

LOI DU 17 MARS 2014 : QUAND LA «LOI HAMON» AFFÛTE LE RÉGIME DE PROTECTION DU NOM DE COLLECTIVITÉS TERRITORALES

Par Thibault LACHACINSKI et Fabienne FAJGENBAUM

115

M E N S U E L

Mai

2015

Eclairages

10 Les arrêts de la Cour de justice du 5 mars 2015 relatifs à la TVA sur les livres numériques : beaucoup de bruit pour rien ?

Par Jean-Luc SAURON

12 Consultation des courriers électroniques et des SMS du salarié : même cause, même combat, même principe aux yeux la Cour de cassation !

Par Antoine CASANOVA

32 Du Stic au TAJ - Les « mis en cause » peuvent-ils (s')en sortir ?

Par David FOREST

36 IBM c/Maif : épisode V, la Maif contre-attaque

Par Eléonore VARET

Analyse

50 L'acte d'avocat sous forme électronique

Par Thierry PIETTE-COUDOL



Loi du 17 mars 2014 : quand la « loi Hamon » affûte le régime de protection du nom des collectivités territoriales

L'objet de cette étude est de présenter les principaux aspects de ce nouveau dispositif législatif. Elle est également l'occasion de revenir sur la complexité des rapports qu'entretiennent les noms de collectivités territoriales avec les noms de domaine.



Par Thibault LACHACINSKI

Avocat à la Cour



Et Fabienne FAJGENBAUM

Avocat à la Cour

Si il est un sujet capable de susciter un consensus par-delà des divergences d'ordre politique, c'est bien la nécessité de mettre en place un régime adéquat destiné à protéger le nom des collectivités territoriales. Il est vrai que les thèmes de la relocalisation, de la préservation du terroir, voire du redressement productif, semblent être devenus particulièrement porteurs. Certes, les solutions proposées par le droit français ne sont pas inexistantes : que l'on songe aux dispositions de l'article L.711-4h du Code de la propriété intellectuelle (CPI), consacrant pour la première fois un véritable droit des collectivités territoriales sur leur nom⁽¹⁾. Pour autant, n'est-ce pas l'arbre qui cache la forêt ? L'affaire « Laguiole » est symptomatique à cet égard, qui a jeté un éclairage cru sur les difficultés que peuvent rencontrer les communes pour déjouer les tentatives de tiers opportunistes qui s'approprient leur nom à titre de marque⁽²⁾. Les limites du dispositif législatif en vigueur ont ému nos parlementaires qui, soucieux de préserver et valoriser le patrimoine industriel et artisanal du terroir, se sont saisis du sujet.

Ce vide juridique n'a pas non plus échappé à la Commission européenne. Dès 2008, elle annonçait son intention d'étudier la faisabilité d'une protection communautaire des indications géographiques pour des produits non agricoles et non alimentaires⁽³⁾. En 2011, la Commission appelait de ses vœux une harmonisation des régimes juridiques des Etats membres afin de mettre un terme aux grandes disparités existant en la matière, qui sont de nature à nuire

au bon fonctionnement du marché intérieur⁽⁴⁾. Une consultation publique a finalement été lancée en juillet 2014⁽⁵⁾. Si la mobilisation des instances communautaires ne fait donc aucun doute, ses effets - pour l'heure limités à des études préparatoires - tardent encore à se faire sentir.

C'est donc à la croisée des chemins que le gouvernement français a adopté la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon »⁽⁶⁾. L'objectif affiché par ce nouveau dispositif est de renforcer la valorisation de l'origine des produits et de favoriser le dynamisme des productions locales ; il s'agit également d'éclairer les consommateurs sur l'origine des produits manufacturés et d'améliorer ainsi l'information qui leur est donnée notamment sur les produits traditionnels. Cette initiative doit être saluée. Elle fait suite à différents projets et propositions de lois déposés par l'opposition actuelle à l'occasion de la précédente législature⁽⁷⁾, mais dont aucun n'avait pu aboutir.

(1) « 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 ».

(2) CA Paris, 4 avr. 2014, n°12/20559 ; Propri. industr. 2013 n°4, comm. Larriou J.

(3) Com(2008) 465 final, 16 juill. 2008 (« Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe »).

(4) Com(2011) 287 final, 24 mai 2011 (« Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle... ») ; Analyse partagée par l'étude externe commandée par la Commission, rendue publique le 18 février 2013 (« Study on geographical indications protected for non-agricultural products in the internal market »).

(5) Livre vert « Tirer le meilleur parti des savoir-faire traditionnels européens : vers une extension possible de la protection des indications géographiques de l'Union européenne aux produits non agricoles ».

(6) JO18 mars 2014, p. 5400.

(7) Signalons notamment le projet de loi n°3508 enregistré à l'Assemblée Nationale le 1^{er} juin 2011 renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs ou la proposition de Loi n°262 visant à protéger le nom des communes et des collectivités territoriales (10 oct. 2012), ainsi que la proposition de Loi n°329 visant à mieux protéger les indications géographiques et les noms des collectivités territoriales (24 oct. 2012).

Pour les collectivités territoriales, les avancées de la Loi du 17 mars 2014 sont de deux ordres : la création d'un droit d'information (alerte) des collectivités territoriales et l'ouverture à leur profit de la procédure d'opposition à l'enregistrement de marque (I) ; la mise en place d'une nouvelle catégorie de signe distinctif, l'«*indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux*», directement intégré dans le Code de la propriété intellectuelle (articles L.721-2 et suivants) (II) ; le présent article se propose donc de présenter succinctement les principaux aspects de ce nouveau dispositif législatif. Il sera également l'occasion de revenir sur les rapports compliqués qu'entretiennent les noms de collectivités territoriales avec les noms de domaine (III).

I.- NOMS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : VERS L'INSTAURATION D'UN RÉGIME DE PROTECTION EXHAUSTIF (ARTICLE L.712-2-1 ET NOUVEL ARTICLE L.712-4 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE)

A.- La reconnaissance progressive d'un droit au nom

L'affaire «*Laguiole*», dont le dernier acte, en France, a été rendu par la Cour d'appel de Paris le 4 avril 2014, a incontestablement mis en lumière les limites du dispositif législatif actuel pour protéger le nom des collectivités territoriales. Cette commune de l'Aveyron a en effet échoué à faire interdire l'exploitation commerciale exclusive du signe «*Laguiole*» par un tiers qui, faisant preuve d'un sens certain de l'opportunité, avait pris le soin de le déposer à titre de marque⁽⁸⁾. L'initiative du gouvernement est probablement indissociable de cette affaire, devenue autant médiatique que judiciaire.

Les collectivités territoriales peuvent naturellement avoir recours à l'arsenal juridique «*classique*» en la matière : l'action en contrefaçon (sur le fondement de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle ou de l'article L.713-5 protégeant les marques, enregistrées ou non, jouissant d'une renommée), l'action en nullité pour dépôt frauduleux (article L.712-6 du même Code)⁽⁹⁾, l'action en nullité pour déceptivité⁽¹⁰⁾ (article L.711-3 c) ou encore l'action en parasitisme (article 1382 du Code civil)⁽¹¹⁾. S'ils ont le mérite d'exister, ces fondements apparaissent toutefois en partie inadaptes. Certains imposeraient déjà aux collectivités territoriales d'avoir eu la présence d'esprit d'avoir procédé à des dépôts de marque, outre le fait que cette démarche n'est pas neutre financièrement⁽¹²⁾ ; faute d'exploitation au cours des cinq dernières années, ces

(8) Par un arrêt du 21 octobre 2014, le Tribunal de Première Instance de l'Union européenne a fait partiellement droit à l'action en nullité que la société Forge de Laguiole a engagée à l'encontre de la marque communautaire «*Laguiole*» déposée par M. Szajner, reconnaissant l'antériorité des droits de la société Forge de Laguiole au titre de sa dénomination sociale (Affaire T-453/11).

(9) CA Aix-en-Provence, 27 sept. 2012, n°11/10663 ; CA Paris, 1^{er} févr. 2006, n°04/22430.

(10) CA Besançon, 27 nov. 2001, n° 2001/1088) confirmé par Cass. com. 30 nov. 2004, n°02-13.561.

(11) Cass. com. 10 juill. 2012, n°11-21919.

(12) Le montant des seules taxes pour un dépôt dans les 45 classes avoisinant 2.000 euros par marque (étant rappelé qu'un dépôt électronique

marques s'exposent par ailleurs à la sanction de la déchéance (CPI, art L.714-5). Certaines conditions probatoires (notoriété, fraude, risque de confusion etc.) peuvent également apparaître relativement contraignantes⁽¹³⁾.

Conscient de ces lacunes et en réaction à l'affaire déjà très médiatisée «*Ville de Vence*»⁽¹⁴⁾, le législateur français a profité de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service pour adopter un article reconnaissant expressément aux collectivités territoriales un droit sur leur nom. Le nouvel article L.711-4h du Code de la propriété intellectuelle leur assure désormais la possibilité de s'opposer à l'enregistrement de marques reprenant leur nom, sous certaines conditions⁽¹⁵⁾. Si l'on s'en tient à la lettre du texte, la preuve d'une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la collectivité territoriale doit suffire au succès de son action : le régime de protection du nom des collectivités territoriales semble ainsi déconnecté du principe de spécialité. En pratique, les juridictions françaises exigent bien souvent la démonstration d'une entrave aux missions de service public, voire d'un risque de confusion⁽¹⁶⁾.

B.- Le renforcement du droit au nom, comme droit antérieur

En cet état, le régime de protection des noms des collectivités territoriales pouvait sembler peu attractif. La nécessité de s'adjoindre les services d'un avocat dans le cadre d'une procédure (nécessairement) judiciaire, potentiellement longue et par nature marquée par l'aléa représentait un obstacle supplémentaire pour des communes soumises à la rigueur budgétaire. Surtout, l'on pouvait regretter les limites d'un régime juridique qui, s'il permettait de sanctionner les atteintes, restait impuissant à les prévenir dans le cadre d'une opposition à l'enregistrement de marque⁽¹⁷⁾. La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 semble avoir pris la pleine mesure de ce hiatus, qui ouvre désormais la possibilité pour les collectivités territoriales d'intervenir en amont pour s'opposer à un enregistrement de marque. Cette nouvelle prérogative intègre donc le nom des collectivités territoriales dans la liste fermée des antériorités opposables devant l'INPI, aux côtés des «*indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux*» nouvellement créées (nouvel article L.712-4 du CPI). Leur droit sur leur nom n'étant pas absolu, il appartient alors aux collectivités territoriales d'établir la réalité de l'atteinte qu'elles allèguent.

pour 3 classes coûte 200 euros, plus 40 euros pour chaque classe supplémentaire).

(13) L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire «*Laguiole*» illustre bien ces difficultés probatoires. Dans son arrêt du 4 avril 2014, la Cour prend en effet la peine, à de nombreuses reprises, de souligner la défaillance de la commune de Laguiole dans la charge de la preuve.

(14) TGI Grasse, 24 avr. 1985, PIBD 1985, III, 210.

(15) CA Paris, 12 déc. 2007, n°06/20595.

(16) TGI Paris, 14 mars 2007, n°06/00016 ; TGI Paris, 6 juil. 2007, n°06/01925 ; CA Versailles, 13 sept. 2007, n°06/03071 ; Cass. om. 23 juin 2009, n°07-19542 et CA de renvoi de Toulouse, 31 mai 2011, n°09/04200 (29) ; voir notre article critique, in *Prop. Intellec.*, 2008 n°27, p. 172 et s. ; *Prop. industr.* 2014 n°7-8, Etude 1, Derroncourt C.

(17) A titre d'exemples, C Paris, 9 avr. 2008, n°07/15930 ; CA Paris, 26 sept. 2008, n°08/06434 ; INPI, OPP 12-0592, 14 juil. 2012 (CHAMONIX).

Puisque le pouvoir naît du savoir, le législateur a par ailleurs institué un dispositif d'alerte – sur demande formulée auprès de l'INPI⁽¹⁸⁾ – au bénéfice des collectivités territoriales, de tout établissement public de coopération intercommunale ainsi que des conseils généraux et régionaux dont les modalités de mise en œuvre restent néanmoins à fixer par décret (article L.712-2-1 du CPI). Il s'agit d'une avancée essentielle, consacrant le statut particulier dont jouit le nom des collectivités territoriales au sein du régime des marques. Rappelons que les titulaires de marques doivent, eux, recourir à des services payants d'alerte. La simplicité, la souplesse et la rapidité de la procédure administrative d'opposition (enserrée dans des délais fixes), de même que la modicité de son coût devraient rapidement convaincre les collectivités d'avoir recours à ce nouvel instrument. La voie judiciaire reste bien entendu ouverte.

Le nom des collectivités territoriales tend donc à bénéficier au fil des avancées législatives d'un régime de protection à proprement parler exceptionnel. Faut-il s'en étonner⁽¹⁹⁾ ? Pas outre mesure, si l'on garde à l'esprit la spécificité du nom des villes et autres collectivités territoriales, qui suscitent la convoitise des opérateurs économiques souhaitant bénéficier de la renommée de la localité à leur profit. A attractivité exceptionnelle, protection exceptionnelle donc. La protection légale dont jouissent les signes et propriétés Olympiques en vertu de l'article L.141-5 du Code du sport en est une première illustration ; il en va de même pour le régime juridique des manifestations sportives, codifié aux articles L.333-1 et suivants du Code du sport ; plus classiquement, mentionnons la protection dont bénéficient les marques notoirement connues en vertu de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

L'intégration du nom des collectivités territoriales à la liste des « droits antérieurs » opposables à une demande de marque n'apparaît donc pas extravagante. L'on rappellera en effet que l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle intègre déjà les marques notoires, quand bien même celles-ci n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement. Dans son rapport n°458 du 28 novembre 2012, faisant le constat que « les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public qui ne jouent pas à armes égales avec les entreprises dans le monde des affaires », le député Daniel Fasquille y voyait finalement un simple rééquilibrage des moyens des entreprises et des collectivités territoriales.

(18) Plusieurs amendements parlementaires (CE183 et CE194 du 13 juin 2013 ; CE94 du 21 novembre 2013) proposaient de mettre en place un droit d'alerte automatique, sans même que les collectivités territoriales n'aient à en solliciter le bénéfice auprès de l'INPI. Il s'agissait de protéger les petites communes susceptibles d'ignorer la faculté dont elles bénéficient désormais. La Convention de Paris du 20 mars 1883 prohibant toutefois toute procédure discriminatoire, la mise en œuvre de cet amendement aurait imposé à l'INPI d'alerter l'ensemble des collectivités des Etats partie à la Convention (article 2). Ces amendements ont donc été retirés ou rejetés.

(19) A l'instar de Propr. industr. 2014 n°7-8, Etude 18 précitée.

II. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES : L'INSTAURATION D'UN NOUVEAU SIGNE DÉDIÉ AUX PRODUITS MANUFACTURÉS (ARTICLES L.721-2 À L.721-10 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE)

A.- Un constat : le vide juridique

Autant les dispositifs législatifs national et européen sont particulièrement complets afin d'assurer la protection des produits agricoles et alimentaires, autant ils sont quasiment inexistantes s'agissant des produits manufacturés. Pourtant, l'étude d'impact réalisée dans le cadre de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 *relative la consommation* le souligne : en France, une centaine de produits industriels et artisanaux non alimentaires, comportant une origine dans leur dénomination, témoignent d'un savoir-faire reconnu et spécifique à une région. Citons notamment les dentelles de Calais, la tapisserie d'Aubusson, la faïence de Moustiers ou encore la porcelaine du Berry⁽²⁰⁾. Faute d'un régime de protection spécifique, ces appellations se trouvent à la merci de spéculateurs opportunistes qui, dévoyant leur réputation, finissent par ternir l'image et l'aura de qualité dont elles jouissaient jusqu'alors.

Précurseur en matière de protection des noms géographiques, la France a mis en place dès 1919⁽²¹⁾ un système d'appellation d'origine contrôlée visant à protéger la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains (actuel article L.115-1 du Code de la consommation). Le succès a été tel que le modèle français a largement inspiré les législations étrangères tout comme le dispositif communautaire. Pour autant, cette protection trouve ses limites dans sa raison d'être : pensée et développée à destination des professionnels des secteurs du vin et du fromage, elle souffre d'une inadéquation congénitale aux produits artisanaux et industriels. La preuve en chiffres : quand bien même ils ne font l'objet d'aucune exclusion formelle, les produits non alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine sont actuellement à peine une poignée⁽²²⁾. Avec la globalisation des échanges, les produits manufacturés susceptibles de remplir les conditions de protection des appellations d'origine tendent à se raréfier, s'accommodant particulièrement mal du lien au terroir étroit qu'elle requiert. A titre d'exemple, le Conseil d'État a écarté la protection de la dénomination « porcelaine de Limoges » en tant qu'appellation d'origine au motif que la matière première n'est plus locale⁽²³⁾.

Le régime des indications géographiques protégées (tels qu'instauré en droit national par les dispositions des articles L.4611-11 et suivants du Code rural) n'est quant à lui d'aucun secours. *A priori*

(20) Voir Etude d'impact du projet de Loi relatif à la consommation, 30 avr. 2013.

(21) Loi du 6 mai 1919 *relative à la protection des appellations d'origine*, JO 8 mai 1919.

(22) « Poterie de Vallauris » (1930), « Dentelle du Puy » (1931), « Mouchoirs et toiles de Cholet » (1936), « Email de Limoges » (1946) et « Monoï de Tahiti » (1992) (contre 329 AOC portant sur les vins, cidre et eaux-de-vie, 50 AOC laitières et 45 AOC agroalimentaires : INAO, Chiffres clés 2012 – octobre 2013) ; voir Cont. Conc. n°12, 2013, étude 15 par Marie-Vivien D.

(23) CE 31 janv. 1973, cité dans l'étude d'impact susmentionnée.

d'avantage accueillant, en raison d'un lien au terroir plus souple, il est en effet réservé aux seuls produits agricoles ou alimentaires. La faute en revient à son origine communautaire, puisque ce régime est la transposition en droit interne des dispositions mise en place en 1992 au niveau de l'Union européenne. L'actuel Règlement n°1151/2012 du Conseil du 21 novembre 2012⁽²⁴⁾, codifiant le régime juridique des appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et spécialités traditionnelles garanties, précise ainsi dans son titre que son champ d'application porte sur les seuls produits agricoles et denrées alimentaires.

Mentionnons également les dispositions de l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC), dont l'article 22§1 permettrait d'accueillir indifféremment les produits agricoles et manufacturés au sein de la catégorie des indications géographiques⁽²⁵⁾. La Cour de Justice a toutefois eu l'occasion de rappeler que « *compte tenu de leur nature et de leur économie, les dispositions de l'accord ADPIC sont dépourvues d'effet direct et ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit de l'Union* »⁽²⁶⁾.

Les législations nationale aussi bien que communautaire se révèlent donc tout à fait lacunaires s'agissant de la protection des produits manufacturés. La création d'un nouveau signe distinctif à l'échelon national semblait la solution la plus indiquée afin de valoriser les productions industrielles et artisanales locales⁽²⁷⁾. L'article 36 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne laisse effectivement aux Etats membres la possibilité de créer de nouveaux titres nationaux, dès lors qu'ils sont justifiés par la protection de la propriété industrielle et commerciale⁽²⁸⁾. Ce nouveau droit purement national est valide aussi longtemps qu'aucune harmonisation n'est intervenue au niveau communautaire.

B. La création d'un nouveau signe de qualité et d'origine : l'indication géographique pour les produits industriels et artisanaux

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 voit émerger un nouveau type de signe distinctif avec pour objectif déclaré la « *préservation et mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus* » (article L.721-6 du CPI) : l'indication géographique pour les produits industriels et artisanaux (IGPIA), définie comme « *la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique* ».

(24) relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

(25) De même, s'agissant de l'Arrangement de Lisbonne, article 2.1.

(26) CJUE, 15 mars 2012, Aff. C-135/10, *Marco del Corso*, Point 46 ; CJCE, 16 nov. 2004, aff. C-245/02, *ANHEUSER BUSCH*, Point 54.

(27) Regrettant toutefois la mise à mal de l'homogénéité du système des indications géographiques, Cont. Conc. Cons. n°12, 2013, étude 15 précitée.

(28) En ce sens, CJCE, 10 nov. 1992, Aff. C-3/91, *TURON DE JIJONA*.

Si le coût associé à l'enregistrement d'un dossier d'homologation n'est pour l'heure⁽²⁹⁾ pas connu, l'étude d'impact réalisée dans le cadre de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 précise que la redevance versée à l'INPI ne s'élèvera pas au-delà de 50 euros et qu'il s'agira d'une redevance unique exigible au moment de la demande d'homologation.

1° L'IGPIA, entre singularités et classicisme

Le régime juridique de protection de l'IGPIA s'inspire largement de celui des autres signes de qualité. Sa définition se rapproche d'ailleurs très fortement de celle des indications géographiques protégées telle que posée à l'article 5§2 du Règlement n°1151/2012. Le nom de l'IGPIA, le produit concerné, le périmètre de la zone géographique ou du lieu déterminé associé, ainsi que la description du processus d'élaboration, de production et de transformation du produit (telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication), les éléments spécifiques de l'étiquetage etc. sont donc définis dans un cahier des charges faisant l'objet d'une procédure nationale d'homologation conforme aux exigences communautaires. Ce document, essentiel, synthétise ainsi les caractéristiques à réunir pour garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation, un savoir-faire traditionnel ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associé à l'indication géographique.

La formulation de l'article L.721-7 du Code de la propriété intellectuelle (4° et 5°) confirme la souplesse du régime de protection de l'IGPIA, en comparaison avec celui des appellations d'origine. Le facteur humain semble en effet devoir prédominer sur des considérations strictement naturelles. Ainsi, les matières premières n'ont pas nécessairement à être fournies localement, dès lors qu'elles sont effectivement transformées dans la zone géographique concernée. Les producteurs de « porcelaine de Limoges » devraient y être sensibles.

La décision d'homologation intervient après enquête publique et requiert la consultation préalable des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés et des associations de consommateurs agréées. Si l'instruction de la demande le requiert, le Directeur de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) peut également être invité à émettre un avis. À défaut de réponse dans les 2 mois de leur saisine⁽³⁰⁾, les avis des différents acteurs consultés sont réputés favorables.

À l'instar des appellations d'origine et les indications géographiques protégées (article L.642-17 du Code rural), le processus d'homologation, la gestion et la défense de l'indication géographique sont assurés par une structure fédérative, l'« *organisme de défense de gestion* » (ODG). La principale exigence du Législateur à son égard est d'assurer une représentativité effective de l'ensemble des opérateurs concernés par la production bénéficiant de

(29) A jour à novembre 2014.

(30) Le délai initialement envisagé était de 3 mois. Il a été raccourci au motif que « *la durée totale de l'instruction des demandes d'homologation ne doit pas être (...) préjudiciable pour les professionnels en attente d'une protection efficace de leurs produits par l'intermédiaire des indications géographiques* » (Rapport n°282 du Sénat, 15 janv. 2014).

l'indication géographique⁽³¹⁾. Il appartient notamment à cet organisme privé doté de la personnalité morale d'élaborer le cahier des charges de l'IGPIA, d'accompagner son évolution et d'en assurer le respect par les opérateurs, aidé en cela par un organisme indépendant accrédité par le COFRAC (article L.721-9 du CPI).

Tout opérateur qui respecte le cahier des charges et en fait la demande est membre de droit de l'ODG ; son inscription sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ainsi que la mise en œuvre des opérations de publicité au BOPI lui ouvrent alors le droit de se prévaloir de l'indication géographique.

L'originalité du régime de ce nouveau signe distinctif réside dans le fait qu'il est directement intégré au sein du Code de la propriété intellectuelle (L.721-2 à L.721-10) et non pas dans le Code rural ou dans le Code de la consommation aux côtés des dispositions relatives aux appellations d'origine et aux indications géographiques. Par ailleurs, à la différence des autres signes d'identification de la qualité et de l'origine dont la gestion est assurée par l'INAO⁽³²⁾, les demandes d'homologation ou de modification du cahier des charges sont instruites par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ; c'est donc au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (et non pas au Journal Officiel) que va être publiée la décision d'homologuer une IGPIA, laquelle vaut également reconnaissance de l'ODG. Le choix de cette tutelle peut surprendre, même s'il a été fermement défendu par le gouvernement au cours des débats parlementaires.

Autre spécificité des IGPIA : la possibilité d'être invoquées à titre de droit antérieur dans le cadre d'une opposition. Invoquant un principe de cohérence, plusieurs amendements parlementaires ont été déposés pour étendre ce droit d'opposition aux organismes de défense et de gestion des appellations d'origine et indications géographiques du domaine alimentaire⁽³³⁾. Le gouvernement s'y est toutefois opposé, au motif que la faculté d'opposition ne peut être ouverte qu'aux titulaires de droits dont l'INPI assure déjà la protection. Quoi qu'il en soit, leur reste naturellement ouverte la possibilité de formuler des observations auprès de l'INPI⁽³⁴⁾.

2°/ L'IGPIA bénéficie d'une protection renforcée

L'ODG est recevable à agir en justice pour défendre l'indication géographique et peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque qui y porterait atteinte⁽³⁵⁾. A noter que la protection dont devraient jouir les IGPIA semble s'affranchir au moins partiellement du principe de spécialité puisqu'elle vise notamment à sanctionner toute utilisation non autorisée qui « permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée » ainsi que « toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit », ce qui est potentiellement très

vaste (CPI, art. L.721-8)⁽³⁶⁾. L'atteinte portée aux IGPIA est qualifiée de contrefaçon et entre en tant que telle dans le champ d'application des dispositions des articles L. 722-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, amendés pour l'occasion.

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 s'est également penchée sur l'article L.713-6. Par principe, l'existence d'un droit de marque ne fait donc pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire commém IGPIA. Le titulaire de ce droit antérieur ne pourra faire obstacle à l'enregistrement de l'indication géographique que dans des cas exceptionnels, s'il parvient à démontrer que sa 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 »⁽³⁷⁾. Ayant pris en compte la balance des intérêts, le législateur a donc opté pour une sorte de coexistence entre signes, neutralisant le titulaire d'une marque antérieure qui serait tenté de s'opposer à l'homologation de l'IGPIA. Une disposition qui devrait très vite trouver une application concrète s'agissant de certains couteaux aveyronnais...

III.- NOMS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET NOMS DE DOMAINE : LE COMBAT CONTINUE

A la lumière de ce qui précède, la tendance générale au renforcement de la protection du nom des collectivités territoriales ne fait aucun doute. En conflit avec une marque, la collectivité dispose désormais des moyens juridiques pour défendre ses droits. Dans ce contexte, la loi n°2011-302 du 22 mars 2011 et son décret n°2011-926 du 1^{er} août 2011 peuvent apparaître comme des anomalies, marquant un net recul de la protection du nom des collectivités territoriales en matière de nom de domaine. Alors que l'ancien article R.20-44-44 du Code des postes et des communications électroniques (tel qu'issu du décret n°2007-162 du 6 février 2007) prévoyait que « sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une Collectivité Territoriale (...), seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette Collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national »⁽³⁸⁾, le nouvel article L.45-2 précise désormais que la collectivité ne peut contester un nom de domaine identique ou apparenté à sa dénomination si le titulaire « justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

Loin d'être anodine, cette modification législative aura à n'en pas douter des répercussions concrètes. Les décisions rendues dans le cadre de la procédure SYRELI de résolution des litiges (mise en place et gérée par l'AFNIC) confirment d'ailleurs ces craintes. S'affranchissant quelque peu de la lettre de l'article L.45-2 précité, le

(31) Voir Rapport n°1156 de l'Assemblée Nationale, 13 juin 2013, p. 338.

(32) Article L.642-5 du Code rural.

(33) Notamment les amendements CE24, CE124 et CE425 du 13 juin 2013 et les amendements CE235, CE236 et CE367 du 21 nov. 2013.

(34) Dans son rapport d'activité 2013, l'INAO indique avoir adressé 1005 courriers à l'INPI relatifs à des dépôts de marque.

(35) Y compris si la procédure d'homologation est encore en cours d'instruction par l'INPI.

(36) Par analogie, il a été jugé que la marque « La Champenoise » porte atteinte à l'appellation d'origine contrôlée « CHAMPAGNE », en ce qu'elle tire profit de sa notoriété et de son prestige et est de nature à la banaliser (TGI Paris, 3^{ème} ch. 2^{ème} sect., 6 janv. 2012, n° 10/02979 ; dans le même sens, TGI Paris, 10 févr. 2012, RG 10/16128). A contrario, il a été jugé que l'exploitation de la marque « Darjeeling » pour désigner un contrat d'assurance-vie ne porte pas atteinte à la notoriété de l'indication géographique indienne éponyme (TGI Paris, 3^{ème} ch. 4^{ème} sect., 30 mai 2013, n°10/01706).

(37) Nous soulignons.

(38) Pour un exemple d'application, CA Montpellier, 16 oct. 2008, n° 08/00878.

Collège SYRELI semble en effet vouloir poser une présomption de bonne foi du titulaire du nom de domaine, qu'il appartient donc à la collectivité de renverser, preuves à l'appui⁽³⁹⁾ ; à défaut, sa demande est rejetée⁽⁴⁰⁾. Or, l'expérience des procédures UDRP a notamment permis de constater la difficulté concrète de rapporter la preuve de la mauvaise foi⁽⁴¹⁾. La liste (exemplative) des comportements susceptibles d'être jugés de mauvaise foi proposée par le nouvel article R.20-44-46 est intéressante à cet égard : il s'agit en effet de noms de domaine enregistrés «*principalement*» en vue de le revendre à une collectivité territoriale (c'est-à-dire du *cybersquatting*, le racket numérique), «*principalement*» dans le but de nuire à sa réputation ou encore «*principalement*» dans le but de profiter de sa renommée. En pratique, seules des atteintes caractérisées sont donc susceptibles d'être sanctionnées, le Collège SYRELI prenant alors le soin de préciser que le site Internet en cause créait une confusion dans l'esprit du citoyen car relevant du périmètre des compétences de la personne morale⁽⁴²⁾.

Celant étant rappelé, comment se satisfaire d'une décision SYRELI ayant refusé de rétrocéder le nom de domaine <www.chateauroux.fr> au motif que la preuve de la mauvaise foi n'aurait pas été rapportée, alors que le titulaire se présentait lui-même comme une société dont l'activité porte notamment sur «*l'enregistrement (...) de noms de domaine correspondant à des noms de zones géographiques françaises*»⁽⁴³⁾ ? Si la mauvaise foi du titulaire ne semblait pas sérieusement contestable, le préjudice de la Ville de Chateauroux est en revanche bien réel, dès lors qu'elle est privée de la possibilité d'exploiter l'extension en <.fr> vers laquelle ses administrés sont susceptibles de se tourner spontanément pour obtenir des informations sur la ville ; par ailleurs, quand bien même le site chateauroux.fr préciserait sur sa page d'accueil qu'il n'entretient aucun lien avec la municipalité, il n'en reste

pas moins que le visiteur aura cru se rendre sur le site officiel de la Ville, à l'origine d'un détournement de flux. Citons également le litige ayant opposé une société pharmaceutique à une commune de Savoie, dont le nom était utilisé pour désigner un médicament laxatif⁽⁴⁴⁾ : si les faits de cette espèce ne portaient pas sur une problématique de nom de domaine, il n'en reste pas moins qu'en l'état de la jurisprudence SYRELI, cette commune serait dans l'incapacité de faire cesser cette atteinte à son image de marque.

Cette restriction de la protection apparaît d'autant plus surprenante que sont en jeu des considérations d'intérêt général⁽⁴⁵⁾, de sorte qu'il ne serait pas incongru de faire prévaloir l'intérêt du plus grand nombre (les habitants de la collectivité territoriale) sur des intérêts purement privés. L'on s'étonne également de constater que les conditions dans lesquelles une collectivité territoriale peut opposer son droit au nom soient *a priori* plus contraignantes en matière de nom de domaine que pour une marque.

CONCLUSION

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 constitue une belle avancée pour les collectivités territoriales et un pas décisif dans la perspective de la valorisation de l'origine et de la qualité des produits industriels et artisanaux français. Déjà précurseur pour la mise en place du système des appellations d'origine en 1919, le dispositif législatif français pourrait jouer un rôle d'aiguillon pour une future réglementation communautaire sur les indications géographiques pour des produits non agricoles et non alimentaires. Reste que le décret d'application de la Loi relative à la consommation, annoncé pour l'été 2014, tend à se faire attendre... ■

(39) «*Au regard des pièces fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime et de la mauvaise foi du titulaire faute d'éléments sur ce point*» (Décision AFNIC N°FR-2014-00678 (cestras.fr) du 1^{er} juil. 2014).

(40) En ce sens, Décision AFNIC N°FR-2014-00678 précitée ; Décision AFNIC N°FR-2013-00354 (chateauroux.fr) du 3 juin 2013. À noter toutefois que la collectivité qui a été une première fois déboutée a la possibilité d'engager une nouvelle procédure SYRELI : la ville de La Rochelle a ainsi finalement réussi à obtenir le transfert du nom de domaine <www.la-rochelle.fr> (Décisions AFNIC N°FR-2012-00302 du 18 mars 2013 et N°FR-2013-00362 du 17 juin 2013).

(41) Voir notre article Procédures UDRP : la reconsidération de la condition de mauvaise foi, in LEGICOM n°44 (2010/1).

(42) En ce sens, Décision AFNIC N°FR-2014-00603 (roissy-en-brie.fr) du 14 avr. 2014 ; Décision AFNIC N°FR-2013-00390 (annecylevieux.fr) du 31 juil. 2013 ; Décision AFNIC N°FR-2013-00362 (la-rochelle.fr) précitée.

(43) Décision AFNIC N°FR-2013-00354 (chateauroux.fr) précitée.

(44) TGI Albertville, réf. 27 avr. 2010, JCPA n°22, 31 mai 2010, comm. Ylka P.

(45) CA Paris, 12 déc. 2007, précité : «*la Ville de Paris collectivité territoriale, doit préserver l'usage de son nom dans la perspective d'un intérêt commun, afin que tous puissent bénéficier des investissements qui y sont liés*».