Irrecevabilité de l'opposition d'une commune à l'enregistrement d'une marque constituée de sa dénomination

Sylvie Thomasset-Pierre

Maître de conférences HDR, Université Jean Moulin Lyon 3

13-02-2014

Le contentieux entre des collectivités territoriales et des tiers déposant le nom de ces dernières à titre de marque pour un usage commercial est fourni et le présent arrêt en est une illustration particulière.

Une personne dépose une demande d'enregistrement de la marque *Chatel-Guyon*. La commune auvergnate du même nom fait opposition à un tel enregistrement. Celle-ci se fonde sur l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle qui permet au titulaire d'une marque notoire antérieure de s'opposer à l'enregistrement d'une marque similaire postérieure. L'INPI déclare l'opposition irrecevable aux motifs que l'usage et la notoriété en tant que marque du nom de la commune ne sont pas rapportés. La commune de Chatel-Guyon forme un recours à l'encontre de la décision d'irrecevabilité.

Une marque notoire au sens de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 6 bis de la convention d'union de Paris est une marque d'usage, non enregistrée, mais dont la notoriété lui permet de bénéficier d'une protection au titre du droit des marques dans son domaine de spécialité. La commune de Chatel-Guyon a développé une activité thermale depuis 1912. Elle est classée station hydrominérale, commune touristique et dernièrement station de tourisme. Elle argue ainsi de la notoriété du signe *Chatel-Guyon* pour les soins thermaux et de son antériorité, celui-ci étant utilisé par la commune pour cette activité commerciale depuis 1912.

En l'espèce, le nom de la commune est effectivement utilisé dans la vie des affaires, pour promouvoir un service relevant de la vie économique. Il est donc effectivement utilisé « à titre de marque » et serait dès lors susceptible d'être déposé et protégé par le droit de marque. Toutefois, non déposée, la marque n'est que d'usage. Sa protection dans le domaine des cures thermales est donc subordonnée à la preuve par son titulaire de sa notoriété. Cette preuve relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et s'appuie sur un ensemble d'indices. Les principaux sont notamment l'ancienneté de l'usage de la marque, l'importance du chiffre d'affaires réalisé dans ce secteur d'activité, l'importance des investissements promotionnels réalisés. Quant au public à prendre en considération pour apprécier la notoriété, la cour d'appel rappelle à juste titre qu'il s'agit du public français concerné, c'est-à-dire des

utilisateurs des services de soins thermaux (en ce sens, P. Vivant, « Marque notoire et marque renommée : une distinction conforme au droit des marques », *D.* 2010, 2496).

Or, les juges de la cour d'appel, approuvant en cela l'INPI, estime souverainement qu'une telle preuve n'a pas été rapportée ; L'étendue, l'intensité de l'usage de la marque, comme l'importance du soutien publicitaire sont en particulier insuffisants pour transmuer la marque d'usage Chatel-Guyon en marque notoire.

Si la voie de l'opposition est ainsi fermée à cette commune, d'autres moyens pourraient ultérieurement être envisageables. L'article L. 711-4 h du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment […] au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ». La commune pourrait interdire au titulaire de la marque *Chatel-Guyon* d'utiliser son nom pour des soins thermaux si cela crée un risque de confusion dans l'esprit du public concerné avec ses propres activités ou nuit à son image. La marque pourrait également être annulée pour déceptivité si son utilisation accrédite l'existence d'un lien fallacieux entre l'activité de son titulaire et la commune du même nom. Enfin, une action en concurrence déloyale ou pour tromperie sur l'origine du produit ou du service pourrait également se concevoir.

L'absence de droit absolu d'une collectivité territoriale sur son nom rend la défense de ce dernier aléatoire, voire ardue. La mésaventure de la commune de Laguiole, en est un exemple patent (TGI Paris, 13 sept. 2012, n°10/08800, *Prop. Ind.*, 2013, comm. 29, J. Larrieu ; C. Le Stanc, « Laguiole Bazar », *Prop. Ind.*, 2013, repère 4). Le législateur a entendu leur désarroi. Les articles 23 et 24 du projet de loi n° 1015 relatif à la consommation prévoient en effet un renforcement du droit des collectivités territoriales sur leur nom. Trois mesures sont envisagées. La première répond directement à la problématique de l'arrêt Chatel-Guyon. En effet, une collectivité territoriale aurait la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque sur le fondement de l'article L. 712-4 pour la défense de son nom, image ou réputation, alors que seule une action en nullité est actuellement concevable. Afin de permettre sa mise en œuvre, la deuxième mesure prévoit un mécanisme d'information des collectivités territoriales sur les marques déposées contenant leur dénomination, basé sur un système d'alerte sur demande formulée auprès de l'INPI. Enfin, seraient créées des indications géographiques protégées pour les produits industriels et artisanaux, et non plus seulement pour les produits alimentaires. L'exposé des motifs du projet fait d'ailleurs directement référence aux fameux couteaux de Laguiole !

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile A, 25 juillet 2013, n° 13/00750