

## Les noms géographiques peuvent-ils encore être protégés à titre de marque ?

### Focus sur les nouvelles dispositions en matière de procédure d'opposition en France

Le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit la protection à titre de marque notamment des dénominations, des éléments figuratifs, des assemblages de mots, des noms patronymiques ou des noms géographiques.

Une marque constituée d'un nom géographique aura vocation à identifier les produits et l'activité d'une entreprise et lui conférer un monopole d'exploitation au détriment d'autres entreprises, y compris celles se situant sur le même lieu géographique.

Naturellement, l'adoption d'un nom géographique doit répondre aux critères de validité imposés par la législation sur les marques et notamment ne pas être trompeur pour le consommateur au regard des produits ou services qu'il vise à protéger.

En outre, le nom géographique ne doit pas porter atteinte aux droits antérieurs de tiers, notamment aux droits des collectivités territoriales sur leur nom, ou aux appellations d'origine protégées et indications géographiques.

**Depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « Loi Hamon », ce système a été modifié.**

En effet, la loi a instauré de nouvelles prérogatives au bénéfice des collectivités locales et territoriales souhaitant protéger leurs particularités géographiques et a consacré une nouvelle indication géographique : l'Indication Géographique Protégeant les Produits Industriels et Artisanaux (IGPIA).

Les modifications apportées ont des conséquences majeures sur la procédure administrative d'opposition gérée par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Jusqu'à présent, seuls les titulaires de marques antérieures pouvaient s'opposer à une demande d'enregistrement de marque identique ou similaire et portant sur des produits et services identiques ou similaires auprès l'INPI.

Désormais, suite à la récente publication du décret d'application le 2 juin 2015, peuvent former opposition à une marque dans le délai légal habituel de deux mois :

- Une collectivité territoriale,
- Le directeur de l'Institut National de l'Origine et de la qualité en défense des appellations d'origine et indications géographiques,

- Un organisme de défense et de gestion (Article L721-4 du code de la propriété intellectuelle).

Pour renforcer cette faculté, la loi a également créé une procédure de « veille-alerte ». Ainsi, toute collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est susceptible de solliciter l'INPI dans le dessein d'être alerté en cas de dépôt d'une marque reprenant sa dénomination. Cette prérogative concerne également les conseils régionaux, les conseils départementaux et la Corse, en cas de dépôt d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leurs territoires géographiques.

Par ces nouvelles dispositions, la procédure d'opposition voit son champ d'intervention s'étendre fortement de sorte que des litiges sont à prévoir sur le fondement de ces nouveaux droits antérieurs opposables.

Par conséquent, l'appréciation de l'atteinte portée notamment aux collectivités territoriales ne sera plus réservée exclusivement aux tribunaux, l'INPI disposant à présent de cette opportunité.

**Ces nouvelles dispositions devront être prises en considération lors de l'adoption d'une marque comportant un nom géographique.**

**Prochain lancement des nouvelles extensions de noms de domaine  
.VIN et .WINE :**

Afin de palier à la pénurie des extensions les plus prisées telles que les .com et les .eu, près de 500 nouvelles extensions thématiques sont ouvertes à l'enregistrement et 800 supplémentaires sont encore attendues. Tous les thèmes sont concernés comme par exemple les noms géographiques (.Paris, .London), les marques (.Google, .snCF, .bnpparisbas), le commerce (.boutique, .shop, .clothing, .jewelry, .immo) etc...

Parmi les prochaines extensions sont lancées les .vin et .wine dont le calendrier procédural est le suivant :

\*Une période de sunrise ouverte entre le **17 novembre 2015 jusqu'au 16 janvier 2016** : cette étape est réservée exclusivement au titulaire d'une marque étant entendu que le nom de domaine devra respecter strictement le signe tel que représenté sur le certificat d'enregistrement. Si la marque est composée de plusieurs éléments verbaux comme « château », « produit de France »,

l'appellation d'origine et le nom du château, ces éléments seront pris en compte dans le nom de domaine. A titre d'exemple, en cas de marque enregistrée sous « château du fils », les réservations chateaudufils.vin ou château-du-fils.vin sont acceptables mais non chateaufils.vin car l'article DU et l'accent circonflexe doivent être repris.

En outre, le titulaire devra s'enregistrer au préalable auprès du service de gestion nommé « TMCH ».

\*Une période transitoire **à compter du 20 janvier 2016** : toute personne sera susceptible de réserver un nom de domaine sous ces extensions sans obligation préalable d'enregistrement à la TMCH et sans justifier d'un droit antérieur ce qui permet de réserver des noms de domaine plus pertinent pour certains noms de châteaux.

Il peut également s'agir d'un signe générique tel que [www.macave.vin](http://www.macave.vin).

\*Une ouverture généralisée au grand public selon la règle du « premier arrivé, premier servi » à compter **du 27 janvier 2016**. Si cette phase permet une réservation sans restriction et à moindre coût par rapport aux étapes précédentes, elle est également propice à des réservations malveillants et tend à favoriser le cybersquattage par des tiers non légitimes.

Les litiges relatifs aux noms de domaine sont susceptibles de se régler par le biais de procédures extrajudiciaires. Depuis l'arrivée des nouvelles extensions internet (NewgTLDs) en 2013, une nouvelle procédure moins coûteuse dénommée URS (*Uniform Rapid Suspension System*) a été mise en place. L'URS coexiste avec l'UDRP (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*) qui a traité plus de 31 800 contentieux depuis sa création en 1999.

Notre Cabinet est à votre disposition pour élaborer la stratégie la plus appropriée.

Bérénice AUBERT  
Conseil en Propriété Industrielle spécialisée Marques, Dessins et Modèles

**Information générale sur l'équipe du Cabinet :**

**Mr MAJEROWICZ, Conseil en Propriété Industrielle, ingénieur brevet sénior, a rejoint le site de PARIS.**

7-9 Allées Haussmann  
33300 BORDEAUX  
Tél : 05 33 10 00 20