

Capsule

Analyse des conditions de refus des marques constituées de termes géographiquement descriptifs

L'arrêt du TPICE dans l'affaire *PORT LOUIS*

Nicolas Pelèse*

1. INTRODUCTION	549
2. CADRE JURIDIQUE	550
3. FAITS ET PROCÉDURE	550
4. ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (TPICE)	551
4.1 Moyens du pourvoi	551
4.2 Jugement du Tribunal	552
5. CONCLUSION	554

© Nicolas Pelèse, 2009.

* Conseil en propriété industrielle du cabinet GERMAIN & MAUREAU (Paris).

1. INTRODUCTION

La distinctivité d'une marque est son potentiel à distinguer les produits ou services commercialisés par son titulaire des produits ou services de même nature proposés par ses concurrents.

Pour être distinctive, une marque doit être différente des éléments qui constituent la désignation ordinaire ou habituelle des produits ou services marqués.

Elle doit, en outre, ne pas être descriptive de la nature, la composition, la valeur ou l'origine géographique des produits ou services marqués.

Alors que le Règlement n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire prévoit, en son article 7, paragraphe 1, sous c), que sont refusées à l'enregistrement les marques « qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner [...] la provenance géographique [...] du produit ou de la prestation du service », il reste muet sur les critères permettant de considérer qu'une marque désigne la provenance géographique d'un produit ou d'un service.

Il a donc fallu s'en remettre à la jurisprudence communautaire pour définir les cas dans lesquels une marque composée d'un nom géographique pouvait être acceptée ou non à l'enregistrement¹.

Le jugement² qui nous intéresse intervient suite au recours du titulaire d'une demande de marque communautaire se heurtant à un refus de l'OHMI fondé sur la descriptivité géographique du signe choisi.

1. Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) – *Windsurfing Chiemsee* – Aff. C-108/97 et 109 du 4 mai 1999.

2. *Rewe-Zentral AG c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur*, TPICE Aff. T-230/06, 15 octobre 2008.

2. CADRE JURIDIQUE

Aux termes de l'article 7, paragraphe 1 du Règlement n° 40/94 sur la marque communautaire :

Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés :

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

[...]

3. FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 février 2004, la société allemande Base-Wear Fashion a déposé une demande de marque communautaire portant sur le terme PORT-LOUIS et désignant des articles de maroquinerie, d'habillement, ainsi que des produits textiles en classes 18, 24 et 25.

Suite aux observations formulées par un tiers à la procédure, et par une décision du 28 octobre 2008 intervenant postérieurement à la publication de la demande d'enregistrement, l'OHMI a rejeté cette dernière, considérant que le nom PORT LOUIS constituait une indication de provenance géographique au sens de l'article 7, paragraphe 1 sous c) du Règlement.

Saisie d'un recours formé par la déposante, la Chambre de recours de l'OHMI a confirmé la décision de la division d'examen, estimant que le signe en cause était composé exclusivement d'une indication de la provenance géographique des produits désignés, au sens de l'article 7, paragraphe 1 sous c) du Règlement, en conséquence de quoi il était descriptif, et partant, dépourvu du caractère distinctif exigé par l'article 7, paragraphe 1 sous b).

Désireuse d'obtenir l'enregistrement de sa marque, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE).

4. ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (TPICE)

4.1 Moyens du pourvoi

À titre principal, la requérante soutient que le signe PORT LOUIS ne constitue pas une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits en cause.

Elle se base pour cela sur la jurisprudence communautaire³ qui a dégagé des critères précis d'application de l'article 7, paragraphe 1 sous c) du Règlement en ce qui concerne les marques constituées de noms géographiques.

Invoquant ces précédents, elle fait notamment valoir que la Chambre de recours n'a pas motivé son refus de la demande litigieuse par « la nécessité d'assurer [...] la disponibilité actuelle ou future, d'une indication de provenance géographique ».

Elle estime en effet que si l'Île Maurice dispose d'une renommée certaine parmi le public européen en raison de son statut de destination touristique, cette renommée ne s'étend pas à la ville de Port-Louis, capitale de l'Île Maurice, celle-ci n'étant pas le principal pôle d'attraction touristique de l'île.

En outre, elle soutient que même si la ville de Port-Louis disposait d'une certaine renommée auprès du public de référence, encore faudrait-il, pour que la demande en cause soit refusée en vertu de l'article 7, paragraphe 1 sous c) du Règlement, que la ville soit connue comme étant un important centre de production d'articles textiles et de vêtements, ce qui, selon elle, n'est pas le cas.

3. Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) – *Windsurfing Chiemsee* – Aff. C-108/97 et 109 du 4 mai 1999; Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) – *Nordmilch / OHMI (OLDENBURGER)* – Aff. T-295/01 du 15 octobre 2003; Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) – *Peek & Cloppenburg / OHMI (Cloppenburg)* – Aff. T-379/03 du 25 octobre 2005.

4.2 Jugement du Tribunal

Le TPICE est donc appelé à se prononcer sur les conditions dans lesquelles une marque peut être refusée en vertu de l'article 7, paragraphe 1 sous c) du Règlement, lorsqu'elle est composée exclusivement d'un signe ou d'une indication pouvant servir à désigner la provenance géographique des produits visés.

À titre préliminaire, le Tribunal rappelle que cette disposition du règlement vise à *maintenir la disponibilité* de noms connus comme des lieux de production de certains produits, *afin que l'ensemble des acteurs économiques de ces lieux puisse en bénéficier*, dans la mesure où ces noms sont susceptibles d'être associés à certaines qualités des biens produits et perçus positivement par les consommateurs.

A contrario, le Tribunal rappelle que l'article 7, paragraphe 1 sous c) du Règlement ne s'oppose pas à l'enregistrement de marques composées de noms géographiques, à partir du moment où ceux-ci ne jouissent pas d'une renommée particulière en relation avec des produits ou services couverts.

Le Tribunal amorce son analyse par la définition du public à l'égard duquel il convient d'évaluer le caractère géographiquement descriptif du nom PORT LOUIS.

Il estime qu'en raison des liens économiques et historiques qu'entretiennent avec l'Île Maurice le Royaume-Uni et la France, les consommateurs français et britanniques constituent le public de référence à prendre en compte dans le présent cas d'espèce.

Le public pertinent défini, le Tribunal examine ensuite le degré de connaissance dont bénéficie la ville de Port-Louis parmi les consommateurs français et britanniques.

Pour lui, ni le passé colonial de l'Île Maurice, ni le fait que la France et le Royaume-Uni soient des partenaires économiques privilégiés de l'île ne suffisent à caractériser une connaissance ou une notoriété de la ville de Port-Louis à l'égard des ressortissants de ces deux pays.

En effet, le Tribunal estime que les consommateurs moyens français et britanniques ne sont pas nécessairement au fait de l'histoire coloniale et de l'actualité des échanges économiques de

leurs pays avec l'Île Maurice, de sorte que l'on ne peut considérer qu'ils connaissent Port-Louis en tant que lieu géographique déterminé.

L'appréciation du Tribunal est similaire s'agissant de la connaissance de la ville de Port-Louis comme site de production textile.

Il considère, en effet, que la seule constatation de la centralisation des activités économiques de l'île dans la ville de Port-Louis, ou de l'existence d'une zone franche ayant favorisé le développement de ces activités « n'implique pas nécessairement que la ville soit réputée ou connue du public pertinent pour la fabrication ou la conception des produits considérés ».

Il ressort des principes développés par la CJCE⁴ que la reconnaissance du caractère géographiquement descriptif d'une marque au sens de l'article 7, paragraphe 1 sous c) du Règlement requiert non seulement de vérifier si le lieu concerné présente *actuellement* aux yeux des milieux intéressés un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, mais également de s'assurer que le nom géographique concerné n'est pas susceptible d'être utilisé *dans l'avenir* en tant qu'indication de provenance géographique des produits ou services en cause.

Afin de compléter son analyse, le Tribunal va donc également rechercher s'il existe des raisons objectives permettant de considérer que le nom PORT LOUIS sera, dans l'avenir, utilisé par les entreprises en tant qu'indication de provenance géographique pour des produits textiles.

Le Tribunal relève que les arguments développés à cet effet par la Chambre de recours pour justifier son refus d'enregistrer la marque PORT LOUIS ne sont pas pertinents.

Selon lui, l'augmentation de la fréquentation touristique de l'Île Maurice, la part prépondérante des touristes français, ou la poursuite de la croissance de l'industrie textile dans ce pays ne sont pas des éléments suffisamment déterminants et certains pour que l'on puisse considérer que le nom PORT LOUIS sera, dans l'avenir, perçu par les consommateurs français et britanniques comme une indication d'origine, s'agissant de produits textiles.

4. Voir notes 1 et 3.

Le Tribunal en déduit donc que la Chambre de recours a fait une application erronée de l'article 7, paragraphe 1 sous c) du Règlement, estimant que rien ne permet d'affirmer que le nom PORT LOUIS est de nature à être utilisé comme une indication de provenance géographique des produits en cause et qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'une telle hypothèse est envisageable dans l'avenir.

5. CONCLUSION

Cet arrêt s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure relative à l'application de l'article 7, paragraphe 1 sous c) du Règlement, s'agissant des marques constituées exclusivement d'un signe ou d'une indication pouvant servir à désigner la provenance géographique des produits ou services visés.

Bien que ne présentant aucune originalité en soi et ne constituant pas un apport décisif à la jurisprudence communautaire sur ce point, il énonce toutefois de façon claire les conditions d'application de l'article 7, paragraphe 1 sous c) dans ce cas précis.

Quatre conditions se dégagent ainsi de l'analyse du Tribunal :

- le signe concerné doit être constitué d'un nom géographique ;
- ce nom doit être connu du public pertinent ;
- comme site de production des produits ou lieu de prestation des services visés ;
- cette connaissance doit exister au jour de l'analyse du signe concerné ou pouvoir être raisonnablement envisagée dans l'avenir.

En l'espèce, le tribunal ayant considéré qu'aucune des conditions ci-dessus n'était remplie, il a annulé la décision de la Chambre de recours, autorisant ainsi l'enregistrement du nom PORT LOUIS à titre de marque communautaire.