

Le nouveau droit des marques en France : quelles évolutions pour les indications géographiques et les signes de qualité et d'origine ?

IG

11 mai 2020

Le législateur européen a invité les Etats membres à harmoniser leurs législations nationales concernant notamment les signes de qualité et d'origine (SIQO) à travers la Directive (UE) n°2015/2436 du 16 décembre 2015 (« Paquet Marques »).

Cette directive vise à renforcer la protection des IG et des SIQO sur le territoire de l'Union européenne, dont la valeur économique a été estimée à 77 milliards d'euros en 2017 par la Direction Générale de l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission européenne.

La Directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, fidèle aux dispositions européennes.

Le « nouveau droit français » des marques consacre l'importance des indications géographiques (IG) en élargissant cette notion à l'ensemble des signes de qualité qui constituent désormais à la fois des motifs absolus et des motifs relatifs de refus ou d'annulation de marques (pour un rappel de la définition des IG et des SIQO, voir notre [site internet](#)).

I. Les IG et SIQO : nouveaux motifs absolus de refus ou de nullité d'une marque

Avant l'introduction de l'ordonnance n°2019-1169, l'INPI pouvait refuser l'enregistrement d'une marque si celle-ci était de nature à tromper le public sur l'origine géographique du produit et service.

Le nouveau droit français des marques précise cette notion et introduit les indications géographiques (IG), les appellations d'origine (AO) et d'autres signes de qualité comme nouveaux **motifs absolus** de refus ou d'annulation de marque.

Le nouvel article L.711-2, 9° du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'une marque **ne peut être valablement enregistrée** et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée **nulle, si elle déroge aux législations nationales, européennes et internationales qui prévoient la protection des AO/IG, des mentions traditionnelles et des spécialités traditionnelles garanties.**

L'INPI doit donc refuser une marque à l'enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif, si elle est descriptive, si elle est de nature à tromper le public, si elle est contraire à l'ordre public, ... et si elle porte atteinte à une indication géographique prise au sens large :

- Les indications géographiques protégées de l'UE (IGP agro-alimentaires, viticoles, spiritueux) ;
- Les indications géographiques françaises protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA) ;
- Les appellations d'origine contrôlées françaises (AOC) et leurs homologues européennes les appellations d'origine protégées (AOP) ;
- Les mentions traditionnelles pour les vins ;
- Les spécialités traditionnelles garanties.

Le législateur européen et du nouveau droit français des marques consacrent donc la jurisprudence française en conférant aux IG et SIQO un caractère d'ordre public.

Le nouveau droit des marques en France : quelles évolutions pour les indications géographiques et les signes de qualité et d'origine ?

II. Motif relatif de refus ou de nullité d'une marque fondé sur l'existence d'une indication géographique antérieure

Dans le même objectif de renforcement de la protection des IG en droit des marques, l'ordonnance n°2019-1169 de transposition du « Paquet Marques », reprend le **motif relatif** de refus ou d'annulation d'une marque portant atteinte à une IG antérieure et élargit cette notion introduite en droit français en 2014.

Toute personne autorisée à exercer son droit sur une IG antérieure peut former opposition ou agir en nullité contre une marque postérieure.

Ainsi, le **nouvel article L.711-3 5° du Code de la propriété Intellectuelle** dispose que **ne peut être valablement enregistrée** et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée **nulle**, une **marque portant atteinte à une indication géographique antérieure, ou à une demande d'IG** sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur.

Qui peut former opposition ou agir en nullité sur le fondement d'une IG antérieure ?

Les personnes suivantes sont autorisées à former opposition ou agir en nullité :

- Toute personne autorisée à utiliser l'IG concernée (producteurs) ;
- Tout organisme chargé de la défense des IG, c'est-à-dire : les Organismes de Défense et de Gestion (ODG), l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO), les collectivités territoriales...

En pratique, il est probable que ce seront principalement les organismes chargés de la défense des IG qui formeront opposition et non les producteurs. Mais chaque producteur autorisé à utiliser l'IG pourra également, en son nom propre, défendre ses droits.

Quelles atteintes peuvent être sanctionnées ?

La protection des IG est plus large que celle des marques et permet de s'opposer ou d'annuler une marque postérieure même si le signe n'est pas identique ou similaire. Ainsi, une simple évocation de l'IG est suffisante pour interdire un signe.

Afin de mettre en œuvre cette nouvelle disposition, il est nécessaire de se rapporter à l'interprétation européenne de l'atteinte aux indications géographiques. A ce titre, les trois règlements européens relatifs aux IG¹, distinguent les différentes atteintes possibles :

¹ Règlement (UE) n°1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; Règlement (UE) n°2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses.

Le nouveau droit des marques en France : quelles évolutions pour les indications géographiques et les signes de qualité et d'origine ?

1. Toute utilisation commerciale directe ou indirecte de la dénomination protégée:

- pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ;
- lorsque cette utilisation exploite la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique ;

2. Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire ;

3. Toute autre indication fautive ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un contenant de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit ;

4. Toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Le droit européen garantit dès lors 4 niveaux de protection cumulatifs pour les indications géographiques, dont la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a eu l'occasion de préciser les contours à plusieurs reprises. Elle a notamment consacré une interprétation très large de la notion d'« évocation » dans les décisions suivantes :

- **Arrêt Cambozola (CJCE, 4 mars 1999, aff C-87/97 Cambozola)** : l'évocation peut être reconnue, même en l'absence de risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que celui-ci, confronté au nom du produit aura comme image de référence la marchandise bénéficiant de l'appellation protégée. En l'espèce, le terme « Cambozola » utilisé pour un fromage a été considéré comme évoquant directement l'appellation « Gorgonzola ».
- **Arrêt Glen Buchenbach (CJUE, 7 juin 2018, aff C-44/17, Glen Buchenbach)** : la Cour a étendu la protection aux similitudes conceptuelles. En l'espèce, le terme « Glen » souvent utilisé dans les noms de marques de Whisky écossais, a été reconnu comme pouvant évoquer directement l'appellation « Scotch Whisky » et donc tromper le consommateur quant à l'origine véritable du Whisky Glen Buchenbach qui provenait d'Allemagne.
- **Arrêt Queso Manchego (CJUE, 2 mai 2019, aff C-614/17, Queso Manchego)** : la Cour a étendu la notion d'évocation aux signes figuratifs évoquant l'aire géographique à laquelle est liée une appellation. En l'espèce, la Cour a considéré qu'une étiquette de fromage reprenant les éléments figuratifs caractéristiques de la région de la Mancha en Espagne (dessin d'un cavalier ressemblant à Don Quichotte de La Manche et de moulins à vent), constitue une évocation de l'appellation « Queso Manchego ».

Le nouveau droit des marques en France : quelles évolutions pour les indications géographiques et les signes de qualité et d'origine ?

L'INPI qui a désormais compétence tant pour les oppositions que pour les actions principales en nullité (sauf si elle est accompagnée d'autres demandes, telle qu'une action en concurrence déloyale ou parasitaire, une violation contractuelle...) devra apprécier la notion d'évocation qui est spécifique aux indications géographiques mais qui n'existe pas en droit des marques.

Dans les cas d'évocation comme ceux évoqués ci-dessus, il sera sans doute préférable de choisir la voie judiciaire en invoquant, outre la nullité de la marque fondée sur le Code de la propriété intellectuelle, la violation du cahier des charges de l'indication géographique.



Nous contacter :

Pour plus d'information sur les appellations d'origine et indications géographiques, n'hésitez pas à contacter l'équipe Viti-Vini de Casalonga.



Caroline Casalonga
Associé
Avocat à la Cour



Joséphine Roux
Avocat à la Cour



Juliette Morin
Juriste Propriété Intellectuelle
et Droit du vin

PARIS : 31 rue de Fleurus, 75006 Paris, France
BEAUNE : 8 rue du Tribunal, 21200 Beaune, France
Tel: +33 (0)1 45 61 94 64 - E-Mail: paris@casalonga.com