consécutive à une demande d'homologation présentée à l'INPI par des organismes représentatifs. La décision d'homologation sera consécutive à une vérification du cahier des charges, de la représentativité de l'organisme demandeur, ainsi qu'à une enquête publique dont les modalités seront fixées par voie réglementaire. Durant la procédure d'homologation, l'INPI s'assure « *que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique* » (C. propr. intell., art. L. 721-3 nouv.).



Si le système d'alerte vise aussi bien les collectivités territoriales que les établissements publics de coopération intercommunale, la faculté de former opposition devant l'INPI n'est ouverte qu'aux premières.

Comme pour les appellations d'origine, tout opérateur remplissant les conditions contenues dans le cahier des charges rédigé par un organisme de défense pourrait utiliser l'indication géographique concernée. La différence majeure avec le régime des appellations d'origine consiste dans le fait que la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges n'est pas adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) mais à l'INPI.

Ceci s'explique par la création du système d'alerte décrit en première partie de cet article reliant ainsi les indications géographiques et les demandes d'enregistrement des marques déposées et gérées traditionnellement par l'INPI.

La nouvelle loi prévoit que la défense et la gestion du produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale (C. propr. intell., art. L. 721-4 nouv.). Mais cette loi est muette sur la recevabilité à agir des opérateurs autorisés à employer une indication géographique à l'encontre de tiers employant indument ou portant atteinte à une indication géographique. Il est également possible de s'interroger sur la signification de l'expression « *gestion d'un produit* » : s'agit-il de la gestion de l'image de marque du produit revêtu de l'indication géographique ?

Enfin, le nouvel article L. 721-8 du code de propriété intellectuelle instaure un régime de protection des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux combinant les règles habituelles en droit des marques et en droit des appellations d'origine. Il est ainsi expressément indiqué « *l'indication géographique (...) ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public* » alors que tel n'est pas le cas en matière de marques qui, devenues génériques, peuvent tomber dans le domaine public.

En continuité avec la jurisprudence « Perrier » (CAA Marseille, 14 févr. 2013, n° 12MA01402, Mateu C., Affaire « Perrier » : reconnaissance d'une gloire ou expropriation ?, RLCT 2013/91, n° 2496.), la nouvelle loi, ajoute des limites au droit des marques en faveur des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux. Désormais, « *L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme (...) c) Indication géographique (...) 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* » (C. propr. intell., art. L. 713-6). Ces dispositions vont-elles aboutir à des partenariats public-privé ? Ou vont-elles constituer une source de conflits entre des opérateurs bénéficiant de l'indication géographique et des titulaires de marques antérieures ?

III. – DES OPPORTUNITÉS QUI NÉCESSITENT UN VÉRITABLE ENGAGEMENT DE LA PART DES ENTITÉS LOCALES

Du fait du renforcement de la protection des indications géographiques par la création de nouvelles indications géographiques et

par la procédure de veille accessible aux collectivités territoriales, une véritable responsabilité pèse sur celles-ci dans la protection du patrimoine local.

Une fois que ces entités publiques auront adhéré au service de veille de l'INPI, que se passera-t-il ? Qui se chargera au sein de la collectivité territoriale de décider d'engager une procédure d'opposition ? Qui rédigera la procédure d'opposition ? Puis, qui sera habilité à négocier éventuellement des accords de coexistence voire de licence ? Ce sont des questions auxquelles devront répondre bientôt toutes les collectivités territoriales aussi bien celles aguerries au droit de la propriété intellectuelle que celles peu habituées à la pratique de ce droit.

À ces questions s'ajoutent des interrogations de droit international, les collectivités territoriales étrangères peuvent-elle bénéficier de ces dispositions ? Les indications géographiques étrangères vont-elle être protégées ? Que se passera-t-il dans des cas d'homonymie ? L'on se souvient par exemple du film de Wim Wenders « Paris-Texas », ville américaine portant le même nom que notre capitale.

À la suite du décret d'application, l'actualité juridique en matière de protection s'annonce dense et prometteuse, à moins que ces dispositions ne tombent en désuétude du fait de l'absence d'adhésion par les entités concernées. ■

ERRATUM :

L'article de Jean-Luc Vallens, "Une réforme efficace et mesurée du livre VI du code de commerce" (RLDA 2014/93, n° 5090), comporte une erreur. À la page 27, le § F "Liquidation judiciaire simplifiée" comporte la dernière phrase suivante: "Les actions en revendication seront suspendues pendant la procédure (C. com., art. L. 628-1)". Cette phrase est à déplacer et doit être transférée à la page 28, au § A "La sauvegarde accélérée" après la phrase: "Les titulaires d'une créance alimentaire ne sont pas concernés au vu des conditions d'éligibilité à cette procédure (C. com., art. L. 628-1)".

↳ DROIT COMMERCIAL

Par Marina FILIOL DE RAIMOND

Secrétaire générale de la Rédaction
Lamy droit commercial

FONDS DE COMMERCE

→ RLDA 5139

Mesures de simplification pour les entreprises : propositions

Le Conseil de la simplification pour les entreprises a présenté son dossier, comportant 50 mesures à mettre en œuvre avant la fin de l'année 2014.

Dossier Cons. simplification pour les entreprises, 14 mai 2014

Les propositions se veulent concrètes, efficaces et immédiates. Concernant les créations d'entreprises individuelles, il est proposé de réduire le nombre de statuts possibles pour les entreprises individuelles. Ceci permettra à un micro-entrepreneur de ne pas avoir à se décider entre les 5 possibilités de statuts différents actuels.

Il est également recommandé d'alléger les autorisations préalables à la création d'entreprise, et de donner la possibilité aux entrepreneurs de créer leur entreprise de manière plus aisée, en permettant le dépôt d'un seul exemplaire des statuts auprès d'un seul organisme, ou bien encore sous forme dématérialisée.