



Par Caroline CASALONGA

Avocat associée
Cabinet Casalonga



Et Juliette DIONISI

Avocat
Cabinet Casalonga

→ RLDI 4446

La France ne peut être la France sans le nom⁽¹⁾

La Cour de cassation confirme, dans son arrêt du 6 avril 2022⁽²⁾, que l'Etat français peut obtenir la nullité de marques composées du terme « France » et le transfert du nom de domaine <France.com>, même en l'absence de marque antérieure.

Cass. com., 6 avr. 2022, n°17-28.1167

Dans la présente affaire, la société américaine France.com était titulaire des marques françaises et de l'Union européenne « France.com » suivantes :   et **france.com**.

L'Etat français, représenté par le ministre des affaires étrangères, avait demandé l'annulation des marques « France.com » susvisées en se prévalant de son droit sur l'appellation « France », sur le fondement de l'ancien article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle⁽³⁾.

En défense, la société France.com soutenait qu'aucune disposition de la loi française ne prévoyait le droit d'un Etat sur l'appellation de son pays.

Aux termes d'un arrêt en date du 22 septembre 2017, la cour d'appel de Paris avait rejeté l'action en revendication de marques intentée par l'Etat français, mais avait annulé les marques françaises « France.com » sur le fondement de l'ancien article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, en retenant que l'appellation « France » devait être assimilée au nom patronymique d'une personne physique (listé au sein de l'article susvisé) et que les termes « France.com » et la représentation stylisée des frontières géographiques de la France créaient un risque de confusion pour le public⁽⁴⁾.

Dans son arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui avait retenu l'atteinte portée au droit antérieur de

l'Etat français et ce, même en l'absence de tout droit de marque de l'Etat français, retenant que l'énumération des droits antérieurs visés par l'ancien article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle n'était pas exhaustive.

Par ailleurs, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel quant à l'existence d'un risque de confusion entre les signes.

De la même manière, s'agissant du nom de domaine <france.com>, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait bien jugé en retenant, sur le fondement (assez surprenant) de l'article 9 du code civil, qu'il portait atteinte aux droits de l'Etat sur son nom, son identité et sa souveraineté et portait atteinte à l'appellation « France », qui constitue un élément de son identité.

Elle rappelle également que l'enregistrement d'un nom de domaine ne confère pas à son titulaire un droit de propriété.

CETTE DÉCISION EST CONFORME À LA LETTRE DE LA LOI

La Cour de cassation estime que l'énumération des droits antérieurs visés par l'ancien article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle n'est pas exhaustive et que l'appellation « France » constitue, pour l'Etat français, un élément d'identité, en ce que ce terme désigne le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, pour laquelle il est en droit de revendiquer un droit antérieur.

Pour être valable, une marque doit être disponible, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs. Or, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle disposait :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

(1) En référence à la citation du Général de Gaulle : « La France ne peut être la France sans la grandeur ».
(2) Cass. Com., 6 avr. 2022, n°17-28.1167.
(3) La présente affaire est rendue sur le fondement de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
(4) CA Paris, pôle 5, ch. 2, 22 sept. 2017, n°15/24810



b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

d) A une appellation d'origine protégée ;

e) Aux droits d'auteur ;

f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ».

Si, à la lecture de cet article, on constate que l'appellation d'un Etat n'était pas mentionnée au titre d'une antériorité pouvant être opposée, il ressort de l'emploi du terme « notamment », au début de l'énumération des antériorités, que l'intention du législateur était bien d'en dresser une liste non-exhaustive.

Il est d'ailleurs de jurisprudence constante que la liste des motifs relatifs de nullité⁽⁵⁾ n'est pas exhaustive, et que d'autres droits pouvaient constituer des antériorités au sens de cet article⁽⁶⁾.

Sur ce point, l'arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2022 n'est qu'un rappel d'une position déjà bien établie.

Désormais, la question a été tranchée par le législateur.

En effet, à la suite de la transposition en droit français du « Paquet Marques » ayant élargi la liste des antériorités, l'ancien article L.711-4 a été remplacé par l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose désormais que :

« 1.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

[...]

9° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;

10° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ».

La liste des antériorités énumérées dans ce nouvel article demeure non exhaustive en raison de la présence de l'adverbe « notamment ».

Par ailleurs, la notion d'entité publique est désormais mentionnée de manière expresse par le législateur au point 10, ce qui permet

à toute personne morale de droit public⁽⁷⁾ de bénéficier d'une protection sur son nom.

Bien que cette notion n'ait pas encore été précisée par la jurisprudence, on peut considérer qu'elle couvre le nom d'un Etat, et donc l'appellation « France », ainsi que ses subdivisions. A titre d'exemple, l'Etat français pourrait donc, en présence d'un risque de confusion, agir pour protéger le nom de ses ministères, EPIC, EPA, etc.

Cette nouvelle disposition permet ainsi d'aligner la protection des noms des organismes publics sur celle des dénominations commerciales⁽⁸⁾.

En outre, elle permet également d'aligner la protection du nom des entités publiques et des établissements publics de coopération intercommunale sur celle des collectivités territoriales (communes⁽⁹⁾, départements, régions) qui étaient déjà énumérées sous la loi ancienne dans la liste des antériorités au point h de l'ancien article L.711-4.

Auparavant, la protection du nom des collectivités territoriales semblait ainsi supérieure à celle du nom d'une entité publique et notamment de l'Etat.

On ne peut que se féliciter de cette clarification et de ce rééquilibrage.

Cet arrêt atypique autorise ainsi l'Etat français, et plus généralement d'autres types de collectivités, à se prévaloir de droits étendus sur leur dénomination, même en l'absence de tout dépôt à titre de marque.

En première instance dans cette affaire, afin d'assurer les mêmes droits antérieurs à l'Etat et aux collectivités territoriales, les juges avaient assimilé l'Etat à une collectivité territoriale, estimant que : « La "collectivité territoriale" au sens de l'article L711-4, s'entend d'une réunion d'individus, ayant une communauté d'intérêts, sur un territoire géographique donné et ne fait pas référence uniquement à l'acception administrative du terme. Ces dispositions sont donc applicables à l'Etat français, qui regroupe sur le territoire national, une collectivité d'individus présentant des intérêts communs »⁽¹⁰⁾.

LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION EST CONFORME À LA JURISPRUDENCE QUANT À L'APPRECIATION DU RISQUE DE CONFUSION

La société « France.com » soutenait qu'il n'existait aucun risque de confusion entre le terme « France » et la marque « France.com

(5) A l'inverse, la liste des motifs absolus de nullité prévus par l'actuel article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle est, elle, exhaustive.

(6) CA Paris, 24 janv. 1973 (slogan) ; CA Paris, 15 sept. 2004, PIBD 2005. III.54 (nom de domaine).

(7) Décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat NOR: ECOR0403086D qui définit une entité publique comme : « personne morale de droit public dotée d'un comptable public ».

(8) Xavier Delpech, Transposition en droit français du « Paquet Marques », D., 2019, n°225.

(9) A titre d'exemple, dans un arrêt du 26 juin 2018, la cour d'appel de Paris avait rejeté l'enregistrement de la marque « #PARIS » au motif que ce signe était susceptible de porter atteinte aux intérêts de la Commune de Paris sur son nom : CA Paris, pôle 5, 1^{re} ch., 26 juin 2018, n° 17/06317, Commune de Paris c/ Dir. INPI et K.C. : Juris-Data n° 2018-012630 ; PIBD 2018, n° 1099, III, p. 511.

(10) TGI Paris, 3^e ch. 3^e sect., 27 nov. 2015, n° 14/08237.



», au motif que l'extension « .com » est réservée aux domaines commerciaux et par conséquent, ne peut être confondue avec une entité publique dont l'extension est « .gouv.fr ».

Néanmoins, la Cour de cassation valide l'argumentation de la cour d'appel ayant retenu l'existence d'un risque de confusion au motif que l'extension « .com » « n'est pas de nature à modifier la perception du signe, de sorte que le public identifiera les produits et services désignés à l'enregistrement des marques comme émanant de l'État français ou à tout le moins d'un service officiel bénéficiant de sa caution ».

Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante qui estime qu'une extension ne confère pas de caractère distinctif à une marque et ne doit pas être prise en compte dans l'appréciation du risque de confusion⁽¹¹⁾.

La Cour de cassation confirme donc que le terme « France » contenu dans le nom d'une marque peut induire le public en erreur, en lui faisant croire que celle-ci a un lien avec l'État français.

CET ARRÊT EST INTÉRESSANT CAR L'APPRÉCIATION DE LA VALIDITÉ DES MARQUES N'EST PAS FONDÉE SUR LEUR CARACTÈRE DÉCEPTIF, MAIS SUR L'ABSENCE DE DISPONIBILITÉ

Jusqu'à présent, la jurisprudence avait en effet plutôt tendance à sanctionner l'emploi du mot « France » sur le terrain de la déceptivité⁽¹²⁾.

Ainsi, les juges ont rejeté à l'enregistrement ou annulé les marques suivantes contenant le terme « France » : « France Chauffage »⁽¹³⁾, « France Biscuit »⁽¹⁴⁾, « France Bijoux »⁽¹⁵⁾, « Origine France garantie »⁽¹⁶⁾, « Médical France »⁽¹⁷⁾, « Expofrance »⁽¹⁸⁾, « France vin »⁽¹⁹⁾, « Régie France »⁽²⁰⁾.

Si l'emploi du mot « France » n'est pas prohibé de manière absolue, il est cependant sanctionné, notamment lorsque qu'il est susceptible de laisser croire au public de façon trompeuse que la marque émane d'un service officiel ou contrôlé ou habilité par les autorités publiques ou lorsque son utilisation dans l'identification des produits et services serait susceptible de lui procurer un avantage injustifié sur ses concurrents.

En ce qui concerne plus généralement l'emploi du nom d'un Etat, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2010⁽²¹⁾ précise que

les marques peuvent être jugées déceptives lorsqu'elles créent un lien artificiel avec un pays ; ainsi, la cour d'appel avait-elle considéré que la marque « Moroko » est « susceptible d'être source de confusion, voire se révéler trompeuse si les produits ne proviennent pas du Maroc ».

Dans la présente décision, la Cour n'a pas invoqué l'éventuel caractère déceptif des marques en cause, mais ne s'est prononcée que sur la disponibilité, retenant que l'appellation « France » constitue pour l'État français un élément d'identité justifiant l'annulation des marques « France.com » pour atteinte à ses droits antérieurs sur le nom de son territoire.

Dans un litige opposant les mêmes parties, une décision avait également été rendue sur le fondement de la disponibilité du signe mais cette fois-ci en présence de droits antérieurs sur une marque déposée.

Ainsi, le 26 juin 2018, le Tribunal de l'Union européenne a donné raison à l'État français qui, s'était opposé à l'enregistrement par la société France.com du signe⁽²²⁾  sur le fondement de ses droits antérieurs sur sa marque  en raison de l'existence d'un risque de confusion. La marque de l'Union européenne  avait donc été refusée à l'enregistrement.

Relevons enfin que la Cour de cassation écarte ensuite la forclusion par tolérance, conformément aux règles relatives à la charge de la preuve, estimant que la Cour d'appel a justement retenu qu'il n'était pas démontré que l'État français avait connaissance de l'usage, par la société américaine des marques litigieuses dans les cinq ans après leur enregistrement.

Si la décision de la Cour de cassation peut sembler rapide sur ce point, elle est toutefois conforme aux textes et à la jurisprudence qui prévoient que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque, qui doit ainsi rapporter la preuve que le titulaire de la marque antérieure ne pouvait pas ignorer l'usage de sa marque litigieuse, étant précisé que cette connaissance ne saurait se déduire de son seul enregistrement.

CETTE DÉCISION PARAÎT RAISONNABLE AU REGARD DES ENJEUX DE SOUVERAINÉTÉ NATIONALE.

Comme les personnes privées, l'État a un nom et une réputation qu'il est nécessaire de protéger.

Dans cette affaire, un parallèle est ainsi établi entre le nom patronymique et le nom d'un Etat.

Il apparaît en effet essentiel de protéger l'État français contre une appropriation induite de son nom par un dépôt de marque, qui pourrait le priver de la possibilité d'exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l'usage.

Le nouvel article L.711-3, 10° du code de la propriété intellectuelle n'a toutefois pas pour but d'interdire, d'une façon générale, la reprise à titre de marque des éléments d'identification d'une entité publique, en l'espèce du nom de l'État, mais simplement de sanctionner l'atteinte portée aux intérêts publics.

(22) TUE, 26 juin 2018, T-71/17.

(11) TUE, 21 nov. 2012, aff. T-338/11, Getty Images c/ OHMI, pt 20.

(12) Signes illicites ne pouvant constituer des marques valables, fasc. 7115 : marques, encyclopédies, jurisdacteur marques dessins et modèles.

(13) CA Paris, 26 nov. 1979.

(14) CA Paris, 9 janv. 1980 : PIBD 1980, III, p. 62.

(15) CA Paris, 25 févr. 1988 : PIBD 1988, III, p. 311.

(16) CA Paris, 1^{er} mars 2016, n° 15/15779 : JurisData n° 2016-005691.

(17) CA Paris, 28 sept. 1979.

(18) CA Paris, 12 mai 1980 : PIBD 1980, III, p. 147.

(19) CA Paris, 11 oct. 1982.

(20) CA Paris, 15 mars 1988 : PIBD 1988, III, p. 371.

(21) CA Paris, 7 avr. 2010, Morocco : PIBD 2010. III. 318.

Actualités | Éclairage

CRÉATIONS IMMATÉRIELLES



En outre, il s'agit de la première fois que l'État français invoque la nullité d'une marque pour atteinte à un droit antérieur sur l'appellation de son territoire devant les juridictions nationales.

Cette décision s'inscrit ainsi dans la continuité de la jurisprudence actuelle qui tend à faire prévaloir les droits des États, des collectivités territoriales, et des entités publiques sur ceux des déposants.

Par conséquent, les entités publiques peuvent désormais, sur la base de leur dénomination (et indépendamment de tout dépôt de marque), s'opposer à une demande de marque ou demander la nullité d'une marque enregistrée qui créerait un risque de confusion dans l'esprit du public français, tant au regard de la loi ancienne, grâce à cette décision, qu'au regard des nouvelles dispositions applicables. ■

<http://lamyline.lamy.fr>