

LES NOUVEAUX MOTIFS ABSOLUS DE REFUS : IG, MENTIONS RENVOYANT AUX TERROIRS, DÉNOMINATIONS VARIÉTALES

Caroline LE GOFFIC
Maître de conférences HDR
Université de Paris

Conférence APRAM / Universités
« Consommateur égaré, choqué, trompé »
26 juin 2020

La réforme de l'ordonnance du 10 novembre 2019 : nouveaux motifs absolus de refus / de nullité

AVANT :

Article L711-2 [En savoir plus sur cet article...](#)

Créé par [Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992](#)

Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

- a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
- b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
- c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.

Article L711-3 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 12 JORF 19 décembre 1996](#)

Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

- a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
- b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
- c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Le droit antérieur concernant les IG

- Droit antérieur (directive 2008/95/CE) : pas de disposition visant spécifiquement les IG
- CPI : **motifs généraux de refus**, repris par l'ordonnance n° 2019-1169 :
 - Art. L. 711-2, 7° : marques contraires à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit
 - Art. L. 711-2, 8° : marques de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service
- CPI avant l'ordonnance n° 2019-1169 : ancien article L. 711-3 a) : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe exclu par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce »
 - Visait uniquement les IG de vins et spiritueux – or, approche uniforme des IG dans l'UE
 - Pas de protection hors spécialité

La réforme de l'ordonnance du 10 novembre 2019 : nouveaux motifs absolus de refus / de nullité

APRÈS :

Article L711-2 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 3](#)

Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls :

1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article [L. 711-1](#) ;

2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;

3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;

4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;

6° Une marque exclue de l'enregistrement en application de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d'autorisation des autorités compétentes ;

7° Une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;

8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

9° Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;

10° Une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l'Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;

11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait.

PLAN

I. Présentation des droits constitutifs des nouveaux motifs absolus

II. Apports de la réforme

III. Questions soulevées par l'article L. 711-2 9° CPI

I. Présentation des droits constitutifs des nouveaux motifs absolus

- 2 catégories :
 - Les SIQO (art. L. 711-2 9°)
 - Les variétés végétales (art. L. 711-2 10°)

La réforme de l'ordonnance du 10 novembre 2019 : une meilleure protection des SIQO et des variétés végétales

- Les signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) :
 - Les **IG**
 - Les **STG** : dénominations qui décrivent un produit ou une denrée alimentaire spécifique qui résulte d'un mode de production, d'une transformation ou d'une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire ou qui est produit à partir de matières premières ou d'ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés (« moule de Bouchot », « jamón serrano ») – règlement n° 1151/2012
 - Les **mentions traditionnelles pour les vins** : mentions indiquant soit que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée (par exemple, « appellation d'origine contrôlée » en France), soit pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée (par exemple, « château » ou « clos ») – règlement n° 1308/2013

Les indications géographiques dans le CPI



- **Titre 2 du Livre VII**
- **Art. L. 722-1:**

Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l'Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » :

- a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;
- b) Les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
- c) Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne ;

Les IGPIA



- **Art. L. 721-2 : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux**

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. 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.

Les premières IGPIA



Base
indications géographiques

- 02/12/2016 : Siège de Liffol
- 20/01/2017 : Granit de Bretagne
- 01/12/2017 : Porcelaine de Limoges
- 29/06/2018 : Pierre de Bourgogne
- 23/11/2018 : Grenat de Perpignan
- 7/12/2018 : Tapis et Tapisseries d'Aubusson
- 29/3/2019 : Charentaise de Charente-Périgord
- 29/11/2019 : Pierres marbrières de Rhône-Alpes
- Savon de Marseille ?



Les indications géographiques en droit européen

- IG en droit européen :
 - Règlement UE 1151/2012 : AOP et IGP agro-alimentaires
 - Règlement UE 1308/2013 : AOP et IGP vinicoles
 - Règlement UE 2019/787 : IG de spiritueux
- + IG protégées dans l'UE par le biais de l'acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne :
 - Décision (UE) 2019/1754 du Conseil du 7 oct. 2019
 - Règlement 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relatif à l'action de l'Union à la suite de son adhésion à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques

Les variétés végétales

- Art. L. 623-1 CPI : « constitue une " variété " un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :
 - 1° Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;
 - 2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;
 - 3° Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme ».
- Règlement n° 2100/94 parallèle aux droits nationaux : même définition (art. 5)

II. Les apports de la réforme

- Modification des motifs ABSOLUS de refus dans la directive de 2015 :
 - Objectif : « garantir que les niveaux de protection octroyée aux indications géographiques par la législation de l'Union et le droit national soient appliqués de façon **uniforme et exhaustive** dans toute l'Union », ce qui implique de reprendre dans la directive « les mêmes dispositions relatives aux indications géographiques que le règlement (CE) n° 207/2009 » (règlement, remplacé en 2015, qui comportait en son article 7 § 1^{er} k) une disposition visant les AOP-IGP agroalimentaires en sus des vins et spiritueux). En outre, il convient de faire en sorte que le champ d'application des motifs absolus soit également étendu aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et aux spécialités traditionnelles garanties.
 - **Art. 4, § 1^{er}, i), de la directive** de 2015 : « les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national de l'État membre concerné, ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques ». + **j)** mentions traditionnelles / **k)** STG / **l)** variétés végétales

Art. L. 711-2 9° CPI

-
- « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :

9° Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la **protection des appellations d'origine et des indications géographiques**, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ».

- Caractère d'ordre public des IG

Illustration : mentions traditionnelles pour les vins

- CA Paris, 29 mai 2018 : marques PREMIER CRU et SOIN PREMIER GRAND CRU
 - Intérêt à agir en nullité du Conseil des vins de Saint-Emilion
 - Réglementation des mentions traditionnelles par l'art. 113 du règlement n° 1308/2013
 - Application du principe de spécialité
 - Absence de parasitisme



Art. L. 711-2 10° CPI

-
- « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :

10° Une marque consistant en la **dénomination d'une variété végétale antérieure**, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l'Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui **porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée** ».

- Principe de spécialité

Illustration : variétés végétales



- TUE, 18 juin 2019, aff. T-569/18 : marque « Korde's Rose Monique »
 - Art. 7 § 1 m) RMUE : refus de la marque qui « reproduit parmi ses éléments essentiels le nom d'une dénomination variétale ».
 - TUE : **une dénomination variétale fait partie des éléments essentiels de la marque demandée si elle participe de la fonction essentielle de la marque, à savoir renseigner sur l'origine des produits ou services marqués**
 - Critères : caractère distinctif des autres éléments, message véhiculé par la marque demandée dans son ensemble, domination visuelle des différents éléments par leur taille et leur position, nombre d'éléments la composant
 - La dénomination ne sera pas considérée comme essentielle – dominante – si, dans la marque demandée, son rôle est réduit à celui d'une indication purement générique, utilisée uniquement dans un but d'information
 - **La dénomination variétale est traitée comme tout terme générique (mais pas d'acquisition de la distinctivité par l'usage)**

III. Questions soulevées par l'art. L. 711-2 9° CPI

- 1) Utilité de la référence aux droits nationaux ?
- 2) Articulation avec les dispositions relatives à la protection des IG ?

1) Utilité de la référence aux droits nationaux des États membres ?



- Exclusivité du système de l' UE:
 - Refus du cumul des titres
 - CJUE, arrêts « Cambozola » (C-87/97) et « Budweiser » (C-478/07) : le but du règlement n° 510/2006 [alors en vigueur] est, non pas d'établir, à côté de règles nationales pouvant continuer à exister, un régime complémentaire de protection des indications géographiques qualifiées, à l'instar par exemple de celui instauré par le règlement sur la marque communautaire, mais de prévoir un régime de protection uniforme et exhaustif pour de telles indications.
- Principe applicable seulement aux AOP-IGP agroalimentaires ?

CJUE, 14 sept. 2017, aff. C-56/16 P, EUIPO c/ Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP

- Marque UE « Port Charlotte »
- Appellation portuguaise « Porto »
- *Le système européen de protection des indications géographiques vinicoles exclut toute protection nationale parallèle.*



L'apport de l'arrêt « Port Charlotte »

- CJUE : **caractère exclusif du système de protection européen** pour toutes les dénominations entrant dans son champ d'application
- Le risque de porter atteinte à l'objectif principal poursuivi par [les deux règlements], consistant à assurer la qualité des produits agricoles concernés, est d'autant plus élevé que, contrairement aux marques, **aucune mesure d'harmonisation** d'éventuels régimes nationaux de protection des indications géographiques n'a, à ce jour, été adoptée par le législateur de l'Union.

L'utilité de la référence aux droits nationaux

- Aucune protection nationale parallèle
- Action en manquement – cf. CJUE, C-6/02 (Salaisons d'Auvergne)



- Utilité de la référence au droit des États membres ?
 - **Indications de provenance**
 - **IGPIA**

2) Articulation avec les dispositions relatives à la protection des IG ?

- Art. L. 711-2 9° CPI : renvoi aux dispositions applicables à la protection des indications géographiques :
 - Règlements européens pour les AOP-IGP-IG
 - CPI pour les IGPIA
 - Code rural pour les AOC
- Nécessité de s'appuyer sur des dispositions prévoyant expressément le **refus de marque** (« **marque exclue de l'enregistrement** »)
- Or, en droit de l'UE, s'agissant des produits agroalimentaires et des vins, cela n'est prévu que dans le cas où les marques concernent des **produits similaires** à ceux désignés par les indications géographiques :
 - Art. 14 § 1^{er} du règlement n° 1151/2012 ;
 - Art. 102 § 1^{er} du règlement n° 1308/2013 ;
 - À l'inverse, l'art. 36 § 1^{er} du règlement n° 2019/787 fait référence aux marques dont l'usage est interdit.

2) Articulation avec les dispositions relatives à la protection des IG ?

- Art. 14 § 1^{er} du règlement n° 1151/2012 ; Art. 102 § 1^{er} du règlement n° 1308/2013

Relations entre marques, appellations d'origine et indications géographiques

1. Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque dont l'utilisation enfreindrait l'article 13, paragraphe 1, et qui concerne un produit de même type est refusé si la demande d'enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d'enregistrement relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.

- Art. 36 § 1^{er} du règlement n° 2019/787 :

Relation entre les marques et les indications géographiques

1. L'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond ou correspondrait à une ou plusieurs des situations visées à l'article 21, paragraphe 2, est refusé ou invalidé.

Risque paradoxal de réduction de la protection des IG ?

- B. Fontaine, [« Les indications géographiques et autres signes officiels de qualité et d'origine, dans le projet français de transposition de la Directive « marques » »](#), RFPI 2019, n° 8, p. 77 :

« La disposition pertinente est celle de l'article L. 711-3 b), qui dispose que *« ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, un signe : (...) dont l'utilisation est légalement interdite »*. C'est grâce à cette disposition que des marques susceptibles de porter atteinte à des indications géographiques et autres SIQO ont pu être rejetées ou annulées jusqu'à présent. Il est fort intéressant de souligner le caractère large de cette disposition, qui permet de rejeter toute marque **dont « l'utilisation » est ^{SEP}uniquement ^{SEP}interdite**. Ainsi, cette disposition a une portée plus large que les motifs absolus tels que définis par la Directive. Autrement dit, la Directive et sa transposition ont pour effet pratique de réduire la portée de la protection des indications géographiques dans la mise en œuvre de motifs absolus de refus, en droit français, ce qui est assez inattendu ».

Articulation du motif général et du motif spécial de refus ?

- Art. L. 711-2 7° (« marques dont l'utilisation est légalement interdite ») : motif général
- Art. L. 711-2 9° : *lex specialis* → exclusion de l'art. L. 711-2 7° ?
- Mais objectif de protection des IG → application large de l'art. L. 711-2 7°

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

caroline.le-goffic@parisdescartes.fr



[c_legoffic](#)