

LA SEM À OPÉRATION UNIQUE, FRANKENSTEIN JURIDIQUE ?

Par Sébastien BRAMERET

105

M E N S U E L

Octobre

2014

Actualités

- 19 **Chronique du droit de la Fonction publique territoriale (première partie)**
Par Jacques FIALAIRE
- 26 **Dommmages corporels subis dans les piscines municipales : des principes de responsabilité à l'estimation du préjudice...**
Par Olivier CARTON

Repères

- 39 **Valorisation des droits de propriété intellectuelle des collectivités territoriales : actualité jurisprudentielle**
Par Catherine MATEU
- 43 **Les collectivités territoriales et les concepts économiques en droit de l'Union européenne**
Par Pierre-Yves MONJAL





Par Catherine MATEU⁽¹⁾

Avocate au Barreau de Paris
Spécialiste en propriété intellectuelle,
membre de l'ADIJ

→ RLCT 2786

Valorisation des droits de propriété intellectuelle des collectivités territoriales : actualité jurisprudentielle

Le dernier semestre a été riche en décisions jurisprudentielles intéressant les indications géographiques et plus généralement les collectivités territoriales à qui il est demandé de valoriser les actifs au travers notamment du droit de la propriété intellectuelle et ce, afin de promouvoir le tourisme et l'industrie locale. Les affaires Commune de Laguiole, Val Thorens, Forges de Belleville, Bateaux-Mouches, Château Cheval Blanc, European Network Rapid Manufacturing, Norwegian Breakaway, Europe IP Zone ou encore The Spirit of Cuba rendues durant le premier semestre 2014 illustrent les règles de protection des droits de propriété intellectuelle que ne peuvent ignorer ni le juriste assistant des collectivités territoriales ni plus généralement le juriste en droit de la propriété intellectuelle. En effet, ces affaires ont conduit à des résultats dramatiques rapportés par la presse sous des titres tels que « *Laguiole, dépossédé de son nom, en appelle au président Hollande* ».⁽²⁾

Pour le spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, ces décisions représentent une illustration des règles générales du droit du droit des marques et du droit d'auteur appliquées à des références liées à des territoires. Ces décisions enseignent également comment les collectivités territoriales pourraient au mieux et sur le long terme protéger leurs actifs intellectuels en gardant en tête les principes suivants : ni les marques descriptives (I), ni les marques déceptives (II) ne sont valables, les marques ne peuvent être frauduleusement déposées (III), pour être protégées les atteintes à la réputation d'une collectivité doivent être établies (Laguiole) (IV), enfin, le droit d'auteur peut venir au secours de la collectivité titulaire de droits sur une œuvre (V).

I - UNE MARQUE DOIT ÊTRE DISTINCTIVE (REFUS D'ENREGISTREMENT DES MARQUES) : BATEAUX-MOUCHES - EUROPE IP ZONE - THE SPIRIT OF CUBA - NORVEGIAN BREAKAWAY

Aussi bien le droit français que le droit communautaire interdisent l'appropriation par le droit des marques de signes désignant les produits et services libellés au dépôt. Plus particulièrement, s'agissant de signes contenant une indication géographique, la CJCE a dit pour droit, le 4 mai 1999 (aff. jointes C-108/97 et C-109/97), que la loi « (...) 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. »

La Cour réaffirme l'interdiction posée par la loi de protéger par le droit des marques toutes les indications géographiques effectivement ou potentiellement trop liées avec le produit. Elle ajoute que les juges doivent regarder si l'indication est actuellement trop connectée avec le produit ou s'il elle a vocation à le devenir et incite à laisser les noms de lieu disponibles et empêcher leur monopolisation. C'est ainsi que les signes susvisés ont été déclarés impropres à l'enregistrement à titre de marque par le Tribunal de

(1) Je tiens à remercier Madame Heloise Meunier pour son aide dans la rédaction de cet article.

(2) <http://www.midilibre.fr/2014/04/14/aveyron-laguiole-depossede-de-son-nom-en-appelle-au-president-hollande,848348.php>



l'Union Européenne. Le TUE a par exemple, nonobstant l'accord de l'Office du tourisme et des congrès de Paris sur l'utilisation du terme « bateaux-mouches », estimé que ladite dénomination est devenue « la dénomination commune des bateaux destinés au transport de voyageurs par la voie fluviale à des fins touristiques » (TUE, 21 mai 2014, aff. T-553-12, point 44). Plus particulièrement, ont été refusées à l'enregistrement les demandes à titre de marque Europe IP Zone pour des services de transactions relatives à la propriété intellectuelle (TUE, 12 mars 2014, aff. jointes T-102/11 et T-369-12 à T-370/12) et Norwegian Getaway (TUE, 23 janv. 2014, aff. T-513-12) et Norwegian Breakaway (23 janv. 2014, aff. T-514-12) pour des services de voyages, le Tribunal ayant estimé que les références géographiques respectives constituaient une indication directement et immédiatement descriptive pour les services en cause. Il en a été jugé pareillement par le Tribunal concernant la dénomination « The Spirit of Cuba » pour des boissons alcoolisées. L'enseignement de cette jurisprudence est clair, un signe comportant une référence géographique pourra être refusé à l'enregistrement à titre de marque ou annulé s'il décrit les produits et services désignés. Tel pourrait être le cas de marques contenant la dénomination d'un lieu-dit ou d'une région. Comme l'a relevé la CJUE lors de la question préjudicielle susvisée « *il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également d'influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs.* » (aff. jointes C-108/97 et C-109/97). Ces règles doivent être gardées à l'esprit lors de dépôts à titre de marque par une entité publique qui viserait à promouvoir des produits et services locaux. En pareil cas, il peut être préférable de procéder à des dépôts à titre de marque collective, dont l'usage est ouvert à toute personne respectant le règlement d'usage et qui par exception peuvent contenir des signes ou indications pouvant désigner la provenance géographique des produits ou des services (articles 15.2 de la directive CE n° 2008/95 et 66 du règlement CE n° 207/2009).

II - UNE MARQUE NE PEUT ÊTRE DECEPTIVE : REFUS D'ENREGISTREMENT DE « EUROPEAN NETWORK RAPID MANUFACTURING » ET RISQUE D'ANNULATION DE « CHATEAU LE CLUZEAU » DE « CHEVAL BLANC »

Egalement dans une logique de protection du public, le droit des marques interdit l'enregistrement de signes trompeurs. Le Tribunal de l'Union Européenne a donc retenu que le signe semi-figuratif « European Network... » pouvait conduire à ce que le public concerné « croie que les produits et services désignés par la marque en cause bénéficient de l'approbation ou de la garantie de l'Union » (13 mars 2014, aff. T-430/12 point 70). Dans le même sens, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 11 mars 2014, n° 13-10650) qui avait écarté le caractère déceptif de la marque « domaine du Cheval Blanc » alors que la propriété éponyme de 17 hectares ne comporte que 11,6 hectares désignés au cadastre sous le toponyme « Cheval Blanc » correspondant au grand cru classé A « Cheval Blanc ». Quelques mois auparavant, la Cour de cassation avait cassé un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 7 janv. 2014, n° 12-28041) dans lequel la juridic-

tion d'appel n'avait pas recherché dans une affaire en annulation de la marque « Château Le Cluzeau » la proportion des parcelles de vignes cadastrées Le Cluzeau Est par rapport à la totalité du vignoble de l'exploitant. Il s'ensuit que le déposant et l'exploitant d'une marque comportant une référence géographique devront veiller à ce que les produits ou services comportant une telle référence ne sont aucunement trompeurs. Une commune connue par son artisanat devra ainsi éviter l'exploitation de produits ou services sous une marque évoquant cette réputation qui pourrait revêtir un caractère trompeur pour le consommateur, en diffusant par exemple des produits présentés comme des produits locaux alors qu'ils seraient fabriqués ailleurs.

III - LES REMÈDES AUX DÉPÔTS DE MARQUE FRAUDEUX : AFFAIRE FORGES DE BELLEVILLE

La logique de valorisation⁽³⁾ d'actifs par les collectivités territoriales ne doit cependant pas conduire à des dépôts irréflechis pouvant porter atteinte à des droits de tiers. Il est connu que le droit sur la marque s'acquiert par l'enregistrement (CPI, art. L. 712-1) mais si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur sa marque peut revendiquer sa propriété en justice (art. L. 712-5 al.1). L'affaire « Forges de Belleville » qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Paris le 19 février 2014 (CA Paris, 19 févr. 2014, n° 12/23576) après un arrêt de cassation constitue une illustration. Une association d'artistes signataire avec la Ville de Paris d'une convention d'occupation précaire sur les anciens locaux industriels s'est opposée à cette dernière à la suite du dépôt par la Ville de Paris de la dénomination « Forges de Belleville ». L'association revendiquait la propriété de cette marque et demandait outre des mesures d'interdiction et de publication, des dommages et intérêts. En première instance (TGI Paris, du 28 janv. 2010, n° 09/9641), le TGI de Paris a fait droit aux demandes de l'association retenant que la dénomination sociale de l'association était « Forges de Belleville » et que lors du dépôt de la marque éponyme par la Ville de Paris, cette dernière connaissait parfaitement l'existence de l'association précitée. Le 13 mai 2011, la Cour d'appel de Paris infirme le jugement du TGI précisant que le rayonnement de la forge de Belleville est certes le fait de l'association gestionnaire, mais qu'il n'est pas de son seul fait. La Cour ajoute que le nom du lieu préexistait à la création de l'association et que la Ville de Paris pouvait légitimement procéder à son appropriation à titre de marque, pour notamment éviter toute appropriation induite. Cet arrêt sera cassé le 6 novembre 2012 (pourvoi n° 11-21.334). La Cour de Cassation a en effet, retenu au visa de l'article L. 712-6 et du principe « *fraus omnia corrumpit* » que la Ville de Paris « avait connaissance à la date du dépôt de la marque, que l'association utilisait depuis plusieurs années sa dénomination pour aider et promouvoir des artistes plasticiens et que l'enregistrement de la marque éponyme, pour notamment des activités culturelles et de loisirs, aurait pour effet de priver l'association de cet usage ». Le 19 février 2014, la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 19 févr. 2014, n° 12/23576), sur renvoi, a considéré que la Ville de Paris « ne pouvait ignorer que le dépôt de la marque (...) avait

(3) La valorisation du patrimoine public, Lamy Axe Droit, Goutal Y., Banel S., Wursthorn I., Bernardi E.-L., Ed. Lamy, avr. 2013



pour conséquence de faire obstacle à l'utilisation par l'association de sa dénomination sociale qui constitue un signe nécessaire à son activité » et confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la fraude, fait droit à la demande en revendication de la marque Forge de Belleville formulée par l'association et prononcé les mesures d'interdiction à la charge de la Ville de Paris.

Il est essentiel de garder cette décision à l'esprit lors de partenariats publics-privés, voire lors de partenariats entre des entités publiques. Dans de telles hypothèses, l'un des co-contractants pensera peut-être à enregistrer à titre de marque un signe utilisé par son partenaire. La possibilité d'un tel enregistrement pourrait être légitimement négociée dans le cadre du contrat. En revanche, ce même enregistrement effectué subrepticement par l'une des parties pourrait être qualifié de frauduleux avec les mesures réparatrices qui s'en suivent.

IV - PAS DE PROTECTION SANS ATTEINTE EFFECTIVE : LA SAGA LAGUIOLE

Depuis 1995, la Commune de Laguiole est en conflit avec des opérateurs privés qui ont enregistré et emploient des marques comportant le signe Laguiole. De nombreuses décisions de justice ont été prononcées, la dernière en date étant un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 avril 2014 (CA Paris, 4 avr. 2014, n° 12/20559) dans lequel est notamment évoquée, outre des questions de procédure, de distinctivité et de déceptivité décrites ci-dessus, la question de l'atteinte éventuelle au nom à l'image et à la renommée d'une collectivité territoriale visée par l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose que : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (...) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ». Or, comme l'a jugé la Cour d'appel de Paris dans l'affaire « Laguiole », le simple fait d'utiliser le nom d'une collectivité territoriale ne suffit pas à caractériser l'atteinte à son nom. La Cour rappelle textuellement que l'article précité « n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, d'une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale mais seulement de poser une telle interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte à des droits antérieurs et, notamment au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale » et constate que la commune ne démontre pas que le libellé des enregistrements critiqués ainsi que leur usage qui s'inscriraient « dans les missions de services public assignées à la collectivité territoriale, entraînerait un risque de confusion avec ses propres attributions, ou (...) serait de nature à porter atteinte aux intérêts publics ou à préjudicier à ses administrés ». Il ressort de ce qui précède que la commune semble avoir omis de démontrer en quoi les titres de propriété intellectuelle litigieux portaient atteinte à son image, condition exigée par le texte précité. Il ne s'agit pas de protéger un intérêt général indéterminé mais une véritable atteinte à la collectivité comme énoncé par la Cour de cassation dans l'affaire La Victorine qui retient que la Cour d'appel aurait dû « sans rechercher, comme elle y était invitée, 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 » (CA Paris, 6 mai 2008, n° 06-22144).

Les conditions de mise en œuvre de cet article L.711-4 h) sont donc strictes. Avant d'intenter une procédure à l'encontre d'un opérateur économique, la collectivité devra s'assurer qu'elle souffre d'un véritable préjudice du fait des agissements de cet opérateur. En effet, actuellement l'affaire LAGUIOLE s'est soldée pour la commune en un débouté après un contentieux dépassant une décennie, des condamnations financières de plus de 25000 euros selon l'arrêt d'appel précité et une publicité dont la commune se serait peut être passée.

Vraisemblablement, la protection des actifs immatériels⁽⁴⁾ territoriaux devrait être facilitée par la loi Hamon⁽⁵⁾, même si l'on attend toujours les décrets d'application, qui ajoute à l'article L721-2 du Code de la consommation à côté des appellations d'origine protégées agroalimentaires, les appellations d'origine pour les produits manufacturés et reconnaît un droit de propriété intellectuelle pour les indications géographiques. La protection des indications géographiques était limitée au droit de la consommation et au droit de la responsabilité civile. Désormais, ces indications pourront être opposées comme antériorité à une marque. Par ailleurs, la loi renforce leur moyen de protection en instaurant, sur leur demande, un mécanisme d'alerte auprès de l'INPI pour tous les dépôts retenant leur nom et ouvre la procédure d'opposition à des entités publiques non titulaires de marques.

V - LE DROIT D'AUTEUR AU SECOURS DES ENTITÉS TITULAIRES DE DROITS SUR DES ŒUVRES : VAL THORENS

Les actifs immatériels des collectivités territoriales peuvent également être protégés par le droit d'auteur qui protège les œuvres de l'esprit. L'affaire « Val Thorens » constitue une illustration de ce type de protection. C'est ainsi que 28 mai 2014, la Cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 28 mai 2014, n° 13/1422) confirmant une décision du Tribunal de grande instance de Lyon (TGI Lyon, 18 oct. 2012, n° 11/09242) a fait droit aux demandes en contrefaçon de droit d'auteur sur la dénomination « Val Thorens » formulées par l'Office du tourisme de Val Thorens à l'encontre d'un prestataire de services informatiques et prononcé des mesures d'interdiction d'usage de ladite dénomination et de transfert de nom de domaine tout comme des dommages et intérêts. La décision émane du juge judiciaire et non pas de la juridiction administrative car en matière de droit d'auteur ou de propriété littéraire et artistique, comme l'a rappelé le 7 juillet 2014 le Tribunal des conflits (T. confl., 7 juill. 2014, n° C3954), « par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d'une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Dans l'affaire « Val Thorens », l'Office de tourisme de Val Thorens soutenait avoir créé le nom « Val Thorens » au début des années 1970 à partir du nom du ruisseau Thorens qui traversait un vallon et revendiquait un droit d'auteur sur ce nom.

(4) La valorisation du patrimoine public, Lamy Axe Droit, Goutal Y., Banel S., Wursthorn I., Bernardi E.-L., Ed. Lamy, avr. 2013

(5) Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite Loi Hamon. RLCT 2014/99, Mateur C. ; La « loi Hamon » : de nouveaux droits de propriété intellectuelle locaux



La commune sur laquelle est située la station de ski Val Thorens est appelée Saint Martin de Belleville. Le défendeur, un conseil en informatique exploitait les noms de domaine « val-thorens.net » et « val-thorens.org » qu'il avait déposés respectivement en 1998 et 2000. Postérieurement au dépôt des noms de domaine précités, l'Office du tourisme avait déposé la marque « Val Thorens » le 1^{er} avril 2004 et exploitait le nom de domaine « val-thorens.com » depuis 1997. Le Tribunal puis la Cour d'appel de Lyon retiennent la qualité de titulaire des droits d'auteur de l'Office du tourisme et caractérisent la contrefaçon de droit d'auteur et de marque. En effet, la cour d'appel se fonde sur une présomption pour attribuer le droit d'auteur à la collectivité territoriale : « en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ». Cette présomption appliquée à l'espèce permet ainsi d'antérioriser l'exploitation des noms de domaines et sites internet « Val Thorens » du défendeur, le droit d'auteur

existe de part sa création et indépendamment de tout dépôt ou de toute divulgation, sous réserve toutefois d'en établir la preuve. La seule condition requise pour bénéficier du droit d'auteur est de démontrer que l'œuvre est originale. Dans l'arrêt, la cour d'appel précise ainsi « ce titre procède d'un processus consistant à utiliser des toponymes (le vallon du ruisseau Thorens) pour parvenir à une expression nouvelle, propre à désigner ces œuvres d'une manière particulière, originale et reconnaissable ». Cette justification est intéressante dans la mesure où la Cour ne se contente pas d'affirmer l'originalité du terme « Val Thorens » mais justifie son originalité. En découle la validité de la marque « Val Thorens » de l'Office du tourisme puisque l'exploitation de cette dénomination par la défenderesse au travers d'un site antérieur à la marque « Val Thorens » (qui aurait pu invalider la marque postérieure) est elle-même antériorisée par le droit d'auteur de l'Office.

Il est agréable de conclure ce panorama de jurisprudence par la décision « Val Thorens » qui permet de constater que le droit de la propriété intellectuelle peut effectivement protéger des actifs d'entités publiques. ■