

**COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 5, 2EME CHAMBRE, 22 SEPTEMBRE 2017,
FRANCE.COM INC. C/ ATOUT FRANCE ET ETAT FRANCAIS**

MOTS CLEFS : Annulation de la marque - États - Marque - Nom de domaine

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt rendu le 22 septembre 2017 relatif à la validité de plusieurs marques « France.com », apporte un éclairage concernant la possibilité ou non de déposer un nom d'Etat en tant que marque. Elle a ainsi pu rappeler les règles applicables au choix d'un tel signe.

FAITS : La société américaine France.com Inc., créée en 1994, reprochait à la société néerlandaise Traveland Resorts d'avoir déposé en 2009 des marques françaises verbales ou semi-figuratives composées par l'expression France.com, en fraude de ses droits. Suite à un accord, les marques ont finalement été cédées à la société américaine et une déclaration de cession a été inscrite en 2015 auprès de l'OHMI pour les enregistrements communautaires et auprès de l'INPI pour les marques françaises. C'est à cette occasion que l'Etat français est entré dans la procédure pour faire constater l'atteinte à ses droits sur le nom de son territoire et obtenir le transfert du nom de domaine. Il a donc sollicité l'annulation des cinq enregistrements de marques françaises cédées à France.com.

PROCEDURE: Le 27 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la société américaine France.com de transférer à l'Etat français le nom de domaine france.com. La société France.com fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande et de lui avoir ordonné, sous astreinte, de transférer à l'Etat français, les marques en cause pour les produits et services visés à chacun des dépôts.

PROBLEME DE DROIT : Le nom d'un Etat peut-il être déposé comme marque ?

SOLUTION : La Cour a donné gain de cause à l'Etat français et énonce que l'appellation « France » constitue pour l'Etat français un élément d'identité assimilable au nom patronymique d'une personne physique ; que ce terme désigne le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, laquelle a notamment vocation à promouvoir l'ensemble des produits et services visés aux dépôts des marques considérées ; que le suffixe .com correspondant à une extension internet de nom de domaine n'est pas de nature à modifier la perception du signe.

SOURCES :

LE GOFFIC (C.), « la protection des indications géographiques », Litec, 2010, 521 pages

SCT, « la protection des noms d'états contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques », OMPI, 23 novembre 2015, 18 pages.

VISSE-CAUSSE (S.), « droit de la propriété intellectuelle », Gualino, 1ère édition, 2014, 196 pages



NOTE :

Dans cet arrêt, la Cour d'appel rappelle que l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle ne contient pas une liste exhaustive des droits antérieurs. Elle énumère alors les conditions qui font que la dénomination « France » pourrait constituer une antériorité. Cet arrêt semble être une précision de la jurisprudence en matière de protection des noms d'Etats et leur utilisation en tant que marque.

« France » comme élément désignant l'identité de l'Etat français : L'assimilation au nom patronymique d'une personne physique.

Les juges du fond retiennent que l'appellation France constitue pour l'Etat français un élément d'identité assimilable au nom patronymique, faisant partie, au même titre que celui-ci, de la liste de l'article L711-4 du CPI.

Il est possible de penser que cela relève de l'évidence, que le nom d'un Etat correspondrait à celui d'une personne physique, et obtiendrait une protection similaire en droit des marques, mais cette manière de pensée peut être controversée puisque plusieurs Etats n'ont aucun texte qui aborde ce principe clairement.

À travers cette analyse qui donne à l'Etat français le droit d'agir, en vertu de l'article L712-6 du CPI, qui expose que l'Etat français a le droit de revendiquer la propriété de la marque en justice, il est nécessaire de s'interroger sur cette assimilation qui entre en conflit avec l'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle autorisant pourtant à déposer à titre de marque un nom géographique.

Le risque de confusion dans l'esprit du public : un principe rappelé et justifié

La Cour a justement considéré que le public identifierait ces produits et services comme émanant de l'Etat français, ces produits et services visant à assurer le tourisme sur le territoire français.

Il est incontestable de prouver que la France prône avec vigueur l'exception culturelle, la culture française accompagnée par le célèbre « made in France » et en profite aussi pour protéger les indications géographiques et les appellations d'origine, notamment concernant l'appellation « champagne » qui a donné lieu à de nombreux contentieux. Le risque de confusion est ici accentué par la représentation stylisée des frontières géographiques dans les marques complexes, dessinant les contours de la France.

Les questions soulevées par la décision.

Il est peut-être possible de s'interroger également sur la validité de la marque d'origine concernant le droit français, sur le critère de distinctivité : contrainte légale imposée par le code de la propriété intellectuelle. Une marque ne peut être déposée que si elle est distinctive, c'est à dire si elle n'est pas la dénomination habituelle du produit ou service ni un descriptif du produit, de sa nature ou de sa qualité.

La marque désignant un site de voyage ayant pour destination la France. La question pourrait se poser. Est-ce que l'enregistrement de cette marque n'était-il pas contestable sur ce principe également ?

Il est nécessaire aussi d'aborder les possibles résultantes négatives car bon nombre de marques notamment les marques complexes possède le mot « France », doivent-elles craindre d'être annulées après cette décision ? Il est impossible à l'heure actuelle de répondre avec certitude à cette question, prenant en compte la contradiction entre l'article L711-1 du CPI et cette décision.

Alison BOUAKEL

Master 2 Droit des médias et des télécommunications
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2017



ARRET :**Extrait :**

La société France.com opposait à l'enregistrement des marques contestées des droits antérieurs sur le nom de domaine france.com, dont les conditions d'exploitation sont précisément l'objet des prétentions du GIE Atout France ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal a dit que l'intervention volontaire du GIE Atout France avait un lien suffisant avec les prétentions initiales au sens de l'article 325 du code de procédure civile et l'a déclarée comme telle recevable ;(...)

Considérant que l'action en revendication de l'Etat français est fondée à titre principal sur les dispositions de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle ; que l'intimé se prévaut de droits sur la dénomination « France » et indique avoir vocation à être titulaire des marques litigieuses ; qu'il fait valoir en substance que ces marques sont trompeuses ou se heurtent à l'ordre public, qu'elles constituent une fraude aux intérêts de l'Etat à la protection d'une dénomination sur lequel s'exerce sa souveraineté et qui fonde son identité et qu'elles sont de nature à conférer au tour opérateur américain un monopole illégitime au regard de l'intérêt public général ;(...)

Considérant ceci exposé, que selon l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice »

Considérant d'une part que la revendication d'une marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d'intérêts sciemment méconnus par le déposant, et d'autre part qu'une marque contraire à l'ordre public ne peut donner lieu à revendication ;

Considérant en l'espèce, que la société hollandaise Traveland n'est plus dans la cause du fait d'un accord intervenu avec la société France.com entérinant la cession des marques en cause à la société France.com ; que la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant d'apprécier les circonstances des dépôts des marques litigieuses par la société Traveland ni de rechercher si cette société poursuivait, au moment des dépôts, un but légitime en conformité avec la fonction de garantie d'origine de la marque ou si, au contraire, elle cherchait à priver l'Etat français d'un signe de nature à préserver son identité et/ou sa souveraineté ;

Que la demande en revendication de marques ne peut donc aboutir et il y a lieu en conséquence d'infirmier le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande ;

Considérant qu'à titre subsidiaire l'Etat français sollicite, au visa des articles L711-2, L711-3 et L711-4 code de la propriété intellectuelle, l'annulation des cinq marques précitées, en date du 2 juillet 2009, et qu'il soit ordonné sous astreinte à la société France.com Inc, de renoncer volontairement auprès de l'OHMI (devenu EUIPO) aux quatre enregistrements de marques communautaires pris sous priorité des marques françaises annulées ; Que l'appelante fait valoir essentiellement que les dispositions précitées sont inapplicables en l'espèce et que l'Etat français ne dispose d'aucun droit sur la dénomination « France » qui ne désigne qu'une zone géographique ;

Considérant que l'énumération des droits antérieurs visés par l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle n'étant pas exhaustive, la dénomination « France » revendiquée par l'Etat français est susceptible de constituer une antériorité aux dépôts des marques françaises en cause dès lors qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Considérant qu'il n'est pas démontré ni même allégué par la société France.com que l'Etat français avait connaissance de l'usage des signes litigieux par la société déposante avant la publication de leur cession intervenue en juillet 2015 de sorte qu'une forclusion par tolérance ne peut être opposée à l'intimée ;

Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'appellation « France » constitue pour l'Etat français un élément d'identité assimilable au nom patronymique d'une personne physique ; que ce terme désigne le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, laquelle a notamment vocation à promouvoir l'ensemble des produits et services visés aux dépôts des marques considérées ; que le suffixe .com correspondant à une extension internet de nom de domaine n'est pas de nature à modifier la perception du signe ;

Considérant ainsi, que le grand public identifiera ces produits et services comme émanant de l'Etat français ou à tout le moins d'un service officiel bénéficiant de la caution de l'Etat français ; que le risque de confusion est en outre renforcé par la représentation stylisée des frontières géographiques de la France dans les marques complexes en cause ;

Considérant qu'il convient en conséquence d'annuler les marques françaises France.com n°3661596, n°3661598, n°3661602, n°3661600 et n°3661603 déposées le 2 juillet 2009 pour l'ensemble des produits et services visés aux dépôts ;

