



ADOPTER UNE MARQUE GEOGRAPHIQUE : OUI MAIS A QUELLES CONDITIONS ?

Une marque, en tant que signe distinctif, peut revêtir plusieurs formes et peut notamment être constituée par un nom géographique. Le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit en effet qu'une marque puisse être constituée d'un nom géographique puisque sont acceptés à titre de marque (article L.711-1) : « les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et **géographiques**, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles. »

La marque dite « géographique » doit cependant répondre aux conditions de validité et de disponibilité posées par la loi. Notamment, elle ne doit pas porter atteinte à une appellation d'origine ou à une indication géographique.

En effet, si une marque peut être composée d'un nom géographique, encore faut-il que ce nom ne soit pas déjà réservé et protégé par une appellation d'origine ou une indication géographique.

Par deux décisions concernant la dénomination AOSTE, les tribunaux français ont eu l'occasion de réaffirmer la prédominance de la protection reconnue aux signes d'origine et d'appliquer strictement la législation en la matière.

☞ Dans la première affaire, la Cour de cassation a sanctionné la décision de la cour d'appel, laquelle avait considéré que la marque « **AOSTE EXCELLENCE** » était composée d'un des éléments des appellations d'origine **VALLE D'AOSTA JAMBON DE BOSSES** et **VALLE D'AOSTA LARD D'ARNAD** et pouvait donc être valablement déposée pour désigner des produits identiques. La Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel une marque déposée postérieurement à l'enregistrement d'une appellation d'origine et qui reprend un élément composant une appellation ne peut être adoptée pour désigner des produits identiques, conformément aux dispositions du règlement communautaire relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et denrée alimentaires.

☞ Dans la seconde affaire, la société Aoste Libre Service Prétranché avait déposé la demande d'enregistrement de marque « AOSTE KIDS » pour désigner des produits de type charcuterie. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 mai 2007, a rappelé qu'une marque qui reprend une composante d'une appellation d'origine, contrevient aux dispositions du règlement communautaire et ne peut à ce titre être valablement être enregistrée.

Il n'est pas inutile de rappeler que la protection conférée aux appellations d'origine doit être entendue largement, puisqu'elle protège, comme dans la décision rapportée plus haut, la traduction de l'appellation (AOSTE pour VALLE D'AOSTA) mais également les produits différents de ceux protégés par l'appellation ou l'indication géographique lorsque l'appellation est notoirement connue.

A ce titre, la décision concernant la marque DARJEELING est intéressante. En effet, la Cour d'appel de Paris le 22 Novembre 2006 a annulé la marque au motif que celle-ci évoquait pour le consommateur le thé et l'indication géographique Indienne DARJEELING, et ce alors même que la marque désignait des produits et services différents tels que les livres, les services de conseil en communication. La cour a régulièrement jugé que l'adoption de ce nom parasitait l'indication protégée.



Cependant, ces protections spécifiques ne sont pas les seules à limiter l'adoption des noms géographiques.

En effet, lorsqu'une marque géographique est évocatrice d'une provenance, non réglementée, le consommateur peut néanmoins établir un lien entre la marque et sa provenance géographique, son lieu de fabrication, lequel guidera son acte d'achat. Dans ce cas, le nom devient indisponible à titre de marque.

De plus, le nom d'une collectivité locale est protégé. En pratique, les tribunaux sanctionnent l'usage du nom d'une ville lorsque celle-ci est notoire.

A titre d'exemple, nous rappelons l'affaire PARIS du créateur Yves Saint Laurent. Ce dernier avait déposé la marque « PARIS » pour désigner notamment du parfum. Or, Paris est réputée pour les articles de mode et de beauté. En conséquence, la marque n'a pu valablement être enregistrée et le créateur a dû changer de nom pour adopter la marque complexe :



Dans ce cas, il convient de noter que l'élément YSL est l'élément essentiel.

A l'inverse, si le nom géographique n'est pas connu ou réputé pour les produits désignés par la marque alors celle-ci peut valablement être enregistrée.

La Cour de cassation a rendu une décision intéressante le 12 décembre 2006 concernant une bière dénommée « TORRA BIERE DU MAQUIS », bière qui tout en faisant référence à la Corse, était belle et bien brassée au Nord de la France.

La Cour a retenu que la bière non brassée en Corse mais contenant des ingrédients provenant de Corse, ne bénéficiant pas d'un dispositif protecteur spécifique quant à son origine géographique, pouvait légitimement faire référence à la Corse sans qu'il existe de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine du produit. La marque a été jugée valable.

Cet exposé montre à quel point il convient alors d'être vigilant lorsque l'on souhaite adopter une marque composée d'un terme géographique car les mécanismes entourant les appellations d'origine et les indications géographiques sont complexes, et fortement liés par les dispositions communautaires et internationales.

INFO INNOVATION

Dans le cadre des politiques favorisant la recherche et le développement en France, l'Aide au Projet Innovant est une mesure permettant aux PME de financer leurs dépenses liées à l'innovation. (Frais de R&D, études de faisabilité commerciaux, dépôts de brevets).

Le financement du projet est pris en charge à 50%, par avance, et est remboursable en cas de succès. Il s'adresse aux PME de moins de 2000 salariés

L'API est octroyée par OSEO INNOVATION sur dossier.

Pour tout renseignement complémentaire sur cette mesure, n'hésitez pas à nous contacter.

Stéphanie DEVYVER
Conseil en propriété Industrielle