

Institut national
de la
propriété

Projet de loi Hamon : Défis et Défauts?

24 octobre 2013

industrielle

Calendrier

- **2 mai 2013** : présentation du projet de loi relatif à la consommation en **conseil des ministres**, et dépôt à la Présidence de l'Assemblée Nationale
- **3 juillet 2013** : adoption en première lecture par l'Assemblée Nationale
- **13 septembre 2013** : adoption en première lecture par le Sénat
- **16 septembre 2013** : dépôt pour seconde lecture, devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée Nationale.

► La loi relative à la consommation pourrait être promulguée **d'ici la fin de l'année 2013**.

Un décret d'application en conseil d'Etat pourrait être publié au **1^{er} trimestre 2014**

Au niveau communautaire

- **18 février 2013** : la commission européenne publie une « *Étude sur la protection des indications géographiques pour des produits non agricoles sur le marché intérieur* ».
- **22 avril 2013 : audition publique** organisée par la commission européenne, afin de :
 - présenter et discuter les résultats de l'étude,
 - d'écouter les besoins et les attentes des parties prenantes sur la protection des IG pour les produits non agricoles

▶ Dans l'attente de la création de l'IG communautaire pour les produits industriels :

Le nouveau dispositif national permettra aux produits français de bénéficier d'une protection sur le territoire national

▶ Après l'adoption d'un futur règlement européen :

La reconnaissance d'une IG pour des produits industriels et artisanaux en France pourrait être une **étape préalable** à sa reconnaissance au niveau européen.

Objectifs poursuivis par les art. 23 et 24 du Projet de loi

■ Renforcement du dispositif de protection des noms des collectivités territoriales

❖ pour leur permettre de **mieux se défendre**, devant l'INPI ou devant les tribunaux, **contre un dépôt ou une utilisation abusive** de leur nom :

▶ création d'un **mécanisme permettant aux collectivités territoriales d'être alertées** des dépôts de marques qui comporteraient leur dénomination

▶ **ouverture de la procédure d'opposition** à enregistrement d'une marque

■ Création d'un dispositif d'indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux (IGPIA)

❖ pour donner la possibilité aux opérateurs français intéressés de **mieux promouvoir et protéger** des produits qui sont indissociables de leur origine géographique

▶ INPI sera en charge de la **procédure d'homologation et de modification** du cahier des charges

Le mécanisme d'alerte. Art. L 712-2-1

- Le mécanisme suppose une **déclaration préalable** des collectivités intéressées **auprès de l'INPI**
- **Alerte ouverte** (suite à l'adoption des différents amendements):
 - **à toute** collectivité territoriale **et à tout** établissement public de coopération intercommunale
 - ▶ en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement de marque **contenant sa dénomination**
 - aux **conseils régionaux**, à la **collectivité territoriale de Corse**, et aux **conseils généraux**
 - ▶ en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement de marque **contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique**

Le mécanisme d'alerte. Art. L 712-2-1

A quoi renvoie ce « nom de pays » ?

- **Ne vise pas** les pays du monde
- Vise une **catégorie administrative française** d'aménagement à caractère géographique **désignant un territoire**.
 - ▶ statut **créé** par la Loi pour l'aménagement et le développement du territoire (dite Loi Pasqua du 4 février 1995)
 - ▶ **renforcé** par la Loi du 25 Juin 1999 (dite Loi Voynet)
 - ▶ la Loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales **supprime** la possibilité de créer de nouveaux pays.

Ceux existants (environ 350) **peuvent continuer à fonctionner**.

Exemples de pays en Franche comté :

- *pays du Haut Doubs*
- *pays horloger*
- *pays des lacs et de petite montagne.*

- Les pays peuvent être représentés et gérés sous différentes formes juridiques : **syndicat mixte de pays, association, groupement d'intérêt public.**

Le mécanisme d'alerte. Art. L 712-2-1

Mécanisme envisagé en pratique ?

- Inscription sur une **page dédiée** du site internet de l'INPI
- Recherche :
 - à l'identique de la dénomination indiquée lors de l'inscription
 - pour toute classe de produits et services
- Surveillance hebdomadaire :
 - sur les marques françaises, marques internationales désignant la France, marques communautaires

Le mécanisme d'alerte. Art. L 712-2-1

Quel décret d'application ?

- Projet de loi initial renvoyait à un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions d'application de la procédure d'alerte
- Adoption d'un amendement par l'Assemblée nationale, supprimant la mention « en Conseil d'Etat »
 - ▶ Objectif : accélérer la mise en place de cette procédure
- L'article L 716-16 CPI :

« Des décrets en Conseil d'État fixent en tant que besoin les conditions d'applications du présent livre ».

Le mécanisme d'alerte. Art. L 712-2-1

Un texte contraire au principe de non discrimination?

- Cet article rédigé en des termes se rapportant exclusivement à des entités territoriales françaises **doit être interprété** à la lumière des dispositions de l'Union européenne, des ADPIC et de la CUP, qui interdisent de discriminer collectivités territoriales françaises et étrangères .
- L'INPI considère donc qu'il doit répondre positivement à une demande d'inscription d'une entité territoriale étrangère.

Le mécanisme d'alerte. Art. L 712-2-1

Une base de données des collectivités territoriales?

- Une telle base de données **n'est pas nécessaire** puisque l'alerte suppose une inscription préalable de l'entité territoriale

- Une base de données **n'est pas envisageable** au vu du nombre colossal :
 - des collectivités territoriales, établissement public de coopération intercommunale ...
 - français ou étrangers

L'ouverture de la procédure d'opposition.

Art. L 712-4

Ouverture de la procédure d'opposition :

■ Aux collectivités territoriales :

- au titre de l'article L 711-4 *h* : *atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale*
- au titre d'une atteinte à une IGPIA, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée

■ Aux organismes de défense et de gestion d'une IGPIA

- dont une indication géographique a été homologuée
- dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'INPI

L'ouverture de la procédure d'opposition.

Art. L 712-4

Introduction d'un nouveau cas de suspension de la procédure d'opposition

- Une modification de l'article L 712-4 a) est prévue, permettant de suspendre la procédure d'opposition, lorsque la demande d'homologation de l'IGPIA est en cours d'instruction devant l'INPI.

Une mauvaise articulation de la procédure d'alerte et de l'ouverture de l'opposition?

■ A l'origine du projet de loi :

- procédure d'alerte au bénéfice des **seules collectivités territoriales**
- **ouverture de la procédure d'opposition à ces mêmes collectivités territoriales**, sur la base de l'article L 711-4 *h*

■ Le projet actuel, après 1^{ère} lecture devant l'AN et le Sénat

- disposition désormais étendue :
 - à tout **établissement public de coopération intercommunale**,
 - aux **conseils régionaux**, à la **collectivité territoriale de Corse**,
et aux conseils généraux
- ouverture de la procédure d'opposition maintenue **aux seules collectivités territoriales**, sur la base de l'article L 711-4 *h*

Une mauvaise articulation de la procédure d'alerte et de l'ouverture de l'opposition?

■ A l'origine du projet de loi :

▶ **une articulation cohérente**, répondant à l'objectif initial : permettre aux collectivités territoriales de mieux se défendre contre un dépôt ou un usage abusif de leur nom

■ Le projet actuel, après 1^{ère} lecture devant l'AN et le Sénat

▶ **une discordance juridique** entre entités habilitées à solliciter la procédure d'alerte, et entités autorisées à bénéficier de la procédure d'opposition :

- un établissement public de coopération intercommunale, informé par l'INPI d'un dépôt de marque comportant sa dénomination, **ne pourra s'opposer à ce dépôt**

- analyse identique pour une opposition formée par un conseil régional ou général en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement contenant un nom de pays

▶ En l'état du texte, **l'INPI ne pourrait que déclarer irrecevables de telles oppositions**

Dispositions réglementaires

- **Pas de décret prévu pour l'application des dispositions législatives relatives à l'ouverture de la procédure d'opposition**
 - ▶ la procédure d'opposition sera ouverte dès la promulgation de la loi

- **Pourtant modifications nécessaires :**
 - des dispositions réglementaires, telles que :**
 - R 712-13 (conditions de présentation de l'opposition)
 - R 712-16 (adaptation rédactionnelle suite à la modification de l'article L 712-4)
 - R 712-17 (le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut demander des preuves établissant l'exploitation d'une marque antérieure)
 - R 712-18 (cas de clôture de la procédure d'opposition)
 - R 712-23 (date à laquelle une IG est réputée enregistrée, en vue notamment d'une reprise de la procédure d'opposition après suspension prévue à l'article L 712-4)
 - R 718-3 (Notification réputée régulière).
 - de l'arrêté du 31 janvier 1992 (art. 4, présentation de l'opposition, pièces à fournir)**
 - du formulaire d'opposition**

- **L'INPI pourrait se trouver confronté à des oppositions ne correspondant pas aux prescriptions en vigueur, et se trouver contraint de prononcer des irrecevabilités.**

Éléments de réponses

■ Pièces à fournir par une collectivité territoriale pour fonder son droit à agir

Prématuré de répondre à cette question, le projet de loi n'étant pas encore finalisé : des modifications quant aux entités habilitées à former une opposition peuvent encore être apportées.

Toutefois, deux observations :

❑ **L'article R 712-14 restera probablement en l'état** : « *L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.712-26. Elle précise :*
1° *L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits... ».*

❑ **Des précisions pourront être apportées lors de la modification de l'arrêté sur les marques** (du type « *justification de l'existence des droits de la collectivité territoriale* »), mais certainement pas en détaillant les pièces exactes à fournir selon la collectivité concernée :

► en effet, le terme collectivité territoriale recouvre notamment les communes, les départements, les régions, certaines collectivités à statuts particuliers : les documents à produire seront ainsi différents.

Éléments de réponses

■ Questions quant à la motivation au fond des décisions d'opposition :

Là encore, en présence d'un projet de loi encore en cours de discussion, il apparaît prématuré pour l'INPI d'apporter des réponses, à des questions, telles que :

- l'interprétation par l'INPI de l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale
- l'atteinte à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale par une demande de marque non exploitée

Néanmoins, il faut garder à l'esprit l'article L 411-4 CPI :

Il prévoit la possibilité de former des recours contre les décisions du Directeur de l'INPI devant les Cours d'appel compétentes.

- ▶ l'INPI devra **donc motiver la décision d'opposition, en s'inscrivant dans la jurisprudence existante**, sous peine de sanction par les Cours d'Appel.
- ▶ prise en considération de la jurisprudence relative à l'article L 711-4 h

IGPIA

Les textes créant l'IGPIA

- **L 721-2** : définition de l'IG
- **L 721-3** : procédure d'homologation ou de modification du cahier des charges – principe d'une redevance
- **L 721-4** : l'organisme de défense et de gestion
- **L 721-5** : l'opérateur
- **L 721-6** : missions de l'organisme de défense et de gestion
- **L 721-7** : le cahier des charges
- **L 721-8** : contrôle du respect du cahier des charges
- **L 721-9** : modalités d'application fixées par décret en conseil d'Etat.

L'article L 721-2

■ Définition. Constitue une indication géographique :

- la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé
- servant à désigner un produit, *autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer*,
- qui en est originaire
- et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques
- qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.

■ Le cahier des charges

Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, **respectent un cahier des charges, homologué par décision** prise en application de l'article L 411-4

L'IGPIA

L'INPI est l'organisme choisi pour homologuer les futures IGPIA

■ une nouvelle mission est donc ajoutée à l'article L 411-1 CPI:

▶ statuer sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L.721-2

■ une précision est apportée à l'article L 411-4 CPI:

▶ Les Cours d'appel seront compétentes pour connaître directement des recours contre les décisions d'homologation, de rejet ou de modification des indications géographiques définies à l'article L.721-2, ou de retrait de cette homologation.

La procédure d'homologation

- Les opérateurs s'organisent autour d'une structure porteuse du projet, l'organisme de défense et de gestion (ODG)
- L'ODG dépose auprès de l'INPI la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges
- L'INPI :
 - Vérifie le **contenu** du cahier des charges et la **représentativité** des opérateurs au sein de l'ODG
 - Réalise une **enquête publique**
 - **Consulte** les collectivités territoriales, les groupements professionnels intéressés, le directeur de l'INAO, et les associations de consommateurs agréés
 - **S'assure** que les opérations de production et de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné **présente effectivement** une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique

La procédure d'homologation

- **La décision d'homologation accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au BOPI**
 - Information de cette publication **sous forme d'avis au Journal Officiel**
 - **Modifications** apportées au cahier des charges également publiées au BOPI
 - La décision d'homologation **vaut reconnaissance de l'ODG** du produit bénéficiant de l'indication géographique qui a présenté la demande

- **Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par un organisme accrédité, à une fréquence définie dans le cahier des charges.**
 - **Un opérateur peut être exclu** s'il ne respecte pas le cahier des charges
 - **L'INPI :**
 - **vérifie que les opérations de contrôles sont effectuées** par l'organisme accrédité et que les mesures correctives et mises en demeure sont mises en œuvre
 - **peut retirer l'homologation** du cahier des charges après mise en demeure de l'ODG ; **cette décision doit alors être publiée au BOPI** + avis au Journal officiel

La procédure d'homologation

- Si un opérateur situé dans la zone géographique, respecte le cahier des charges et ne fait pas partie de la liste initiale des opérateurs, il peut demander à être ajouté à la liste.
 - les mises à jour de la liste sont transmises par l'ODG à l'INPI, qui les publie au BOPI

Dispositions réglementaires

- **Les modalités d'application seront fixées par décret en conseil d'État.**

Telles que :

- ✓ les modalités de dépôts, de l'enquête publique, de la consultation
- ✓ les pièces constitutives de la demande d'homologation
- ✓ la procédure en cas de non-conformité (régularisation, à défaut rejet)

Éléments de réponses

❑ **article 24bis, portant sur les « indications relatives aux services publics »**

Amendement adopté devant le Sénat, visant à interdire aux professionnels du secteur de la réparation à domicile de mentionner dans leurs publicités toute référence à un service public, qu'il soit national ou territorial.

- ▶ relève manifestement du code de la consommation et non du CPI
- ▶ pas d'autres précisions sur le non respect de ces modalités